

일본

도쿄 및 오사카 지방법원, 지식재산권 분쟁을 신속하게 해결하기 위해 ‘지식재산 조정’ 제도를 도입

권용수 (건국대학교 일반대학원 법학박사)

도쿄 및 오사카 지방법원은 특허나 저작권 등 지식재산권을 둘러싼 분쟁을 신속하게 해결하기 위해 오는 10월부터 ‘지식재산 조정’이라는 새로운 제도를 도입하기로 결정함.

배경

- 지식재산권을 둘러싼 분쟁이 길어지면 기업의 사업 진행에 차질이 생길 수 있는 만큼 기업 입장에서는 되도록 빨리 분쟁을 해결해야 할 이유가 있음.
- 그러나 2018년 일본의 지식재산 관련 소송의 평균 심리기간은 지방법원에서만 12.9개월이 걸림.
- 한편 소송을 통한 분쟁 해결은 상당한 비용이 들며, 분쟁 사실이 외부에 노출되어 기업 경영에 영향을 미칠 우려도 있음.
- 이러한 이유로 도쿄 및 오사카 지방법원은 지식재산권을 둘러싼 분쟁을 소송 이외의 절차를 통해 신속하게 해결하는 수단으로 오는 10월 ‘지식재산 조정’이라는 새로운 제도를 도입하기로 결정함.^{<1>}

<1> 전국의 지방법원 중 도쿄 및 오사카 지방법원에만 있는 지식재산 전문부가 지식재산 조정을 담당하게 됨.

지식재산 조정의 개요

- 지식재산 조정은 일정 기일까지 제출된 자료를 바탕으로 사업과정에서 생긴 지식재산권 분쟁에 관한 조정위원회^{<2>}의 조언이나 의견을 구하고, 협상을 통해 간단하고 신속하게 분쟁을 해결하는 새로운 유형의 사법 서비스임.
 - 지식재산 조정은 3-6개월 내에 분쟁을 해결하는 것을 상정함.
- 지식재산 조정의 특징은 다음과 같음.
 - 유연성 : 상대방과의 협상 상황을 토대로 당사자가 해결하고자 하는 분쟁을 설정할 수 있음. 또한 당사자는 지식재산 조정을 그만두고 조정위원회의 의견을 반영해 자율적 협상을 진행하거나 조정 절차의 심리를 바탕으로 소제기나 가처분 신청을 검토할 수도 있음.
 - 신속성 : 당사자들은 지식재산 조정 신청 전에 어느 정도 쟁점을 특정하고 관련 자료를 가지고 있을 것인데, 지식재산 조정에서는 이를 전제로 제1회 조정기일까지 당사자들의 주장과 증거 제출을 요구함. 또한 원칙적으로 제3회 조정기일까지 조정위원회의 견해를 구두로 공개함으로써 신속한 분쟁 해결을 도모함.
 - 전문성 : 전문성을 지닌 조정위원회에 의해 절차가 진행되므로 소송 등과 견줘도 뒤지지 않는 전문성을 지님. 또한 기술적 사항이 문제가 되는 사안에는 법원 조사관도 관여함.
 - 비공개 : 일반 민사 조정과 마찬가지로 신청 여부를 포함해 절차가 공개되지 않으므로, 분쟁 자체가 외부에 노출되지 않은 상태로 분쟁 해결을 도모할 수 있음.
- 지식재산 조정에 적합한 사안은 당사자 간의 협상 중에 생긴 분쟁으로 쟁점이 과도하게 복잡하지 않은 것 또는 협상 과정에서 쟁점이 특정되고 당사자

<2> 조정위원회는 기본적으로 지식재산 전문부 법관 1명 및 지식재산 사건 경험이 많은 변호사·변리사 등 전문가 2명으로 구성하지만, 기술적 사항이 문제되는 경우에는 법원 조사관이 참여함.

쌍방이 대화를 통해 해결하길 원하는 것 등을 생각할 수 있음.^{<3>}

- 다만 상대방 제품의 신속한 금지를 구하는 경우, 고액의 손해배상금 지급을 구하는 사안으로 쟁점이 복잡한 경우, 상대방과의 신뢰 관계가 이미 손상되어 협상을 통해 해결하기 어렵다고 생각되는 경우 등은 소송이나 가처분 절차에 따라 분쟁을 해결하는 것이 바람직함.

지식재산 조정의 신청 및 절차

- 지식재산 조정은 사건의 전문성·기술성에 비추어 당사자 간의 관할 합의를 토대로 도쿄 또는 오사카 지방법원에서만 절차를 진행할 수 있음.^{<4>}
- 지식재산 조정을 신청하는 경우에는 신청의 뜻과 분쟁의 요점 등을 기재한 조정신청서를 법원에 제출해야 함.
 - 신청의 뜻을 기재할 때는 이용 금지나 손해배상, 부존재 확인과 같이 상대방에게 구하는 행위를 명확하게 특정해야 하며, 그것이 어려운 경우에는 상대방에게 구하는 행위 내용을 되도록 명확하게 기재해야 함.^{<5>}
 - 분쟁의 요점으로는 분쟁의 내용, 배경 사정, 쟁점에 관한 신청인의 주장, 상대방의 주장에 대한 반론, 과거 협상 경위, 해결 의향 등을 기재해야 함.

<3> 예컨대, 상표의 유사성에 관한 분쟁, 상표 사용권 유무에 관한 분쟁, 저작권 침해 유무에 관한 분쟁, 지식재산권 침해에 따른 손해액에 다툼이 있는 사안, 영업비밀의 부정취득 등에 관한 분쟁, 모방 여부에 관한 분쟁 등을 들 수 있음.

<4> 일반 조정 사건은 간이법원도 관할권을 가짐.

<5> 당사자 간의 협상 촉진 도모 등을 위한 신청으로 상대방에게 구하는 행위를 명확하게 특정할 수 없는 경우에는 개별 사안에 따라 신청의 뜻을 달리 기재해야 할 것이지만, 한 예로 ‘신청인과 상대방 간의 출자에 관한 계약에 관해 상호 합의 가능한 계약 내용 또는 조건을 조정한다’ 정도의 기재를 생각할 수 있음.

- 또한 신청인은 분쟁의 요점에 기재된 사실을 입증하기 위한 증거 사본을 증거 설명서와 함께 제출해야 함.
 - 증거로는 분쟁에 관한 사정을 잘 아는 관계자의 진술서를 작성하여 서증으로 제출하는 것도 검토할 필요가 있음.
 - 증거는 제1회 조정기일부터 충실한 심리가 이루어질 수 있도록 그 전에 모두 제출하는 것이 요청됨.
- 상대방은 신청서를 수령한 후 제1회 조정기일 10일 전까지 법원에 답변서, 서증, 증거설명서 등을 제출해야 함.
 - 답변서에는 신청서에 기재된 사실 인정 여부 외에 항변사실 등을 구체적으로 기재함과 함께 신청인에게 제안하는 해결책이 있으면 함께 기재할 수 있음.
- 지식재산 조정에서는 당사자 간의 사전 협상을 전제로 제1회 조정기일까지 당사자의 주장과 관련 증거가 제출되고, 원칙적으로 제3회 조정기일까지 조정위원회의 견해가 구두로 공개됨.
 - 간단한 사안이면 제3회 조정기일 전에 조정안이 제시되며, 조정에 기간이 필요한 사안이면 당사자들의 의사에 따라 4회 이상 심리를 할 수 있음.
 - 당사자가 먼 곳에 있는 때에는 화상 회의 등을 이용하여 절차를 진행할 수도 있음.

평가

- 지식재산 조정은 소송과 비교해 비용 측면의 이점이 있고, 지식재산권을 둘러싼 분쟁이 밖으로 드러나지 않아 기업 경영 등에 영향을 받을 가능성이 낮다는 이점이 있음.

참고 자료

http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/l3/Vcms3_00000618.html