

특허소송에서의 전문가 활용방안에 관한 연구

연 구 자 : 충북대학교 산학협력단
연 구 책 임 자 : 신 혜 은 (충북대학교 교수)
참 여 연 구 자 : 정 차 호 (성균관대학교 교수)

제 출 문

법원행정처장 귀하

본 보고서를 귀 기관으로부터 의뢰받은 「특허소송에서의 전문가 활용방안에 관한 연구」의 최종보고서로 제출합니다.

2019. 6.

충북대학교 산학협력단

내용 목차

요약문	x
 제1장 연구의 목적, 범위 및 방법	1
제1절 연구의 목적	3
제2절 연구의 범위와 연구방법	5
I. 연구의 범위	5
II. 연구의 방법	6
 제2장 특허소송 개요	7
I. 특허소송의 특징	9
II. 특허소송에서의 전문가 활용의 현황 및 필요성	13
 제3장 감정 제도	15
제1절 감정제도 개관	17
I. 의의	17
II. 성질	17
III. 감정인의 지위와 감정결과의 채택 여부	17
IV. 감정제도의 운용실태와 문제점	18
제2절 제도개선을 위한 노력	20
I. 사실심 충실화 사법제도개선위원회의 제안과 민사소송법 개정	20
II. 개정내용	21
 제4장 전문심리위원 제도	25

제1절 들어가며	27
제2절 일본의 전문위원제도 개관	29
I. 도입취지 및 경위	29
II. 참여현황 및 신분	30
III. 참여범위 및 요건	31
IV. 참여절차	35
V. 전문위원의 소송참여 방법	40
VI. 재판소 조사관, 감정인과의 차이	43
제3절 전문위원제도 시행 상의 문제와 개선을 위한 노력	46
I. 새로운 제도의 도입	46
II. 도교지방법원 의료집중부의 시험적 운용	52
제4절 우리 제도와외 비교와 우리에게 주는 시사점	54
I. 서	54
II. 중립성 및 신뢰확보의 중요성	54
III. 전문심리위원의 역할과 운영의 명확화	56
IV. 변론주의와 전문심리위원의 한계	57
V. 전문심리위원의 설명·의견과 증거능력	60
VI. 전문심리위원 제도의 활성화	68
제5절 마치며	82
 제5장 특허소송에서의 전문가(expert) 증언에 관한 미국에서의 논의	85
제1절 서론	87
제2절 미국의 관련 11개 논문의 분석	90
I. Claire R. Rollor 논문의 분석	90
II. Edward G. Poplawski 논문의 분석	95
III. Dolly Wu 논문의 분석	100
IV. Douglas G. Smith 논문의 분석	102

V. Patrick Doll 등 논문의 분석	103
VI. Laurence H. Pretty 논문의 분석	106
VII. Erika Mayo 논문의 분석	107
VIII. Laura Hall 논문의 분석	108
IX. Mark J. Feldstein 등의 논문의 분석	109
X. Michael H. King 등의 논문의 분석	110
XI. Josh Hartman 등의 논문의 분석	111
제3절 11개 논문의 분석을 통해 도출한 시사점	114
I. 5가지 종류의 전문가 비교	114
II. Daubert 기준 및 Koito 기준의 적용 여부	114
III. 법원이 지정하는 전문가의 활용도 제고의 가능성	115

제6장 미국의 법정조언자(amicus curiae) 제도의 우리 특허소송에의 도입방안 ... 117

제1절 서론	119
제2절 미국의 법정조언자 제도	120
I. 기원	120
II. 미국 연방대법원에서의 법정조언자의 활용	121
III. 미국 내에서의 법정조언자에 대한 평가	125
IV. 소결	127
제3절 우리 특허소송에서의 법정조언자 제도 활용방안	128
I. 법정조언자 제도 도입의 필요성	128
II. 법정조언서의 제한	131
III. 전문심리위원 제도와 법정조언자 제도의 조화로운 활용	133
IV. 법정조언자의 선별	134
V. 소송기간 및 소송비용의 관리	136
VI. 양 당사자의 동의 여부	137
VII. 법정조언서 공개	138
VIII. 자문비 공개: 전문가 자문비와 전문가 신뢰성의 관계	138

IX. 법정조언서의 인용	139
X. 소송의 성격에 따른 전문가 활용	140
XI. 제도 도입을 위한 현실적 유용성 평가	140
XII. 단체의 법정조언서	143
XIII. 근거 규정의 마련 (법원재량형 v. 규율형)	145
제4절 결론	147

제7장 독일 특허소송에서의 전문가 활용 151

제1절 독일 특허소송제도	154
I. 개요	154
II. 독일법제도의 특색	156
제2절 독일의 전문가 참여 제도	160
I. 서언	160
II. 독일의 감정 제도	160
III. 감정을 통한 증거조사	162
IV. 독립적 증거조사(Selbständiges Beweisverfahren)	171
V. 준비절차에서 전문가의 이용	172
VI. 전문가단체의 지식 이용	172
VII. 사감정(Privatgutachten)의 취급	174
VIII. 전문참심제	175
제3절 독일 특허소송에서 전문가의 참여	179
I. 특허소송절차에서 전문가의 참여, 전문성의 확보	179
제4절 독일 특허소송에서 전문가 활용 제도의 평가와 시사점	182

제8장 특허소송에 전문심리위원의 활용에 관한 서면 인터뷰 187

제1절 응답자	189
제2절 설문설계	190

제3절 설문문항 및 답변	191
제4절 전문가 서면인터뷰의 응답에 대한 총평	204
 제9장 결론: 우리나라 특허소송에서의 전문가 활용에 관한 제언	207
I. 세계 최고품질 판결문을 위한 전문가 활용	209
II. 신속, 저렴한 (특허)소송의 필요성	209
III. 법률문제에 대한 전문가 활용의 확대	210
IV. 법원의 전문성 강화 → 전문가 활용 불 필요	211
 [별첨 1] 한일 전문(심리)위원에 대한 민사소송법 조문비교	212
 [별첨 2] 전문심리위원 참여절차도	215
 참고문헌	216



요약문

I. 연구의 목적 및 범위

본 연구보고서는 전문지식이 요구되는 소위 전문소송 중 ‘특허’소송에서의 전문가 활용도를 높이는 방안을 모색, 제시하는 것을 목적으로 한다. 특히 특허권이 대세효를 가진다는 점, 관련 기술이 매우 다양하며 어렵다는 점, 관련 산업에 큰 영향을 줄 수 있다는 점 등의 특징을 감안하여, 특허소송에 적합한 전문가 활용방안을 제시하는 것을 목적으로 한다.

본 연구보고서는 일본의 전문위원 제도, 미국의 법정조언자 제도, 미국의 전문가 증인 제도 및 독일의 특허소송에서의 전문가 활용이라는 4가지 주제를 다룬다. 그 4 주제를 두루 살핀 후, 우리 특허소송에 적합한 전문가 활용방안을 모색하고자 한다.

본 연구보고서는 현장에서 특허소송을 다루는 현직 (부장)판사들의 의견이 중요하다는 점에 착안하여, 그들의 의견을 청취하기 위하여 서면인터뷰를 수행한다. 12명에게 서면인터뷰를 요청하여 10명에게 답변을 받았다. 10명의 의견만으로 특허소송을 담당하는 판사들의 목소리를 모두 대변한다고 할 수는 없겠지만 특허소송에 대한 경험과 식견이 풍부한 10명의 (부장)판사께서 인터뷰에 응해 주신바 현장에서의 생생한 목소리가 전달되기를 기대한다. 심지어는 특허소송을 수행하는 현직 판사도 다른 판사들의 의견이 어떠한지 궁금할 것으로 생각된다.

II. 특허소송의 개요

본 연구보고서는 제2절에서 특허소송의 개요를 정리한다. 특허소송은 ① 특허권이

대세효를 가진다는 점, ② 특허소송에서 직권탐지주의가 적용된다는 점, ③ 기술적 전문성이 요구된다는 점, ④ 손해배상액 산정이 어렵다는 점, ⑤ 특허법 특유의 법리가 존재한다는 점 등을 특징으로 가지며, 그러므로 특허소송에서 전문가 활용의 필요성이 다른 소송에 비하여 더 높다는 점을 환기하였다.

III. 감정제도

본 연구보고서는 제3절에서 감정 제도에 대하여 간략하게 살펴보았다. 그러나 감정 제도는 우리 법원이 이미 익숙한 제도라는 점 및 본 연구보고서가 전문심리위원 제도 및 법정조언자 제도에 더 초점을 맞춘다는 점에 근거하여 제3절은 그 두 제도의 이해에 필요한 한도에서 간략하게 감정 제도에 관하여 소개하였다.

IV. 전문심리위원

본 연구보고서는 제4절에서 전문심리위원 제도에 대하여 분석하였으며, 그에 따라 다음과 같은 결론을 도출하였다.

1. 전문심리위원의 선정

전문심리위원을 미리 선정하여 명단을 작성하고, 그 명단 내에서 해당 사건에의 전문심리위원을 선정하는 체계는 최적임 전문심리위원을 선정하는데 걸림돌로 작용할 수 있다. 해당 사안에 최적임 전문심리위원이 그 명단에 항상 포함되어 있기를 기대하기는 어렵다. 특허소송에서 다루는 기술의 종류가 무궁무진하다는 점을 생각하면, 수십 명 또는 수백 명의 전문심리위원이 그 모든 기술분야를 다 담당할 수 있기를 기대하기는 어렵다.

다만 법원이 전문심리위원으로의 역할을 담당할 수 있는 전문가 그룹을 풀(pool)의

형태로 관리하는 것은 필요하다고 할 수 있다. 따라서 구체적 사안에 대해 전문심리위원을 지정하는 경우 일단은 전문심리위원 후보자로 등재되어 있는 자 중에서 전문심리위원을 물색하되, 후보자 명단에 포함되어 있는지 여부에 관계없이 다양한 방법으로 전문심리위원을 지정할 수 있도록 유연하게 제도를 운영할 필요가 있다.

전문심리위원의 선정을 위하여, 법원이 2-3명의 전문심리위원을 제시하고, 양 당사자가 그 중 1명을 협의하여 선정하는 방안과 양 당사자가 협의하여 1명의 전문심리위원을 선정하는 방안을 법원이 해당 사안에 맞게 선택할 수 있다. 서면인터뷰에 응답한 한 판사에 의하면, 양 당사자에게 전문심리위원 1명을 협의하여 추천하라고 명령하였을 때, 양 당사자가 그 명령에 이의를 제기한 바도 없었고, 협의하여 1명을 추천하지 못한 경우도 없었다고 한다. 경청할 가치가 있는 경험이라고 생각된다.

2. 전문심리위원의 의견에 대한 처리

현행 제도에 따르면, 전문심리위원의 의견에 대하여 양 당사자가 질문을 할 수도 없고, 그 의견은 증거로도 채택되지 않는다. 그러나, 전문심리위원이 의견서를 작성함에 있어서 더 신중하게 한다는 점, 양 당사자가 질문하여 그 의견서의 오류를 지적할 수 있는 기회를 준다는 점에 근거하면, 양 당사자가 그 의견서에 질문을 할 수 있도록 허용할 필요가 있다. 만약, 그렇게 양 당사자가 질문(탄핵)할 수 있는 기회를 준다면 그에 상응하게 그 의견서를 증거로 채택하는 것도 가능할 것이다. 기왕 전문심리위원을 활용하는 바에 더 잘 활용하기 위해서 양 당사자의 질문을 가능하게 할 필요가 있는 것이다.

3. 전문가 보수의 상황

전문가가 의견서 또는 감정서를 작성함에 있어서 더 많은 시간을 투자하도록 유도하기 위하여 전문가 보수를 상향하여야 한다.

4. 전문심리위원의 역할의 확대

현재 법원은 특허소송에서의 전문심리위원을 ‘기술’전문가로 한정하는 태도를 보이고

있다. 미국에서는 전문가 증인을 손해배상액 산정 전문가, 라이선스 전문가 등 여러 종류의 전문가를 활용하고 있다. 우리 법원도 향후 중요 소송에서 여러 다양한 전문심리위원의 활용을 고려할 수 있다. 특히, 손해배상액 산정은 감정인의 몫이고 전문심리위원의 몫이 아니라고 생각하는 태도는 변경되어야 한다.

V. 미국의 전문가 증언

본 연구보고서는 제5절에서 미국식 전문가 증언 제도에 대하여 분석하였으며, 그에 따라 다음과 같은 결론을 도출하였다.

미국에서는 전문가 증인의 증언을 증거로 채택할 수 있는지 여부에 대한 법리가 매우 발달되어 있다. 본 보고서는 그러한 법리와 관련된 10개의 논문을 일일이 분석하였다. 그 분석의 결과 우리 특허소송에서 미국의 전문가 증언 관련 법리를 중요하게 참고할 필요가 없다는 결론에 도달하였다. 미국 특허소송의 가장 큰 특징은 많은 경우 배심원에 의하여 사실관계가 판단된다는 것이다. 전문가가 증언을 하는 경우 배심원이 그 증언에 현혹될 가능성이 높으므로 법원이 문지기(gatekeeper) 역할을 수행해야 한다. 그러한 역할의 수행을 돕는 원칙이 Daubert 원칙, Koito 원칙 등이다. 그러나, 우리나라의 특허소송에서는 배심원은 동원되지 않고 판사에 의하여 법적 쟁점은 물론이고 사실관계도 판단된다. 판사는 고도로 훈련된 법 전문가이므로 전문가의 잘못된 증언에 현혹될 가능성이 상대적으로 낮다. 그런 점에서 우리나라가 미국처럼 엄격한 판사의 문지기 역할을 요구할 필요는 없다. 즉, 미국의 Daubert 원칙, Koito 원칙 등을 배우고 활용할 필요성이 매우 낮은 것이다.

VI. 법정조언자 제도

본 연구보고서는 제6절에서 미국식 법정조언자 제도에 대하여 분석하였으며, 그에 따라 다음과 같은 결론을 도출하였다.

1. 특허소송에서 법정조언자를 활용할 필요성이 더 높음

법정조언자 제도는 법원이 시민의 목소리를 듣고 있음을 보여주는 제도이다. 그런 점에서 동 제도는 법원과 시민 사이의 간극을 메우는 역할을 수행한다. 법정조언자 제도가 최소한 민주주의에 더 부합하는 사법체계를 구축하게 한다고 생각된다. 법정조언자 제도가 가진 자의 목소리를 더 크게 하는 창구로 활용된다는 비판이 존재한다. 저품질 법정조언서의 단점과 다양한 의견의 장점 중 후자가 조금이라도 더 크다고 보아야 하며, 조금이라도 더 클 수 있는 제도를 운영하여야 할 것이다. 민주주의는 저품질의 목소리도 포함된 다양한 목소리가 고품질 소수의 목소리보다 더 바람직하다는 믿음을 전제로 하므로, 법정조언자 제도는 민주주의와 더 부합하는 제도라고 볼 수 있다. 민주주의가 여러 주장의 남발로 인하여 약간의 혼란과 비용을 감수하듯이 법원도 법정조언서의 남발로 인한 약간의 혼란과 비용을 감수하여야 하는 것이다.

민사소송은 본디 당사자주의 및 변론주의에 기초한다. 그런데, 현대의 다양한 소송 중 일부는 그 소송의 결과가 당사자에게만 영향을 미치는 것이 아니라 제3자 및 나아가 공중에게도 영향을 미치기도 한다. 그런 의미에서 일부 민사소송에서는 공공성의 관점이 부가될 필요가 있다. 특허가 대세효를 가진다는 점에서, 특허소송에서 공공성이 부가되며, 그러므로 특허소송에서 전문가를 활용할 필요성이 높다고 본다. 특허소송에서는 법정조언자의 조력을 받을 필요성이 다른 소송에 비하여 더 높다. 역사적으로도 대세적 효력이 있는 사건에서부터 법정조언자가 활용되기 시작하였다.

2. 법정조언서의 관리

법정조언서의 개수가 많아지고 개별 조언서의 분량이 많아지는 경우, 법원의 부담이 증가하여 부작용을 초래한다. 그래서 Allison Orr Larsen은 법정조언자 제도의 단점을 최소화 하고 장점을 최대화 하기 위하여 다음을 제안하였다: ① 법정조언자의 역할을 필요한 범위 내로 제한, ② 중복된 내용의 반복주장을 금지, ③ 한 당사자의 능력이 현저히 열등한 경우, ④ 추가적인 정보가 지식이 필요한 경우. 경청하고 연구할 가치가 있는 간결하면서도 정확한 제안이라고 생각된다.

3. 중요 사건에의 제한

법정조언서의 제출을 허용하는 것이 심리기간을 장기화 하는 원인이 될 수 있고, 그런 점에 양 당사자에게 불만의 원인이 될 수 있다. 법정조언서의 제출을 허용 또는 유도하는 사건은 개별 사안이 중요한 사건이 아니라 특허법 정책에 관한 사항, 법리형성에 관한 사항 등에 한정되어야 할 것이다. 법원이 전문가 증인을 더 많이 지정하면 소송비용 및 소송기간이 늘어나게 되므로 원고가 그러한 법원을 선호하지 않게 된다. 독일법원에 관한 어떤 한 연구는 특허소송에서 전문가 증인이 허용되는 경우 소송이 약 2년 지연된다고 주장한다.

4. 법정조언자의 초대

중요한 사건에서 법정조언서의 제출을 허용했는데, 정작 법정조언서가 하나도 제출되지 않으면 곤란하다. 법원은 한편으로는 홍보를 통하여 법정조언자제도의 장점을 널리 알리는 노력을 하면서 다른 한편으로는 적절한 법정조언자를 물색하여, 그가 법정조언서를 제출하도록 요청할 수 있을 것이다. 이러한 법정조언자에게는 감정비용에 상응하는 비용을 지불할 수 있을 것이다. 더 중요하게는 판결문이 그 법정조언자의 의견을 인용하여 그가 자부심을 느낄 수 있도록 하여야 할 것이다. 예산상의 이유로 법정조언자의 조언서 비용을 높이는데 한계가 있을 것인데, 그 전문가인 법정조언자에게의 더 큰 보상은 판결문에서의 그 조언자의견의 인용이 된다.

5. 법정조언서의 인용

자발적 법정조언서의 제출을 유도하기 위해서는 판결서가 법정조언서를 자주 인용할 필요가 있다. 법원이 법정조언서를 중요하게 참고하고 있다는 시그널을 줌으로써 법정조언서의 제출을 유도하게 되는 것이다. 만약, 본인의 법정조언서가 법원에 의하여 인용된 경험을 가진 전 법정조언자는 차후에도 법정조언서를 제출할 큰 동기를 가지게 된다. 미국 연방대법원에서 많은 판결이 법정조언서를 인용하고 있고 그러한 점이 새로운 법정조언서를 유도한다고 본다. 독일에서도 감정서를 활용하는 경우, 판결서가 그 활용에 대하여 기재한다고 한다. 법정조언서가 법원에 의하여 외면받는 혼자만의 공허

한 아우성이 되는 경우, 향후 새로운 사건에서 새로운 법정조언서가 제출되기를 기대하기는 어렵다.

6. 전문심리위원 제도와 법정조언자 제도의 조화로운 활용

특허소송은 대세효를 가지므로 때로는 구체적인 소송과 아무런 직접적인 이해관계를 가지지 않는 제3자도 해당 판결이 미칠 영향을 고려하여 의견서를 제출하고자 하는 경우가 있다. 구체적 쟁점이 주어지면 그 해당 쟁점에 관한 최고의 전문가를 전문심리위원으로 소송에 참여시킬 수도 있겠지만 때로는 법정조언서의 제출이 필요한 경우도 있다. 전문심리위원 제도를 보충하기 위하여 법정조언자 제도가 필요한 이유이다. 전문심리위원 제도와 법정조언자 제도의 조화로운 활용을 모색할 필요가 있다.

VII. 독일 특허소송에서의 전문가 활용

본 연구보고서는 제7절에서 독일의 특허소송에서의 전문가 활용에 대하여 분석하였으며, 그에 따라 다음과 같은 결론을 도출하였다.

독일 특허법원에서는 판사 중 (특허청 심판관 출신의) 기술판사가 포함된다는 점에서 기술전문가의 도움을 받을 필요성이 상대적으로 낮다고 생각된다. 또, 특허권 침해소송을 담당하는 법원이 12개로 제한되어 있고, 그 법원에서 특허소송을 특별 특허재판부에 배당하여, 특허소송에 경험이 많은 판사가 사건을 다룬다는 점에서도 전문가의 도움을 받을 필요성이 낮다고 생각된다. 가장 중요하게는 독일법원은 진실과 정의를 추구하는 측면과 아울러 비용과 시간을 관리하는 측면을 공히 중요하게 보는 것으로 생각된다. 그런 점에서 추가적인 비용과 시간을 유발하는 전문가 활용을 자제하는 것으로 보인다. 특허소송을 가장 많이 다루는 뒤셀도르프 지방법원에서 특허권 침해소송의 5-10%에서만 감정인을 활용한다는 점, 뮌헨 지방법원이 비용과 시간을 절감하기 위하여 전문가 활용을 줄이는 소송규칙을 도입하였다는 점은 실용을 강조, 추구하는 독일법원의 철학을 엿보게 한다. 이러한 독일법원의 태도로부터 우리 법원이 비용과 시간을 관리, 절감하기 위한 노력을 게을리 하지 않아야 한다는 점을 배운다.

VIII. 전문심리위원의 활용에 관한 서면 인터뷰

본 연구보고서는 제8절에서 서울중앙지방법원 또는 특허법원에서 근무하는 직전, 현직 (부장)판사 10명을 대상으로 서면 인터뷰를 수행한 결과를 제시하고, 그 인터뷰를 통하여 다음과 같은 결론을 도출하였다.

우리 법원이 특허소송에서 전문심리위원을 활용한 비율은 5% 미만인 것으로 추측되는데, 법원이 전문심리위원에 대하여 충분한 신뢰를 가지지 못하고 있고, 전문심리위원의 활용이 추가적인 비용과 시간을 유발하는 점에 대하여 부담을 느끼고 있으나, 전문심리위원을 활용하는 장점에 대하여 기대감을 가지고 향후 활용할 의사를 표하였다.

현행 전문심리위원 제도는 미리 전문심리위원을 선정하고 그들 중 주어진 사안에 가장 적합한 자를 선정하는데, 주어진 사안에 따라 법원이 개별 사건에서 자체적으로 또는 양 당사자가 협의하여 전문심리위원을 선정하는 것이 더 바람직하다고 생각된다.

현행 제도에 따르면 전문심리위원은 해당 사항에 대하여 설명을 하거나 의견서를 제출하는 선에 그치나, 전문심리위원이 적극적으로 의견을 개진하고, 그 의견에 대하여 양 당사자가 질문(반박)을 할 수 있도록 하고 그 의견을 증거로 인정하는 제도의 도입이 필요하다고 생각된다.

제1장

연구의 목적, 범위 및 방법



제1절 연구의 목적



지식재산권 소송, 의료관계 소송 등과 같은 소위 전문소송은 점점 더 전문화 되는 쪽으로 발전하고 있다. 전문소송에서는 사건의 내용을 정확하게 파악하고 이를 적절하게 해결하기 위해 법관이 기존에 가지고 있지 못한 새로운 지식(전문적 식견)이 필요하게 된다.

민사소송법은 초기 단계에서부터 쟁점을 정리하고 명확하게 된 쟁점에 관해 집중적으로 증거조사를 실시하는 ‘쟁점중심심리’를 기본으로 하고 있고, 이러한 원칙은 전문소송에서도 마찬가지로 적용된다. 그러나 전문소송에서 전문적인 내용을 정확하게 이해한 후 쟁점을 정리하기 위해서는 고도의 전문적 지식이 필요한 경우가 많다. 그래서 전문소송에서는 적절한 소송진행을 위해 전문가의 참여, 도움이 필요하다.¹⁾

특허소송에서는 특허(출원) 기술의 파악, 선행기술의 특정, 선행기술과 출원발명의 비교, 해당 기술이 속하는 분야의 통상의 기술자(당업자)의 수준의 파악, 청구범위의 해석, 침해의 판단, 손해배상액의 산정 등이 주로 문제가 된다. 특허소송은 기술 관련 소송이라는 점에서 기술 전문가의 도움이 가장 자주 필요하지만,²⁾ 그밖에도 손해배상 전문가,³⁾ 라이선싱 전문가, 특허법 전문가⁴⁾ 등 다양한 분야의 전문가의 도움이 필요하다.

특허소송에서의 전문가 활용과 관련된 기존의 연구로는 국가지식재산위원회의 2017년 보고서와⁵⁾ 사법정책연구원의 2016년 연구총서를⁶⁾ 예시할 수 있다.

1) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 28-29頁.

2) 특허요건 판단 또는 침해요건 판단과 관련하여 기술적 내용에 대한 설명이나 의견을 들을 필요가 있는 경우도 있다. 예컨대 진보성 판단과 관련하여 출원 당시의 당업자의 기술수준에 대한 설명이나 의견이 필요한 경우도 있고, 청구항 해석이나 균등론과 관련된 기술적 사항에 대해 설명이나 의견을 구하는 경우도 있을 수 있다.

3) 공인회계사, 시장분석전문가, 경제전문가 등.

4) 법관은 법률전문가이므로 특허소송에서 법률전문가의 도움의 필요성은 상대적으로 적을 것으로 생각될 수도 있지만 특허법 전문가의 도움이 기술전문가의 도움 못지않게 필요한 경우도 있을 수 있다. 예컨대 청구범위의 해석이나 침해(문언침해 및 균등침해) 여부를 판단함에 있어서는 특허법에 대한 이해와 기술내용에 대한 이해가 동시에 필요하다.

5) 이원복 등, 미국과 일본 등 주요 국가의 특허소송에서의 전문가 의견 활용 제도 및 시사점, 국가지식재산위원회 보고서, 2017.

국가지식재산위원회의 2017년 보고서에서는 기술 전문가의 의견을 청취하는 외국의 다양한 제도를 분석하여 특허소송에서 전문가를 활용할 수 있는 방안을 모색하고 있으나 ① 주로 영미법계 국가들의 전문가 증인(expert witness) 제도의 분석에 치중하고 있어서 법과 제도가 다른 우리나라에 직접 적용하기에 무리가 있다는 점, ② 전문가 증인 제도에 치중한 점, ③ 미국 내에서는 특허소송에 적합하지 않은 것으로 평가되는 *Daubert* 법리를 여전히 중요하게 소개하는 점, ④ 법정조언자 제도 등에 대하여는 연구하지 않은 점, ⑤ 이론적 탐구에 그치고 실무적 적용에 고심하지 않은 점 등에서 한계를 가진다.

사법정책연구원의 2016년 연구총서는 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선방안에 대해 기존에 이미 제시된 개선방안을 망라하여 분석하고 정리하면서 이에 덧붙여 새로운 방안도 제시하고 있다. 다만 위 연구는 감정 제도 및 전문심리위원 제도의 총론적인 부분만을 다루고 있고, 특허소송에 대해 특화된 개별적인 쟁점에 관하여는 부분적으로만 언급되었을 뿐이라는 한계를 가진다.

그밖에 특화된 전문분야에 대한 연구도 존재하지만 대부분이 의료소송, 건설소송 등에 관한 것으로서 그러한 연구결과를 특허소송에 직접 적용하기에는 한계가 있다.

소송에 관여하는 전문가는 크게 내부전문가와 외부전문가로 구별할 수 있다. 특허소송에서는 내부전문가인 기술심리관, 기술조사관 제도가 이미 정착되어 충분히 활용되고 그들이 큰 역할을 담당하고 있으므로 외부전문가 활용에 초점을 맞추어 연구를 진행하고자 한다. 외부전문가 활용을 위한 제도로는 감정 제도, 전문심리위원 제도, 전문가 증인 제도, 법정조언자 제도 등을 들 수 있다.

본 연구의 궁극적 목적은 감정 제도, 전문심리위원 제도, 전문가 증인 제도, 법정조언자 제도가 가지는 각각의 장점을 살려 특허소송에서 효율적으로 활용될 수 있도록 법적, 제도적 장치를 마련하기 위한 제안을 하는 것이다. 본 연구의 결과가 실제 특허소송에서 활용되어 특허소송의 발전에 일부라도 기여하게 되기를 기대한다.

6) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.

제2절 연구의 범위와 연구방법



I. 연구의 범위

본 연구는 특허소송에 있어서 전문가의 활용방안에 관한 것이다. 특허소송은 특수성을 가진다. 따라서 먼저 그 특수성을 이해하는 측면에서 특허소송의 특징에 대해 개관한다. 감정 제도, 전문심리위원 제도의 일반론에 대해서는 기존의 연구에서 충분히 언급되고 있으므로 본 연구에서는 필요한 범위 내에서만 살펴본다.

특허소송에서는 증거조사가 이루어지는 경우는 매우 드물고, 나아가 감정이 필요한 경우도 많지 않다는 점을 감안하여 외부 전문가 중에서도 특히 전문심리위원 제도의 이용활성화 측면에 초점을 두고 연구를 진행한다. 특허소송의 특수성을 고려하여 동 연구는 주로 기술전문가에 초점을 맞추어 진행될 수밖에 없다. 다만 최근 3배 배상제도를 도입하는 특허법 개정안이 통과됨에 따라 (개정법 시행일인 2019년 7월 9일 이후인) 앞으로는 침해소송에서 손해배상액 산정이 이전보다 더 중요하게 되었고, 손해배상 전문가를 감정인 또는 전문심리위원으로 활용할 필요가 있는 바 그러한 측면에서 관련 전문가에 대한 부분을 살펴본다.

특히 전문심리위원 제도의 모태가 된 일본의 전문위원제도의 도입취지, 활용현황 및 일본에서의 시행착오 등을 비교법적으로 연구함으로써 전문심리위원 제도의 활성화를 위한 제도적 개선책 모색에 도움을 주고자 한다.

아울러 미국의 전문가 증언제도, 주요 국가의 특허소송에서의 전문가 증인, 전문심리위원제도, 법정조언자 제도에 관한 법적 근거 및 실무, 제도의 장단점에 관한 비교법적 연구를 통해 우리 법체계에 부합하면서 실제로 활용 가능한 대안을 제시하고자 한다.

II. 연구의 방법

본 연구는 (제한된 연구기간을 감안하여) 연구되는 국가를 미국, 일본, 독일 및 우리나라로 한정한다. 그래서, 미국, 일본 및 독일 법에 익숙한 3명의 전문가를 연구원 및 전문가로 포섭하였다. 그러한 점에서 미국, 일본, 독일 및 우리나라의 법리를 비교법적으로 분석, 비교한 후, 최종적으로 우리나라에 적합한 제도를 모색하게 된다.

특허소송에서 전문심리위원의 활용도를 높일 필요성이 존재한다. 그래서 전문심리위원의 활용도를 높일 방안에 대하여 모색한다. 그 모색의 일환으로 이 연구는 특허소송에 익숙한 현직 (부장)판사들을 대상으로 하는 서면인터뷰를 통하여 그들이 느끼는 가능성, 한계점 등을 파악하고, 그러한 파악에 기초하여 전문심리위원의 활용도를 높일 방안을 제안한다.

제2장

특허소송 개요



I. 특허소송의 특징

1. 특허권의 대세효

주지하는 바와 같이, 특허권은 배타권에 해당하여 제3자의 특허발명의 실시가 (특별한 경우를 제외하고는) 허락되지 않는다.⁷⁾⁸⁾ 이러한 제3자에 대한 일반적 배타권을 강학적으로는 대세효(大世效)라고 칭한다.⁹⁾¹⁰⁾ 특허의 생성(등록)이 대세효인 배타권을 부여하듯이 특허의 무효도 대세효를 가진다.¹¹⁾ 즉, 특허의 생성(등록) 및 무효는 다수의 제3자에게 영향을 미치게 되므로 그 특허와 관련된 소송에 더욱 만전을 기해야 하는 것이다. 그러한 필요성은 행정소송인 특허무효에 관한 소송에서는 물론이고 민사소송인 특허권침해소송에서도 유사하게 요구된다. 해당 피고의 제품이 침해품인지 여부는 특허제품의 출시를 희망하는 다수의 경쟁업체들에게 초미의 관심사가 되는 것이다.

2. 특허소송에서의 직권탐지주의

특허권의 대세효를 감안하여 우리 특허법은 여러 장면에서 직권탐지주의를 적용하고 있다.¹²⁾ 특허권의 대세효로 인하여 ‘공익성’이 강조되는 것이다.¹³⁾ 예를 들어, 특허법

7) 정차호, “특허권 및 전용실시권의 개념 재정립”, 성균관법학 제22권 제3호, 2010, 1229면 각주 15(“특허권자는 자연권설 및 물권법의 기초이론에 의하여 (특허법의 도움이 없이도) 자기 실시권을 가지고 특허법에 의해서는 배타권을 가지는 것이다.”).

8) 심미랑, “배타적 재산권으로서의 특허권의 개념에 관한 연구”, 법학연구 제14집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2011, 88-89면(“즉, 16세기 후반 영국 왕실에 의해 특허장(letters patent)을 통한 특허권을 부여받은 자는 그 발명을 영국 영토 내에서 실시할 수 있는 권리이자 실시해야 하는 적극적 의무를 가지고 있었다. 18세기 후반에는 이러한 실시의무가 특허명세서에 발명을 공개하여야 하는 의무로 대체되었고, 이는 1790년 미국 최초 ‘연방특허법’에 반영되었다. 이에 특허권은 토지소유권과 유사하게 그 발명에 대해 어떠한 행위도 하지 않고 타인의 이용을 배제할 수 있게 되어 배타성을 본질로 하게 되었다는 것이다.”).

9) 이수미(Soo-Mee Lee), WHY ARE MOST OF KOREAN PATENTS INVALID?, 법학연구 제15집 제3호, 인하대학교 법학연구소, 2012, 43면(“Unlike civil lawsuits that only affect the parties to the lawsuit, the patent trials are effective against third parties. Due to such public nature of IPT trials, which in turn have the purpose of serving public interest and promoting nation’s policy on industry and technology), they are actively driven by the administrative judges, rather than the parties to the trial.”).

10) 이근원, “특허침해소송에서 특허 유효성 판단의 대세효 적용 가능성에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2017.

11) 정차호·장태미, 「특허법의 손해배상론」, 동방문화사, 2015, 404면(“특허무효는 절대효(absolute effect, 대세효)를 가진다. 여기서의 절대효는 특허무효의 효과가 특허무효심판 절차에 참가하지 않은 제3자에게도 동일하게 미친다는 점을 말한다.”).

12) 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014, 143-144면(“특허출원에 대한 심사 및 심판단계는 행정절차 및 행정심판

제66조의3 제1항은 특허결정 이후 심사관 직권에 의한 재심사를 규정하고,¹⁴⁾ 제132조의10은 특허취소신청의 심리에서의 직권심리를 규정하며, 가장 중요하게는, 제159조 제1항은 심판에서의 직권심리를 규정한다.¹⁵⁾ 심결취소소송에서의 직권탐지주의가 특허법에 직접적으로 규정되어 있지는 않으나, 행정소송법 제26조에 따라서¹⁶⁾ 심결취소소송에서도 직권탐지주의가 적용된다.¹⁷⁾ 물론 결정계심판이 아닌 당사자계심판에서는 기본적으로 처분권주의 및 변론주의가 적용되며,¹⁸⁾ 직권탐지주의는 보충적으로 적용되나,¹⁹⁾ 특허사건의 대세효를 감안하면, 특허사건에서의 직권탐지주의는 항상 작동되는 것은 아니지만 중요한 장면에서 작동될 수 있는 중요한 원칙이라고 생각된다. 직권탐지주의가 판사의 적극적 역할을 전제로 하지만,²⁰⁾ 법정조언자 등 외부 전문가의 조력도 요청한다.

헌법재판 절차에 직권탐지주의가 폭넓게 허용되고 있는 것은 헌법소송이 당사자의 승패에만 영향을 미치는 것이 아니라 대세적 영향력을 가지기 때문이다. 그래서, 헌법소송에서는 당사자의 능력에만 의존하지 않고 헌법재판소가 스스로 필요한 자료를 수집하는데,²¹⁾ 많은 경우 헌법재판소의 자체 자료수집능력에만 의존할 것이 아니라, 법

절차에 해당된다. 따라서 이러한 단계에서는 민사소송법의 일반원칙인 변론주의가 적용되면서도 필요한 경우 직권탐지주의가 적용된다. 그래서, 직권탐지주의 하에서 심사관 또는 심판관은 당사자의 주장에 반드시 구애받지 아니하고 직권으로 사실을 탐지하고 증거조사를 할 수 있다. 이렇게 직권탐지주의가 적용되는 이유는 행정절차 및 행정심판절차는 민사소송사건과 달리 당사자뿐만 아니라 널리 제3자의 이해가 얽혀 있고 또한 공익적 관점에서 대세적인 효력이 미치기 때문이다.”).

- 13) 배병호, “행정소송법상 직권심리주의의 한계”, 공법연구 제43집 제3호, 한국공법학회, 2015, 341면(“직권탐지주의의 근거로 법치행정의 원리, 효과적인 권리보호, 실체적 진실의 발견, 소송절차에 있어서 무기평등의 원칙 및 행정작용의 공익성을 들 수 있다.”).
- 14) “심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. ...”
- 15) “심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.”
- 16) “법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다.”
- 17) 행정소송법에서의 직권탐지주의에 대한 설명: 길준규, “행정소송법상의 직권탐지주의에 대한 이해”, 토지공법연구 제44집, 한국토지공법학회, 2009.
- 18) 배병호, 앞의 논문, 339면(“처분권주의는 당사자의 소송물에 대한 처분자유를 의미하고, 변론주의는 소송자료에 대한 수집책임 뜻한다.”).
- 19) 필자는 결정계 사건과 당사자계 사건이 혼재된 특허심판에서는 직권탐지주의 보충설이 타당하다고 주장한다. 한편, 일반적인 행정소송에서 직권탐지주의 원칙설이 타당하다는 주장: 배병호, 앞의 논문, 342-344면.
- 20) 이수미, 앞의 논문, 43면(“Therefore, unlike the adversarial system of civil litigation, the IPT patent trials adopt the inquisitorial system where the administrative patent judges take on active roles in dispute resolution.”).

정조언자의 조력을 받을 필요가 있는 것이다.²²⁾

3. 기술적 전문성 필요

주지된 바와 같이, 특허사건의 판단을 위해서는 관련 기술에 대한 이해가 전제되어야 한다. 그래서, 특허청 실무는 심사관, 심판관이 기술적 배경을 가질 것을 요구한다. 그래서 특허청 특허분야 심사관, 심판관 중 기술적 배경을 가지지 않는 자는 단 한 명도 없는 것으로 생각된다. 대부분의 판사는 기술적 배경을 가지지 않으므로 특허사건에서 기술이해와 관련하여 판사를 보조하는 여러 방편이 강구되어 왔다. 독일은 아예, 기술 지식을 가진 특허청 심판관을 기술판사로 채용한다.²³⁾ 우리 특허법원(및 일본 지재고 등재판소)은 기술심리관을 두어서 그들이 기술적 사항에 대하여 판사를 보조하도록 하고 있다. 우리 특허법원에도 대학에서 이공학을 전공한 판사가 근무하기도 한다. 그러나, 심판관이든, 기술심리관이든 기술배경을 가진 판사이든 그들도 하나의 기술분야에 대한 전문가일 뿐이고 다른 기술분야에 대하여는 여전히 문외한일 수 있다. 그런 점에서 특허법원은 모든 기술분야에 대하여 판사를 돕도록 하기 위하여 민사소송법 제164조에 근거하여 다수의 전문심리위원을 임명하기도 하였다. 그러나, 전문심리위원 제도가 활발하게 활용된다고 생각되지 않는다. 그렇다면, 전문심리위원 제도를 활성화 하기 위한 방안을 모색하여야 하고 나아가 전문심리위원 제도를 보충하기 위하여 법정조언자 제도가 필요한지 여부를 모색할 필요가 있다고 생각된다.

21) 김지영, “미국 연방대법원의 법정조언자(Amicus Curiae) 제도”, 헌법재판소 헌법재판연구원 보고서, 2013, 45면(“심리에 필요한 증거자료를 당사자의 제출에만 의존하는 것은 불합리하며 필요하면 헌법재판소 스스로 증거자료를 수집하거끔 직권주의를 인정한 것이라는 측면에서 볼 때, 미 연방대법원은 당사자주의 틀 속에서 헌법재판의 객관적 기능을 적절하게 행사하기 위한 수단으로 법정조언자 제도를 활용하고 있다고 볼 수 있을 것이다.”).

22) 김지영, 위의 보고서, 46면(“그러나 제3자의 소송개입이 당사자주의 원칙 하에서는 예외에 해당하고 소송을 주도해야 하는 당사자의 권익이 침해될 수 있는 문제가 발생할 수 있는 반면, 직권주의가 강조되는 우리의 경우에는 크게 문제되지 않을 것으로 보인다. ... 따라서 법정조언자와 같은 제3자의 개입은 엄격한 당사자주의 하의 소송구조에서보다 우리와 같은 직권주의적 성격이 보완된 소송구조에서 수용이 용이할 수 있다.”).

23) Schmidt Kolb·李東起, “독일연방특허법원의 기술판사의 임용과 재판활동”, 산업재산권 제2호, 한국지식재산학회, 1996.

4. 손해배상액 산정

특허소송을 어렵게 만드는 또 하나의 장면은 손해배상액을 산정하는 장면이다. 유체 재산에 대한 손해배상 소송에서도 손해배상액을 산정하는 것이 쉽지 않은데, 비교대상이 없고 또 형제도 없는 특허라는 무체재산에 대한 손해배상 소송에서 손해배상액을 산정하는 것은 더욱 어렵다. 특허소송에서 손해배상액을 산정하기 위하여 회계사 등 전문가의 도움이 필요하다. 그러한 전문가를 일반적으로는 감정인 또는 전문심리위원으로 활용할 수 있을 것이다.

5. 특허법 특유의 법리

특허법, 상표법 등 산업재산권법이 특수한 무체재산을 다룸으로 인하여 그 법의 특유한 법리를 가진다. 특허사건을 제대로 판단하기 위해서는 일반법에 대한 이해만으로는 부족한 것이다. 미국 연방대법원에서 재판연구관(law clerk)으로 근무한 경험이 있는 70명의 전 재판연구관에 대한 인터뷰에 의하면 재판연구관들은 기술적으로 어려운 사건, 특별법 분야의 사건에서 법정조언서가 더 유의미하다고 답변하였다.²⁴⁾ 그렇다면, 어려운 기술을 다루는 특허법 분야에서 법정조언서가 더 중요한 의미를 가질 것이다.²⁵⁾ 흥미로운 점은 상표사건이 내용 그 자체로는 어려운 사건이 아니지만, 상표법의 독특한 법리로 인하여 상표사건도 법정조언서의 도움이 필요한 것으로 인식된다는 것이다.²⁶⁾ 헌법사건은 그것이 사회에 미치는 영향이 클지라도, 대법관들이 헌법 쟁점에 익숙, 능통하므로 법정조언자의 도움이 덜 중요할 것이다.²⁷⁾ 특허법의 특유한 법리에 대한 특허법 전문가의 도움을 받을 필요성이 상존한다.

24) Kelly J. Lynch, Best Friends? Supreme Court Law Clerks on Effective Amicus Curiae Briefs, 20 J.L. & Pol. 33, 41 (2004) (“The majority of clerks (56%) explained that amicus briefs were most helpful in cases involving highly technical and specialized areas of law, as well as complex statutory and regulatory cases.”).

25) *Id.* (“Some of the most frequently mentioned types of cases were those involving tax, patent, and trademark law, as well as cases relating to the Employment Retirement Income Security Act (“ERISA”).”).

26) *Id.*

27) *Id.* at 42 (“Similarly, 14% of clerks went out of their way to note that amicus briefs were least helpful in constitutional law cases, despite the fact that these cases attracted the most amicus briefs.”).

II. 특허소송에서의 전문가 활용의 현황 및 필요성

특허소송에서 전문가가 어떤 정도로 활용되고 있는지에 대해서는 관련 통계가 생성되어 있지 않은 것으로 생각된다. 그래서, 서울중앙지방법원, 특허법원 등에서 특허소송을 많이 경험한 판사들에게 활용현황에 대하여 질문을 하였다. 그 질문에 답한 10명의 판사들 중 대부분은 100건의 특허소송 중 전문가가 활용된 사례는 2-3건에 불과하다고 답하였다. 특허소송이 전문가가 활용될 필요성이 가장 높은 소송 중 하나라는 점을 감안하면, 특허소송에서 전문가 활용의 빈도를 더 높일 필요가 제기된다. 다만, 법원과 양 당사자 모두에게 유리한 전문가 활용이 되어야 할 것이다. 법원과 양 당사자가 모두 원치 않는 전문가를 억지로 떠넘길 수는 없는 노릇이다.

제3장

감정 제도



제1절 감정제도 개관



I. 의의

감정이란 특별한 학식과 경험을 가진 자에게 그 전문적 지식 또는 그 지식을 이용한 판단을 소송상 보고시켜, 법관의 판단능력을 보충하기 위한 증거조사를 말한다. 법관이 모든 지식을 다 갖추기를 기대할 수 없기 때문이다. 그 증거방법이 감정인이다.²⁸⁾

II. 성질

감정은 인증(人證)의 일종이므로 감정인이 작성한 감정서는 서증으로 취급되어서는 안 된다. 증인과 감정인은 인증이라는 공통점이 있지만 대체 가능 여부에 있어서 차이가 있다. 감정인은 판단 등을 보고하는 사람이므로 대체성이 있다. 반면 증인은 경험한 사실 등을 보고하는 사람이므로 대체성이 없다.²⁹⁾ 증인과 감정인을 구별하는 가장 중요한 기준은 보고의 대상이 과거에 경험한 사실인지, 감정인의 판단 또는 의견인지이다.³⁰⁾

III. 감정인의 지위와 감정결과의 채택 여부

감정인은 법관의 보조자 또는 조력자의 지위를 가진다. 감정인이 법관의 협력자로서의 지위를 가지고 있다고 파악하는 견해도 있지만³¹⁾ 감정인에게 법관의 보조자를 넘어 협력자로서의 지위를 인정하는 것은 곤란하다.³²⁾ 전문지식이 부족한 법원으로서 감

28) 이시윤, 신민사소송법 제11판, 박영사, 2017, 501면.

29) 이시윤, 신민사소송법 제11판, 박영사, 2017, 501-502면.

30) 민일영·김능환 편집대표, 주석 민사소송법(V), 한국사법행정학회 (2012. 3.), 341면.

31) 정선주, “민사소송절차에서 감정인의 지위와 임무”, 민사소송 6권 (2002. 8.), 88-89면.

정인의 의견을 탄핵하기 어렵고 재판에 있어 감정인의 영향력이 클 수밖에 없겠지만 전문분야에 관한 소송에서도 자유심증주의의 원칙에³²⁾ 따라 감정결과에 대해 검토해야 하는 것은 당연하다. 감정인의 지위를 법관의 보조자를 넘어 협력자로까지 인정하는 경우 감정인에 의한 재판이라는 비판을 면할 수 없게 된다.

법관은 법률 전문가로서 전문분야에 관한 소송에서도 자유심증주의의 원칙에 따라 감정결과에 대해 검토해야 하는 것은 물론이고, 현실적으로도 논리와 경험 법칙에 따라 감정결과와 사실관계와 감정내용이 논리에 근거하는지 등을 따져서 판단하는 것이 가능하다. 비록 법관이 감정내용의 전문지식을 완전히 이해하지는 못하더라도 감정인이 정확한 사실관계를 기초로 삼고 있는지, 감정내용이 모순되지는 않는지, 그리고 논리 일관되어 있는지 등은 검토할 수 있기 때문에 감정결과가 자유심증주의 원칙의 예외가 되는 것은 아니다.³⁴⁾

이처럼 법원은 감정결과를 자유롭게 평가할 수 있고, 감정결과에 구속되지 아니하는 것이 원칙이다. 다만 감정인의 감정결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다.³⁵⁾

IV. 감정제도의 운용실태와 문제점

특허소송은 사실확정과 법규해석에 특별한 전문지식을 요하는 경우가 많은데, 당사자 간에 다툼이 있는 경우 보충적 증거방법으로 감정이 유용하게 이용될 수 있다. 실제 사건에서 많이 이용되는 구체적 사실판단에 관한 감정은 어느 사실을 기초로 전문적 경험법칙을 적용하여 판단하는 것이다.³⁶⁾ 이를 위해서는 먼저 감정의 가능성을 고려해야 하고, 감정을 하기로 하는 경우에는 감정사항을 선정해야 하고, 이어서 감정인 선정

32) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 30면.

33) 자유심증주의란 사실주장이 진실인지 아닌지를 판단함에 있어서 법관이 증거법칙의 제약을 받지 않고, 변론 전체의 취지와 증거자료를 참작하여 형성된 자유로운 심증으로 행할 수 있는 원칙을 말한다. 증거능력이나 증거력(증거가치)을 법률로 정해 놓아 법관이 사실인정을 위해서는 반드시 이러한 증거법칙에 구속되어야 하는 원칙인 법정증거주의에 반대되는 개념이다(이시윤, 신민사소송법 제11판, 박영사, 530-531면).

34) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 30-33면.

35) 대법원 2007. 2. 22. 선고 2004다70420, 70437 판결 등.

36) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 36면.

절차를 거치게 된다. 그런데 이와 같은 일련의 과정 자체가 전문적인 지식을 요하는 경우가 많다.

한편 법원은 원칙적으로 전문가 1인을 선정하여 감정결과를 제출받게 되고 그 감정 결과에 따라 재판의 결과가 달라질 수 있기 때문에 감정인 선정과정이 무엇보다 공정해야 한다.

감정은 법원의 주도 아래 이루어지는 것이기 때문에 영미법계의 전문가 증인 제도와 비교하여 감정결과가 공정하고 비용이 저렴하다는 점을 장점으로 예상할 수 있다. 그런데, 사법정책연구원 연구총서에 따르면 우리나라 감정 제도의 문제점으로 부적절한 감정인 선정과 과다한 감정료 등이 지적되고 있다. 해당 연구총서에서는 이는 감정제도가 본래 가지는 장점과 어긋나는 것으로 운용실태에 문제가 있다고 지적하고 있다.³⁷⁾ 즉 위와 같은 문제는 제도의 보완과 적절한 운용을 통해 개선될 수 있다는 것이다.

사실관계 파악에 전문지식이 요구되는 전문소송에서는 감정인의 역할이 커질 수밖에 없다. 이로 인해 “원래는 감정인이 보조적인 역할을 했었지만 사건이 전문화되면서 판사가 오히려 소외되는 일도 발생한다”며 “판사들의 전문지식이 부족한 분야에서는 감정에 따라서 재판 결과가 크게 달라지는데 이를 통제할 방법이 사실상 없다”는 비판도 제기되고 있다.³⁸⁾ 감정제도가 본래 가지는 장점을 충분히 발휘하여 전문소송에서 제 역할을 담당하기 위해서는 법관의 지식을 보충하여 적절하게 소송지휘를 할 수 있도록 할 필요가 있다. 현재 가지는 감정제도의 문제를 해결하기 위한 노력 또한 필요하다. 법관의 지식을 보충하기 위한 제도로는 이미 전문심리위원제도가 존재하는 바, 이를 적절히 활용하는 방안을 모색해 볼 필요가 있다. 이에 더하여 감정제도가 가지는 문제를 해결하기 위한 다양한 개선방안 또한 고려되어야 할 것이다.³⁹⁾⁴⁰⁾

37) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 179-180면.

38) 2014. 6. 5.자 법률신문 기사 참조.

39) 사실심 충실화 사법제도개선위원회는 감정제도의 운영 실태와 관련하여 다양한 개선방안을 제안한 바 있고, 사법정책연구원 또한 「전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구」에서 제도적 측면 및 운용 실태적 측면에서의 감정 제도의 개선방안을 제안한 바 있는바, 자세한 내용은 해당 연구보고서를 참조하기 바람.

40) 사실, 감정제도의 개선방안에 대하여도 연구가 필요하다. 그러나, 본 연구보고서는 비교적 많이 연구된 감정제도에 대해서는 언급하지 않고, 전문심리위원 및 법정조언자에 대하여 연구를 집중한다.

제2절 제도개선을 위한 노력



I. 사실심 충실화 사법제도개선위원회의 제안과 민사소송법 개정

소송은 당사자의 주장·증명과 그에 대한 반론·반증을 통해 진실을 찾아가는 과정이다.⁴¹⁾ 소송의 본질은 가치판단의 문제이며 감정의견을 참조한 법관의 판단은 그 시점의 기술수준을 근거로 한 상대적 진실일 뿐이다. 따라서 감정 또한 절대적 진실의 확보에 치중하기보다는 공정성을 확보할 수 있는 방향으로 제도개선이 이루어져야 한다.⁴²⁾

감정과 관련된 가장 큰 문제는 감정의 공정성을 신뢰하기 어렵고 당사자의 절차권이 제대로 보장되지 않는다는 것이다. 감정결과는 어차피 일방 당사자에게는 불리한 것으로 될 수밖에 없다. 당사자가 감정절차에 참여하여 감정결과를 확인하고 반박할 수 있는 기회를 가진다면 보다 공정한 감정이 이루어질 수 있을 것이고 당사자의 감정결과에 대한 순응도도 높아질 것이다.

사실심 충실화 사법제도개선위원회는 이를 고려하여 감정제도를 개선하기 위한 다양한 구체적인 방안을 내놓았다. 동 위원회의 제안에 따라 민사소송법과⁴³⁾ 민사소송규칙이⁴⁴⁾ 개정됨으로써 감정제도의 공정성, 당사자 절차권 보장과 관련된 문제는 상당 부분 개선될 수 있을 것으로 기대된다.

41) Paul Ivan Birzon, The Perfect Question Setting the Trap in Cross-Examination, ABA J., July 1992, at 78 ("Given the adversarial nature of litigation in our courts, it is little wonder that great reliance is reposed in cross-examination as the 'greatest engine ever invented for the discovery of truth,' albeit one capable of producing light that may illuminate or blind with equal brilliance."); Jeremy Reichenberg, Esq., Why Can't We Be Friends?, Nev. Law., November 2012, at 48 ("Our justice system is adversarial. Cross-examination is not the only crucible for testing truth in the litigation process.").

42) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 199면.

43) 민사소송법 법률 제14103호 일부개정 2016. 03. 29.

44) 대법원규칙 제2771호 일부개정 2018. 01. 31.

II. 개정내용

감정절차와 감정결과의 공정성·투명성·신뢰성을 확보하기 위하여 감정인의 전문성을 보장하고 당사자의 참여권과 공방권을 확충하는 방향으로 감정에 의한 증거조사절차를 개선함으로써, 당사자 모두가 만족하고 승복하는 바람직한 민사재판의 모습을 구현할 수 있도록 민사소송법이 개정되었다.⁴⁵⁾

1. 당사자 의견진술 기회의 법적 보장

공평, 적절한 감정이 되기 위해서는 당사자의 의견진술의 기회를 법적으로 보장하는 것이 필요하다. 법원은 감정인이 말이나 서면으로써 진술한 의견, 즉 감정결과에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 부여하여야 한다.⁴⁶⁾ 당사자의 의견진술의 기회 보장을 위해 민사소송법 제339조 제3항을 신설하였다.

[표] 감정진술의 방식에 대한 민사소송법 신·구 조문 비교

구 조문	신 조문
제339조 (감정진술의 방식) ① 재판장은 감정인으로 하여금 서면이나 말로써 의견을 진술하게 할 수 있다. ② 재판장은 여러 감정인에게 감정을 명하는 경우에는 다 함께 또는 따로따로 의견을 진술하게 할 수 있다.	제339조 (감정진술의 방식) ① (좌동) ② (좌동) ③ (신설) 법원은 제1항 및 제2항에 따른 감정진술에 관하여 당사자에게 서면이나 말로써 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.

2. 구체적인 절차규정의 마련

구 법령에 따르더라도 감정서 제출 후 감정인신문이 가능하나 그 적극적 활용을 독려하기 위해서는 개정 법령안에 이를 명시적으로 규정하는 것이 필요하다. 사실심 충실화 사법제도개선위원회의 제안에 따라⁴⁷⁾ 구체적인 절차규정을 마련하였다.

45) 민사소송법 법률 제14103호 일부개정 2016. 03. 29. 개정이유.

46) 사실심 충실화 사법제도개선위원회, “감정절차의 개선” (2015. 3. 10.), 3-4면.

47) 사실심 충실화 사법제도개선위원회, “감정절차의 개선” (2015. 3. 10.), 5면.

민사소송법을 개정하여 감정인신문에 관한 규정을 명시하였는데, 그 방식은 감정인 신문은 법원이 직권으로 신문하는 것을 원칙으로 하되, 당사자도 보충적으로 신문할 수 있도록 하였다.(민사소송법 제333조, 제339조의2 신설).

[표] 감정인 신문 방식에 대한 민사소송법 신·구 조문 비교

구 조문	신 조문
제333조 (증인신문규정의 준용) 감정에는 제2절의 규정을 준용한다. 다만, 제311조제2항 내지 제7항, 제312조 및 제321조제2항의 규정은 그러하지 아니하다.	제333조 (증인신문규정의 준용) 감정에는 제2절의 규정을 준용한다. 다만, 제311조제2항 내지 제7항, 제312조, 제321조제2항, 제327조 및 제327조의2는 그러하지 아니하다.
(신설)	제339조의2 (감정인신문의 방식) ① 감정인은 재판장이 신문한다. ② 합의부원은 재판장에게 알리고 신문할 수 있다. ③ 당사자는 재판장에게 알리고 신문할 수 있다. 다만, 당사자의 신문이 중복되거나 쟁점과 관계가 없는 때, 그 밖에 필요한 사정이 있는 때에는 재판장은 당사자의 신문을 제한할 수 있다.

한편 법 제339조 제3항의 신설에 따라 법원은 감정진술에 관하여 당사자에게 서면이나 말로써 의견을 진술할 기회를 주어야 하므로 민사소송규칙 제101조의3을 신설하여 감정인신문절차에 관한 상세한 규정을 마련하였다.⁴⁸⁾

[표] 감정인 신문 절차에 대한 민사소송규칙 신·구 조문 비교

구 조문	신 조문
(신설)	제101조의3 (감정의견에 관한 의견진술) ① 법원은 법 제339조제1항, 제2항에 따른 감정인의 의견진술이 있는 경우에 당사자에게 기한을 정하여 그에 관한 의견을 적은 서면을 제출하게 할 수 있다. ② 법원은 법 제339조제1항, 제2항에 따른 감정인의 서면 의견진술이 있는 경우에 그에 관하여 말로 설명할 필요가 있다고 인정하는 때에는 감정인에게 법정에서 출석하게 할 수 있다. ③ 제2항의 경우 법원은 당사자에게 기한을 정하여 감정인에게 질문할 사항을 적은 서면을 감정인이 출석할 신문기일 전에 제출하게 할 수

48) 대법원규칙 제2675호 일부개정(2016. 9. 06.).

구 조문	신 조문
	있다. ④ 법원사무관등은 제3항에 따른 서면의 부분을 감정인이 출석할 신문기일 전에 상대방에게 송달하여야 한다.

3. 비디오 등에 의한 감정인 신문 방식의 도입

감정인은 적은 감정료에도 불구하고 감정이 공익적 성격을 가지는 면을 감안하여 감정업무를 수행하는 경우가 많다. 감정인이나 감정증인은 전문직 종사자가 많아 법정에 직접 출석하는 것이 어려운 경우가 많고 당사자나 소송대리인의 반박을 받으며 감정의 견을 진술하는 것에 대해 부담스러워 하는 경우도 많다. 이런 점을 모두 고려하여 법정에 직접 출석하지 않더라도 감정인의 진술을 들을 수 있는 방법을 강구하는 것이 바람직하다는 사실심 충실화 사법제도개선위원회의 제언에 따라,⁴⁹⁾ 감정인, 감정증인 등이 수소법원 법정에 직접 출석하지 않고서도 비디오 등 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 신문절차를 진행할 수 있도록 하였다(제339조의3, 제340조 단서 및 제341조제3항 신설).

구 조문	신 조문
(신설)	제339조의3 (비디오 등 중계장치 등에 의한 감정인신문) ① 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 감정인으로 신문하는 경우 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하여 신문하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 신문할 수 있다. 1. 감정인이 법정에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우 2. 감정인이 외국에 거주하는 경우 ② 제1항에 따른 감정인신문에 관하여는 제327조의2제2항 및 제3항을 준용한다.
제340조 (감정증인) 특별한 학식과 경험에 의하여 알게 된 사실에 관한	제340조 (감정증인) 특별한 학식과 경험에 의하여 알게 된 사실에 관한

49) 사실심 충실화 사법제도개선위원회, “감정절차의 개선” (2015. 3. 10.), 5-6면.

구 조문	신 조문
신문은 증인신문에 관한 규정을 따른다.	신문은 증인신문에 관한 규정을 따른다. 다만, 비디오 등 중계장치 등에 의한 감정증인신문에 관하여는 제339조의3을 준용한다.
<p>제341조 (감정의 촉탁)</p> <p>① 법원이 필요하다고 인정하는 경우에는 공공기관·학교, 그 밖에 상당한 설비가 있는 단체 또는 외국의 공공기관에 감정을 촉탁할 수 있다. 이 경우에는 선서에 관한 규정을 적용하지 아니한다.</p> <p>② 제1항의 경우에 법원은 필요하다고 인정하면 공공기관·학교, 그 밖의 단체 또는 외국 공공기관이 지정한 사람으로 하여금 감정서를 설명하게 할 수 있다.</p>	<p>제341조 (감정의 촉탁)</p> <p>①, ② (구법과 동일)</p> <p>③ 제2항의 경우에는 제339조의3을 준용한다.</p>

제4장

전문심리위원 제도



제1절 들어가며



분쟁에 대한 중국적 판단권한은 법원에 있고, 법원은 원칙적으로 모든 법률분쟁에 대해 심판을 하여야 한다. 그런데 이른바 현대형 소송으로 불리는 의료과실 소송, 건축 관계 소송, 지식재산권 소송 등과 같은 전문소송은 사안을 파악하기 위해 고도의 전문적 지식이 필요한 경우가 많다. 특히 특허소송은 사건 자체가 복잡하고 기술내용의 이해와 쟁점의 파악이 곤란한 경우가 많아 분쟁의 적절하고 신속한 해결을 위해 실효적인 대책의 필요성이 강하게 지적되고 있다. 사실관계 확정을 위해 기술적인 전문지식을 필요로 하는 경우가 많은 특허소송에서, 게다가 점점 기술이 복잡화하고 고도화하는 현대사회에서, 법률전문가인 법관에게 모든 기술에 대한 구체적이고 전문적인 식견을 기대하는 것은 어렵다. 따라서 기술적 부분에 대한 판단은 해당 분야 전문가의 분석을 토대로 법관이 실체법의 제반원칙에 따라 심리·판단하는 것이 바람직하다고 할 수 있다.⁵⁰⁾ 미국의 전문가 증언제도, 대륙법계 국가의 감정제도 등은 이를 위한 대표적인 제도라고 할 수 있다.

우리나라는 기본적으로 감정제도를 통해 법관의 판단능력을 보충하여 왔지만 전문소송에 보다 효율적으로 대처하기 위해 2007년 민사소송법이 개정되어⁵¹⁾ 전문심리위원 제도가 도입되었다. 동 제도를 도입한 이유는 “첨단산업분야, 지적재산권, 국제금융 등 전문적인 지식이 요구되는 사건에서 법원 외부의 관련 분야 전문가를 전문심리위원으로 지정하고, 소송절차에 참여시켜 전문적인 지식에 의한 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하게 하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술하도록 하여 재판의 전문성을 보완함으로써 재판절차를 보다 충실하게 하려는 것”이다.⁵²⁾ 특허소송은 일반 민사소송에 비해 그 심리에 많은 시간과 노력이 필요하다. 전문성이 강조되는 특허소송에서 전문적이고 기술적인 사항에 대해 외부 전문가의 도움을 받을 수 있다면 법원의 심리판단이 더 적절하고 신속하게 될 수 있을 것이고 그 판단에 대한 신뢰가 더욱 높아질

50) 정선주, “민사소송절차에서 감정인의 지위와 임무”, 민사소송 6권 (2002. 8.), 85면.; 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2., 20면.

51) 법률 제8499호 민사소송법 일부개정 2007. 07. 13.

52) 동법의 제·개정이유 참조.

수 있을 것이다.

그런데 전문심리위원제도가 도입된 지 벌써 10년 이상이 흘렀지만 그 제도가 제대로 활용되고 있지 못하다는 문제가 계속해서 지적되고 있다.⁵³⁾ 법원은 그 동안 전문심리위원제도의 활성화를 위해 2014. 2. ‘전문심리위원 활용 매뉴얼’을 발간하는 등 노력을 기울여 왔지만 동 제도가 특허소송에서 활발하게 활용되고 있지는 못한 것으로 판단된다. 아울러 동 제도의 도입취지에는 공감하는 견해가 많지만, 그에 대한 학계나 실무계의 충분한 의견수렴이 없었다는 비판이 있다.⁵⁴⁾ 아무리 좋은 제도라도 제대로 활용되지 못한다면 도입취지가 반감될 수밖에 없다.⁵⁵⁾ 동 제도는 도입 시 일본의 ‘전문위원’ 제도를 참고하였는데, 전문심리위원의 참여, 참여결정의 취소, 지정, 제척 및 기피, 수명법관의 권한 등은 일본의 제도와 그 궤를 같이 하고 있다. 그러나 구체적인 제도의 운영에 있어서는 일본과 차이가 있다. 일본은 2003년 동 제도를 도입한 이후 도입 초기에는 다양한 문제점들이 지적되기도 하였지만 실적이 쌓여가면서 그 유용성이 이해되고 다각적인 관점에서 널리 전문위원제도가 활용되는 등 좋은 평가를 받고 있는 것으로 보이는 바, 제도의 보다 나은 활용을 위해서는 동 제도의 참고가 된 일본 제도에 대한 연구가 필요한 것으로 생각된다.

53) 국가지식재산위원회, 미국과 일본 등 주요 국가의 특허소송에서의 전문가 의견 활용 제도 및 시사점, 2017.; 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2.

54) 임채웅, “민사소송법의 전문심리위원제도에 관한 연구”, 민사소송: 한국사법행정학회, 2007, 194-195면.

55) 필자도 2013. 2. 이후 현재까지 계속해서 특허법원 전문심리위원 후보자로 등재되어 있으나 실제 소송에서 전문심리위원으로 참여한 경험은 전무하다. 법원의 전문심리위원 후보자로 등재되게 되면 법원행정처로부터 후보자로 등재되었음을 알리는 통지서를 받게 된다. 후보자로 등재된 것만으로 바로 특정한 소송절차에 참여하게 되는 것은 아니고, 각급 법원에서 구체적 소송에 대하여 전문심리위원을 참여하게 할 필요가 있다고 인정하여 전문심리위원 후보자에게 의사를 확인한 후 전문심리위원 지정·참여결정을 한 때에 비로소 그 소송절차에 참여하게 된다.

제2절 일본의 전문위원제도 개관



I. 도입취지 및 경위

민사 분쟁 중에는 법원이나 변호사가 전문지식을 갖고 있지 않은 분야의 것도 많이 있어서 전문가의 협력이 필요한 경우가 있는데 종래 민사소송법이 전문가의 협력을 얻는 제도로 규정하고 있던 것은 ‘감정’이라는 증거조사 절차였다. 감정 제도는 법원의 쟁점에 대한 판단능력을 보충하기 위해 당사자의 의견을 바탕으로 법원이 정한 감정사항에 대해 전문가로서의 의견을 구하는 것이다. 그런데 감정절차에 대해서는 적절한 감정인을 구하기 어려워 적절한 감정이 이루어지지 않고, 감정의 기초자료가 충분히 선정되지 않은 등의 문제점이 지적되고 있었다. 게다가 감정절차는 시간을 요하여 전문소송의 원활한 진행을 어렵게 하였다.⁵⁶⁾

적정한 재판을 위해서는 심리를 충실히 해야 하고, 민사재판의 심리를 충실하게 하기 위해서는 쟁점에 대해 법원과 당사자의 인식을 일치시킬 필요가 있다. 그러나 전문소송에서는 법원이나 당사자가 무엇이 쟁점이 되는지 정확히 파악할 수 없는 경우가 많아서 감정제도를 이용하기 전 단계인 쟁점 정리나 증거 정리가 원활히 진행되지 않는 경우가 많다. 전문소송의 심리를 충실히 하여 원활한 소송 진행을 해나가기 위해서는, 쟁점 정리·증거 정리 등 민사 재판 절차의 비교적 초기 단계에서 전문가를 참여시켜 당해 소송에서 당사자가 쟁점으로 생각하는 사항을 정리해 둘 필요가 있다. 이를 위해 일본은 2003년 7월 민사소송법의 일부를 개정하는 법률에 의해 2004년 4월 전문위원제도를 도입하였다.⁵⁷⁾

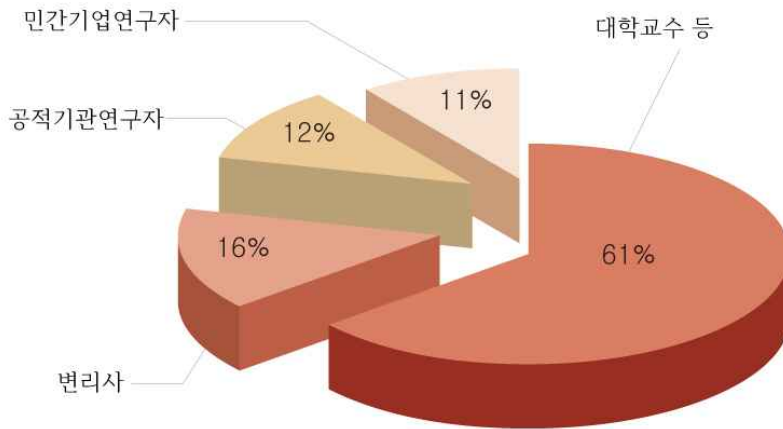
56) 船木孝和, “専門委員制度の運用と課題”, 修道法学 28 卷 1 号, 2005 年 9 月, 69-70면.

57) 2003년 민사소송법의 일부개정의 배경으로는 2001년 6월 12일 「사법제도개혁심의회 의견서」를 들 수 있다. 이 의견서는 민사사법제도의 개혁 중 지식재산권 관련 사건을 포함한 전문적 지식을 요하는 사건의 대응 강화를 위해 전문위원 제도를 창설할 것을 제안하고 있다. 전문위원 제도는 지식재산권 관련 소송의 관할집중과도 그 맥을 같이 한다. 2003년 일본의 ‘민사소송법 등의 일부를 개정하는 법률’중 재판소의 전문적 처리체제 강화에 관해서는 ① 특허권 등에 관한 소송의 전속관할화, ② 특허권 등에 관한 소송에 관련된 항소의 전속관할화, ③ 의장권 등에 관한 소송의 경합관할화, ④ 특허권 등에 관한 소송의 이송 특례, ⑤ 특허권 등에 관한 소송에서 합의제의 특례가 주요 개정 사항이다. 관할을 집중하여 법원이 전문적 처리 체제를 갖춘 경우에도 전문가의 적절한 조언을 얻음으로써 사건을 보다 올바르게 신속하게 해결할 필요가 있다. 특히, 건축관계소송, 의료소송, 지식재산권 관련소송 등은 전문적인 지식을 필요로 하기 때문이다. (국가지식재산위원회·한국지식재산연구원,

II. 참여현황 및 신분

1. 참여현황

지식재산권 소송 분야의 전문위원은 최첨단 과학기술의 연구에 종사하고 있는 대학교수 및 연구원을 비롯한 전국 각 분야의 전문가로 구성되어 있으며, 약 200명이 임명되어 있다. 전문위원별 전문분야는 전기, 기계, 화학, 정보 통신, 생명 공학 등 다방면에 걸쳐 있으며, 법원은 이 전문위원 중에서 구체적인 사건의 내용에 적합한 전문위원을 지정한다. 전문위원 출신별 구성 비율은 아래 그림과 같다.⁵⁸⁾



전문위원 출신별 구성비율(2018년 8월 1일 현재)

2. 신분

전문위원은 전문적인 지식과 경험을 갖춘 전문가 중에서 최고재판소가 임명하는 비상근 공무원이다. 임명이 되면 공무원 신분을 부여받지만, 일반 법원직원과 달리 매일 법원에 출근할 필요는 없고 지정을 받은 사건에 대해서만 참여하게 된다. 전문위원으로 임명된 후 최고재판소에서 소속 법원이 결정되게 되고 소속 법원에서 사건마다 지정을 받게 된다. 전문위원의 임기는 2년이다.

특허소송체계 개선을 위한 해외사례 조사 연구 -일본의 사례를 중심으로 -, 2014.8, 57-61면).

58) http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/07_5syo.pdf (최종방문 2019.1.12.).

III. 참여범위 및 요건

입법과정에서 전문위원의 참여범위와 참여요건과 관련하여 다양한 논의가 있었다. 전문위원의 참여범위와 관련하여는 쟁점정리만 인정할 것인지, 증거조사, 화해까지 인정할 것인지 여부가 논의되었고, 절차와 관련해서는 당사자의 의견 청취, 동의의 필요 여부 및 그 범위가 문제되었다. 그러한 논의의 결과, 전문위원의 참여가 가장 요청되는 부분은 쟁점정리 단계일 것이나 소송관계를 명료하게 하거나 또는 소송절차의 원활한 진행을 도모하기 위하여 필요하다면 쟁점정리 절차뿐 아니라 증거조사 절차나 화해 절차에도 참여할 수 있도록 하였다.⁵⁹⁾ 한편 당사자의 자율성, 주체성을 존중하면서 그 영향을 배려한다는 관점에서 쟁점정리와 증거조사에는 당사자의 의견 청취를, 화해에는 당사자의 동의를 원칙적 요건으로 삼았다.⁶⁰⁾

우리 제도와의 가장 큰 차이는 전문위원의 절차참여방식을 쟁점·증거의 정리 또는 소송절차, 증거조사 절차, 화해 절차로 나누어 구체적으로 규정하고 있는 점이다. 일본 민사소송법 제92조의1에 따르면 전문위원은 이하 3가지 절차에 참여하는 것이 예정되어 있는데, 각각의 참여국면에 따라 그 참여요건을 달리 규정하고 있다.

1. 참여범위

가. 쟁점 및 증거의 정리, 소송절차의 진행에 관해 필요한 사항의 협의

법원은 쟁점, 증거의 정리 또는 소송절차의 진행에 관하여 필요한 사항의 협의를 함에 있어서, 소송관계를 명료하게 하고 또한 소송절차의 원활한 진행을 위해 필요하다고 인정할 때에는 당사자의 의견을 들어 결정으로 전문적인 식견에 근거한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 참여시킬 수 있다. 전문위원의 설명은, 재판장의 지시에 따라 서면 또는 구두로 할 수 있고(민사소송법 제92조의2 제1항) 전문위원이 재량으로 필요

59) 전문위원의 활용은 본래 쟁점정리 단계에서 가장 요구되는 것이라고 할 수 있고, 증거조사 단계나 화해 절차에의 참여는 실제 운용에 있어서는 삼가야 한다는 견해도 있다. <<http://www.oike-law.gr.jp/wp-content/uploads/oike19-01.pdf>>. (최종방문 2019. 1. 12.). 전문위원제도는 당초 쟁점정리 단계에 한해 참여하기 위한 것이었지만 새로운 제도를 설계한 이상 어떤 단계에서도 가능하도록 한 것이라고 추측되기 때문이라는 것이다.

60) 백광균, “전문위원 제도의 운영, 평가” [내부보고용], 법원행정처 (2015. 7. 31.), 2면.; 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 152면.

한 설명을 하는 것은 아니다. 실제로는 많은 경우 법원이 전문위원에 대해 설명을 구하려고 하는 사항을 당사자에게 공개하고 이에 대해 당사자로부터 의견을 들어 필요한 수정을 한 후 법원에서 전문위원에게 설명요구사항을 전달하는 식으로 행해지고 있다.⁶¹⁾

나. 증거조사

법원은 증거조사를 함에 있어 소송관계 또는 증거조사 결과의 취지를 명료하게 하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는, 당사자의 의견을 들어 결정으로 증거조사기일에서 전문적인 식견에 근거한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 참여시키는 결정을 할 수 있다(민사소송법 제92조의2 제2항 전문). 이 결정은 해당 증거조사 절차를 행하기 전에 당사자의 의견을 들은 후 사전에 해 둘 필요가 있다. 재판장은 당사자의 동의가 있는 경우에는 소송관계 또는 증거조사 결과의 취지를 명료하게 하기 위해 필요한 사항에 대해 전문위원이 증인, 당사자 본인 또는 감정인에 대하여 직접 질문하는 것을 허락할 수 있다(동법 제92조의2 제2항 후문).

법원에서 규정하고 있는 바와 같이, 전문위원이 직접 질문을 하는 목적은 “소송 관계 또는 증거 조사 결과의 취지를 명료하게 하기 위해서”이지만 전문위원이 소송 관계 등을 명료하게 하기 위해 할 질문은 해당 분쟁의 쟁점과도 밀접하게 관련될 것으로 예상된다. 아울러 증거 조사 절차에 있어서 전문위원의 질문과 이에 대한 답변이 직접 증거 자료가 됨으로써 쟁점에 대한 판단이나 사실 인정에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다. 그래서 당사자의 동의를 요건으로 한 후, 소송 관계 또는 증거조사결과의 취지를 명료하게 하기 위해 필요한 사항을 직접 질문할 수 있게 한 것이다. 당사자의 동의는 전문위원이 질문을 하기 전에 이루어지면 되고, 주로 심문과 반대 심문 또는 보충 심문이 끝난 후에 소송 관계 또는 증거조사결과의 취지를 명료하게 하기 위해 전문적인 지식의 설명이 필요하다고 판단될 때 이루어지면 좋을 것이다.⁶²⁾

61) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28 卷 1 号, 2005 年 9 月, 74 면.

62) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28 卷 1 号, 2005 年 9 月, 75 면.

다. 화해

법원은 화해를 시도함에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 당사자의 동의를 얻어 결정으로 당사자 쌍방이 입회할 수 있는 화해를 시도하는 기일에 전문적인 식견에 근거한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 참여시킬 수 있다(민사소송법 제92조의2 제3항).

당사자가 화해에 응할지 여부는 판결의 결과를 어떻게 예측하고 있는지가 중요한 요소이다. 따라서 법원이 화해 기일에서 일정한 심증을 개시한 후, 당사자에게 화해를 권고하는 것을 종종 볼 수 있다. 당사자 또한 전문가의 쟁점에 대한 판단이 법원의 심증 형성에 큰 영향을 준다고 생각하여, 전문위원의 쟁점에 대한 의견을 들은 후 화해에 응할지 여부를 검토하고 싶다고 요청하는 경우가 있다고 한다.⁶³⁾

2. 참여요건

전문위원의 절차참여를 위해서는 당사자의 의견 또는 동의를 구할 것이 요구되나 구체적 요건은 각각의 경우 다르다.

① 쟁점 및 증거의 정리, 소송절차의 진행에 관해 필요한 사항의 협의 및 ② 증거조사에 대해서는 당사자의 의견을 듣는 것으로 족한 반면(민사소송법 제92조의2 제1항, 제2항 전단), ③ 화해절차 참여 및 증거조사 기일에 전문위원이 재판장의 허가를 얻어 증인을 직접 신문하는 경우에는 당사자의 동의가 필요하다(동법 동조 제3항, 제2항 후단). 법원은 구체적인 전문위원의 지정에 대해서도 당사자의 의견을 들어야 한다(동법 제92조의5 제2항).

이와 같이 참여요건을 정하는 취지는 구체적 사건에서 법원이 그 제도를 이용할 필요가 있는지에 대해 적절하게 판단하기 위해서는 당사자의 의향도 충분히 배려할 필요가 있지만, 법원이 필요하다고 판단했음에도 불구하고 당사자 일방이 반대하는 경우에는 이를 이용할 수 없다고 한다면 전문위원제도의 도입취지가 몰각될 우려가 있기 때문이다. 따라서 원칙은 법원이 쟁점정리 절차나 증거조사 절차에서 전문위원의 참여를 구하

63) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 75-76면.

는 결정을 함에 있어서는 당사자의 의견을 듣는 것으로 하고, 증거조사 절차에서 전문위원이 증인에게 질문하는 경우에는 당사자 의향을 보다 강하게 배려하여 쌍방의 동의가 필요한 것으로 하였다. 전문위원의 발언은 증거가 아니지만 그 질문에 대한 증인의 진술은 증거로 되고 그것이 소송의 승패를 좌우하는 경우도 있기 때문이다. 한편 화해 절차에 대해서는 당사자의 의사에 반해서까지 전문위원이 참여할 수는 없으므로 당사자 쌍방의 동의가 필요한 것으로 하였다.⁶⁴⁾

소송 진행의 원활화를 도모하면서도 당사자의 절차적 권리를 보장하는 방향으로 제도가 설계되어 있다는 것을 알 수 있다.

3. 정리

전문위원이 참여하는 3가지 절차(① 쟁점 또는 증거의 정리 또는 소송절차의 진행에 관해 필요한 사항, ② 증거조사, ③ 화해) 중 전문위원제도의 활용이 가장 필요한 것은 쟁점정리단계이다. 처음 제도의 설계 또한 기본적으로 이를 염두에 두고 고안된 것으로 생각된다. 전문적 지식이나 경험이 필요한 소송에서 전문위원이 쟁점정리단계에 참여하여 전문문헌이나 사전의 역할을 담당함으로써 쟁점정리가 보다 정확하고 신속하게 될 수 있을 것으로 기대된다. 특히 특허소송에서는 증거조사가 이루어지는 경우는 드물기 때문에 일본 지적재산고등재판소의 경우에도 쟁점정리단계에서 주로 활용된다고 한다. 수는 적지만 화해에 참여하는 경우도 있다고 한다. 화해에 전문위원이 참여하는 경우는 예컨대 화해의 전제가 되는 사실관계 등을 결정하는 과정에서 전문지식에 근거한 설명이 필요한 경우나 화해 조항이 전문적 내용과 관련이 있는 경우 실효적인 화해조항의 작성을 위해 전문위원의 참여를 구하는 경우가 있다고 한다.⁶⁵⁾

64) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 30-31頁.

65) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 32, 36頁.

IV. 참여절차

1. 임면

전문위원은 비상근으로 하고, 그 임면에 관하여 필요한 사항은 최고재판소규칙으로 정한다(민사소송법 제92조의5 제3항). 최고재판소는 전문위원규칙 제2조가 정하는 결격사유가⁶⁶⁾ 있는 사람을 제외하고 필요한 지식, 경험이 있는 사람 중에서 전문위원을 임명한다(전문위원규칙 제1조).

최고재판소는 임명 후에 전문위원에게 결격사유가 생기면 그를 해임해야 하고, 심신 장애로 직무를 수행할 수 없거나 직무상 의무 위반, 기타 전문위원으로 부적절한 행위를 한 때에는 해임할 수 있다(전문위원규칙 제6조).

2. 구체적 사안에의 참여

가. 전문위원의 참여결정과 당사자의 의견

전문위원의 중립성 확보의 관점에서 전문위원의 참여결정에 있어서는 당사자의 의견 청취 내지 동의가 필요하다(민사소송법 제92조의2). 제도 도입의 초기에는 당사자가 “왜 전문위원을 선임해야 하는 것인지, 전문위원이 참여할 필요가 있을 정도로 고도한 전문적 기술이 문제가 되는 것은 아닌 것이 아닌지” 등 부정적 의견을 진술하는 경우도 적지 않았다고 한다. 기술설명회에 대한 준비 등이 당사자에게 부담이 되기 때문에 소극적인 경우도 적지 않다. 당사자가 소극적임에도 불구하고 법원이 무리해서 전문위원을 참여시키는 경우 당사자의 협력을 얻지 못하여 심리에 장애가 생길 우려가 있다. 한편 당사자 쌍방이 전문위원의 참여결정의 취소를 구하는 경우는 필요적 취소사유로 되어 있다(민사소송법 제92조의4 단서). 따라서 당사자가 전문위원 참여에 소극적인 경우 법원은 그 이유를 파악하고 원인을 해소시킬 수 있도록 노력해야 한다. 소극적

66) ① 금고 이상의 형에 처해진 자, ② 공무원으로 면직 징계처분을 받고 당해 처분일로부터 2년이 경과하지 않은 자, ③ 법관으로 법관탄핵재판소의 파면재판을 받은 자, ④ 변호사, 공인회계사, 법무사, 토지가옥조사사, 세무사, 부동산감정평가사 혹은 부동산 감정평가사보 또는 사회보험노무사로서 제명, 등록 말소, 업무 금지, 면허 취소, 등록 취소 또는 실격처분의 징계처분을 받고 당해 처분에 관한 결격 사유에 해당하는 자, ⑤ 의사로서 의사법 제7조 제2항의 규정에 의하여 면허가 취소되거나 또는 치과의사로서 치과의사법 제7조 제2항의 규정에 의하여 면허가 취소되어 재면허를 받지 않은 자.

의견 중에는 당사자가 전문위원 참여의 소송에 대한 경험이 없어서 불안해하거나 오해를 하고 있는 경우도 많고, 법원이 제도의 취지나 운용에 대해 설명함으로써 당사자가 납득하는 경우가 많다. 제도가 정착되어감에 따라 법원이 전문기술에 대해 정확히 이해한 것을 전제로 심리판단을 한다는 제도에의 기대도 있고, 법원이 적극적으로 설명하여 당사자의 이해를 구하는 노력 등에 힘입어 당사자가 소극적 의견을 개진하는 경우는 거의 없다고 한다.⁶⁷⁾

법원은 구체적 사건의 쟁점을 어느 정도 좁힌 단계에서 전문위원의 참여 여부를 검토한다. 제도 초기에는 바이오분야, BM 등 첨단기술이나 프로그램이 문제가 되는 유형의 소송을 중심으로 검토가 이루어졌지만 실적이 쌓여가면서 그 유용성이 이해되고 다각적인 관점에서 널리 전문위원이 활용되게 되었다. 최근에는 고도한 것에 한정하지 않고 오히려 전문위원의 참여가 적절하지 않은 사건을 제외하고 그 밖의 사건은 원칙적으로(기술설명회에) 전문위원의 참여를 검토하는 것으로 발상이 역전되어 심리를 행하고 있다. 과거 전문위원의 지정이유는 고도한 전문분야의 기술적 사항에 대해 설명을 들을 필요가 있거나, 조사관의 조사를 거쳤지만 의문이 남거나 불명료한 쟁점이 있어서 전문적 식견을 청취할 필요가 있는 경우가 많았다. 그러나 최근에는 그밖에도 전문위원을 심리에 참여시킴으로써 심리, 판단의 신뢰성을 높일 수 있도록 한다거나 학자나 연구개발자뿐 아니라 제품을 사용하는 입장에서 전문적 지식을 구하는 예도 소개되고 있어 보다 유연하게 운용되고 있는 것으로 보인다.

나. 전문위원의 인선

당사자의 의견을 청취한 후 전문위원을 참여시키는 결정이 나면 법원은 각 사건마다 사건의 내용, 성질, 필요로 하는 전문지식 분야 등을 고려하고 아울러 당사자의 의견을 참조하여 전문위원 명부 중에서 적절한 후보자 선임의 작업을 한다.⁶⁸⁾

67) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 32-33頁.

68) 전문위원 구성은 다양한 직업별, 연령별로 분포되어 있다. 사안에 따라 최첨단 전문가가 필요한 경우도 있지만 당업자의 눈높이를 이유로 오히려 최첨단 전문가를 배제해야 하는 경우도 있을 수 있다. 예컨대 진보성은 출원 당시 당업자의 눈높이를 기준으로 이루어져야 한다는 점에 비추어 무효심판에 대한 심결취소소송에서 진보성이 문제가 되는 경우에는 출원 당시의 당업자(무효심판은 특허권의 존속기간이 만료된 이후에도 청구될 수 있다는 점에 비추어 수십년 전의 통상의 기술자가 될 수도 있고 이 경우는 연령대가 높은 전문위원이 적임자가 될 수 있다)를 선임하는 것이 바람직할 수 있다.

사건에 참여하는 전문위원의 구체적 구성은 사안의 내용이나 전문위원의 참여를 구하는 목적 등을 고려하여 각각의 기술분야, 전문분야 및 임명 시 추천받은 학회 등을 고려하여 인선한다. 당사자로부터 어떤 분야를 전문으로 하는 전문가가 바람직한지에 대해 의견을 듣기도 하고, 기술적인 사항에 대해 전문성을 갖는 재판소 조사관으로부터 조언을 받기도 한다. 당사자의 의견을 듣는 이유는 전문위원 후보자가 사건이나 사건 관계자 등과 이해관계를 가지지 않는 등 중립성, 공정성을 확보하기 위해서이지만 당사자로부터 다양한 의견이 제출되고 있다. 의견에 합리적 이유가 있는 경우에는 법원은 후보자를 선임하지 않지만 의견이 합리성을 결한 경우에는 법원이 동 제도의 취지에 대해 상세히 설명함으로써 당사자가 이해하는 경우가 대부분이고, 당초의 후보자가 선임되더라도 소송 진행에 당사자의 협력을 얻을 수 없는 정도의 장애는 발생하고 있지 않다고 한다. 전문위원 후보자가 자기의 전문분야와 다르다고 지적하는 경우도 없지만 전문분야라도 좁은 의미의 분야가 아니라 조금 넓은 의미로 설명을 듣고 싶은 경우도 있고 복수의 전문위원을 선임하기 때문에 당해 전문위원의 기술분야가 다소 다른 경우라도 다른 각도에서의 설명을 들을 수 있는 장점이 있다고 설명하고 있다.⁶⁹⁾

고도의 전문성을 가지는 분야에서는 해당 사안에 꼭 맞는 전문위원을 선임하는 것은 쉬운 일이 아니다. 그와 같은 사안에서는 해당 분야 전문가는 당사자나 해당 사건과 이해관계를 가지는 경우가 많아 적임자 선정이 곤란한 경우가 있다. 이미 임명된 리스트 중에 적절한 전문위원이 없는 경우에는 소속 학회에 추천을 의뢰하기도 하고, 전문위원 후보자로부터 구체적 성명이 제시된 학자나 연구자가 전문위원으로 적절한 인재라면 최고재판소를 통해 신속하게 전문위원으로 임명함으로써 사건에 참여시키는 경우도 있고, 당사자에게 구체적으로 어떤 학회에 소속된 전문위원이 적절한지에 대하여 확인한 사례도 있다고 한다.⁷⁰⁾

법률의 규정에 따르면 전문위원은 각 사건별로 1인 이상으로 하는 것으로 되어 있다(민사소송법 제92조의5 제1항). 제도 초기에는 1명이 선정되는 경우도 많았지만 특허소송의 경우에는 쟁점이 복잡한 경우가 많아 대부분 복수의 전문위원을 지정하고 있다. 특허소송에서는 전문가의 다양한 설명을 들은 후 보다 다각적인 시각에서 쟁점을 정리

69) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 33頁.

70) Id., 33-34頁.

하기 위해 통상 대학교수, 연구자 및 변리사 3인의 전문위원을 선임하고 있다. 사안에 따라 예컨대 이해관계 등의 문제가 있어서 2인이 선임되는 경우도 있고, 법원이 제안한 전문위원 이외에 다른 기술분야의 전문위원을 선임하고 싶다는 당사자의 요청에 의해 4, 5인의 위원이 선임된 예도 있다.⁷¹⁾

전문위원의 설명 자체는 증거가 되지 않는다고 해도 그 설명 결과가 일방 당사자에게 불리하게 작용하는 경우도 있을 수 있으므로 동일분야의 복수의 전문가로부터 다각적인 설명을 들음으로써 설명의 객관성이 높아지고 당사자 납득도를 높일 수 있다. 전문위원 입장에서도 혼자서 설명하는 것보다 다른 기술전문가와 함께 설명하면 토론에 의해 보다 객관적인 설명이 가능하고 심리적으로도 중압감이 완화되어 긴장하지 않고 기일에 임할 수 있었다고 말하는 경우도 있다고 한다. 복수의 전문위원을 선임하는 장점이 있다.

다. 이해관계 확인

재판장에 대한 전문위원의 설명은 사건 심리 및 판단에 영향을 주는 것이므로 법관의 제척 및 기피에 관한 규정은 전문위원에게도 준용된다. 전문위원에 대해 제척 또는 기피의 신청이 있는 때에는 그 전문위원은 그 신청에 관한 결정이 확정될 때까지 그 신청이 있는 사건의 절차에 관여할 수 없다(민사소송법 제92조의6).

법원은 전문위원 후보자에게 기일 조정을 포함하여 사안의 개요를 설명하고 당사자와의 이해관계 유무를 확인한 후 사건참여 여부를 타진한다. 이해관계 여부는 전문위원 후보자의 신고를 받는 형태로 확인하고 있다. 해당 후보자의 허락을 얻지 못한 경우에는 차순위 후보자를 상대로 마찬가지로 절차에 의해 참여 여부를 타진한다.

전문위원 후보자의 허락을 얻은 다음에는 당사자에 대해 전문위원 후보자와의 이해관계 유무를 확인한다. 전문위원의 중립성 확보의 관점에서 전문위원의 참여결정을 할 때에도 당사자의 의견을 들어야 하지만(민사소송법 제92조의2) 구체적인 전문위원의 지정에 대해서도 당사자의 의견을 들을 필요가 있다(동법 제92조의5 제2항). 당사자의 의견을 청취하는 전제로서 법원은 전문위원 후보자의 경력이나 전문분야 등을 당사자

71) Id., 34頁, 각주10).

에게 알리고 당사자가 이해관계 유무를 확인할 기회를 주고 있다. 구체적으로는 법원은 당사자에 대해 후보자 이름, 전문위원이 당사자에게 제시할 목적으로 신고한 전문분야, 학력, 경력, 전문분야 수상이력, 주요 논문 등 정보를 전달하고 이에 근거하여 쌍방 당사자가 이해관계 유무나 전문분야의 적절성 등을 조사하여 의견을 진술한다는 방법을 채용하고 있다.⁷²⁾

쌍방당사자로부터 전문후보자에 대한 의견을 청취한 후에 전문위원을 지정한다. 법원은 당사자의 의향을 충분히 배려하면서 전문위원 제도를 적극적으로 활용하고자 한다.

라. 소송자료의 송부

전문위원이 지정되면 법원은 소송자료를 전문위원에게 송부한다. 전문위원에게 송부할 자료를 어떻게 선별하고 준비하여야 할지에 대해서는 사안에 따라 다양한 방법이 있을 수 있다. 사안의 전체를 파악하기 위해서는 모든 주장서면 및 서증을 전문위원에게 송부하는 것도 생각해 볼 수 있지만 그 양이 방대한 경우도 있고 전체 서면을 전문위원에게 검토받을 필요가 없는 사안도 있어서 필요한 서면만을 송부하는 사례가 많다.⁷³⁾ 전문위원에게 송부하는 자료는 당사자가 작성한 예가 많기 때문에 1차적으로는 당사자가 선별하게 되지만 법원이 당사자의 선별에 과부족이 있는지 여부를 검토하고 있다.⁷⁴⁾ 이 경우 법원은 필요한 서면을 선택하고 당사자에게 어떠한 서면을 송부할 것 인지를 전달한 후 이를 전문위원에게 송부하게 된다. 또한 이 경우 이미 제출되어 있는 서증의 증거설명서를 전문위원에게 송부해 두면 전문위원 측에서 추가로 송부받고 싶은 서증이 있는 경우 법원에 그 취지를 전달할 수 있어서 편리하다.

필요한 부분만 선별하여 송부하는 경우 전문위원이 효과적으로 사안을 검토할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 사안의 개요에 대한 상세한 메모나 전문위원에 대한 설명사항을 작성하여 송부하기 위해서는 시간이 걸리기 때문에 전문위원 참여를 기피하는 사례가 있었다고 한다. 특별한 메모없이 단순히 주장서면이나 서증만을 송부한 사례나,

72) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 34頁.

73) 上同, 35頁.

74) 岡本岳, “東京地裁における知財関係訴訟の実務について”, 判例タイムズ 1348号, 2011, 35頁.

기록을 전부 전문위원에게 송부한 사례도 있어서 전문위원 측으로부터 무엇을 읽어야 좋을지 알 수 없었다거나, 짧은 준비기간 내에 도저히 다 읽을 수 없었다거나, 무엇을 요구하는지 알 수 없었다고 하는 등의 문제가 지적되었다. 반대로 기록의 일부만을 송부해서 전문위원이 사전에 준비서면에 인용된 증거를 검토하고 싶다고 연락한 경우도 있다.⁷⁵⁾ 이에 지적재산고등재판소는 전문위원에 대해 사건참여의 전제로서 필요하다고 생각되는 최소한의 사항을 선별하여 송부메모 서식에 기입하여 송부하는 방식을 도입하였다.

한편, 법원서기관의 협력을 얻어, 송부하는 준비서면이나 서증에는 「원고제1준비서면」, 「갑1(특허공보)」라는 인덱스(원고제출의 것은 적색, 피고제출의 것은 청색의 인덱스 사용)를 붙여 전문위원이 읽기 쉽도록 하고 있다.⁷⁶⁾

V. 전문위원의 소송참여 방법

1. 기일의 성격

전문위원은 쟁점정리, 증거조사, 화해에 모두 참여할 수 있지만 지금까지 특허소송에서 전문위원이 참여하는 절차의 절대 다수는 변론준비절차기일에 쟁점 및 증거 등의 정리에 참여하는 것이다. 쟁점정리절차에 전문위원이 참여하여 전문적 식견을 제공하는 것은 전문위원제도가 이용되는 전형적 모습이고 향후도 그와 같은 형태로 활용되는 경우가 많을 것으로 생각된다. 현행 일본 민사소송법은 충실한 쟁점정리가 가장 중시된다는 점을 고려하여 우리나라와 마찬가지로 집중심리제도를 도입하고 있다. 특히 전문소송에서는 소송의 초기 단계에서 적절한 방향을 잡을 필요가 있고 이를 그르치면 심리가 제대로 이루어질 수 없다. 따라서 전문위원이 주로 쟁점정리절차에서 이용될 것이라는 점은 처음부터 예정되어 있었고 당연한 결과로 생각된다.

75) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 35-36頁.

76) Id., 36頁.

2. 기술설명회

기일에 전문위원의 설명을 듣는 방법으로 어떤 것이 적절한지는 개별 사건의 특성에 따라 다르고 한마디로 말할 수는 없지만 일반적으로 기술설명회에 전문위원을 참여시키는 방식이 이용되고 있다. 기술설명회 준비에 시간이 필요하므로 법원은 전문위원의 참여가 적당하다고 생각되는 사건에 대해 가능한 빨리 당사자 쌍방에게 그 취지를 전달하고 준비를 개시하도록 하고 있다. 당사자의 기술설명자료는 전문위원의 준비를 위해 기일 전(1주 내지 2주 전을 지정하는 경우가 많음)까지 제출을 구하고 사전에 각 전문위원에게 송부하고 있다.⁷⁷⁾

민사소송법에 따르면 전문위원은 ‘설명’을 하는 것으로 되어 있지만 실제의 운영 실태는 주로 ‘질문’의 형식으로 이루어진다. 전문위원이 기술설명회에 참여하여 당사자에게 질문함으로써 문제의 소재가 명확하게 되는 경우가 많다.

기술설명회는 당사자의 기술설명 후 당사자끼리 질문을 주고받거나 전문위원에게 질문을 하거나 전문위원이 당사자에게 질문을 하는 등 자유로운 분위기에서 진행되지만 쌍방 당사자에게 질문사항이 있으면 서면으로 제출받고 이를 사전에 전문위원에게 송부해 두는 것이 좋다. 이를 통해 당사자도 자신의 주장을 정리하기 위해 필요한 지식을 얻을 수 있고, 이를 효율적으로 제공함으로써 쟁점정리에 기여할 수 있다고 생각된다. 다만 당사자로부터의 질문내용이 일종의 감정사항에 이르는 것과 같은 사태도 생각할 수 있기 때문에, 경우에 따라서는 법원이 쌍방 당사자의 질문사항을 일단 정리한 후 전문위원에게 송부하는 편이 적절한 경우도 있다. 이 경우에는 절차의 투명성 확보의 관점에서 법원에서 정리한 질문사항을 당사자에게도 송부해 두게 된다(민사소송규칙 제34조의3).⁷⁸⁾

기술설명회에는 법원 측은 재판관(수명재판관 또는 합의체)과 전문위원 및 조사관이 출석한다. 기일의 표준적 진행은 원고의 기술설명, 피고의 기술설명, 당사자 간의 질문, 전문위원으로부터의 질문이나 설명, 의견교환으로 이루어진다. 먼저 당사자가 발표문(ppt)을 사용하거나 실시품이나 피고제품의 실물을 이용하여 시연을 하는 등 다양한 방

77) 당사자의 기술설명자료는 소송자료로는 되지 않지만 별도 서증으로 제출되는 경우가 많다.

78) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 37頁.

법으로 기술내용을 이해하기 쉽게 설명한다. 쌍방의 기술설명이 종료하면 법원(재판관, 전문위원, 조사관)이 쌍방에 대해 기술설명 내용을 질문하고 보충설명을 구한다. 전문위원은 당사자가 제출한 주장 및 증거를 전제로 발명의 기술내용이나 위치, 발명의 배경, 주변기술, 판단기준사인 출원 당시의 기술상황 등에 대해 당사자에게 질문을 하거나 설명을 하게 된다.⁷⁹⁾ 전문위원이 당사자 설명에 부가하여 설명을 하는 경우도 있다. 당사자가 답변하거나 보충설명을 하고 추가의 질문을 하도록 절차가 진행되지만 당사자가 당일 질문이나 보충설명에 비추어 주장입증을 더 보충하기를 희망하는 경우가 있고, 이 경우에는 주장입증의 보충을 위해 변론준비절차기일을 속행하는 경우도 많다.⁸⁰⁾

3. 사전미팅

기일의 원활한 진행을 위해서는 기일에 앞서 전문위원과 법관 또는 재판소 조사관과의 사전 미팅이 필요하다. 기술설명회 기일의 시작에 앞서 30분-1시간 전에 사전 미팅을 하도록 하고 있다.⁸¹⁾

사전미팅에서는 심리진행이나 전문위원으로서 유의할 점에 대해 주로 논의한다.⁸²⁾ 일반적으로는 예컨대 전문위원으로서 구체적으로 어떤 설명을 할 것인지, 그 전제로서 당사자에게 어떤 질문을 할 것인지, 어떤 설명이나 질문이 부적절한 것은 아닌지를 사안에 따라 논의한다. 아울러 당일 행하는 전문위원의 설명이 절차 진행상 어떤 위치를 가지는지 소송법상 어떤 의의를 가지는지, 차후 어떻게 사건이 전개될 것인지 등에 대해 설명한다. 지적재산고등재판소에 소속된 전문위원에게는 임명된 단계에서 “전문위원이 되신 분께”라는 제목의 서면을 송부하고 특허권 침해소송이나 심결취소소송의 개

79) 당사자 쌍방이 ppt를 사용하여 발명이나 기술을 설명하고 자기주장의 요점을 진술한 후 당사자끼리 질문을 주고받거나 전문위원이 당사자에게 질문을 하는 등으로 문제점을 명확히 하거나 당사자로부터의 질문에 전문위원이 설명하는 등 자유로운 분위기에서 논의하고 있다.

80) 岡本岳, “東京地裁における知財関係訴訟の実務について”, 判例タイムズ 1348号, 2011, 35頁.

81) 사전 미팅에서는 주심재판관 및 조사관이 지금까지 사건 경과 등에 대해 개요를 설명한 후 재판장이 기일진행에 대해 설명한다. 사전모임의 취지는 과거 기일에 전문위원이 소송의 결론에 개인적 의견을 말하거나 당사자의 기술설명에 대해 단정적 질문을 하는 예도 없지 않아서 경험이 적은 전문위원에 대해 기일에 임하는 방법이나 주의를 환기시키고 각 전문위원의 예정된 질문내용을 정리 하는 등 기술설명회의 일정조정이 순조롭도록 하기 위해서이다. 전문위원제도의 운용상 임기는 2년이나, 연임하면 4년이다. 그래서인지 베테랑 전문위원이 차지하는 비율은 그다지 높지 않다고 한다. 特許庁(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, “日本の知的財産高等裁判所”(2013) 22頁.

82) 모든 경우 미리 진행에 대한 의논이 필요하지만 특히 경험이 적은 전문위원에 대해서는 적절한 방법으로 위와 같은 진행 방법을 알려 줄 필요가 있다.

략에 대해서 설명하고 있지만 사전미팅에서 소송과 관계되는 특허법의 기본적 사항에 대해 설명을 하는 경우도 있다. 예컨대 발명의 진보성이 쟁점이 된 사안에서는 진보성을 어떤 절차로 판단하는 것인지⁸³⁾ 그 판단은 현 시점이 아니라 특허출원시점이 기준 시이고 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가지는 자의 눈높이에서 판단해야 한다는 것을 설명해 준다.⁸⁴⁾

4. 참여종료

전문위원이 참여하는 기술설명회에서 이루어진 당사자의 기술설명(쟁점에 관한 당사자 쌍방 주장·입증의 핵심)에 대해 전문위원이 공평·중립적인 조언자적 입장에서 파악한 부분을 지적하거나 설명을 부가함으로써 사안의 정확한 이해를 위해 필요한 자료가 보충되므로 보다 정밀한 심리에 공헌하고 있다고 평가할 수 있다. 기술설명회에서 지적된 사항은 후에 주장 및 증거로 보충하기 위해 기술설명회 기일의 설명이나 질문을 조서에 기록하지는 않는다.⁸⁵⁾

사건이 종료되면 전문위원에게도 사건의 중국결과를 통지하는 것이 바람직하다. 주임 재판관이 감사의 서신과 함께 판결서 사본을 송부하는 것이 관례이다. 화해 등에 의해 사건이 종료되는 경우에는 화해내용이 비밀인 경우가 많기 때문에 이 경우에는 전문위원의 참여로 사건이 무사히 화해로 종결되었다는 사실을 알리면 족하다.⁸⁶⁾

VI. 재판소 조사관, 감정인과의 차이

전문적이고 기술적인 사항이 쟁점이 되는 지식재산권 소송에서는 종래부터 전문위원 외에 분쟁의 신속하고 적절한 해결을 위해 재판소 조사관과 감정인 등 다양한 전문가의 협력을 얻고 있다.

83) 진보성 판단수법에 대해서는 특허청 심사기준을 이용하여 설명하는 경우가 많다

84) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 36-37頁.; 岡本岳, “東京地裁における知財関係訴訟の実務について”, 判例タイムズ 1348号, 2011, 35頁.

85) 岡本岳, “東京地裁における知財関係訴訟の実務について”, 判例タイムズ 1348号, 2011, 34-35頁.

86) 特許庁(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, 日本の知的財産高等裁判所, 2013, 23頁.

1. 재판소 조사관

재판소법 제57조에 의해 재판소에 조사관이 배치되어 있다. 재판소 조사관은 주로 특허청 심판관 경험자나 변리사 출신자로 구성되어 있다. 기계, 화학, 전기 등 기술 분야에 대한 전문적인 지식을 가지고 법원의 명을 받아 특허, 실용신안 등에 관한 사건의 심리, 재판에 관하여 필요한 기술적 사항의 조사 등을 담당하고 재판관을 보조한다. 재판소 조사관은 재판장의 명을 받아 구두변론기일 등에서 소송 관계를 명료하게 하기 위해 당사자에 대하여 질문할 수 있다. 재판소 조사관의 사무는 2004년 민사소송법 개정에서 명확하게 되었지만 이는 기존의 실무관행을 명문화 한 것으로서 법 개정을 전후하여 실제 운용의 면에서 특별한 차이가 있는 것은 아니다.⁸⁷⁾

재판소 조사관은 구두변론이나 변론준비절차 등의 기일에 당사자에게 질문을 하거나 입증을 촉구할 수 있고(민사소송법 제92조의8 제1호), 증거조사 기일에 증인, 당사자 본인 또는 감정인에 대하여 직접 신문할 수 있으며(동법 동조 제2호), 화해 기일에 전문적인 지식에 근거한 설명을 할 수 있다(동법 동조 제3호). 또한 재판관에게 사건에 대해 의견을 말할 수 있다(동법 동조 제4호).

재판소 조사관의 가장 중요한 직무는 재판관에게 사건에 대해 구두 또는 서면으로 설명하는 것이다. 재판소 조사관은 변론기일 또는 변론준비기일 외에도 재판관의 요구가 있을 때에는 수시로 해당 발명의 기술내용 또는 배경이 되는 기술 등에 대해 설명한다. 재판소 조사관은 자신이 해당 사건에 대해 이해한 내용에 대해 통찰한 후 결론을 개시하는 것도 허용된다. 조사관의 설명은 주로 주임 재판관에게 하는 것이 일반적이고, 지적재산고등재판소의 경우는 특히, 심결취소소송에 대해서는 통상 ‘조사보고서’라는 자기 완결적인 서면이 작성된다. 다만 서면이 작성되는 경우에도 그 서면을 당사자에게 공개하는 것은 아니다.⁸⁸⁾

재판소 조사관은 법원 소속 상근 직원이며, 지식재산권 사건을 담당하는 재판소 조사관은 2019년 1월 현재 지적재산고등재판소에 11명, 도쿄지방법원에 7명, 오사카지방법원에 3명이 있다.⁸⁹⁾

87) 特許庁（一社） 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター，日本の知的財産高等裁判所，2013，9頁.

88) 特許庁（一社） 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター，日本の知的財産高等裁判所，2013，9-10頁.

89) <http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html> (2019.1.13. 최종방문).

전문위원은 법률상 1명 이상이 참여할 수 있는 것으로 되어 있지만, 실제 소송에서는 대개 3명이 참여하는 것에 반해 조사관은 특별한 사정이 없는 한 1명이 1개 사건을 담당한다.

재판소 조사관은 지정을 받은 사건에 관여하는 전문위원과 달리 원칙적으로 특허·실용신안 등 기술형 지식재산권 소송 전건에 참여한다. 고도의 전문적 첨단기술이 문제가 되는 사건에서는 재판소 조사관이 지정되는 것과 함께, 전문위원이 참여할 수 있다. 그 경우, 해당 사건과 관련된 특정 기술분야의 전문가인 전문위원과 일반 기술지식을 가지면서 아울러 특허절차에 정통한 재판소 조사관이 두 개의 수레바퀴와 같이 법관을 지원하게 된다.

2. 감정인

감정인은 법원에서 요구된 감정 사항에 대해 의견을 제시하고 그 의견은 증거가 되고 판결의 기초가 된다. 이에 대해 전문위원은 법원의 조언자 입장에서 소송 절차 전반에 참여하고 그 사건에 포함된 기술사항에 대해 설명을 하는 자이며, 그 설명 내용은 증거가 될 수 없다.

[표] 전문위원, 감정인, 법원조사관의 유사점과 차이점

구 분	전문위원	감정인	재판소 조사관
신분	법원소속 비상근직원	법원직원이 아님	법원소속 상근직원
임기	2년	없음	원칙적으로 정해진 임기 없음
보수 등	참여하는 사건마다 수당지급	감정료	상근직원으로서의 급여
당사자 심문	심문을 받는 것은 예정되어 있지 않음	감정인 질문에서 감정 결과에 대해 질문을 받을 수 있음	심문을 받는 것은 예정되어 있지 않음
설명 또는 의견의 성질	전문적인 사항에 대해 법원의 조언자 입장에서 알기 쉽게 설명한다. 이 설명 내용은 증거가 되지 않는다.	법원에서 요구된 감정 사항에 대해 의견을 말한다. 이 의견은 증거가 되고, 판결의 기초가 된다.	법원의 명령을 받아 필요 사항을 조사하여 보고한다. 그 결과는 증거로는 되지 않는다.

제3절 전문위원제도 시행 상의 문제와 개선을 위한 노력



I. 새로운 제도의 도입

1. 설명과 의견의 차이

전문위원의 역할은 법문상 기술내용을 ‘설명’하는 것이고 자신의 의견에 대해 ‘진술’을 하는 것은 아니다. 전문위원은 그가 관여한 사건의 기술내용에 대해 결론 자체가 아니라 당사자가 주장하는 결론의 이유나 근거 등에 대하여 의문점이나 다른 가능성을 지적하거나 문제를 해명하고 정리하는 등의 역할을 하는 것이다. 즉 전문위원제도는 결론 자체에 중점을 두지 않는 시스템이다. 일본은 지적재산고등재판소를 출범시키면서 우수한 재판인력 확보에 중점을 두었다. 그러나 재판관이 다양한 지식재산 사건, 특히 특허 사건에 있어서 최첨단 기술에 대한 지식이나 이해력을 항상 가지고 있다고 기대하기는 어렵다. 재판관을 보조하는 조사관도 이공계 백그라운드를 가지고 있지만 자신의 분야 외에는 한계가 있기 마련이므로 사정은 본질적으로 다르지 않다. 따라서 가능한 많은 기술분야에서 그 분야의 제1인자로 불리는 전문가 풀(pool)을 구성하여 전문위원으로 임명하고, 해당 사안에 따라 그 전문위원을 참여시켜 특허사건의 심리 및 재판을 보조하게 할 필요가 있었다.⁹⁰⁾

이처럼 동 제도는 법원의 전문‘기술’분야에 대한 지식을 보충하기 위해 도입된 제도이지 법관의 판단을 보조하기 위해 도입된 제도가 아니다. 따라서 법원이 전문위원의 쟁점에 대한 의견이나 판단을 들어서는 안된다. 다만 일본의 경우 감정의 경우에는 ‘의견’이라는 용어가 사용되고 전문위원은 법문상 전문적인 식견에 근거한 ‘설명’을 하게 되어 있지만, 제도 창설시부터 지적된 바와 같이 ‘설명’과 ‘의견’의 차이는 반드시 명확한 것은 아니다.

‘의견’과 ‘설명’의 차이에 대해, 구체적 사실에서 판단 및 결론으로 연결되는 주관적인 생각이 ‘의견’이고 (판단이나 결론으로 연결되지 않지만) 전문지식이나 전문가의 행위

90) 特許庁（一社）発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター，日本の知的財産高等裁判所，2013，13頁.

에 대해 알기 쉽게 풀어내는 것이 ‘설명’이라고 하여 일단 구별할 수 있다는 견해도 있고, 감정 의견과 전문위원의 설명의 차이는 결론이나 판단에 연결되는지 여부에 기초하는 것이 아니라, (장래 쟁점이 될 가능성도 포함한) 쟁점 자체에 대한 (감정인의) 판단이 감정 의견이며, 쟁점이 될 수 있는 가능성도 포함하여 쟁점 정리를 위해 필요한 전문지식을 제공하는 것이 전문위원의 설명이 된다는 견해도 있다.⁹¹⁾ 그럼에도 불구하고 전문위원의 진술내용을 ‘의견’과 ‘설명’으로 명확하게 구별하는 것은 어렵다.

또한 전문위원의 의견은 감정과 달리 증거가 되는 것이 아님에도 불구하고 판사의 심증에 영향을 미치는 위험성도 지적되고 있다.⁹²⁾ 전문위원의 ‘설명’은 쟁점정리 등의 절차에서 “소송관계를 명료하게 하고 소송절차의 원활한 진행을 도모하기 위해” 하는 것이다. 이러한 목적으로 설명을 하는 이상 그 전문위원의 설명은 단순한 용어의 설명에 그치지 않고, 제도의 목적을 달성하기 위한 설명이 필요하게 된다. 즉, 법원이 전문위원에게 소송 관계를 명료하게 하기 위한 설명을 요구하는 경우에는 “해당 소송에서 쟁점으로 생각되는 사항은 무엇인가,” “당사자는 어떤 점을 쟁점으로 주장하려고 하는가” 등을 명확하게 하기 위해 질문을 하게 되고, 전문위원도 마찬가지로 점을 고려하여 설명을 행하는 것이다. 이처럼 전문위원의 설명 중에는 쟁점에 대한 판단과 관련되는 것들이 포함될 수밖에 없어서 그 경계를 구분짓는 것은 매우 어렵다.

위와 같은 점들을 고려하여 최고재판소 또한 전문위원 참고자료에서⁹³⁾ “전문위원은 감정인과 다르기 때문에 사건에 대한 결론이나 당사자 간에 다툼이 있는 사항에 대해 전문위원 자신의 의견을 말하는 것은 하지 않도록 유의해야한다”고 하면서도 “평가적인 ‘설명’과 ‘의견’의 구별은 미묘하고, 어디까지가 설명 개념에 포함되는지는 어려운 문제”라고 하여 예외적으로 당사자 쌍방의 동의가 있으면 전문위원의 의견을 구할 수 있다는 견해를 취하고 있다.

2. 전문위원의 설명, 의견의 증거상 취급, 소송상 취급

전문위원의 설명의 증거상 취급, 소송상 취급에 대해서는 민사소송법상 명문의 규정

91) 船木孝和, “専門委員制度の運用と課題”, 修道法学28巻1号, 2005年9月, 79-80頁.

92) 東京三弁護士会 医療関係事件検討協議会, 専門委員制度アンケート結果報告書, 2015, 14頁

93) 専門委員参考資料(2014[平成26]年2月改訂版34頁).

은 없지만, 일반적으로 그 설명 자체가 증거가 되는 것은 아니고 그 내용을 판결의 기초 자료로 하기 위해서는 당사자는 별도 증거를 제출할 필요가 있는 것으로 이해되고 있다. 그러나 법원이 전문위원의 설명을 ‘변론 전체의 취지’로 참작해도 좋은지에 대해서는 다툼이 있고 전문위원 설명의 증거상 취급, 소송상 취급이 반드시 명확한 것은 아니다.

전문위원 제도 창설 당시 전문위원의 활용은 법원도 당사자도 매우 신중하였고, 전문위원의 서면화된 설명 내지 의견을 서증화 하는 것에 대해서는 물론이고, 어떠한 형태로도 전문위원의 설명 내지 의견에 따라 심증을 형성하는 것에 대해서는 상당히 보수적이었다. 그러나 최근의 경향은 전문위원의 설명 내지 의견을 심증형성에 이용해도 좋을지 여부는 당사자의 절차 보장에 관련된 문제이기 때문에 양 당사자의 동의가 있는 경우에는 변론 전체의 취지로서 전문위원의 설명 내지 의견을 소송 자료로 해도 좋다는 견해가 대두되고 있다. 나아가 당사자의 동의가 있으면 전문위원이 작성한 서면을 서증으로 제출해도 좋다는 의견도 대두되고 있다. 실제 판례에서도 전문위원의 의견을 변론 전체의 취지로 하여 증거 자료로 하는 사례가 발견되고 있다. 이와 같은 상황에서 전문위원 제도의 민사소송법상 위치, 특히 전문위원의 설명 내지 의견에 의해 재판관이 심증을 형성하는 장단점에 대해 문제점을 명확히 한 논의가 필요하다는 의견들도 보인다.⁹⁴⁾

동 제도의 목적은 전문위원의 전문지식을 활용하여 쟁점 정리를 충실하게 하고, 사안의 해명과 적절한 분쟁 해결에 이바지 할 수 있도록 한다는 것이다.⁹⁵⁾ 감정과 달리 지식의 보충을 목적으로 하는 것이기 때문에 의견을 제시해서는 안되고 또한 감정적 설명을 요구해서는 안된다는 것이 제도 발족 당시의 전제였다.⁹⁶⁾ 전문위원의 설명은 증거

94) 東京三弁護士会 医療関係事件検討協議会, 専門委員制度アンケート結果報告書, 2015, 14頁.

95) 동 제도의 목적은 전문소송의 적절하고 신속한 심리에 대한 전문지식의 폭 넓은 활용이라는 관점에서 전문위원을 참여시켜 재판관의 지식을 보충한다는 것이다. 구체적으로는 전문위원이 당사자의 주장이나 증인의 증언 등에 관하여 필요한 설명을 하거나 전문위원이 증인 등에 대해 질문하고 화해에서 전문적인 지식 경험을 바탕으로 설명을 하는 방법 등으로 이루어진다. 화해 절차에 전문위원이 참여하거나 증인 신문에서 전문위원이 증인 등에 대해 질문하는 경우에는 당사자의 동의가 필요하지만, 쟁점 정리 절차, 증거 조사 기일예의 참여는 당사자의 의견을 듣고 결정하지만 법원의 소송 지휘로 판사의 판단으로 실시하게 되어있다.

96) 일본 최고재판소의 2004년 2월 「전문위원 참고 자료」에는 “전문위원은 감정인과 다르기 때문에 사건에 대한 결론이나 당사자 간에 다툼이 있는 사항에 대하여 전문위원 자신의 의견을 진술하는 것 등은 하지 않도록 유의해야 한다.”라고 기재되어 있고, 설명한 내용은 증거로 되지 않는다고 명기되어 있다. “법원이 판단함에 있어서 전문가의 전문적 지식을 증거 자료로 할 필요가 있는 경우에는 감정에 의해야 하며, 감정의 대응인 형태로 전문위원의 설명을 구하고 이를 심증 형성에 사용해서는 안된다.”(2005 (平成17) 年12月10日の判例タイムズ1

가 되지 않은 것은 제도의 목적에서 명확하고 “법원이 판단함에 있어서 전문가의 전문적 지식을 증거 자료로 할 필요가 있는 경우에는 감정에 의해야 하며, 감정의 대용인 형태로 전문위원의 설명을 구하고 이를 심증 형성에 사용해서는 안된다”는 것이다.⁹⁷⁾

그러나 설명과 의견의 구분이 모호하고, 설명하려던 것이 의견에 다다른 수가 있어서 그것이 사실상 법원의 심증에 영향을 미쳐 사실 인정의 자료가 되는 것이 아니냐는 의구심이 있었다. 한편, 실무적 활용의 관점에서, 전문위원이 전문적인 관점에서 쟁점에 대해 의견을 제시하였음에도 그 결과를 소송에 반영시키지 않으면 본 제도는 의미가 없어진다. 간이감정이 되어 버리는 것은 피할 수 없고 오히려 전문위원의 의견에 대한 당사자의 반론기회를 절차적으로 어떻게 확보하느냐가 문제라는 시각도 있었다.⁹⁸⁾

제도가 활용됨에 따라 간이 감정적 활용을 지향하는 견해 또는 전문위원의 설명을 변론 전체의 취지로서 증거로 할 수 있다는 견해 등이 나오기 시작했다. 의료 소송에 참여한 판사를 중심으로 간이 감정적 이용에 긍정적인 견해가⁹⁹⁾ 대두되었고, 설명 내용을 증거로 할 수 있다고 하는 견해들도¹⁰⁰⁾ 나오게 되었다.

최고재판소 또한 전문위원 참고자료에서 “전문위원은 법원의 조언자적 입장에서 심리에 참고가 되는 설명을 하는 자로서, 그 설명 내용은 증거자료가 되지 않는다”고¹⁰¹⁾ 기존의 설명을 반복하여 설명하는 내용은 증거가 되지 않는 것이 원칙임을 명기하고 있지만, “당사자가 전문위원의 설명 내용을 증거로 하는데 동의하는 경우에는 절차 보장을 포기하였다고 보고 증거로 할 수 있다고 이해된다”라고¹⁰²⁾ 하여 증거화의 길을 열어 두고 있다.

3. 감정의 문제점과 이를 개선하기 위한 방안으로서의 전문위원제도

민사소송 제도에서는 법원이나 당사자에게 전문적인 지식을 제공하는 제도적 장치가

190·17頁).

97) (2005(平成17)年12月10日の判例タイムズ1190・17頁).

98) 東京三弁護士会 医療関係事件検討協議会, 専門委員制度アンケート結果報告書, 2015, 16頁.

99) 加藤良夫編著・実務医事法講義・民事法務研究会・247頁 등

100) 最新裁判実務体系・医療訴訟・福田剛久外編・青林書院・173~175頁 등.

101) 専門委員参考資料・2014(平成26)年改訂版・34頁

102) 専門委員参考資料・2014(平成26)年改訂版・35頁

준비되어있다. 전문위원 제도가 도입되기 이전에는 이 중에서도 전문적 지식을 필요로 하는 문제에 대해 전문가인 감정인이 소견을 언급하고, 이를 판사가 추찰하여 평가하고 감정인 질문에 의한 비평적 검토를 거쳐 자유심증주의에¹⁰³⁾ 근거하여 증거력을 자유롭게 평가함으로써 올바른 전문적 식견을 도입하는 것을 보장하는 감정절차가 중핵을 이루어 왔다. 감정 제도는 법원의 쟁점에 대한 판단 능력을 보충하기 위해 당사자 간의 주장, 입증이 거의 다한 단계에서 당사자의 의견을 바탕으로 법원이 정한 감정 사항에 대해 전문가로서의 의견을 구하는 것이다.

증거조사로서의 감정에 대해서는 일본 민사소송법 제212조 내지 제218조에서 규정하고 있는데, 감정은 민사소송법상 명확하게 ‘증거’로서 위치하고 있고, 학식과 경험을 가지는 감정인에게 의견을 진술하게 할 수 있다(제212조 제1항, 제215조 제1항). 보충 감정(제215조 제2항) 및 감정인 질문(제215조의2)이 규정되어 있고, 선서, 반대신문권의 절차보장 등 엄격한 증거조사절차로 되어 있다(제215조의2, 제216조). 감정결과에는 증거로서 판결의 기초가 될 수 있기 때문에 유효한 제도이나, 종래 쟁점이 정확하게 파악되지 않아서 심리가 원활하게 이루어지지 않거나 감정사항을 적절하게 정하지 않아서 감정에 장시간이 소요되는 등 쟁점정리 단계에서 전문적 식견이 적절하게 얻어졌더라면 원활하게 진행되었을 사안도 적지 않았다. 특히 감정사항을 확정하는 작업에는 전문지식이 필요한 경우가 적지 않지만 쟁점정리를 목적으로 감정인을 선임하는 것은 본래 취지에 적합하지 않다는 제도적 한계가 있었다. 민사소송법은 석명처분으로서의 감정도 규정하고 있다(제151조 제1항 제5호). 그러나 감정인 선임이 곤란하다는 점, 이것이 증거조사의 규정에 의하는 것으로 되어 있어서 기동성이 없다는 점, 사전에 감정사항을 특정해야 하는 점, 감정비용은 당사자가 부담해야 되는 점 등으로 인해 석명처분으로서의 감정은 별로 이용되지 않았다.¹⁰⁴⁾

이러한 상황에서, 전문위원제도는 전문소송에서 정확하고 신속한 심리를 도모하기 위해 법원이 특정 분야의 전문가인 전문위원에게 소송절차에 참여할 것을 구하고 당사자가 제출한 주장이나 증거 등에 대해 전문위원의 설명을 들을 수 있는 제도로써, 전문

103) 자유심증주의란 사실주장이 진실인지 아닌지를 판단함에 있어서 법관이 증거법칙의 제약을 받지 않고, 변론 전체의 취지와 증거자료를 참작하여 형성된 자유로운 심증으로 행할 수 있는 원칙을 말한다. 증거능력이나 증거력(증거가치)을 법률로 정해 놓아 법관이 사실인정을 위해서는 반드시 이러한 증거법칙에 구속되어야 하는 원칙인 법정증거주의에 반대되는 개념이다(이시윤, 신민사소송법 제11판, 박영사, 530-531면).

104) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 29頁.

적 식견을 제공하여 적절하고 신속한 심리를 행하는 것을 목적으로 설계된 것이다.

4. 재판소 조사관과의 역할분담

기술의 발전속도가 빨라지고 고도로 전문화함에 따라 다양한 기술분야에 정확하게 대응할 수 있는 전문가가 조사관과 함께 특허소송에 참여할 필요가 높아졌다. 첨단기술 전문가는 상근하는 것이 곤란하다는 점에 비추어 각 기술분야 전문가를 비상근 전문위원으로 소송에 참여시키고 그 전문적 식견에 근거하여 법관을 보조하게 하는 것은 특허소송의 정확하고 신속한 심리판단을 가능하게 하는 좋은 방안으로 생각된다.¹⁰⁵⁾ 다만 두 제도는 법관의 전문지식을 보충하는 역할을 한다는 점에서 그 기능이 중첩되는 바, 제도의 원활한 운영을 위한 역할분담이 필요하다.

우선, 조사관은 기술적 지식 및 특허법에 관한 지식을 가지고 있는 자로서 원칙적으로 기술과 관련된 특허소송의 모든 심리에 참여하는 것에 반해, 전문위원은 각종 기술분야에 대해 필요에 따라 심리에 참여한다는 점에서 역할분담이 고려된다. 둘째, 조사관은 상근직원으로서 일상적 지원 측면에서의 역할이 큰 반면, 비상근 직원인 전문위원은 첨단 기술분야나 해당 기술분야의 상식을 확인하기 위해 개별 사안에 참여를 구하는 것이 예상된다.

조사관은 민사소송법 제92조의8 이하에 새롭게 규정이 설계되었고, 그 권한의 확충 및 명확화가 이루어졌다. 전문위원이 절차에 참여하기 위해서는 당사자의 의견을 듣고 동의를 구해야 하지만 조사관은 그와 같은 요건이 없다(민사소송법 제92조의8 제1호 내지 제3호). 또한 소위 인-카메라 심리절차에서도 당사자 일방만이 입회하는 경우에도 참여할 수 있다. 이와 같은 차이는 전문위원은 법원으로부터 독립된 권한을 행사하는 비상근직원으로서의 성질에 비추어 당사자의 반론 기회를 부여하기 위해 일정한 요건이 부가되는데 비해 조사관은 상근 직원으로서 중립성이 제도적으로 담보되고 법관을 보조하는 기관으로서 권한을 행사하는 것이기 때문에 생기는 것이다. 양자 모두 제출된 판단자료가 가지는 의미를 전문적 식견에 근거하여 명확하게 하는 절차주체라는 점에서 공통되나, 조사관은 전문위원과 달리 의견을 진술할 수 있고 재판부의 보조적

105) Id., 30頁.

기관으로서의 역할을 한다는 점에서 차이가 있다.

법원에 상근하면서 기계, 전기 및 화학 분야로 나누어서 법관을 일상적으로 보조하는 조사관과 해당 분야 1인자라고 할 수 있는 비상근 전문위원에 의한 보조를 효과적으로 조합시켜 나가는 것이 특허소송을 보다 정확하고 신속하게 해결할 수 있는 방안이 될 것이다.¹⁰⁶⁾

5. 소결

특허소송에서 전문위원 제도의 실제 이용 실태를 살펴보면, 전문위원은 지적재산고 등재판소의 심결취소소송을 중심으로 이용된다. 제도 도입의 초기에는 전문위원 제도의 운용 실적이 미미하였지만 현재는 지적재산고등재판소가 처리하는 사건의 약 10% 정도가 전문위원이 참여하여 심리·판결에 이르게 되는 것으로 추산된다.¹⁰⁷⁾ 지적재산고등재판소는 매년 특허심결취소소송 사건과 특허권침해소송의 항소심을 합하여 대략 500건을 전후하여 심리하고 있고 그 중 약 50건 정도에 전문위원이 참여하고 있다고 한다. 전문위원은 기술적 쟁점이 있는 소송에서 활용되고 법률적 쟁점만 있는 소송에는 참여하지 않기 때문에 상표분쟁에는 관여하지 않는다.

II. 도쿄지방법원 의료집중부의 시험적 운용

전문위원은 설명을 할 뿐 의견은 진술하지 않는다는 것이 제도의 전제로 되어있다. 그러나 설명과 의견의 구분이 모호하고, 전문위원의 설명이 사실상 법원의 심증에 영향을 미쳐 변론 전체의 취지로 작용하는 것을 막기 어렵다. 한편 실무적 활용의 차원에서 전문위원이 전문적 관점에서 제시한 의견이 반영되지 않는다면 본 제도의 의미가 반감될 수밖에 없다. 어차피 간이감정이 되어 버리는 결과를 피할 수 없다면 오히려 전문위원의 의견에 대한 당사자의 반론기회를 보장하면서 적극적으로 활용하자는 견해가 대두되었다.

106) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 31頁.

107) 特許庁(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, “日本の知的財産高等裁判所”(2013) 15頁.

도쿄지방법원 의료집중부는 2006년 3월 간사회(의료기관, 변호사회 및 법원과의 협의회)에서 “법원이 상당하다고 인정하고 또한 당사자 쌍방이 동의하는 경우에는 전문위원에 대해 일반적인 지식에 대한 설명뿐만 아니라 구체적인 사항에 대한 의견을 구하는 운영을 시범적으로 실시한다”는 전문위원의 참여 방식에 대해 (안)을 제시하였다. 해당 (안)은 “(1) 전문위원 제도가 본래 전문위원으로부터 일반적인 지식의 설명을 듣는 것을 내용으로 하는 것임에 비추어, 그 운용은 당사자가 전문가의 도움을 받는 것이 곤란한 경우 등 예외적인 경우에 한정하여 실시한다. (2) 전문위원은 요구된 사항에 대해서만 의견을 진술하고, 원칙적으로 미리 작성한 서면에 따라 의견을 진술한다. (3) 전문위원이 의견을 말한 사항에 대해서도 당사자에게 입증의 기회를 충분히 확보한다”라는 조건을 붙이고 있다.¹⁰⁸⁾

전문위원 제도를 간이감정적으로 이용하는 이 시범적 운영이 실제로 도쿄지방법원 의료집중부에서 크게 활용되었던 것으로 판단되지는 않지만, 의견을 요구하는 경우를 예외적인 경우로 한정하고, 당사자 쌍방의 동의를 조건으로 하고, 의견의 내용을 문서화하는 것을 원칙으로 하고, 반증의 기회를 보장하고 있어서 투명성의 관점에서 타당성을 갖는 것으로 평가된다.¹⁰⁹⁾ 전문위원의 의견에 대한 당사자의 반론기회를 절차적으로 확보하면서 동 제도의 이용활성화에 기여할 수 있다는 점에서 참고가 될 만하다.

108) 東京三弁護士会 医療関係事件検討協議会, 専門委員制度アンケート結果報告書, 2015 (平成27) 年6月, 15-16頁.

109) 시범적 운영은 의료기관, 변호사회 및 법원과의 협의회(간사회)에서 확인된 합의사항이지만 법원이 상당하다고 인정하고 아울러 당사자 쌍방이 동의하는 경우에는 전문위원에 대하여 일반적인 지식에 대한 설명뿐만 아니라 구체적인 사항에 대한 의견을 구한다는 것으로서 일반적인 전문위원의 운용과는 다른 것이다. 따라서 각각의 변호사에게 널리 주지되어 있다고는 말하기 어렵다. 법원이 시범운용에 의한 전문위원의 참여를 상정하고 있는 때에는 반드시 시범적 운용에 대한 설명을 하고, 이에 동의하는지 여부를 확인할 것이 요구된다.

제4절 우리 제도와 비교와 우리에게 주는 시사점



I. 서

일본도 전문위원 제도의 도입 초기에는 활용이 저조하다는 문제가 지적되었으나 전문가 단체(변호사회, 변리사회, 지식재산학회 등 관련 단체)와의 협력, 활용확대를 위한 시험적 시도, 활용을 위한 표준매뉴얼의 작성 등을 통해 문제를 극복하였다.

특허소송에서 외부 전문가의 지식을 소송에 반영하는 장치로는 크게 감정제도와 전문심리위원 제도가 있다. 감정제도는 미국의 전문가 증언과 달리 법원에 의해 주도되는 바 감정결과가 보다 공정하고 감정비용 또한 법원의 주도 하에 일정한 기준에 따라 산정되므로 나름 합리적 범위에 속하고 저렴하다는 장점을 가진다. 그런데 현실에 있어서는 그와 반대로 부적절한 감정인 선정, 과다한 감정료 등으로 인해 감정제도의 본래의 장점과는 어긋나는 현상이 벌어지고 있다.¹¹⁰⁾ 이와 같은 문제는 제도 자체가 가지는 문제라기보다 감정제도의 장점을 살리지 못한 운용상의 문제라고 생각된다.

한편 감정제도는 당사자가 신청하여 그 증언을 증거방법으로 삼을 수 있는 미국의 전문가 증인 제도에 비해 당사자의 절차참여권 보장은 상대적으로 약할 수밖에 없다. 감정제도가 가지는 제도적 한계 그리고 운용상 문제를 보완하기 위해 전문심리위원 제도를 도입하였지만 전문심리위원 제도는 활용이 저조하여 그 기능을 제대로 발휘하고 있지 못하는 실정이다.

II. 중립성 및 신뢰확보의 중요성

전문심리위원 제도는 기본적으로 고도의 전문지식에 대한 법원의 능력을 보충하기 위해 외부전문가를 재판에 참여시키는 제도이다. 전문지식이 부족한 법원으로서의 전

110) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 180면.

문심리위원의 의견을 탄핵하기 어렵고 전문심리위원의 영향력이 클 수밖에 없다. 경우에 따라서는 전문심리위원에 의한 재판이라는 비판이 나올 여지도 있다.¹¹¹⁾ 그러나 이는 전문소송이 가지는 내재적 한계일 뿐 전문심리위원 제도 자체의 문제는 아니다. 소송은 어차피 일방 당사자에게 불리한 결과가 나올 수밖에 없지만, 절차적 정당성이 확보된 결과라면 패소한 당사자 입장에서도 수긍하기가 훨씬 쉬울 것이다.

결론적으로 전문심리위원제도가 성공하기 위해서는 전문심리위원의 활동과 운영에 중립성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하다. 전문심리위원의 임용·위촉절차, 지명·참여절차에 고도의 투명성과 신뢰성이 담보되어야 한다. 이를 위해서는 전문심리위원 후보자에 관한 정보를 당사자에게 개시하고 당사자의 의견을 충분히 들을 필요가 있다. 당사자와의 이해관계에 대해서는 우선 전문심리위원 후보자로부터 원고 및 피고와의 이해관계 존재 여부에 대한 정보를 얻은 후 후보자를 선정한다. 또한 당사자 측에도 이해관계 유무를 확인할 기회를 충분히 주어 동 제도에 대한 신뢰를 구축할 필요가 있다.

소송 당사자가 해당 기술분야의 사정에 가장 정통한 자인 경우가 많다. 따라서 당사자에게 전문심리위원 후보자를 추천하게 하는 방법도 나쁘지 않다고 생각된다. 다만 이 경우 자기에게 유리한 자를 추천하여 불공평하다는 인식을 줄 수 있으므로 양 당사자에게 후보자 추천을 받은 후 중복되는 자를 추천하는 방법을 고려해 볼 수 있다.

당사자가 전문심리위원의 참여에 반대하는 경우, 그 이유가 법에서 정하는 제척·기피 사유에 해당하거나 그렇지 않더라도 상당한 이유가 있는 경우에는 법원은 해당 전문심리위원의 참여결정을 해서는 안 된다. 그러나 당사자의 반대의견이 합리성을 결한 경우에는 쌍방 당사자의 의견도 고려하면서 당사자에게 참여의 필요성을 설명할 필요가 있다. 당사자 또한 전문가 도움의 필요성을 인식하고 이를 적극적으로 활용하는 태도가 바람직하다.

특허소송에는 기술심리관, 재판소 조사관과 같은 내부전문가가 있음에도 불구하고 외부전문가인 전문심리위원제도를 도입한 의의는 일반적인 기술설명에 그치지 않고 개별 사건에 관해 첨단기술 등에 대해 전문가의 적절한 조언을 받는다는 것이다. 그러나

111) <http://academynext.lawnb.com/Info/ContentView?sid=N0000684CE796F95>

기술분야가 첨단일수록 그에 대한 전문적 지식을 가지는 전문가 수는 한정되어 있고, 그에 따라 당사자 쌍방과의 이해관계가 전혀 없는 전문가는 지극히 한정될 수밖에 없다. 이에 대해서는 근본적으로는 전문심리위원 풀(pool)을 확대하고, 경우에 따라서는 관련 학회의 도움을 받아 구체적 사건에 필요한 전문심리위원을 새롭게 임명하고 그 전문심리위원을 해당 사건에 선임하는 방안을 고려해 볼 수 있다. 전문심리위원의 참여가 필요한 사안에 있어서 쌍방 당사자 모두 이의가 없는 적절한 전문가가 있는 경우 그 사람을 즉시 전문심리위원으로 새롭게 선임한 후 해당 사건에 참여결정을 하는 등 절차의 활용을 위해 보다 적극적 자세가 필요하다.¹¹²⁾

III. 전문심리위원의 역할과 운영의 명확화

전문심리위원 제도는 전문소송의 심리를 충실히 하고 원활하게 진행시키는 것을 목적으로 도입된 제도로서, 비전문가인 법원이나 당사자에게 매우 유익하고 편리한 제도라고 할 수 있다. 특허소송에서는 특히 심리의 충실과 원활한 진행을 위해 전문가의 설명이 필요한 경우가 많아 널리 이용될 가능성이 있다. 그러나 동 제도의 한계에 주의하지 않으면 자의적으로 운용될 위험이 있고, 제도 자체가 신뢰를 잃을 우려가 있다. 그렇다고 하여 부적절한 운용의 위험을 너무 인식한 나머지 지나치게 조심하게 되면 이용 자체가 활성화되지 못하여 입법취지를 달성할 수 없게 된다.

즉 제도의 유용성만을 고려하여 동 제도를 본래의 제도적 취지를 넘어서까지 이용하는 경우에는 자칫 전문위원 제도 자체의 신뢰를 잃을 위험이 있고, 반대로 제도의 부작용을 우려하여 지나치게 신중하게 제도를 운영하는 경우에는 제도 자체가 활용되지 못하고 사장되어 버릴 위험이 있는 바, 원활한 이용이 되면서도 제도의 본래적 취지를 벗어나지 않는 활용방안을 고려하는 것이 필요하다.

결론적으로 전문심리위원 제도를 제도의 취지에 맞게 적절하게 활용하기 위해서는 전문심리위원의 활동으로서의 한계를 명확히 하고, 활용의 한계가 어디까지인지를 분

112) 일본의 경우 실제로 그와 같은 형태로 새롭게 임명된 후 선임된 사례가 있다고 한다.(高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 14頁).

명히 해 두어야 할 것이다. 구체적으로는 ① 전문심리위원 제도와 감정 제도의 차이는 무엇인지, ② 전문소송에서 변론주의는 어떠해야 하는지, ③ 전문심리위원의 설명을 어떻게 기록화 할 것인지에 대해 법원이 그 기본 방침을 정립할 필요가 있다.¹¹³⁾

전문심리위원을 법관의 협력자로 보는 견해가 있는데 해당 견해는 전문심리위원을 법관과 유사한 지위에 있는 것으로 파악한다. 전문심리위원은 어디까지나 법관의 전문 지식을 보충하여 소송 진행에 도움을 주는 자이지, 분쟁에 대한 판단하는 자가 아니다. 전문심리위원에게 법관의 보조자를 넘어 협력자로서의 지위를 인정하는 것은 곤란하다. 전문지식이 부족한 법원으로서 전문심리위원의 설명이나 의견을 탄핵하기 어렵고 재판에 있어 그 영향력이 클 수밖에 없겠지만 전문 분야에 관한 소송에서도 자유심증주의 원칙에 따라 법관이 판단을 내려야 하는 것은 당연하다. 전문심리위원의 지위를 법관의 보조자를 넘어 협력자로까지 인정하는 경우 전문가에 의한 재판이라는 비판을 면할 수 없게 된다.

IV. 변론주의와 전문심리위원의 한계

특허권침해소송은 자기 결정과 자기 책임으로 하는 민사 분쟁으로 민사소송의 기본 원칙인 처분권주의, 변론주의 등 당사자주의가 적용된다. 행정소송인 심결취소소송에서도 원칙적으로 변론주의가 적용된다.¹¹⁴⁾ 변론주의란 소송자료, 즉 사실과 증거의 수집·제출의 책임을 당사자에게 맡기고, 당사자가 수집하여 제출한 소송자료만을 변론에서 다루고 재판의 기초로 삼아야 한다는 것을 말한다.¹¹⁵⁾ 따라서 특허소송에서 어떤 사실 관계를 주장하고, 어떤 점을 다투고, 어떤 증거를 제출할 것인지의 선택은 당사자의 자유이자 당사자의 책임이다. 이와 같은 변론주의의 기본 개념을 강조하면 전문심리위원으로서 전문용어의 해설이나 일반적인 전문지식의 설명이나 의견 외에 일방 당사자에게 유리하게 작용하는 설명이나 의견을 말해서는 안된다. 법원은 당사자의 주장·입증의 범위 내에서 판결하기 때문에 당사자가 행한 주장이나 증거 제출이 불충분한

113) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 79頁.

114) 대법원 2000. 12. 22. 선고 2000후1542 판결.

115) 이시윤, 신민사소송법 제11판, 박영사, 2017, 326면.

경우에는 자기 책임으로 불이익을 받아도 어쩔 수 없다. 법원으로서 법이 인정하는 범위 내에서 석명권을 행사하여 당사자에게 질문하고 증명추구를 하고 당사자가 간과한 법률상 사항을 지적하여 의견진술의 기회를 줄 수 있을 뿐이다.

그러나 특허분쟁에서 전문지식을 가지고 있지 않은 일방 당사자가 불충분한 주장을 하고 있을 때, 이를 엄격한 자기 책임으로 돌려 그 당사자에게 불이익이 되도록 해도 좋은 것인지는 의문의 여지가 있다. 전문지식이 없는 당사자로서는 자기 결정을 하려고 해도 그 전제로서의 지식이 부족한 것이고, 자기 결정에 의한 자기책임이라고 하려면 자기 결정을 하기 위한 지식과 자료의 제공이 필요하기 때문이다.¹¹⁶⁾

전문심리위원 제도의 목적은 전문소송에서 소송관계를 명료하게 하거나 원활한 진행을 도모하기 위해서 전문지식을 가지고 있지 않은 소송 관계자에 대해 전문지식을 설명하고 심리를 충실하게 하는 것이다. 전문심리위원의 설명 결과, 당사자가 새로운 논점을 알았다 하더라도 이는 당사자가 전문지식 등에 대해 습득한 후 주장되어야 할 내용이 빨리 주장되었다는 것에 지나지 않고, 변론주의에 반하는 것은 아니다. 전문지식이 없는 당사자가 신속하게 적절한 주장을 할 수가 없는 경우, 이로 인해 불리한 판결을 받는 것은 불합리하다. 따라서 법원으로서 당사자가 본래의 쟁점을 인식하지 못한 경우 석명권을 행사할 수 있다면 그렇게 해야 한다. 당사자의 전문지식이 부족하여 전문심리위원이 설명하도록 하는 것이 타당하다고 생각하는 경우는 우선 설명을 하게 한 후 당사자에게 석명권을 행사할지 여부를 결정하게 된다. 전문심리위원 제도를 활용하면 당사자에 대해 쟁점으로서의 가능성도 포함하여 전문지식을 설명한 뒤 주장을 정정하거나 보완할 수 있는 기회를 주고, 필요하다면 석명을 하는 등, 당사자 간의 쟁점을 조기에 정리할 수 있다.

한편 전문가인 한쪽 당사자는 본래의 쟁점을 인식하고 있지만 이 쟁점은 불리하기 때문에 굳이 설명하려고 하지 않고, 상대방과 법원은 전문지식이 없기 때문에 본래의 쟁점을 인식하지 못하는 경우가 있다. 이런 경우 전문심리위원의 활동이 없으면 법원의 소송지휘나 전문심리위원에 대한 질문사항이 본래의 쟁점을 감안한 내용이 될 것이라고는 기대할 수 없다. 그러나 전문심리위원의 역할은 법원의 질문 사항에 답변하는 것이 중심이기 때문에 전문심리위원은 질문받지 않는 사항에 대해 자신의 판단으로 당사

116) 松木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 81頁.

자의 면전에서 설명해서는 안 된다. 왜냐하면 변론주의와의 관계에서 당사자가 주장하지 않은 사항에 대해 어디까지 적극적 석명을 할 것인지는 미묘한 문제로서, 법원이 소송지휘의 문제로 대응해야 하는 사안이기 때문이다.¹¹⁷⁾ 따라서 법원이 진정한 쟁점을 인식하지 못한 경우에는 당사자의 면전이 아니라 먼저 법원에 대해 전문심리위원이 인식한 진정한 쟁점을 설명하는 것이 바람직하다.

그러나 전문심리위원 활동의 형평성의 관점에서 당사자의 면전이 아닌 장소에서 법원에 대해서만 설명을 하는 것은 예외로서 제한적으로 운용될 필요가 있다.¹¹⁸⁾ 일본의 경우, 전문위원에 대해 “법원에서 사전에 보낸 질문사항 자체가 부적절한 것이 아닌지 등의 의문이 있으면 법원에 상담하십시오”라는 안내를 하고 있고, 전문위원으로부터 법원에 연락하는 경우에 한해 예외적으로 전문위원이 법원에 대해 설명을 하게 된다. 법원이 전문위원의 설명을 듣고 진정한 쟁점이 누락되어서 석명권을 행사해야 한다고 생각하는 경우에는 당사자의 면전에서 전문지식에 대한 설명을 얻기 위해 전문위원에 대해 질문을 하게 된다.¹¹⁹⁾ 이처럼 법원의 질문을 받고 전문심리위원이 전문지식에 대한 설명을 하고 그 후 필요에 따라 법원은 당사자에게 석명을 하는 순서로 쟁점 정리를 진행해가는 것이 타당하다.

대기업, 중소기업 간 또는 개인발명가 간에는 소송수행능력, 경제력 등에 있어서 차이가 있을 수밖에 없고 특허소송에서는 쌍방 당사자 사이의 기울어진 운동장이 문제가 되는 경우가 많다. 전문심리위원 제도는 기울어진 운동장을 조정하기에 유익한 제도이다. 일방 당사자가 전문지식을 가지고 있지 않아서 불충분한 주장이나 부정확한 주장에 머물고 있는 경우 전문심리위원이 당사자에 대해 쟁점으로서의 가능성도 포함하여 전문지식을 설명한 뒤, 주장의 정정이나 보완을 할 수 있는 기회를 주고, 필요하다면 석명을 하고, 당사자 간의 쟁점을 조기에 정리할 수 있다.¹²⁰⁾

117) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28 卷 1 号, 2005 年 9 月, 83 頁.

118) 전문심리위원 활동의 공정성을 확보하기 위해서는 전문심리위원의 활동은 기본적으로 당사자의 면전에서 하는 것이 중요하다. 왜냐하면 전문심리위원 발언의 영향력을 감안할 때, 전문심리위원이 해당 재판 절차에서 법원에 대해 어떠한 설명을 했는지, 아울러 소송 절차에 어떤 형태로 참여하고 있는지를 쌍방 당사자가 인식할 수 있고, 필요하다면 당사자가 반박할 수 있는 시스템이 아니면 공정한 재판 절차라고 할 수 없기 때문이다.

119) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28 卷 1 号, 2005 年 9 月, 83-84 頁.

120) 上同, 81-82 頁.

V. 전문심리위원의 설명·의견과 증거능력

1. 감정과의 차이점

감정이란 법관의 판단능력을 보충하기 위하여 전문적 지식과 경험을 가진 사람에게 법규나 경험 법칙(대전제에 관한 감정) 또는 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 사실 판단(구체적 사실 판단에 관한 감정)을 법원에 보고하게 하는 증거조사이다. 이와 같이 보고된 법규나 경험 법칙 또는 사실 판단을 감정의 결과(감정 의견)라 하고, 법원으로 부터 감정을 명령받은 사람을 감정인이라고 한다.¹²¹⁾ 감정결과는 증거자료가 된다. 반면 전문심리위원의 주된 역할은 쟁점정리단계에서 쟁점을 명확히 하고 전문지식에 대한 법원의 이해를 보충하는 것으로, 감정과 달리 증거자료가 아니다.

감정인과 전문심리위원은 참여 국면과 법적 효과에 차이가 있을 뿐만 아니라 그 목적이 다르다. 감정 제도가 쟁점에 대한 법원의 판단능력을 보충하기 위한 제도인 것에 대해, 전문심리위원 제도는 법원의 쟁점과 증거의 정리에 대한 소송지휘의 능력을 보충하기 위한 제도라고 할 수 있다.¹²²⁾ 당해 소송에서 쟁점이 되는지 여부는 쟁점정리라고 하는 소송지휘의 문제이고, 쟁점 정리를 실시한 후 전문가의 판단을 요하는 경우에는 석명처분으로서 감정을 실시하게 된다.

감정 제도에서는 쟁점이 되는지 여부도 포함하여 쟁점에 대한 판단을 하게 되고, 전문심리위원 제도는 쟁점에 대한 판단까지 이르지 않는 쟁점이 될 가능성을 설명하게 된다. 그러나 무엇이 쟁점이 될지는 구체적 사건마다 다르고, 특히 특허소송에서는 전문심리위원의 의견이 간이 감정으로서의 역할도 할 수 있는 등 감정제도를 보완할 여지가 크다. 다만 이 경우 법원으로서의 당사자의 절차권 보장을 위해 각 사안마다 전문심리위원의 역할을 분명히 하고 전문위원의 설명이나 질문 사항이 제도의 취지에 맞게 적절하게 이루어질 수 있도록 소송을 지휘해야 할 것이다.

121) 법원행정처, 법원실무제요 민사소송 [Ⅲ] (개정판) (2014), 161頁.

122) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 79頁.

2. 전문심리위원의 참여와 기록화

전문심리위원 제도를 잘 활용할 수 있다면 감정제도에 비해 무겁지 않다는 장점을 발휘하면서

특허소송의 신속하고 적정한 심리판단에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.¹²³⁾ 다만 조서화 되지 않고 소송자료가 되지 않는다는 점에서 재판부의 순환이 이루어지는 경우 이전의 설명내용이 제대로 활용되지 못할 우려가 있고, 감정과는 달리 그 자체가 증거로 되지 못한다는 한계가 있다.

전문심리위원의 설명 등은 증거자료가 되지 아니하므로 전문심리위원의 설명 등을 조서에 모두 기재하여야 하는 것은 아니다. 전문심리위원의 설명 등의 내용을 기재할 것인지, 기재한다면 어느 정도까지 기재할 것인지는 사건의 쟁점, 설명 등의 내용에 따라 개별적으로 판단해야 한다.¹²⁴⁾

모든 내용을 기록할 수는 없겠지만 전문심리위원의 설명에 따라 소송관계가 명료하게 되었다면 어떻게 명료하게 되었는지 요지를 기록해 두는 것은 재판 절차가 적정하게 진행되고 있는지를 확인하기 위해 필요하다. 소송 도중 담당 재판관의 인사이동이 있는 경우도 있기 때문에 전문심리위원의 설명이나 의견 중 유익하다고 판단되는 경우에는 기록해 둘 필요가 있다. 전문심리위원의 설명이나 의견은 소송관계를 명료하게 할 목적으로 이루어지는 경우가 많은데, 한 번의 설명을 듣는 것만으로도 충분한 경우도 있지만 소송기록을 검토한 후 계속해서 확인해야 할 사항도 있다. 일본의 경우 전문위원 제도가 도입되기 전부터 전문가의 설명을 조서에 기록하고 사안에 따라서는 전문가의 설명을 비디오테이프에 녹화하여 조서에 첨부하는 방법이 소개되어 있다.¹²⁵⁾

전문심리위원이 소송절차의 기일에 참여한 때에는 조서에 그 성명을 기재하여야 하고, 전문심리위원이 재판장, 수명법관 또는 수탁판사의 허가를 받아 소송관계인에게 질문을 한 때에는 조서에 그 취지를 기재하여야 한다(민사소송규칙 제38조의7).

123) 特許庁(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, 日本の知的財産高等裁判所, 2013, 24頁.

124) 법원행정처, 전문심리위원 활용 매뉴얼 (2014. 2.), 31頁.; 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016. 2, 59頁.

125) 西口元「医療過誤訴訟と鑑定」, 新裁判実務体系(1) 医療過誤訴訟法, 青林書院出版.

경우에 따라서는 문서로 기록하는 것이 곤란한 경우가 있다. 문서로 기록하는 것이 곤란한 경우나 복잡한 경우에는 사전에 비디오 녹화를 하는 것에 대하여 전문심리위원의 양해를 받고 녹화를 해 둘 필요가 있다. 일본의 경우 전문위원의 설명을 비디오로 녹화한 경우 판사는 소송관계를 명료하게 하기 위해 필요한 범위를 특정하고 녹음을 조서에 첨부하게 된다(일본 민사소송규칙 제67조, 제69조). 다만 현재 일본 법원의 기본적인 운용은 전문위원의 설명을 비디오로 녹화하고 있지만 당사자의 등사청구를 인정하지 않는다고 한다. 비디오테이프가 기일 조서에 첨부된 경우 당사자가 등사청구를 하면 법원은 등사청구에 응하여야 하는 것이 당연하다. 그럼에도 불구하고 당사자의 등사청구를 인정하지 않는 이유는 비디오 촬영은 법원이 다시 설명 내용을 듣고 확인하기 위해 녹화한 것으로, 기일조서에 첨부하는 것은 상정하고 있지 않고 따라서 당사자의 등사청구도 인정하지 않는다는 것이다. “① 전문심리위원 제도는 기본적으로 법원의 전문지식에 대한 조언자로서의 역할을 충실히 수행하는 것이다. ② 당사자에게 비디오테이프 등사를 인정하면 당사자가 그것을 증거로 제출한 경우 본래 증거가 되지 않아야 할 전문심리위원의 설명 내용이 증거가 되어 버린다”는 점을 고려하면 일응 타당한 것으로 생각된다. 그러나 법원이 필요한 범위에서 비디오 녹화부분을 조서에 첨부한 경우 당사자로부터 등사청구가 있는 경우 이에 응하는 것이 제도의 원활한 활용 측면에서 보다 바람직할 것으로 생각된다.¹²⁶⁾

3. 간이 감정제도로 적극 활용할 필요

일본의 전문위원은 전문적 사항에 대한 설명을 할 수 있을 뿐 의견을 말할 수 없다. 그러나 우리나라 전문심리위원은 일본의 전문위원과 달리 설명뿐 아니라 의견도 진술할 수 있다. 일본의 경우 전문위원의 설명을 변론 전체의 취지로서 고려할 수 있는지에 관해서는 긍정설과 부정설로 나뉘지만 “당사자가 구술변론에서 발언한 정보로 볼 수 없고 실질상으로도 비교적 엄격한 절차에 의한 감정을 대체, 잠탈할 위험이 있다”는 이유로 부정하는 견해가 다수설이다.¹²⁷⁾ 그러나 일본에서도 최근에는 간이 감정적 활용을 지향하는 견해 또는 전문위원의 설명을 변론 전체의 취지로서 증거로 할 수 있다

126) 船木孝和, “専門委員制度の運用と課題”, 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 85-86頁.

127) 백광균, “전문위원 제도의 운영, 평가” [내부보고용], 법원행정처 (2015. 7. 31.) 8頁.

는 견해가 유력해지고 있다.¹²⁸⁾ 일본의 전문위원은 의견을 말할 수 없지만 전문심리위원은 자신의 의견을 진술하는 것도 가능한 점을 고려해 볼 때 전문심리위원의 의견을 변론 전체의 취지로는 당연히 고려할 수 있는 것으로 판단된다.¹²⁹⁾ 특히 특허소송의 경우에는 전문심리위원 제도를 간이 감정으로서 적극 활용할 필요가 있다.

특허권침해소송에서 특허권 침해행위에 따른 손해액을 증명하는 것은 쉬운 일이 아니다. 특허법은 손해액 산정에 있어서 권리자의 입증책임을 경감할 수 있는 손해액의 추정규정(제128조)을 둬으로써 특허권자 등을 두텁게 보호할 수 있도록 하고 있다. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항에서는 특허권자의 손해배상액을 산정할 수 있는 다양한 방법을 규정하여 손해배상액 산정이 쉽게 이루어질 수 있도록 하고 있다. 해당 규정에도 불구하고 침해사실 및 손해발생사실은 인정되나 손해액의 증명이 극히 곤란한 경우가 있을 수 있다. 법원으로는 손해액의 명확한 증명이 없다고 하여 손해배상 청구를 기각할 것이 아니라 증명을 완화하여 변론의 전취지 및 증거조사 결과로부터 적정하다고 판단하는 금액을 배상액으로 인정할 수 있도록 하기 위해 제7항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정하여 법원의 재량에 의한 상당한 손해액을 인정하고 있다.

한편 침해는 용이하지만 그 발견이 어렵고 설령 침해행위를 발견하더라도 침해사실을 증명하거나 침해행위로 인한 손해액을 증명하는 것이 극히 곤란하다는 점을 감안하여 2019년 개정 특허법에서 징벌적 손해배상제도를 도입하였다(제128조 제8항 및 제9항 신설).¹³⁰⁾ 그래서, 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있

128) 加藤良夫編著・実務民事法講義・民事法務研究会・247頁 등; 最新裁判実務体系・医療訴訟・福田剛久外編・青林書院・173-175頁 등.

129) 백광균, “전문위원 제도의 운영, 평가” [내부보고용], 법원행정처 (2015. 7. 31.), 2면; 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2. 152면. (일본의 경우는 전문위원 입법과정에서 그 역할을 의견진술이 아니라 설명을 하는 것으로 정리하여 법원의 심중에 영향을 주지 않는 형태로 하였다. 우리나라 전문심리위원 제도와 가장 큰 차이라고 할 수 있다.)

130) 법률 제16208호 특허법 일부개정 2019. 01. 08.

도록 하되, 1배 내지 3배의 범위 내에서 몇 배로 증액할 것인지는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이익의 정도 등을 고려하도록 하여 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 하는 것이다.¹³¹⁾

개정 민사소송법은 손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있도록 하였다(제202조의2 신설).¹³²⁾¹³³⁾

131) 제128조(손해배상청구권 등)

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.
- ④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.
- ⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- ⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.
- ⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.
- ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. [신설 2019.1.8] [[시행일 2019.7.9]]
- ⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

132) 법률 제14103호 민사소송법 일부개정 2016. 03. 29.

133) 제202조의2 (손해배상 액수의 산정)

손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에

전문심리위원의 의견을 변론 전체의 취지로 잘 활용하면 특허권 침해에 따른 손해배상 분쟁 등을 보다 신속·적정하게 해결할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 특허소송에서의 증거능력

특허소송에서는 법관의 전문화가 상당히 이루어져 있다. 기술심리관, 기술조사관과 같은 내부전문가의 도움도 받을 수 있다. 문제는 당사자 간의 소송능력과 기술 이해력의 차이가 클 수 있다는 것이다. 전문심리위원 제도를 간이 감정제도로써 활용할 수 있게 되면 당사자 간의 기울어진 운동장으로 인한 문제를 어느 정도 해결할 수 있을 것이다. 다만 전문심리위원의 의견은 그 자체가 증거로 되는 것은 아니므로 감정제도가 본연의 역할을 제대로 담당할 수 있도록 제도개선이 이루어져야 한다.

소송은 당사자의 주장·입증과 그에 대한 반론·반증을 통해 진실을 찾아가는 과정이다. 소송의 결과는 어차피 일방 당사자에게는 불리한 것으로 될 수밖에 없다. 특허소송은 출원 당시의 기술 수준을 바탕으로 상대적 진실을 찾아 나가는 과정이라고 할 수 있다. 감정과 관련된 가장 큰 문제는 감정의 공정성과 당사자의 절차권 보장과 관련된 것이다. 사실심 충실화 사법제도개선위원회는 이를 고려하여 감정제도를 개선하기 위한 다양한 구체적인 방안을 제시하였고 그에 따라 민사소송법과¹³⁴⁾ 민사소송규칙¹³⁵⁾ 개정됨으로써 감정제도의 공정성, 당사자 절차권 보장과 관련된 문제는 상당부분 개선될 수 있을 것으로 기대된다.

우리나라는 대륙법계의 감정제도를 채택하고 있지만 당사자가 전문가를 증인으로 신청하여 신문하는 것 자체가 금지되는 것은 아니다. 다만 인증(人證)의 일종인 감정제도가 존재하는 상황에서 당사자가 별도로 전문가를 증인으로 신청하더라도 증거로 채택되지 않을 가능성이 크고 채택되더라도 증명력은 낮게 평가될 것이다. 당사자가 임의로 고른 전문가의 전문성이나 공정성은 의심될 수밖에 없기 때문이다.¹³⁶⁾

법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있다.

134) 법률 제14103호 민사소송법 일부개정 2016. 03. 29.

135) 대법원규칙 제2771호 일부개정 2018. 01. 31.

136) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 243면.

한편 소송 외에서 당사자가 개인이나 단체에 직접 감정을 의뢰하여 그 결과를 기재한 감정서가 법원에 제출되었을 때에는 서증으로서 법원이 이를 합리적이라고 인정하면 사실인정의 자료가 될 수 있다.¹³⁷⁾ 이러한 감정을 소송 외에서 감정을 하였다고 하여 사감정 또는 사(私)적 감정이라고 칭한다. 사감정 또한 양 당사자의 동의가 있으면 감정으로 볼 수 있다는 견해가 있지만¹³⁸⁾ 법원의 감정명령에 따라 작성된 것이 아니므로 민사소송법상의 감정으로 보기는 어렵다.¹³⁹⁾ 사감정은 일종의 서증에 해당하고 법원이 그 내용이 합리적이라고 인정하는 때에는 사실인정의 자료로 삼을 수 있다. 사감정은 당사자의 기피권과 신문권이 보장되어 있지 아니하므로 전제 사실이 법원이 인정한 사실과 부합하는지, 사실판단에 이르게 된 절차 등이 적절한지 등을 심사한 후 실질적 증거력을 판단하여야 할 것이다.¹⁴⁰⁾

증거력을 높게 평가하기 힘들다는 점, 비용이 지나치게 많이 들 수 있어서 경제력이 소송의 승패를 좌우하는 결과가 될 수 있다는 점, 그로 인해 당사자 간의 기울어진 운동장을 더 심화시킬 수 있다는 점 등을 고려하면 특허소송에서 전문가 증인이나 사감정에 지나치게 의존하는 태도는 지양해야 할 것으로 생각된다. 그렇지만 특허소송의 경우에는 특허권의 존속기간이 정해져 있어서 시급을 다투는 경우가 많고 법원의 감정결과를 기다릴 여유가 없는 등의 이유로 인해 사감정이 시행되는 경우도 있을 수 있다. 사감정 또한 전문가가 자신의 전문지식을 활용하여 자신의 이름으로 감정서를 제출하는 것이므로 단지 사감정이라는 이유만으로 배척한다거나 그 증명력을 낮게 볼 것이 아니라 법원으로서 그 내용을 실질적으로 꼼꼼히 검토한 후 채택 여부를 판단할 필요가 있다.

대부분의 사건에서 감정절차가 진행되는 의료·건설 사건과 달리, 특허소송에서는 감정이 요구되는 경우는 극히 제한적이다. 선행기술과 같은 소송자료도 대부분 서면인 경우가 많고 증인이 채택되는 경우도 많지 않다.¹⁴¹⁾ 전문심리위원의 의견을 간이감정

137) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010다6659 판결 등.

138) 이시윤, 신민사소송법 제11판, 박영사, 2017, 486면.

139) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2., 28면.

140) 법원행정처(주 9), 162면.

141) 特許庁(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, 日本の知的財産高等裁判所, 2013, 12頁(의료 소송이나 건축소송과 달리 특허권 침해소송에서는 별도의 증인신문이 이루어지는 경우는 드물다. 특허청구항이나 명세서의 해석문제와 특허침해제품의 기술내용은 통상 객관적인 증거이기 때문이다. 아울러 특허의 유·무효 판단은 해당 특허에 관한 과거 사실의 재현을 목적으로 하는 것이 아니라 일정한 엄격한 요건을 근거로 사후적으로

제도로서 보다 적극적으로 활용한다면 감정제도, 전문가 증언이나 사감정이 가지는 기능을 수행하면서도 그 제도들이 가지는 위와 같은 나쁜의 한계를 극복할 수 있는 좋은 대안이 될 수 있을 것이다.

다만 충분한 이해가 없이 새로운 제도를 이용하는 경우 당사자에게 제도 자체에 대한 불신이 생길 우려가 있다. 전문심리위원 제도의 이용이 일방 당사자에게 불측의 불이익을 가져오는 경우 제도 자체가 훼손될 우려가 있다. 전문심리위원의 참여가 이루어지는 경우 법원으로서 전문심리위원의 제도적 취지를 충분히 설명하고 전문심리위원의 설명 및 의견의 증거상, 소송상 취급에 대해 사전에 명확하게 설명을 할 필요가 있다. 나아가 전문심리위원의 설명 및 의견에 대해 쌍방 당사자에게 충분한 반론 및 주장·입증의 기회를 보장해야 할 것이다.

5. 당사자로서의 유의점

전문심리위원제도가 원래의 도입취지를 달성하기 위해서는, 소송 진행이 원활하게 될 수 있게 하면서도 당사자의 절차적 권리가 보장될 수 있도록 함으로써 절차에 대한 신뢰를 높이고 동 제도가 보다 적극적으로 활용될 수 있도록 해야 한다. 이를 위해서는 법원의 노력이 필요하겠지만 당사자(대리인) 또한 동 제도에 대해 충분히 이해하고 이를 활용할 필요가 있다.

전문심리위원의 선임 등에 대해 동의하는 경우, 전문심리위원의 의견이 (증거가 될 수는 없으나) 판결의 참고자료가 될 위험이 있고, 적어도 변론 전체의 취지로서 작용한다는 점에 유의하여 당사자(대리인)는 다양한 사항을 미리 검토해 둘 필요가 있다. 불명확한 점이 있다면 법관에게 질문하는 것이 좋다. 또한 동의에 대해 유보를 한 경우에는 그 내용을 조서에 기재해 두는 것이 좋다.¹⁴²⁾

보아 가정 근접한 발명으로부터 용이하게 도달할 수 있었는지를 살피는 방법을 채용하고 있기 때문에 모인 출원이나 손해액 입증 등을 제외하고는 증인신문은 불필요하고 공개문헌에 의해 이루어지는 것이 통례이다).

142) 東京三弁護士会 医療関係事件検討協議会, 専門委員制度アンケート結果報告書, 2015. 당사자(대리인)는 “① 전문심리위원의 참여가 적절한 사안인지 여부 ② 전문심리위원 선임의 목적 ③ 전문심리위원의 참여 정도 (증거가 되지 않는 일반적인 설명을 구하는 것인지, 간이 감정적으로 활용되는지) ④ 후보자의 인선이 적절한지(공정성·중립성에 문제가 없는지, 그 분야의 진정한 전문가인지 등) ⑤ 기록화 방법 (조서화, 전문심리위원의 설명서 제출, 녹음·녹화 등 여부) ⑥ 증거 채용 방침의 유무 (전문심리위원의 설명이나 의견을 서증으로 제출할지 여부, 변론 전체의 취지로서 법원의 판단에 영향을 미칠 가능성 등) ⑦ 반증 등 절차적 보장의 유무 (반증의 기회가 주어지는 지, 간이 감정적으로 이용되는 경우 공식적인 감정 신청은 채용 되는지) 등을 검토할 필요가

VI. 전문심리위원 제도의 활성화

1. 활용이 저조한 이유

전문심리위원제도는 전체적으로 그 이용이 저조하지만 그나마 동 제도의 이용은 주로 의료·건축분야에 편중되어 있고, 특허소송 등 지식재산권 관련 소송에서는 특히 그 활용이 저조하다. 활용이 저조한 다양한 이유가 있겠지만 우선 법원의 홍보부족과 동 제도를 이용하고자 하는 의지부족이 주된 이유라고 생각된다. 필자가 만나본 특허소송을 대리하는 변호사나 변리사 중에도 동 제도에 대해 자세히 알고 있는 자가 드물었다.¹⁴³⁾

현실적이지 못한 보수에도 그 원인이 있다고 생각된다. 실제로 “전문심리위원은 보수가 감정인보다 현저히 적기 때문에 재판 참여에 비협조적이고, 인센티브가 없기 때문에 굳이 동종업계 종사자에게 쓴소리를 해가며 적극적으로 의견을 표명할 생각을 하지 않는다”고 지적하는 판사도 있다.¹⁴⁴⁾ 특허소송에서 위촉되는 전문심리위원은 고도의 전문성을 갖춘 전문가가 될 수밖에 없다. 이는 일반적 수준의 지식과 경험만으로도 법원의 전문성을 보충하기에 무리가 없는 의료, 건설분야와 구별된다. 분야의 특수성을 고려하여 전문심리위원의 보수를 현실적으로 책정할 필요가 있다. 일본의 경우에도 전문위원을 대상으로 한 설문조사에서 보수가 만족스럽지 못하다는 점이 종종 불만사항으로 언급된다고 한다.¹⁴⁵⁾

전문심리위원의 보수는 전액 국고에서 지급된다는 점, 아울러 동 제도가 가지는 공익적 역할 등을 고려해 볼 때, 전문심리위원에게 사감정과 같은 정도의 보수를 지급할 수는 없다. 다만 현실적이지 않은 지나치게 낮은 보수로는 우수한 인력이 참여하지 않을 우려가 있고 전문심리위원 제도의 원활한 이용을 담보할 수 없다. 적절한 선에서

있다.

143) 본 연구원이 현재 특허소송을 가장 많이 담당하고 있다고 생각되는 변호사 및 변리사 5명에게 문의한 결과, 그 중 4명은 2007년 민사소송법 개정으로 해당 제도가 도입되었다는 정도는 알고 있었지만 제도를 실제로 경험해 본 바는 없다고 답변하였다. 1명은 특허권침해소송에서 손해배상액의 산정과 관련하여 전문심리위원이 참여한 경험이 있다고 답변하였다.

144) 법률신문 / 2014. 6. 5. 기사

<http://academynext.lawnb.com/Info/ContentView?sid=N0000684CE796F95>(2019.1.11. 최종방문)

145) 국가지식재산위원회, 미국과 일본 등 주요 국가의 특허소송에서의 전문가 의견 활용 제도 및 시사점, 2017, 115면.

보수를 현실화할 필요가 있다. 동 제도가 보다 활성화된 후 장기적으로는 전문심리위원 제도를 간이 감정적으로 이용할 가능성까지 포함하여 비용의 일부를 당사자에게 부담시키는 방안도 연구할 가치가 있다.

2. 교육 및 홍보의 필요성

가. 법원 직원 및 전문심리위원

특허법원은 설립 20주년이 경과하였다. 특허법원의 판사, 기술심리관을 중심으로 실무연구회 등이 구성되어 있는 등 특허소송 일반에 대해서는 상당한 전문교육이 이루어지고 있다. 2016년 1월의 ‘관할집중’에 따라 관련 지방법원의 전문성 또한 높아질 것으로 예상된다. 해당 법원의 연구회나 교육 프로그램을 통해 전문심리위원 제도를 적극 알리고 필요한 교육을 할 필요가 있다.

법원행정처에 등록된 전문심리위원에 대한 교육 또한 강화할 필요가 있다. 현재 전문심리위원 후보자는 법원행정처가 일괄하여 관리하고 있지만 특허소송에 대해서는 임면과 교육 등 전반적 사항을 특허법원이 관리하는 것이 더 효율적일 것으로 생각된다. 특허법원은 자체적으로 모집하여 법원행정처에 등록이 완료된 전문심리위원 후보자를 대상으로 직무연수를 실시한 바 있다.¹⁴⁶⁾

나. 대리인

변호사, 변리사 등 관련 전문가의 직무연수교육 프로그램을 활용하여 동 제도의 활용 가치를 널리 알릴 필요가 있다. 동 제도는 그 분야의 전문적인 지식경험을 가지는 전문가에게 공평, 중립적인 입장에서 전문적 식견에 근거한 설명을 듣는 제도라는 점, 전문심리위원의 설명이나 의견은 증거가 되지 않지만 일반적·전문적 경험칙이나 전문용어의 의미를 설명하거나 당사자의 기술설명을 둘러싼 질의응답을 함으로써 법원도 이해를 깊게 할 수 있다는 점, 전문심리위원의 설명이나 의견에 대해 당사자가 의견을 진술할 기회도 부여된다는 점 등을 설명하여 동 제도의 장점과 활용의 필요성을 충분히 납

146) <http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?gubun=41&seqnum=508>(2019. 1.27. 최종방문)

득시킬 필요가 있다.

나아가 전문심리위원 제도를 활용함에 있어서 대리인으로서 주의해야 할 점 등을 포함하여 제도 전반에 대한 교육을 실시한다면 동 제도가 특허분쟁의 합리적이고 신속한 해결에 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

다. 대국민 홍보(당사자에 대한 홍보)

전문심리위원 제도는 전문가들조차 잘 알지 못하는 경우가 많다. 소송의 당사자들은 제도의 존재 자체를 모르는 경우가 많은 바, 언론매체를 통한 홍보, 설명회 개최 등을 통해 제도를 홍보하고 활성화를 도모할 필요가 있다. 특히 특허소송의 경우 기업이나 대학, 연구소가 당사자가 되는 경우도 많이 있으므로 그와 같은 특성을 고려한 홍보전략 또한 필요하다.

라. 정리

효율적 홍보를 위해서는 홍보의 타겟이 분명해야 한다. 전문가를 대상으로 하는 홍보, 대국민 상대의 홍보는 그 내용과 방법이 달라야 한다. 예를 들어 전문가를 대상으로 하는 홍보는 전문가 교육을 포함하여 전문심리위원으로 실제 참여하여 그 역할을 담당할 수 있도록 방향을 설정하여야 한다. 반면 대국민 홍보(당사자에 대한 홍보)에서는 동 제도가 신속한 재판에 도움이 될 수 있을 뿐 아니라 소송 당사자 간의 불균형을 극복할 수 있는 좋은 제도라는 점에 초점을 맞추어 법률 소비자의 관점에서 동 제도를 활용할 수 있도록 하는 것이 중요하다.

3. 전문심리위원 소송참여 매뉴얼의 작성 및 교부

법원행정처는 2014. 2. ‘전문심리위원 활용 매뉴얼’을 발간한 바 있다. 특허소송의 특수성을 고려하여 특허소송절차에서 전문심리위원이 구체적으로 어떻게 절차에 참여하고 활용될 수 있을 것인지 매뉴얼을 작성하여 교부할 필요가 있다. 일본 지적재산고등재판소와 동경지방법재판소의 예를 참조할 수 있을 것이다. 지적재산고등재판소는 홈페이지에 전문심리위원제도를 상세히 소개하고 심리모델을 제시하고 있다.¹⁴⁷⁾

4. 전문심리위원 참여결정 사례집의 발간 및 교부

법원행정처는 전문심리위원 제도가 시행된 지 약 1년 6개월이 지난 시점인 2009. 2. 「전문심리위원 참여결정 사례집」을 발간한 바 있다. 의료, 건축 등 9개 분야로 나누어서 전문심리위원이 참여한 사례가 나열되어 있고 각 사례마다 전문심리위원 참여의 내용, 성과 등이 담겨 있다. 특허소송의 경우 다른 전문분야와는 특수성을 가지는 바, 특허소송에서 전문심리위원의 활용 사례집을 별도로 만들어 전문심리위원들에게 배부하고 교육자료로도 활용할 필요가 있다.

법제처는 매년 2회에 걸쳐 법령해석 사례집을 발간하고, 법령해석위원회 위원들에게 배포하고 있는 바, 그 사례가 참고가 될 수 있을 것이다. 우리보다 먼저 유사제도를 도입한 일본의 지적재산고등재판소와 도쿄지방법원의 사례의 소개 등도 참고될 수 있다.

5. 활용범위의 확대

전문심리위원 제도는, 법원이 건축, 의료, 지식재산권 등과 같이 분쟁해결을 위해 전문적인 지식과 경험을 필요로 하는 사건을 심리할 때 전문가의 설명이나 의견을 들을 수 있도록 함으로써 충실하고 신속한 심리를 하는 데 도움이 되도록 하는 제도이나, 건축, 의료 등은 전문심리위원이 참여할 수 있는 사건의 예시일 뿐 전문심리위원이 참여할 수 있는 사건의 종류에는 제한이 없다. 전문심리위원은 민사소송의 절차뿐만 아니라 민사소송법이 준용되는 소송절차인 가사, 행정, 특허 소송절차에도 참여할 수 있고, 심급의 제한 없이 1심, 2심, 3심의 소송절차에 참여할 수 있다.

다만 특허심판의 경우에는 법원의 소송절차가 아니라 특허심판원이 행하는 준사법적 행정절차이므로 전문심리위원제도를 활용할 수 없었다. 4차 산업혁명 시대의 빠른 기술변화에 대응하여 일부 첨단 기술분야에 대해서는 심판관의 전문성을 보완할 필요가 있다. 특허심판은 특허소송에서 사실상의 1심의 역할을 담당한다는 점을 고려해 볼 때 특허심판에도 전문심리위원을 참여시키는 것이 필요하고 이를 위해서는 법적 근거를 마련할 필요가 있다.

147) <http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html> (2019. 1. 27. 최종방문).

현재 송기현의원 등 13명의 국회의원이 발의하여 국회에 계류 중인 특허법 일부 개정 법률안(의안번호 12484)은 특허심판 사건에 전문심리위원이 참여할 수 있는 근거를 마련하기 위해 아래와 같이 특허법 제154조의2를 신설할 것을 제안하고 있다.

제154조의2(전문심리위원)

- ① 심판장은 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.
- ② 심판장은 제1항에 따라 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다.
- ③ 전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.
- ④ 전문심리위원에게는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다.
- ⑤ 제1항에 따른 전문심리위원에 관하여는 「민사소송법」 제164조의2·제164조의3·제164조의4제1항·제164조의5·제164조의7 및 제164조의8을 준용한다.¹⁴⁸⁾

특허심판에서도 전문심리위원제도를 활용할 수 있게 되면 특허소송의 관할집중에 따른 효과를 극대화 시킬 수 있을 것으로 판단되고, 심판의 품질 또한 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다. 다만 전문심리위원제도가 2007년 도입된 이후 현재까지 그 활용이 저조한 상태에서 특허심판에 동 제도를 도입하는 경우 그 실효성을 담보할 수 있을지가 문제이다. 특허심판에서의 이용까지도 고려한 제도의 활성화 방안을 모색할 필요가 있다.

6. 상임전문심리위원제도의 도입

대법원에서는 민사소송 분야에서 상임전문심리위원제도(법원에 상주하는 전문심리위원)를 새로이 도입하여 2017. 3. 1. 서울고등법원 및 부산고등법원에 상임전문심리위원 6명(의료분야 3명, 건설분야 3명)을 배치하였다. 현재 12명의 상임전문심리위원(건설분야 6명, 의료분야 6명)이 서울고등법원 및 대전·대구·부산·광주고등법원에서 업무를 수행하고 있다.¹⁴⁹⁾

148) 산업통상자원중소벤처기업위원회의 검토보고서는 “개정안 제154조의2에서는 전문심리위원제도 관련 「민사소송법」 준용 규정이 있는데, 「민사소송법」 제164조의4제1항은 개정안 제154조의2제2항과 중복되는 내용이므로 해당 내용에 관련된 준용규정은 삭제할 필요가 있다”고 하고 있다. 타당한 지적이라고 생각된다.

149) 대법원 홈페이지 https://help.scourt.go.kr/nm/min_1/min_1_11/min_1_110/index.html (2019. 5. 13. 최종방문).

특허소송의 경우 이미 기술심리관, 기술조사관이 법원에 상근하고 있어서 별도로 상임 전문심리위원을 둘 필요는 크지 않은 것으로 판단된다. 특허소송의 1심을 담당하는 각 고등법원 소재지 5개 지방법원, 서울중앙지방법원에 기술조사관 인력을 보충하고 특허법원 기술심리관의 전문분야를 더 세분하여 배치하는 것이 보다 바람직한 대안이 될 것으로 생각된다. 2016년 1월부터 특허권침해소송에 대해서도 특허법원으로 관할 집중이 이루어진 바 심결취소소송뿐 아니라 침해소송에 대해서도 기술심리관이 역할을 담당할 수 있도록 해야 할 것이다.

7. 전문가 단체의 협력

특허소송에서 전문가 활용이 제대로 이루어지기 위해서는 관련 전문가 집단과의 협력 및 연대가 필요하다. 변호사회, 변리사회, 회계사회, 대학, 학회 등이 공적 역할을 담당할 수 있어야 한다. 산업계와의 소통도 중요하다. 예컨대 특허소송에서 가장 중요한 부분 중 하나는 통상의 기술자 수준에서의 진보성 판단이라고 할 수 있는데¹⁵⁰⁾ 통상의 기술자의 눈높이는 산업계에서 실제로 해당 기술을 개발하는 평균적 기술자에 맞추는 것이 합리적이기 때문이다.

전문가 단체와의 협력에 대해서는 일본의 사례를 벤치마킹할만하다. 예컨대 처음 전문위원 제도를 설계할 때에 일본 지재학회는 정책제언을 통해 “전문위원제도의 도입을 지지하고, 동 제도 도입 시에는 각 학문 분야의 학회에 협력을 요구해 전문위원의 추천에 협력할 용의가 있음”을 표명하였다.¹⁵¹⁾ 반면 일본 변호사연합회와 같이 전문위원의 중립성 및 공정성 확보에 대한 의문과 실질적인 조언이 될 수 있을지에 대한 우려를 표방하면서 반대하는 단체도 있었다.¹⁵²⁾ 일본은 전문가 단체의 충분한 의견수렴을 거

150) 특허소송에서는 진보성 판단이 소송의 승패를 결정짓는 중요한 역할을 하는 경우가 많다. 최근 법원은 진보성 판단에서 통상의 기술자의 기술수준에 대한 심리를 강화하고 있고, 통상의 기술자의 눈높이에 맞춘 기술전문가의 설명이나 의견이 진보성 판단에서 결정적 역할을 하는 경우가 많다(대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660판결 (“발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 한다.”)).

151) 日本知財学会政策提言, 「知財関連裁判における技術判事および専門委員制度について」, 平成15年 5月 20日.

152) 국가지식재산위원회·한국지식재산연구원, 특허소송체계 개선을 위한 해외사례 조사 연구 -일본의 사례를 중심으로 -, 2014. 8., 62-63면.

친 후 각계의 의견을 참조하여 제도를 설계하였다. 전문위원 후보자의 인선 또한 주로 학회, 변리사회, 기타 공공 단체의 추천을 받아 이루어진다.¹⁵³⁾ 최고재판소 산하에 의사관계소송위원회¹⁵⁴⁾, 건축관계소송위원회¹⁵⁵⁾와 같은 전문가 위원회를 설치하여 전문심리위원의 추천을 받는 등 전문가 집단과 유기적인 협력체계를 구축하고 있다.¹⁵⁶⁾

우리 특허법원 또한 과학기술자문위원회를¹⁵⁷⁾ 설치하는 등 전문가 단체와의 협력을 강화하기 위해 노력하고 있지만¹⁵⁸⁾ 특허소송의 특수성을 고려해 볼 때 기술전문가 뿐 아니라 손해배상전문가, 특허법 전문가 등 보다 다양한 전문가 단체와의 협력이 필요하다.

대법원 또는 법원행정처 산하에 기술전문가와 특허법 전문가로 구성된 전문가 위원회를 설치하여 전문심리위원 추천, 감정인 후보자 추천 등을 담당할 수 있도록 한다면 보다 공정하면서도 적절한 전문가 선정이 이루어질 수 있을 것이다. 이를 위해서는 전문가 단체나 학회 등과의 연대 및 협력 체계가 긴밀하게 구축되어 있을 것이 필요하다. 2016년 1월 1일부터 특허소송의 관할 집중이 이루어진 바, 각 고등법원 소재지 5개 지방법원, 서울중앙지방법원 그리고 특허법원 별로 전문가 위원회를 구성하여 운영하는 방안도 검토할 가치가 있다. 이 경우 해당 법원과 지역 전문가의 협력체계 구축에도 신경을 써야 할 것이다.

8. 전문심리관 제도의 도입

전문심리위원은 상근직이 아니고 소송절차 참여의 범위에 한계가 있어서 재판부가

153) 전문위원은 일본기계학회, 전자정보통신학회, 응용물리학회, 정보처리학회, 일본지재학회 등 다양한 학회 및 산업기술총합연구소, 변리사회 등으로부터 추천을 받아 임명된다.

154) <http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/izikankei/index.html>

155) <http://www.courts.go.jp/saikosai/iinkai/kentikukankei/index.html>

156) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 192-194면.

157) 특허법원은 과학기술이 전문화·세분화되는 현대 산업사회에서 특허법원의 충실한 기술 재판을 위한 제도적 보강의 필요성 대두와 선진 각국의 특허전문법원들과의 경쟁 환경 속에서 기술재판역량의 강화를 통한 특허재판의 신뢰성 확보 그리고 과학기술계와의 소통을 통한 사법부의 신뢰 증진을 위해 2017. 10. 29. 과학기술자문위원회를 발족하였다. 위원회는 한국전자통신연구원(ETRI) 원장을 비롯하여 11명의 연구기관장 및 교수로 구성되어 있으며, 특허법원의 기술 재판에 관한 정책 및 제도개선, 운영 방안에 관한 자문과 '전문심리위원단' 구성에 협력, 사법부에 대한 과학기술계의 의견을 개진하는 등 특허법원에 중요한 자문위원회의 역할을 하고 있다. http://patent.scourt.go.kr/dcboard/new/DcNewsViewAction.work?seqnum=2&gubun=540&cbub_code=&searchWord=&pageIndex=1 (최종방문 2019.1.11.)

158) 특허법원은 위원들에게 특허법원의 주요 현황과 추진 업무를 소개하기도 하고, '특정 기술분야 전문심리위원의 추천'을 받기도 한다.

원하는 시기에 원하는 사항을 조언하는데 현실적 어려움이 있다는 점이 지적되었다.¹⁵⁹⁾ 이에 사실심 충실화 사법제도개선위원회는 사실심 재판의 전문성 및 효율성 증대 방안으로 전문심리관 제도의 도입을 제시하고 있다.

전문심리관 제도는 “① 법관이 별다른 절차를 거치지 않고 수시로 전문심리관의 의견을 들을 수 있어서 필요에 따라 효율적으로 전문심리관을 활용할 수 있다. ② 법관이 소송 초기부터 전문심리관의 의견을 참고하여 당사자가 제출한 준비서면 및 증거를 검토하여 심리를 진행하면 신속한 재판이 가능하다. ③ 조정이나 화해가 시도되는 경우에도 당사자에 대한 설득 및 당사자의 승복을 보다 용이하게 하여 그 성공률을 높일 수도 있다. ④ 전문심리관이 감정절차를 주도하면 보다 적절한 감정 결과 및 당사자가 납득할 수 있는 감정료의 산정이 이루어질 것으로 기대되고 법관은 재판에 보다 집중할 수 있게 되어 효율적으로 사건을 처리할 수 있게 될 것이다. ⑤ 당사자는 전문심리관이 개최하는 감정관계인회의에 출석하여 감정 방법, 감정료 등에 관하여 의견을 진술할 수 있고, 감정인의 설명에 대한 반박을 할 수 있고, 그에 관한 전문심리관의 의견까지 들을 수 있으므로 감정 결과에 대한 승복도와 절차적인 만족도를 동시에 높일 수 있다”는 다양한 장점을 가진다.¹⁶⁰⁾

그런데 전문심리관 제도는 특허소송에서 이미 정착되어 충분히 활용되고 있는 기술심리관, 기술조사관 제도와 그 기능과 역할에 있어서 유사한 점이 많다. 재판의 합의에 참여할 수 없다는 점, 재판장의 허가를 얻어 기술적인 사항에 관하여 소송관계인에게 질문을 할 수 있다는 점, 심리에 참여한 경우 조서에 성명과 소송관계인에게 한 질문의 취지를 기재한다는 점에 있어서는 전문심리위원과 동일하다.

전문심리관에게 기대될 수 있는 새로운 역할이나 기능을 살펴보면, 법원의 허가 아래 감정관계인 회의를 개최하거나 법원장의 명 및 재판장의 감독을 받아 감정인과 감정절차에 대한 관리·감독 업무를 수행하는 점은 기술심리관이나 조사관에게는 기대할 수 없는 새로운 기능이다. 전문심리위원과의 차이를 살펴보면, 전문심리위원은 외부인사로만 구성되는 것에 반해 전문심리관은 상임전문심리관을 전문임기제공무원으로 임명

159) 사실심 충실화 사법제도개선위원회, “전문심리관 제도 도입(보완)” (2015. 5. 26.), 3면; 최성배, “전문심리관 제도의 도입 검토”, 2015년 소송절차개선연구협의회 세미나, 서울중앙지방법원·서울지방법번호사회 (2015. 8. 31. 발표), 4면.

160) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 188-189

할 수 있다는 점이 차이가 있다. 나아가 재판장 명을 받아 전문가 위원회의 설치를 수 행할 수 있다는 점, 법원의 허가 아래 감정관계인회의를 개최하는 점이 전문심리위원과 의 가장 큰 차이라고 할 수 있다.

전문심리관 제도는 법관의 판단을 보조해 줄 새로운 소송주체로서 소송의 효율성·투명성·공정성을 높일 수 있는 제도라고 평가되지만 새로운 제도의 도입이나 운용에 는 신중을 기할 필요가 있다는 점에서 제도의 효율적 운용을 위해 이원적 운용이 제안 되기도 한다.¹⁶¹⁾ 전문심리관을 상임과 비상임으로 나누어 운용한다는 것이다. 전문분 야 중에서도 법원에 자주 접수되고 높은 감정 절차 의존도를 보이는 분야는 상임 전문 심리관을 임용·배치하고 자주 접수되는 분야가 아닌 특수한 분야는 그때그때 필요에 따라 비상임 전문심리관을 활용한다는 것이다. 비상임 전문심리관은 상당한 전문성이 요구되는 고도의 전문분야 사건에서 1회성으로 위촉하게 된다. 특허소송의 경우에는 상임 전문심리관의 역할은 기술심리관이, 비상임 전문심리관의 역할은 전문심리위원이 이미 상당 부분을 담당하고 있다. 따라서 특허소송의 경우에는 별도의 전문심리관 제도를 도입하기 보다는 전문심리위원 제도를 활성화하고, 필요한 경우 재판부가 소송지휘 권을 발휘하여 기술심리관이나 기술조사관으로 하여금 감정관계인 회의를 개최하거나 감정에 관한 관리·감독을 수행하도록 하는 편이 보다 바람직해 보인다. 나아가 전문가 위원회를 구성하여 전문심리위원이나 감정인 후보자의 추천, 감정절차의 개선이나 전 문심리위원의 활용방안 등에 관한 자문을 받을 수 있도록 하는 것도 고려해 볼 직하 다.¹⁶²⁾

전문심리위원은 앞서 살핀 것과 같은 문제를 가지고 있지만 이는 제도 자체의 문제라 기보다 제대로 이용이 되지 않고 있기 때문에 나타나는 문제들인 바, 이용의 활성화를 통해 충분히 극복이 가능하다. 즉 전문심리위원 제도의 문제점은 제도 자체가 가지는 문제라기보다 활용이 저조함으로 인해 발생하는 문제이다. 이에는 여러 가지 원인이 있겠지만 제도의 도입 당시 충분한 논의나 선행연구 없이 도입되었다는 것도 하나의 원인이라고 생각된다. 전문심리위원 제도에 대한 학문적·실증적 연구를 통해 이용활성

161) 최성배, “전문심리관 제도의 도입 검토”, 2015년 소송절차개선연구협의회 세미나, 서울중앙지방법원·서울지방법원 호사회 (2015. 8. 31. 발표), 13-14면.

162) 전문가 위원회의 구성과 역할에 대해서는 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 192-197 참조.

화를 통한 문제의 해결방안을 도출할 수 있어야 한다.

전문심리관 제도는 의료, 건설분야와 같이 일반적 수준의 지식과 경험만으로도 법원의 전문성을 보충하기에 무리가 없는 영역에서 그 효용가치가 높을 것으로 판단된다. 특히 감정과 관련하여 전문분야에 관한 역량에 한계가 있는 법관을 보좌함으로써 현재 감정제도가 가지는 관리·감독의 부실, 투명성·공정성 저하라는 문제를 해결하는데 일조할 수 있을 것으로 생각된다. 다만 특허소송의 경우에는 감정이 이루어지는 경우는 드물고 게다가 개개의 사건마다 특수 분야에 대한 고도의 전문성이 요구되는 경우가 많다. 일반적 기술사항에 대해 법관을 보좌하는 내부전문가인 기술심리관이 이미 존재하고, 고도의 전문성을 요하는 기술 분야에 대해서는 별개의 사건마다 참여하여 법관의 조연자 역할을 담당할 수 있는 전문심리위원 제도가 이미 존재한다. 따라서 특허소송의 경우에는 굳이 별도로 전문심리관을 두기보다 전문심리위원 제도를 활성화하는 방안이 보다 바람직하다.

9. 실무연구회의 운영

전문심리위원과 법원이 함께 실무연구회를 운영하는 것도 고려해 볼 수 있다. 예컨대 일본의 지적재산고등재판소는 매년 12월을 전후하여 년1회 전문위원실무연구회를 개최하고 베테랑 전문위원의 강연을 듣고 사례를 연구, 발표하는 기회를 가지고 있다. 전문위원의 인수가 증가하여 각 위원별로 2년에 1회 연구회에 참여할 수 있도록 하고 있다고 한다.¹⁶³⁾

10. 절차의 간소화 및 이용의 용이화

활용이 저조한 이유 중 하나로 절차가 복잡하고 해당 사건에 적합한 전문가를 전문심리위원 후보자 중에서 찾을 수 없다는 지적이 있다. 법원이 전문심리위원을 활용하기 위해서는 ① 후보자 검색, ② 당사자의 의견청취, ③ 전문심리위원 참여결정, ④ 기일 외에서 전문심리위원에게 설명 등 요구, ⑤ 전문심리위원의 서면 제출 또는 기일 출석

163) http://www.ip.courts.go.jp/documents/thesis/2018_senmoniinkenkyukai/index.html(2019. 1. 11. 최종방문)

의견 진술, ⑥ 당사자에게 의견 진술 기회 제공이라는 일련의 절차를 거쳐야 한다. 제도 이용을 위해 번거로운 절차를 거치는 것으로 보일 수 있지만, 이는 당사자의 절차적 권리를 보장하기 위해 반드시 필요한 부분이고 변론주의나 공개재판주의의 원칙상 이를 함부로 생략하기는 어렵다.¹⁶⁴⁾ 따라서 절차의 간이화는 민사소송의 원칙을 해하지 아니하는 범위 내에서 할 수밖에 없다.¹⁶⁵⁾

「전문심리위원규칙」에 따르면 법원행정처장이 전문심리위원 후보자를 정하여 그 명단을 관리하게 하면서 필요한 경우 후보자를 명단에 추가하거나 삭제할 수 있도록 하고 있다(전문심리위원규칙 제2조). 그런데 특허소송의 경우 사안별로 요구되는 전문가의 형태나 기술분야가 세분되어 있어서 후보자 명단에 존재하지 않는 전문가를 전문심리위원으로 선정해야 하는 경우가 있을 수 있다. 이와 같은 경우에는 적절한 자를 바로 후보자 명단에 추가하여 해당 소송에 활용할 수 있도록 할 필요가 있다

현재는 전문심리위원 후보자 선정 및 관리는 대법원이 담당하고 있다.¹⁶⁶⁾ 특허소송에서 전문심리위원의 활용이 기대되는 곳은 각 고등법원 소재지 5개 지방법원, 서울중앙지방법원 그리고 특허법원이다. 우선은 전문심리위원 제도가 충분히 활용될 수 있을 만큼 정착될 수 있도록 하는 것이 당면한 과제이나 향후에는 각 법원의 상황에 따라 보다 효율적으로 동 제도를 활용할 수 있도록 각 법원에서 필요한 전문심리위원 후보자를 자체적으로 선정 및 관리할 수 있도록 하는 방안도 고려할 필요가 있다. 다만 이 경우에도 전체적인 후보자 명단은 법원행정처에서 관리하여 각급 법원 간에 후보자에 대한 정보가 상호 공유될 수 있도록 하는 것이 중요하다. 일본의 경우 지식재산과 관련된 전문위원의 선임 및 관리는 지적재산고등재판소가 담당하고 있는 바, 그 실무를 참조할 만하다.

164) 권영준 외 공저, “사법적 분쟁해결절차에서의 비법관전문가의 참여방안”, [내부용역보고서], 법원행정처 (2013), 162면.

165) 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2, 255면.

166) 전문심리위원 후보자로 등재된 것만으로 바로 특정한 소송절차에 참여하게 되는 것은 아니고, 각급 법원에서 구체적 소송에 대하여 전문심리위원을 참여하게 할 필요가 있다고 인정하여 전문심리위원 후보자에게 의사를 확인한 후 전문심리위원 지정·참여 결정을 한 때에 비로소 그 소송절차에 참여하게 된다.

11. 적극적인 활용의 모색

“구슬이 서 말이라도 꿰어야 보배이다.” 아무리 좋은 제도라도 제대로 활용되지 못하면 그 기능을 발휘할 수 없다.

특허소송은 고도의 전문성을 요하는 영역으로 적정하고 신속한 재판이 실현되기 위해서는 법원, 대리인의 전문성이 강화될 필요가 있다. 특허소송의 관할집중으로 법원의 전문성이 높아질 것으로 기대된다. 특허소송에는 기술과 법에 대한 전문가인 변리사가 관여하고 있고, 법학전문대학원 설립의 취지에 따라 이공계 백그라운드를 가진 변호사들도 많이 배출되게 되었는데, 대리인의 전문성 또한 향후 더 높아질 것으로 생각된다. 이에 더해 감정 제도나 전문심리위원 제도를 통해 외부전문가를 특허소송에서 적절하게 활용할 수 있다면 소송의 신속, 정확, 공평이라는 이상에 한 걸음 더 다가갈 수 있을 것이다.

전문심리위원의 참여가 적절하지 않은 사건을 제외하고는 기술설명회에 전문심리위원을 참여시켜 소송의 원활한 진행을 도모할 필요가 있다. 전문심리위원의 참여가 적절하지 않은 사건은 예컨대 법률상 쟁점만이 문제가 되는 사건, 본인 소송과 같이 주장서면이나 증거가 정리되어 있지 않고 전문심리위원이 사안을 이해하는 것이 어렵다고 생각되는 사건 등을 들 수 있다. 첨단 분야에 관한 소송의 경우는 당사자가 된 2개 기업이 기술을 독점하고 있고 전문심리위원 후보자 또는 후보가능자가 모두 해당 기업의 기술 개발에 참여하고 있어서 적절한 후보자를 찾을 수 없을 것으로 우려되는 경우가 있다. 그러나 적절한 전문심리위원 후보자가 있을지 없을지 불명확한 단계에서 그와 같은 이유만으로 전문심리위원의 참여를 포기할 필요는 없다.¹⁶⁷⁾

12. 소결 - 외부전문가 활용방안으로서 전문심리위원제도의 우수성

특허소송은 쌍방 당사자가 모두 기업이나 연구소인 경우가 많아 그 자체로 해당 분야 고도의 전문가를 확보하고 있는 경우가 많다. 게다가 변리사나 특허전문 변호사를 대리인으로 선임하는 경우가 대부분이다. 특허법원이나 서울중앙지방법원에는 이미 이공계 백그라운드를 가지거나 특허법에 정통한 판사들이 많이 있고 관할집중이 이루어짐에

167) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 28-47頁.

따라 향후 법원의 전문화 수준은 더 높아질 것으로 판단된다. 이처럼 특허소송은 의료 소송 등 타 전문소송에 비해 법원, 대리인, 당사자 모두 전문적 지식이 부족한 경우는 많지 않다. 그렇다면 특허소송은 타 분야에 비해 전문심리위원을 활용할 필요가 높지 않다는 의문이 들 수 있다. 그러나 양 당사자가 모두 기업인 경우라도 전문지식의 편차가 심한 경우도 있고 특히 고도의 기술적 사항에 대해서는 해당 분야 1인자라고 할 수 있는 외부전문가의 도움이 반드시 필요한 경우가 많다. 중소기업과 대기업처럼 경제력이나 소송수행능력 부분에서 큰 격차가 나타나는 경우도 있다.

① 쌍방 당사자가 모두 전문지식을 가지고 있거나 ② 쌍방 모두 전문지식을 가지고 있지 않은 경우 또는 ③ 일방 당사자는 전문가이지만 상대방은 전문지식이 없는 아마추어인 경우를 상정해 볼 수 있다. ① 및 ②와 같이 당사자 쌍방의 전문지식 수준이 동일한 경우에는 전문심리위원의 도움을 받아 쟁점정리를 하는 것이 크게 어렵지 않을 수 있다. 그런데 ③과 같이 쌍방 당사자 사이에 수준 차이가 있는 경우 소송 관계를 명료하게 하고 쟁점 정리를 충실히 하려면 아마추어인 당사자에 대해서도 일정 수준의 전문지식을 이해시킨 후 쟁점이라고 생각되는 사항에 대해 주장할 의사가 있는지 여부 또는 증거 제출을 할 것인지 여부를 확인해야 할 필요가 있다. 그러나 타 당사자는 전문지식을 가지고 있어서, 전문가의 설명을 들을 필요가 없다. 전문가인 당사자 측에서 보면 변론주의의 관점에서 쟁점인지 여부의 판단은 당사자의 책임인데, 본래 법원의 조언자이어야 할 전문심리위원이 일방 당사자의 주장과 증거 제출에 대해 조언을 하는 것은 제도 취지에 반한다고 느낄지도 모른다.¹⁶⁸⁾ 그러나 전문심리위원 제도는 법원의 판단에 대한 조언자가 아니라 법원의 소송지휘에 대한 조언자이다. 전문심리위원은 그가 관여한 사건의 기술내용에 대해 결론을 내리는 자가 아니다. 당사자가 주장하는 결론의 이유나 근거 등에 대하여 의문점이나 다른 가능성을 지적하거나 문제를 해명하고 정리하는 역할을 하는 자이다. 전문심리위원의 설명결과로 쟁점이 명확하게 되고 당사자가 응당 주장하여야 할 내용을 빨리 주장할 수 있게 되었다고 하여 변론주의에 반하는 것은 아니다.

특허소송의 경우 전문지식과 경제력에 있어서 쌍방 당사자 사이의 기울어진 운동장이 문제가 되는 경우가 많다. 전문심리위원 제도는 법원의 적절한 소송지휘를 통해 기

168) 船木孝和, "専門委員制度の運用と課題", 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 78-79면.

올어진 운동장을 조정하기에 유익한 제도이다. 고도의 기술적 전문성이 요구되는 특허 소송에서 전문심리위원이 참여하게 되는 경우 정확하고 신속하면서도 쌍방 당사자가 더 쉽게 납득할 수 있는 판결을 기대할 수 있을 것으로 생각한다. 다만, 쟁점이 정리된 단계에서 그 쟁점에 대해 증거조사를 행하고 심증형성을 하여 판결 내지 화해에 의해 분쟁해결을 하는 것은 기본적으로 법원의 책임이다. 전문심리위원은 어디까지나 법원의 조연자로서의 입장에서 법관의 전문지식을 보충하는 역할을 하여야 한다.

전문심리위원 제도를 효율적으로 운영하게 된다면 법원이 주도하는 감정제도가 본래 가지는 장점을¹⁶⁹⁾ 충분히 살리면서도 당사자의 의사가 충분히 반영되면서 절차적 권리가 보장될 수 있게 되어 사감정이나 미국의 전문가 증언제도가 가지는 장점 또한 아우를 수 있게 될 것으로 예상된다. 다만 그 전제조건으로 전문심리위원 제도의 이용이 활성화되어야 한다는 것은 당연하다.

169) 전문성, 공정성, 감정결과의 적정성, 감정비용의 적절성 등.

제5절 마치며



전문소송에서는 법원의 전문지식 보충을 위해 감정인이나 전문심리위원과 같은 외부 전문가의 도움이 절대적으로 필요하다.

특허소송은 기술과 법을 모두 이해해야 적절한 판결을 도출할 수 있다는 특수성을 가진다. 그래서 특허법원이나 서울중앙지방법원 등에서 특허소송을 담당하는 법관 중에는 이공계 백그라운드를 가지는 판사도 다수 존재하고, 기술심리관, 기술조사관과 같은 내부전문가를 채용하여 기술적 사항에 대해 법관을 보좌하도록 하고 있다. 따라서 의료소송이나 건축소송 등 다른 전문소송에 비해서는 외부전문가의 도움이 상대적으로 덜 필요하다고 생각될 수도 있다. 그러나 양 당사자가 모두 기업인 경우라도 중소기업과 대기업처럼 전문지식의 편차가 심한 경우도 있고 특히 고도의 전문적 기술분야는 외부전문가의 도움이 필요한 경우가 많다.

특허소송에서 외부전문가를 효율적으로 활용하면 다음과 같은 이점이 있다.

첫째, 고도의 첨단·전문적 지식에 대해 적절한 도움을 받을 수 있다.

특허소송에는 고도의 전문지식이 필요한 경우가 많다. 일상적인 기술적 사항에 대해서는 기술심리관이나 기술조사관이 그 역할을 충분히 담당할 수 있지만 고도의 첨단·전문적 지식에 대해서는 해당 분야의 제1인자라고 할 수 있는 전문심리위원의 도움이 필요한 경우가 있다.

둘째, 전문심리위원 제도는 감정제도가 가지는 단점을 보완하고 간이 감정으로서의 역할을 담당할 수 있다.

감정 제도는 법원이 주도하기 때문에 적절하게 운용된다면 미국의 전문가 증언제나 사감정과 비교하여 신뢰성, 공정성, 저렴한 비용 등의 장점을 갖출 수 있다. 그런데 그동안 감정제도와 관련해서는 부적절한 감정인 선정, 과도한 감정료 등과 같은 많은 문제들이 지적되어 왔다. 그러나 그 대부분은 감정제도가 가지는 본질적인 문제라기보다 제도 운용상 기인하는 문제들이다. 전문심리위원 제도를 적절하게 활용한다면 감정

제도가 가지는 운용상의 문제를 해결하면서 동 제도가 가지는 장점을 취할 수 있을 것이다. 아울러 현행 법리에 의하면 전문심리위원의 의견은 독립된 증거방법이 될 수 없다는 점은 분명하지만, 향후 적절히 활용한다면 전문심리위원의 설명이 간이 감정으로서의 역할을 충분히 할 수 있을 것으로 판단된다.

셋째, 전문심리위원 제도는 기울어진 운동장을 조정하기에 매우 유익한 제도이다.

양 당사자 간의 소송수행능력이나 경제력에 차이가 있거나 전문지식의 편차가 심한 경우 전문심리위원 제도는 기울어진 운동장을 조정하기에 매우 유익한 제도이다.

특허소송에서는 때로는 법원이 지정한 감정인보다 당사자가 선정한 증인이 더 적절한 경우도 많다. 이때 가장 문제로 지적되는 점은 당사자 간의 소송능력, 경제력 차이로 인한 기울어진 운동장이다. 그러나 일방 당사자가 선정한 전문가라고 하여 반드시 편파적 의견을 말한다고 할 수 없고 상대방의 반대 신문권 또한 보장되어 있다. 따라서 법원의 적절한 소송지휘를 통해 양 당사자 간의 힘의 차이로 인한 불합리를 방지할 수 있을 것이다. 이 경우에도 법원의 전문지식을 보충하여 원활한 소송 진행이 될 수 있도록 전문심리위원의 역할이 기대된다.

넷째, 전문심리위원은 소송규모가 작은 특허소송에서 전문가증인에 대한 현실적인 대안이 될 수 있다.

정확한 소송을 위해서는 엄격한 증명책임을 전제로 심리를 진행할 필요가 있다. 그와 같은 측면에서 미국의 전문가증인 제도는 장점을 가진다. 그런데 우리나라 특허소송은 미국에 비해 규모가 적고 손해배상액 또한 소액인 경우가 많다. 손해배상액 평균값을 비교해보면 미국이 102억 원인데 비하여 한국은 7,800만 원으로 미국의 131분의 1에 불과하다. 한국과 미국의 GDP가 13배나 차이가 나는 것을 감안하여 손해배상액 평균값을 보정하여도 40분의 1에 불과하다.¹⁷⁰⁾ 2019년 특허법 개정으로¹⁷¹⁾ 3배 증액배상 제도가 도입되었지만 상황이 크게 달라질 것으로 기대되지는 않는다. 이와 같은 소액재판이 많은 우리의 상황에서 미국처럼 특허소송에서 전문가증인을 널리 활용하는 것은 현실적으로 어렵다.

170) [2013961] 특허법 일부개정법률안(홍의락의원 등 10인) 제안이유 참조.

<http://academynext.lawnb.com/Info/ContentView?sid=L005D576A608AAD9>(2019. 1. 27일 최종방문).

171) 법률 제16208호 특허법 일부개정, 2019. 1. 8.

감정제도, 전문가 증인제도, 전문심리위원 제도가 가지는 각각의 장점을 살려 특허 소송에서 효율적으로 활용될 수 있도록 노력해 나가야 할 것이다.

전문심리위원 제도는 독립된 증거방법으로는 될 수 없지만 법관의 조언자로서의 역할을 수행하고 신속한 쟁점정리에 도움을 주며 그 설명과 의견은 변론 전체의 취지로서 법관의 심증형성에 기여할 수 있어서 특허소송에서 전문가를 활용하는 매우 효율적인 방법이 될 수 있다. 전문심리위원제도가 가지는 문제점은 제도 자체의 문제라기보다 활용도가 지나치게 낮기 때문에 나타나는 문제들이다. 따라서 많은 장점이 있음에도 불구하고 제대로 활용되지 않는 이유를 파악하고 그에 대한 대책을 마련하는 것이 필요하다.

제5장
특허소송에서의
전문가(expert) 증언에 관한
미국에서의 논의



제1절 서론



미국에서 전문가 증언이 가장 필요한 3대 소송의 하나에 특허소송이 포함된다고 한다.¹⁷²⁾ 그런 이유 때문인지 미국에서는 특허소송에서의 전문가 증언의 문제에 대하여 논한 논문이 다수 존재한다. 또, 미국연방증거법의 개정으로 전문가 증언이 더욱 용이해진 점도 전문가 증언에 더 큰 관심을 가지게 하는 것이다.¹⁷³⁾ 아래에서 상세히 설명되는 바와 같이, 미국의 일반소송은 물론이고 특허소송에서도 전문가 증언을 증거로 받아들일 것인지 또는 받아들이지 않을 것인지를 판단하는 기준이 명확히 정립되어 있지 않으므로, 그 기준에 대한 제안, 비판 등이 계속되어 왔다. 그리고 그러한 제안, 비판 등은 앞으로도 계속될 것이다.

특허소송에서의 전문가 활용과 관련하여 미국에서의 논의를 두루 살필 필요가 있다. 1-2개의 논문을 중심으로 미국의 법리를 파악하게 되면 그 소수 저자의 개인적인 지식, 의견에 따라 법리가 왜곡될 수 있다. 예를 들어, 미국 특허소송에서는 Daubert 법리가 이미 중요하지 않게 되었는데도 불구하고, 여전히 Daubert 법리를 중심으로 미국의 전문가활용 법리를 논하는 것은 미국에서의 논의를 두루 살피지 않았기 때문이라고 생각된다.

Westlaw의 미국 법학논문 DB에서 논문제목에 ‘patent’ 및 ‘expert’의 두 용어를 모두 가진 논문을 검색하여 총 28개의 논문을 검색하였고, 그 중 연관성이 떨어지는 것, 미국 외의 제도에 관하여 논한 것, 지나치게 오래된 것(Howard G. Pollack, 1992) 등을 제외하니 11개가 남았으며, 아래 표는 그 11개 논문을 정리한 것이다. 이 글은 그 11개 논문을 분석하여, 미국에서 일반소송이 아닌 특허소송에서 전문가 증언을 어떻게 다루는지에 대하여 살펴볼 것이다.

172) Molly Treadway Johnson et al., *Expert Testimony in Federal Civil Trials: A Preliminary Analysis*, Fed. Judicial Ctr., 1 (2000) (reciting from Claire R. Rollor, *supra*, at 328 fn. 124).

173) Howard G. Pollack, *The Admissibility and Utility of Expert Legal Testimony in Patent Litigation*, 32 IDEA 361, 361 (1992) (“The use of experts was liberalized a great deal with the enactment of the Federal Rules of Evidence. The new rules eased the requirements for the qualification of experts⁴ and specifically abolished the common law prohibition as to opinions on ultimate issues.”).

번호	관련 논문
1	Claire R. Rollor, <i>Logic, Not Evidence, Supports A Change in Expert Testimony Standards: Why Evidentiary Standards Promulgated by the Supreme Court for Scientific Expert Testimony Are Inappropriate and Inefficient When Applied in Patent Infringement Suits</i> , 8 J. Bus. & Tech. L. 313 (2013).
2	Edward G. Poplawski, <i>Selection and Use of Experts in Patent Cases</i> , 9 Fed. Circuit B.J. 145 (1999).
3	Dolly Wu, <i>Patent Litigation: What About Qualification Standards for Court Appointed Experts?</i> , 2010 B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 91501.
4	Douglas G. Smith, <i>The Increasing Use of Challenges to Expert Evidence Under Daubert and Rule 702 in Patent Litigation</i> , 22 J. Intell. Prop. L. 345 (2015).
5	Patrick Doll, L. Joseph Denbina, <i>Daubert for "Dummkopfs" – Judge Posner Hypothetically Disparages Patent Damages Experts in Apple and Brandeis</i> , 21 Tex. Intell. Prop. L.J. 301 (2013).
6	Laurence H. Pretty, <i>The Current Role for the Patent Expert and Its Boundaries</i> , 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 866 (2007).
7	Erika Mayo, <i>Gatekeeping Post-Uniloc: Expert Testimony in Multi-Component Patent Litigation</i> , 9 Hastings Bus. L.J. 539 (2013).
8	Laura Hall, <i>Technical Experts in Patent Trials: A Psychological Perspective</i> , 39 AIPLA Q.J. 195 (2011).
9	Mark J. Feldstein, Shana K. Cyr, Kelly S. Horn, <i>Experts in Patent Cases: A Three-Part Examination of Federal Rules of Evidence 701–706</i> , 30 No. 6 Intell. Prop. & Tech. L.J. 21 (2018).
10	Michael H. King, Steven M. Evans, <i>Selecting an Appropriate Damages Expert in A Patent Case: an Examination of the Current Status of Daubert</i> , 38 Akron L. Rev. 357 (2005).
11	Josh Hartman, Rachel Krevans, <i>Counsel Courts Keep: Judicial Reliance on Special Masters, Court-Appointed Experts, and Technical Advisors in Patent Cases</i> , 14 Sedona Conf. J. 61 (2013).

그 11개 논문을 이해, 분석하고 그 내용만으로 우리 제도의 개선에 충분한 시사점을 찾을 수 있다면 꽤 다행이다. 그러나, 그 내용만으로 어느 정도의 시사점은 찾을 수 있을지라도 필자와 독자를 만족시킬 정도의 충분한 시사점을 찾기를 기대하기는 어렵다고 예측된다. 그래서 미국의 다른 일반자료를 보완하여 미국의 특허소송에서의 전문가 활용의 법리를 총정리하도록 할 것이다. 일반자료는 법리를 잘 정리했다는 장점을 가지는 반면 신뢰성이 떨어지고, 논문은 신뢰성이 높은 반면 여러 측면을 정리하지 않

고 있으므로 일반자료와 논문을 공히 활용하여 신뢰성도 확보하고 가독성, 이해도도 높은 분석자료를 만들 수 있을 것이다.

이 글에서 연방증거법 제702조가 반복하여 출현한다. 그래서 동 규정을 정확히 인지할 필요가 있으며, 그래서 아래 표에서 원문과 번역문을 제시한다.

Fed. R. Evid. 702	미국연방증거법 제702조
<p>A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if:</p> <p>(a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;</p> <p>(b) the testimony is based on sufficient facts or data;</p> <p>(c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and</p> <p>(d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.</p>	<p>지식, 기술, 경험, 훈련 또는 교육으로 인하여 전문가로 적합한 증인은 다음 호를 모두 충족하는 경우 의견서 등의 형태로 증언할 수 있다.</p> <p>(a) 그 전문가의 과학적·기술적 지식 또는 다른 특정 지식이 사실판단자가 증거를 이해하거나 쟁점이 되는 사실을 판단하도록 돕는 경우</p> <p>(b) 그 증언이 충분한 사실 또는 자료에 근거하는 경우</p> <p>(c) 그 증언이 신뢰할 수 있는 원칙 및 방법의 산물인 경우</p> <p>(d) 그 전문가가 그 원칙 및 방법을 그 사건의 사실에 신뢰할 수 있게 적용한 경우</p>

제2절 미국의 관련 11개 논문의 분석



I. Claire R. Rollor 논문의 분석¹⁷⁴⁾

1. 고급기술자 v. 통상의 기술자

특허사건에서 진보성을 판단하는 경우, 통상의 기술자의 눈높이에 맞추어 판단하게 되는데, 기술전문가(technical experts)를 해당 기술분야의 고급기술자를 선택해야 하는지 아니면 통상의 기술자를 선택해야 하는지에 대하여 결정하여야 한다. 통상의 기술자의 증언을 들어야 한다는 견해¹⁷⁵⁾ 및 전문가의 증언을 들어야 한다는 견해가 공히 가능하다. 전문가가 증언을 하더라도 그는 통상의 기술자의 관점에서 증언을 하여야 한다.¹⁷⁶⁾ 그런 견지에서 전문가(고급기술자)가 법정에서 증언을 하는 경우 법원은 ① 그 전문가가 통상의 기술자의 눈높이에서 판단되어야 한다는 점을 주지시키고 ② 통상의 기술자의 기술수준을 이해하고 있는지를 확인할 필요가 있다.

2. 일반소송에서의 *Daubert* 기준 v. 특허소송에서의 *Koito* 기준

일반소송에서는 전문가 증언의 증거로의 채택 여부를 유명한 *Daubert* 기준을 적용하여 판단한다. 그러나 그 *Daubert* 기준은 특허소송에서는 적합하지 않다고 판단되었고 그래서 CAFC는 *Koito* 기준을 개발하였다. *Koito* 기준이 *Daubert* 기준보다 더 엄격하며,¹⁷⁷⁾ 법관이 기술을 이해하지 못한다는 견지에서, CAFC는 특허소송에서 전문

174) Claire R. Rollor, *Logic, Not Evidence, Supports A Change in Expert Testimony Standards: Why Evidentiary Standards Promulgated by the Supreme Court for Scientific Expert Testimony Are Inappropriate and Inefficient When Applied in Patent Infringement Suits*, 8 J. Bus. & Tech. L. 313 (2013).

175) *Id.* at 321 (“Only PHOSITAs may explain the contested technology before the court. The PHOSITA role is filled by an expert who has the normal skills and knowledge in a specific technology for a particular set of patent proceedings.”).

176) *Id.* at 321 (“If the patent is later brought before the court in an infringement proceeding, the judge may hear testimony on claim construction from a technical expert, given that the expert may provide a PHOSITA’s perspective.”).

177) *Id.* at 325 (“The *Koito* Standard imposes significant restrictions on the admission of scientific

가 증언의 영향력이 일반소송에서 전문가 증언의 영향력보다 더 크다고 판단하여 더 엄격한 기준을 설정한 것으로 이해된다.

3. Frye 기준

Frye 기준은 해당 전문가의 증언이 해당 분야에서 일반적으로 받아들여지는 것인지 여부였다.¹⁷⁸⁾ 그 증언이 근거로 삼은 이론이 해당 분야에서 일반적으로 받아들여졌기만 하면 그 증언은 인정되는 것이어서 Frye 기준은 상당히 낮은, 느슨한 기준이라고 생각된다. 이 기준은 특허소송에서는 적용되지 않는다.

4. Daubert 기준¹⁷⁹⁾¹⁸⁰⁾

유명한 Daubert 기준은 다음의 5가지 점을 살핀다.

① 테스트 가능성(testability): 적용된 이론 또는 기술에 대한 테스트가 가능한지 여부(Whether the theory or technique can be (and has been) tested)

② 동료검증(peer review): 적용된 이론 또는 기술이 해당 기술분야에서 동료검증(peer review)의 대상이 되었는지 여부(Whether the theory or technique has been subjected to peer review and publication)

③ 실수의 개연성(likelihood of error): 해당 특정 기술과 관련하여 알려진 또는 잠재적 실수가 존재하는지 여부(Whether there is a known or potential rate of error involved in a particular scientific technique)

④ 통제기준(controlling standards): 해당 기술의 작동을 통제하는 기준이 존재하는지 여부(Whether there exists or are maintained standards controlling the

expert testimony as it relates to patent law.”).

178) Frye v. United States, 293 F. 1013, 1014 (D.C. Cir. 1923) (“gained general acceptance in [its] particular field.”).

179) Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc., 509 U.S. 579, 589–90 (1993).

180) Claire R. Rollor, *supra*, at 327 (“The Daubert factors may, at minimum, be summarized as charging the courts with addressing testability, peer review, likelihood of error, controlling standards, and general acceptance in their review of the applicable scientific expert testimony.”).

technique's operation)

⑤ 일반적 인정(general acceptance): 적용된 이론 또는 기술에 대한 일반적인 인정이 존재하는지 여부(Whether there is “general acceptance” of the theory or technique).

그러나, Daubert 기준은 최근에는 일반소송에서도 외면당하고 있고, 특허소송에서는 더욱 어울리지 않는다는 비판을 받아왔고, 급기야 CAFC는 특허소송에 어울리는 Koito 기준을 제시하게 된다.

5. Koito 기준¹⁸¹⁾

Daubert 기준이 지나치게 낮은 문턱을 제공하는 것으로 해석되어 왔다.¹⁸²⁾ Daubert 기준이 여전히 유효한 법이지만,¹⁸³⁾ CAFC는 Daubert 기준에 다른 기준을 부가하여 Koito 기준을 만들게 된다. CAFC는 Koito 판결에서 뒷받침되지 않는 의견 (unsupported opinion)은 (비록 전문가에 의한 것이라 하더라도) 실질적 증거(substantial evidence)에 해당하지 않는다고 판시하였다. 실질적 증거에 근거하지 않은 배심원의 평결은 판사에 의하여 또는 항소심에 의하여 파기된다. Koito 사건에서 피고에 의하여 선정된 전문가는 대상 특허가 신규성을 결여한다는 결론적 의견만 제시하였고 그 의견을 뒷받침하는 근거를 제시하지 않았다.¹⁸⁴⁾

필자는 Daubert 기준과 Koito 기준을 다음 표와 같이 정리하였다. 결국, Koito 기준은 Daubert 기준을 근간으로 하면서도 그 기준의 부족함을 ‘뒷받침’ 요건으로 보완하고 있는 것이다.

181) Koito Mfg. Co. v. Turn-Key-Tech, LLC, 381 F.3d 1142 (Fed. Cir. 2004).

182) Claire R. Rollor, *supra*, at 327 (“Courts have interpreted the Daubert factors to provide a comprehensive yet low bar for the admissibility of scientific expert testimony.”).

183) *Id.* at 327 (“The Supreme Court has continued to apply the Daubert Standard in more recent decisions, and it is still valid law.”) (citing Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137, 141 (1999), etc.).

184) Koito, 381 F.3d at 1152.

Daubert 기준	CAFC의 (특허소송을 위한) Koito 기준
① 테스트 가능성(testability) ② 동료검증(peer review) ③ 실수의 개연성(likelihood of error): ④ 통제기준(controlling standards) ⑤ 일반적 인정(general acceptance)	Daubert 기준 + 뒷받침 요건(의견을 제시하는 근거의 제시 여부)

6. 변형된 Daubert 기준

연방1지역항소법원은 변형된 Daubert 기준을 적용한 바 있으며, CAFC가 그 기준을 적용한 사례도 있다.¹⁸⁵⁾ 특허법 고유의 법리가 아니라면 해당 지방법원이 속한 항소법원이 채택한 법리를 적용해야 하며,¹⁸⁶⁾ 전문가증언 법리가 그러한 특허법 고유의 법리가 아닌 것이 된다. 여러 지역 항소법원이 각각 다른 기준을 세움으로 인하여 그 여러 기준을 적용해야 하는 CAFC의 어려움이 가중된다.¹⁸⁷⁾

7. 특허사건에서의 기준 정립 필요

Daubert 기준이 모든 종류의 사건에 변형없이 그대로 적용되기를 바라기는 무리이고 실제로 그대로 적용되지도 못하고 있다.¹⁸⁸⁾ 미국에서도 특허사건에 적합한 기준이 정립되어 있지 않다고 평가된다.¹⁸⁹⁾ 많은 법원들이 Daubert 기준을 적용하지 않거나

185) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1305–06 (Fed. Cir. 2011).

186) *NTP, Inc. v. Research in Motion*, 418 F.3d 1282, 1324 (Fed. Cir. 2005) (“The grant or denial of a motion for judgment as a matter of law is a procedural issue not unique to patent law, reviewed under the law of the regional circuit in which the appeal from the district court would usually lie.”).

187) *Claire R. Rollor*, *supra*, at 332–33 (“Many regional federal circuit courts have not remained faithful to the binding reliability review of expert testimony required by the Daubert Standard. As an unfortunate side effect of the Federal Circuit’s procedural choice of law doctrine for patent law cases, these variations of the Daubert Standard have also joined the original Daubert and Koito Standards in the patent law evidentiary standard jurisprudence. These new standards complicate matters further for patent law litigants depending on the geographic region where a suit may be brought.”).

188) *Id.* at 334 (“Several other legal avenues aside from patent law have found the Daubert Standard insufficient for their particular evidentiary needs. Some scholars have found the Daubert Standard insufficient for criminal trials.”).

189) *Id.* at 330 (“There are too many standards that govern scientific expert testimony evidentiary

폐기하고 있는데,¹⁹⁰⁾ CAFC가 특허사건에 적합한 기준을 정립하지 않음으로 인하여 법리적 혼란이 계속되는 것이다.

8. 특허발명의 신규성, 진보성에 대한 전문가 의견

전문가가 법정에서 결론적 의견을 제시하는 경우가 많다. 그 의견을 뒷받침하는 근거를 상세히 제시하는 경우가 드물다고 평가되는 것이다.¹⁹¹⁾ 이러한 전문가의 행태를 막기 위하여 위 Koito 기준이 제시된 것으로 이해된다.

9. 장시간, 고비용의 경계

특허사건이 복잡하여 장시간과 고경비를 초래할 수 있다. 그런 점에서 특허사건에서의 전문가증인의 활용이 시간과 경비를 최소한으로 늘리도록 노력하여야 한다. 장시간과 고경비가 필요한 법원은 그만큼 정의(justice)로부터 멀어진다.¹⁹²⁾

10. Claire R. Rollor의 제안: Koito 기준의 정립

Claire R. Rollor는 Daubert 기준이 불비함으로 인하여 결론적인 전문가의견이 허용되어 왔는데, Koito 기준이 그러한 결론적 의견을 인정하지 않는 좋은 기준이 된다고 주장한다.¹⁹³⁾ 연방증거법(Federal Rules of Evidence) 제705조가 근거의 뒷받침이 없는 결론적 의견을 수용하도록 강제하는데, Koito 기준을 정립하기 위해서는 그 규정을 회피할 수 있도록 새로운 규정을 신설할 필요가 있다. Claire R. Rollor는 다음의 규정을 제안한다. 결국 다음 제안은 Koito 기준 등 CAFC가 제시하는 (강화된) 증거기준을 명문화 하자는 것이다.

jurisprudence, and the Federal Circuit has not provided guidance as to when a specific set of evidentiary standards must be followed for patent law cases.”).

190) *Id.* (“Unsurprisingly, regional circuit courts have already adopted laws that in many circumstances disregard the Daubert Standard . . .”).

191) *Id.* at 330–32.

192) Justice delayed is justice denied.

193) Claire R. Rollor, *supra*, at 336 (“Koito bars a great deal of conclusory testimony that would otherwise be allowed by Daubert . . .”).

“All scientific expert testimony necessary for patent-related subject matter must meet: 1) at least the reliability standards of Rule 702 and also 2) any evidentiary standards promulgated for patent law by the Court of Appeals for the Federal Circuit.”¹⁹⁴⁾

“특허 관련 대상을 위하여 필요한 모든 기술전문가 증언은 ① 최소한 증거법 제702조의 신뢰성 기준 및 ② 연방관할항소법원에 의하여 특허법을 위하여 판시된 모든 증거기준을 충족하여야 한다.”

11. 필자 소감

미국은 특허소송에서 특허성 판단을 위한 기술전문가, 손해액 산정을 위한 경제전문가를 활발히 활용하고 있다. 특허소송에서 그 두 종류의 전문가를 활용하는 점에 대하여 비판하는 논문은 찾아보기 어렵다. 전문가 선정, 전문가 자문비 책정 등에 대하여는 일상적인 비판을 넘어서는 학자적, 논문 차원에서의 최근의 비판은 발견되지 않았다. 그대신 미국에서는 전문가증언 또는 의견이 뒷받침하는(supporting) 근거에 의하지 않고 결론적인(conclusive) 경우가 많다는 점에 주목하여 해당 전문가의 증언 또는 의견을 증거로서 인정할 것인지 여부를 판단하는 기준을 정리하는데 논의를 집중하고 있다. 그런 면에서 미국의 논의가 전문가를 선정하는 문제, 전문가의 공정성을 담보하는 문제, 전문가 활용의 비용을 감당하는 문제 등에 대하여는 우리에게 시사점 또는 해결책을 제시하지 못하고 있다.

II. Edward G. Poplawski 논문의 분석¹⁹⁵⁾

1. 특허소송에서의 전문가의 종류

가. 기술전문가¹⁹⁶⁾

특허소송에서 기술이 쟁점이 되는 장면은 대상 제품, 선행기술 및 특허발명의 기술적 이해에 관한 장면이며, 법원은 그 3장면에서 ‘기술’전문가(technical expert)의 도움을

194) *Id.* at 337–38.

195) Edward G. Poplawski, *Selection and Use of Experts in Patent Cases*, 9 Fed. Circuit B.J. 145 (1999).

196) *Id.* at 145–146.

반게 된다. 기술전문가에는 발명자, 기술자, 대학교수 등이 포함된다.

나. 특허법전문가¹⁹⁷⁾

특허실무, 특허법이론 등에 밝은 특허법전문가가 법원을 도울 수도 있다. 그러나, 적어도 미국에서는 청구항해석 절차(Markman Hearing)가 있음으로 인하여 특허법전문가의 활용도가 낮아진 것은 사실이다. 물론, 법전문가(legal expert)가 특허법전문가에 한정되지는 않아서 경쟁법 등 다른 법 분야의 전문가가 증인이 될 수도 있다.

다. 증거전문가¹⁹⁸⁾

포렌식전문가 등 증거전문가(evidentiary expert)의 필요성이 높아지는 것이 추세이다.

라. 손해배상액산정전문가¹⁹⁹⁾

손해배상액 산정의 단계에서는 그 산정을 위한 전문가가 필요한데, 구체적으로 그러한 전문가는 ① 회계전문가(accounting expert), ② 특허라이선스전문가(patent licensing expert),²⁰⁰⁾ ③ 산업전문가(industry expert)²⁰¹⁾ 및 ④ 경제학자(economist)로²⁰²⁾ 구분된다.

진실의 추구를 위하여 비싼 소송비용을 감수하는 미국 소송에서는 위 4가지 종류의 전문가가 모두 동원될 수 있을 것이나, 효율적인 소송을 추구하는 우리 소송에서는 산업전문가 또는 경제학자를 활용하는 것은 지나친 욕심이 될 것이며, 기술전문가 및/또는 손해배상전문가를 활용하는 것은 가능할 것이다. 그나마, 지금까지는 기술전문가를 전문심리위원으로 포섭하는 단계에 머무르고 있으나 향후에는 손해배상전문가의 활용이 증가할 것으로 예상된다. 사실, 기술사항에 대하여는 재판부가 기술심리관, 기술조

197) *Id.* at 146.

198) *Id.* at 147.

199) *Id.* at 147-148.

200) 합리적 실시로 산정에 있어서 Georgia-Pacific 요소들을 검토하는 경우 라이선스전문가가 필요하다.

201) 산업전문가는 해당 산업의 특성, 경쟁상황 등에 대하여 증언하게 된다.

202) 경제학자는 시장상황 및 관련된 경제학 이론에 대하여 증언하게 된다.

사관 등의 보조인력에 의하여 상당 부분 도움을 받을 수 있으나, (어떤 측면에서는 기술사항보다도 더 어려운) 손해배상에 대하여는 전혀 도움을 받지 못하는 것이 현실이다. 다만, 손해배상전문가의 도움을 받음에 있어서 시간과 경비를 최소화 하는 것이 제도설계의 중요한 초점이 될 것이다. 이하에서는 기술전문가의 선정 및 손해배상전문가의 선정에 대하여 요약한다.

2. 기술전문가의 선정²⁰³⁾

기술전문가는 주로 의뢰인(발명자, 회사)의 추천 또는 관련 기술자료의 검색을 통하여 인지하게 된다. 웨스트로 서비스는 이러한 기술전문가의 명단도 관리한다.²⁰⁴⁾ 또 하나의 방법은 대학의 홈페이지에서 대학교수를 선정하는 것이다. 미국에서는 법정에서 증언할 기술전문가와 증언하지 않을 기술전문가를 따로 선정하는 경우가 흔하다고 한다. 법정에서 증언하지 않을 기술전문가는 상대방에 노출되지 않고 반대심문을 받을 염려도 없다는 점에서 조금 더 마음 편하게 임할 수 있다. 기술전문가를 선정함에 있어서 주로 고려하는 요소는 다음과 같다.

(1) academic and technical credentials and stature	(1) 학문적 기술적 신뢰도 및 명망
(2) work experience	(2) 실무경험
(3) prior experience as an expert	(3) 법정에서의 전문가로서의 증언 경험
(4) communication and other interpersonal skills	(4) 의사소통 및 교감 능력
(5) temperament and demeanor	(5) 기질 및 품행
(6) credibility and capability to be an objective advocate	(6) 객관적 진술자의 신뢰도 및 능력
(7) impeachment potential	(7) 탄핵 가능성
(8) staying power—e.g., stamina, thoroughness, reliability, and willingness to work hard	(8) 지구력, 체력 등
(9) compatibility with trial counsel, other experts, and potential witnesses;	(9) 변호사, 다른 전문가, 잠재적 증인과의 상응성
(10) home court appeal	(10) 지역적 연고
(11) availability, including ability to spend the necessary time	(11) 시간적 융통성
(12) expense.	(12) 비용

203) Edward G. Poplawski, *supra*, at 148.

204) Westlaw Expert Directory. <[http:// www.forensisgroup.com](http://www.forensisgroup.com)>.

〈발명자를 기술전문가로 활용하는 방안〉²⁰⁵⁾

발명자는 그 발명을 가장 잘 알고, 나아가 그 연구개발의 이력을 잘 안다는 점에서 효과적인 기술전문가가 될 수 있다. 한편, 발명자는 그 발명에 대하여 지나치게 주관적이라는 점, 발명을 간명하게 설명하지 못하는 점 등의 단점을 가진다. 특허출원 서류 중 심사관 면담에서도 발명자를 대동할 것인지 여부를 매우 신중하게 결정해야 하듯이, 공판에서 발명자를 기술전문가로 내세울지 여부도 매우 신중하게 결정해야 한다고 생각된다. 만약, 발명자를 기술전문가로 내세우게 된다면 그의 증언의 범위를 미리 정확히 제한할 필요가 있을 것이다.

3. 손해배상액산정전문가의 선정

손해배상전문가는 주로 회계사무소 또는 대학에서 구하게 된다. 경제학자는 가격침식이론, 시장점유율이론 등을 적용해야 하거나 관련 시장이 복잡한 경우 등에 선호되며, 그렇지 않은 경우에는 회계사가 더 선호될 것이라고 생각된다.²⁰⁶⁾ 기본적으로, 손해배상전문가를 선정하는 경우의 검토요소도 위 기술전문가를 선정하는 경우에 검토하는 요소들과 유사할 것이다.

4. 공판(trial) 전 전문가의 활용²⁰⁷⁾

미국에서는 공판이 열리기 전에 증거개시, Markman hearing 등 여러 절차를 거치는데, 그 과정에서 전문가의 도움을 받을 수 있다.

5. 진보성 판단에서의 전문가의 활용²⁰⁸⁾

미국에서는 진보성 판단은 법적문제(question of law)로 분류된다. 그러므로, 법적 문제에 기술전문가의 의견이 필요하지 않다. 그럼에도 불구하고 법원은 진보성 판단에

205) Edward G. Poplawski, *supra*, at 151.

206) *Id.* at 157.

207) *Id.* at 158-161.

208) *Id.* at 174-176.

도 기술전문가의 의견을 활용하며, 다만 배심원은 그 의견에 종속되지는 않는다. 진보성 판단과 관련하여 기술전문가가 증언하는 내용으로는 다음과 같이 요약될 수 있다: ① 통상의 기술자의 수준; ② 선행기술의 설명 및 선행기술과 대상 발명의 차이점 설명, ③ 선행기술의 결합에 대한 제안, ④ 선행기술의 용이성, ⑤ 선행기술의 변형이 통상의 기술자에게 알려졌는지 여부, ⑥ 통상의 기술자가 선행기술을 결합하는 동기의 존재.²⁰⁹⁾

6. 손해배상액 산정에서의 전문가의 활용

손해배상액 산정을 위하여 침해로 인한 현실의 시장과 침해가 없었더라면 발생하였을 가상의 시장을 비교하여야 하므로 시장상황을 경제학적, 회계학적으로 설명할 수 있는 전문가의 도움이 필요하다.

7. 법원 지정 전문가(court appointed expert)

미국연방증거법 제706(a)조에 따라, (한 당사자가 법원 지정 전문가를 신청하고, 다른 당사자가 지정하지 않아야 할 적절한 이유를 제시하지 못하는 경우) 법원이 전문가를 지정할 수 있다.²¹⁰⁾ 그러나 실무적으로 법원이 전문가를 지정하는 사례는 희귀하다고 한다.²¹¹⁾ 법원이 지정한다는 측면에서 그 전문가는 우리나라의 감정인과 유사한데, 그 경우에도 양 당사자로부터의 반대신문(cross-examination)을 받아야 한다.²¹²⁾

209) *Id.* at 175.

210) “The court may appoint any expert that the parties agree on and any of its own choosing.”

211) Edward G. Poplawski, *supra*, at 183 (“Court appointed experts are infrequently used in patent litigation . . .”).

212) Fed. R. Evid. 706(a).

III. Dolly Wu 논문의 분석²¹³⁾

1. 법원 지정 전문가(court-appointed expert) v. 당사자 선정 전문가(party-employed expert)

양 당사자가 선정한 전문가의 기술적 견해가 완전히 상반된 경우가 허다하다. 그런 견지에서 법원 지정 전문가를 더 많이 활용할 필요성이 있다.²¹⁴⁾

2. 통상의 기술자 v. 전문가

특허법의 많은 판단은 통상의 기술자의 눈높이를 빌리게 되므로, 전문가 증언은 자제되어야 한다고 실시한 판례가 존재한다.²¹⁵⁾ 그럼에도 불구하고 연방증거법 설명자료는 전문가의 수준이 높을 것으로 요구한다.²¹⁶⁾ 우리나라의 서울중앙지방법원 또는 특허법원과 같이 기술조사관 또는 기술심리관을 보유한 경우 많은 사건에서 그들이 통상의 기술자의 역할을 담당하게 된다. 그러므로 우리나라에서는 통상의 기술자의 의견을 청취할 필요성은 낮다고 본다. 그렇다면, 해당 기술의 권위자의 의견을 듣는 것이 타당하다. 판사가 그 자의 의견을 경청하도록 만들기 위해서도 권위자가 필요하다. 판사가 신뢰하지 않을 자의 의견을 듣는 것은 무의미하다.

3. Special Master

복잡한 법률문제, 사실문제를 다루게 하기 위하여 Special Master를 지명할 수도 있다. 그 지명 등에 관하여는 미국연방민사소송법 제53조 등이 규율한다. 미국에서는 Special Master를 활용하는 빈도가 높으며, 그들은 단순히 의견을 제시하는 선에서 더 나아가 준판사의 역할을 수행하기도 한다.²¹⁷⁾²¹⁸⁾ 특히, 전자증거개시(electronic

213) Dolly Wu, *Patent Litigation: What About Qualification Standards for Court Appointed Experts?*, 2010 B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 91501.

214) *Id.* at 91501 (“Given the likelihood of conflicting testimony and of complex inventions, court experts are necessary.”).

215) Phillips, 415 F.3d at 1312; Vitronics Corp. v. Conceptronic, 90 F.3d 1576, 1585 (Fed. Cir. 1996).

216) Fed. R. Evid. 706, Notes of Advisory Committee on Rules (“[T]he contention is made that court appointed experts acquire an aura of infallibility to which they are not entitled.”).

217) Dolly Wu, *supra*, 91501 (“During 2005–2006, special masters addressed claim construction matters in about 41% of 90 cases and infringement or invalidity in about 20% of the 90 cases, 66 However, special masters may also have a more comprehensive role, hold hearings, and make decisions

discovery)에서 전자증거를 다루는 자로 Special Master를 활용할 필요성이 제기된다.²¹⁹⁾ 사건의 초기에 쟁점을 정리한다는 차원에서 Special Master 제도를 향후 우리나라에 도입할 필요성은 제기된다. 특히, 특허청구항 해석 등의 장면에서 Special Master를 활용할 필요성이 인정된다.²²⁰⁾ 그러나, 현행 우리 민사소송법에 따르면 그러한 Special Masters를 활용할 수는 없다.

4. 기술자문인(technical advisor)

CAFC는 지방법원의 판사가 대상 기술을 정확히 이해하기 위하여 기술자문인을 활용하는 것이 허용된다고 판시하였다.²²¹⁾ 이러한 기술자문인은 증언없이 서면의견을 제시할 수 있으며 반대심문의 대상이 되지 않는다.²²²⁾ 텍사스동부지방법원이 이러한 기술자문인을 자주 활용하며, 특히 특허변호사를 기술자문인으로 활용한다고 한다.²²³⁾ 이러한 기술자문인 제도는 우리나라의 전문심리위원 제도와 유사하다고 생각된다. 미국에서도 법원 지정 전문가와 기술자문인을 유사하게 취급하는 것으로 보인다.²²⁴⁾²²⁵⁾ 다만, 우리의 경우에는 기술에서의 전문성을 가장 중요하게 보는데 반해, 미국에서는 기술전문성이 약간 떨어지나 특허법 및 특허실무에 일가견이 있는 특허변호사를 활용한다는 점이 특이하다.

that may be difficult to reverse. In short, special masters may perform quasi-judicial tasks.”).

218) Special Masters를 지명하는 절차 등에 관하여 규정한 루이지애나 주 규정에 대해 설명한 글: Bedouin L. Joseph, The Louisiana Special Masters Statute A Valuable Tool or an Expensive and Unnecessary Diversion?, 51 La. B.J. 261 (2004).

219) Tracy Carbasho, Federal Court Creates Electronic Discovery Special Masters Program, Lawyers J., March 25 2011.

220) Robert J. Rando, Mastering Patent Claim Construction in the Brave New Patent World A Patent Special Master's Perspective, Fed. Law., January/February 2015.

221) TechSearch L.L.C. v. Intel Corp., 286 F.3d 1360, 1377-82 (Fed. Cir. 2002).

222) Dolly Wu, supra, at 20 (“Moreover, advisors cannot be deposed or cross-examined, unlike FRE 706 court experts.”).

223) Dolly Wu, supra, at 20.

224) Encouraging More Effective Use of Court-Appointed Experts and Technical Advisors, 67 Def. Couns. J. 196 (2000).

225) 기술자문인을 연방증거법 제706조에 따라 지명할 수도 있고, 제104조에 따라 지명할 수도 있다고 한다. Id. at 201.

5. 본 논문의 제안

법원이 어떤 형태의 전문가를 활용하든, 특허사건에서의 기술전문가는 최소한 통상의 기술자의 수준을 보유하여야 한다.²²⁶⁾²²⁷⁾ 특허사건이 기술과 법이 혼재된 쟁점이 많으므로, 특허변호사가 해당 기술의 통상의 기술자인 경우, 그 자를 전문가로 활용하는 장점이 인정된다.²²⁸⁾ 이렇게 특허변호사를 활용하는 경우 그가 통상의 기술자인지 여부는 신중히 검토되어야 할 것이다.

IV. Douglas G. Smith 논문의 분석²²⁹⁾

1. 판사의 문지기(gatekeeper) 역할

Daubert 기준과 연방증거법 제702조에 따라, 판사는 전문가 증언에 대한 문지기 역할을 수행해야 한다. 그러한 역할에 따라 판사는 해당 전문가가 제702조가 규정하는 요건을 충족하는지 여부에 대하여 그 전문가를 동원한 당사자에게 증명하도록 요구하게 된다.²³⁰⁾ 그 요건들은 그 증언이 ① 과학적인 사실에 근거하는지 여부, ② 믿을 수 있는 원칙에 의하여 의견이 세워졌는지 여부, ③ 그 원칙을 해당 사건의 사실에 적용하였는지 여부이다.²³¹⁾ 나아가, 그 전문가는 그 의견과 관련하여 전문성이 인정되어야 한다.²³²⁾

2. 특허사건에서의 Daubert 요건의 다툼 증가

2013년의 한 판결은 특허사건에서는 예전에는 Daubert 요건에 대한 다툼이 적었으

226) “Courts should apply a POSA qualification standard to court appointed experts if the tasks require a POSA point of view.”

227) 통상의 기술자의 수준을 지나치게 상회하는 기술전문가는 많아도 그 수준을 하회하는 기술자를 활용하는 경우는 극히 드물다고 본다.

228) “When a court expert is both a POSA and a patent attorney, he may be optimal because he will have an understanding of both legal and technical issues in a patent.”

229) Douglas G. Smith, *The Increasing Use of Challenges to Expert Evidence Under Daubert and Rule 702 in Patent Litigation*, 22 J. Intell. Prop. L. 345 (2015).

230) *Id.* at 347.

231) Fed. R. Evid. 702.

232) Fed. R. Evid. 702.

나, 몇 번의 성공사례 이후 그러한 다툼이 일상적이 되었다고 설명한다.²³³⁾

3. 기여도를 적용하지 않은 전문가 의견의 배척

대상 논문은 CAFC가 손해배상액을 산정함에 있어서 대상 발명의 기여도를 적용하지 않은 세 판례, 즉 *Lucent v. Gateway* 판례,²³⁴⁾ *ResQNet.com v. Lansa* 판례²³⁵⁾ 및 *Uniloc v. Microsoft* 판례를 제시하였다.²³⁶⁾ 그 세 판례는 전문가 증언의 신뢰성에 관한 것이기도 하지만, 기여도 적용 여부에 대한 것이기도 하다. 향후 복잡제품에서 기여도를 적용하는 사례가 증가할 것으로 예상된다.²³⁷⁾

4. 전문가 증언을 배척한 여러 사유

대상 논문은 전문가 증언을 배척하는 사유로 ① 뒷받침 하는 증거의 유무, ② 근거가 된 수치의 신뢰성, ③ 전문가의 자격으로 제시하며, 각 사유를 근거로 전문가 증언을 배척한 사례들을 예시한다.²³⁸⁾ 대상 논문에서 특별한 교훈을 도출하지는 못하였으나, 대상 논문은 특허소송에서 전문가 증언을 배척한 여러 판례들을 다양하게 소개하는 점에 의의가 있다.

V. Patrick Doll 등 논문의 분석²³⁹⁾

대상 논문은 유명한 Posner 판사가 두 판결에서 전문가 증언을 배척한 사례를 검토한다.²⁴⁰⁾ Posner 판사는 기존 법원의 태도와는 사뭇 다른 매우 엄격한 기준을 적용하

233) *Dynetix Design Solutions, Inc. v. Synopsys, Inc.*, 2013 WL 4538210, at *1 (N.D. Cal. Aug. 22, 2013).

234) *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

235) *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

236) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011).

237) 지방법원에서 기여도 미적용을 사유로 전문가 증언을 배척한 사례: *Dynetix Design Solutions, Inc. v. Synopsys, Inc.*, No. C 11-05973PSG, 2013 WL 4538210, at *2 (N.D. Cal. Aug. 22, 2013).

238) Douglas G. Smith, *supra*, at 358-64.

239) Patrick Doll, L. Joseph Denbina, *Daubert for "Dummkopfs" – Judge Posner Hypothetically Disparages Patent Damages Experts in Apple and Brandeis*, 21 Tex. Intell. Prop. L.J. 301 (2013).

여 전문가 증언을 배척하였다.

1. 기존 법원의 태도

양 당사자가 채용한 전문가의 증언은 진실과 동떨어진 경우가 많다. 그러한 의심이 드는 경우 법원은 재량으로 그 증언을 배척할 수도 있지만, 실무는 상대방의 반대신문, 상충하는 증거의 제시 등으로 그 증언의 영향력을 줄이되, 그 증언을 완전히 배척하지는 않아 왔다.²⁴¹⁾ 설혹, 그 증언을 배척하는 경우에도 특정 부분을 수정하여 다시 제출하는 것을 허용하여 왔다.²⁴²⁾

2. Posner 판사의 엄격한 태도

Posner 판사는 Apple v. Motorola 사건²⁴³⁾ 및 Brandeis v. Keebler 사건에서²⁴⁴⁾ 양측 당사자가 채용한 전문가의 손해배상액 산정방법이 타당하지 않다는 이유로 그 증언을 증거로 채택하지 않고 나아가 그 증언을 수정할 기회도 제공하지 않았다. 결과적으로 Posner 판사의 이러한 판결은 전문가 증언의 채택 여부를 판단하는 기준을 상향하는 결과를 초래하였다. Posner 판사는 전문가 증언을 배척하며 다음과 같은 이유를 제시하였다. ① 전문가가 증언하는 내용들은 모두 그의 전문성 범위 내의 것이어야 함; ② 손해배상액은 특허발명에 맞추어 좁게 산정되어야 함; ③ 손해배상액 산정은 수학적으로 합당해야 함; ④ 손해배상 산정의 근거가 되는 자료는 신뢰할 수 있는 출처로부터 입수되어야 함; ⑤ 비침해 대체품을 생산하는 비용을 감안해야 함.²⁴⁵⁾

240) *Id.* at 336 (“Indeed, as a preeminent jurist, especially in the field of law and economics, 263 Judge Posner carries significant jurisprudential weight.”).

241) *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579, 596 (1993) (“Vigorous cross-examination, presentation of contrary evidence, and careful instruction on the burden of proof are the traditional and appropriate means of attacking shaky but admissible evidence.”).

242) Douglas G. Smith, *supra*, at 304 (“Furthermore, district court judges who do initially exclude expert testimony on damages typically allow them to amend their expert reports.”).

243) *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, No. 1:11-cv-08540, 2012 WL 1959560, at *1 (N.D. Ill. May 22, 2012).

244) *Brandeis Univ. v. Keebler Co.*, No. 1:12-cv-01508, 2013 WL 5911233 (N.D. Ill. dismissed Apr. 23, 2013).

245) Douglas G. Smith, *supra*, at 306–13.

특허권 침해가 증명된 경우, 그 침해로 인한 손해에 대하여 최소한 합리적 실시료에 상응하는 금액을 배상해야 한다는 원칙이 있으며, 법원은 그러한 금액을 책정할 의무가 있다고 생각하여 왔다. 그러나, Posner 판사는 합당한 증거를 제출하지 않는 원고에게 그러한 손해배상액을 책정할 의무는 없다고 실시하며, 손해배상을 인정하지 않았다.²⁴⁶⁾

3. Posner 판사의 특허법에 대한 태도

Posner 판사는 평소 기존의 법리에 대하여 비판적 태도를 가져 왔으며, 특히 특허법에 대하여는 더욱 그러하여 왔다.²⁴⁷⁾²⁴⁸⁾ Posner 판사가 유명하기는 하여도 안정적 법리를 꾸준히 정립하는 판사가 아니라 소수의견을 혁신적으로 제기하는 판사인 것이다.

4. Posner 판사의 엄격한 법리의 영향

저자는 Posner 판사의 엄격한 법리에 의하면 원고(특허권자)가 손해배상액을 도전적으로 책정하기 어렵게 하고 결과적으로 손해배상액을 낮추고 나아가 특허권을 약화시킨다고 주장한다.²⁴⁹⁾ 나아가, 엄밀하게 정확한 손해배상액을 산정하기 위하여 양 당사자는 더 많은 비용을 투입하여야 한다. Posner 판사의 엄격한 법리는 전문가가 손해배상액을 산정함에 있어서 더 조심하게 하는 장점을 가진다.²⁵⁰⁾ 그러나, 지나치게 엄격한 법리는 특허권을 약화시키고 비용을 증가시키므로 약간 엄격하면서도 지나치게 엄격하지 않은 법리를 운용할 필요가 있다. 그러한 점을 감안하였는지, 실제로 Posner

246) Apple, 869 F.Supp.2d, at 910 (“does not mean that a patentee who puts on little or no satisfactory evidence of a reasonable royalty can successfully appeal on the ground that the amount awarded by the court is not ‘reasonable’ and therefore contravenes section 284.”).

247) Richard Posner, Do Patent and Copyright Law Restrict Competition and Creativity Excessively?, The Becker-Posner Blog (Sep. 30, 2012, 10:30 PM) (“patent protection is on the whole excessive and that major reforms are necessary.”).
<http://www.becker-posner-blog.com/2012/09/do-patent-and-copyright-law-restrict-competition-and-creativity-excessively-posner.html>.

248) Richard A. Posner, Why There Are Too Many Patents in America, The Atlantic, July 12, 2012; Richard A. Posner, Patent Trolls Be Gone: How to Fix Our Broken System for Stimulating Invention, Slate, Oct. 15, 2012.

249) Douglas G. Smith, *supra*, at 326-27.

250) *Id.* at 332 (“Judge Posner’s reliability principles in Apple encourage damages experts to sharpen their pencils in providing more accurate information to the court, as opposed to providing unreliable or irrelevant information that may prejudice a jury.”).

의 그러한 엄격한 법리는 CAFC에서 파기되었다.²⁵¹⁾

VI. Laurence H. Pretty 논문의 분석²⁵²⁾

특허소송에서 여러 종류의 전문가가 동원되는데, 대상 논문은 그 중 특허전문가(patent expert)의 역할을 집중적으로 분석한다.

1. 특허전문가(patent expert)의 역할

청구항 용어 해석(claim construction)에 대하여는 특허전문가가 의견을 제시하는 것이 타당하지 않다는 것이 여러 법원의 태도이다. 해당 기술분야의 기술전문가가 적절한 전문가인 것이다.²⁵³⁾ 그러나, 1심법원은 특허변호사를 Special Master로 임명하고, 그가 청구항 용어를 해석하는 것을 허용하는 것이 실무이다.²⁵⁴⁾ 그 외 특허전문가가 증언할 수 있는 내용으로는 침해(문언+균등), 용이실시, 부정당행위(inequitable conduct) 등이 예시되었다.²⁵⁵⁾

2. 특허전문가의 손해배상액에 관한 증언

손해배상액은 일반적으로는 회계사, 경제학자 등이 증언하는데, 특허전문가가 증언한 사례도 발견된다.²⁵⁶⁾

251) Apple Inc. v. Motorola, Inc., 757 F.3d 1286, 1325 (Fed. Cir. 2014) (“That a party may choose to pursue one course of proving damages over another does not render its expert’s damages testimony inadmissible. Nor is there a requirement that a patentee value every potential non-infringing alternative in order for its damages testimony to be admissible.”).

252) Laurence H. Pretty, *The Current Role for the Patent Expert and Its Boundaries*, 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 866 (2007).

253) Landers v. Sideways, LLC, 142 Fed. Appx. 462 (Fed. Cir. 2005) (“In particular, a patent expert should not be permitted to construe claim terms unless he is first qualified as an expert in the pertinent art.”).

254) Laurence H. Pretty, *supra*, at 868 (“To the contrary trial courts quite commonly appoint patent attorneys as special masters to assist them in claim construction under Rule 53 Fed. R. Civ. P.”).

255) *Id.* at 868–70.

256) Micro Chemical, Inc. v. Lextron Inc. 317 F.3d 1387 (Fed. Cir. 2003).

3. 특허전문가의 소양

해당 사건을 위하여 선택할 특허전문가는 해당 사건의 쟁점과 관련하여 사안별로 선택해야 한다. 그러나, 일반적으로 자주 언급되는 특허전문가의 소양은 다음이 예시된다: 심사경력(심사관, 심판관), 출원경력(변리사, 특허변호사), 소송경력(변호사, 특허변호사), 법원경력(law clerk 등), 학교경력(특허법교수), 집필경력(책 또는 논문), 증언경력 등.²⁵⁷⁾

VII. Erika Mayo 논문의 분석²⁵⁸⁾

CAFC가 침해제품이 복잡제품인 경우 손해배상액 산정에 있어서 특허발명의 기여도(apportionment ratio)를 적용해야 한다고 연달아 실시하고, 나아가 Uniloc 판결에서 합리적 실시료 산정에 있어서 전통의 으뜸원칙(rule of thumb)인 25% 원칙을 폐기하였다.²⁵⁹⁾ 대상 논문은 Uniloc 판결을 분석한 후 법원이 선정하는 전문가의 중요성을 강조한다.

1. 법원 선정 전문가의 활용

Uniloc 등의 판결로 인하여 전문가의 증언이 배척될 가능성이 높아졌다. 예전에는 25% 원칙에 근거해서 비교적 쉽게 손해배상액을 산정, 제시할 수 있었으나, 그 25% 원칙이 폐기됨으로 인하여 사안별로 손해배상액을 어렵게 산정해야 하기 때문이다. 그러한 우려를 해소하는 하나의 방법으로 대상 논문은 법원이 직접 전문가를 선정할 것을 제안한다.²⁶⁰⁾ 연방증거법 제706조가 그러한 전문가를 허용한다.²⁶¹⁾ 그 전문가는 기술

257) Laurence H. Pretty, *supra*, at 871.

258) Erika Mayo, *Gatekeeping Post-Uniloc: Expert Testimony in Multi-Component Patent Litigation*, 9 Hastings Bus. L.J. 539 (2013).

259) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1295 (Fed. Cir. 2011).

260) Erika Mayo, *supra*, at 556.

261) “The court may on its own motion or on the motion of any party enter an order to show cause why expert witnesses should not be appointed, and may request the parties to submit nominations. The court may appoint any expert witnesses agreed upon by the parties, and may appoint expert witnesses of its own selection.”

자문인(technical advisor) 또는 전문가 증인(expert witness)이 될 수 있다. 판사들은 기술자문인의 활용을 그닥 선호하지 않았는데, 그 이유는 기술자문인이 사건에 지나친 영향을 미치기 때문이다.²⁶²⁾ 저자는 복잡제품에서의 손해배상액 산정에서는 더욱 기술자문인의 역할이 중요하다고 주장한다.²⁶³⁾

VIII. Laura Hall 논문의 분석²⁶⁴⁾

1. 합당한 전문가 선정을 위한 검토요소

전문가는 ① 해당 쟁점에 대한 전문성 구비 여부, ② 소송기간 중 충분한 시간을 할애할 수 있는지 여부, ③ 법적인 문제에 대한 이해도, ④ 팀으로 일하는 태도, ⑤ 그 전문가의 이전 발언, 논문, ⑥ 이전의 증언 경험, ⑦ 신뢰성, ⑧ 발표능력 등을 고려하여 선정하여야 한다.²⁶⁵⁾ 저자는 기존의 논문들을 검색하여 그 논문들이 중요한 것으로 제시한 요소들을 망라하였고, 가장 자주(중요하게) 거론된 요소는 신뢰도(credibility), 발표능력(teaching ability), 학문적 성취, 행동, 소통(communication)능력, 업무경험 등이었다.²⁶⁶⁾²⁶⁷⁾

2. 특허변호사가 제시하는 추가 요소

저자는 특허변호사와의 인터뷰를 수행하여 추가적인 요소를 도출하였다: 비전문가인 배심원 또는 판사에게 쉽게 표현할 수 있는 능력, 법정에서의 중압감을 견뎌내는 능력, 지연(법정지 출신인지 여부).²⁶⁸⁾ 전문가가 자신감(confidence)을 가져야 하는

262) Kian v. Mirro Aluminum Co., 88 F.R.D. 351, 356 (E.D. Mich, 1980) (“The presence of a court-sponsored witness, who would most certainly create a strong, if not overwhelming, impression of ‘impartiality’ and ‘objectivity,’ could potentially transform a trial by jury into a trial by witness.”)

263) Laurence H. Pretty, *supra*, at 557–58.

264) Laura Hall, *Technical Experts in Patent Trials: A Psychological Perspective*, 39 AIPLA Q.J. 195 (2011).

265) *Id.* at 197–98.

266) *Id.* at 201, table 1.

267) 용모(appearance), 진실함(honesty), 자신감(confidence) 등은 가장 덜 중요한 요소로 분류되었다.

268) Laura Hall, *supra*, at 208 (“jurors in the Bay Area are more likely to favor an expert from Stanford

데, 그 자신감은 지나친 것이어서는 곤란하고, 그래서 혹자는 중간 정도의 자신감 (moderately confident)이 필요하다고 말한다.²⁶⁹⁾

3. 대리인 v. 전문가

많은 연구들이 배심원들은 대리인 변호사들을 믿지 않는 반면, 전문가의 증언은 더 신중하게 듣는다고 말한다.²⁷⁰⁾

4. 발표능력(teaching ability) 및 매력

저자는 특허변호사가 전문가를 선정함에 있어서 가장 중요하게 생각하는 요소는 해당 전문가의 발표능력이라고 요약한다.²⁷¹⁾ 저자는 또 전문가의 매력(attractiveness)을 중요한 요소로 제시한다. 한 인간의 매력은 노력(준비)에 의하여 해결, 개선되지 않는다는 이유를 제시한다.²⁷²⁾

IX. Mark J. Feldstein 등의 논문의 분석²⁷³⁾

본 논문은 법원이 선정하는 전문가(court-appointed expert)(이하 ‘법원전문가’)에 대하여 논한다.

법원전문가가 선정되는 경우가 많지는 않으나, 다양한 특허쟁점에 법원전문가가 선정되기도 하였다.²⁷⁴⁾ 그러나, 법원은 법원전문가가 지나치게 큰 영향을 미치는 것을

than from MIT, even if both universities are objectively equally reputable.”).

269) *Id.* at 209.

270) Amy Singer, Comprehensive Witness Preparation: Crucial for IP Cases, *Intell. Prop. Today*, Sept. 1999, at 23.

271) Laura Hall, *supra*, at 218 (“Patent litigators are correct to emphasize teaching ability as a foremost priority when selecting and preparing a technical expert witness because teaching ability fosters jurors’ ability to engage in central route processing, which leads to conclusions that are more likely to hold up during deliberation.”).

272) *Id.* at 218.

273) Mark J. Feldstein, Shana K. Cyr, Kelly S. Horn, *Experts in Patent Cases: A Three-Part Examination of Federal Rules of Evidence 701–706*, 30 No. 6 *Intell. Prop. & Tech. L.J.* 21 (2018).

우려하기도 한다. 그래서, CAFC는 법원전문가가 꼭 필요한 경우에 제한적으로 활용되어야 한다고 말하기도 하였다.²⁷⁵⁾ 매우 어려운 기술문제에 봉착한 경우, 양 당사자의 의견이 첨예하게 상충하는 경우 등에 법원이 법원전문가를 활용하는 것을 긍정적으로 생각할 수 있을 것이다.²⁷⁶⁾

X. Michael H. King 등의 논문의 분석²⁷⁷⁾

본 논문은 손해배상액 산정을 위한 전문가(이하 ‘손해전문가’)에 대하여 논한다.

1. 손해전문가의 선정

손해전문가를 선정하기 전에 우선 손해배상액 산정을 위한 두 가지 방법(일실이익 또는 합리적 실시료) 중 어떤 것을 활용할 것인지를 결정해야 한다.²⁷⁸⁾ 합리적 실시료에 근거한 산정에 있어서는 실시계약 경험이 중요할 것이며, 일실이익에 근거한 산정에 있어서는 경제학 지식이 중요할 것으로 생각된다.

2. 손해전문가의 구비요소

그 전문가의 신뢰성을 확인하여야 하며, 그 확인은 어떤 협회를 대표하는지 여부, 수상 여부, 논문 발표 등을 통한다.²⁷⁹⁾ 또, 전문가 증언의 경험이 있는지 여부도 중요하다²⁸⁰⁾.

274) *Id.* at 21 (“While Rule 706 experts are only infrequently appointed, they have been used on occasion in patent cases to address claim construction, infringement and validity, and damages.”).

275) *Monolithic I*, 558 F.3d at 1348 (“only in rare and compelling circumstances.”).

276) Mark J. Feldstein, et al., *supra*, at 22.

277) Michael H. King, Steven M. Evans, *Selecting an Appropriate Damages Expert in A Patent Case; an Examination of the Current Status of Daubert*, 38 Akron L. Rev. 357 (2005).

278) *Id.* at 365.

279) *Id.* at 365–66.

280) *Id.* at 366.

3. 검증

손해전문가의 증언에 대하여는 상대방이 강하게 탄핵한다. 그러므로, 우리측 손해전문가에 대하여 사전에 강하게 연습하여 상대방의 탄핵에 대비할 필요가 있다. 그러한 사전 연습을 통하여 손해전문가의 신뢰성을 확인할 뿐만 아니라, 그 전문가의 숨겨진 스타일도 확인하며, 그 전문가가 강한 압박을 견딜 수 있는지 여부 등을 확인하게 된다.²⁸¹⁾

XI. Josh Hartman 등의 논문의 분석²⁸²⁾

본 논문은 ‘법원전문가’, ‘Special Master’, ‘기술자문인’(technical advisor) 등 (당사자가 고용하지 않은) 법원이 지정하는 중립(neutral)전문가의 활용에 대하여 논한다.

1. Special Master

연방민사소송법 제53조가 Special Master에 대하여 규정한다. 동 규정은 세 가지 이유로 Special Master를 선정할 수 있다고 말한다: ① 양 당사자가 합의하는 모든 쟁점, ② 예외적인 상황, 어려운 손해배상액 산정 등의 경우, ③ 법원에 의하여 효과적으로 다룰 수 없는 쟁점.²⁸³⁾ 만약, 해당 사건이나 쟁점이 예외적이라고 보기 어렵거나 어렵다고 보기 어려운 경우에는 양 당사자의 합의 하에 Special Master를 선정하는

281) *Id.* at 367.

282) Josh Hartman, Rachel Krevans, *Counsel Courts Keep: Judicial Reliance on Special Masters, Court-Appointed Experts, and Technical Advisors in Patent Cases*, 14 Sedona Conf. J. 61 (2013).

283) Rule 53(a)(1)

“(A) perform duties consented to by the parties;

(B) hold trial proceedings and make or recommend findings of fact on issues to be decided without a jury if appointment is warranted by:

(i) some exceptional condition; or

(ii) the need to perform an accounting or resolve a difficult computation of damages; or

(C) address pretrial and posttrial matters that cannot be effectively and timely addressed by an available district judge or magistrate judge of the district.”

것이 안전할 것이다. Special Master의 선정은 추가 비용을 초래하므로 유의해야 하는 것이다.²⁸⁴⁾

Special Master를 선정하는 경우 법원은 그 자의 임무, 권한을 명확하게 하여야 한다. 그러한 선정 전에 법원은 양 당사자에게 그 사실을 통지하고 양 당사자의 의견을 들어야 한다.²⁸⁵⁾ 제53조(c)(1)에 따라 Special Master는 기본적으로(default) 다음의 역할을 수행할 수 있다: ① 모든 절차를 조율하는 행위, ② 주어진 임무를 효율적으로 수행하기 위한 적절한 조치, ③ 증거청취의 경우 법원을 대신하여 증거를 관리. 당사자의 행위가 부적절한 경우 Special Master는 법정모독 등의 조치(sanction)를 취할 수 있다.

Special Master는 그의 임무수행의 결과를 보고서로 법원에 보고해야 한다.²⁸⁶⁾ 법원이 Special Master의 보고서에 따라 어떤 조치를 취하는 경우, 그 조치 전에 양 당사자에게 그 보고서를 통지하고 의견을 들어야 한다.²⁸⁷⁾

특허사건에서는 청구항 용어 해석을 위한 Markman Hearing 절차에서 Special Master가 자주 선정된다.²⁸⁸⁾ 그 외 Special Master가 자주 활용되는 장면은 ① 증거 개시(35.5%), ② 침해판단(12.1%), ③ 특허무효(8.4%), ④ 비정당행위(4.8%)이었다고 한다.²⁸⁹⁾ CAFC도 Special Master가 침해, 특허무효에 대하여 판단할 수 있다고 보았다.²⁹⁰⁾

미국에서의 Special Master는 주로 특허변호사이다. 그래서, 그 특허변호사가 이공계 학사 학위만을 가진 경우가 대부분이고, 그래서 상대방이 그 특허변호사의 기술적 전문성에 대하여 공격한 사례가 있었는데, CAFC는 Special Master가 기술적 전문성을 반드시 구비하여야 하는 것은 아니라고 실시하였다.²⁹¹⁾

284) Los Angeles Brush Manufacturing Corp. v. James, 272 U.S. 701, 707 (1927) ("There is no reason why a patent litigant should be subjected to any greater expense than any other litigant.").

285) Fed. R. Civ. P. 53(b)(1).

286) Fed. R. Civ. P. 53(d), (e).

287) Fed. R. Civ. P. 53(f)(1).

288) Josh Hartman, et al., supra, at 65.

289) Jay P. Kesan and Gwendolyn G. Ball, A Study of the Role and Impact of Special Masters in Patent Cases 17, Federal Judicial Center (2009).

<[http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/specmapa.pdf/\\$file/specmapa.pdf](http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/specmapa.pdf/$file/specmapa.pdf)>.

290) Riverwood Int'l Corp. v. Mead Corp., 212 F.3d 1365, 1366 (Fed. Cir. 2000); Constant, 848 F.2d at 1566.

291) Constant, 848 F.2d at 1567 ("Appellant Constant is wrong in presuming that a master need have

미국에서는 Special Master의 비용은 양 당사자가 부담한다. 그러므로 법원은 Special Master의 적절한 비용을 관리하여야 한다.

2. 법원전문가(Court-Appointed Experts)

법원이 법원전문가를 지정하는 것은 법원의 고유한 권한이다.²⁹²⁾ 법원은 양 당사자가 제안한 자 중 선정할 수도 있고, 법원이 재량으로 선정할 수도 있다.²⁹³⁾ Special Master가 절차에 미치는 영향이 매우 크므로 그 자에 대한 규정은 많은데 법원전문가에 대한 규정은 많지 않다. 법원전문가가 그의 의견에 대하여 법정에서 증언하고, 반대신문을 당할 수 있다. 법원전문가의 비용도 양 당사자가 부담한다.

3. 기술자문인(Technical Advisors)

성문법이 기술자문인에 대하여 규정하고 있지 않다. 그래서 법원은 판례를 통하여 기술전문가의 활용에 대하여 지침을 주고 있다. 기술전문가의 역할은 기본적으로 기술 사항에 대하여 법원을 교육시키는 것이다.²⁹⁴⁾ 기술자문인의 선정에 대하여 법원이 재량을 가지나, 그 자의 영향력이 작지 않다는 점을 감안하여, Tashima 판사는 다음의 절차를 제안한 바 있다: ① 기술자문인 선정 사실의 공개, ② 잠재적인 편견, 불공정성, 비전문성에 대한 대응, ③ 기술자문인의 역할에 대한 명확한 제한, ④ 기술자문인의 자문이 모두 소송자료에 근거하여야 함, ⑤ 자문내용의 공개.²⁹⁵⁾

the same expertise in the technology as the inventor. Where complicated issues of patent law are involved, the appointment of an experienced patent attorney is quite appropriate.”).

292) United States v. Green, 544 F.2d 138, 145 (3d Cir. 1976) (“[T]he inherent power of a trial judge to appoint an expert of his own choosing is clear.”).

293) Fed. R. Evid. 706(a).

294) Reilly, 863 F.2d at 157-58.

295) Association of Mexican-American Educators v. State of Cal., 231 F.3d 572, 611 (9th Cir. 2000).

제3절 11개 논문의 분석을 통해 도출한 시사점



I. 5가지 종류의 전문가 비교

미국 특허소송에서 활용되는 전문가의 종류는 ① 당사자가 선정하는 전문가 증인, ② 법원이 지정하는 전문가 증인, ③ 법정조언자, ④ Master 및 ⑤ Advisor의 5가지이다.²⁹⁶⁾ 그들의 성격을 비교하면 다음과 같이 정리될 수 있다.

구분	당사자 전문가	법원 전문가	법정조언자	Master	Advisor
역할	증인	증인	개별 정보 제공	부분적 소송 지휘	개별 정보 제공
법정증언 및 반대신문 여부	있음	있음	없음	없음	없음
중립성	편파적	중립적	편파적	중립적	중립적
적극성	최고	보통	보통 및 최고	보통	약함
비용 부담	당사자 본인	양 당사자	본인 책임 (당사자 후원)	양 당사자	양 당사자
활용도	거의 항상 ☆☆☆☆	희귀 ²⁹⁷⁾ ☆	희귀 ☆ (대법원에서는 거의 항상)	☆☆ ²⁹⁸⁾	☆

II. Daubert 기준 및 Koito 기준의 적용 여부

미국의 (특허)소송은 배심원 재판을 염두에 두므로 배심원이 가짜증거, 가짜증언에 휘둘릴 가능성을 최소화 하기 위하여 증거법이 발달되어 있고 전문가 증인의 증언 및

296) 전문가가 다루는 내용에 따라 분류하면 기술전문가, 특허법전문가, 증거전문가 및 손해배상액산정전문가의 4가지 종류가 있다.

297) Edward G. Poplawski, *supra*, at 183 ("Court appointed experts are infrequently used in patent litigation . . .").

298) Dolly Wu, *supra*, at 91501 ("During 2005–2006, special masters addressed claim construction matters in about 41% of 90 cases and infringement or invalidity in about 20% of the 90 cases.⁶⁶ However, special masters may also have a more comprehensive role, hold hearings, and make decisions that may be difficult to reverse. In short, special masters may perform quasi-judicial tasks.").

증거에 대하여 엄격한 기준을 적용한다. 그런 점에서 판사가 법정의 문지기 (gatekeeper) 역할을 수행한다고 한다.²⁹⁹⁾ 그런데, 우리나라의 특허소송은 배심원 재판이 아니라 판사 재판으로 진행되므로 판사가 배심원을 위한 문지기 역할을 수행할 필요성이 없다. 그런 점에서 우리나라 법원에서는 전문가의 증인 및 증거에 대하여 엄격한 기준을 적용할 필요성이 (매우) 낮다고 본다.

III. 법원이 지정하는 전문가의 활용도 제고의 가능성

당사자가 지정하는 전문가의 증언이 채택될 가능성이 매우 높다. 그래서 대안으로 법원이 직접 전문가를 지정할 것이 제안된다.³⁰⁰⁾ 미국에서는 연방증거법 제706조가 그러한 전문가의 지정을 허용한다.³⁰¹⁾ 그 전문가는 기술자문인(technical advisor) 또는 전문가 증인(expert witness)이 될 수 있다. 판사들은 기술자문인의 활용을 그다지 선호하지 않았는데, 그 이유는 기술자문인이 사건에 지나친 영향을 미치기 때문이다.³⁰²⁾ 저자는 복잡제품에서의 손해배상액 산정에서는 더더욱 기술자문인의 역할이 중요하다고 주장한다.³⁰³⁾

미국의 법원이 지정하는 전문가는 우리나라의 감정인 또는 전문심리위원과 유사한 자이다. 다만, 미국의 법원 전문가는 법정에서 증언을 하고 반대신문을 받는데 반해 우리의 감정인과 전문심리위원은 그러하지 않다는 점에서 차이를 보인다. 감정인 또는 전문심리위원이 그의 의견을 법정에서 개진하고 양 당사자가 그 의견에 대하여 반대신문

299) Victor E. Schwartz, Leah Lorber, Rochelle M. Tedesco, Taking A Stand Against Lawlessness in American Courts: How Trial Court Judges and Appellate Justices Can Protect Their Courts from Becoming Judicial Hellholes, 27 Am. J. Trial Advoc. 215, 220 (2003) ("Trial court judges play a crucial role as gatekeepers to assure that evidence which is unfair, or prejudicial evidence, is not presented to the jury.").

300) Erika Mayo, *supra*, at 556.

301) "The court may on its own motion or on the motion of any party enter an order to show cause why expert witnesses should not be appointed, and may request the parties to submit nominations. The court may appoint any expert witnesses agreed upon by the parties, and may appoint expert witnesses of its own selection."

302) Kian v. Mirro Aluminum Co., 88 F.R.D. 351, 356 (E.D. Mich. 1980) ("The presence of a court-sponsored witness, who would most certainly create a strong, if not overwhelming, impression of 'impartiality' and 'objectivity,' could potentially transform a trial by jury into a trial by witness.")

303) Erika Mayo, *supra*, at 557-58.

문을 할 수 있도록 하는 제도의 도입이 필요하다.

미국 특허소송의 가장 큰 특징은 많은 경우 배심원에 의하여 사실관계가 판단된다는 것이다. 전문가가 증언을 하는 경우 배심원이 그 증언에 현혹될 가능성이 높으므로 법원이 문지기(gatekeeper) 역할을 수행해야 한다.³⁰⁴⁾ 그러한 역할의 수행을 돕는 원칙이 Daubert 원칙, Koito 원칙 등이다. 그러나, 우리나라의 특허소송에서는 배심원은 동원되지 않고 판사에 의하여 법적 쟁점은 물론이고 사실관계도 판단된다. 판사는 고도로 훈련된 법 전문가이므로 전문가의 잘못된 증언에 현혹될 가능성이 상대적으로 낮다. 그런 점에서 우리나라가 미국처럼 엄격한 판사의 문지기 역할을 요구할 필요는 없다. 즉, 미국의 Daubert 원칙, Koito 원칙 등을 배우고 활용할 필요성이 매우 낮은 것이다. 다만, 판사도 기술문제, 손해배상액 산정의 문제 등에서는 전문성이 부족하므로, 전문가의 증언에 현혹될 가능성이 상존하므로, 그러한 가능성을 최소화 하기 위한 조심, 노력은 필요하다고 할 것이다.

304) Douglas G. Smith, *The Increasing Use of Challenges to Expert Evidence Under Daubert and Rule 702 in Patent Litigation*, 22 J. Intell. Prop. L. 345, 347 (2015).

제6장

미국의 법정조언자(amicus curiae) 제도의 우리 특허소송에의 도입방안



제1절 서론



이 글은 미국의 법정조언자 제도를 이해하고, 그 이해를 우리 특허소송에 적용하여, 우리 특허소송에서 한국식 법정조언자 제도를 활용할 수 있는지 여부를 모색하는 것을 목적으로 한다. 먼저, 미국의 법정조언자 제도의 이해를 위하여 미국의 관련 논문 및 우리나라의 소개논문을 분석한다. 우리나라의 소개논문은 미국 제도를 단순히 소개하는 것이 대다수이고, 다만, 미국식 법정조언자 제도를 ① 우리 ‘헌법’재판에 도입하는 방안³⁰⁵⁾에 관한 것, ② ‘저작권’사건에서의 소프트웨어감정에 활용하는 방안³⁰⁶⁾에 관한 것 등이 구체적인 장면에서의 활용에 대하여 초보적인 방안을 제시하고 있다. 미국식 법정조언자 제도를 우리 ‘특허’소송에 활용하는 방안³⁰⁷⁾에 관하여 논한 선행자료는 발견되지 않았다. 이어서 우리나라와 법과 제도가 유사한 일본의 관련 논문을 분석함으로써 한국식 법정조언자 제도를 위한 참고자료로 삼고자 하였다. 일본의 경우 관련 논문이 많지 않았고, 미국 제도의 소개에 더하여 일본판 법정조언자 제도가 가능할 것인지 탐색하는 정도에 그치고 있었다.³⁰⁷⁾ 다만 일본은 판결이 나오기 전에 의견서를 작성하는 경우의 문제점 파악을 위한 실험적 시도로서 변리사회 법정조언서 위원회에서 미확정 사건에 대해 실제 법정조언서를 작성한 사례가 있었다.³⁰⁸⁾

미국의 법정조언자 제도를 우리 특허소송에 도입하는 방안을 강구하기 위해서는 우선, 특허소송의 특징을 이해하고, 나아가 미국의 법정조언자 제도를 이해한 후 그 두 이해를 바탕으로 법정조언자 제도를 우리 특허소송에 도입하는 방안을 모색, 고민하게 된다. 관건은 우리 법정과 미국 법정의 차이에 대한 이해를 바탕으로 법정조언자 제도의 장점을 살리되, 단점을 최소화 할 수 있는 우리나라식 법정조언자 제도를 모색하는 것이다.

305) 조재현, “헌법재판에서 법정조언자의 도입가능성에 관한 시론적 연구—미국의 경험을 중심으로—”, 인권과정정의 제446호, 대한변호사회, 2014.

306) 김시열·김민정, “법정조언자 제도와 소프트웨어감정 제도의 비교 연구”, 한국소프트웨어감정평가학회 논문지 제14권 제2호, 2018.

307) 프랑크 J. 웨스트/尾上友紀, “アミカスブリーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015; 加藤 範久, “特許訴訟に「裁判所の友」は必要か—米国特許訴訟におけるアミカスキュリエ制度について—”, tokugikon, 2014.

308) アミカスブリーフ委員会, “日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”, パテント Vol. 65 No. 3, 2012, 82-84頁.

제2절 미국의 법정조언자 제도



I. 기원

미국에는 법원에 대해 소송당사자 이외의 자가 의견을 제출하는 수단으로 법정조언자(Amicus Curiae)에 의한 법정조언서(Amicus Brief) 제출 제도가 있다.³⁰⁹⁾ 법정조언자 제도는 로마법원에서 기원을 찾을 수 있으며,³¹⁰⁾ 영국에서는 1736년 *Coxe v. Phillips* 사건을 시작으로 법정조언자가 중립적 역할이 아니라 한 당사자 또는 소외 이익단체의 이익을 대변하는 역할을 수행하여 왔다고 한다.³¹¹⁾³¹²⁾ 미국에서는 1821년의 *Green v. Biddle* 사건에서 법정조언자가 처음으로 출현하였다고 한다.³¹³⁾ 미국 법원의 역사에서 초창기에는 법정조언자가 이해관계가 없는 순수한 법정의 친구로 역할을 하였으나, 1820년대 이후에는 이해관계인으로서의 법정조언자 제도를 운영한다고 한다.³¹⁴⁾³¹⁵⁾ 그래서 이익단체의 자금지원을 받아서 쓰여진 법정조언서도 많아졌다.³¹⁶⁾ 그러한 법정조언자의 개념의 변화는 아래 표가 보여주는 용어의 해석의 변화에서도 보여진다.

1879년판 Dictionary of Terms and Phrases used in American or English Jurisprudence ³¹⁷⁾	2014년판 Black' s Law Dictionary ³¹⁸⁾
A friend of the court, A term applied to a bystander, <u>who without having an interest</u> in the cause, of his	"Someone who is not a party to a lawsuit but who petitions the court or is requested by the court to file

309) 법정조언서(Amicus Brief) 제출 제도는 법원에 대해 당사자나 참가인 이외의 제3자가 사건 처리에 유용한 의견이나 자료를 제출하는 제도를 말한다. 법정조언서(Amicus Brief)를 제출하는 제3자를 법정조언자(Amicus Curiae)라고 부른다.

310) Samuel Krislov, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, 72 Yale L.J. 694, 694 (1963).

311) *Coxe v. Phillips*, 95 Eng. Rep. R. 152 (1736).

312) 김진한, “미국 연방대법원의 사법심사 제도와 그 운영”, 고려대학교 대학원, 박사학위논문, 2014, 193-195면.

313) Samuel Krislov, *supra*, at 700.

314) 정영수, “미국 연방대법원의 Amicus Curiae 제도에 관한 소고”, 원광법학 제34권 제3호, 2018, 25면.

315) Samuel Krislov, *supra*, at 704 (“Thus the institution of the amicus curiae brief has moved from neutrality to partisanship, from friendship to advocacy.”).

316) Samuel Krislov, *supra*, at 703 (“By the 1930’s, the open identification of an amicus brief with an organizational sponsor was quite commonplace.”).

own knowledge makes suggestion on a point of law or of fact for the information of the presiding judge.	a brief in the action because that person has a <u>strong interest</u> in the subject matter.”
---	--

미국 연방대법원에 제출되는 법정조언서의 숫자가 많아졌으니, 그 영향력도 증가되었으리라 추측된다. 한 실증적 연구는 대법원 판결문(다수의견)이 법정조언서의 내용을 더 많이 (인용하면서 또는 인용하지 않으면서) 활용하고 있다고 한다.³¹⁹⁾ 법정조언자는 당사자 이외의 제3자로서 변호사, 학자, 개인, 기업, 단체, 행정기관 등 제한이 없다.³²⁰⁾³²¹⁾³²²⁾ 예전에는 관련 분야에 정통한 변호사가 법정조언서를 제출하는 것이 전형적이었지만 최근에는 제출자가 다양해졌다. 공무원, 회사원, 교수, 학생 등 다양한 자들이 법정조언서를 제출하고 있다고 한다.³²³⁾

II. 미국 연방대법원에서의 법정조언자의 활용

미국 연방대법원은 상고심리가 신청된 7천 내지 8천 건 중 엄선하여 심리허가를 결정하여 연간 약 80건 내외의 사건에 대하여만 심리한다.³²⁴⁾ 미국 연방대법원에서는 해당 사건의 상고심리를 허가할 것인지 여부가 매우 중요하므로, 그 심리허가 여부를 판

317) Benjamin Vaughan Abbott, Dictionary of Terms and Phrases Used In American or English Jurisprudence 62-63 (1879).

318) Amicus Curiae, Black's Law Dictionary (Bryan A. Garner ed., 10th ed. 2014).

319) Paul M. Collins, Jr. et. al., The Influence of Amicus Curiae Briefs on U.S. Supreme Court Opinion Content, 49 Law & Soc'y Rev. 917, 938 (2015).

320) アミカスブリーフ委員会, “日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”, パテント Vol. 65 No. 3, 2012, 82頁.

321) 연방항소소송법(Federal Rules of Appellate Procedure) 제29(a)(2)조에 따르면 연방정부 및 주정부는 법원의 허가를 구하지 않고 조언서를 제출할 수 있으며, 그 외의 조언자는 법원의 허가 아래 제출할 수 있다. 그 조언자의 자격에 제한은 없다.

322) 캘리포니아 주법원에서도 누구든지(any person) 법정조언서를 제출할 수 있다. California Rule of Court Rule 13(c)(1) (“Any person or entity may serve and file an application for permission of the presiding justice to file an amicus curiae brief.”).

323) フランク J. ウェスト/尾上友紀, “アミカスブリーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015, 1280頁.

324) 미국 연방대법원 홈페이지: Home>About the Court>Frequently Asked Questions>General Information (“The Court receives approximately 7,000-8,000 petitions for a writ of certiorari each Term. The Court grants and hears oral argument in about 80 cases.”).
<https://www.supremecourt.gov/about/faq_general.aspx>.

단하는 장면에서 법정조언서가 집중된다.³²⁵⁾ 물론, 상고심리가 허가된 후에도 그 법정조언서가 활용되고 추가의 법정조언서가 제출될 수 있지만, 상고심리의 허가를 받는 것이 일단은 너무나 중요하다.³²⁶⁾ 본안심리 중에도 법정조언서의 제출이 가능하다. 그러나, 미국실무에서는 심리허가를 득하는 것이 매우 중요하므로 상고심리 허가 여부의 단계에서 대부분의 법정조언서가 제출되고, 그래서 그 후에 따로 별도의 법정조언서를 제출하는 경우는 많지 않다. 미국 연방대법원은 1년에 80건 이하의 사건을 심리하므로, 업무량에 대한 부담이 적고 그래서 많은 법정조언서를 처리할 여유를 가진다.³²⁷⁾ 하지만, 업무량이 상대적으로 더 많은 지방법원, 항소법원에서도 법정조언서 제도를 활용하고 있다.³²⁸⁾

미국연방대법원 규칙 제37조가 법정조언자에 대하여 규정한다.³²⁹⁾ 이하, 동 규정의 내용을 살핀다.

1. 제출을 위한 동의

법정조언서의 제출을 위해서는 개별 사건에서는 양 당사자 중 일방의 동의를 얻거나 또는 대법원의 동의를 얻어야 한다.³³⁰⁾ 다만, 대법원이 통상 동의하므로 당사자의 동의를 얻을 필요가 없다. 당사자나 대법원의 허가 없이 법정조언서를 제출할 수 있는 자는 법무부 송무차관(Solicitor General), 주 법무부장관, 시 법률담당관 등이다.³³¹⁾

325) Nancy Bage Sorenson, The Ethical Implications of Amicus Briefs: A Proposal for Reforming Rule 11 of the Texas Rules of Appellate Procedure, Saint Mary's Law Journal 1999, p. 1230.

326) 9명의 대법관 중 4명이 심리할 것에 찬성하여야 심리허가가 발해진다. 약 7-8천건의 신청 중 약 80건이 심리허가 되므로 경쟁율이 상당하다.

327) Statistics for the Supreme Court's October 1965 to 2009 Terms, 81 U.S.L.W. 3018 (2012) (2010년에 75건, 2011년에 65건을 심리하였다는 통계).

328) Michael K. Lowman, The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin After the Friends Leave?, 41 Am. U. L. Rev. 1243, 1256 (1992) ("In fact, amici commonly appear at all levels of the federal judicial system, from district courts to the U.S. Supreme Court."), 연방항소소송법(Federal Rules of Appellate Procedure) 제29조에 따르면 항소법원이 법정조언서를 받는 것은 법원이 제출을 촉구하는 경우이거나, 소송 당사자 전부의 동의를 얻어 제출하는 경우에 한한다. 다만 정부는 법원의 허가나 소송 당사자의 동의없이 법정조언서를 제출할 수 있다. 항소법원이 제출을 촉구하지 않는 경우에는 법원의 허가를 구하는 형태로 되나 이때 (1) 소송에 대해 어떤 관심이 있는지, (2) 법정조언서가 법원에 어떻게 유익한지를 설명하고 (3) 소송 당사자 전체의 동의를 얻었다는 점을 나타내야 한다.

329) RULES OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, Rule 37 (Brief for an Amicus Curiae).

330) U.S. Sup.Ct. Rule 37, §1.

331) U.S. Sup.Ct. Rule 37, §4.

2. 법정조언자의 자격

미국 연방대법원을 상대로 법정조언자로서 법정조언서를 제출할 수 있는 자는 기본적으로 연방대법원을 상대로 변호를 할 수 있는 자격을 가진 변호사이다.³³²⁾ 연방하급심 법원이나 주 법원에서는 누구든지 법정조언자가 될 수 있는데 반해, 연방대법원은 법정조언자의 자격을 엄격하게 제한하고 있다. 그 자격은 대법원 규칙 제5조가 규정하는데, 개별 주 대법원에서 송무를 할 수 있는 자격을 가진 자가 신청서를 제출하여 허락을 구하여야 한다.

3. 법정조언자와 당사자의 구별

법정조언자는 당사자와 참가인(intervenor)과는 구분된다. 법정조언자는 법정조언서를 제출할 뿐이며, (법원이 요구하는 경우 법정에서 진술하는 외에) 당사자 또는 참가인이 가지는 권리를 가지지 못한다.³³³⁾

4. 법정조언서의 소송자료로서의 지위

법원이 법정조언서의 소송자료로서의 채택을 거부하기도 하지만, 전반적으로 거절하는 것은 아니다.³³⁴⁾ 그렇다면 법정조언서를 소송자료로 인정하는지 여부는 법원의 재량사항이라고 생각된다.

5. 사적 법정조언자

사적 법정조언자는 개인, 사회단체, 이익단체 등 다양하다. 사적 법정조언자는 그 개인 또는 그 개인이 속한 단체의 이익을 위하여 조언서를 제출한다. 시민과 시민단체가 사적 법정조언자를 통하여 그들의 의견을 제시할 수 있다. 미국에서는 사적 법정조언자

332) U.S. Sup.Ct. Rule 37, §1 (“... An amicus curiae brief may be filed only by an attorney admitted to practice before this Court as provided in Rule 5.”).

333) 김진한, 앞의 박사학위논문, 202면(“법정조언자는 그 자격의 허가 또는 의견서 제출 이후에도 당사자로서의 지위가 인정되지 않는다. 이점에서 소송참가 허용 이후에는 당사자로서의 지위를 갖는 소송참가인(intervenor)과 구분된다.”).

334) Ruben J. Garcia, A Democratic Theory of Amicus Advocacy, Florida State University Law Review, Winter, 2008, p. 321.

가 해당 조언서의 제출에 재정적으로 기여한 자가 존재하는지 여부 및 그 기여자의 실체를 밝히도록 요구한다.³³⁵⁾³³⁶⁾

6. 정부 법정조언자

주 정부, 지방정부, 연방정부 등이 법정조언자로서 조언서를 제출한다. 가장 흔한 정부 법정조언자는 법무부 송무차관(solicitor general)이다. 송무차관이 대통령에 의하여 임명된다는 점에서 그 자가 정치적으로 대통령이나 정부부처의 영향을 받게 될 것이며, 그러한 영향은 단점과 함께 장점도 가질 것이다. 이런 측면에서 정부 법정조언자 제도는 권력분립의 원칙에 반한다는 지적 및 민사소송에서의 당사자주의 및 변론주의에 반한다는 지적을 받는다.

7. 변론주의에 대한 보충적 역할

민사소송에서는 변론주의가 지배하는데, 법정조언자 제도가 그 변론주의의 단점을 보완하는 보충적 역할을 수행한다.³³⁷⁾ 그러므로, 법정조언자는 양 당사자가 주장하지 않은 쟁점을 새로이 제기할 수는 없다.³³⁸⁾ 그러므로 법정조언자는 이미 주어진 쟁점에 대한 의견을 말하는 자이며 새로운 쟁점을 제기할 수는 없다. 이런 점에서 우리 법원도 법정조언자가 다룰 쟁점을 정확하게 제시하여, 새로운 쟁점의 제기를 방지하고, 여러 관계없는 주장이 방만히 제기되는 것을 막을 수 있을 것이다.

335) Sup. Ct. R. 37.6.

336) 김진한, “미국 연방대법원의 사법심사 제도와 그 운영”, 고려대학교 박사학위논문, 2014, 204면(“법정조언자는 당사자 또는 그의 대리인이 전체적으로 또는 부분적으로 법정조언자 의견서 작성에 가담하였는지 그리고 당사자 또는 그 대리인이 의견서 준비 및 제출에 재정적으로 기여하였는지를 밝히고, 법정조언자와 그 구성원 및 대리인 외에 의견서 준비 및 제출에 재정적으로 기여한 모든 개인과 단체를 명시하여야 한다.”).

337) Benjamin Robert Hopper, Amici Curiae in the United States Supreme Court and the Australian High Court: A Lesson in Balancing Amicability, 51 J. Marshall L. Rev. 81, 83 (2017) (“Nevertheless, in an adversarial system, the parties may not provide the court with all the assistance required to render a decision or prevent a miscarriage of justice.”).

338) 김진한, 앞의 박사학위논문, 202면(“연방대법원은 그 판시에서 소송당사자가 제기하지 않았고, 하급심에서도 다루어지지 않아서, 오로지 법정조언자만이 제기한 주장과 쟁점에 관하여는 판단하지 않는다고 판시하였다.”)(F.T.C. v. Phoebe Putney Health System, Inc., 133 S.Ct. 1003 (2013) 인용).

III. 미국 내에서의 법정조언자에 대한 평가

미국 연방대법원 사건을 조사한 바에 따르면, 1946년에 21.2%의 사건에서 법정조언서가 제출되었는데, 2004-2013년 기간에는 95.2%의 사건에서 제출되었다고 한다.³³⁹⁾ 반면, 같은 영미법 체계를 가진 호주에서는 1980년대 전에는 법정조언서가 제출된 사례가 없었으며 1980년대에 11건, 1990년대에 36건이 제출되었다고 한다.³⁴⁰⁾ 2010-2017년 기간 중 호주 대법원에서 법정조언서가 하나라도 제출된 사건은 24건으로서 전체의 5.5%에 불과하였다고 한다.³⁴¹⁾ 즉, 같은 영미법 체계를 가지나 호주 법원의 태도로 인하여 법정조언자의 활용이 매우 제한적이다. 이러한 점에 따르면, 우리 법원도 법정조언자를 가급적 더 자주 활용해야 한다는 의무감을 가질 필요가 없으며, 해당 사건의 성격에 따라서 활용 여부를 판단하면 될 것이다.³⁴²⁾ 특히, 특허사건은 큰 사회적 관심을 받게 되는데, 유전자배열에 관한 발명에 관한 Myriad 사건이 미국과 호주에서 공히 다루어졌는데, 미국 연방대법원에서는 111건의 법정조언서가 제출되었는데 반해,³⁴³⁾ 호주대법원에서는³⁴⁴⁾ 단 하나의 법정조언서도 제출되지 않았다고 한다.³⁴⁵⁾

1. 옹호의 시각

법정조언서가 (정보, 자금 등의 면에서) 능력이 부족한 일 당사자의 능력을 보완하는 기능을 수행할 수 있다.³⁴⁶⁾ 법정조언서는 한 당사자가 대응능력이 부족한 경우, 법원이 해당 새로운 쟁점에 대하여 익숙하지 않는 경우 등에 유용할 수 있다.³⁴⁷⁾ 법정조언

339) Benjamin Robert Hopper, *supra*, at 84 (citing Lee Epstein Et Al., *The Supreme Court Compendium: Data, Decisions, And Developments* (6th ed. 2015)).

340) George Williams, *The Amicus Curiae and Intervener in the High Court of Australia: A Comparative Analysis*, 28 Fed. Rev. 365, 387 (2000) (recited from Benjamin Robert Hopper, *supra*, fn. 20).

341) Benjamin Robert Hopper, *supra*, at 85.

342) 독일, 오스트리아, 프랑스에는 동 제도가 없다. 영국은 대법원에서의 심리 여부 검토 시 가끔 이용되고 있지만 제도가 확립되어 있는 것은 아니다. 이탈리아에서는 극히 예외적인 경우를 제외하고는 법정조언서를 채용하지 않는다고 한다. アミカスブリーフ委員会, “日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”, *パテント* Vol. 65 No. 3, 2012, 83頁 참조.

343) *Ass'n for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.*, 133 S.Ct 2107 (2013).

344) *D'Arcy v Myriad Genetics Inc.* (2015) 258 CLR 334 (Austl.).

345) Benjamin Robert Hopper, *supra*, at 95.

346) Ruben J. Garcia, *supra*, p. 326, fn. 62.

서를 통하여 이익단체나 공중이 의사를 개진할 수 있다는 점에서는 적어도 표면적으로는 동 법정조언서 제도가 민주주의와 부합한다.³⁴⁸⁾ 법정조언서가 법원에게 도움을 주는 정보 및 지식을 제공한다는 측면에서 긍정적인 평가가 많다고 한다.³⁴⁹⁾ 그러한 사실은 연방대법원의 판결이 법정조언서를 인용하는 비율이 높아졌다는 사실에서 검증된다.³⁵⁰⁾

2. 비판의 시각

법정조언자가 공익을 위해서가 아니라 본인의 이익 및/또는 당사자의 이익을 위해서 의견을 제시한다는 점이 가장 중요한 비판의 대상이 된다.³⁵¹⁾ 이러한 비판은 (유명한 Posner 판사의 판결문에 의하여 다음과 같이 요약된다: ① 소송비용의 증가, ② 서면 분량을 제한하는 규정의 무력화, ③ 정의의 목소리가 아니라 이익집단의 목소리가 더 커지는 점.³⁵²⁾ 호주의 Kirby (전)대법관은 사회적 쟁점에 대해서는 (법정에서의 법정조언서 싸움이 아니라) 정치적으로 해결하는 것이 타당한 점, 해당 쟁점에 대하여는 당사자가 가장 정확한 주장을 하게 된다는 점, 법정조언자에게 더 문호를 넓힐 것인지 여부도 국회가 결정하면 된다는 점에 근거하여 법정조언자 제도를 비판하였다.³⁵³⁾ 법정조언서를 제출한 법학교수를 깡패(gang)라며 비난하는 사례도 존재한다.³⁵⁴⁾ 첨예한 이해관계가 걸린 사건에 법정조언서가 미칠 수 있는 영향을 감안하면, 그 조언서로 인하여 부정적 영향을 받는 측에서는 강한 용어를 사용하며 비난할 수도 있을 것이다.

347) 조재현, 앞의 논문, 15면(“법정조언자의 의견서는 소송당사자가 법적 대응이 부족한 경우 특히 정부 법정조언자의 의견서는 당사자에 의해 제시되지 않는 논증이나 주장 등을 강화하거나 지지해 주는 주요한 역할을 수행한다.”).

348) 조재현, 앞의 논문, 19면(“법정조언자의 참여는 법정의 구성원들뿐만 아니라 이익단체나 일반 대중들에게 의사를 형성하게 하는 역할을 한다.”).

349) Jeffrey C. Dobbins, New Evidence on Appeal, 96 Minn. L. Rev. 2016, 2052 (2012).

350) Joseph D. Kearney & Thomas W. Merrill, The Influence of Amicus Curiae Briefs on the Supreme Court, 148 U. Pa. L. Rev. 743, 757 (2000).

351) P. Stephen Gidiere III, The facts and fictions of amicus curiae practice in the eleventh circuit court of appeals, Seton Hall Circuit Review, Fall, 2008, p. 2.

352) Ryan v. Commodity Futures Trading Com'n 125 F.3d 1062 (7th Cir. 1997).

353) Michael Kirby AC CMG, Deconstructing the Law's Hostility to Public Interest Litigation, 127 L. Q. Rev. 537, 541 (2011).

354) Anthony L. Clapes, fn. 81 (“Professor Menell is a member of the ‘gang of ten’ law professors who filed amicus briefs in support of copyright defendants in software copyright cases.”).

IV. 소결

법정조언서 제출이 미국 대법원에서 활발한 반면, 호주 대법원에서 활발하지 않은 이유를 (여러 이유 중) 관련 절차가 명확하지 않은 측면에 대하여 지적하는 글이 있다.³⁵⁵⁾ 즉, 관련 절차를 명확하게 하는 규정의 제시가 더 많은 법정조언서를 유도하는 방안이 되는 것이다. 법원이 법정조언자 활용에 대하여 망설이게 될 때, 명확한 규정이 도움이 될 것이라고 짐작된다.

재판연구관이 법정조언서를 읽고 그 내용 중 유의미한 것을 선별하여 대법관에게 보고하게 되며, 무의미한 법정조언서를 매우 빠르게 읽고 무시하는데 그다지 많은 시간이 투입되지 않으므로,³⁵⁶⁾ 법정조언서 제도가 법원의 시간을 생각보다 많이 빼앗는 것으로는 생각되지 않는다. 또, 우리나라에 법정조언자 제도를 도입한다고 하여도 실제로 우려할 정도로 많은 법정조언서가 제출될 것으로 예상되지도 않는다. 예를 들어, 특허청에서 입법예고를 하면서 공중의 의견을 청하는 경우가 가끔씩 있는데, 접수되는 의견이 거의 없어왔다는 점이 그러한 예상을 하게 한다.

재판연구관(law clerk)들에 대한 설문조사에 의하면, 사회현상에 대한 데이터(social science data)가 재판연구관들이 가장 선호하는 자료라고 한다.³⁵⁷⁾ 물론, 그러한 실증적 자료 중 사실관계를 왜곡하는(misleading) 자료들이 포함되는 부작용도 경계하여야 한다.³⁵⁸⁾ 심지어 어떤 사실관계는 당사자에 의하여 설계되고 조작되기도 한다.³⁵⁹⁾ 당사자의 의견서, 답변서는 다른 당사자에 의하여 추궁을 당하게 되는데, 법정조언서는 그러한 추궁을 당하지 않으므로(untested) 법원이 근거없는 왜곡된 주장의 경연장이 될 수 있는 것이다.³⁶⁰⁾

355) Benjamin Robert Hopper, *supra* at 93 (“It may be inferred that the Supreme Court’s relatively straightforward procedure for amicus applications encourages amicus filings, while the uncertainty created by the High Court’s relatively rigid procedure discourages them.”).

356) 한 전 재판연구관은 중요하지 않은 법정조언서를 읽고 무시하는데 하나에 단지 1분 정도만이 소요되므로 법정조언서의 수는 중요하지 않다고 말하였다. 즉, 유의미하지 않은 법정조언서 30개를 재빨리 읽고 무시하는데 30분만 소요된다는 것이다.

357) Kelly J. Lynch, *supra*, at 67.

358) Michael Rustad & Thomas Koenig, *The Supreme Court and Junk Social Science: Selective Distortion in Amicus Briefs*, 72 N.C. L. Rev. 91, 146–47 (1993).

359) Benjamin Robert Hopper, *supra*, at 97 (“multiple instances of unreliable factual claims, e.g., claims citing studies that the amicus funded itself.”).

360) Benjamin Robert Hopper, *supra*, at 98 (“It follows that increasing the number of voices in the

제3절 우리 특허소송에서의 법정조언자 제도 활용방안



I. 법정조언자 제도 도입의 필요성

1. 특허의 대세효에 기인한 필요성

민사소송은 본디 당사자주의 및 변론주의에 기초한다. 그런데, 현대의 다양한 소송 중 일부는 그 소송의 결과가 당사자에게만 영향을 미치는 것이 아니라 제3자 및 나아가 공중에게도 영향을 미치기도 한다.³⁶¹⁾ 그런 의미에서 일부 민사소송에서는 공공성의 관점이 부가될 필요가 있다. 특허가 대세효를 가진다는 점에서, 특허소송에서 공공성이 부가되며, 그러므로 특허소송에서 전문가를 활용할 필요성이 높다고 본다. 특허소송에서는 법정조언자의 조력을 받을 필요성이 다른 소송에 비하여 더 높다.³⁶²⁾ 역사적으로도 대세적 효력이 있는 사건에서부터 법정조언자가 활용되기 시작하였다.³⁶³⁾

2. 약자의 보호를 위한 필요성

사회적 약자가 목소리를 낼 수 있는 통로가 된다는 점에서 법정조언자 제도가 큰 의미를 가진다.³⁶⁴⁾ 강자와 약자가 양 당사자인 사건에서 법정조언서의 제출을 허용하는 것이 약자에게 조금이라도 덜 불리하게 만들 수 있다고 생각된다.³⁶⁵⁾ 특허소송에서는

Supreme Court, while increasing diversity, also has a number of serious drawbacks, in particular: increased reliance on untested 'facts'; increased inconsistency in judicial decision-making; repetitiveness of submissions, and increased costs and delays.”).

361) 조재현, 앞의 논문, 9면(“현대의 소송은 비록 그것이 민사소송이라고 하더라도 복잡한 주제, 공공의 중요한 이슈 등을 포함하고 있으며, 제3자의 개입이 필요하거나 또는 당사자의 지위를 가능하게 하는 제3자에게 미치는 영향 등을 포함하고 있다.”).

362) 조영선, “미국의 특허소송절차에 관한 고찰 - 법관의 기술이해를 중심으로-”, 법조 제53권 제4호, 법조협회, 2004, 272면(“특허소송의 경우, 기술내용의 파악이나 특허청구항의 해석, 특허의 권리범위 등 침해의 성립여부를 둘러싸고 기술문외한인 법관과 배심원이 소송외부인으로부터 조언을 받아야 할 필요가 매우 높으므로 Amicus Curiae의 이용 빈도는 매우 높은 것으로 알려져 있으며 ...”).

363) 손한기, “미국 연방민사소송제도상의 소송참가에 관한 연구”, 법조 제50권 제9호, 법조협회, 2001, 249면(“따라서 예컨대 海事事件과 같이 對世的 效力이 있는 판결이 행해지거나 법원이 보관하고 있는 재산에 대한 판결을 하는 경우와 같이 對世的 效力은 없으나 訴外 제3자에게 참가의 기회를 주지 않으면 實質적으로 그들의 利益을 해하게 되는 경우에 소송참가를 허용하였다고 한다.”).

364) 김시열·김민정, 앞의 논문, 29면.

사회적 약자의 권익이 문제가 되는 경우가 많지는 않지만, 중소기업 특허권자, 개인발명가의 목소리가 법원에 전달될 필요가 있다는 점에서 특허소송에서도 법정조언자 제도는 일정한 역할을 할 것으로 기대된다. 물론, 법정조언자가 법원의 친구나 정의의 대변자가 아니라 강자와 가진 자의 대리인이라는 비난도 가능하다. 그러나, 법정조언서의 도움이 없는 경우 약자는 별다른 주장을 개진하지도 못한 채 패소할 상황에서 법정조언서가 약자와 정의를 위해 작은 목소리라도 내어주는 것이 더 바람직하다고 생각된다. 자본주의 사회에서 ‘무기평등의 원칙’은 공허한 주장에 불과할 수 있다. 강자는 2개의 칼을 가지고 약자는 하나의 칼도 못 가진 상황에서 법정조언자의 등장으로 강자가 3개의 칼을 더 가져서 총 5개의 칼을 가질 수 있어도 약자가 단 하나의 칼이라도 가지게 된다면 약자는 그 상황을 더 선호할 것이다.

구분	법정조언자 없는 상황	법정조언자 있는 상황	비고
강자가 가진 칼의 수	2	5	3개의 칼이 증가
약자가 가진 칼의 수	0	1	1개의 칼이 증가
양 당사자의 칼의 수의 차이	2	4	칼의 수의 차이가 2개에서 4개로 더 증가함. 약자가 더 불리?
약자의 승소 가능성	거의 없음	조금	약자가 칼을 하나라도 가지게 되어 승소 가능성이 조금이라도 생김

위 상황에서 약자를 위한 법정조언서가 하나도 제출되지 않게 되면, 강자가 더욱 유리해지는 결과만을 초래한다. 강자는 칼을 3개 더 가져서 총 5개를 가지게 되어 여러 상황에 대비할 수 있게 되는 것이다. 그에 반해 약자는 여전히 하나의 칼도 가지지 못하게 된다. 그러한 약자를 위한 법정조언서가 제출되지 않는 상황을 관리할 필요가 있다. 즉, 약자의 목소리를 대변하는 법정조언서가 제출될 수 있도록 하기 위하여, 법원이 관련 (이해관계가 없는) 전문가를 발굴하여 그에게 법정조언서의 제출을 요청할 수도 있을 것이다.

365) 김시열·김민정, 앞의 논문, 29면(“기존 영향력에서 배제되던 사회적 약자들이 법정조언자를 통해 연방대법원 사건을 매개로 영향력을 행사할 수 있다면, 사회적 요구의 다양성과 현실성을 담보할 수 있기 때문에 법원의 판단에 대한 민주적 정당성을 제고할 수 있다고 한다.”)(Omari Scott Simmons, 전게논문(2009), 207면 인용).

3. 참여 민주주의의 작동

어느 한 사건에서 사적 법정조언서가 많이 제출된다면 그러한 많은 조언서는 참여민주주의의 작동을 의미하는 것으로 볼 수 있다.³⁶⁶⁾ 미국은 많은 이익집단의 자유로운 의견개진이 활발한 참여민주주의의 중요한 요소라고 본다.³⁶⁷⁾ 수준 낮은 혹은 일방적인 법정조언서의 남발로 인하여 법원이 시간을 뺏기고 나아가 현혹될 가능성이 있다는 단점에도 불구하고 법원이 다양한 목소리를 듣는 채널을 열어둔다는 장점이 더 중요하다고 생각된다.³⁶⁸⁾ 그런 면에서 사적 “법정조언자의 참여는 미국 민주주의의 기능을 증진시키는 기능을 수행한다고 평가된다.”³⁶⁹⁾ 이러한 평가는 우리나라에서도 그대로 적용될 수 있다고 본다.

4. 법원에의 정보, 전문지식 제공

법정조언자 제도는 크게 ① 정보제공 기능, ② 전문지식제공 기능, ③ 사회적 약자의 참여 기능의 3가지 기능을 가진다.³⁷⁰⁾ 그 3가지 기능이 원활히 작동되는 법정조언자제도의 설계가 필요하다.

5. 판결에 대한 사회적 압력도 향상 및 민의 반영

법정조언자 제도는 판결에 대한 사회의 압력도를 높이고 재판에 민의를 반영한다는 점에서 열린 사법을 실현하는 의의를 가진다. 법원은 개인이나 관련 단체로부터 널리 의견을 경청할 수 있고 보다 사회 실태를 감안한 판단을 할 수 있어서 판결에 대한 사회의 압력도가 향상된다. 한편 개인이나 관련 단체는 법원의 법해석에 자기의 이익을 받

366) 조재현, 앞의 논문, 18면(“그러나 법정조언자의 참여에 대하여 긍정적 입장은 법정조언자의 의견서가 비록 목적이나 효과면에서는 그러한 점이 있다고 하더라도 이익집단의 로비를 위한 요소라기 보다는 오히려 법정조언자의 참여는 민주적 과정에서 중요한 역할을 한다는 점에서 참여민주주의의 필수적인 요소로서 이해될 수도 있다는 것이다.”).

367) 김진한, 앞의 박사학위논문, 200면(“Amicus Curiaes는 대의적 통치구조 하에서 자신들의 이해관계를 충분히 대표하지 못하는 소수자들 및 그들을 대변하는 사회단체에게 연방대법원의 사법심리에 참여할 수 있는 중요한 통로를 제공한다. 법정조언자 제도는 다양한 의견을 폭넓게 들어볼 수 있다는 장점을 가진다.”).

368) Ruben J. Garcia, *supra*, at 344.

369) 조재현, 앞의 논문, 17면.

370) 김시열·김민정, 앞의 논문, 21면(“이에 법정조언자 제도는 소송과정에서 정보제공 기능, 전문분야에 대한 법원의 이해 지원, 사회적 약자의 참여 기회 제공 등에서 긍정적인 평가를 얻는다.”).

영시킬 기회를 얻을 수 있어서 보다 열린 사법의 실현이 가능하다. 다만 법정조언자 제도가 그와 같은 목적을 달성할 수 있기 위해서는 동 제도에 대한 사회적 이해가 선행되어야 할 것이다. 우리나라에 있어서 법정조언자 제도는 아직은 법률전문가에게 조차 생소한 제도이다. 한국판 법정조언자 제도를 도입하여 특허소송에 활용하기 위해서는 먼저 동 제도에 대한 사회일반의 이해를 얻을 필요가 있다.

6. 우리나라 산업발전 단계에 맞는 정책의 방향성 제시

특허법은 산업정책적 고려요소가 매우 큰 분야이다. 특허소송에 대한 판결의 내용이 당해 사건의 범위를 넘어서 사회 전체에 큰 영향을 끼치는 경우도 있고, 특정 산업계나 단체, 정부의 기능에 예상 밖의 결과를 초래하는 경우도 있다. 이에 소송당사자뿐 아니라 판결의 영향을 받을 가능성이 있는 자의 의견을 미리 들을 수 있다면 법원으로서도 유익하다. 당사자 이외의 자로부터도 의견이나 정보를 얻음으로써 법제도나 경제, 사회에 미치는 영향이 어떠한지, 법원의 의도 이상의 파급효과나 의외의 결과를 초래할 가능성은 없는지 등을 미리 검토해 볼 수 있다. 일본법원은 2014년 애플 대 삼성 사건에서³⁷¹⁾ 처음으로 일반인의 의견모집을 함으로써 그 가능성을 시험해 본 바 있다.³⁷²⁾

II. 법정조언서의 제한

Allison Orr Larsen은 법정조언자 제도의 단점을 최소화 하고 장점을 최대화 하기 위하여 다음을 제안하였다:³⁷³⁾ ① 법정조언자의 역할을 필요한 범위 내로 제한, ② 중복된 내용의 반복주장을 금지, ③ 한 당사자의 능력이 현저히 열등한 경우, ④ 추가적인 정보가 지식이 필요한 경우. 경청하고 연구할 가치가 있는 간결하면서도 정확한 제안이라고 생각된다.

371) 平成23年(ワ)第38969号.

372) フランク J. ウェスト/尾上友紀, “アミカスブリーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015, 1280-1283頁.

373) Allison Orr Larsen, The Trouble with Amicus Facts, 100 Va. L. Rev. 1761 (2014).

1. 쟁점의 제한

소송당사자는 자신에게 유리한 주장만 제시하는 경향이 있는 것에 반해 법정조언서에는 해당 안건 특유의 사실이나 상황에 근거하여 당사자가 제시하지 않은, 제시하고 싶지 않은 법적 논의나 공공정책상의 논의, 사실정보가 담겨있다는 점이 유익하다.³⁷⁴⁾ 내용의 중복, 무관계한 내용이 제시된 법정조언서는 무의미하다. 그런 점에서 법원이 관심을 가지는 구체적 쟁점을 제시하여 그 쟁점에 관한 의견만을 구하는 방안에 관한 고민이 필요하다. 법원이 법정조언서가 다룰 쟁점을 정확하게 특정할 필요가 있다. 해당 쟁점이 사회적으로 중요한 결과를 초래하는 경우에도 법정조언자의 조력을 받을 필요가 있다. 법정조언자가 이해관계인이 하고 싶은 말을 대신하게 하는 것이 아니라 법원이 듣고 싶은 말을 하게 하는 것으로 상황을 제한하는 것이다. 미국에서도 법원이 법정조언서의 범위를 제한할 수 있다고 한다.³⁷⁵⁾ 특허사건에서는 진보성 판단, 손해배상액 산정이 법원이 반복적으로 조력을 받을 쟁점이 될 것이다.

2. 중요 사건에의 제한

우리 법원에서는 법정조언자 제도가 실패할 가능성이 높다. 법정조언자 제도는 미국 연방대법원에서 유독 성공적인데, 그 성공의 이유는 미국 연방대법원이 중요 사건을 선별하여 다룬다는 점에 기인한다고 생각한다. 미국 연방대법원은 1년에 약 80건 정도의 사건만 다루므로 사건처리에 대한 부담이 적고 그럼으로 인하여 법정조언서를 꼼꼼히 읽어볼 여유를 가진다. 주 대법원의 경우에는 사건처리에 대한 부담이 크고, 그럼으로 인하여 법정조언서를 읽어볼 여유가 없고 결과적으로 법정조언서를 인용하는 비율도 낮다.³⁷⁶⁾

법정조언서의 제출을 허용하는 것이 심리기간을 장기화 하는 원인이 될 수 있고, 그런 점에 양 당사자에게 불만의 원인이 될 수 있다.³⁷⁷⁾ 법정조언서의 제출을 허용 또는

374) 프랑크 J. 웨스트/尾上友紀, “아미카스브リーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015, 1281頁.

375) Samuel Krislov, *supra*, at 704 (“Occasionally a lower court will refuse an amicus brief for being ‘excessively partisan.’”).

376) Allison Orr Larsen, *supra*, at 1779.

377) 소프트웨어 감정에 대한 만족도 조사에서 피조사자가 가장 중요하게 생각한 두 요소는 (공정성, 전문성 등이 아니라) 감정비용과 감정시간이었다고 한다. 김시열·김민정, 앞의 논문, 30면.

유도하는 사건은 개별 사안이 중요한 사건이 아니라 특허법 정책에 관한 사항, 법리형성에 관한 사항 등에 한정되어야 할 것이다.

3. 한 당사자의 능력이 현저히 열등한 경우

법정조언자 제도가 가진 자의 목소리를 더욱 크게 하는 부작용을 가진다는 비판도 있다.³⁷⁸⁾ 또, 법정조언자제도는 기울어진 운동장을 더욱 기울게 한다는 단점이 제기된다. 즉, “충분한 재원을 보유한 이익집단은 많은 소송에 관여하면서 특수한 이익을 가질 수 있고, 그러한 이익집단은 법정조언자의 의견서의 제출에 보다 더 적극적일 것”이다.³⁷⁹⁾ 그러나, 금력에 의한 의견의 왜곡은 모든 상황에서 피할 수 없는 면이 있으므로 차라리 여러 의견의 활발한 개진이 가능하게 하여 어느 하나의 의견이 결정적 지위를 가질 수 없게 하는 것이 미국식 사고방식이라고 생각된다.

III. 전문심리위원 제도와 법정조언자 제도의 조화로운 활용

기술의 발전속도가 빨라지고 특허소송이 고도로 전문화됨에 따라 전문가의 도움을 받을 필요성이 점점 높아지고 있다. 법원은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다(민사소송법 제164조의2 제1항). 이 경우 법원은 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1인 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다(민사소송법 제164조의4 제1항). 실제 소송에서 법원은 전문심리위원을 참여하게 할 필요가 있다고 인정되는 경우 전문심리위원 후보자로 등재된 자 중에서 후보자의 의사를 확인한 후 전문심리위원을 지정하고 참여결정을 하게 된다.

378) 김진한, 앞의 박사학위논문, 200면(“오늘날 Amicus Curiae 제도가 담당하는 실제의 기능 중에 가장 두드러진 특징은 각종 이익집단의 연방대법원의 심리 참여 통로로서 기능한다는 점이지만, 이들 이익집단들 가운데 많은 경우 Amicus의견서는 기존의 대의적인 통치구조 하에서 충분히 대표되고 있는 정치적, 경제적인 강자들을 대변하는 의견서인 경우가 많다. 실제로 이들의 의견서는 보다 더 충분한 경제력과 정치력을 배경으로 하여 더욱 설득력 있는 정보와 이론을 제공하고 있는 것이다.”).

379) 조재현, 앞의 논문, 18면.

그런데, 문제는 전문심리위원 후보자 중에 해당 쟁점에 정확히 적합한 전문가를 발견하기가 어렵다는 점이다. 기술분야는 매우 넓으므로 모든 기술분야, 모든 기술쟁점을 모두 포섭하도록 하기 위해서는 전문심리위원 후보자의 수를 지금보다 백 배 또는 천 배 더 늘려야 할 것이다. 게다가 전문심리위원을 소송절차에 참여시키기 위해서는 직권 또는 당사자의 신청이 있어야 한다.

특허소송은 대세효를 가지므로 때로는 구체적인 소송과 아무런 직접적인 이해관계를 가지지 않는 제3자도 해당 판결이 미칠 영향을 고려하여 의견서를 제출하고자 하는 경우가 있다. 구체적 쟁점이 주어지면 그 해당 쟁점에 관한 최고의 전문가를 전문심리위원으로 소송에 참여시킬 수도 있겠지만 때로는 법정조언서의 제출이 필요한 경우도 있다. 전문심리위원 제도를 보충하기 위하여 법정조언자 제도가 필요한 이유이다. 전문심리위원 제도와 법정조언자 제도의 조화로운 활용을 모색할 필요가 있다.

우리 민사소송법이 전문심리위원 제도를 이미 규율하고 있고 법원행정처는 전문심리위원 후보자를 등재하여 관리하고 있다. 법정조언자 제도가 마련된다면, 전문심리위원 후보자들은 전문심리위원으로 지정되어 소송절차에 참여할 수도 있겠지만 스스로 법정조언서를 제출함으로써 법정조언자로서의 역할을 담당할 수도 있을 것이다. 미국에서 전문가 증인(expert witness)은 진술할 의무를 부담하며 상대방의 탄핵의 대상이 되는데 반해,³⁸⁰⁾ 법정조언자는 그러한 부담으로부터 자유롭다. 즉, 전문가 증인을 활용하는 경우 큰 시간과 경비가 소요되는데 반해, 법정조언자의 조언서 제출은 시간과 경비의 측면에서 큰 부담이 없다. 법정조언자 제도의 활용가능성이 엿보이는 장면이다.

IV. 법정조언자의 선별

품질 낮은 법정조언서는 법원의 시간을 빼앗고 혼란을 야기한다. 부가적으로는 그것이 법원의 품격을 떨어뜨리고 시민에 대한 법정에의 신뢰를 저하하게 한다. 그런 점에

380) 조영선, 앞의 논문, 267면(“전문가 증인은 분쟁의 대상이 되는 사안에 대한 자신의 의견서(report)를 먼저 제출하여야 하고, 35) 이는 상대방에게 서로 교환되어 반박의 기회가 부여되며 이를 토대로 전문가 증인에 대한 증인녹취가 행하여지게 된다. 나아가 전문가 증인은 변론기일에 이르러 법정에서 증언을 하여야 하는 경우도 있다.”).

서 법정조언자의 자격을 관리할 필요가 있다. 미국에서도 그러한 주장이 존재한다.³⁸¹⁾ 지나치게 소수에게 법정조언서를 제출할 수 있는 권리를 허용하면 소수에게 특혜를 주는 결과를 초래할 것이므로 지나치게 제한하지 않으면서도 품질관리의 효과를 거둘 수 있는 정도의 제한이 적절할 것이다. 미국 “연방대법원은 거의 모든 신청을 받아들이고” 있는데 반해,³⁸²⁾ 영국에서는 법원의 명령 하에 법무부장관이 지명하는 자만이 법정조언자의 지위를 가진다고 한다.³⁸³⁾

미국 특허소송에서는 많은 전문가, 단체가 법정조언서를 제출한다. 예를 들어, (특허권의 소진의 법리에 관하여 심리한) *Impression v. Lexmark* 사건에서는 총 35건의 법정조언서가 제출되기도 했다. 그런데, 우리 특허소송에서 법정조언서의 제출을 허용하는 경우 몇 개나 제출될까? 중요한 사건에서 법정조언서의 제출을 허용했는데, 정작 법정조언서가 하나도 제출되지 않으면 곤란하다. 법원은 한편으로는 홍보를 통하여 법정조언자제도의 장점을 널리 알리는 노력을 하면서 다른 한편으로는 적절한 법정조언자를 물색하여, 그가 법정조언서를 제출하도록 요청할 수 있을 것이다. 이러한 법정조언자에게는 감정비용에 상응하는 비용을 지불할 수 있을 것이다. 더 중요하게는 판결문이 그 법정조언자의 의견을 인용하여 그가 자부심을 느낄 수 있도록 하여야 할 것이다.

시민단체에게 법정조언서의 제출을 요청하는 경우에는 그 단체가 자기 책임 하에 전문가를 선별, 섭외하면 된다. 개인자격의 법정조언자에게 조언서의 제출을 요청하는 경우에는 해당 쟁점에 대하여 가급적 많은 논문을 이미 발표한 교수를 선별하는 것이 타당하다. 좋은 대학교의 교수라는 점, 원로교수라는 점 등의 해당 쟁점의 전문성과 무관한 요소로 전문가를 선별하는 것은 지양되어야 한다. 해당 쟁점에 대하여 적어도 1개의 논문을 발표하지 않은 교수는 해당 쟁점에 대하여는 전문가로 인정하기 어렵다.

미국에서는 법정조언서의 제출기관이 실질적으로는 (예를 들어) 민간단체이더라도

381) Benjamin Robert Hopper, *supra*, at 103 (“An amicus curiae brief that brings to the attention of the Court relevant matter not already brought to its attention by the parties and which is filed by a person with suitable qualifications to give an opinion on that matter may be of considerable help to the Court. An amicus curiae brief that does not serve this purpose burdens the Court, and its filing is not favored ...”).

382) 김지영, 앞의 보고서, 50면.

383) Eric Metcalfe, *To Assist the Court: Third Party Interventions in the UK*, A Justice Report (2009) (김지영, 앞의 보고서, 50면에서 재인용).

형식적으로는 그 법정조언서는 변호사에 의하여 제출되어야 한다.³⁸⁴⁾ 그렇다면, 우리나라에서 교수에 의한 법정조언서 제출은 불허하고 변호사만에 의한 제출만 허용하여야 하는 것인지 여부에 대한 의문이 제기될 수 있다. 미국의 경우, 대부분의 법학교수가 변호사 자격을 겸비하므로, 제출자를 변호사 자격자로 제한하여도 법학교수가 법정조언서를 제출하는데 아무런 지장이 없다. 그런데, 우리나라의 경우 법학교수 중 변호사 자격을 겸비한 자의 비율이 높지 않다. 해당 쟁점에 대하여 전문성을 가진 교수를 선별하기도 어려운데, 나아가 변호사 자격까지 겸비한 교수를 선별하기는 더욱 어렵다. 그런 견지에서 우리나라에서는 법정조언서 제출자를 변호사 자격을 가진 자로 제한하기는 곤란할 것이다. 더욱이, 특허소송에서 전문가의 도움을 받을 필요성이 기술적 이해 및 손해배상액 산정의 장면에서 가장 높은데, 그 두 쟁점에 대하여는 변호사가 아니라 해당 쟁점의 전문가에게 조언서를 받는 것이 더 타당하다.

V. 소송기간 및 소송비용의 관리

소프트웨어 저작권 사건에서 소프트웨어의 가치에 대하여 감정을 의뢰하는 제도에 관한 설문조사가 이루어졌다. 그 조사에서 감정기간을 가장 중요하게 보는 응답자가 90명이었고, 그 다음으로 감정비용을 가장 중요하게 보는 응답자가 50명이었다고 한다.³⁸⁵⁾ 사실, 감정에서 가장 중요한 것이 실체사항인 감정의 전문성일 것인데, 응답자들은 그 실체사항보다도 정작 감정기간 및 감정비용을 가장 중요하게 보고 있는 것이다. 그런 점에서 특허소송에서도 소송비용의 확대 및 소송기간의 지연을 초래하지 않는 전문가 활용제도가 강구되어야 할 것이다.

법원이 전문가 증인을 더 많이 지정하면 소송비용 및 소송기간이 늘어나게 되므로 원고가 그러한 법원을 선호하지 않게 된다.³⁸⁶⁾ 독일법원에 관한 어떤 한 연구는 특허

384) 미국연방대법원 소송규칙 제37.2(a)조.

385) 김시열·김민정, 앞의 논문, 30면(“응답자에 대한 제도개선 사항 조사에서도 소프트웨어감정의 경우 감정기간 단축 요구가 두 번째로 높은 수치를 얻은 감정비용 감액(50명)에 비해 거의 두 배의 응답(90명)을 나타냈다.”).

386) 손한기, 앞의 논문, 249면(“소송참가를 널리 허용하면 할수록 參加人에게는 편리하겠으나 이로 인하여 필연적으로 本訴가 지연되거나, 비용이 증가하거나 사건이 복잡해짐으로 인하여 원래의 당사자를 해할 가능성이 커진다고 볼 수 있으므로 ...”).

소송에서 전문가 증인이 허용되는 경우 소송이 약 2년 지연된다고 주장한다.³⁸⁷⁾ 뮌헨 지방법원이 2009년 전까지는 전문가 증인을 자주 지정하였고, 그래서 원고가 그 법원을 꺼리는 이유가 되었다고 한다.³⁸⁸⁾ 특허소송의 원고들이 뮌헨법원을 꺼리고 소송건수가 줄어들자 뮌헨법원은 2009년 신뮌헨절차(Neues Münchner Verfahren, New Munich Proceedings)를 발표하였다.³⁸⁹⁾ 그 절차는 향후 특별한 경우에만 전문가 증인을 지정할 것이라고 설명하였다.³⁹⁰⁾ 놀랍게도, 그러한 절차의 변화를 홍보하기 위해서 뮌헨법원은 한 지역학교의 체육관을 빌려서 200명에 달하는 판사, 법원행정직원, 업계 관계자, 변호사, 변리사를 대상으로 설명회를 가졌다고 한다.³⁹¹⁾ 다른 지역의 한 판사는 그 사례가 소송절차를 홍보에 사용한 사례라고 지적하였다고 한다.³⁹²⁾

법정조언자는 전문가 증인보다는 절차를 지연시키는 요인이 약하다. 그러나, 법정조언서의 제출이 제대로 관리되지 않는 경우 그 제출이 절차를 지연시킬 가능성도 다분하다. 그런 점에서 법원은 법정조언서의 제출이 절차를 지연시키지 않도록 유념할 필요가 있다. 특히, 대기업과 중소기업 사이의 소송에서 법정조언자의 활용이 중소기업에게 부담으로 작용하는 결과를 유의하여야 한다.

VI. 양 당사자의 동의 여부

미국의 1950년대에 양 당사자가 동의하지 않은 사건에서는 법정조언서의 제출을 허용하지 않았다고 하는데,³⁹³⁾ 우리도 양 당사자의 동의를 전제로 할 것인지 여부를 고

387) Thomas Kühnen, Patent Litigation Proceedings in Germany (Frank Peterreins trans., 7th ed. 2015), p. 726.

388) Stefan Bechtold, et al., Forum Selling Abroad, 2019, p. 20 (“Munich, by contrast, until 2009 had a reputation for higher rates of expert involvement, causing attorneys to counsel their clients against bringing patent suits there.”).

389) Regional Court of Munich, Hinweise zum Münchner Verfahren in Patentstreitsachen (2016). <https://www.justiz.bayern.de/media/images/behoerden-und-gerichte/infoblatt_m_nchner_verfahren_stand_12_2016_.pdf>.

390) Stefan Bechtold, et al., supra, p. 20 (“Among other things, they announced that they would, in the future, only rely on expert witnesses in rare circumstances.”).

391) Stefan Bechtold, et al., supra, p. 20 (citing Mathieu Klos, Standortvorteil, 4 JUVE RECHTSMARKT 72 (2010), at 74).

392) Stefan Bechtold, et al., supra, p. 20 (“Yes, this was an attempt to use a new way of handling proceedings as a means for advertisement.”).

민하여야 한다. 그런데, 위에서 설명한 바와 같이, 우리 법원이 법정조언서의 제출을 남용하지는 않을 것이고 매우 중요한 쟁점, 매우 중요한 사건에서만 선별적으로 활용할 것이 예상되므로, 그런 상황에서 법원의 (법정조언서 제출요청에 대한) 재량권을 억제할 필요가 없다고 생각된다. 그러므로, 양 당사자의 의견을 참작하여, 법원이 재량으로 법정조언서 활용 여부를 결정하게 하는 것이 타당하다.

VII. 법정조언서 공개

재판공개의 원칙에 따라, 재판은 가급적이면 공개되는 것이 바람직하며, 그러므로 법원이 특별히 비공개를 선택하지 않는 경우에는 제출된 법정조언서 모두가 공개되어야 할 것이다.

VIII. 자문비 공개: 전문가 자문비와 전문가 신뢰성의 관계³⁹⁴⁾

큰 사건에서 당사자는 명망이 높은 전문가를 동원하기 위해 노력한다. 그러한 전문가에게 그의 명성에 걸맞는 자문비를 지급할 필요가 있을 것이다. 그러나, 상식에 반하는 지나치게 고액의 자문비는 그 전문가의 신뢰성을 훼손시키는 결과를 초래할 수도 있다. 켈컴이 애플을 상대로 미국의 ITC 및 독일의 뮌헨 지방법원에 소송을 제기하였다. 뮌헨법원은 켈컴을 위한 두 전문가의 의견은 설득력이 없고, 애플을 위한 한 전문가의 의견은 완전히 설득력이 있다(“completely convinced”)고 판단하였다. 뮌헨 사건에서 켈컴을 위하여 증언한 두 교수(Schulze & Strehle)에 대하여 뮌헨 법원은 그런 교수가 학생을 가르쳐서는 안된다고(“shouldn't be educating our young people.”) 분노하였다고 전해진다. ITC는 인텔측 전문가의 의견을 완전 신뢰하면서(“unequivocal, uniquely credible, and highly logical testimony”), 켈컴측 전문가들은 여러 가지

393) 정영수, 앞의 논문, 27면.

394) http://www.fosspatents.com/2018/10/itc-judge-didnt-buy-testimony-for-which.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+fosspatents%2FzboT+%28FOSS+Patents%29

이유로 믿을 수 없으며, 특히, J. Gregory Sidak이라는 전문가가 이번 사건에서만 3백만불 내지 4백만불을 자문비로 수령하였음을 환기시키며, 더더욱 믿을 수 없음을 내비쳤다. 전문가 증언의 신뢰성은 논리, 입증자료 등에 의하여 판단되는 것이 보통인데, 상식을 벗어나는 지나치게 비싼 자문비도 신뢰성을 허물어뜨릴 수 있음을 보여주는 장면이다. 그러므로, 전문가를 활용하는 당사자는 상식에 상응하는 자문비를 지급하여야 할 것이다.³⁹⁵⁾

법정조언서는 당사자의 논의를 반복하는 것이 아니라 법원이 새로운 관점에서 판단을 할 수 있도록 의도된 것이다. 이 점에서는 법정조언서의 객관성을 평가할 수 있도록 서류작성이나 자금조달에 참여한 단체, 기업 등을 공개하고 투명성을 유지하는 것이 중요하다.³⁹⁶⁾ 나아가 법원은 해당 전문가에게 당사자와의 이해관계, 지급되는 자문비 액수 등을 공개하도록 요구할 수 있을 것이다.

IX. 법정조언서의 인용

자발적 법정조언서의 제출을 유도하기 위해서는 판결서가 법정조언서를 자주 인용할 필요가 있다. 법원이 법정조언서를 중요하게 참고하고 있다는 시그널을 줌으로써 법정조언서의 제출을 유도하게 되는 것이다. 만약, 법원이 본인의 법정조언서를 인용한 경험을 가진 전문가는 차후에도 법정조언서를 제출할 큰 동기를 가지게 된다. 미국 연방 대법원에서 많은 판결이 법정조언서를 인용하고 있고³⁹⁷⁾ 그러한 점이 새로운 법정조언서를 유도한다고 본다.³⁹⁸⁾ 독일에서도 감정서를 활용하는 경우, 판결서가 그 활용에

395) 만약, 필자가 소송에 전문가로 동원된다면 필자의 시간당 자문비는 얼마나 될까? 만약, 어떤 당사자가 필자에게 얼마를 준다면, 필자의 평소의 소신과 정반대의 증언을 할 수 있을까?

396) 프랑크 J. 웨스트/尾上友紀, “아미카스브リーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015, 1283頁.

397) Michael E. Solimine, The Solicitor General Unbound: Amicus Curiae Activism and Deference in the Supreme Court, 45 Ariz. St. L.J. 1183, 1189-90 (2013) (“Similarly, the Justices themselves are cognizant of the large number of amicus briefs filed, and have themselves increasingly cited or discussed such briefs in their opinions.”).

398) *Id.* (“Numerous reasons have been advanced for the proliferation of amicus briefs, including the Court’s liberally granting leaves to file the briefs, more interest groups paying attention to Court decisions, groups filing briefs to counter those filed by competing groups, and the perception of groups that the briefs can impact Court decisions.”).

대하여 기재한다고 한다.³⁹⁹⁾ 법정조언서가 법원에 의하여 외면받는 혼자만의 공허한 아우성이 되는 경우, 향후 새로운 사건에서 새로운 법정조언서가 제출되기를 기대하기는 어렵다.

X. 소송의 성격에 따른 전문가 활용

특허소송이 기술적 측면 및 손해배상의 측면에서 여타 소송에 비하여 어려운 것이 사실이고, 그 사실로 인하여 외부전문가를 활용할 필요성도 더 높다. 그러한 필요성으로 인하여 법원은 외부전문가 활용에 대한 부담을 느낄 수 있다. 그러나, 모든 특허소송에 외부전문가를 활용하여야 하는 것은 아니므로 법원이 항상 부담감을 느낄 필요는 없다.

비싼 정의는 더 이상 정의가 아니다. 중소기업 대 중소기업의 사건 또는 대기업 대 중소기업의 사건 또는 소송가액이 크지 않은 사건에서 외부전문가의 지나친 활용은 비싼 정의를 초래할 수 있다. 서면인터뷰에 의하면 판사들도 소송의 비용 및 기간에 대하여 매우 예민하게 생각하고 있다. 그런데 현실에서는 판사들이 예상하는 이상으로 당사자들이 소송의 비용 및 시간을 더 중요하게 생각할 수도 있다. 그러므로, 소송가액, 양당사자의 규모, 해당 쟁점의 파급력 등 제반상황을 고려하여 외부전문가 활용, 법정조언자 활용을 결정하여야 한다.

XI. 제도 도입을 위한 현실적 유용성 평가

법정조언자 제도의 의하면 당사자만으로는 곤란한 전문지식이 법원에 제공될 수 있고 어떤 형태로든 재판의 영향을 받을 수 있는 자의 소송참가가 가능하고 사회 전체의 이익을 위한 법형성에 영향을 끼칠 수 있다. 그와 같은 의미에서 법정조언자 제도는 가치가 있는 것으로 평가된다. 다만 동 제도는 영미법에서 유래한 것으로서 법과 제도

399) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 406-407면.

를 달리하는 우리나라에 도입하기 위해서는 사전에 그 유용성과 실현 가능성에 대한 충분한 검토가 필요하다. 예컨대 성문법주의인 우리나라와 미국은 법제도에 있어서 다양한 차이가 존재하기 때문에 우리나라 특유의 사정을 감안하여 검토할 필요가 있는데 이를 위해 시험적으로 구체적 사건에 대해 소송당사자 이외의 제3자 의견서를 요청해 봄으로써 동 제도의 실현 가능성을 예측해 볼 수 있다.

앞서 살핀 바와 같이, 일본 법원은 애플 대 삼성 사건에서⁴⁰⁰⁾ 소송당사자 이외의 제3자 의견을 구함으로써 법정조언자 제도의 도입 가능성을 논의한 바 있는데 이를 소개하면 아래와 같다.⁴⁰¹⁾

대상 사건은 범용 이동통신 시스템(‘UMTS’) 규격 표준에 관한 삼성 특허에 근거한 특허권 침해소송에 관한 것이다. 삼성은 표준 선정 절차에 참여하며 공정하며 합리적이고 비차별적(‘FRAND’) 조건으로 특허라이선스를 허락하겠다고 선언했다. 애플은 특허라이선스를 취득하기 위해 삼성과 협상했지만, FRAND 조건에 부합하는 라이선스를 취득할 수 없었다. 애플은 삼성이 성실하게 교섭하지 않았다고 주장하며 민법 제1조 제3항에 따른 권리남용을 주장하고 도쿄지방법판소에 확인소송을 제기했다. 도쿄지방법판소는 “삼성은 당해 특허를 행사하여 배상금과 금지를 요구할 수 없다”는 판결을 내렸다.

2014년 1월 삼성에 의한 항소심에서 지적재산고등재판소는 특허권이 권리남용이 되는 것은 드문 일이라는 점을 인식하고 해당 판결이 산업계에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 감안하여 일본 재판소에서는 처음으로 일반의 의견을 구했다. 구체적으로는 “표준화기구에서 정한 표준에 필수가 되는 특허에 대해 소위 FRAND 선언이 된 경우 당해 특허에 의한 금지청구권 및 손해배상청구권의 행사에 어떤 제한이 있는지?”에 대해 의견을 제출하도록 촉구했다.

일본에서는 소송 당사자 이외의 사람이 의견을 제출하는 제도가 없었기 때문에 당사자를 대리하는 법률사무소가 각각 일반의 의견서를 수집하여 법원에 제출하였다. 대표적인 의견서는 다음과 같다.

400) 平成23年(ワ)第38969号.

401) 아래 내용은 프랑크 J. 웨스트/尾上友紀, “アミカスブリーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015, 1282-1283頁 부분을 참조하여 정리한 것임.

일본 라이선스협회 LES는 “특허권의 행사에 의해 금지청구를 하는 권리를 법원이 제한하는 것은 특허권자가 정당한 라이선스 협상을 하지 않은 때에 한한다”고 하고 있다. 또한 “손해배상을 요구할 권리를 법원이 제한하는 것은 극히 드문 것이고 특허제도를 해치는 일이 된다”고 주장했다.

Criterion Economics LLC는 “(1) 특허권자가 FRAND 조건을 제시하고 성실하게 라이선스 협상을 했음에도 불구하고 교섭에 응하지 않는 라이선시에 대하여는 금지청구를 할 수 있도록 해야 한다, (2) 표준필수특허의 특허권자는 손해배상을 받을 권리가 있다”는 의견을 제출했다.

미국지식재산법협회(AIPLA)는 “FRAND 조건에서 특허라이선스를 행할 것을 선언한 특허권자라도 금지 또는 손해배상을 받을 권리를 제한해서는 안 된다”는 견해를 나타냈다. 또한 “특허실시료의 결정은 당사자 간의 교섭에 맡겨야 하지만 협상이 결렬된 경우에는 법원이 특허실시료의 결정에 관여할 수 있다”고 주장하였다.

일본 지식재산고등재판소는 삼성이 FRAND 조건에 근거하여 성실하게 교섭하지 않은 것이 권리남용이라고 한 지방재판소의 판결을 지지하는 대합의 판결을 내렸다.⁴⁰²⁾ 그러나 일반적으로는 특허권자가 FRAND의 범위를 넘는 손해배상을 요구한 경우 권리남용에 해당하고 라이선스 조건이 FRAND인 경우는 권리남용에 해당하지 않는다고 하고 있다. 판결문에서는 법정조언서 중의 논의를 요약하고, “법원이 넓은 시야로 적절한 판단을 나타내기 위한 소중하고 유익한 자료였다”고 평가하였다. 법정조언서의 어떤 부분이 특히 법원의 결정에 영향을 준 것인지는 특정하기 어렵지만 적어도 법정조언서를 제출함으로써 표준특허 선정에 관한 산업계의 우려사항이 법원에 충분히 전해진 것으로 보인다는 견해가 일반적이다.⁴⁰³⁾

402) 平成25年(ネ)第10043号.

403) フランク J. ウェスト/尾上友紀, “アミカスブリーフ——法廷への助言——”, 知財管理 Vol.65 No.9, 2015, 1283頁.

XII. 단체의 법정조언서

일본 변리사회는 2011년 일본판 법정조언서 제도의 가능성을 검토하기 위해 「일본판 법정조언서 제도의 가능성에 관한 조사·연구 및 제언」을 자문사항으로 하는 법정조언서 위원회를 설치한 바 있다. 동 위원회에서는 실제 사례에 대해 법정조언서(Amicus Brief)를 작성하기도 하였고 이를 통해 동 제도의 일본에서의 실현방안을 제안하고 있다. 일본 변리사회의 결론은 “일본에서도 법정조언자 제도의 실현은 충분히 가능하다. 앞으로도 과제해결을 위해 노력하겠다”는 것이다.⁴⁰⁴⁾

다만 그 위원회가 의견서 작성을 위해 준비하는 과정을 살펴보면 법정조언서 사안 선정 단계에서부터 현실적 어려움에 직면하는 것을 알 수 있다. 산업재산권 전문가 단체인 변리사회가 제출한 법정조언서는 재판에서 어느 정도 영향력을 가진다고 할 수 있다. 법정조언서는 사건 당사자의 이해에 직접 영향을 미치므로 사건에 관여하지 않더라도 산업재산권에 관한 이해를 가지는 개인이나 단체에 막대한 영향을 끼친다. 따라서 산업재산권에 관한 이해를 가지는 업계단체로서는 법정조언서는 산업재산권의 적정한 보호에 이바지 할 수 있다는 점, 이를 위해 스스로도 법정조언서를 제출할 기회를 가질 수 있다는 점을 이해할 필요가 있다. 그런데 변리사회 회원이 일방 당사자의 대리인이 된 사건에서 변리사회가 제출하는 법정조언서가 해당 당사자에게 불리한 내용인 경우가 있을 수 있다. 이 경우 회원은 자기가 소속된 단체와 자신의 의뢰인인 당사자의 의견이 대립하는 위치에 놓이게 된다. 변리사회가 임의가입단체라면 문제가 없겠지만 변리사회는 강제가입단체이므로 탈퇴를 할 수도 없다. 그와 같은 상황에서 아직 어떠한 사건을 선정해야 하는지 객관적 기준이 설정되어 있지 않은 것도 문제이다.

해당 위원회는 위와 같은 상황을 모두 고려하여 지적재산고등재판소에 계속 중인 미확정 사건 중에서 의견서를 작성할 사건을 선택하였다. 당사자에게 사건의 경우 의견서가 일방 당사자만을 지지하는 결과가 될 가능성이 높으므로 1회 시험 안건은 결정계 사건의 심결취소소송 중에서 선정하였다. 결정계 사건 또한 중립성 관점에서 마찬가지로 문제가 발생할 가능성을 부인할 수 없지만 특히 당사자에게 미확정 사건은 아직 충분한 의견

404) アミカスブリーフ委員会, “日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”, パテント Vol. 65 No. 3, 2012, 86頁.

수렴이 없다고 판단하였기 때문이다. 지식재산고등재판소에 계속 중인 절차위배를 쟁점으로 하는 심결 중에서 사안의 중요성을 검토하여 대상을 선정한 후 의견서를 작성했다. 의견서 작성 중에 지식재산고등재판소의 판결이 선고되었고 상고되지 않아 그대로 확정되었다. 의견서를 공표할지 여부는 작성 후에 검토할 예정이었지만 판결이 확정되었기 때문에 공표하기로 하였다.⁴⁰⁵⁾

실제 법정조언서 작성 작업을 통해 위원회가 도출한 과제는 법정조언자 제도의 도입을 위해서는 사회적 이해, 법원의 이해, 업계단체 등의 이해 등이 선행되어야 한다는 점이다. 변리사회의 입장에서는 사안의 선정과 관련하여 중립성의 관점에서 당사자제 미확정 사건은 아직 충분한 의견수렴이 없다고 판단된다는 점이 지적되었다. 아직 어떠한 사건을 선정해야 하는지 객관적 기준이 설정되어 있지 않다는 점 또한 지적되었다. 전문성의 관점에서는 이번 사안은 결정계 사건 중 절차위배에 관한 심결취소소송이므로 회원 모두가 의견을 내고 의견교환 또한 가능하기 때문에 변리사별 전문분야가 문제되지 않지만 특정 전문분야에 관한 사건의 경우에는 변리사회가 객관적이고 통일된 의견을 내기 위해서는 안건 선정이나 의견작성 그룹을 제정하고 전문위원회 등과 연대할 필요가 있다는 점이 지적되었다.

의견서 작성과 관련해서는 “미확정 사건에 대한 법정조언서 제출은 심결취소소송 단계 또는 침해소송에 대한 항소심 단계에서 작성될 필요가 있다. 실제 의견서 작성기간은 매우 짧아서 작성자의 상당한 노력과 책임이 필요하다. 변리사회의 통일된 의견을 표명하기에 족한 객관성이 담보되는 법정조언서를 작성할 수 있는 자를 확보하는 것이 중요하다. 이해관계자를 배제하고 짧은 시간 안에 위와 같은 요청에 부합하는 의견서를 작성하기 위해서는 충분한 전문지식을 가지는 자로 예비작성자 명단을 구성해 둘 필요가 있다. 작성된 의견서에 대한 책임소재도 명확히 해 둘 필요가 있다”는 점 등이 지적되었다.⁴⁰⁶⁾

405) アミカスブリーフ委員会, “日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”, パテント Vol. 65 No. 3, 2012, 84頁.

406) アミカスブリーフ委員会, “日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて”, パテント Vol. 65 No. 3, 2012, 85頁.

XIII. 근거 규정의 마련 (법원재량형 v. 규율형)

미국의 경우 법정조언자 제도에 대해 연방대법원규칙과 연방순회항소법원규칙에 근거 규정이 있다. 우리나라의 경우 현행법 하에서 법정조언서를 제출할 수 있을 것 인지가 문제된다. 우리나라는 소송 당사자 이외의 자가 소송과 관련하여 의견을 제출 할 수 있는 제도가 존재하지 않고 법정조언자 제도에 대한 명시적인 규정도 없다. 따라서 현행법 하에서는 당사자 이외의 제3자가 미국식 법정조언서를 제출하는 것은 불가능하다고 할 수 있다. 다만 당사자를 대리하는 법률사무소가 전문가 의견서 형태로 법원에 서면을 제출하는 것은 가능하고, 그와 같은 의견서가 법정조언서와 같은 역할을 일부 담당하고 있다고 볼 수 있다. 한국판 법정조언자 제도의 필요성에 대한 충분한 공감대가 형성된다면 근거규정을 마련할 필요가 있다. 제도설계의 방향성은 법원의 심리를 방해하지 않으면서 적절한 서면이 제출되도록 해야 한다. 다만 구체적인 근거규정의 마련과 관련해서는 기본적인 절차만을 규정하고 세부적인 사항에 대하여는 법원의 재량에 맡기는 방식과 세부적인 사항을 규율하는 규정을 두는 방식 중 현재 우리 특허소송의 현실을 감안할 때 어떤 방식이 더 타당한지를 고민해 볼 필요가 있다.⁴⁰⁷⁾

예컨대 미국의 경우 법정조언서는 법원에 제출하는 정식 서류이므로 소송 당사자가 제출하는 서류와 마찬가지로 서식규정이 있고, 하기 내용을 기재할 필요가 있다.

목차, 판례, 법령, 법정조언자에 관한 정보(명칭, 해당 안건에 대해 어떤 이익이 있는지), 제출이 허용되었다는 설명(당사자의 동의서 등), 법정조언서의 작성이나 자금조달에 참여한 자(특히 소송에 관한 경우는 그 당사자 명, 관계 회사나 변호사), 논의(법적 논쟁이나 공공정책에 근거한 논의) 및 서체, 페이지 수, 단어 수의 제한을 준수하고 있다는 인증서.⁴⁰⁸⁾

법정조언서의 구체적인 내용에 대해서는 제한이나 규제가 거의 없지만 법정조언서

407) 김지영, 앞의 보고서, 50면(“별도의 법정조언자 제도를 운영하게 될 경우에는 먼저 미 연방대법원과 같이 기본적인 절차규정만을 두고 개방적이고 유연한 운영방식을 취할 것인지 아니면 승인절차, 참여주체, 숫자, 의견서 내용, 역할 등 법정조언자 제도의 세부적인 사항에 대한 규제를 어느 정도 둘 것인지에 대한 결정이 필요하다.”).

408) Federal Rules of Appellate Procedure Rule 29(c)(d).

는 당사자가 법원에 통지하지 않은 관련 사항을 알리는 점에서 법원에게 도움이 될 수 있는 것이다. 이러한 목적을 달성하지 않는 법정조언서 제출은 법원에 부담이 되고 바람직하지 않다. 법원의 심리를 지연시키지 않도록 법정조언서의 제출 절차, 시기, 페이지 제한 등에 대해 규칙을 설정하는 것이 바람직할 것인지에 대해 검토가 요망된다.

제4절 결론



법정조언자 제도는 법원이 시민의 목소리를 듣고 있음을 보여주는 제도이다.⁴⁰⁹⁾ 그런 점에서 동 제도는 법원과 시민 사이의 간극을 메우는 역할을 수행한다.⁴¹⁰⁾ 법정조언서가 법원에 부담을 주는 면도 있으나, 궁극적으로는 부담을 오히려 경감한다는 주장도 가능하며,⁴¹¹⁾ 최소한 민주주의에 더 부합하는 사법체계를 구축하게 한다고 생각된다.

돈이 좋은 의견서를 만든다. 그러므로 빈자의 의견서가 부자의 의견서보다 더 우수하기는 어렵다. 빈자의 의견서를 보완하는 자로 법정조언자가 역할할 수 있게 하여야 한다.⁴¹²⁾

법정조언자의 감언(甘言)에 법원이 휘둘릴 수 있음에 대하여 항상 경계해야 한다. 미국에서도 법원이 소송자료보다도 법정조언서에 의해 더 큰 영향을 받는다는 비판이 있다.⁴¹³⁾ 법정조언서가 기울어진 운동장을 더 기울게 한다는 비판도 존재한다.⁴¹⁴⁾ 법정조언자를 법정의 친구가 아니라 법정의 로비스트(lobbyist)⁴¹⁵⁾ 또는 더 나아가 법정의

409) 김지영, 앞의 보고서, 37면(“법정조언자는 연방대법원의 독립성을 심각하게 저해하지 않으면서도 대중에게 특히 사회적 약자에게 연방대법원의 민주적 성격을 재확인시켜줌으로써 연방대법원이 여론에 무관심하거나 국민을 외면하고 있다는 비판을 불식시킨다는 것이다.”).

410) 조재현, 앞의 발표글, 11면(“사회운동단체들은 지역주민이나 일반 대중들과 소통하기 위하여 법정조언자를 이용하였다. 그리고 일반 시민들도 비록 변호사에 의하여 대표되지 않는 경우에는 법정조언자의 의견서를 통하여 그들의 목소리를 법원이 듣도록 할 수 있다.”).

411) 김지영, 앞의 보고서, 37면(“법정조언자 의견서의 확산은 소송의 병합과 사법지원의 절약을 가져오므로 궁극적으로는 소송의 효율성을 증대시킨다는 견해도 있다.”)(인용: Michael J. Harris, Amicus Curiae: Friend or Foe? The Limits of Friendship in American Jurisprudence, 5 Suffolk J. Trial & App. Advoc. 1, 16 (2000) (“Many commentators argue that the proliferation of amicus briefs promote efficient litigation by consolidating lawsuits and preserving judicial resources.”)).

412) 김지영, 앞의 보고서, 48면(“직권주의를 원칙으로 하더라도 사실상 청구인이 제시하는 주장이 헌법재판소 결정상 논의의 틀을 한정하는 경우가 많다는 점을 감안할 때, 미국의 법정조언자와 같은 제3자의 참여는 청구인이 미처 제기하지 못한 주장이나 다른 관점을 제시할 수 있을 것이다.”).

413) Anthony L. Clapes, Confessions of an Amicus Curiae: Technophobia, Law, and Creativity in the Digital Arts, 19 U. Dayton L. Rev. 903, 906 (1993) (“Although this has been happening for years, recently some courts seem to have been swayed more by the amicus arguments than by the facts of record.”).

414) Philip B. Kurland, Jurisdiction of the United States Supreme Court: Time for a Change?, 59 Cornell L. Rev. 616, 632 (1974).

415) Fowler V. Harper & Edwin D. Etherington, Lobbyists Before the Court, 101 U. Pa. L. Rev. 1172

적(foe)이라고 평가하는 견해도 존재한다.⁴¹⁶⁾ 어떤 제도이든지 밝은 면과 어두운 면을 가진다. 장점을 가지는 어떤 제도도 당연히 그 이면에는 단점을 가진다. 법정조언서 제도가 한쪽 당사자의 주장에 치우친 편향된 것이라는 측면과 법원이 인지하지 못하였던 새로운 사실을 알게하는 측면의 두 측면을 모두 고려하면서 법정조언서 제도를 운용해 나가야 할 것이다.

법정조언자 제도가 가진 자의 목소리를 더 크게 하는 창구로 활용된다는 비판이 존재한다. 가진 자의 목소리를 더 크게 하는 시스템은 어느 사회에서도 존재한다.⁴¹⁷⁾ 가진 자의 입을 닫게 하는데 성공한 시스템은 인류역사상 존재하지 않았고 앞으로도 존재할 수 없다. 문제는 약한 자도 목소리를 낼 수 있게 하는 제도이다. 그런 점에서 법정조언자 제도는 참된 의미를 가진다. 법정조언자 제도가 이미 몇 개의 칼을 가진 강자에게 몇 개의 칼을 더 주는 역할을 하기도 하지만 아무런 칼을 가지지 못한 약자에게 하나의 칼을 주는 역할을 할 수 있는 것이다.

저품질 법정조언서의 단점과 다양한 의견의 장점 중 후자가 조금이라도 더 크다고 보아야 하며,⁴¹⁸⁾ 조금이라도 더 클 수 있는 제도를 운영하여야 할 것이다. 민주주의는 더러는 저품질의 목소리도 포함된 다양한 목소리가 고품질 소수의 목소리보다 더 바람직하다는 믿음을 전제로 하므로, 법정조언자 제도는 민주주의와 더 부합하는 제도라고 볼 수 있다.⁴¹⁹⁾ 민주주의가 여러 주장의 남발로 인하여 약간의 혼란과 비용을 감수하듯이 법원도 법정조언서의 남발로 인한 약간의 혼란과 비용을 감수하여야 하는 것이다.

법정조언자가 법원이 새로운 시각을 가질 수 있도록 돕는다는 측면에서 법정조언자 제도는 중요한 의미를 가진다.⁴²⁰⁾ 그리고, 무체재산을 다루는 특허소송에서는 법정조

(1953).

416) Michael J. Harris, *Amicus Curiae: Friend or Foe? The Limits of Friendship in American Jurisprudence*, 5 *Suffolk J. Trial & App. Advoc.* 1 (2000).

417) 조재현, 앞의 발표문, 12면(“재원이나 재력에 따른 법정조언자의 참여가 왜곡되어 나타날 수 있다는 현상은 소송 이외의 다른 영역에서도 다르지 않다는 점에서 그러한 점에 기초한 법정조언자의 참여에 대한 제한은 설득력이 없다고 한다.”).

418) 조재현, 앞의 발표문, 11면(“경솔한 법정조언자의 의견서 제출로 인하여 법정이 범람하게 될 위험성은 가장 큰 위협적 요소이긴 하지만, 성가시고 귀찮은 의견서 제출로 인한 위험은 사법체계에서 민주적 참여라는 이익에 의해 균형이 맞춰질 수 있다.”).

419) 조재현, 앞의 발표문, 12면(“법정조언자의 참여는 미국 민주주의의 기능을 증진시키는 기능을 수행한다고 평가된다.”)(인용: Ruben J. Garcia, *A Democratic Theory of Amicus Advocacy*, 338 fn. 84 (2008)).

420) Judith S. Kaye, *One Judge's View of "Friend of the Court"*, N.Y.St. Bar J., Apr. 1989, at 8, 13.

언자의 역할이 더 중요할 것이다.

법원이 전문가를 지정하여 감정인으로 역할하게 하는 현행 방식을 그대로 잘 활용하 되, 해당 사건 또는 쟁점이 가지는 사회적 파장 등을 감안하여 법정조언자의 의견을 널리 구하는 제도를 보충적으로 활용할 수 있을 것이다. 사적 법정조언자는 현재의 사 감정인과 다를 바가 없으므로, 법정조언자를 공적 법정조언자로 활용할 필요가 더 높다. 즉, 법원이 적절한 공적 법정조언자에게 조언서 제출을 요청할 수 있을 것이다. 특허소송에서 그러한 대상자는 특허청장, 대한변리사회 회장, 대한변호사회 회장, 법무부 장관, 발명가단체 단체장, 특허법 관련 학회의 장, 대한회계사협회 회장 등이 예시 될 수 있을 것이다. 외국의 법리를 두루 알아보기 위해서 외국법리에 능통한 법학자들도 대상이 될 수 있을 것이다. 특히, 독일에서 2개의 감정의견이 서로 대립되는 경우 법원이 요청하는 경우 특허청장이 감정을 수행할 의무를 부담한다고 한다.⁴²¹⁾

421) 독일 특허법 제29조 제1항.

제7장

독일 특허소송에서의 전문가

활용



전통적으로 재판절차에서 전문가를 활용하는 방식으로 대륙법계에서는 감정제도, 영미법계에서는 전문가 증언(Expert Testimony) 제도를 중심으로 발전해 왔다.⁴²²⁾ 영미법계의 전문가 증언 제도는 당사자나 소송대리인, 외부 전문가의 역할이 상대적으로 주도적인 성격을 띠고 있다. 반면 대륙법계인 독일의 감정 제도에서는 법원이 상대적으로 주도적인 역할을 담당한다.⁴²³⁾

독일 특허소송에서 전문가의 역할은 3 종류의 형태로 구분된다: 침해소송에서 법원이 선임한 감정인, 연방특허법원(Federal Patent Court; Bundespatentgericht; BPatG) 무효 절차에서 기술계 법관(technische Mitglieder: 기술계 구성원, 기술판사), 그리고 당사자가 선임하는 전문가.⁴²⁴⁾ 독일 특허소송에서 전문가 활용의 특징은 법원이 주도하고 있고, 전문가 증언은 증거의 일종으로 취급되고 있다는 것이다.⁴²⁵⁾ 따라서 독일 특허소송에서 전문가 활용은 침해소송에서 감정인의 역할과 연방특허법원에서의 무효절차(Nichtigkeitsverfahren)에서의 기술계 법관의 역할에 초점이 맞추어져 있다.

422) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 2면.

423) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 91면. 우리나라는 대륙법계 국가로서 법관이 전문 분야의 재판을 진행하면서 전문 지식을 갖춘 외부 전문가의 도움을 받는 방식으로 감정 제도를 채택하고 있다.

424) Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 596.

425) 독일 특허소송에서 당사자가 선임하는 전문가의 역할은 종속적이고 제한적이라고 한다. Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 596.

제1절 독일 특허소송제도



I. 개요

지방법원(Landgericht: LG), 고등법원(Oberlandesgericht: OLG), 연방통상대법원(BGH), 연방특허법원은 모두 독일의 5개 재판권 계열⁴²⁶⁾의 하나인 일반재판권(ordentliche Gerichtsbarkeit)에 속한다. 지방법원, 고등법원은 주(州, Land)의 법원이고, 연방통상대법원, 연방특허법원은 연방(Bund)의 법원이다.⁴²⁷⁾ 그리고 연방통상대법원은 특허소송에서 다양한 역할을 하고 있는데, 침해소송(민사소송)의 상고심(Revisionsinstanz), 무효절차의 항소심(Berufungsinstanz) 항고절차의 법률항고심(Rechtsbeschwerdeninstanz)이라는 역할을 수행하고 있다. 이와 같이 각 최종심이 단일 법원인 연방통상대법원인⁴²⁸⁾ 점은 특허 관련 판례의 통일에 크게 이바지한 것으로 평가를 받고 있다.⁴²⁹⁾

독일은 특허심판제도가 없을 뿐만 아니라, 특허무효소송 및 특허거절결정에 대한 항고사건을 연방특허법원이 사실심으로 전속적으로 심리하며, 그 판결에 대해서 연방통상대법원(Federal Court of Justice, Bundesgerichtshof: BGH)에 대해서 상고할 수 있으며 새로운 증거제출도 가능하다.⁴³⁰⁾ 독일의 특허분쟁제도는 우리와 마찬가지로 더블트랙(double track; Zweigeteiltes Patentstreitverfahren) 제도, 즉 특허무효절차(Patentnichtigkeitsverfahren : Nichtigkeit- und Einspruchsverfahren)와 침해소송절차(Verletzungsverfahren)의 관할분리로 운영되고 있다.⁴³¹⁾

426) 일반 관할권(민, 형사 재판권 등), 행정 재판권(Verwaltungsgerichtsbarkeit), 사회 재판권(Sozialgerichtsbarkeit), 재정 재판권(Finanzgerichtsbarkeit), 노동 재판권(Arbeitsgerichtsbarkeit)의 5개 재판권의 계열이다. 또한, 특별한 지위를 가지는 것으로 헌법 재판권이 있다.

427) 위의 두 각 재판권 계열에서는 각 계열의 대법원만이 연방 법원이며, 하급 법원은 주(州)법원인 것이 원칙이다. 다만, 연방특허법원은 예외에 해당한다.

428) 특허 관계는 제10 민사부(10. Zivilsenat)가 전담하고 있다.

429) Krasser, Rudolf, Patentrecht, 5. Aufl. 2004, S. 110.

430) 김동규, “특허법원의 심리범위에 대한 검토”, 특허소송제도의 과제와 혁신, 특허법원 2017, 9면.

431) Peter Meier-Beck, Bifurkation und Trennung Überlegungen zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zur Zukunft des Trennungsprinzips in Deutschland, GRUR 2015, 929, 931-934.

[독일의 특허쟁송제도⁴³²⁾]

독일도 과거에는 특허무효심판원이 있었으나 위헌 논란 끝에 사라졌고,⁴³³⁾ 그와 동시에 특허법원이 설립되었다.⁴³⁴⁾ 연방특허법원이 설립되기 전까지 독일 특허청 심사부 및 課의 결정은 조직상 같은 특허청에 속해 있는 ‘항고심판부’의 심사 대상이었다. 그 당시의 해석에 따르면, 특허청 항고심판부의 결정에 대해서는 불복방법이 전혀 없었다. 이에 따라 법원과 유사한 업무를 수행하는 특허청 항고심판부가 ‘법원’으로 인정될 수 있는가, 항고심판부의 결정이 ‘법원의 결정’으로 인정될 수 있는가 아니면 ‘행정행위 (Verwaltungsakt)’에 불과한가 하는 것에 대해 의문이 제기되었다. 이러한 의문을 기초로 하여 결국 행정소송이 제기되었고, 1959. 6. 13. 연방행정법원은 “특허청의 내부 항고부는 독일 기본법상의 ‘법원’이 아니다. 특허청 항고심판부의 결정은 행정법원에 의해 취소의 대상이 될 수 있는 ‘행정행위’에 불과하다.”고 판결하기에 이르렀다.⁴³⁵⁾ 그 결과 기본법이 개정되었고, 산업재산권에 관련된 분쟁을 담당할 연방법원의 설립이 구체화되어, 1961. 3. 23. 특허법 제36b조d의 도입으로 1961. 7. 1. 연방특허법원이 설립되었다.⁴³⁶⁾

432) https://www.haseltinelake.de/media/709628/german_ip_information_-_october_2017_-_de_version.pdf(2019.1.12. 방문)

433) 구회근, “독일의 사법제도”, 법조 50권 11호, 2001, 268면 참조

434) 연방특허법원의 설립에 대한 자세한 설명은, Völp, Zur Entstehung des Bundespatentgerichts, GRUR 2009, S. 918-920.

435) BVerwG GRUR 1959, 435.

436) Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 4. Auflage 2015, PatG § 65 [Errichtung; Zuständigkeit; Besetzung] Rn.1

II. 독일법제도의 특색

1. 관할 2원주의

독일은 특허분쟁사건의 경우 2원적 관할분리원칙을 취하고 있다는 점에서 우리나라의 관할집중 전 특허분쟁 구제절차와 매우 유사한 제도를 가진다. 특허무효절차·항고절차(Patentnichtigkeitsverfahren : Nichtigkeit- und Einspruchsverfahren)와 침해소송절차(Verletzungsverfahren)의 관할분리의 원칙에 따라 특허권침해소송절차에서는 일반 민사소송의 경우와는 달리 무효항변을 제출할 수 없다.



다만 관할분리의 원칙에도 불구하고 기술계 법관이 법률 법관(법률계 구성원)과 더불어 연방특허법원의 재판부를 구성한다는 점에 그 특색이 있다. 특허권침해소송의 민사법원의 경우 제1심은 州지방법원이,⁴³⁷⁾ 제2심은 州고등법원이 전담하는데, 각 州정부는 특허법의 규정에 따라 1개의 州지방법원을 지정하여 운영하기 때문에,⁴³⁸⁾ 특허권침해소송의 제1심 법원은 사실상 관할이 집중되어 있으며, 각 주에는 1개씩의 州고등법원이 설치되어 있기 때문에 특허권침해소송의 제2심 법원 또한 관할집중을 이루고 있으며, 연방특허법원의 기술판사는 독일특허상표청의 심판관들 중에서 임명되고 있다.

2. 관할집중제도

가. 침해소송의 관할

독일 특허법 제143(1)조는 모든 특허분쟁(patent disputes, Patentstreitsachen)

437) 독일 특허법 제143조 제1항, 상표법 제125조 이하, 실용신안법 제27조 제1항, 디자인법 제52조 제1항.

438) 독일 특허법 제143조 제2항.

은 관할집중의 대상이 된다고 규정하며, ‘특허분규’의 의미는 넓게 해석되며, 구체적으로는 발명을 위한 청구, 발명에 기반한 청구, 그 외 발명과 밀접하게 관련되어 기술적 전문성이 요구되는 청구가 특허분규에 해당한다고 한다. 특허분규는 전통적인 특허권 침해소송에 한정되지 않으며, 일반적인 불법행위법에 근거한 특허 관련 청구, 특허와 연관된 다른 청구 등도 포함하는데 특허와 연관된 다른 청구에는 실시계약으로부터 비롯되는 청구, 공동발명자 결정에 관한 청구 등이 포함된다. 다만 특허에 대한 소유권 이전을 약속한 계약에 근거한 청구가 특허분규가 아니라고 판단한 사례가 존재한다고 한다.⁴³⁹⁾

침해소송은 일반 민사법원의 관할이며, 이에 대한 항소도 각 주에 소재하는 고등법원이 담당하며, 상고는 칼스루에(Kalsruhe)에 소재하는 연방통상대법원(BGH)이 관할한다.⁴⁴⁰⁾ 따라서 적어도 지식재산권침해사건의 경우 통상의 민사사건에 관한 관할원칙과 불복제도가 그대로 적용된다. 침해소송의 제1심은 물론 제2심에서도 관할은 집중되어 있지 않다.⁴⁴¹⁾ 연방특허법원이 설립되어 있음에도 침해소송사건의 관할집중이 이루어지지 않고 있다는 점에 대해 비판적 견해도 적지 않지만, 각 주의 결정계사건을 처리하는 것만으로도 특허법원의 존재의 의미는 우리나라의 특허법원과 비교하여 결코 적지 않다고 볼 것이다.

독일법제에서 특허권침해소송법원은 침해소송의 기초가 된 특허권이 유효하게 허여되었는가의 여부를 검토할 권한이 없다. 그와 같은 권한은 허여기관, 즉 독일특허청이나 유럽특허청에 전속되어 있기 때문이다. 이러한 이유로 독일법은 특허권침해소송절차에서 무효항변을 허용하지 아니한다. 침해소송법원에서 특허무효를 판단할 수 없음에 따라 발생하는 문제점을 해결하기 위한 방안들이 시도되었다. 즉, 실질적으로 무권리(Nichtrecht)임에도 불구하고 형식적으로는 유효한 권리로 취급되는 오인특허의 권

439) 이규홍, “특허소송 관할집중에 있어서 ‘특허권 등에 관한 소’의 해석상 문제점에 관한 연구”, 사법 38호, 2016, 427면.

440) 일반 민사소송 사건에 대해서는, 제1심은 소송 액수 등에 따라 구 법원(Amtsgericht)과 지방 법원이라는 두 가지 가능성이 있지만, 특허권 침해소송 사건에 대해서는 명문 규정에 의하여 소송 액수 등에 관계없이 지방법원 (민사부)이 제1심이다. Patentgesetz [PatG] BGBl. 1981 I S. 1 특허법 제143조 제1항.

441) 대부분의 특허권 침해소송은 Düsseldorf, Mannheim, Munich 지방법원에 집중되고 있는데, Düsseldorf 지방법원에 거의 50%의 특허권 침해사건이 집중된다고 한다. Stuart J.H. Graham & Nicolas Van Zeebroeck, COMPARING PATENT LITIGATION ACROSS EUROPE: A FIRST LOOK, : 17 STAN. TECH. L. REV. 655, 671 (2014). 제1심과 제2심 재판부는 기술적 배경이 없는 3인의 법률 법관이 재판을 진행한다.

리발생을 저지하게 할 수 있는 하나의 대항권(Gegenrecht)이라는 개념으로 ‘자유로운 기술수준의 항변’ 이론이 발전해 왔고, 독일 연방통상대법원이 1986년 Formstein 사건에서 이러한 유형의 항변을 일정한 조건 아래 인정하였다.⁴⁴²⁾ 나아가 독일특허상표청이나 유럽특허청은 이의신청절차에서 제2심으로서도 기능한다. 다만, 무효사건은 소송의 형태로 제기하여야 하는데, 연방특허법원을 제1심법원으로 하고 연방통상대법원을 제2심으로 하는 2심제로 운영하고 있다. 문제의 특허권에 대해 침해소송의 피고 또는 제3자가 무효소송이나 이의신청절차를 신청한 경우, 침해소송법원은 독일 민사소송법 제148조에 따라 침해소송절차를 중지시킬 수 있다. 절차를 중지할 것인가의 여부는 법원이 재량으로 판단하며, 모든 심급에서 가능하다. 침해소송절차의 중지는 사실상 특허권집행의 정지를 의미하기 때문에, 법원은 계속 중인 무효소송절차 또는 이의절차가 성공할 것이라는 점에 대한 고도의 개연성이 존재하고, 이를 뒷받침할 수 있는 명백한 증거가 법원에 제출되었을 경우에 한하여 절차중지 결정을 내리는 것이 보통이다.

나. 연방특허법원⁴⁴³⁾

연방특허법원은 사실심으로서 심리범위에 제한을 두지 않는다. 연방특허법원은 결정계사건에 대해서는 제2심으로 재판(결정)하며, 당사자계사건에 대해서는 제1심법원으로 재판(판결)한다. 연방특허법원은 결정계사건인 경우 일반 행정소송의 경우와는 달리 특허·상표청이 당사자가 되지 않는 항고사건으로 처리하며, 당사자계사건인 경우에는 제1심의 사실심법원이 된다. 이에 따라 결정계사건인 경우에는 제1심의 특허청-제2심의 특허법원-제3심의 연방통상대법원의 구조로 되어 통상적인 불복제도와 같은 구조인 반면에, 당사자계사건은 특허법원이 제1심으로 사실심법원이며, 이에 대한 불복심인 연방통상대법원은 제2심으로서 사실심인 동시에 법률심이 된다.

연방특허법원의 중요한 특징 중의 하나는 법률계 구성원과 기술계 구성원의 조화이

442) 송영식 외 6인, 지적소유권법(상), 육법사(2008), 614-615면. 또한 학설·판례는 일찍부터 당해 특허가 공지공용인 경우에 특허의 권리범위는 특허청구범위에 기재된 문언 그 자체에 국한된다면서 가능한 한 이를 좁게 해석함으로써 침해를 부정하는 이론을 확립하여 오늘에 이르고 있다고 한다. 송영식, “공지공용 부분을 포함하는 특허의 권리범위의 해석”, 민사판례연구 7권(1985. 5.), 251-252면.

443) 독일은 전통적으로 행정사건과 민사사건이 준별되는 행정형국가 체제로 연방민사법원과 나란히 연방행정법원을 병행 운영하여, 특허법원 또한 행정연방법원과의 심급으로 지식재산권침해사건에 대해서는 다루지 아니한다.

다. 독일 연방특허법원은 기술과 관련된 특허소송을 효과적으로 수행하기 위하여 기술 판사제도를 운영하고 있다. 연방특허법원이 설립될 당시 기술판사는 독일특허청의 항고심판부와 무효심판부에 소속되었던 심판관을 임명하고 그 심판부는 연방특허법원의 설립과 동시에 해체되었다. 이는 법조인 중에서만 판사로 임명되는 종전의 제도 아래에서는 매우 충격적인 조치였지만, 특허청의 항고심판부와 무효심판부를 해체하고 심판부가 담당하던 기능을 특허법원이 수행하게 되면서, 무효 절차를 담당하는 재판부의 구성원에 기술계 구성원이 포함된 것은 자연스러워 보인다.

기술판사는 법관의 지위를 가지고 있다. 따라서 기술판사는 판사의 기술적 쟁점에 대한 판단능력을 보충하기 위하여 선임되는 감정인과는 달리 특별한 제한없이 법률계 판사와 동격으로 재판에 관여하게 된다. 기술판사의 기술전문지식과 일반판사의 법률 지식은 연방특허법원의 기술과 관련된 소송의 전과정, 즉 구두변론의 준비에서부터 판결에 이르기까지 서로 긴밀히 보완되고 있다. 기술판사가 되기 위해서는 이공계 대학을 졸업하여야 하고 적어도 5년간 산업체의 실무경험과 필요한 법률지식을 갖추어야 요구된다(독일 특허법 제26조 제2항, 제65조 제2항). 그러나 현실적으로는 연방특허법원의 기술판사는 예외없이 특허청의 심판관 중에서 충원되어 왔다.

제2절 독일의 전문가 참여 제도



I. 서언

미국, 영국 및 독일에서는 민사소송 일반과 지식재산 관련 소송과 관련하여 법원 및 전문가의 참가제도를 통하여 법정에 전문지식을 제공하고 있다. 미국과 영국에서는 법정에 전문지식을 제공하는 것은 원칙적으로 당사자가 전문가 증인의 공술 등을 통하여 행하는 것이 일반적이다.

한편 독일에서는 영미와 달리 법원에 전문지식을 제공하는 것은 원칙적으로 법원이 선임하는 감정인(Sachverständigen)이다. 전문가 증인과 구분되는 독립된 증거방법의 하나로서 독일의 감정인 제도는 우리나라의 감정 제도와 기본적으로 매우 유사하다.⁴⁴⁴⁾ 의료소송과 같은 일반 민사소송과 특허소송에서 전문가의 참여는 반드시 필요한 제도이다. 독일 제도는 전문가에 의한 절차의 투명성과 중립성, 감정의 적정성과 당사자의 절차 참여권 보장을 위한 자세한 규정들을 마련해 두고 있다. 다만, 특허소송의 경우 기술계구성원이 법관의 일원으로 소송에 참여함에 따라 감정인의 선임과 역할이 제한적이라는 점은 우리나라와 다른 측면을 가지고 있다.

II. 독일의 감정 제도

민사소송에서 전문가를 활용하는 대표적인 제도는 감정이다. 감정은 법관의 판단능력을 보충하기 위하여 전문적 지식과 경험을 가진 자로 하여금 법규나 경험칙 또는 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 사실판단을 법원에 보고하게 하는 증거조사이다. 감정은 독일 민사소송법(ZPO) 제402조 이하에서 자세히 규정하고 있다. 감정은 구두 변론 전에도 할 수 있고, 독립적 증거조사로서 소송 계류 전에도 할 수 있다.

444) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 315면.

법원이 감정인을 지정하기 때문에, 감정은 법원이 주도하여 전문지식을 확보하는 방법으로서 자리 매김을 하고 있다. 물론 당사자가 직접 전문가에게 감정을 의뢰하여 그 결과를 사감정서로 법원에 제출할 수 있다. 그러나 그 사감정서는 중립성 측면에서 문제가 있기 때문에 증명력은 높지 않다.⁴⁴⁵⁾ 또한 감정은 증거조사의 방법의 일환이므로 감정인의 활용은 증거 방법에 해당한다.⁴⁴⁶⁾

또한 특허권침해소송에서도 민사소송법상의 감정제도가 이용된다. 일반 민사사건에서는 원칙적으로는 참심제(參審制)⁴⁴⁷⁾가 인정되지 않지만, 농업 사건을 다루는 농업법원 및 상업 사건을 취급하는 상사부 등에서 직업법관 이외의 법관(명예직 판사)이 재판부에 참여하는 참심제가 채택되고 있다. 상사부 상인을 명예직 판사로 함으로써 하여 감정제도를 활용하지 않고 그 전문성을 직접 이용하는 것을 목적으로 설립되었지만, 실제로는 분쟁 해결에 필요한 전문지식을 가지고 있지 않는 경우가 많아 감정의 필요성은 여전히 존재하고 있다. 또한 입법론으로는 전문적 지식을 필요로 하는 민사사건에서 전문가를 법관으로 재판부에 참여하는 ‘전문 참심제’를 도입하는 것도 생각할 수 있지만, 전문지식의 도입 과정이 불투명해지는 등의 이유로 부정적인 견해가 강하다.

또한 무효절차·항고 절차를 관할하는 연방특허법원(BPatG)에서는 법률계 구성원과 기술계 구성원으로 구성된 합의체에 의해 심리 판단한다. 이와 같은 특허소송의 경우 감정인과 같은 전문가 참여는 인정되지 아니한다. 왜냐하면 기술적 쟁점에 대한 전문적 판단은 기술계 구성원이 행할 수 있기 때문이다.

445) BGH NJW 1998, 3355 (3356); Musielak/Voit/Huber, 15. Aufl. 2018, ZPO § 402 Rn 5.

446) 반면, 우리나라의 법원 전문심리위원이나 일본의 전문위원과 같은 전문가 제도는 증거조사방법의 일환으로 조연자로서 참가시키는 제도는 아니다.

447) 배심제는 일단의 비법률전문가인 일반시민이 법률전문가인 직업법관과는 별도로 사건의 사실문제에 관한 판단을 행사하는 제도이다. 참심제는 비법률전문가인 비직업적 법관과 법률전문가인 직업적 법관이 합동하여 재판부를 구성하고 이 재판부가 사실문제와 법률문제를 판단하며 유무죄 여부와 양형을 결정하는 제도이다. 그러나 우리나라 현행 헌법과 법원조직법에 따르면 이러한 참심제의 도입은 허용되지 아니한다.

III. 감정을 통한 증거조사

1. 감정의 대상, 감정인의 역할

감정인의 역할은 ① 외국 법규 및 전문적 경험칙의 보고(제1유형),⁴⁴⁸⁾ ② 일반적인 전문지식을 바탕으로 확정한 사실(전제 사실: Anknüpfungstatsachen)에 전문적 경험 법칙을 적용하여 그 결과를 추론하는 것(제2유형),⁴⁴⁹⁾ ③ 전문지식을 이용하여 사실을 조사, 인정하는 것(제3유형)⁴⁵⁰⁾이 있다.

제1유형의 경우 외국 법규나 관습법에 대해서는 감정 이외의 방법으로도 수행할 수 있으므로(민사소송법 제293조), 제1유형의 감정 수행은 적은 편이고, 제2유형과 제3유형의 감정 수행이 많다. 감정인은 증거방법의 일환이지만, 본질적으로는 판사의 조력자(Richtergehilfe)로서의 성격을 갖는다.⁴⁵¹⁾

2. 감정의 개시

감정은 법원이 직권으로 명할 수 있으나(민사소송법 제144조), 당사자의 신청(민사소송법 제403조)에 의하여 행하는 것이 일반적이다. 어떠한 경우에도 법원은 재량으로 감정의 필요성을 판단할 수 있다. 다만 입법을 통해 감정 수행할 의무가 부과되어 있는 경우에는 감정을 실시해야 하지만,⁴⁵²⁾ 법관이 스스로 전문적 문헌을 연구하거나 과거에 유사한 사건을 취급한 경험을 바탕으로 필요한 전문지식을 얻을 수 있다고 판단한다면 감정을 하지 않을 수 있다. 그러나 판례와 통설은 법원이 감정을 하지 않고 안이하게 자기의 지식을 이용하는 것에 대해서는 소극적인 자세를 보이고 있어 자기의 지식을 이용하는 경우에는 공개를 필요로 한다.⁴⁵³⁾

448) 예를 들어, 전문용어의 의미, 상관습의 존재, 알코올 농도와 운전능력의 관계, 혈통 조사 방법 등.

449) 예를 들어, 부상과 사망의 인과 관계나 취업 능력의 저하의 판단 등.

450) 예를 들어, 소음 인정, 진찰, 혈액형 조사, 건축하자 조사 등.

451) BGH NJW 1998, 3355 (3356); Musielak/Voit/Huber, 15. Aufl. 2018, ZPO § 402 Rn 1.

452) 성년 후견의 판단 (BGB 제1896조 제1항, FGG 제68b조 제1항) 피후견인의 수용 (FGG 제70e 조) 등.

453) BGH NJW 1978, 1683; Stein/Jonas, ZPO | ZPO vor § 402 Rn. 30

3. 감정인

가. 감정인 지정

독일의 경우 감정인의 지정 및 그 인원수에 대하여 원칙적으로 판결을 관할하는 법원이 결정한다(민사소송법 제404조 제1항). 원칙적으로 감정인은 자연인이며, 그 임명 및 인원의 결정은 법원이 한다. 다만, 당사자가 합의하여 감정인선임신청을 하는 경우에는 그 전문가를 감정인으로 지정하여야 한다. 그런데 공선 감정인 또는 공적 감정인(Öffentliche bestellte vereidigte Sachverständige)이 존재하는 경우에는 원칙적으로 그 중에서 임명하여야 한다(민사소송법 제404조).⁴⁵⁴⁾

독일 특허소송에서 법원은 일반적으로 증거조사를 통제하기 때문에 감정인의 선정과 활용에 적극적으로 임한다.⁴⁵⁵⁾ 법원은 관련 기술분야에서 연구와 강의를 수행하는 교수를 감정인으로 선임하거나 적절한 감정인이 없는 경우에는 변리사(또는 특허전문변호사)를 감정인으로 선임한다.⁴⁵⁶⁾

일반적으로 법원은 각 직능 단체로부터 제공받은 공적 감정인 명부에서 감정인을 선정하고 있다.⁴⁵⁷⁾ 각 주의 사법행정기관이 운영하거나 사법 관련 종사자들이 접근 가능한 인터넷 사이트에서 다양한 분야의 감정인 목록을 제공하고 있고,⁴⁵⁸⁾ 몇몇 감정인

454) 민사소송법 제404조 ① 입회할 감정인의 선임 및 그 인원수의 지정은 수소 법원이 행한다. 수소 법원은 감정인의 지정을 한 명으로 제한할 수 있다. 수소 법원은 먼저 지정된 감정인 대신 다른 감정인을 지정할 수 있다.
② 특정 종류의 감정에 대한 감정인이 공개적으로 선임 된 경우에는 특별한 사정에 의해 요구되는 경우에 한하여 다른 감정인이 선임되는 것으로 한다.

③ 법원은 감정인으로 심문하기에 적합한자를 지정하도록 당사자에게 요청할 수 있다.

④ 당사자가 특정 사람을 감정인으로 하는 것에 대하여 합의한 경우에는 법원은 그 합의에 따라야한다. 그러나 법원은 당사자가 행한 선임을 일정한 인원수로 제한할 수 있다.

455) Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 599.

456) Thomas Kühnen & Frank D. Peterreins, Patent Litigation Proceedings in Germany (Sixth Ed.), Carl Heymanns Verlag 2013, p. 562.

457) 법원이 자체적으로 작성·관리하는 별도의 감정인 명부는 없고, 감정인 기구(Institut für Sachverständigenwesen e.V. : IfS), 상공회의소나 수공업자 단체 등에서 작성하여 제공되는 감정인 명부 또는 전산화된 명부의 검색을 통해서 검색이 가능하다고 한다. (<https://www.ifsforum.de/ifs-zert/suche-nach-zertifizierten-sachverstaendigen/>). 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 333-334면.

458) 예컨대, Nordrhein-Westfalen 주의 경우 <http://www.justiz.nrw.de>에서 감정인 검색이 가능하고, Bayern 주의 경우 독일 상공회의소 포털(<https://www.hwk-muenchen.de/sachverstaendige/suche-74,0,svse-arch.html?op=start>)에서 각급 직능 단체들이 제공하는 감정인 목록을 검색가능하다 또한 사설 포털에 특허 사건 감정인을 게시하기도 한다(https://www.brainguide.de/Sachverstaendiger-Gutachter/Patente/_sc)

단체들이나 특허법인은 자신들의 인터넷사이트에 감정인 목록을 제공하는 경우가 많다.⁴⁵⁹⁾

나. 공선 감정인 제도⁴⁶⁰⁾

‘공적으로 선임되고 선서한(öffentlich bestellte und vereidigte) 감정인(이하 ‘공선 감정인’이라고만 한다)’이란 영업법(Gewerbeordnung) 제36조, 제36a조 또는 수공업법 (Handwerksordnung::HWO) 제91조 제8호와 같은 각종 영업법에 의하여 업계 단체와 주의 관할관청이 선임하고 공적 선서를 행한 전문가이다.⁴⁶¹⁾ 공선 감정인은 법원이 의뢰한 감정을 수행하는 의무를 지는 동시에(민사소송법 제407조 제1항),⁴⁶²⁾ 개별 사건에서 선서가 면제된다는 점에서(민사소송법 제401조 제2항)⁴⁶³⁾ 다른 감정인과는 차이가 있다.

공선 감정인이 되기 위한 요건과 자격 자체가 해당 분야에서의 검증된 전문지식을 보장하므로, 공선 감정인은 감정품질에 대한 징표가 된다. 따라서 당사자는 그 감정인의 전문성이나 자격을 검증하지 않고서도 원칙적으로 감정을 신뢰할 수 있다. ‘공선 감정인의 선임’은 영업법(Gewerbeordnung) 제36조, 제36a조 또는 수공업법 (Handwerksordnung::HWO) 제91조 제1항 제8호가 규정하는 특별한 법적 권한 위임에 의하여 상공회의소(Industrie-und Handelskammern), 수공업자협회(Handwerkskammern), 각 주법에 의한 건축사 및 엔지니어협회 (Architekten-und Ingenieurkammern) 등에 의하여 시행된다.⁴⁶⁴⁾ 다만, 특허분야의 경우 공적으로 선임되고 선서한 공선 감정인은 존재하지 아니한다.

459) 예컨대, 독일 연방 지역의 직능별 감정인 명부는 <http://svv.ihk.de/>에서 검색을 통해 확인할 수 있다.

460) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 330면.

461) 선임 주체로는 상공회의소 (GewO 제36조 제1항), 수공업회의소 (HWO 제91조 제1항 8 호), 건축기술위원회, 주의 농업청, 세무사회 등이 있으며, 목록이 작성된다.

462) 민사소송법 제407조 제1항: 감정인에 선임된 자는 필요로 하는 종류의 감정을 행하는 것에 대해 그 사람이 공개적으로 선임 된 경우, 또는 그 사람이 그 지식이 감정의 전제를 이루는 학문, 예술, 또는 영업을 공적으로 업무로 하는 경우, 또는 그 사람이 그 업무를 수행하기 위해 공적으로 선임되어 혹은 수권되어있는 경우에는 그 선임에 따라야 한다.

463) 민사소송법 제410조 제2항: 감정인이 해당 종류의 감정을 행하는 것에 대해 일반적으로 선서를 한 경우에는 제출된 선서를 인용하면 족하고, 그 인용은 서면 감정에 있어서도 또한 마찬가지이다.

464) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 119면.

공선 감정인은 개별 분야별로 그 선임을 관장하는 기관의 심사 절차를 거쳐서 선임되어 위 기관의 감독을 받고, 해당 소속 주를 넘어서 독일 전역에서 활동할 수 있다. 공선 감정인은 민사소송법 제407조에 따라 감정 의무가 있고, 법원의 감정인 선임절차에서 우선적으로 선임이 고려된다.⁴⁶⁵⁾

공선 감정인이 되기 위한 요건⁴⁶⁶⁾과 관련하여, 건축분야의 경우에는 1985년 독일 상공회의소, 연방건축사협회, 연방엔지니어협회, 독일수공업자중앙협회 등 주요 단체들이 공선 감정인과 관련한 업무를 관장하는 감정인 기구(Institut für Sachverständigenwesen e.V. : IfS)를 설립하고, 위 기구에서 ‘감정인의 공적인 선임과 그 활동에 대한 공동의 기본원칙’을 마련하였다.⁴⁶⁷⁾ 이에 근거하여 개별분야 별로 공선 감정인의 선임기준이 마련되어 있다.⁴⁶⁸⁾

감정인에게는 기본적으로 해당 분야의 대학 또는 그에 준하는 고등교육기관의 학위 과정을 마쳤을 것이 요구된다. 정상적으로 학위과정을 마쳤으면 일응 감정인으로서 갖추어야 할 해당 분야에서의 최소한의 전문지식은 갖춘 것으로 보고 있다.⁴⁶⁹⁾ 나아가 해당 분야 실무에서의 활동 및 전문지식을 소명할 자료, 최근(대략 2년간) 직접 작성한 해당 분야에 관한 감정서 등의 제출을 통해 감정인의 자격을 부여할 것인지가 심사되고 있다. 아울러, 해당 분야와 관련된 최소한의 법률지식을 요구하고 있다.⁴⁷⁰⁾

다. 감정인 기피(Ablehnung eines Sachverständigen)

감정인에게는 관련 분야에 대한 전문성과 중립성(Unparteilichkeit)이 요구된다. 편파성(Parteilichkeithpartiality)의 우려가 있는 경우에는 기피(忌避)된다(민사소송법 제406조 제1항).⁴⁷¹⁾ 감정인에 대한 기피사유는 법관에 대한 기피사유와 동일한 관점

465) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 119면.

466) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 315면.

467) <https://www.ifsforum.de/sachverstaendige/oeffentliche-bestellung-und-vereidigung/>(2019.1.23.방문)

468) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 120면.

469) <https://www.ifsforum.de/sachverstaendige/oeffentliche-bestellung-und-vereidigung/>(2019.1.23.방문)

470) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 120면.

에서 넓은 의미로 이해되고 있다.⁴⁷²⁾ 그럼에도 우리나라와는 달리 독일에서는 감정인 기피 절차가 활성화되어 있다고 한다.⁴⁷³⁾

감정인은 독립된 법관의 조력자로서의 지위를 가지는데 이러한 지위로부터 법관에 준하는 공정성과 객관성이 요청된다. 기피는 당사자의 신청에 근거하여 또는 직권으로 이루어진다(민사소송법 제406조 제2항). 기피사유는 크게 민사소송법 제41조의 제척 사유⁴⁷⁴⁾와 같은 법 제42조 제2항이 정하는 ‘편파성의 우려’로 나누어진다. 민사소송법 제42조 제2항이 정하는 ‘편파성의 우려’의 경우 기피신청을 한 당사자의 관점에서 보았을 때, 합리적인 제3자의 기준에서 감정인의 불편부당성과 객관성에 의문을 제기할 수 있는 충분한 객관적인 이유들이 존재하는지의 문제가 중요한 판단기준이 된다.⁴⁷⁵⁾ 기피사유에 대한 귀책사유는 문제되지 않으며, 편파성으로 인해 불공정한 결과가 발생할 수도 있다는 우려만 있으면 기피사유가 있다고 본다고 한다.⁴⁷⁶⁾

471) 민사소송법 제406조 제1항: 감정인은 법관의 기피에 대한 원인과 같은 원인에 의해서 이를 기피 할 수 있다. 그러나 감정인이 증인으로 심문된 것을 기피의 원인으로 할 수는 없다.

472) 법관의 기피에 대해서는 독일민사소송법 제42조, 법원행정처, 법원실무제요 민사소송[III], 2017, 1511면.

473) 독일 감정인 기피 제도에 대한 자세한 분석은, 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 337-343면.

474) 제41조(법관직 수행에서 제척) 법관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 법률에 의하여 그 직무 수행에서 제척된다.

1. 법관 자신이 당사자인 경우 또는 법관이 당사자 일방과 공동권리자, 공동의무자 또는 상환의무자인 관계가 있는 경우

2. 법관 배우자의 사건인 경우, 혼인이 더 이상 지속되지 아니한 때에도 그러하다.

2a. 법관 생활 동반자(Lebenspartner)의 사건인 경우, 생활 동반 관계가 더 이상 지속되지 아니하는 경우에도 그러하다.

3. 법관과 사이에 직계혈족 또는 인척관계가 있거나 있었던 사람, 3촌 이내의 방계혈족 또는 2촌 이내의 인척관계가 있거나 있었던 사람의 사건인 경우

4. 법관이 당사자 일방의 소송대리인 또는 보조인이거나 이었던 경우 또는 당사자 일방의 법정대리인 이거나 이었던 경우

5. 법관이 증인 또는 감정인으로서 신문을 받은 경우

6. 법관이 전심 또는 중재절차에서 불복 대상인 결정의 발령에 관여한 경우, 다만 수명법관 또는 수탁 판사로서 관여한 때에는 그러하지 아니하다.

7. 법관이 절차 지연으로 인한 손실보상청구권의 근거가 된 심급에서의 이의절차에 관여한 경우

8. 법관이 조정절차나 기타 다른 대체적 분쟁해결 절차에 관여한 경우

475) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 122면.

476) 편파성의 우려가 문제되는 세부 사유에 대한 사유는, 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 122, 271면 [별첨 1]. 특허무효절차에서 감정인 기피 사유에 대해서는, Dorothea Prietzel-Funk, Die Ablehnung des Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren - Grundsätze und Einzelfälle, GRUR 2009, 32, 323-325.

4. 감정절차의 규율

1990년 사법간소화법에 따라 법원과 감정인의 협력의무가 상세하게 규정되어 있다. 감정절차의 원활한 진행을 위해 민사소송법 제404a조⁴⁷⁷⁾는 감정인의 활동에 대한 법원의 지휘에 관한 상세한 규정을 두고 있다. 법원의 지휘에 관한 규정은, ① 감정인의 과제와 권한을 명확하게 확정하여 감정결과의 이용 가능성을 보장하고, ② 감정인이 권한을 넘어서는 행동을 하거나 당사자의 권리보호에 주의를 기울이지 않아 발생할 수 있는 기피사유를 사전에 방지하고자 하는 목적을 가지고 있다. 감정인의 의무에 대한 규정은 실제 감정 시행 과정에서 문제가 되는 몇 가지 중요한 점과 관련한 의무를 구체화한 것으로서, 절차의 지연과 예기치 못한 감정비용의 발생을 방지하고자 하는 의도에서 도입되었다.⁴⁷⁸⁾ 민사소송법 제404a조에 따르면, 법원은 감정인의 업무를 지휘하여야 하고, 업무의 방식과 범위에 관하여 지시를 내리는 등 감정인의 활동을 지휘해야 한다(같은 조 제1항). 다만 법원은 사건의 특성상 필요한 때에 입증사항(Beweisfrage)의 작성 전에 감정인을 청문하여야 하고, 그에게 임무를 지정하고 요청에 따라 임무를 설명하여야 한다(같은 조 제2항).

이와 같이 법원과 감정인 사이에서 감정사항과 임무내용에 대해 긴밀히 정보를 교환하도록 권장되고 있다. 한편 당사자도 감정인에게 지시 기일에 입회하여 지시내용을 알릴 수 있는 기회가 보장된다(민사소송법 제404a조 제5항). 또한 법원은 필요한 경우, 감정인과 당사자가 관계를 가지는 정도나 당사자가 조사에 참여할 수 있는 범위를 정할 수 있다(같은 조 제4항).⁴⁷⁹⁾

477) 제404a조(감정인의 업무지휘)

- ① 법원은 감정인의 업무를 지휘하여야 하고, 업무의 방식과 범위에 관하여 지시를 내릴 수 있다.
- ② 사건의 특성상 필요한 때에 법원은 입증 사항(Beweisfrage)의 작성 전에 감정인을 청문하여야 하고, 그에게 임무를 지정하고 요청에 따라 임무를 설명하여야 한다.
- ③ 다툼이 있는 사실관계와 관련하여 법원은 감정인이 어떠한 사실을 감정의 기초로 삼아야 하는가를 정 한다.
- ④ 필요한 경우에 법원은 감정인이 어떠한 범위에서 입증 사항을 해명할 권한이 있는지, 그가 어느 정도 까지 당사자들과 관계를 맺을 수 있는지 그리고 언제 감정인이 당사자들에 대한 그의 조사에의 참여를 허가하여야 하는지를 정한다.
- ⑤ 감정인에 대한 지시 사항은 당사자들에게 통지하여야 한다. 감정인에 대한 지시를 위한 특별기일이 열리면 당사자에게 참여를 허가하여야 한다.

478) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 356-357면.

479) 이에 대한 자세한 설명은 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 360면 이하.

또한 감정사항 중 제2, 제3유형은 다음과 같은 사항이 부가되어 있다. 첫째, 제2유형의 경우, 감정인이 경험칙을 적용해야 할 전제사실은 법원이 당사자간에 다툼이 없는 사실 또는 증거 조사에 의하여 확정된 사실에서 나타나야 한다(민사소송법 제404a조 제3항).

전제사실의 확정에 전문지식이 필요한 경우, 감정인이 스스로 조사하여 정하는 것이 가능하지만(제3유형), 증인신문 등의 전제사실의 인증 과정에 감정인이 입회하여 스스로 증인에 대해 질문을 하는 것도 인정되고 있다.⁴⁸⁰⁾

제3유형은 감정인에 대한 인정을 맡길 수 있는 사실은 전문적인 지식을 필요로 하는 사실(전문사실)에 한정된다. 통설에 따르면, 전문지식을 필요로 하지 않는 사실의 인정을 맡기는 것은 인정되지 않지만, 만일 감정인이 감정작업에 관련 사실을 인정한 경우에는 추가사실(Zusatztatsachen)로써 감정인을 증인 신문함으로써 이용이 가능하다.

당사자는 헌법상의 법적 신문 청구권(기본법 제103조 제1항), 혹은 증거조사 절차에 입회권(민사소송법 제357조)을 근거로 감정작업에 입회하고, 감정의견의 내용을 사전에 알 수 있는 기회가 부여된다. 또한 민사소송법은 감정인의 권한범위 지정과 감정인의 조사에 대한 당사자의 절차 참여권의 보장과 감정인의 소환 및 구술설명절차를 자세히 규정하고 있다.⁴⁸¹⁾

5. 감정서의 내용 또는 의견에 대한 평가 및 실체적 통제

감정인은 법관의 보조자일 뿐이므로 법관은 감정결과를 비판적으로 검토한 후 스스로의 심증을 형성해야 하나, 법관에게 전문가의 수준에서 감정결과에 대한 실체적 통제를 해줄 것을 기대하는 것은 사실상 불가능하다. 독일에서는 자유심증주의의 대원칙을 따르면서도 법관이 비전문가로서 감정내용을 검토할 때 최소한 점검해야 할 내용에 관한 기준을 정립하려는 노력을 하고 있고, 더 나아가 법관에게 판결문에 감정의견에 대하여 검토한 내용 및 이를 토대로 한 자신의 심증형성의 과정을 상세히 실시하도록 함으로써 간접적으로나마 감정내용에 대한 실체적 통제를 시도하도록 강제하고

480) BGHZ 23, 207 (213) = NJW 1957, 906 mAnm Bruns, 형사소송법 제80조 제1항을 유추 적용한다

481) 이에 대한 자세한 설명은, 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 124-128면.

있다.⁴⁸²⁾

판례에 의해 고도의 신빙성이 승인된 경험칙(절대 경험칙)⁴⁸³⁾의 경우를 제외하면, 법원은 감정의견을 자유롭게 평가하고 그 채택 여부를 판단할 수 있다(민사소송법 제286조). 필요한 경우, 감정인을 신문하거나 다시 재감정을 하게 할 수 있다. 민사소송법 제286조 제1항 제2문에 따르면, 법원이 왜 그 감정결과를 채택하는지 또는 왜 채택하지 않았는지에 대한 이유를 판결문에 기재하여야 한다. 법원은 감정결과와 다른 결론을 채택한 때에는 감정결과와 다른 결론을 채택한 구체적인 이유를 판결문에 실시하여야 한다.⁴⁸⁴⁾ 판결에 결정적인 법률적인 문제는 법원 스스로 판단하여야 하고, 이에 대하여는 감정인의 의견을 따라서는 안 된다.⁴⁸⁵⁾

전문지식이 반영된 감정결과에의 내용에 관하여 비전문가인 법관이 적정성 여부를 판단하는 것은 어려운 일이지만, 법관은 자유심증주의에 따라 감정서를 검토하여 그 적정성 판단의 근거를 남겨야 하고 이로써 당사자는 합리적으로 판결에 대한 승복 여부를 결정하게 된다.⁴⁸⁶⁾ 그러나 실제로는 판사에게 감정의견을 이해하는 전문지식이 부족하기 때문에 충분히 음미하지 못한 채 감정의견을 그대로 채택하는 경우가 적지 않은 것으로 문제가 되고 있다. 이 문제점을 해소하는 방법으로 아래와 같은 전문 참심제와 전문 조언자 제도의 도입이 제언된 바 있다.

6. 감정인의 보수

감정인의 보수와 관련하여 이에 대한 법적 근거는 감정 위탁자에 따라 구분된다. 위탁자가 법원이나 검찰인 경우 ‘증인 및 감정인의 보수에 관한 규정(Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen, ZSEG)’에 따라 비용의 보수를 받는다(민사소송법 제413조). ‘증인 및 감정인의 보수에 관한 규정(ZSEG)’ 제3조 및 제8조에 따르면 감정인의 보수의 범위에는 감정에 대한 보수와 감정 준비작업 및

482) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 406-407면.

483) 예를 들면 혈액형과 친자관계의 관계 등이 이에 해당한다.

484) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 133면.

485) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 411면.

486) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 134-135면.

감정에 소요된 비용이 모두 포함되며 패소자가 부담한다. 한편, 감정인은 교통비, 추가 비용, 기타 경비를 요구할 수 있다.

다만, 위촉받은 감정업무가 근무내용에 포함되는 감정인들은 감정에 대한 보수를 요구할 수 없다. 또한 감정작업에 앞서 신청인으로부터 비용의 선불을 받을 수도 있다(민사소송법 제402조, 제379조).

7. 감정인의 의무와 책임

민사소송법 제407a조⁴⁸⁷⁾는 감정인이 준수해야 할 의무를 규정하고 있다. 감정인은 공선 감정인을 제외하고는 법원의 위탁을 맡을 의무를 가지는 것은 아니지만, 위탁을 받은 경우 해당 문제가 자신의 전문분야에 속하는 것인지, 다시 다른 감정인의 협력을 필요로 하지 않고 감정해결이 가능한지를 지체 없이 검토하여야 하며, 만약 그렇지 못한 경우 법원에 그 이유를 고지하여야 한다(민사소송법 제407a조 제1항).⁴⁸⁸⁾ 또한 감정인은 타인에게 임무를 위탁하지 않고 스스로 수행할 의무가 있다(같은 조 제2항). 또한 위탁사항, 비용의 점에 관하여 의문이 있는 경우에는 이를 법원에 전달할 의무가 있다(같은 조 제3항).

민법 제839a조⁴⁸⁹⁾는 법원이 선임한 감정인의 잘못된 감정으로 인한 손해배상 책임을 규정하고 있다. 이 규정은 2002년 민법 개정으로 도입되었는데, 한편으로는, 재산

487) 제407a조(그 밖에 감정인의 의무)

- ① 감정인은 위임이 그의 전문 분야에 해당하는지와 다른 감정인의 조언 없이 처리할 수 있는지를 지체 없이 검토하여야 한다. 이에 해당하는 경우가 아니면, 감정인은 즉시 법원에 이를 통고하여야 한다.
- ② 감정인은 그 위임을 다른 자에게 양도할 권한이 없다. 그가 다른 사람과 공동 작업을 하는 한 그것이 제한된 의미로서의 자원봉사가 아닌 경우에 이를 명확히 하여야 하고, 그의 업무 범위를 보고하여야 한다.
- ③ 감정인은 위임의 내용과 범위에 관한 의문이 드는 경우에 지체 없이 법원으로 하여금 해명하게 하여야 한다. 명확하게 소송목적의 가액과 관계없거나 요구된 소송비용의 예납액을 상당히 증액할 만한 가능성이 있는 경우에 감정인은 이를 적시에 알려야 한다.
- ④ 감정인은 법원이 요청할 경우에 기록과 감정을 위하여 참조한 자료 및 조사 결과를 지체 없이 제출하거나 보고하여야 한다. 그가 이러한 의무를 이행하지 않은 경우에 법원은 그 제출을 명할 수 있다.
- ⑤ 법원은 감정인에게 그의 의무를 알려야 한다.

488) BGH NJW 1998, 3355 (3356); Musielak/Voit/Huber, 15. Aufl. 2018, ZPO § 402 Rn 8.

489) 민법 제839a조(법원이 선임한 감정인의 책임) ① 법원이 선임한 감정인이 고의 또는 중과실로 잘못된 감정을 한 경우에는, 그 감정 결과에 기초한 법원 의 결정을 통해 절차 참여자에게 발생한 손해를 배상할 의무가 있다. ② 민법 제839조 제3항은 준용된다. 민법 제839조 제3항: 피해자가 고의 또는 과실로 상소의 제기를 통해 손해의 발생을 방지하지 않은 경우 에는 손해배상 의무는 발생하지 않는다.

적 손해에 대한 불법행위법의 보호범위를 확장하면서도, 고의 또는 중과실의 경우에만 책임을 인정하여 감정인의 책임을 완화하고 있다.⁴⁹⁰⁾ 감정인의 보조를 받은 법관은 판결특권(Spruchsprivileg)에 근거하여 고의로 인한 행위에 대해서만 책임을 지는 데 비해, 법관을 보조한 감정인은 중과실이 있는 경우에도 책임을 지게 되는데, 이는 보조인이 더 중한 책임을 지게 되는 것이어서 부당하다는 비판이 있다고 한다. 한편, 이 규정의 도입이 감정인의 자유로운 활동에 상당한 제약이 되고 있다는 평가가 있다.⁴⁹¹⁾

IV. 독립적 증거조사(Selbständiges Beweisverfahren)

1990년 사법간소화법에 독립적 증거조사(민사소송법 제485조 제2항)가 창설되어 증거조사 이외의 경우에도 감정을 할 수 있게 되었다. 즉, 소송계류 중이거나 상대방의 동의가 있는 경우 또는 증거방법의 멸실, 이용이 어려울 우려가 있는 경우(민사소송법 제485조 제1항)뿐 아니라, 그러한 증거보전의 목적이 없더라도 소송 계류 전에 ① 어떤 사람의 용태 또는 물건의 상태나 가격, ② 인적손해, 재산피해 또는 물건에 대한 하자의 원인, ③ 인적손해, 재산피해 또는 물건에 대한 하자의 제거에 소요된 비용의 확정에 대한 법적이익이 있으면 서면감정을 명할 수 있다.⁴⁹²⁾ 소송의 해결 또는 회피에 도움이 될 수 있으면 법적이익이 있는 것으로 본다(민사소송법 제485조 제2항 제2문).

독립적인 증거조사의 결과에 따라 당사자가 임의로 대화를 통하여 화해가 성립할 수도 있지만 (민사소송법 제492조 제3항), 그 후 본안소송에서 그 결과를 제출한 경우에는 독립적인 증거 조사에 상대방이 결석한 경우를 제외하고 감정의견으로 이용할 수 있다(민사소송법 제493조).

490) 민법 제839a조는 감정인의 불법행위로 인한 손해배상 책임과 관련하여서는 특별법적인 지위를 가진다. 따라서 선서한 감정인이 경과실(leichte Fahrlässigkeit)로 허위의 감정을 하여 허위감정죄로 처벌받는 경우에도 불법행위로 인한 손해배상 책임의 일반 규정인 민법 제823조 제2항에 의한 손해배상 책임은 고려되지 않는다. (Musielak/Voit/Huber, 15. Aufl. 2018, ZPO § 402 Rn. 8-11; 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 393면.

491) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 393면.

492) 예컨대, 건축하자의 원인과 수리비용을 조사하기 위해 감정인을 현장에 파견할 수 있다.

V. 준비절차에서 전문가의 이용

민사사건은 원칙적으로 1회의 기일(주요기일)에 처리되어야 하므로(민사소송법 제 272조 제1 항), 사전에 철저하고 포괄적인 준비가 필요하다. 따라서 조기에 제1회 기일을 지정하고 쟁점 정리하고, 주요기일에 집중적으로 증거조사를 하는 방법(조기 제1회 기일 방식)과 당사자 간의 서면교환을 통해 쟁점을 정리하는 방법(서면 선행 절차 방식)이 가능하다. 조기 제1회 기일에는 일체의 소송행위를 할 수 있기 때문에 감정을 포함한 증거조사를 할 수 있다.

법원은 조기 제1회 기일 전 또는 서면 선행 절차 방식에서는 주요기일 이전에 증거결정을 할 수 있다. 감정이나 아래의 관공서에 조회내용은 추가 증거조사까지 할 수 있다(민사소송법 제358a조).

또한 재판장 또는 법관이 각 기일의 준비를 위해 필요한 처분을 할 수 있다. 그러나 이것은 증명 방법을 행하기 위한 처분으로 제한되고, 관공서에 대한 조회를 할 수 있지만 감정을 할 수 없다(민사소송법 제273조, 제378조).

VI. 전문가단체의 지식 이용

전술한 대로, 원칙적으로 감정인은 자연인이며, 단체 또는 법인에게 감정을 맡기는 것은 인정되지 않는다. 이것은 실제로 감정작업을 수행할 사람이 분명하지 않고, 법원이나 당사자의 감독이 어렵게 되기 때문이다.⁴⁹³⁾ 한편, 오늘 날에는 개인 전문가가 가진 편파성을 완화하거나 조직에 의한 대규모 조사를 가능하게 하기 위해서 단체에 감정을 의뢰할 필요성도 높아지고 있다. 원칙적으로는 단체의 구성원을 감정인으로 임명하고, 그 감정들이 조력자를 이용하여 조사 등을 실시해야 하는데, 기관감정과 관공서의 조회의 경우에는 예외가 인정되고 있다.⁴⁹⁴⁾

493) Musielak/Voit/Huber, 15. Aufl. 2018, ZPO § 404 Rn. 2

494) Musielak/Voit/Huber, 15. Aufl. 2018, ZPO § 404 Rn. 2

1. 기관감정 (Behördengutachten)

형사소송법은 명시적으로 관청이나 공공단체에 대한 감정을 위탁하는 것을 인정하고 있다(형사소송법 제83조 제3항).⁴⁹⁵⁾ 또한 특별법에서 공공기관이 감정을 수행할 의무가 정해져있는 경우도 있다. 예를 들어, 특허청은 2개의 감정의견이 대립한 경우에 법원의 요청에 따라 감정을 수행할 의무를 진다.⁴⁹⁶⁾

따라서 민사소송법에 명문규정은 없지만, 형사소송법과 특별히 구별할 필요가 없고, 다양한 특별규정이 존재하는 것을 이유로 단체에 감정을 맡기는 것이 해석상 인정되어 왔다. 이러한 단체의 감정결과에 대해 기존의 판례와 학설은 서증과 아래의 관공서에 조회로 취급해 왔지만, 최근에는 감정으로 취급하고 감정규정을 수정하여 적용하는 견해가 많다. 예를 들어, 자연인을 전제로 하는 기피규정이나 선서규정은 적용할 수 없지만, 감정인 신문에 관한 제411조 제3항⁴⁹⁷⁾을 수정하여 담당자에게 서면감정의 설명을 요구하거나 서면으로 질문하는 것 등이 가능하다.⁴⁹⁸⁾

2. 관공서의 조회(Amtliche Auskunft)

법원은 필요한 경우 정부기관에 직권으로 정보의 조회를 요청할 수 있다(민사소송법 제118조 제2항, 제273조 제2항 2호, 제358a조 2호, 제437조 제2항).⁴⁹⁹⁾ 규정상으로

495) 형사소송법 제83조 제3항: 중대한 사례에서는 전문 관청의 감정을 구할 수 있다.

496) 특허법 제29조 제1항, 실용신안법 제21조, 상표법 제58조 제1항. 또한 다음 단체는 감정을 수행할 의무가 있다. 상공회의소(IHKG 제1조 제1항), 수공업회의소(HWO 제91조 2호), 농업회의소 (Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssachen 제32조), 공증인회의소(No 제67조 제4항, 제78조 제2항 4호), 주의 건축회의소, 건축감정위원회 (BauGB 제192조 제1항, 제193조 제1항 4호), 보건위생국, 연방은행(Gesetzes über die Deutsche Bundesbank, 제34조 제3항, 지폐와 주화의 위조 여부), 회계사회(StBerG 제76조 제2항 7호) 등.

497) 민사소송법 제411조 제3항: 법원은 서면 감정의 설명을 위해 감정인의 출석을 명할 수 있다

498) 그러나 실제로 작업을 실시한 사람을 기피하거나 심문에 출두한 자에게 선서를 하게 하는 것 등은 인정하는 자도 있다.

499) 민사소송법 제273조 제2항 2호: "모든 기일을 준비하는 재판장 또는 수소 법원의 재판장이 정한 배석 판사는 특히 다음의 것을 할 수 있다. ... 관청 또는 공직자에게 증서의 제출 또는 직무상 정보의 제공을 요청. " 민사소송법 제358a조 조 2 호: "법원은 구두 변론 전에 이미 증거 결정을 내릴 수 있다. 결정은 그 다음의 사항을 명할 때에 한하여 구두 변론 전에 행할 수 있다. ... 관공서의 보고 " 민사소송법 제437조 제2항: "법원, 진정성에 대한 의심을 가지는 경우에는 문서가 작성되었다고 하는 정부기관 또는 제2항의 자에 대하여 직권으로도 진정성에 관한 진술을 요구할 수 있다." 민사소송법 제118조 제2항: "법원은 신청인에게 사실에 관한 주장을 소명하는 취지를 요청할 수 있다. 법원은 사실 조사를 할 수 있고, 특히 서류의 제출을 명령하고 보고를 하게할 수 있다. ... "

는 기일의 준비 단계 등에서 이용하는 것이 예정되어 있지만, 실제로는 증거조사의 수단으로도 이용되고 있다.⁵⁰⁰⁾

VII. 사감정(Privatgutachten)의 취급

사감정은 당사자가 주장하는 내용이 담긴 서증의 한 종류에 불과할 뿐이고 민사소송법이 정하는 감정으로 취급될 수는 없다.⁵⁰¹⁾ 실무에서는 법원이 선임한 감정인의 감정 결과에 대하여 이의를 제기하는 수단으로 사감정이 제출되는 경우가 많다. 법원은 이와 같이 제출된 사감정을 심리 과정에서 반드시 검토하여야 하고, 단순히 근거 없는 주장이라고 배척하여서는 안 된다. 위와 같은 의도로 사감정이 제출되면 법원은 자신이 선임한 감정인에게 그에 대한 입장 표명을 요구하거나, 그에게 추가 감정을 위임하는 방법으로 사감정에 대하여 주의를 기울여야 한다. 경우에 따라서는 사감정을 한 감정인을 소환하여 그가 확정한 사실관계에 대하여 증인으로 신문하여야 할 경우도 있다. 쌍방 당사자가 서로 상충하는 취지의 사감정서를 제출한 경우에는 법원이 따로 감정인을 선임하여야 한다.⁵⁰²⁾

사감정이란 당사자의 위탁에 따라 행해지는 감정이다. 재판에 감정 의견을 반박할 목적 등으로 제출된다. 이 소송에서의 위치에 대해서는 규정이 없어 다툼이 있었지만,⁵⁰³⁾ 최근에는 당사자의 주장으로 취급 당사자가 합의하면 감정의견과 같은 취급을 할 수 있다고 하는 판례, 학설이 많다.⁵⁰⁴⁾ 또한 사감정인의 보수 및 비용은 위임계약에 따라 위탁당사자가 지불하지만 감정이 이루어졌다 하여 당사자의 주장 입증에 가능

500) MüKoZPO/Zimmermann, 5. Aufl. 2016, ZPO § 402 Rn. 11

501) 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구총서 2016-02, 128면.

502) 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014, 382면.

503) 20세기 초의 판례는 당사자의 합의가 있는 경우로 한정하여 서증으로 취급하였지만(RG WarnR 1935 Nr. 68 (keine Partei hatte dem Gutachten der jeweiligen Gegenpartei widersprochen), 동의가 없더라도 서증의 형태로 이용하는 것이 인정되었다 (BGH VersR 1962, 450 (451) (das Privatgutachten wurde zu Beweiszwecken verwandt; es war aber im Obergutachten berücksichtigt und gebilligt); MüKoZPO/Zimmermann, 5. Aufl. 2016, ZPO § 402 Rn. 9

504) BGH NJW 1982, 2874 (2875); BGH NJW 1986, 3077, 3079), BGH NJW-RR 1994, 225; BGH MDR 1997, 880.

하게 된 경우에는 소송비용으로 처리된다.⁵⁰⁵⁾

VIII. 전문참심제

1. 현행법상의 참심제

독일에서는 일부 법원에서 직업법관 이외의 법관(명예직 판사; Ehrenamtliche Richter)가 재판부에 참여하는 제도(참심제)가 채택되어 있다.⁵⁰⁶⁾ 명예직 판사는 각종 입법에 의해 특별히 인정된 경우에만 설치된다((Richtergesetz: DRiG 제44조).

참심제를 도입한 취지는 다양하다.⁵⁰⁷⁾ 일반법원의 민사사건⁵⁰⁸⁾에서는 상사사건을 취급하는 상사부(Kammern für Handelssachen: GVG 제93조 이하)와 같이 명예직 판사의 전문지식을 활용하기 위하여 참심제를 채택하는 경우가 있다.

상사부는 1명의 직업 판사와 2명의 상사판사로 구성되고(GVG 제105조), 상사판사는 상인이나 법인이사 등 중에서 상공회의소에 의해서 임명된다(GVG 제108조, 제109조 제1항 3호). 상거래 및 상관습에 관한 상사판사의 전문성은 감정을 하지 않고 이용하는 것이 인정받고 있다(GVG 제114조). 또한 상사판사는 직업판사와 마찬가지로 중립성, 공정성이 요구되고, 그것을 보장하기 위하여 민사소송법 제41조 이하의 법관의 제척, 기피, 회피 제도가 적용된다.

505) Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, § 91 Rn. 297

506) 예를 들어, 행정 법원의 제1심과 일부 고등 법원, 재정 법원의 제1심은 직업 법관 외에 일반 시민에서 선임되는 명예직 법관의 참여가 인정되고 있다(FGO 제4조 제3항, VwGO 제5조 제3항, 제9조 제3항). 형사 법원에서는 일반 시민이 참심원으로 참여 (GVG 제29 조, 제76조). 또한 노동 법원에서는 모든 심급에서 노사 양측으로부터 선택된 명예직 판사가 (ArbGG 제16조, 제35조, 제41조), 사회 법원에서는 모든 심급에서 보험자, 피보험자, 보험 의사 등에서 선정 된 명예직 판사가 참여한다 (SGG 제3 조, 제30조 제1항, 제38조 제2항).

507) 행정 법원과 재정 법원은 일반 시민에 의한 행정의 통제를 가능하게 하는 것을 목적으로 하고 있으며, 노동법원이나 아래의 상사부 직업 판사보다 동료가 더 적정 신속한 재판을 할 수 있다는 옛 사상이 배경이 존재한다.

508) 민사법원은 원칙적으로 참심제를 채택하지 않는다. 그러나 상사부 외에도 농업 사건을 처리하기 위해 구법원 안에 설치되는 농업재판소 (LwVG 제1조), 항소심 농사부에서는 법원의 관할 내에서 자영업으로 농사에 종사하고 있는 자 또는 종사하고 있던 사람이 명예직 판사로 참여하고 있다. 이 판사는 상급법원재판장이 후보자 명단에 따라 선임한다(LwVG 제3조 제1항, 제4조 제1항). 그 외에도 유가증권정리법 제30조 제1항에서는 지방법원에 증권심사부를 설치하고 1명의 직업 판사와 2 명의 명예직 법관의 관여를 인정하지만, 실제로는 거의 이용되지 않았다고 한다.

한편, 명예직 판사는 원칙적으로 무보수로 직무를 수행하지만 명예직 판사의 보상에 관한 법률⁵⁰⁹⁾에 따라 일당과 여비, 숙박비 등을 받을 수 있다. 그러나 상사 판사의 경우 이러한 보상도 제한된다(GVG 제107조 참조).

2. 참심제에 대한 비판

가. 상사부에 대한 비판

상사판사에 대해서는 다음과 같은 비판이 있다. 먼저 상사판사가 사건 기록을 열람하고 사건의 내용을 전반적으로 파악하는 경우는 많지 않고, 재판장이 기록을 열람하고 그 내용을 설명해야 하는 경우가 많다. 또한 상사판사는 비상임이기 때문에 상사판사의 심리에 참여를 항상 요구하면 다음 기일까지의 기간이 소요되어 소송 지연이 발생할 수 있다. 따라서 실무에서는 상사판사를 이용하는 것은 간단한 사건에 한정되고 심리시간이 장기일 것으로 예상되는 복잡한 사건은 당사자의 합의를 얻어 직업법관으로만 심리와 재판이 진행되고 있다.⁵¹⁰⁾

또한 상사부 설치의 가장 큰 목적은 상사판사의 전문성을 활용한다는 점이었지만, 반드시 상사판사가 분쟁해결에 필요한 상관습의 존재를 잘 알고 있는 것은 아니다. 따라서 감정을 수행할 필요는 여전히 남아 있고, 또한 상사관습의 존재 등에 대해서는 상공회의소의 감정을 통하여 쉽게 조사할 수 있기 때문에 오늘은 그 존재의 의의 자체가 의문시 되고 있다.⁵¹¹⁾

나. 참심제를 전문소송에 적용하는 경우의 장점과 문제점

법원은 전문적인 문제를 해결하는 능력이 부족한 문제점, 특히 감정의견을 이해할 수 없다는 문제점을 해결하기 위해 입법론적으로 이상의 제도 외에 전문지식을 요하는 소송에서 널리 전문 참심제를 도입해야 한다는 주장도 있다. 전문 참심제는 전문적인

509) Gesetz über die Entschädigung der Ehrenamtlichen Richter in der Fassung der Bekanntmachung v. 1. Oktober 1969, BGBl. 1. S.1753

510) Heinz Weil, Der Handelsrichter und sein Amt, 3., neu Auf., 1981, S.35 ff. 비슷한 문제는 일반 시민이 명예직 재판관으로 참여하는 법원에서도 발생하고 있는 것처럼 보인다.

511) Hans Jacob Maier, Das Ende der Kammern für Handelssachen?, DRiZ 1977, 280.

문제에 적절한 대응을 할 수 있으므로 감정을 수행할 필요가 감소할뿐만 아니라, 만일 감정을 할 경우에도 감정사항의 결정, 감정인 선임이 쉬울 뿐만 아니라 감정의견의 이해가 쉬울 것 등의 장점이 지적되고 있다.⁵¹²⁾

그러나 이 입법론에 대해서도 비판이 많다. 첫째, 실효성 측면에서 문제가 있다. 즉 전문분야가 다양하다는 것을 고려하면 도시지역의 대규모 법원에서만 실현 가능성이 있다고 생각된다. 또한 단독 판사의 사건에서는 사용할 수 없고, 전문가 법관을 상임으로 하는 경우에는 특히 적절한 전문가를 확보하기 어려울 것으로 예상된다. 또한 전문 법관이 분쟁해결에 필요한 전문지식을 가지고 있지 않은 경우도 있고, 감정을 할 필요가 완전히 없어지는 것은 아니다.⁵¹³⁾

게다가, 전문적인 문제 이외의 문제, 특히 법률문제에 대해 합의체의 해결능력이 저하될 우려, 전문적인 지식이 요구되지 않는 사건에서는 전문법관은 의미가 없는 것이 문제시 되어있다. 물론 합의체에서 법률문제는 직업판사, 전문적인 문제는 전문법관에 맡길 수 있지만, 그러한 분업은 합의체의 구성원 전원이 모든 문제에 대해 책임을 책임져야 한다는 원칙을 고려할 때 적절하지 않다.

또한 합의체에서 전문가가 직업법관에 대하여 일방적으로 전문지식을 제공하는 것이기 때문에, 감정의 경우보다 전문적인 이해관계, 자기의 견해를 고집할 가능성에 대한 당사자의 감독이 어려울 수 있으므로 전문가의 의견이 과대평가되어 전문가가 합의체에서 부당하게 영향력을 행사할 가능성이 있다.⁵¹⁴⁾ 특히 당사자에게 전문적인 지식이 부족한 경우에는 이러한 감독은 더 곤란해진다.⁵¹⁵⁾ 이러한 문제로 인해 감정제도의 개정을 검토한 1975년 민사소송법위원회의 보고서 중에서도 전문 참심제를 확대하는 방안은 부정되었다.⁵¹⁶⁾

512) Kurt Rudolph, Möglichkeiten und Grenzen einer sachkundigen Besetzung der Richterbank, JZ 1975, S.318 ff.,

513) Olzen, Das Verhältnis von Richtern und Sachverständigen im Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung, ZZP 93(1980), S.83 f.

514) Olzen, Das Verhältnis von Richtern und Sachverständigen im Zivilprozeß unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung, ZZP 93(1980), S.83, Horst Sendler, Richter und Sachverständige, NJW 1986, 2907, 2910; Kurt Rudolph, Möglichkeiten und Grenzen einer sachkundigen Besetzung der Richterbank, JZ 1975, S.318 ff.,

515) Horst Sendler, Richter und Sachverständige, NJW 1986, 2907, 2914.

516) Bericht der Kommission für das Zivilprozeß recht, 1975, S.138 f.

또한 전문 참심제의 도입을 주장하는 중에서도 전문가의 역할을 감정의견의 이해에 한정하고, 참심제를 채택하는 법원을 고등법원에 한정하고, 당사자에게 전문가를 배석 판사로 하는 청구권을 인정하는 등, 그 이용 상황을 제한하는 견해가 많다.⁵¹⁷⁾

다. 연방특허법원의 예외 인정과 침해소송으로 참심제를 확대할 필요성에 대한 논의

전술한 참심제에 대한 비판은 기술판사의 참여를 긍정적으로 반영하고 있는 연방특허법원의 운영에 대해서도 타당한 것이 아니냐는 의문도 생긴다. 이 점에 대해 Sendler(젠들러)는 전문 참심제 일반에 대해서는 부정적인 태도를 보이면서도 다음과 같은 이유로 연방특허법원의 참심제에 대해서는 허용되어야 한다고 주장한다.⁵¹⁸⁾ 첫째, 연방특허법원(BPatG)의 심리대상이 한정되어 있으며, 전문적인 문제가 무제한으로 확대될 가능성이 없기 때문에 전술한 문제점이 표면화 할 가능성은 매우 낮다. 또한 당사자 자신이 전문가이기 때문에 기술분야의 전문적인 논의를 충분히 이해할 수 있고, 당사자도 기술판사의 중립성과 지식의 타당성을 충분히 기대할 수 있다. 둘째, 연방특허법원은 30여개의 다양한 전문재판부로 구성되어 있으며, 재판부의 구성은 각 재판부에 따라 다양하지만 기술문제와 관련된 소송, 즉 특허권, 실용신안권, 식품품종보호권에 관한 소송에는 법률계 구성원과 기술계 구성원이 동일한 법관의 자격으로 함께 참여하고 있다. 전문성을 갖춘 재판부 법관은 해당 전문분야에 대해 잘 알고 있기 때문에 많은 문제에 대해 조언을 받을 필요성이 없다.

다만, 연방통상대법원(BGH)의 경우에는 특별부가 하나밖에 없기 때문에 모든 전문 분야에 대응할 수 없어 감정의 필요성은 여전히 인정되고 있다.⁵¹⁹⁾ 그러나 침해소송에 전문 참심제를 채택하는 것에 대해서는 전술한 일반적 비판이 그대로 타당하기 때문에, 참심제를 특허권침해소송으로 확대하는 것에 대해서는 부정적으로 보고 있다.

517) Horst Sendler, Richter und Sachverständige, NJW 1986, 2907, 2914.

518) Horst Sendler, Richter und Sachverständige, NJW 1986, 2907, 2914, 2915.

519) Horst Sendler, Richter und Sachverständige, NJW 1986, 2907, 2918; Rudolf Haller: Aus der Arbeit eines gerichtlichen Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, GRUR 1985, 653, 657.

제3절 독일 특허소송에서 전문가의 참여



I. 특허소송절차에서 전문가의 참여, 전문성의 확보

1. 침해소송절차

제1심의 지방법원에서는 3명(또는 1명)의 직업판사로 구성된 재판부에서 심리, 판단된다.⁵²⁰⁾ 항소심의 상급 지방법원(OLG)은 3인(또는 1인)의 직업법관으로 구성된 재판부에 의해 심리 판단된다.⁵²¹⁾ 상고심인 연방통상대법원(BGH)에서는 5명의 직업법관으로 구성된 재판부에 의해 심리, 판단된다.⁵²²⁾ 이처럼 침해소송은 직업법관에 의해서만 심리 판단되며 명예직 판사(비직업 법관)의 관여는 없다. 또한 무효·항고 절차에서와 같은 기술계 구성원의 참여도 없다. 또한 우리나라나 일본의 산업재산권 관련 법원 조사관 제도와 같은 전문 보조직 제도도 없다.

한편, 기술적인 전문지식의 보충이 필요하다고 인정되는 경우에는 민사소송법(Zivilprozesordnung : ZPO)상의 감정(Sachverständige; 동법 제402조 이하) 제도가 이용될 뿐이다.⁵²³⁾ 이 점에서, 전문적 지식이 필요한 다른 종류의 소송의 경우와 다를 것이 없다고 할 수 있다. 침해소송에서 감정이 사용되는 빈도는 법원마다 상당한 차이가 있다고 한다.⁵²⁴⁾

또한, 제1심의 지방법원에 대해서 주정부가 복수의 지방법원의 관할을 하나의 지방법원의 관할에 집중할 수 있다고 되어있다(특허법 제143조 제2항). 따라서 상대적으로 적은 지방법원에 관할이 집중되고 법원의 전문성을 도모할 수 있다.

520) 특허침해 소송의 제1심은 지방법원(LG) 민사부가 담당하지만, 지방법원 민사부는 직업 법관 3 명(또는 1인(단독 판사의 경우)에 의해 구성된 재판부에 의해 심리 판단된다(법원조직법 Gerichtsverfassungsgesetz [GVG] 제75조). 즉, 지방 법원의 상사부에서는 1명의 직업 법관(재판장)과 2명의 명예 판사로 구성된 재판부에 의한다(법원조직법 제105조).

521) 법원조직법 제122조

522) 법원조직법 제139조

523) Claus Dietrich Asendorf, Zu den Aufgaben des gerichtlichen Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 2009, 209, 210.

524) 이는 감정을 이용하면 심리가 장기화하는 경향이 있기 때문에 소송기간 단축이라는 관점에서 감정 제도 이용이 제한적인 것으로 보인다.

2. 무효절차 및 항고 절차

가. 무효절차

먼저 무효절차의 제1심 연방특허법원 무효부에서는 2명의 법률계 구성원과 3명의 기술계 구성원으로 구성된 합의체에 의해 심리판단이 이루어진다. 법률계 구성원 중 1명이 재판장 (Vorsitzender)이 된다.⁵²⁵⁾

또한, 법률계 구성원은 독일 법관법 (Deutsches Richtergesetz)에 의한 판사의 자격을 가져야 한다. 또한 기술계 구성원은 기술분야에서 전문지식을 가져야 하며, 국가 또는 대학의 최종 시험에 합격한 자이어야 한다는 것을 조건으로 특허법 제26조 제2항 (원칙적으로 종합대학, 공업 · 농업 대학 또는 광업 대학에서 기술 또는 자연 과학을 전공하고 국가 또는 대학의 최종 시험에 합격한 후 적어도 5년간 기술 또는 자연과학 분야의 전문직업에 종사하고 또한 필요한 법적지식을 가지고 있는 사람에 한한다)이 준용된다.⁵²⁶⁾

다음은 무효절차의 제2심(항소심)인 연방통상대법원에서는 5명의 직업 법관으로 구성된 합의체에 의해 심리판단이 이루어진다. 전술한 대로 과거에는 최상급심임에도 불구하고 항소심(즉 사실심)이며, 실제로도 새로운 무효사유와 새로운 사실·증거의 제출이 이루어지는 것도 드물지 않았다고 한다. 그러나 2009년 특허법현대화법⁵²⁷⁾은 무효소송의 제1심인 연방특허법원과 연방통상대법원을 제2심 체제를 바탕으로 연방통상대법원이 사실상 사실심 및 법률심으로 기능케 하였던 종전의 제도를 바꾸어, 연방통상대법원의 사실심 기능을 폐지하고 법률심으로만 국한하는 한편, 무효소송의 사실심을 연방특허법원으로 단심화 하였다. 즉, 개정법은 사실규명을 연방특허법원의 제1심절차로 집중시켰으며, 이에 따라 연방통상대법원의 업무가 경감되고 절차의 신속이 확보되었다.

한편, 기술적인 전문지식의 보충이 필요하다고 인정되는 경우에는 민사소송법상의 감정제도가 이용되고 있다.

525) 특허법 제67조 제2항.

526) 특허법 제65조 제2항.

527) Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009.

나. 항고절차

항고심인 연방특허법원 항고부의 경우, 출원거절결정, 특허의 유지, 취소, 감축결정에 대한 항고, 특허법 제130조, 제131조, 제133조의 결정에 대한 항고에 대해서는 법률계 구성원 1명과 기술계 구성원 3명(그 중 1 명은 재판장)의 합의체⁵²⁸⁾, 특허법 제23조 제4항, 제50조 제1항의 결정에 대한 항고에 대해서는 법률계 구성원 1명(재판장)과 기술계 구성원 2명의 합의체, 그리고 특허법 제31조 제5항의 결정에 대한 항고에 대해서는 법률계 구성원 2명(그 중 1 인은 재판장)과 기술계 구성원 1명의 합의체에 의하여 심리된다. 기타 항고에 대해서는 법률계 구성원 3명의 합의체로 진행된다(특허법 제67조 제1항).

법률 항고심인 연방통상대법원(BGH)에서는 5명의 직업법관의 합의체에 의해 심리 판단하며, 이것은 법률심이다.

528) 이와 같은 짝수 명(4명)에 의한 합의체이지만, 평결의 경우 가부동수인 경우에는 재판장의 의견에 따르도록 한다(특허법 제70조 제2항).

제4절 독일 특허소송에서 전문가 활용 제도의 평가와 시사점



독일법상 민사재판 절차에서 전문가가 참여하는 절차는 민사소송 일반과 협의의 특허소송으로 구분하여 검토할 필요가 있다. 전자에는 감정(지식재산 침해소송 소송 포함), 전문가 단체의 지식이용, 사감정과 참심제(명예직 판사)가 해당하고, 후자에는 연방특허법원의 특허무효절차에 기술계 구성원이 심리판단에 참여한다는 점에서 다른 국가와 차이가 있다.

독일은 영미법 국가와는 달리 당사자가 선임하는 전문가에게 법정에서 증언하는 것을 허용하지 않고, 당사자가 선임한 전문가의 의견서를 제출하는 것은 금지하지 않지만 당사자 본인의 진술서 이상의 증명력을 인정하지 않는다고 한다. 따라서 독일 특허소송에서 전문가 활용은 제한적일 수밖에 없는 것으로 생각한다. 또한 독일은 전문가를 합의체의 구성원, 판사의 조언자(Berater), 조언기관으로서 전문적 문제에 대해서 조언을 하거나 재판심리의 과정 전반, 경우에 따라서는 합의나 판결의 작성 단계에 전문가를 활용하는 제도에 대해서는 소극적이다.

입법론으로 재판절차에서 전문가를 활용하는 제도를 도입할 것을 제창하는 견해도 있다.⁵²⁹⁾ 이 입법론에 대해서는 감정사항의 작성, 감정인 선임의 용이, 전문적 문제나 감정의견에 대한 정확한 파악의 가능 등을 이유에서 긍정적인 평가도 존재하지만,⁵³⁰⁾ 비판적 입장도 적지 않다. 우선, 적절한 전문가 확보가 물리적, 경제적으로 불가능하다. 또한 합의에 참여를 인정하는 경우에는 그 절차가 불투명하기 때문에 당사자에 의한 통제가 불가능하므로, 독일기본법상 보장되어야 하는 법적신문청구권(GG 제103조 제1항)이 저해될 우려와 전문가인 조언자의 의견이 과대평가 될 위험성이 제기되고 있다.⁵³¹⁾ 다만, 이러한 비판에 대해서는 전문가인 조언자의 역할을 구두변론과 준비절차에 한정하면 절차의 투명성을 해치거나 전문가의 의견이 과대평가되는 위험을 방지할

529) Helmet Pieper, Perspektiven des Gerichtsgutachtens - Der Sachverständigenbeweis im Rechtspflege - Vereinfachungsgesetz, WiVerw 1981, 41, 52

530) Franzki, Das Sachverständige - Diener oder Herr des Richters? DRiZ 1991, 314, 316.

531) Olzen, Das Verhältnis von Richtern und Sachverständigen im Zivilprozeß unter besonder Berücksichtigung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung, ZZP 93(1980), 83, 85.

수 있고, 만일 구두변론 종결 후 전문가의 조언이 필요하게 된 경우에는 변론재개 등의 방법을 통하여 당사자에게 조언 내용을 고지할 수 있는 기회를 보장하면 충분하다는 반론도 존재한다.⁵³²⁾

우리나라의 경우 법원은 소송관계를 분명하게 하거나 증거조사 등 소송절차를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 전문심리위원과 같은 전문 조언자를 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있지만, 독일의 법원은 특수하고 복잡한 사안의 경우에도 침해소송은 법원이 주도하는 감정제도를 통하여 특허무효소송은 기술계 판사의 활용을 통하여 전문성 문제를 해결하고 있다.

민사소송절차(침해소송)에서 전문가의 역할이 미국과 독일 법제가 차이가 있는 것은 민사소송 절차 체계의 목적 차이에 기인한다. 미국의 민사소송의 경우 구체적 법적 분쟁의 해결이 주목적이지만, 독일의 민사소송의 목적은 구체적 사법 판단에 구체적 법적 상황에 대한 평가에 있고 독일 법관은 사실 및 법리 판단을 정당화하는 형식적 의견을 구체화할 수 있는 보고를 필요로 한다.⁵³³⁾

게다가 독일 특허소송에서의 전문가 활용이 활성화되지 않은 이유는 법관과 법원의 전문성 강화에 있다. 특허권 침해소송을 담당하는 독일 판사는 일반적으로 감정인의 조력 없이 당사자의 주장을 판단할 수 있는 경우에는 감정인을 선임하지 않고 재판을 진행한다.⁵³⁴⁾ 연방특허법원의 경우 2017년 현재 113명의 소속 법관 가운데 이공계열의 배경을 가진 ‘기술판사’가 상당수 있다. 이들 기술판사가 직접 사건을 담당하기 때문에 외부 전문가를 소송에 참여시켜야 할 필요성이 다른 나라보다 상대적으로 적은 것으로 보인다. 또한 독일 법원은 특허권침해사건을 특허사건에 많은 경험을 가지고 있는 판사가 속해있는 ‘특별 특허재판부’에 배당한다고 한다. 무효절차에서는 법원이 선임한 전문가는 실질적으로 중요성이 없다.⁵³⁵⁾ 왜냐하면 그 절차는 법률전문판사와 기술계 판사로 구성된 재판부가 심리를 진행하기 때문이다. 독일 특허소송은 판사가 주도를 하고 오직 1인의 감정인만을 허용하는 체계는 오직 하나의 해답이 존재하는 경우에는 미국 전문가 활용 제도에 비하여 매우 효율적이라고 평가할 수 있을 것이다.⁵³⁶⁾ 침해

532) Pieper/Breunung/Stahlmann, Sachverständige im Zivilprozess, 1982, S.63 ff.

533) Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 597.

534) BGH GRUR 2005, 569 - Blasfolienherstellung.

535) Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 597.

소송에서도 법원이 감정인을 선임할지의 여부는 쟁점이 되는 기술적인 문제의 난이도에 달려있는데, 감정인의 도움을 받아야 하는 경우에는 감정인을 선임하지만 그 빈도는 법원마다 차이가 있다. 침해소송에서 법원이 선임한 감정인은 균등론 관련 특허권 침해 사건에서 증거를 제공하기 위하여 주로 활용되는데,⁵³⁷⁾ Düsseldorf 지방법원에서는 침해사건의 5-10%만이 감정인이 활용된다고 한다.⁵³⁸⁾ 대법원 판례에 의하면, 청구범위 해석이나 균등론의 적용에 관한 문제는 순수한 법적 문제(legal question)에 해당한다고 한다.⁵³⁹⁾

현행 기술심리관 제도만으로는 현재 특허법원을 구성하고 있는 순수 법률판사가 기술심리관의 기술적 의견을 자유심증의 원인으로 삼기에 족할 정도로 부족한 기술적인 지식과 경험을 보충받을 수 있을지 의문을 제기하면서, 법원조직법을 개정하여 독일과 마찬가지로 특허법원에 기술전문판사 제도를 도입하는 것을 검토할 필요가 있다는 주장도 있다. 물론 특허법원이 관할하고 있는 사건 중 독일 연방특허법원과 마찬가지로 협의의 특허소송 즉, 특허와 실용신안 등 기술분야의 무효심결소송 등에 제한적으로 기술계 법관을 재판부로 구성하는 것도 입법론적으로 검토할 수 있을 것이다.

그런데 우리나라는 전 세계에서 두 번째로 특허법원을 창설하였는데, 창설 후 특허법원은 양적으로나 질적으로 비약적인 발전을 이루었다.⁵⁴⁰⁾ 특허법원은 20여년 동안 쌓은 전문성을 기반으로 충실한 사실심리를 특허권 등의 분쟁을 조기에 해결할 능력을 갖추고 있고, 게다가 특허소송의 기술적 쟁점에 대응을 위하여 기술심리관의 보강, 증인신문이나 감정인 내지 전문심리위원 등을 통하여 전문성을 강화하고, 사실심리를 치밀하게 함으로써 특허사건의 기술성과 전문성, 신속한 권리구제의 문제를 해결할 수

536) Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 605.

537) Thomas Kühnen & Frank D. Peterreins, *Patent Litigation Proceedings in Germany* (Sixth Ed.), Carl Heymanns Verlag, 2013, p. 561.

538) Maxeiner, James R., *The Expert in U.S. and German Patent Litigation*, IIC 1991, 595, 597.

539) BGH GRUR 2006, 314 - Stapeltrockner.

540) 법원조직법 개정법률(법률 제13522호)에 따라 전국 23개원의 고등법원 및 지방법원 합의부에서 관할하고 있는 특허권 등에 관한 침해소송의 항소심 관할이 특허법원의 전속관할로 되었는데, 3개의 재판부와 10명의 법관으로 시작하여 2017년 현재 5개의 재판부에 17명의 법관이 근무하고 있으며, 법관의 근무기간도 6년까지로 연장되었다. 기술심리관·조사관도 당초 9명에서 21명으로 증원되었다(2017. 11. 기준 서울중앙지법 11인, 특허법원에 23명의 기술조사관이 배치되어 있다. 침해소송 1심을 담당하는 지방법원 중 서울은 이미 인적 자원이 충분히 구비된 상태이고, 대원은 특허법원의 인적 자원을 활용할 수 있을 것이다. 대구, 부산, 광주에는 아직 시스템이 구비되어 있지 않은 상태이나, 기술조사관이 배치된 법원에 조사촉탁하거나, 감정, 전문심리위원 제도 활용 등 다양한 방법을 통해 자체적으로 침해소송을 담당할 수 있을 것이다.).

있을 것이다.

나아가 우리나라의 경우 특허법원의 설립 과정에서 독일의 기술판사제도의 도입을 통한 특허법원의 전문성 제고가 주장되었으나 결국 무산되었다. 다만, 최근 로스쿨과 연계해 보면 공학적 배경과 지식재산권법의 전공지식을 겸비한 법조인의 배출로 인해 사실상으로 기술판사제도가 저절로 도입되는 효과가 달성될 수 있을 것으로 기대된다.⁵⁴¹⁾ 즉, 기술판사제도를 공식화하지 않더라도 특허사건을 전담하는 특허법원에 기술판사의 자질을 갖춘 인재들로 채워지면, 특허사건의 전문성이 제고될 수 있고, 특허소송에서 전문가 활용을 법관이 주도하는 현행 법제에서 발생할 수 있는 문제점을 최소화할 수 있으리라 생각한다.

541) 김원오, “특허심판제도와 그 운영을 둘러싼 쟁점과 과제”, 법학연구, 제13집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2010.08, 152-153면.

제8장

특허소송에 전문심리위원의 활용에 관한 서면 인터뷰



제1절 응답자



특허소송에의 경험이 많은 현직 (부장)판사의 의견을 듣기 위하여, 서울중앙법원 및 특허법원에서 2019년 3월 당시 근무하고 있거나 이전에 근무한 바가 있는 현직 (부장)판사들 12명에게 서면인터뷰를 청하였으며, 그 중 10명(A-J)이 답변을 하였고, 추가적으로 1명(X)은 구체적인 질문에는 답하지 않고 총평적인 의견만 제시하였다.

제2절 설문설계



일본에서 유사한 설문이 진행된 바가 있으며, 그 설문조사문항을 기초로 하면서 그 내용을 수정, 보완하여 설문문항을 작성하였다.

제3절 설문문항 및 답변



전문가의 지식을 소송에 활용하는 방법으로 미국은 주로 전문가 증인(expert witness)제도를, 대륙법계 국가는 주로 감정제도를 활용하고 있다. 우리나라는 법관이 외부 전문가의 도움을 받기 위한 방법으로 기본적으로 감정제도를 두면서, 2007년 민사소송법 개정을 통해 일본의 ‘전문위원’제도를 참고한 ‘전문심리위원’제도를 도입하여 운용하고 있다.

1. 귀하의 경험 및 관측에 따르면, 특허소송에서 전문심리위원이 활용되는 빈도가 다음의 어느 정도라고 생각하십니까?

- ① 100건 중 2건 이하 (A, C, X⁵⁴²⁾)
- ② 100건 중 3-5건 (B, D, E, G, I, J)
- ③ 100건 중 6-10건 (F)
- ④ 100건 중 11-20건 (H)
- ⑤ 100건 중 21건 이상 ()

I: 재판부에 따라 편차가 매우 심한 편임. 일률적으로 말할 수 없음. 본인의 경우 전문심리위원 활용이 필요하다고 인정되는 사건에서는 적극적으로 활용하는 편임. 다만, 내부 기술전문가(기술심리관, 기술조사관)들의 도움을 받을 수 있으므로, 전문심리위원이 필요한 사안이 그리 많지는 않음.

X: 특허법원의 기술심리관, 서울중앙지방법원의 기술조사관 등이 본연의 역할을 수행함으로써 인해 민사소송법상 전문심리위원을 활용하지 않는 이유이기도 함.

○ 평가

- 특허소송에서 전문심리위원이 활용되는 비율은 5% 이하인 것으로 추측됨
- 일본에서는 제도 도입 초기에는 전문위원 제도의 운용 실적이 미미하였지만 현재는 지적재산고등재판소가 처리하는 사건의 약 10% 정도가 전문위원이 참여하여 심리·판결

542) 모든 문항에 답을 하지는 않았으나, 본인의 경험 및 의견을 개진한 응답자.

에 이르게 되는 것으로 추산된다고 함.⁵⁴³⁾ 지적재산고등재판소는 매년 특허심결취소소송 사건과 특허침해소송의 항소심을 합하여 대략 500건을 전후하여 심리하고 있고 그 중 50건 정도에 전문심리위원이 참여함. 전문위원은 기술적 쟁점이 있는 소송에서 활용되고 법률적 쟁점만 있는 소송에는 참여하지 않기 때문에 상표분쟁에는 관여하지 않음. 순수 기술계 사건만의 정확한 통계는 존재하지 않으나 순수 기술계 사건의 심결취소소송에서는 전문위원이 참여하는 비율이 상당하다는 것을 추측할 수 있음.

- 독일 Düsseldorf 지방법원에서는 특허권 침해사건의 5-10%만에서 감정인이 활용된다고 함.⁵⁴⁴⁾
- 우리 법원에서 감정인을 활용하는 비율이 전문심리위원을 활용하는 비율보다 높을 것이 예상됨. 그렇다면, 우리 법원은 현행보다 혁명적 또는 적극적으로 전문심리위원의 활용비율을 높이기 위하여 노력할 필요는 없고 현행보다 약간 더 높일 필요성을 인지하는 정도가 적절할 것으로 생각됨.
- 기술문제에 대해서는 일반적으로는 기술심리관, 기술조사관의 조력을 활용하되, 해당 기술이 특정전문가에게만 익숙한 것인 경우, 사회적 파급효과가 큰 경우 등 특별한 경우에 전문심리위원을 활용하는 체계가 바람직함.

2. 전문심리위원을 활용하지 않게 되는 아래의 이유 중 중요한 것 3개만 선택한다면 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 지금까지 활용하지 않았던 경험의 관성, ② 전문심리위원에 대한 신뢰감 부족, ③ 심리기간의 장기화, ④ 소송비용의 증가, ⑤ 소송의 규모(가치)가 적음, ⑥ 전문심리위원보다는 감정인이 더 효율적이라는 점, ⑦ 전문심리위원제도에 대한 이해 부족
() - () - ()

- A: 2-3-6
B: 1-7-2
C: 1-2-3
D: 3-1-5
E: 1-3-5
F: 3-1-2
G: 6

543) 特許庁 (一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, “日本の知的財産高等裁判所” (2013) 15頁.

544) James R. Maxeiner, *The Expert in U.S. and German Patent Litigation*, IIC 1991, 595, 597.

H: 1-6-3

I: 1-2-3

J: 1-2-6

A: 지재재판부에 배속되어 있는 기술조사관들의 도움을 받기 때문에 전문심리위원의 활용도가 낮은 것이 가장 큰 이유임.

I: 전문심리위원이 많이 활용되지 않는 이유는 ① 재판부에서 이를 해당 사건에 맞게 활용하는 능력과 테크닉이 부족한 점, ② 해당 사안에 맞는 적당한 전문심리위원을 찾기 어려운 점, ③ 전문심리위원이 기술에 관하여는 해박하지만 소송에 관한 이해가 부족하여 심리에 도움을 주지 못하는 경우가 발생하는 점, ④ 전문심리위원을 활용하게 되면 심리기간이 장기화되어 재판부에서 활용하는 데에 주저하는 점 등에 있음.

○ 평가

- 지금까지 활용하지 않았던 경험의 관성(①)을 가장 중요한 저해요인 중 하나로 인식함 (8명 응답)
- 심리기간의 장기화(③)를 가장 중요한 저해요인 중 하나로 인식함(7명 응답)
- 양 당사자가 심리기간을 매우 중요하게 생각한다는 점을 감안하면 판사들이 양 당사자의 인식을 이해, 공유하고 있다고 생각됨
- 새로운 제도가 정착되기까지는 별도의 노력 및/또는 약간의 기간이 필요할 것임. 그 기간을 단축하기 위하여 법원 내에서 교육, 홍보의 작업 및 나아가 관련 규칙의 정립 등의 작업을 수행해야 할 것임
- 전문심리위원에 대한 신뢰도가 낮다는 점(②)이 6명에 의하여 지적됨. 향후 전문심리위원의 신뢰도를 제고하는 방안을 강구하여야 함. 그 방안 중 가장 효율적인 것은 양 당사자가 협의하여 전문심리위원을 결정하도록 법원이 명령하는 것임. 양 당사자가 자체적으로 선정하였으므로, 신뢰도 문제가 해결될 것으로 생각됨
- 다만, 일본에서는 비상근 공무원으로서의 전문위원을 미리 지정하고 그 명부 중에서 적절한 후보자를 선임함⁵⁴⁵⁾
- 한편, 전문심리위원들에게 특허소송에 대하여 어떻게 ‘교육’시킬 것인지에 대한 진지한 고민이 필요함

545) 전문위원 구성은 다양한 직업별, 연령별로 분포되어 있다. 사안에 따라 최첨단 전문가가 필요한 경우도 있지만 당업자의 눈높이를 이유로 오히려 최첨단 전문가를 배제해야 하는 경우도 있을 수 있다. 예컨대 진보성은 출원 당시 당업자의 눈높이를 기준으로 이루어져야 한다는 점에 비추어 무효심판에 대한 심결취소소송에서 진보성이 문제가 되는 경우에는 출원 당시의 당업자(무효심판은 특허권의 존속기간이 만료된 이후에도 청구될 수 있다는 점에 비추어 수십년 전의 통상의 기술자가 될 수도 있고 이 경우는 연령대가 높은 전문위원이 적임자가

3. 귀하는 가까운 장래에 전문심리위원을 활용할 의사가 있으십니까?

예 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), 아니오 ()

○ 평가

- 전문심리위원을 잘 활용하여 향후 재판의 전문성, 신뢰성을 높일 수 있다는 점에 대하여 응답자 전원이 동일한 믿음을 가지고 있음

4. 특허소송에 있어서 전문심리위원 제도가 활용되고 있지 못하는 가장 큰 원인은 무엇이라고 생각하십니까? (2개 선택 가능)

제도 자체에 대해 잘 알지 못함 (B, H)

전문심리위원의 설명이나 의견은 바로 증거가 되지 못한다는 법리상 제약 (C, J)

당사자가 전문심리위원 이용에 대해 반대 (A, E, H)

적절한 전문심리위원을 확보하기가 어려움 (A, C, D, F, G, I, J, X)

소송기간의 장기화 (B, D, E, F, I)

A: 전술한 바와 같이 지재재판부로서는 기술조사관들의 도움을 받기 때문에 전문심리위원의 활용도가 낮은 것이 가장 큰 이유임.

G: 주심판사님의 업무 부담이 크다는 점이 또 다른 이유임. 전문심리위원이 특허법이나 특허소송에 대하여 잘 알지 못하기에 이에 대한 별도의 설명이 필요하고, 이 경우 진보성의 판단을 위하여 다양한 방식으로 질문지를 작성하여야 하는 등(단순히 진보성에 대한 견해를 묻기는 어려움) 업무 부담이 많게 됨

X: 특허는 구체적이고 특수한 기술에 관한 사안이 많고, 경우에 따라 통상 기술자 수준 자체가 상당히 높은 경우가 있어서 전문심리위원의 구체적 이력과 경험을 알지 못한 상태에서 심리위원을 선정하는 데에는 한계가 있음.

○ 평가

- 적절한 전문심리위원을 확보하기가 어렵다는 점에 대하여 대부분 응답자가 동일한 고충을 피력함. 이 문제를 해결하는 가장 효율적인 방안은 양 당사자에게 최적임 전문심

될 수 있다)를 선임하는 것이 바람직할 수 있다.

리위원을 협의하여 선정하도록 명령하는 것임. X응답자의 경험에 의하면, 그 명령에 따라 전문심리위원이 선정되지 않은 적이 없었다고 함. 즉, 법원이 스스로 최적임 전문심리위원을 선정하기 위하여 수고할 것이 아니라 양 당사자가 자율적으로 선정하도록 유도하여야 함

- 전문심리위원의 활용이 소송을 지연시킬 부작용을 4명이 우려하였음. 그러므로, 소송의 지연을 초래하지 않는 선에서의 전문심리위원의 활용이 필요함. 특히, 소송가액이 작고 양 당사자가 장기간의 소송을 원하지 않는 경우 전문심리위원의 활용은 자제되어야 할 것임
- 전문심리위원의 활용도를 높이기 위해서는 전문심리위원이 특허소송에 대하여 제대로 이해하는 것이 필요함. 그 이해도 제고의 방안을 다각도로 모색해야 함. 예를 들어, 이미 특허제도에 익숙한 특허변호사, 변리사를 활용하는 방안, 전문심리위원으로의 역할을 경험한 자를 다시 활용하는 방안 등이 연구될 수 있을 것임

5. 귀하는 전문기술사항에 대해 외부 전문가의 도움을 받을 필요가 있다고 판단되는 사건에서 전문심리위원과 감정인 중 일반적으로는 누가 더 효율적이라고 생각하십니까?

전문심리위원 (A, B, C, D), 감정인 (E, F, G, J)

H: 주어진 상황에 따라 매우 다름

I: 전문심리위원이나 감정인이나 이를 활용하게 되면, 심리기간이 늘어나고 재판부의 업무가 가중하게 되어 어느 것도 효율적이지는 않음. 양자를 상대적으로 비교해보더라도 어느 것이 더 효율적이라고 보이지는 않음. 다만, 사안에 따라서 전문심리위원이 적합한 사건이 있고, 감정이 더 적합한 사건이 있음.

전문심리위원은 의견서를 제출할 뿐만 아니라 법정에 출석하여 재판부 및 당사자와 함께 해당 기술에 대한 이해, 통상의 기술자의 기술수준, 용이 도달 여부 등에 관하여 충분한 논의를 할 수 있는 장점이 있음. 이를 통하여 재판부가 심증을 형성하는 데에 많은 도움을 줄 수 있음. 다만, 전문심리위원의 진술은 증거로 채택할 수 없는 한계가 있음.

이에 비하여 감정의 경우에는 이를 증거로 사용할 수 있는 장점이 있음. 하지만 감정인은 법정에 출석하지 아니하므로, 법정중심의 재판을 구현하고 법정에서 재판부가 심

증을 형성하는 데에는 한계가 있음. 다만, 감정인을 소환하여 증인으로 신문하는 경우에는 많은 도움을 줄 수 있음. 안타깝게도 감정인들은 법정 출석을 꺼리는 경향이 다소 있음.

○ 평가

- 위 4:4 답변은 주어진 사안에 따라 법원이 전문심리위원 또는 감정인 중 적절히 선택할 수 있을 것임을 보여주고 있음
- 아직까지 감정인의 활용도에 비해서 전문심리위원의 활용도가 낮음에도 불구하고 4:4의 답변이 나온 것은 비교적 새롭게 활용되는 전문심리위원에 대한 기대를 표시한 것이라고 생각됨
- 전문심리위원의 의견에 대하여 양 당사자가 질문(반박)을 할 수 있도록 하고 그 의견을 증거로 인정하는 제도의 도입이 필요함

6. 귀하는 손해배상액 산정에 대해 외부 전문가의 도움을 받을 필요가 있다고 판단되는 사건에서 전문심리위원과 감정인 중 일반적으로는 누가 더 효율적이라고 생각하십니까?

전문심리위원 (A, B), 감정인 (C, D, E, F, I, J)

G: 현재 손해배상액 산정을 전문적으로 할 수 있는 기관은 없는 것으로 알고 있음. 둘 중 어느 방법도 타당하다고 보이지 않음. 외국과 같이 전문적인 손해배상액 산정 기관이 필요하다고 보여짐

H: 주어진 상황에 따라 매우 다름

○ 평가

- 손해배상액 산정에서는 감정인을 더 중요하게 보고, 기술사항 이해에서는 전문심리위원을 더 중요하게 보는 것으로 이해됨
- 손해배상액 산정의 전문가가 태부족하나, 회계사회 등에서 특허소송에서의 손해배상액 산정에 대한 감정인 또는 전문심리위원으로서의 역할에 관심을 보이므로 향후 손해배상액 산정의 전문가 그룹이 작게라도 형성될 것으로 기대됨

7. 전문심리위원이 법원에 도움을 주기에 가장 적합한 쟁점은 다음 중 무엇이라고 생각하십니까?

손해배상액 산정 (A), 진보성 판단과 관련된 기술사항 (A, D, E, I, J), 대상 발명의 이해 (B, C, E, G, I), 관련 기술의 이해 (B, E, F, G, H, I)

○ 평가

- 전문심리위원을 기술전문가로 상정하고, 손해배상액 산정의 전문가로 상정하지 않는 경향을 보임. 특허법원에서 이미 선정한 전문심리위원 대부분이 기술전문가인 점이 영향을 미쳤을 것으로 추측됨
- 손해배상액 산정의 장면에서도 전문심리위원이 충분히 활용될 수 있을 것임
- 일본에서는 화해의 장면에서도 전문위원을 활용하며, 화해에 전문위원이 참여하는 경우는 예컨대 화해의 전제가 되는 사실관계 등을 결정하는 과정에서 전문지식에 근거한 설명이 필요한 경우나 화해 조항이 전문적 내용과 관련이 있는 경우 실효적인 화해조항의 작성을 위해 전문위원의 참여를 구하는 경우가 있다고 함⁵⁴⁶⁾

8. 전문심리위원에게 부여하기에 가장 적합한 작업은 무엇입니까?

쟁점정리 (A, C), 증거조사 (B), 화해의 유도 (G), 기타 ()

E: 배경기술 및 쟁점기술의 설명, 쟁점정리는 변론에서 법관에 의해 이루어져야 하는 소송지휘사항이고, 증거조사 역시 법관에 의해 이루어지는 증거에 대한 조사절차이므로 전문심리위원이 법적으로 수행할 수 없는 사항임. 다만 정리된 쟁점이나 제출된 증거에 대한 검토 및 의견제출 정도는 가능하겠음.

F: 관련 기술의 내용, 발전 경향과 속도를 확인하는 심리에 가장 적합하고, 경우에 따라서는 이를 통해 해당 사건의 구체적 쟁점정리나 화해의 유도에도 기여할 수 있다고 생각됨.

H: 기술적 쟁점에 관한 이해 조력

I: 전문심리위원은 당해발명 또는 선행발명의 이해, 통상의 기술자의 기술수준의 이해, 용이도출여부의 판단 등에 많은 도움을 줄 수 있음

J: 특정한 기술적 쟁점에 대한 의견 조회

546) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 32, 36頁.

○ 평가

- 전문심리위원이 화해의 유도 등 지나치게 적극적인 역할을 할 것으로 기대하지는 않는 것으로 보임
- 일본에서는 전문위원의 쟁점정리에 있어서의 역할을 중요하게 보는데 반해 우리의 경우 기술이해에 있어서의 역할을 중요하게 봄
- 법관이 쟁점을 정리하거나 증거를 조사함에 있어서 전문심리위원의 전문성을 활용할 수 있을 것임

9. 전문심리위원을 활용하게 된 경위는 다음 중 어떠하였습니까?

법원의 판단 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), 원고의 희망 (), 피고의 희망 (), 원피고 쌍방의 희망 (B, G), 기타 ()

○ 평가

- 한 쪽 당사자의 희망만으로 전문심리위원이 지정되어서는 아니된다고 보는 태도가 일반적임
- 가장 중요하게는 법원이 전문심리위원의 조력을 받을 것인지에 대해 판단하는 바임
- 그 외 양 당사자가 희망하는 경우, 사안에 따라, 전문심리위원의 활용에 대하여 법원이 결정할 것임
- 즉, 양 당사자가 희망한다고 무조건 전문심리위원을 지정하는 것은 아님
- 양 당사자가 반대하는 경우에도 법원이 재량으로 지정할 수 있을 것임
- 미국에서는 법원이 법원지정전문가(Court-Appointed Experts)를 지정하는 것은 법원의 고유한 권한이며,⁵⁴⁷⁾ 법원은 양 당사자가 제안한 자 중 선정할 수도 있고, 법원이 재량으로 선정할 수도 있음.⁵⁴⁸⁾

10. 전문심리위원을 선임하는 경위는 다음 중 어떤 것이 가장 적합하다고 생각하십니까?

법원이 단수 후보자 제시 (D, G), 법원이 제시한 복수의 후보자 중에서 당사자가 선택 (A, B, E, F, H), 당사자가 추천 (J), 학회의 추천 (), 기타 ()

C: 법원이 단수 후보자를 제시하되, 양 당사자에게 의견제출기회 부여

547) United States v. Green, 544 F.2d 138, 145 (3d Cir. 1976) (“[T]he inherent power of a trial judge to appoint an expert of his own choosing is clear.”).

548) Fed. R. Evid. 706(a).

X: 쌍방 당사자에게 해당 분야 전문가 선정을 협의하도록 요구하여 전문가 선정 후 '감정'절차를 진행하는 방식을 선호했음. 전문가 선정을 요청한 경우 이를 거부하거나 선정 협의가 이루어지지 않은 적은 없었음.

I: 당사자로부터 복수의 추천을 받고 상대방 당사자의 의견을 들은 다음 법원이 결정함.

○ 평가

- 전문심리위원의 풀이 확보된 경우, 법원이 3명의 전문심리위원을 제시하고 당사자는 그 중 1명을 제척할 수 있도록 하는 등의 절차를 진행할 수 있을 것임
- 전문심리위원을 검색, 섭외하는 것이 어려운 경우, 양 당사자에게 전문심리위원을 협의하여 선정하도록 명령하는 방안이 매우 효율적일 것으로 생각됨
- 양 당사자가 협의하여 복수의 대상자를 제시하고 그 중 법원이 한 명을 선택하는 것이 법원의 입장에서 가장 바람직해 보이나 양 당사자 입장에서는 1명을 협의하기도 쉽지 않은데, 복수 명을 협의하기는 더욱 어렵다고 불평을 토로할 수도 있을 것임.

11. 전문심리위원이 소송에서 실제로 한 역할은 다음 중 무엇입니까? (복수 선택 가능)

기술적 사안에 대한 설명 (B, D, E, F, G, H, I, J)

법원의 질문에 대한 답변 (A, B, C, E, F, G, H, I, J)

문헌제시 (G)

쟁점정리 (조언, 의견, 기타) (A, E)

증거조사 (조언, 의견, 기타) (E)

감정사항에 관해 (조언, 의견, 기타) (B, I)

감정인에 대해 (조언, 의견, 기타) ()

화해에 관해 (조언, 의견, 기타) ()

간이감정적인 의견 개진 (A, B, D, F, I)

기타 ()

○ 평가

- 응답자 대부분은 전문심리위원을 기술전문가로 상정하는 태도를 보임
- 법원의 의문사항에 대해 답변하는 역할 및 간이감정적인 의견개진을 중요하게 보는 것으로 생각됨

- 판사가 의문을 가지는 사항에 대해 즉시 답변할 수 있는 전문가의 존재를 기대하는 것으로 생각됨
- 일본에서는 전문위원이 가장 중요하게 활용될 수 있는 장면을 ‘쟁점정리’로 설정하는데 반해,⁵⁴⁹⁾ 우리 법원에서는 전문심리위원을 쟁점정리의 장면에서 활용하는 바에 대한 인식이 부족함

12. 전문심리위원이 관여하여 좋은 점 (복수 선택 가능)

기술분야에서 전문적인 식견을 얻을 수 있음 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J)

공정하고 중립적임 (H, J)

쟁점이 명확해 짐 (B)

적절한 감정인의 선임에 있어서 역할을 담당함 (B)

감정사항의 검토에 있어서 역할을 담당함 (D, F, H, I)

심문의 내용, 방법 등이 충실해짐 (A, B, E)

화해에 있어서 역할을 담당함 ()

기타 ()

○ 평가

- 응답자 대부분은 전문심리위원을 기술전문가로 상정하는 태도를 보임. 그러나, 전문심리위원이 반드시 기술전문가일 필요는 없으며, 회계전문가, 특허법 전문가 등 다양한 전문가를 전문심리위원으로 활용할 수 있을 것임
- 감정인의 감정사항에 대하여 중복으로 검토하는 역할을 기대함. 중요소송에서 감정인과 전문심리위원을 중복적으로 활용하는 경우, 전문심리위원이 감정사항을 점검하는 역할을 수행할 수 있을 것임

13. 전문심리위원이 관여하여 나쁜 점 (복수 선택 가능)

제공된 기술적 식견이 편향되어 있음 ()

해당 기술에 대한 지식이 충분하지 않음 (C)

발언이 보충적 범위를 넘어 의견까지 개진하고 있음 ()

공정하고 중립적이지 않음 ()

549) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 32, 36頁.

변론주의, 당사자주의에 반하는 점이 있음 (A, B, C, D, E, F)

재판에서의 위치, 역할이 명확하지 않음 (A, B, E, G, J)

기타 ()

E: 당사자가 전문심리위원의 의견에 대해 의견을 밝힐 기회가 부여되지 않는 경우가 변론주의, 당사자주의에 반하는 점에 해당할 수 있음

G: 주심판사의 업무 증가

I: 전문심리위원들은 대부분 소송에 대한 이해가 부족하여 심리가 집중되지 못하고 산만해지는 경우가 발생함

J: 상당한 시간을 요하는 복잡한 사건에서는 기록 파악에 한계가 있는 것으로 보임-보수와 관련 있음

○ 평가

- 전문심리위원의 위치, 역할이 명확하지 않은 사안에 대해서는 굳이 전문심리위원을 활용하기 위하여 노력할 필요가 없음
- 전문심리위원제도가 변론주의, 당사자주의에 반하는 측면을 가지는 점은 그 제도의 태생적 한계임. 그러나, 그럼에도 불구하고 법원은 전문심리위원의 활용의 가능성, 필요성에 대하여는 근본적으로 동의하고 있음(설문3번에 대한 답변)
- 법원은 가급적 양 당사자가 전문심리위원의 의견에 대해 의견을 밝힐 기회를 부여하여야 할 것임
- 감정진술에 관한 민사소송법 제339조 제3항이 전문심리위원 진술에도 유추 적용될 수 있을 것임.⁵⁵⁰⁾
- 일본에서는 전문위원은 설명을 할 뿐 의견을 개진하지는 않는 제도로 운용하고 있지만, 의견과 설명의 구분이 모호하므로, 전문위원이 의견을 개진할 수 있도록 하고 그 의견에 대해 당사자의 반론기회를 보장하면서 적극적으로 활용하자는 견해가 있음⁵⁵¹⁾

14. 전문심리위원의 선임에 관한 전반적인 평가 (복수 선택 가능)

전문심리위원제도는 불필요함 ()

550) 민사소송법 제339조 제3항(“법원은 제1항 및 제2항에 따른 감정진술에 관하여 당사자에게 서면이나 말로써 의견을 진술할 기회를 주어야 한다.”).

551) 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012, 31頁.

전문심리위원의 역할은 단순히 식견을 보충하는 것이 아니라 적극적으로 의견을 진술할 수 있도록 해야 함 (A, B, J)

당사자가 이의가 없다면 전문심리위원을 감정인으로 하여 감정을 해도 좋다고 생각함 (B, F, J)

법원의 판단에 전문심리위원의 의견을 반영시켜도 좋다고 생각함 (B, D, F, G, J)
기타 ()

추가 의견

I: 전문심리위원 선정 및 활용의 구체적 방안을 개발할 필요가 있음.

B: 전문심리위원 제도는 과학기술의 급속한 발전과 고도 전문화(예컨대 유전공학)에 의하여 기존 기술심리관, 조사관으로는 커버할 수 없는 영역에 대한 보완책으로 적절함. 또한 감정인을 선정하는 경우도 감정인에 대한 견제 혹은 감정결과에 대한 이해의 정도를 높이기 위한 방안의 하나로 가치가 있음. 현재 전문심리위원의 보수가 너무 적어 주요 대학교수 등 전문인력에게 그 이상의 봉사를 요구하는 것은 무리인 점에서 역으로 그 신뢰도가 의심받는 소지를 제공하기도 함(보수증액 필요). 결국 과학 기술 문제의 경우, 전문심리위원과 기술심리관 혹은 조사관의 협업으로 좋은 결과를 가져올 수 있음. (이런 점에서 5항처럼 전문심리위원과 감정인을 택1하라는 질문은 다소 무리가 있음)

C: 전문심리위원이 필요한 사항의 경우 기술의 범위가 매우 좁거나 난해한 경우가 대부분인데, 이때 이에 부합하는 전문가 증인을 찾는 것이 쉽지 않고, 또한 찾는다고 하여 전문가 증인에게 지급하는 보수 등을 고려할 때, 충실한 답변을 기대하기 어려움. 따라서 현재와 같이 전문심리위원을 재판부의 판단에 대한 점검, 보조 또는 재판부 판단을 위한 제반사정에 대한 도움을 얻는 정도의 역할이 기대됨

E: 기술에 대한 더욱 세밀한 이해를 가능하게 하여 법관의 판단에 조력을 주는 역할이므로 필요한 제도라고 생각함. 다만 제시된 예시들은 모두 극단적이거나 현실적으로 어려운 내용들이라서 채택하기가 어려움

G: 전문심리위원 제도가 잘 운영되기 위하여서는 별도로 특허소송 등에 대한 교육이 함께 이루어져야 한다고 봄

H: 현행 정도가 바람직함

○ 평가

- 법원은 전문심리위원의 의견이 결과에 지나친 영향을 미치는 바를 우려하기 보다는 적극적 의견을 청취, 참고하는 것을 더 중요하게 봄
- 미국의 경우 배심재판으로 인하여 전문가 증언이 (비전문가인) 배심원의 평결에 미칠 영향을 우려하는 바가 크나, 우리의 경우 전문가인 법관이 전문심리위원의 의견에 휘둘리는 우려가 크지 않음. 그러므로, 법원은 전문심리위원의 적극적인 의견을 환영함

제4절 전문가 서면인터뷰의 응답에 대한 총평



1. 지금까지 법원이 특허소송에서 전문심리위원을 활용하여 온 비율은 (본 서면인터뷰에 따르면) 5% 미만인 것으로 추측됨.
2. 현실적으로는 특허소송에 전문심리위원을 활용한 역사가 길지 않음으로 인하여, 법원이 전문심리위원에 대해 충분한 신뢰를 가지지 못하고 있으나, 법원은 특허소송에서 전문심리위원을 활용하는 장점에 대하여 기대감을 가지고 향후 활용할 의사를 보임.
3. 현재 법원은 전문심리위원을 주로 ‘기술’전문가로 상정하고 있으나, 향후 활용범위는 회계전문가, 특허법 전문가 등 다른 분야에까지 넓어져야 할 것임.
4. 법원은 전문심리위원의 활용으로 인하여 소송이 지연될 것에 대하여 크게 우려함. 그러나, 쟁점정리의 장면에서 전문심리위원을 효율적으로 활용하는 경우 소송기간을 단축할 수도 있을 것임.
5. 법원이 전문심리위원의 활용비율을 높여야 한다는 의무감을 느낄 필요는 없다고 생각되며, 소송가액이 작고 양 당사자가 장기간의 소송을 원하지 않는 경우 전문심리위원을 활용할 필요가 없음.
6. 전문심리위원 제도에서 적절한 전문심리위원을 선정하는 것이 가장 중요한데, 법원이 전문심리위원을 미리 선정하고 그 풀 안에서 선정하는 제도보다는 주어진 사안에 따라 법원이 개별 사건에서 자체적으로 또는 양 당사자가 협의하여 전문심리위원을 선정하는 것이 더 바람직함. 미국의 특허소송에서 전문가를 선정함에 있어서 가장 중요하게 고려하는 요소는 신뢰도(credibility), 발표능력(teaching ability), 학문적 성취, 행동, 소통(communication)능력, 업무경험 등이었음.⁵⁵²⁾⁵⁵³⁾

552) Laura Hall, *Technical Experts in Patent Trials: A Psychological Perspective*, 39 AIPLA Q.J. 195, 201, table 1 (2011).

553) 용모(appearance), 진실함(honesty), 자신감(confidence) 등은 가장 덜 중요한 요소로 분류되었다.

7. 전문심리위원, 감정인 등을 충분히 활용하기 위해서는 그들의 보수를 인상하여야 함.⁵⁵⁴⁾
8. 중요한 소송에서는 감정인을 활용하면서도 추가로 전문심리위원을 선정하여 감정인의 감정결과를 확인하거나 감정결과에 이해도를 높이기 위하여 전문심리위원이 의미있게 활용될 수 있을 것임.
9. 법원은 전문심리위원이 적극적으로 의견을 개진하도록 허용하는 방안(적극활용 방안)과 재판부의 판단에 대한 점검, 보조에 그치게 하는 방안(소극활용 방안) 중 주어진 사안에 맞게 선택, 활용할 수 있을 것임.
10. 변론주의, 당사자주의에 조금이라도 더 충실하기 위하여, 법원은 양 당사자가 전문심리위원의 의견에 대해 반박할 수 있는 기회를 제공하기 위하여 노력하여야 함.
11. 전문심리위원의 의견에 대하여 양 당사자가 질문(반박)을 할 수 있도록 하고 그 의견을 증거로 인정하는 제도의 도입이 필요함.

554) 일본의 경우에도 전문위원을 대상으로 한 설문조사에서 보수가 만족스럽지 못하다는 점이 종종 불만사항으로 언급된다고 한다. 이원복, 미국과 일본 등 주요 국가의 특허소송에서의 전문가 의견 활용 제도 및 시사점, 국가지식재산위원회 보고서, 2017, 115면.

제9장

결론: 우리나라

특허소송에서의 전문가

활용에 관한 제언



I. 세계 최고품질 판결문을 위한 전문가 활용

지금까지 우리 법원은 특허소송의 판결문의 품질이라는 측면에서 큰 발전을 이루어 왔다. 그러나, 우리 법원은 지금까지의 그러한 발전에 만족하지 않고 미래의 더 큰 발전을 지향하는 것으로 관측된다. 특히, 특허소송은 국제적 측면을 가진다는 면에서 세계 최고수준의 법원과 경쟁을 하여야 한다. 예를 들어, 특허법원이 국제재판부 제도를 도입한 것도 그러한 경쟁을 감안한 결과인 것으로 이해된다. 2019년 3월 현재에도 쉘 컴의 표준필수특허권의 남용에 관한 소송이 서울고등법원과 미국 캘리포니아주 북부지방법원에 동시 계류 중이며, 전세계의 초미의 관심의 대상이 되고 있다.

우리 법원이 특허소송에서 세계 최고수준의 고품질 판결문을 생산하기 위해서는 전문가를 활용하는 절차, 방법 등에 대하여 더욱 깊은 고민을 하여야 할 것이다. “백지장도 맞들면 낫다”는데, 복잡한 특허소송에서 전문가의 조력은 판결의 품질을 높이는 데 크게 기여할 것이다. 매우 중요한 소송에서는 전문심리위원, 감정인 및 법정조언자를 3중으로 활용하는 경우도 예정된다. 기본적으로 법원은 판결의 품질을 제고하기 위하여 전문가의 조력을 받을 필요성에 대하여 공감하여야 한다. 다행히도, 서울중앙지방법원 및 특허법원에 근무하였거나 근무하고 있는 현직 (부장)판사들에 대한 서면인터뷰에 의하면, 응답 판사 모두가 전문가의 조력을 받을 필요성에 공감하며, 나아가 향후 더 적극적으로 조력을 받을 의사를 보이고 있다.

II. 신속, 저렴한 (특허)소송의 필요성

지연된 정의는 더 이상 정의가 아니다(Justice delayed, justice denied).⁵⁵⁵⁾ 비싼 정의도 더 이상 정의가 아니다.⁵⁵⁶⁾ 우리 특허소송에서 손해배상액의 평균이 1억원을 초과하지 않는다. 즉, 대부분의 특허소송은 소송가액이 크지 않고, 적용되는 법리도 반

555) David Schultz, "Justice Delayed, Justice Denied": The Fastest Gun in the East (or at Least on the Supreme Court), 16 Const. Comment, 213, 213 (1999) ("Justice delayed, justice denied" is an ancient legal maxim. Its impact has been profound ...").

556) Warren H. Pillsbury, Administrative Tribunals, 36 Harv. L. Rev. 405, 407 (1923) ("Delayed or expensive justice is often no justice at all.").

복적이고, 사안도 해당 사건에 특정적인(fact-specific) 것들이다. 그리고, 그러한 소송의 양 당사자가 가장 중요하게 생각하는 사안이 소송기간과 소송비용이다. 아이러니하게도 법원의 전문성보다도 소송기간 및 소송비용이 더 중요하다는 설문결과도 존재한다. 그런 점에서 법원은 대부분의 소송에서 소송기간 및 소송비용의 관리에 만전을 기하여야 하고, 그러한 소송에서 전문가 활용을 자제하여야 한다. 판결의 품질을 제고하기 위하여 전문가를 활용하여야 하는 측면과 소송기간 및 소송비용의 관리를 위하여 전문가를 활용하지 않아야 하는 측면의 양 측면을 비교형량하여 전문가 활용 여부에 대하여 결단을 내려야 하는 것이다. 특히, (자금이 넉넉하지 않은) 중소기업끼리의 특허소송에서는 기간 및 비용의 관리에 더욱 만전을 기하여야 하며, 그래서 자연스럽게 전문가 활용을 자제할 필요성이 더 높아진다.

III. 법률문제에 대한 전문가 활용의 확대

판사는 법률전문가이다. 그래서 법원은 전문가를 활용함에 있어서 사실관계 파악을 위하여 기술전문가, 손해배상전문가 등을 활용하여야 하는 필요성에 대하여는 쉽게 인정하면서도, 법률문제에 대하여 전문가의 의견을 구하는 데에는 익숙하지 않다. 이러한 태도는 변경되어야 한다.

미국 연방대법원은 법률문제만 다루며, 연방대법원 대법관이 미국에서 가장 뛰어난 법률가들이다. 그럼에도 불구하고, 그 법원은 거의 모든 사건에서 법정조언자의 의견을 청취한다. 대법관이 최고의 법률가이더라도, 세상의 수많은 법률 모두에 정통할 수도 없고, 그 법률과 관련된 사회, 산업의 실상을 세세히 알 수도 없고, 국민들의 의식의 변화도 항상 인식한다고 보기도 어렵다. 그러한 한계를 인정하고 미국 연방대법원은 법률문제에 대하여도 여러 법정조언자의 의견을 경청한 후, 판결을 선고하여 판결의 품질을 극대화 하는 것이다.

우리 법원도 자주는 아니더라도 중요 소송에서 가끔씩 법률문제에 대하여도 전문심리위원을 지정하거나, 법정조언자의 의견서를 초대하는 방식으로 해당 법률쟁점에 대한 전문가의 의견을 청취하여야 한다. 특히, 법정조언자 제도는 참여민주주의와도 부합

하는 것이며, 약한 자의 목소리를 듣는 중요한 창구로 활용된다.

IV. 법원의 전문성 강화 → 전문가 활용 불 필요

특허소송에서 전문가를 활용할 필요성이 높은 것은 특허소송이 어렵다는 점에도 기인하지만, 법원이 충분한 전문성을 갖추지 못하기 때문이기도 한다. 그런 점에서 법원의 전문성을 강화하여 (시간과 비용을 초래하는) 전문가 활용의 필요성을 낮출 필요가 있다. 독일에서는 특허소송에서 전문가 활용이 활성화되지 않은 이유가 법관과 법원의 전문성 때문이라는 관측이 있다. 특허권 침해소송을 담당하는 독일 판사는 일반적으로 감정인의 조력 없이 당사자의 주장을 판단할 수 있는 경우에는 감정인을 선임하지 않고 재판을 진행한다.⁵⁵⁷⁾ 독일에서 특허사건을 가장 많이 다루는 그래서 특허사건에의 전문성이 높은 Düsseldorf 지방법원은 침해사건의 5-10%에서만 감정인을 활용한다고 한다.⁵⁵⁸⁾

적임 판사의 인사(人事), 관할집중 등의 영향으로 우리 법원의 특허소송에의 전문성이 매우 높아진 것은 잘 알려진 사실이다. 그런 점에서는 전문가를 활용할 필요성이 예전보다는 조금 낮아졌다고도 볼 수 있다. 다른 한편, 세계 최고품질의 판결문을 생산하기 위해서는 전문가를 활용할 필요성이 여전히 상존한다고도 볼 수 있다. 향후, 우리 법원이 높아진 전문성을 바탕으로 (전문가의 도움이 없는) 효율적으로 소송을 처리하면서도, 필요한 사건에서는 전문가의 도움을 받아 세계 최고품질의 판결문을 생산하게 되기를 기대한다.

557) BGH GRUR 2005, 569 - Blasfolienherstellung.

558) Maxeiner, James R., The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991, 595, 597.

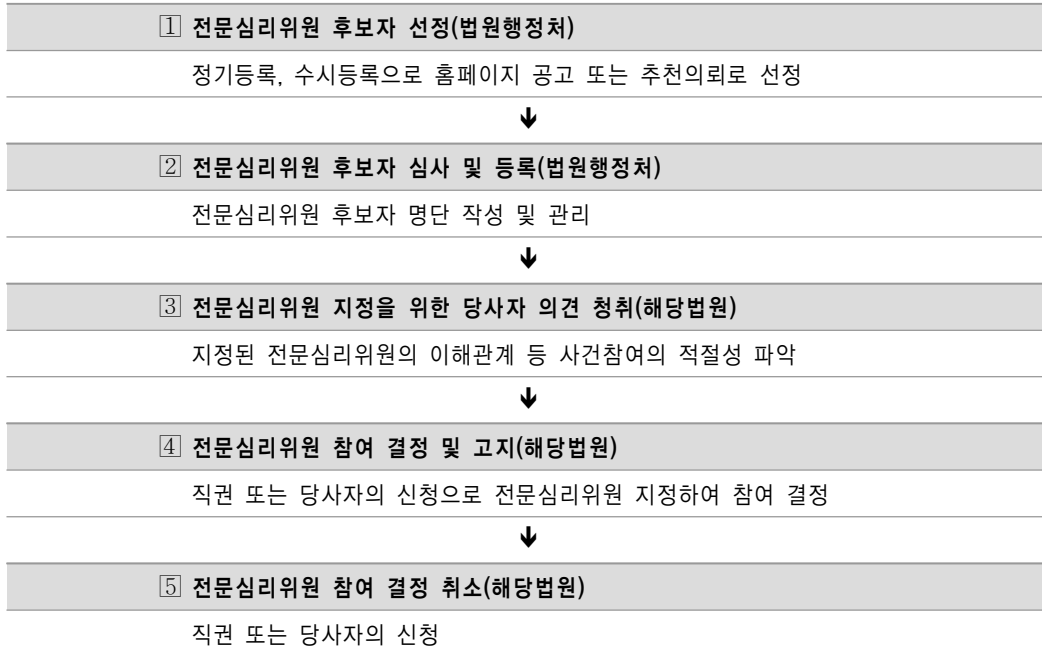
[별첨 1] 한일 전문(심리)위원회에 대한 민사소송법 조문비교

내용	한국	일본
참여	<p>제164조의2(전문심리위원의 참여)</p> <p>①법원은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차(증거조사·화해 등을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 제164조의4제1항에 따라 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다.</p> <p>②전문심리위원은 전문적인 지식을 필요로 하는 소송절차에서 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있다. 다만, 재판의 합의에는 참여할 수 없다.</p> <p>③전문심리위원은 기일에 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 직접 질문할 수 있다.</p> <p>④법원은 제2항에 따라 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.</p>	<p>(전문위원의 관여)</p> <p>제92조의2</p> <p>① 재판소는 쟁점, 증거의 정리 또는 소송절차의 진행에 관하여 필요한 사항의 협의를 함에 있어서, 소송관계를 명료하게 하고 또한 소송절차의 원활한 진행을 위해 필요하다고 인정할 때에는 당사자의 의견을 들어 결정으로 전문적인 식견에 근거한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 관여시킬 수 있다. 이 경우 전문위원의 설명은, 재판장이 서면에 의하거나 구두변론 또는 변론준비절차의 기일에 구두로 설명하게 하여야 한다.</p> <p>② 재판소는 증거조사를 함에 있어 소송관계 또는 증거조사의 결과의 취지를 명료하게 하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는, 당사자의 의견을 들어 결정으로 증거조사기일에서 전문적인 식견에 근거한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 관여시킬 수 있다. 이 경우 증인 또는 당사자 본인의 심문 또는 감정인 질문기일에 전문위원에게 설명을 하도록 할 때에는, 재판장은 당사자의 동의를 얻어 소송관계 또는 증거조사 결과의 취지를 명료하게 하기 위해 필요한 사항에 대해 전문위원이 증인, 당사자본인 또는 감정인에 대하여 직접 질문하는 것을 허락할 수 있다.</p> <p>③ 재판소는 화해를 시도함에 있어서 필요하다고 인정되는 때에는 당사자의 동의를 얻어 결정으로 당사자 쌍방이 입회할 수 있는 화해를 시도하는 기일에 전문적인 식견에 근거한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 관여시킬 수 있다.</p> <p>(음성 송수신에 의한 통화방법에 의한 전문위원의 관여)</p> <p>제92조의3</p> <p>재판소는 전 조 각 항의 규정에 의해 전문위원을 절차에 관여시킬 경우에 전문위원이 원격지에 거주하거나 그밖에 상당하다고 인정될 때에는 당사자의 의견을 들어 동 조 각 항 기일에 최고재판소규칙으로 정하는 바에 따라 재판소 및 당사</p>

내용	한국	일본
		자쌍방이 전문위원과 사이에서 음성의 송수신에 의해 동시에 통화할 수 있는 방법에 의해 전문위원에게 동 조 각항의 설명 또는 질문을 하도록 할 수 있다.
취소	제164조의3(전문심리위원 참여결정의 취소) ①법원은 상당하다고 인정하는 때에는 직권이나 당사자의 신청으로 제164조의2제1항에 따른 결정을 취소할 수 있다. ②제1항에도 불구하고 당사자가 합의로 제164조의2제1항에 따른 결정을 취소할 것을 신청하는 때에는 법원은 그 결정을 취소하여야 한다.	(전문위원의 관여 결정의 취소) 제92조의4 재판소는 상당하다고 인정되는 때에는 신청에 의하거나 직권으로 전문위원을 절차에 관여시키는 결정을 취소할 수 있다. 다만, 당사자쌍방의 신청이 있는 때에는 이를 취소하여야 한다.
지정	제164조의4(전문심리위원의 지정 등) ①법원은 제164조의2제1항에 따라 전문심리위원을 소송절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1인 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다. ②전문심리위원에게는 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다. ③전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.	(전문위원의 지정 및 임면 등) 제92조의5 ① 전문위원의 원수는 각 사건별로 1인 이상으로 한다. ② 제92조의 2의 규정에 의해 절차에 관여시키는 전문위원은 당사자의 의견을 들어 재판소가 각 사건에 대해 지정한다. ③ 전문위원은 비상근으로 하고, 그 임면에 관하여 필요한 사항은 최고재판소규칙으로 정한다. ④ 전문위원에게는 별도로 법률에서 정한 바에 따라 수당을 지급하고, 아울러 최고재판소규칙에서 정하는 액의 여비, 일당 및 숙박료를 지급한다.
제척·기피	제164조의5(전문심리위원의 제척 및 기피) ①전문심리위원에게 제41조부터 제45조까지 및 제47조를 준용한다. ②제척 또는 기피 신청을 받은 전문심리위원은 그 신청에 관한 결정이 확정될 때까지 그 신청이 있는 사건의 소송절차에 참여할 수 없다. 이 경우 전문심리위원은 당해 제척 또는 기피 신청에 대하여 의견을 진술할 수 있다.	(전문위원의 제척 및 기피) 제92조의6 ① 제23조부터 제25조까지(동 조 제2항을 제외한다.)의 규정은 전문위원에 대해 준용한다. ② 전문위원에 대해 제척 또는 기피의 신청이 있을 때에는, 그 전문위원은 그 신청에 대해 결정이 확정될 때까지 그 신청이 있는 사건의 절차에 관여할 수 없다.
수명법관	제164조의6(수명법관 등의 권한) 수명법관 또는 수탁판사가 소송절차를 진행하는 경우에는 제164조의2제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 법원 및 재판장의 직무는 그 수명법관이나 수탁판사가 행한다.	(수명재판관 등의 권한) 제92조의7 수명재판관 또는 수탁재판관이 제92조의2 각항의 절차를 행할 경우에는, 동 조부터 제92조의 4 및 제92조의5 제2항의 규정에 의한 재판소 및 재판장의 직무는 그 재판관이 행한다. 다만, 제92조의2 제2항의 절차를 행할 때에는 전문위

내용	한국	일본
		원을 절차에 관여시키는 결정, 그 결정의 취소 및 전문위원의 지정은 수소재판소가 한다.
비밀누설	제164조의7(비밀누설죄) 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.	
벌칙	제164조의8(벌칙 적용에서의 공무원 의제) 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정에 따른 벌칙의 적용에서는 공무원으로 본다.	

[별첨 2] 전문심리위원 참여절차도⁵⁵⁹⁾



* 당사자가 합의로 참여결정의 취소를 신청하는 때는 법원은 필요적으로 그 결정을 취소하여야 한다(민사소송법 제164조의3 제2항).

559) 당사자의 신청 또는 법원 직권으로 당사자의 의견을 청취한 후 전문심리위원 참여를 결정한다. (국회 홈페이지 검토보고서).

http://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_T1P8B0L3N1J5S1P3V5Z8Q1O2Z6T2V9
(2019.1.23. 최종방문)

참 고 문 헌

1. 국내문헌

- 강성수, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원 연구
총서 2016-02, 2016.
- 구회근, “독일의 사법제도”, 법조 50권 11호, 2001.
- 국가지식재산위원회·한국지식재산연구원, 특허소송체계 개선을 위한 해외사례 조사 연구
-일본의 사례를 중심으로 -, 2014.8.
- 국가지식재산위원회, 미국과 일본 등 주요 국가의 특허소송에서의 전문가 의견 활용 제도
및 시사점, 2017.
- 길준규, “행정소송법상의 직권탐지주의에 대한 이해”, 토지공법연구 제44집, 한국토지공법
학회, 2009.
- 김동규, “특허법원의 심리범위에 대한 검토”, 특허소송제도의 과제와 혁신, 특허법원 2017.
- 김시열·김민정, “법정조언자 제도와 소프트웨어감정 제도의 비교 연구”, 한국소프트웨어감
정평가학회 논문지 제14권 제2호, 2018.
- 김원오, “특허심판제도와 그 운영을 둘러싼 쟁점과 과제”, 법학연구, 제13집 제2호, 인하대
학교 법학연구소, 2010.
- 김지영, “미국 연방대법원의 법정조언자(Amicus Curiae) 제도”, 헌법재판소 헌법재판연구
원 보고서, 2013.
- 김진한, “미국 연방대법원의 사법심사 제도와 그 운영”, 고려대학교 대학원, 박사학위논문,
2014.
- 배병호, “행정소송법상 직권심리주의의 한계”, 공법연구 제43집 제3호, 한국공법학회,
2015.
- 백광균, “전문위원 제도의 운영, 평가” [내부보고용], 법원행정처 (2015. 7. 31.)
- 법원행정처, 법원실무제요 민사소송 [Ⅲ] (개정판) (2014)
- 법원행정처, 법원실무제요 민사소송[III], 2017.
- 법원행정처, 외국사법제도연구(16) - 각국의 전문가 감정 및 증언 등의 운영실무-, 2014.

- 법원행정처, 전문심리위원 활용 매뉴얼 (2014. 2.)
- 사실심 충실화 사법제도개선위원회, “감정절차의 개선” (2015. 3. 10.)
- 사실심 충실화 사법제도개선위원회, “전문심리관 제도 도입(보완)” (2015. 5. 26.)
- 사법정책연구원 연구총서, 전문가 감정 및 전문심리위원 제도의 개선 방안에 관한 연구, 2016.2
- 손한기, “미국 연방민사소송제도상의 소송참가에 관한 연구”, 법조 제50권 제9호, 법조협회, 2001.
- 송영식 외 6인, 지적소유권법(상), 육법사, 2008.
- 송영식, “공지공용 부분을 포함하는 특허의 권리범위의 해석”, 민사판례연구 7권, 1985.
- 심미랑, “배타적 재산권으로서의 특허권의 개념에 관한 연구”, 법학연구 제14집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2011.
- 이규홍, “특허소송 관할집중에 있어서 ‘특허권 등에 관한 소’의 해석상 문제점에 관한 연구”, 사법 38호, 2016.
- 이근원, “특허침해소송에서 특허 유효성 판단의 대세효 적용 가능성에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원 석사학위논문, 2017.
- 이수미(Soo-Mee Lee), WHY ARE MOST OF KOREAN PATENTS INVALID?, 법학연구 제15집 제3호, 인하대학교 법학연구소, 2012.
- 이시운, 신민사소송법 제11판, 박영사, 2017
- 임재웅, “민사소송법의 전문심리위원제도에 관한 연구”, 민사소송: 한국사법행정학회, 2007
- 정선주, “민사소송절차에서 감정인의 지위와 임무”, 민사소송 6권 (2002. 8.)
- 정영수, “미국 연방대법원의 Amicus Curiae 제도에 관한 소고”, 원광법학 제34권 제3호, 2018.
- 정차호·장태미, 「특허법의 손해배상론」, 동방문화사, 2015.
- 정차호, 「특허법의 진보성」, 박영사, 2014.
- 정차호, “특허권 및 전용실시권의 개념 재정립”, 성균관법학 제22권 제3호, 2010.
- 조영선, “미국의 특허소송절차에 관한 고찰 - 법관의 기술이해를 중심으로-”, 법조 제53권 제4호, 법조협회, 2004.
- 조재현, “헌법재판에서 법정조언자의 도입가능성에 관한 시론적 연구-미국의 경험을 중심

- 으로-”, 인권과정의 제446호, 대한변호사회, 2014.
- 최성배, “전문심리관 제도의 도입 검토”, 2015년 소송절차개선연구협의회 세미나, 서울중앙지방법원·서울지방법변호사회 (2015. 8. 31. 발표)
- Schmidt Kolb·李東起, “독일연방특허법원의 기술판사의 임용과 재판활동”, 산업재산권 제2호, 한국지식재산학회, 1996.

2. 외국문헌

〈일본〉

- 高部真規子, “専門委員制度の更なる活用のために”, 判例タイムズ 1368号, 2012.
- 岡本岳, “東京地裁における知財関係訴訟の実務について”, 判例タイムズ 1348号, 2011, 35頁.
- 東京三弁護士会 医療関係事件検討協議会, 専門委員制度アンケート結果報告書, 2015
- 船木孝和, “専門委員制度の運用と課題”, 修道法学 28卷1号, 2005年9月, 69-70면.
- 特許庁(一社) 発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター, 日本の知的財産高等裁判所, 2013, 23頁.
- 日本知財学会政策提言, 「知財関連裁判における技術判事および専門委員制度について」, 平成15年 5月 20日.
- 専門委員参考資料 (2014〔平成26〕年2月改訂版)

〈미국〉

- Allison Orr Larsen, The Trouble with Amicus Facts, 100 Va. L. Rev. 1761 (2014).
- Amicus Curiae, Black's Law Dictionary (Bryan A. Garner ed., 10th ed. 2014).
- Amy Singer, *Comprehensive Witness Preparation: Crucial for IP Cases*, Intell. Prop. Today, Sept. 1999.
- Anthony L. Clapes, Confessions of an Amicus Curiae: Technophobia, Law, and Creativity in the Digital Arts, 19 U. Dayton L. Rev. 903 (1993).
- Benjamin Robert Hopper, Amici Curiae in the United States Supreme Court and the Australian High Court: A Lesson in Balancing Amicability, 51 J.

- Marshall L. Rev. 81 (2017).
- Benjamin Vaughan Abbott, Dictionary of Teems and Phrases Used In American or English Jurisprudence 62–63 (1879).
- Claire R. Rollor, *Logic, Not Evidence, Supports A Change in Expert Testimony Standards: Why Evidentiary Standards Promulgated by the Supreme Court for Scientific Expert Testimony Are Inappropriate and Inefficient When Applied in Patent in Patent Infringement Suits*, 8 J. Bus. & Tech. L. 313 (2013).
- Dolly Wu, *Patent Litigation: What About Qualification Standards for Court Appointed Experts?*, 2010 B.C. Intell. Prop. & Tech. F. 91501.
- Douglas G. Smith, *The Increasing Use of Challenges to Expert Evidence Under Daubert and Rule 702 in Patent Litigation*, 22 J. Intell. Prop. L. 345 (2015).
- Edward G. Poplawski, *Selection and Use of Experts in Patent Cases*, 9 Fed. Circuit B.J. 145 (1999).
- Erika Mayo, *Gatekeeping Post-Uniloc: Expert Testimony in Multi-Component Patent Litigation*, 9 Hastings Bus. L.J. 539 (2013).
- Eric Metcalfe, To Assist the Court; Third Party Interventions in the UK, A Justice Report (2009).
- Fowler V. Harper & Edwin D. Etherington, *Lobbyists Before the Court*, 101 U. Pa. L. Rev. 1172 (1953).
- George Williams, *The Amicus Curiae and Intervener in the High Court of Australia: A Comparative Analysis*, 28 Fed. Rev. 365 (2000).
- Howard G. Pollack, *The Admissibility and Utility of Expert Legal Testimony in Patent Litigation*, 32 IDEA 361 (1992).
- Jay P. Kesan and Gwendolyn G. Ball, *A Study of the Role and Impact of Special Masters in Patent Cases* 17, Federal Judicial Center (2009).
- Jeffrey C. Dobbins, *New Evidence on Appeal*, 96 Minn. L. Rev. 2016 (2012).
- Joseph D. Kearney & Thomas W. Merrill, *The Influence of Amicus Curiae Briefs*

- on the Supreme Court, 148 U. Pa. L. Rev. 743 (2000).
- Josh Hartman, Rachel Krevans, *Counsel Courts Keep: Judicial Reliance on Special Masters, Court-Appointed Experts, and Technical Advisors in Patent Cases*, 14 Sedona Conf. J. 61 (2013).
- Judith S. Kaye, One Judge's View of "Friend of the Court", N.Y.St. Bar J., Apr. 1989.
- Kelly J. Lynch, Best Friends? Supreme Court Law Clerks on Effective Amicus Curiae Briefs, 20 J.L. & Pol. 33 (2004).
- Laura Hall, *Technical Experts in Patent Trials: A Psychological Perspective*, 39 AIPLA Q.J. 195 (2011).
- Laurence H. Pretty, *The Current Role for the Patent Expert and Its Boundaries*, 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 866 (2007).
- Mark J. Feldstein, Shana K. Cyr, Kelly S. Horn, *Experts in Patent Cases: A Three-Part Examination of Federal Rules of Evidence 701-706*, 30 No. 6 Intell. Prop. & Tech. L.J. 21 (2018).
- Michael H. King, Steven M. Evans, *Selecting an Appropriate Damages Expert in A Patent Case; an Examination of the Current Status of Daubert*, 38 Akron L. Rev. 357 (2005).
- Michael E. Solimine, The Solicitor General Unbound: Amicus Curiae Activism and Deference in the Supreme Court, 45 Ariz. St. L.J. 1183 (2013).
- Michael J. Harris, Amicus Curiae: Friend or Foe? The Limits of Friendship in American Jurisprudence, 5 Suffolk J. Trial & App. Advoc. 1 (2000).
- Michael K. Lowman, The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin After the Friends Leave?, 41 Am. U. L. Rev. 1243 (1992).
- Michael Kirby AC CMG, Deconstructing the Law's Hostility to Public Interest Litigation, 127 L. Q. Rev. 537 (2011).
- Michael Rustad & Thomas Koenig, The Supreme Court and Junk Social Science: Selective Distortion in Amicus Briefs, 72 N.C. L. Rev. 91 (1993).
- Molly Treadway Johnson et al., *Expert Testimony in Federal Civil Trials: A*

- Preliminary Analysis*, Fed. Judicial Ctr., 1 (2000).
- Nancy Bage Sorenso, *The Ethical Implications of Amicus Briefs: A Proposal for Reforming Rule 11 of the Texas Rules of Appellate Procedure*, Saint Mary's Law Journal 1999.
- P. Stephen Gidiere III, *The facts and fictions of amicus curiae practice in the eleventh circuit court of appeals*, Seton Hall Circuit Review, Fall, 2008.
- Patrick Doll, L. Joseph Denbina, *Daubert for "Dummkopfs" – Judge Posner Hypothetically Disparages Patent Damages Experts in Apple and Brandeis*, 21 Tex. Intell. Prop. L.J. 301 (2013).
- Paul M. Collins, Jr. et. al., *The Influence of Amicus Curiae Briefs on U.S. Supreme Court Opinion Content*, 49 Law & Soc'y Rev. 917 (2015).
- Philip B. Kurland, *Jurisdiction of the United States Supreme Court: Time for a Change?*, 59 Cornell L. Rev. 616 (1974).
- Richard Posner, *Do Patent and Copyright Law Restrict Competition and Creativity Excessively?*, The Becker–Posner Blog (Sep. 30, 2012, 10:30 PM).
- Richard A. Posner, *Why There Are Too Many Patents in America*, The Atlantic, July 12, 2012.
- Richard A. Posner, *Patent Trolls Be Gone: How to Fix Our Broken System for Stimulating Invention*, Slate, Oct. 15, 2012.
- Ruben J. Garcia, *A democratic theory of amicus advocacy*, Florida State University Law Review, Winter, 2008
- Samuel Krislov, *The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy*, 72 Yale L.J. 694 (1963).
- Statistics for the Supreme Court's October 1965 to 2009 Terms*, 81 U.S.L.W. 3018 (2012).
- Stefan Bechtold, et al., *Forum Selling Abroad*, 2019.
- Thomas Kühnen, *Patent Litigation Proceedings in Germany* (Frank Peterreins trans., 7th ed. 2015).

〈독일〉

- Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 77. Auflage C.H. Beck, 2019.
- Claus Dietrich Asendorf, Zu den Aufgaben des gerichtlichen Sachverständigen in Patentnichtigkeitsverfahren, GRUR 2009.
- Dorothea Prietzel-Funk, Die Ablehnung des Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren – Grundsätze und Einzelfälle, GRUR 2009.
- Franzki, Das Sachverständige – Diener oder Herr des Richters? DRiZ 1991.
- Fromut Völz, Zur Entstehung des Bundespatentgerichts, GRUR 2009.
- Hans Jacob Maier, Das Ende der Kammern für Handelssachen?, DRiZ 1977.
- Heinz Weil, Der Handelsrichter und sein Amt, 3., neu Auf., 1981.
- Helmet Pieper, Perspektiven des Gerichtsgutachtens–Der Sachverständigenbeweis im Rechtspflege–Vereinfachungsgesetz, WiVerw 1981.
- Horst Sendler, Richter und Sachverständige, NJW 1986.
- James R. Maxeiner, The Expert in U.S. and German Patent Litigation, IIC 1991.
- Kurt Rudolph, Möglichkeiten und Grenzen einer sachkundigen Besetzung der Richterbank, JZ 1975.
- MüKoZPO/Zimmermann, ZPO, 5. Aufl. C.H. Beck, 2016.
- Musielak/Voit/Huber, ZPO, 15. Aufl. C.H. Beck, 2018.
- Olzen, Das Verhältnis von Richtern und Sachverständigen im Zivilprozeß unter besonder Berücksichtigung des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung, ZZP 93, 1980.
- Peter Meier-Beck, Bifurkation und Trennung Überlegungen zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht und zur Zukunft des Trennungsprinzips in Deutschland, GRUR 2015.
- Peter Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 4. Auflage 2015.
- Pieper/Breunung/Stahlmann, Sachverständige im Zivilprozess, 1982.,
- Rudolf Haller: Aus der Arbeit eines gerichtlichen Sachverständigen im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem Bundesgerichtshof, GRUR 1985.

Rudolf Krasser, Patentrecht, 5. Aufl. C.H. Beck, 2004.

Stuart J.H. Graham & Nicolas Van Zeebroeck, COMPARING PATENT LITIGATION ACROSS EUROPE: A FIRST LOOK, : 17 STAN. TECH. L. REV. 655, 2014.

Thomas Kühnen & Frank D. Peterreins, Patent Litigation Proceedings in Germany (Sixth Ed.), Carl Heymanns Verlag 2013.

특허소송에서의 전문가 활용방안에 관한 연구

발행일 | 2019년 6월

발행처 | 법원행정처

서울 서초구 서초대로 219

Tel : (02)3480-1247

연구자 | 충북대학교 산학협력단

인쇄처 | 주식회사 성우애드컴

Tel : (02)890-0900

〈비매품〉