

한일 지재 변호사 공동 세미나 韓日知財弁護士共同セミナー

2017. 4. 21. 금요일(金), 13:30 - 18:00

서울 강남구 코엑스 327호 컨퍼런스룸

ソウル市江南区COEX 327号会議室

- 지재소송에서의 전문가의 역할 -

知財訴訟における専門家の役割

- 지재소송에서의 비밀정보취급 및 문서제출명령 -

知財訴訟における秘密情報の取扱及び文書提出命令

- 손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의 -

損害賠償に関する最近の判例の動向及び議論

[KIPLA-IPLNET]

한일 지재 변호사 공동 세미나 韓日知財弁護士共同セミナー

2017. 4. 21. 금요일(金), 13:30 - 18:00

서울 강남구 코엑스 327호 컨퍼런스룸

ソウル市江南区COEX 327号会議室

- 지재소송에서의 전문가의 역할 -
知財訴訟における専門家の役割

- 지재소송에서의 비밀정보취급 및 문서제출명령 -
知財訴訟における秘密情報の取扱及び文書提出命令

- 손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의 -
損害賠償に関する最近の判例の動向及び議論



[프로그램]

시 간	주 제	발표자/토론자	
13:00 ~ 13:30	접수 전체사회 - 김운호(광장)		
13:30~13:40	개회사 및 환영사 - 한상욱(KIPLA 회장) 답사 - 쓰지이 코오이찌(일변련 지적재산센터 위원장)		
13:40~13:50	축사 - 이대경(특허법원장)		
13:50~14:30	주제 I : 지재소송에 있어서 전문가의 역할 사회: 하야시 이즈미(사쿠라자카)	발표	이원복(이화여대) 고마쯔 요이치로(고마쯔)
14:30~15:00		토론	미무라 료이치(나가시마 오노 츠네마쯔) 박병삼(KT) <i>Floor 토론</i>
15:00~15:20	Coffee Break		
15:20~16:00	주제 II : 지재소송에서 비밀정보취급 및 문서제출명령 사회: 김원일(화우)	발표	오쿠무라 나오키(나까무라) 김윤희(세종)
16:00~16:30		토론	장현진(특허법원) 시게토미 다카미쯔(오에바시) <i>Floor 토론</i>
16:30~16:35	Break		
16:35~17:15	주제 III : 손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의 사회: 조용식(다래)	발표	박정희(태평양) 고토 미키(앤더슨 모리 토모쯔네)
17:15~17:45		토론	이이무라 도시아키(유아사하라) 정차호(성균관대) <i>Floor 토론</i>
17:45~18:00	폐회사 스에요시 와타루(IPLNet 전무이사), 최정열(KIPLA 수석 부회장)		

[プログラム]

時 間	主 題	発表者/討論者	
13:00 ~ 13:30	受付 全体司會 - 金云湔(Lee&Ko)		
13:30~13:40	開会辞及び歓迎辞 - 韓相郁(KIPLA 会長) 答辞 - 辻居幸一 (日弁連知的財産センター委員長)		
13:40~13:50	祝辞 - 李大敬 (特許法院長)		
13:50~14:30	主題Ⅰ： 知財訴訟における専門家の役割 司會：林いづみ(桜坂)	発表	李元馥 (梨花女大) 小松陽一郎 (小松)
14:30~15:00		討論	三村量一(長島・大野・常松) 朴柄三 (KT) Floor 討論
15:00~15:20	Coffee Break		
15:20~16:00	主題Ⅱ： 知財訴訟における秘密情報の取扱及び 文書提出命令 司會：金圓日(和友)	発表	奥村直樹 (中村) 金潤希 (世宗)
16:00~16:30		討論	張賢珍 (特許法院) 重富貴光(大江橋) Floor 討論
16:30~16:35	Break		
16:35~17:15	主題Ⅲ： 損害賠償に関する最近の判例の動向 及び議論 司會：趙龍植(多来)	発表	朴正熙 (太平洋) 後藤未来(アンダーソン・毛利・友 常)
17:15~17:45		討論	飯村敏明 (ユアサハラ) 鄭次鎬 (成均館大) Floor 討論
17:45~18:00	閉会辞 末吉互 (IPLNet 専務理事), 崔正烈 (KIPLA 首席 副 会長)		

인사말

안녕하세요?

KIPLA 회장 한상욱 변호사입니다. 이 자리를 준비하여 주시고 참석하여 주신 일본 지재 Net 변호사님들, 법원 판사님들, 그리고 여러모로 후원하여 주신 대한변협, 서울 변협 등 관련 기관분들께 감사드립니다. 특히 직접 참석하여서 축사를 하여 주신 이대경 특허법원장님 포함 특허법원 판사님들께 깊은 감사드립니다. 특허법원의 전폭적인 후원에 힘입어 저희 KIPLA가 설립이후 여기까지 무사히 온 것으로 생각합니다. 무엇보다도 열심히 준비하여 주시고 이 자리를 지켜 주시는 사랑하는 KIPLA 회원분들께 감사드립니다.

저희 KIPLA는 매년 국제회의를 개최하고 있습니다. 제작년에는 UPC 관련 유럽 판사님들 및 변호사님들을 초대하여 국제 회의를 하였고 작년에는 EDTX 판사님들을 모시고 국제 회의를 하였습니다. 오늘 일본의 지재Net와의 국제 회의는 어쩌면 진작 했어야 하는 회의가 아닌가 생각합니다.

10년후, 20년후 KIPLA는 어떻게 되어 있을까? 일본의 지재 Net는 어떤 모양일까? KIPLA와 지재 Net의 교류를 지속적으로 하고 있을까 하는 생각을 해 봅니다. 지재권은 국가 정책에서 더 중요시될 것이고 특히 4차 산업 혁명 시대라고 일컬어 지는 현재와 가까운 장래에는 지재권이 더 역할을 하여야 할 것입니다.

그렇다면 지금부터 훨씬 더 인원도 많고 활발한 조직이 되어 있을 것이고 KIPLA와 지재Net와의 교류도 적어도 매년 활발하게 교류를 하고 있을 것으로 예상합니다.

그런 면에서 저희는 오늘 중요한 첫걸음을 내딛는 역사적인 날이라고 생각합니다.

지재권은 참으로 재미있고 신비로운 제도라고 생각합니다. 우리에게 세계 어디를 가던 공통 이슈가 있습니다. 오늘 주제로 되어 있는 “전문가 활용, 비밀 정보 취급, 손해배상 산정”등도 그러한 공통 이슈들입니다. 각국의 언어는 달라도 공통의 이슈가 상존하는 분야, 그곳이 지재권 분야입니다. 그런 연유로 지재권은 통합과 협력의 수단이 됩니다. 유럽의 UPC를 보면 이 점을 알 수 있습니다. 이제 한국과 일본이 협력을 해 나감에 있어서 지재권 교류가 더 중요해 질 것이고 거기에 KIPLA와 지재 Net의 역할이 있을 것입니다. 앞으로 일본 지재 Net와의 정기적인 교류를 통하여 양국의 긴밀한 협력에 기여하는 모임이 되기를 기원합니다.

KIPLA 회장 변호사 한상욱

ご挨拶

こんにちは。

KIPLAの会長を務めております、弁護士の韓相郁と申します。本日お集まりいただいた日本知財Netの弁護士の皆様、裁判所の裁判官の皆様、並びに多大なるご支援をいただきました大韓弁護士協会、ソウル弁護士協会など関連機関の皆様に御礼申し上げます。何より、本会議の開催にご尽力くださいました、親愛なるKIPLAの会員の方々に感謝の意を表します。

私どもKIPLAは、毎年国際会議を開催しております。一昨年には、UPC関連の欧州の裁判官の方々及び弁護士の方々をお招きして国際会議を開き、昨年にはEDTXの判事の方々をお招きし国際会議を開催しました。本日の日本知財Netとの国際会議は、もっと早く開くべき会議であったのかもしれませんが。

10年後、20年後のKIPLAはどうなっているだろうか、日本の知財Netはどのような姿だろうか、KIPLAと知財Netの交流は続いているだろうか、と考えてみます。知的財産権は、国家政策において更に重要視されるはずであり、特に第4次産業革命の時代であると称される現在と近い将来には、知的財産権が更に重要な役割を果たさなければならないと思われまます。

そうであれば、現在より人員も遥かに増え、より活発な組織になっているでしょうし、KIPLAと知財Netも毎年、活発に交流しているものと予想されます。

そのような点で、本日は、私たちの重要な第一歩となる歴史的な日になると思います。

知的財産権は非常に面白く、神秘的な制度であると思います。私たちには、世界共通の論点があります。本日のテーマである「専門家の活用、秘密情報の取り扱い、損害賠償の算定」などもそのような共通の論点です。言語は違えど共通の論点が存在する分野、それが知的財産権です。そのため、知的財産権は統合と協力の手段になります。欧州のUPCを見ればこの点を理解することができます。これから韓国と日本が協力をしていくうえで、知的財産権分野での交流が更に重要になるはずであり、そこにKIPLAと知財Netの役割があるはずです。今後とも、日本知財Netとの定期的な交流を通じて、両国の緊密な協力を資する会合になることを祈念いたします。

KIPLA 会長 弁護士 韓相郁

인사말

이번 세미나는 한국과 일본의 지적 재산 실무자들이 모여 양국의 제도와 실무에 대해 배울 수 있는 소중한 기회가 될 것으로 생각되어 매우 기쁘게 생각합니다. 이런 기회를 마련해 주신 KIPLA 소속 변호사님들께 깊이 감사드립니다.

오늘 일본 측에서는 일본 변호사 연합회 지재 센터와 일본 지재넷의 회원이 합동으로 참여하고 의견 교환을 위해 준비했습니다. 일본과 한국 사이에서는 전문 보안 인증 (출원 절차)과 관련한 하모나이제이션과 상호 이해가 원활하지만, 강제집행(권리 행사 절차)의 공통점과 차이점에 대한 이해가 충분하다고 말하기 어려울지도 모릅니다.

짧은 시간입니다만, 오늘 의견 교환을 통해 양국의 제도 및 실무에 대한 이해가 더욱 깊어지기를 희망합니다. 또한 한국의 변호사님들과의 교류도 더욱 깊어 질 수 있다면 기대하고 있습니다.

오늘 잘 부탁드립니다.

일본런 지적재산센터 위원장 쓰지이 코오이찌

ご挨拶

この度は、韓国と日本の知財実務家が集まり、両国の制度や実務について学ぶ、大変貴重な機会に恵まれたことを、非常にうれしく思います。このような機会を設けて下さったKIPLAの先生方の深く感謝申し上げます。

今日、日本側からは、日弁連知財センターと日本知財ネットのメンバーが合同で参加し、意見交換のために準備いたしました。日本と韓国の間では、プロセキューション（出願手続）においては、ハーモナイゼーションと相互理解が進んでおりますが、エンフォースメント（権利行使手続）については共通点と相違点の理解が必ずしも十分とはいえないかもしれません。

短い時間ではございますが、本日の意見交換を通じ、両国の制度や実務に対する理解を深めることができれば幸いです。また、韓国の先生方との交流も、より一層深めることができればと期待しています。

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

日弁連知的財産センター委員長 辻居幸一

SESSION I 발표 | 発表

지재소송에서의 전문가의 역할
知財訴訟における専門家の役割

이화여자대학교 법학전문대학원 부교수 이원복

梨花女子大学法学専門大学院副教授 李元馥

이화여자대학교 법학전문대학원 부교수 이원복
梨花女子大学法学専門大学院副教授 李元馥

학력
學歷

1995 서울대학교 의과대학 의학사

ソウル大学医学部医学士

2008 Harvard Law School 법학석사

Harvard Law School 法學碩士

2014 Harvard Law School 법학박사

Harvard Law School 法學博士

경력
經歷

1995-1996 서울대학병원 수련의

ソウル大学 修練醫

1999-2000 사법연수원

司法研修院

2001-2007 김&장 법률사무소 변호사

金・張法律事務所

2014-현재 이화여자대학교 법학전문대학원 부교수

現在 梨花女子大学校 法學専門大學院 副教授

Common Law 국가들의 전문가 증인 제도의 특징 및 시사점

이화여자대학교 법학전문대학원 부교수 이원복

I. 서론

2015년 12월 1일 민사소송법과 법원조직법이 개정되면서 원래부터 갖고 있었던 심결취소소송뿐만 아니라 이제는 침해소송에 대하여도 전속관할권을 갖게 된 한국의 특허법원은 2016년 3월 16일 특허법원 침해소송 항소심 심리 매뉴얼을 제정한 바 있다. 이 침해소송 항소심 심리 매뉴얼은 “증거의 신청 및 조사” 섹션에 다음과 같은 내용을 담고 있다.

2. 전문가 증인

- 가. 전문가증인을 신청할 때에는 증인의 전문성과 객관성을 확인할 수 있는 기본 진술서를 첨부하여야 한다(첨부8 전문가증인 기본진술서 참조).
- 나. 전문가증인의 신문을 위해 필요한 사항(전문가증인 진술서 및 증인신문사항의 제출기한, 증인신문시간의 제한, 전문가증인의 증언의 신빙성을 탄핵하는 주장 및 증거의 제출기한 등)에 대해서는 준비명령을 할 수 있다(첨부9 전문가증인 신문을 위한 변론준비명령).
- 다. 주신문은 전문가증인 진술서의 범위 내에서 하여야 한다. 전문가증인에게 주신문에서 제시하거나 인용하는 모든 자료는 증인신문기일 전에 증거로 제출되어야 한다.
- 라. 전문가증인이 외국인인 경우 당사자는 각 주신문과 반대신문을 위한 통역을 대동할 수 있다. 통역을 대동하지 못하는 경우 증인신문기일 4주 전까지 재판부에 이를 알리고 통역인 지정신청을 하여야 한다.

Common Law国家の専門家証人制度の特徴及び示唆点

梨花女子大学法学専門大学院副教授 李元馥

I. 序論

2015年12月1日、民事訴訟法及び法院（裁判所）組織法が改正され、これにより、従前から既に専属管轄権を持っていた審決取消訴訟のみでなく、侵害訴訟についても専属管轄権を持つこととなった韓国の特許法院は、2016年3月16日、特許法院侵害訴訟控訴審審理マニュアルを制定した。この侵害訴訟控訴審審理マニュアルは、「証拠の申請及び調査」のセクションに、次のような内容を盛り込んでいる。

2. 専門家証人

- ア. 専門家証人を申請するときは、証人の専門性と客観性を確認することができる基本陳述書を添付しなければならない（添付8. 専門家証人基本陳述書参照）。
- イ. 専門家証人の尋問のために必要な事項（専門家証人陳述書及び証人尋問事項の提出期限、証人尋問時間の制限、専門家証人の証言の信憑性を弾劾する主張及び証拠の提出期限等）に対しては、準備命令をすることができる（添付9. 専門家証人尋問のための弁論準備命令）。
- ウ. 主尋問は、専門家証人陳述書の範囲内で行わなければならない。専門家証人に主尋問で提示又は引用する全ての資料は、証人尋問期日の前に証拠として提出しなければならない。
- エ. 専門家証人が外国人である場合、当事者は、各主尋問及び反対尋問のための通訳を同行させることができる。通訳を同行させることができない場合、証人尋問期日の4週間までに裁判部にこれを知らせ、通訳人指定申請をしなければならない。

간단히 보더라도 이는 영미식의 “전문가 증인”을 증거의 한 형태로 인정하는 태도이다. 물론 일본과 마찬가지로 한국은 그동안 복잡한 기술이나 고도의 지식이 요구되는 분쟁에서 당사자가 신청한 전문가가 증인 자격으로 출석하여 의견을 진술하는 사례가 없지 않았지만, 특허법원이 심리 매뉴얼을 통하여 전문가 증인을 제도화함에 따라 우리나라 특허소송에서 미국과 같은 전문가 증인의 참여가 더욱 활발해질 가능성이 있다.

그러나 영미법(common law)을 가진 나라들의 전문가 증인 제도에 관하여는 한국내 선행연구가 의외로 드물다. 그나마 전문가 증인 제도에 관한 한국내 연구는 전문가 증인의 증거능력을 배제하는 법리인 Daubert 판결에 편중되어 있는데, 이는 미국의 배심원 재판의 특수성 때문에 발전된 법리이므로 우리나라에 어떤 비교법적 시사점이 있는지 선뜻 떠올리기도 어렵다. 그래서 필자는 최근 영미식의 전문가 증인 제도를 여러 각도에서 분석하는 연구를 수행하였는데, 오늘은 그 연구를 통하여 발견된 미국, 영국, 캐나다, 호주의 전문가 증인 제도의 특징을 간단히 소개하고 그 시사점을 찾아보고자 한다.

일본과 한국의 지식재산소송 전문 변호사들이 모이신 자리이므로 小松 선생께서 일본의 裁判所調査官과 専門委員制度에 대한 이해를 높여 주신 것처럼, 필자도 일본에서 오신 분들에게 한국의 제도를 소개하는 것이 균형이 맞을 것이라는 생각도 했다. 그러나, 영미법국가들의 제도를 개관한 뒤 과거 일본의 전문가증인 제도의 경험을 결부시켜 앞으로 한국의 전문가증인 제도가 나아 가야 할 방향을 논의하는 것도 한국의 입장에서는 매우 큰 의미가 있을 것 같아 영미법 국가들의 제도를 발표하기로 한다.

II. 미국의 전문가 증인

오늘 소개하는 common law 국가들 가운데 미국의 전문가 증인 제도는 단연 대심주의적 요소가 가장 강하다. 그 가운데에서도 전문가 증인에 대한 증거개시와 증언 배제 절차를 자세히 설명한다.

一瞥したところ、これは、英米式の「専門家証人」を証拠のいち形態として認める態度である。もちろん日本と同様に、韓国には、これまでも、複雑な技術や高度の知識が要求される紛争において、当事者が申請した専門家が、証人の資格で出席し、意見を陳述した事例があったものの、特許法院が審理マニュアルを通じて専門家証人を制度化することにより、韓国の特許訴訟における米国のような専門家証人の関与が一層活発になる可能性がある。

しかし、英米法（Common Law）を持つ国々の専門家証人制度に関しては、韓国での先行研究が思いのほか稀である。専門家証人制度に関する韓国での研究は、専門家の証言の証拠能力を排除する法理であるDaubert判決に偏重しているが、この法理は米国の陪審員裁判の特殊性のため発展したものであるため、韓国にどのような比較法的な示唆点があるのかも直ちに想起しがたい。そのため、筆者は最近、英米式の専門家証人制度を様々な角度から分析する研究を行ったが、今回は、その研究を通じて発見した米国、英国、カナダ、オーストラリアの専門家証人制度の特徴を簡単に紹介し、その示唆点を考えてみたいと思う。

日本と韓国の知的財産訴訟の専門弁護士の方々がお集まりになった場であるため、小松先生が日本の裁判所調査官と専門委員制度についての理解を深めて下さったように、筆者も日本からお越しになった方々に韓国の制度を紹介するのが相応しいのではないかと考えた。しかし、英米法国家の制度を概観した後、過去の日本の専門家証人制度の経験を結びつけて、今後韓国の専門家証人制度が進むべき方向を議論するのも、韓国にとっては極めて大きな意味があると思われるため、英米法国家の制度を発表することにする。

II. 米国の専門家証人

今回紹介するcommon law国家のうち、米国の専門家証人制度は、断然、対審主義的な要素が最も強い。その中でも専門家証人に対する証拠開示及び証言排除手続について詳しく説明する。

1. 증거개시 (discovery)

변론(trial) 전 증거개시 단계에서는 각 당사자가 선임하고자 하는 전문가에 대한 개시도 매우 폭넓게 이루어진다. 굵직한 내용을 살펴보면 아래와 같다.

a. 전문가 공개

미국 연방민사소송규칙 제26조는 재판에서 증언을 하고자 하는 모든 전문가 증인을 상대방에게 공개할 것을 요구한다. 전문가의 공개 시기와 절차는 사실심 법원의 재량에 속하는데,¹ 연방민사소송규칙상 일반적으로 전문가 공개는 적어도 재판 전 90일 전에 이루어지거나 판사가 명령한 다른 시기에 이루어질 것을 요구한다.² 전문가 증인을 상대방에게 공개할 때는 해당 전문가가 증언하고자 하는 분야를 명시하여야 한다. 증언하려는 전문가를 공개하지 않는 경우에는 연방민사소송규칙 제37조에 따른 제재가 가해질 수 있는데, 최악의 경우 증인이 배제되는 등 불이익이 있을 수 있다.^{3 4}

b. 전문가 보고서 (Expert Report)

장차 법정에서 증언을 하고자 하는 전문가는 보고서를 작성하여 제출하여야 한다. 연방민사소송규칙 제26(a)(2)(B)조는 각 증언 전문가가 "표현할 모든 의견의 완전한 진술, 근거 및 이유; 증언자가 의견을 형성함에 있어서 고려되는 데이터나 기타 정보; 의견을 지지하기 위해 혹은 요약하기 위해 사용하는 모든 증거물"을 담은 서면 보고서를 제공해야 한다고 규정한다. 즉 ① 증언할 의견 전체 및 그 근거와 이유에 관한 완전한 진술, ② 증인이 의견을 형성할 때 고려한 사실 또는 데이터, ③ 의견의 요약 또는 의견의 보강을 위해 사용된 증거, ④ 증인의 자격(최근 10년간 증인이 저술한 모든 간행물의 목록 포함), ⑤ 최근 4년간 증인이 전문가 증인으로서 또는 증언조서에 의해

¹ Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2).

² Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)(D).

³ Federal Rule of Civil Procedure 37(c)(1).

⁴ 다만 실무에서는 전문가 증인을 사전에 공개하지 않았다고 재판에서 완전히 배제시키는 것이 당사자에게 큰 타격을 가할 수 있으므로 "정당화될 여지가 상당히 있고" "해가 없는 경우"에 해당하는지를 신중히 판단한다고 한다. David v. Caterpillar, Inc., 324 F.3d 851, 857 (7th Cir. 2003) 등.

1. 証拠開示 (Discovery)

弁論 (Trial) 前の証拠開示段階では、各当事者が選任しようとする専門家についての開示も非常に幅広く行われる。大まかな内容の説明は、次のとおりである。

a. 専門家の公開

米国の連邦民事訴訟規則第 26 条は、裁判で証言しようとする全ての専門家証人を、相手方に公開することを求める。専門家の公開時期及び手続については、事実審裁判所の裁量に含まれるが¹、連邦民事訴訟規則上、一般的に専門家の公開は少なくとも裁判の 90 日前に行われ、又は裁判官が命令した他の時期に行われることが求められている²。専門家証人を相手方に公開するときは、当該専門家が証言しようとする分野を明示しなければならない。証言しようとする専門家を公開しなかった場合、連邦民事訴訟規則第 37 条による制裁が加えられることがあるが、最悪の場合、証人が排除されるなどの不利益があり得る^{3 4}。

b. 専門家報告書 (Expert Report)

将来、法廷で証言しようとする専門家は、報告書を作成して提出しなければならない。連邦民事訴訟規則第 26 (a)(2)(B) 条は、各証言専門家が「表現すべき全ての意見の完全な陳述、根拠及び理由；証言者が意見を形成するに当たって考慮されるデータその他情報；意見を裏付け又は要約するために使用する全ての証拠物」を内容とする書面報告書を提供しなければならない旨規定する。すなわち、①証言すべき意見全体及びその根拠と理由に関する完全な陳述、②証人が意見を形成するうえで考慮した事実又はデータ、③意見の要約又は意見の補強のために使用された証拠、④証人の資格（過去 10 年間、証人が著述した全ての刊行物の目録を含む）、⑤過去 4 年間、証人が専門家証人として又は宣誓証言によって証言した他の事件の目録、⑥事件でその証言及び研究のために支払われた費用の陳

¹ Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)

² Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)(D)

³ Federal Rule of Civil Procedure 37(c)(1)

⁴ もっとも、実務上は、専門家証人を事前に公開しなかったとして裁判で完全に排除することが当事者に大きな打撃を与えうるため、「正当化される余地が相当あり」「害がない場合」に該当するか否かを慎重に判断しているという。David v. Caterpillar, Inc., 324 F.3d 851, 857 (7th Cir. 2003)ほか。

증언한 다른 사건들의 목록, ⑥ 사건에서 그 증언 및 연구를 위해서 지불된 비용의 진술을 포함해야 한다.⁵

c. 전문가에게 제공된 데이터 및 자료 공개

전문가 증인을 신청하는 당사자는 전문가가 직접 의존하는 데이터와 자료뿐 아니라 전문가가 의견을 형성하는데 고려한 데이터와 자료를 공개해야 하고 이 때 포함되지 않은 의견이나 근거 사실은 재판에서 배제될 수 있다. 소송과정 중에서 전문가에 의하여 제공되거나 만들어진 자료를 폐기하는 행위는 제재를 받을 수 있으며 공개된 정보가 불완전하거나 부정확한 것으로 판명된 경우 보완되어야 한다.⁶

d. 증언조서(deposition)

증거개시 단계에서 상대방 전문가를 파악하기 위하여 가장 많이 사용되는 것은 연방민사소송규칙 제30조에 따른 증언조서(deposition)이다. 증언조서란, 소제기와 동시에 일방의 대리인이 증인 또는 상대방 당사자에 대하여 증언녹취를 신청하면 녹취기관(court reporter)은 증언녹취의 대상이 되는 자(deponent)에게 연락하여 가장 편리한 시간과 장소에서 증언을 녹취하기로 약속하고 약속된 시간과 장소에서 증언자(deponent)를 만나서 선서하게 한 후 위증이 있으면 처벌된다는 경고를 하고 진술을 시켜서 기록하여 진술서를 만드는 제도이다.

전문가 증언이라는 관점에서 본다면 증언조서는 소송대리인이 상대방 전문가의 의견을 파악하고 장차 그 신뢰성을 공략해서 증언배제를 신청할 수 있을 것인지를 판단하는 가장 중요한 준거가 된다. 따라서 대개 소송대리인들은 증언조서를 통해 상대방 전문가의 의견을 매우 자세히 파악하려고 노력하며, 증언조서의 분량도 수십페이지에 이르는 것이 보통이다.⁷ 그러나 증언조서 절차를 거치는 과정에서 상대방 전문가가 자신의 이론이나 논리의 약점을 깨닫고 이를 변론일까지 보완하는 기회를 얻을 수도 있으므로, 상대방 전문가의 약력이나 전문가 보고서에 근거해서 충분히 상대방 전문가

⁵ Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)(B)

⁶ Federal Judicial Center, Manual for Complex Litigation (4th ed.), 499 면

⁷ 실제로 본 연구를 하는 과정에서 WestLaw 를 통하여 한국의 삼성이나 하이닉스가 피고가 된 특허 소송의 전문가 증언조서를 살펴보았는데, 분량이 거의 100 페이지에 육박하는 경우도 있었다.

述が含まれなければならない⁵。

c. 専門家に提供されたデータ及び資料の公開

専門家証人を申請する当事者は、専門家が直接依拠するデータ及び資料だけでなく、専門家が意見を形成するうえで考慮したデータ及び資料を公開しなければならず、このときに含まれなかった意見又は根拠事実、裁判において排除される可能性がある。訴訟の過程において専門家により提供され又は作られた資料を廃棄する行為については、制裁を受ける可能性があり、公開された情報が不完全又は不正確なものと判明された場合には、補完されなければならない⁶。

d. 宣誓証言 (Deposition)

証拠開示段階で相手方の専門家を把握するために最も多く使われるのは、連邦民事訴訟規則第 30 条に基づく宣誓証言 (Deposition) である。宣誓証言とは、訴えの提起と同時に一方の代理人が証人又は相手方当事者に対して証言の録音を申請した場合に、録音機関 (Court Reporter) が、証言録音の対象となる者 (Deponent) に連絡し、最も便利な時間及び場所で証言を録音することを約束し、約束された時間及び場所で、証言者 (Deponent) と対面して宣誓させたうえ、偽証があれば処罰される旨警告し、その者に陳述させてこれを記録し陳述書を作成する制度である。

専門家証言という観点から見ると、宣誓証言は、訴訟代理人が相手方専門家の意見を把握し、将来その信頼性を攻略して証言排除を申請できるかどうかを判断する最も重要な準拠となる。したがって、訴訟代理人は、大抵、宣誓証言を通じて相手方専門家の意見を詳細に把握することに努め、宣誓証言の分量も数十ページに達するのが通常である⁷。しかし、宣誓証言手続を経る過程で、相手方専門家が自己の理論や論理の弱点に気付き、これを弁論日までに補完する機会を得ることもあるので、相手方専門家の略歴や専門家報告書に基

⁵ Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)(B)

⁶ Federal Judicial Center, Manual for Complex Litigation (4th ed.), 499頁

⁷ 実際に、本研究を行う過程でWestLawを通じて韓国のサムスンやハイニックスが被告となった特許訴訟の専門家宣誓証言を調査したところ、分量が100ページ程度に達するケースもあった。

를 배제시킬 수 있다는 자신이 있으면 굳이 증언조서 절차를 밟지 않는 경우도 있다고 한다.

증언조서 절차의 신문은 대개는 상대방 소송대리인의 반대신문(cross-examination)만 이루어지고 전문가와 같은 측 소송대리인의 주신문(direct examination)은 잘 이루어지지 않는 경우가 많다고 한다. 이는 변론에서 소송대리인이 배심원에게 강한 심증을 남기기 위하여 자신의 전문가에 대하여 어떤 질문을 할 것인지 미리 알려주는 것을 피하기 위해서라고 한다. 대신 전문가와 같은 측 소송대리인은 상대방 소송대리인의 반대신문에 끊임 없는 이의를 제기하는 역할이 대부분이다.⁸

2. 증언 배제

전문가의 증언은 그 일부 또는 전부를 배제함으로써 변론일에 배심원 앞에 현출되는 것을 봉쇄할 수 있다. 전문가 증언의 배제 기준은 잘 알려진대로 연방대법원의 Daubert 판결이 제시하고 있고,⁹ 이는 나중에 개정된 연방증거규칙 제702조에도 반영이 되어 있다. Daubert 판결과 연방증거규칙 제702조의 법리를 모두 설명하는 것은 지면상 무리이므로, 여기서는 그에 따라 실제로 한쪽 당사자가 상대방 전문가 증언을 배제하는 절차만을 소개한다.

상대방 전문가에 대한 증거 배제 신청의 시점은 특별히 제한이 없으므로 소송의 모든 단계에서 제기될 수 있다. 즉, 전문가 증거개시 직후, 재판 직전, 재판 중 아무때나 가능하다. 연방증거규칙은 단지 전문가 증언의 신뢰성에 대한 결정은 증거로 허용되기 전에만 이루어질 것을 요구하고 있다.¹⁰ 그러나 일단 재판이 시작된 상태에서 전문가 증인이 배제되는 것은 배심원을 비롯하여 많은 사람들의 시간과 자원을 낭비하는 셈이라 바람직하지 않으므로, 법원은 전문가 증인 배제 신청은 전문가 증거개시절차 종료 후나 재판 직전에 제기하도록 권고하는 것이 보통이다.¹¹ 따라서 경우에 따라서는 재

⁸ WestLaw 에서 검색된 증언조서 가운데는 전문가측 소송대리인은 상대방 소송대리인의 거의 모든 질문에 기계적으로 이의(objection)을 한 사례도 있었다.

⁹ Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 US 579 (US 1993).

¹⁰ Federal Rule of Evidence 702.

¹¹ Federal Judicial Center, Manual for Complex Litigation (4th ed.), 508 면

づいて相手方専門家を十分に排除することに自信がある場合には、あえて宣誓証言手続を踏まないこともあるという。

宣誓証言手続の尋問は、ほとんどの場合、相手方訴訟代理人の反対尋問（Cross-examination）のみが行われ、専門家と同じ側の訴訟代理人の主尋問（Direct Examination）は行われないことが多いという。これは、弁論で訴訟代理人が陪審員に強い心証を残すために、自己の専門家に対してどのような質問をするかを予め知らせることを避けるためであるという。その代わり、専門家と同じ側の訴訟代理人の役割の大部分は、相手方訴訟代理人の反対尋問に対して絶えず異議を提起することに占められている⁸。

2. 証言排除

専門家の証言については、その一部又は全部を排除することにより、弁論日に陪審員の前で顕出されることを封ずることができる。専門家証言の排除基準は、よく知られているとおり、連邦最高裁判所のDaubert判決により示されており⁹、これはその後改正された連邦証拠規則第702条にも反映されている。Daubert判決及び連邦証拠規則第702条の法理を全て説明するのは紙面上無理であるため、ここでは、これにより実際に一方当事者が相手方専門家証言を排除する手続のみを紹介する。

相手方専門家に対する証拠排除申請の時点については特に制限がないため、訴訟のいずれの段階でも申し立てられうる。すなわち、専門家証拠開示の直後、裁判の直前、裁判中のいつでも可能である。連邦証拠規則は、単に専門家証言の信頼性に関する決定は、証拠として許容される前にのみなされることを要求している¹⁰。しかし、裁判が開始された後の段階で専門家証人が排除されるのは、陪審員をはじめとする多くの人々の時間及び資源の浪費であり望ましくないため、裁判所は、専門家証人排除申請については専門家証拠開示手続の終了後や裁判の直前に申し立てるよう勧告するのが通常である¹¹。したがって、

⁸ WestLawで検索された宣誓証言の中には、専門家側の訴訟代理人が相手方訴訟代理人のほとんど全ての質問に対して機械的に異議(Objection)を提起していた事例もあった。

⁹ Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 US 579 (US 1993)

¹⁰ Federal Rule of Evidence 702

¹¹ Federal Judicial Center, Manual for Complex Litigation (4th ed.), 508頁

판이 시작되기 전에 증언 배제 신청을 하지 않는 경우 권리의 포기로 간주될 수도 있다.

소위 Daubert Trilogy 가운데 마지막 판결인 Kumho Tire 판결은 사실심 판사들에게 “전문가 증인의 신뢰성을 조사하기 위하여 특별한 브리핑이나 다른 절차가 필요한지 또는 언제 필요한지”의 결정에 관하여 광범위한 재량권을 부여하고 있다.¹² 따라서 법원은 제출된 서면과 소송대리인들의 변론에만 근거하여 증거배제 신청에 관한 결정을 내릴 수도 있고, 그렇지 않고 쟁점이 더 충분히 검토되어야 하는 경우에는 연방증거규칙 제104조 제(a)항에 의한 심리에 의하여 증거배제 신청에 관한 결정을 내릴 수 있다. 비록 많은 법원에서 전문가 증언 배제 여부를 판단하는 소위 Daubert 심리를 열기는 하지만, 증언을 제공한 당사자 뿐 아니라 이에 반대하는 당사자에게도 연방증거규칙 제104조 제(a)항에 규정된 심리에 대한 권리가 부여되지 않는다는 것이 일반적으로 일치된 의견이다.¹³

III. 영국

영국에서도 미국과 마찬가지로 특허 소송에서 전문가의 참여는 필수적이라고 한다. 그러나 같은 영미법 국가이지만 영국의 전문가 증인 제도는 미국보다는 훨씬 공익성이 강조가 되고, 이는 아래에서 살펴볼 캐나다, 호주에서도 마찬가지로 발견된다. 예컨대 영국의 민사소송규칙은 전문가 증인의 의무를 자신의 전문지식 영역에 속하는 사항에 관하여 법원에 조력하는 것에 두고 있고, 이러한 의무는 자신에게 지시를 내렸거나 자신의 비용을 부담하는 당사자에 대한 모든 의무보다 우선하고 있음을 명시하고 있다.¹⁴ 한쪽 당사자가 선임한 전문가라고 하더라도 일차적으로는 법원의 조력자이므로 전문가는 자신의 임무를 수행하기 위하여 법원이 구체적인 지시를 구할 수 있다.¹⁵

¹² Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999)

¹³ Oddi v. Ford Motor Co., 234 F.3d 143, 154-5 (3d Cir. 2000).

¹⁴ Civil Procedure Rules 35.3.

¹⁵ Civil Procedure Rules 35.14.

場合によっては裁判が開始される前に証言排除申請をしなかった場合、権利放棄とみなされることもありうる。

いわゆるDaubert Trilogyのうち最後の判決であるKumho Tire判決は、事実審裁判官に、「専門家証人の信頼性を調査するために特別な要旨説明その他の手続が必要であるか、又はいつ必要なのか」の決定に関して広範囲な裁量権を与えている¹²。したがって、裁判所は、提出された書面及び訴訟代理人の弁論のみに基づいて証拠排除申請に関する決定をすることもでき、そうでなく争点がより十分に検討されなければならない場合には、連邦証拠規則第104条第(a)項による審理により証拠排除申請に関する決定をすることもできる。多くの裁判所で専門家証言を排除するかどうかを判断する、いわゆるDaubert審理を開いてはいるものの、証言を提供した当事者だけでなく、これに反対する当事者にも、連邦証拠規則第104条第(a)項に規定された審理に対する権利が付与されるものではないというのが、一般的に一致した見解である¹³。

III. 英国

英国でも、米国と同様に、特許訴訟における専門家の関与は必須であるという。しかし、同じ英米法国家ではあるものの、英国の専門家証人制度は、米国に比べて公益性がより一層強調され、これは後述するカナダ、オーストラリアでも同様である。例えば、英国の民事訴訟規則によれば、専門家証人の義務の内容は自己の専門知識の領域に属する事項に関して裁判所に助力することとされており、このような義務が、自己に対して指示し又は自己の費用を負担する当事者に対して専門家証人が負っているあらゆる義務に優先するものであることが明示されている¹⁴。一方当事者が選任した専門家であっても、一次的には裁判所の助力者であるため、専門家は、自己の任務を遂行するために、裁判所に具体的な指示を求めることができる¹⁵。

¹² Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999)

¹³ Oddi v. Ford Motor Co., 234 F.3d 143, 154-5 (3d Cir. 2000)

¹⁴ Civil Procedure Rules 35.3

¹⁵ Civil Procedure Rules 35.14

전문가 증인의 신청은 법원의 허가를 받아야 하는데, 허가를 받기 위하여는 전문가에게 지급되는 비용을 밝혀야 하고, 법원은 이 때 패소 당사자에게 전가시킬 수 있는 전문가 비용을 제한할 수 있다.¹⁶

전문가 증인의 증언은 서면으로 된 보고서를 통해 이루어지는 것이 원칙인데, 이 전문가 보고서에 대하여 상대방은 질문을 할 수 있고, 만약 질문에 응하지 않을 경우 전문가의 보고서는 증거능력을 상실한다. 전문가 보고서에는 (1) 전문가의 경력, (2) 보고서를 작성하는데 참고한 문헌 및 자료, (3) 자신의 견해를 형성하는데 중요한 영향을 미친 모든 사실관계와 지시사항의 요약, (4) 보고서에 기재된 사실 가운데 전문가 본인의 지식에 해당하는 것, (5) 보고서 작성을 위해 수행한 관찰, 계측, 시험 또는 실험을 수행한 다른 사람이 있다면 그 사람의 인적 사항, 자격 및 전문가 본인의 감독 여부, (6) 쟁점에 대하여 의견이 갈리는 경우라면, 그러한 여러가지 의견을 요약하고 그 가운데 전문가가 특정한 의견을 택한 이유, (7) 결론의 요약, (8) 단서를 달지 않고는 결론을 내릴 수 없는 경우라면 그러한 단서, (9) 자신의 법원에 대한 임무를 이해하고 있으며 그러한 임무에 충실히 하였고, 전문가 증인에 관한 관련 법령을 이해한다는 확인을 담아야 한다. 또한 전문가 보고서는 자신을 선임한 당사자로부터 수령한 모든 중요한 지시의 요약을 포함하여야 하는데, 이 내용에 대하여는 작업물 보호의 원칙(work product doctrine)이 적용되지 않는다.¹⁷ 또한 보고서를 제출한 후에 전문가가 자신의 견해를 변경하고자 하면 모든 당사자들에게 지체없이 알려야 한다.¹⁸

법원의 명령에 의하여 또는 당사자들의 협의에 의하여 각 당사자들이 선임한 전문가들끼리 모여 쟁점을 파악하여 논의하고, 가능하면 그러한 쟁점에 대한 결론을 일치시키는 전문가간 회의를 열 수도 있다.¹⁹ 전문가 회의에서는 전문가들이 어디까지 동의를 하고 어디부터는 동의를 하지 않는지, 의견이 대립하는 경우 그 이유, 그러한 의견 대립을 종식시키기 위하여 취할 수 있는 조치, 중요하지만 다루지 않은 쟁점 등을 검토한다.²⁰ 이러한 전문가 회의에는 모든 당사자와 전문가들이 동의하거나 법원이 명하지 않는 이상 각 당사자와 소송대리인이 참석할 수 없다고 한다. 소송대리인이 전

¹⁶ Civil Procedure Rules 35.4. 법원은 복수 당사자들이 전문가 증언을 제출하고자 하는 경우 한 사람의 전문가를 공동으로 선임할 것을 지시할 수도 있는데, 특히 소송에서 법원이 이를 요구하는 경우는 드물다고 한다.

¹⁷ Civil Procedure Rules 35.10.

¹⁸ Practice Direction 35 §2.5

¹⁹ Practice Direction 35 §9.1.

²⁰ Practice Direction 35 §9.2

専門家証人の申請には、裁判所の許可を得なければならないが、許可を得るためには、専門家に支払われる費用を明らかにしなければならず、裁判所は、このとき、敗訴当事者に転嫁されうる専門家費用を制限することができる¹⁶。

専門家証人の証言は書面化された報告書を通じて行われるのが原則であるが、この専門家報告書につき相手方は質問することができ、もし質問に応じない場合には、専門家の報告書は、その証拠能力を失う。専門家報告書には、(1)専門家の経歴、(2)報告書を作成するうえで参考にした文献及び資料、(3)自己の見解を形成するうえで重要な影響を及ぼした全ての事実関係及び指示事項の要約、(4)報告書に記載された事実のうち専門家本人の知識に該当するもの、(5)報告書の作成のために行った観察、計測、試験又は実験を行った他の人がいるならばその人の個人情報、資格及び専門家本人の監督の有無、(6)争点につき見解が分かれる場合には、かかる各意見の要約及びそのうち専門家が特定の見解を選択した理由、(7)結論の要約、(8)注釈なしでは結論を示すことができない場合には当該注釈、(9)自己の裁判所に対する任務を理解し、かかる任務に忠実に取り組み、専門家証人に関する関連法令を理解している旨の確認文言が含まなければならない。また、専門家報告書には、自己を選任した当事者から受領した全ての重要な指示の要約を含めなければならないが、この内容には職務活動の成果の法理（Work Product Doctrine）が適用されない¹⁷。また、報告書を提出した後に専門家が自己の見解を変更しようとする場合には、全ての当事者に遅滞なく通知しなければならない¹⁸。

裁判所の命令により又は当事者の協議により、各当事者が選任した専門家同士で集まって争点を把握して議論し、可能であればかかる争点に関する結論を一致させる専門家間の会議を開くこともできる¹⁹。専門家会議では、専門家らがどこまでを同意し、どこからは同意しないのか、意見が対立する場合はその理由、かかる意見対立を収束させるために取りうる措置、重要であるものの取り扱っていない争点などを検討する²⁰。このような専門家会議には、全ての当事者及び専門家が同意し又は裁判所が命じない限り、各当事者及び

¹⁶ Civil Procedure Rules 35.4 裁判所は、複数の当事者が専門家証言を提出しようとする場合、一人の専門家を共同で選任することを指示することもできるが、特許訴訟において裁判所がこれを要求することはほとんどないという。

¹⁷ Civil Procedure Rules 35.10

¹⁸ Practice Direction 35 §2.5

¹⁹ Practice Direction 35 §9.1

²⁰ Practice Direction 35 §9.2

문가 회의에 참석하는 경우에도 전문가들의 토론에 개입하여서는 안되며 전문가들이 원하면 토론 장소에서 잠시 벗어날 의무가 있다. 다만 양쪽 전문가들이 토론을 통하여 쟁점에 대한 결론을 일치시킨다고 하더라도 각 당사자들이 그러한 결론에 구속될 것에 동의할 경우에만 그러한 결론에 구속을 받는다.²¹

또한 영국은 호주의 영향을 받아 변론일에 양쪽 전문가들이 동시에 같은 질문에 대답을 하는 전문가 동시 채증 (concurrent expert evidence) 을 운영한다. 실무에서는 이를 흔히 hot-tubbing 이라고 부르는데, 이는 변론기일에 전문가들이 한꺼번에 출석하여 돌아가면서 자기의 의견을 개진하고 판사는 그에 대하여 질문을 하는 방식으로 진행하는데, 한 전문가가 의견을 개진하는 중간에 판사는 다른 전문가의 생각을 묻거나 아예 직접 의견을 개진중인 전문가에게 질문을 하게 할 수도 있다.²² 판사의 질문이 끝나면 소송대리인들의 질문이 마찬가지로 동시에 다수의 전문가들을 상대로 이어진다.²³

IV. 호주

호주 역시 특허소송에서 전문가의 참여는 매우 흔한데, 법령상 법원이 전문가를 선임하는 것도 가능하지만 대개는 법원이 아닌 당사자가 전문가를 선임하는 것이 보통이라고 한다. 그러나 영국과 마찬가지로 당사자가 선임한 전문가도 독립성을 가져야 하고 법원에 조력해야 하는 의무가 있다. 예컨대 법원의 가이드라인은 전문가 증인의 역할은 자신의 전문분야에서 관련성이 있으면서 공정한 증거를 제공하는 것이며, 법원을 오도하거나 자신을 선임한 당사자의 옹호자가 되어서는 안된다고 못박고 있다.²⁴ 또한 각 당사자와 소송대리인은 자신이 선임한 전문가라고 하더라도 자신의 대변자로 여겨서는 안되고 자신의 이익에 부합하는 의견을 강요하여서는 안된다고 명시하고 있다.²⁵

²¹ Civil Procedure Rules 35.12.

²² Practice Direction 35 §11.4.

²³ Practice Direction 35 §11.4.

²⁴ Expert Evidence Practice Notes §4.1.

²⁵ Expert Evidence Practice Notes §3.1.

訴訟代理人は関与することができないという。訴訟代理人は、専門家会議に関与する場合であっても、専門家の討論に介入してはならず、専門家が望む場合には討論の場所からしばらく離れている義務を負う。もっとも、双方の専門家が討論を通じて争点に関する結論を一致させたとしても、各当事者がかかる結論に拘束されることに同意しない限り、かかる結論は拘束力を持たない²¹。

また、英国は、オーストラリアの影響を受け、弁論日に双方の専門家が同時に同じ質問に回答する専門家同時採証（Concurrent Expert Evidence）を運営している。これは、実務上、Hot-tubbingと呼ばれることが多い。これは、弁論期日に専門家が一堂に会し、持ち回りで自己の意見を開陳し、裁判官がそれに対して質問する方式で進められるが、ある専門家が意見を開陳する途中であっても、裁判官は、他の専門家の考えを尋ね、又は自ら意見を開陳している²²。裁判官の質問が終わると、これと同様に、訴訟代理人が同時に多数の専門家を相手に対して質問する²³。

IV. オーストラリア

オーストラリアにおいても専門家による特許訴訟への関与は頻繁になされている。法令上、裁判所が専門家を選任することも可能であるものの、裁判所ではなく当事者が専門家を選任するのが通常であるという。しかし、英国と同様に、当事者が選任した専門家も独立性を持って裁判所に助力すべき義務がある。例えば、裁判所のガイドラインは、専門家証人の役割は、自己の専門分野に関連性があり、かつ、公正な証拠を提供することであり、裁判所を誤導し又は自己を選任した当事者の擁護者になってはならないと釘を刺している²⁴。また、各当事者と訴訟代理人は、自己が選任した専門家との関係においても、当該専門家を自己の代弁者とみなしてはならず、当該専門家に対し自己の利益に合致する意見を強要してはならないと明示している²⁵。

²¹ Civil Procedure Rules 35.12

²² Practice Direction 35 §11.4

²³ Practice Direction 35 §11.4

²⁴ Expert Evidence Practice Notes §4.1

²⁵ Expert Evidence Practice Notes §3.1

당사자는 자신이 선임하려는 전문가에게 먼저 법원의 전문가 증언 가이드라인 (Practice Note)을 제공해야 한다.²⁶ 이 가이드라인은 부록 A. 전문가 증인 행동 강령, 부록 B. 전문가 동시 채증 절차 안내를 포함하여 총 13페이지에 달하는 제법 긴 문서이다. 그러나 당사자가 선임한 전문가의 증언이 쟁점과 관련성이 있다고 하더라도 법원이 판단하기에 부당하게 예단을 낳는다거나, 오해를 불러일으킬 수 있다거나, 불필요하게 시간이 오래 소요될 경우에는 증인으로 채택하지 않을 수 있다.²⁷

변론기일에 증언을 하고자 하는 전문가는 사전에 전문가 보고서를 작성하여 제출하여야 하는데, 전문가 보고서에는 (a) 본인의 서명, (b) Practice Note 을 읽고 이해하였으며 준수하였다는 확인, (c) 자신의 전문 지식을 얻게 된 트레이닝, 교육, 경험, (d) 자신의 의견을 제공하도록 요청 받은 쟁점들, (e) 자신의 의견을 형성하는데 기초가 된 사실관계 및 가정, (f) 자신의 의견, (g) 그러한 의견을 내놓게 된 이유, (g-a) 자신의 견해는 위 (c)에서 언급한 자신의 전문 지식에 전적으로 또는 대부분 기초하였다는 확인이 포함되어야 한다.

영국편에서도 설명하였듯이, 호주는 소위 hot-tubbing 으로 불리는 전문가 증인 동시 채증 절차를 처음으로 도입하였고 여러 나라에 전파한 장본인이다. 호주의 전문가 증인 동시 채증 절차는 여러 전문가가 동시에 선서를 하고, 주신문은 각 전문가에 대하여 순차적으로 하지만, 반대신문과 再주신문은 동일한 질문을 각 전문가마다 돌아가면서 하는 방식으로 진행한다.²⁸ Hot-tubbing 은 통상의 경우 전문가들이 독립적으로 법원에 조력하기보다는 어느 한쪽 당사자의 이익을 대변하면서 편파적이 되는 것을 최소화하는데 도움이 된다고 한다. 또한 전문가들이 견해가 대립되는 부분에 집중할 수 있으므로 이슈를 찾아내고 해결하는 것이 용이해지는 경향이 있다고 한다. 다만 특허 소송은 도저히 견해를 좁히기 어려운 쟁점을 중심으로 벌어지는 경우가 있으므로 hot-tubbing 이 적당하지 않을 수도 있다고 한다.²⁹ Hot-tubbing 에 앞서 법원의 명령에 의하여 또는 당사자들의 협의에 의하여 전문가들간의 회의가 열릴 수 있는데, 영국에서와 유사하게 이 전문가간 회의에서는 전문가들이 의견이 대립되는 쟁점들을 정리함으로써 향후 hot-tubbing 세션이 보다 효율적으로 진행될 수 있도록 한다.³⁰

²⁶ Federal Court Rules 23.12.

²⁷ Practice Note §2.3(b).

²⁸ Federal Court Rules 23.15.

²⁹ Practice Note Annexure B §2.

³⁰ Practice Note Annexure B §2.10-11.

当事者は、まず、自己が選任しようとする専門家に裁判所の専門家証言ガイドライン (Practice Note) を提供しなければならない²⁶。このガイドラインは、付録A. 専門家証人の行動綱領、付録B. 専門家同時採証手続の案内を含めて計13ページに上り、長い文書である。しかし、当事者が選任した専門家の証言が争点に関連があっても、裁判所が判断するに当たり不当に予断を生じさせ、もしくは誤解を招く可能性がある場合、又は必要以上に長い時間がかかる場合には、証人として採用しないことができる。²⁷

弁論期日に証言しようとする専門家は、事前に専門家報告書を作成して提出しなければならないが、専門家報告書には、(a)本人の署名、(b)Practice Noteを読んで理解し、遵守した旨の確認、(c)自己の専門知識を得るに至ったトレーニング、教育及び経験、(d)自己の意見を提供しよう要請された争点、(e)自己の意見を形成するうえで基礎となった事実関係及び仮定、(f)自己の意見、(g)当該意見を示した理由、(g-a) 自己の見解の全部又は大部分が、上記(c)で言及した自己の専門知識に基づいている旨の確認が盛り込まなければならない。

Ⅲ.英国の項でも説明したとおり、オーストラリアは、いわゆるHot-tubbingと呼ばれる専門家証人同時採証手続を初めて導入し、多くの国々に伝播させた張本人である。オーストラリアの専門家証人同時採証手続は、多数の専門家が同時に宣誓し、主尋問は各専門家に対して順次に行う一方、反対尋問及び再主尋問は同じ質問を各専門家ごとに持ち回りで行う方式により進める²⁸。Hot-tubbingは、通常の場合、専門家が独立的に裁判所に助力するというよりは、専門家がどちらか一方の当事者の利益を代弁して偏頗的になることを最小化することに資するという。また、専門家らの見解が対立する部分に集中することができるため、争点の発見及び解決が容易になる傾向があるという。もっとも、特許訴訟は、見解どうしの溝を到底埋め難い争点を中心に行われる場合があるので、Hot-tubbingが適切でないこともあるという²⁹。Hot-tubbingに先立ち、裁判所の命令により、又は当事者の協議に基づき、専門家間の会議が開かれることがあるが、英国の場合とほぼ同様に、この専門家間の会議では、専門家が意見の対立する争点を整理することにより、以後のHot-tubbingセッションがより効率的に進められるようにする³⁰。

²⁶ Federal Court Rules 23.12

²⁷ Practice Note §2.3(b)

²⁸ Federal Court Rules 23.15

²⁹ Practice Note Annexure B §2.

³⁰ Practice Note Annexure B §2.10-11.

V. 캐나다

캐나다에서도 역시 대부분의 특허 소송에서 전문가 증인이 참여하는데, 전문가 증인의 역할을 영국이나 호주와 마찬가지로 자신을 선임한 당사자에 편파된 의견을 제시하기보다는 법원의 조력자로서의 의미가 강하다고 한다.

장차 증언을 하려는 전문가는 진술서를 제출하여야 하는데, 이 진술서에는 (a) 증언하고자 하는 내용, (b) 전문가의 경력과 전문 영역, (c) 전문가 증인 행동강령을 숙지하였으며 이를 준수하겠다는 확인서, (d) 이력서, (e) 자신의 의견의 요약, (f) 다른 전문가의 진술서에 대응하여 제출되는 경우에는 다른 전문가의 의견에 동의하는 부분과 하지 않는 부분, (g) 자신의 의견에 대한 이유, (h) 자신의 의견을 형성하는데 참고한 문헌 및 자료, (i) 자신이 수행한 실험이나 조사 등의 방법론 및 실험이나 조사를 수행한 자, 그리고 소송당사자가 참석하였는지 여부, (j) 자신의 의견이 정확하기 위하여는 단서를 부가해야 할 경우 그 단서, (k) 전문가와 소송당사자의 관계라든가 증언의 대상분야에 관한 사항으로써 자신의 법원에 대한 의무를 다하는데 영향을 미칠 사항이 포함되어야 한다.³¹ 당사자는 전문가를 최대 5인까지 신청할 수 있고, 이를 넘는 숫자의 전문가를 증인으로 신청하려면 법원의 허가를 받아야 한다.³²

전문가 증인의 행동강령(Code of Conduct for Expert Witnesses)에 의하면 전문가 증인은 공정하게 법원에 조력할 의무가 최상위에 있기 때문에 전문가를 선임한 당사자에 대한 의무보다 앞서는 의무이고, 전문가는 독립적이고 객관적이어야 하며, 어느 한 쪽 당사자의 옹호자가 되어서는 아니 됨을 명시하고 있다.³³

캐나다에서도 역시 법원이 전문가들이 변론기일 전에 함께 모여 쟁점을 좁히고 어떻게 의견이 대립하는지를 정리하는 전문가 회의를 가질 것을 명할 수 있다. 이러한 전문가 회의에 당사자들과 소송대리인의 참석이 배제되지는 않지만 당사자들이 동의하면 전문가들끼리만 모여서 회의하는 것도 가능하다.³⁴ 이 전문가 회의를 마치면서 전문가들이 공동으로 작성한 의견서는 변론기일에 증거로 제출될 수도 있다.³⁵ 캐나다

³¹ Federal Courts Rules 52.2 (1), Code of Conduct for Expert Witnesses §3.

³² Federal Courts Rules 52.4 (1).

³³ Code of Conduct for Expert Witnesses §1, 2.

³⁴ Federal Courts Rules 52.6.

³⁵ Federal Courts Rules 52.6 (4).

V. カナダ

カナダでも多くの特許訴訟に専門家証人が関与しているが、専門家証人の役割は、英国やオーストラリアと同様に、自己を選任した当事者に偏った意見を提示することよりも、裁判所の助力者としての意味合いが強いという。

証言しようとする専門家は陳述書を提出しなければならないが、この陳述書には、(a)証言しようとする内容、(b)専門家の経歴及び専門領域、(c)専門家証人の行動綱領を熟知しておりこれを遵守する旨の確認書、(d)履歴書、(e)自己の意見の要約、(f)他の専門家の陳述書に対応するために提出する場合には、他の専門家の意見に同意する部分と同意しない部分の特定、(g)自己の意見についての理由、(h)自己の意見を形成するうえで参考とした文献及び資料、(i)自己が行った実験又は調査その他方法論及び実験又は調査を行った者ならびに訴訟当事者の関与の有無、(j)自己の意見を正確なものにするために注釈をつけなければならない場合には当該注釈、(k)専門家と訴訟当事者の関係又は証言の対象分野に関する事項であって自己の裁判所に対する義務を果たすうえで影響を及ぼし得る事項が記載されなければならない³¹。当事者は、専門家を最大5人まで申請することができ、これを超える人数の専門家を証人として申請するには、裁判所の許可を得なければならない³²。

専門家証人の行動綱領（Code of Conduct for Expert Witnesses）によると、専門家証人が負う義務のうち公正に裁判所に助力する義務がその最上位にあり、専門家を選任した当事者に対する義務はこれに劣後するため、専門家は、独立かつ客観的であるべきであり、どちらか一方の当事者の擁護者になってはならないということが明示されている³³。

カナダでも同様に、裁判所は、専門家が弁論期日に先立ち一堂に会して争点を絞り、どのように意見が対立するのかを整理する専門家会議を開くことを命じることができる。かかる専門家会議において当事者又は訴訟代理人の出席が排除されることはないものの、当事者が同意した場合には、専門家同士のみが集まって会議することも可能である³⁴。この専門家会議の後、専門家らが共同で作成した意見書が弁論期日に証拠として提出されるこ

³¹ Federal Courts Rules 52.2 (1), Code of Conduct for Expert Witnesses §3

³² Federal Courts Rules 52.4 (1)

³³ Code of Conduct for Expert Witnesses §1, 2

³⁴ Federal Courts Rules 52.6

의 경우 법원의 허가가 있지 않는 이상, 변론 기일 전에 당사자가 상대방 전문가를 반대신문하는 것은 허용되지 않는다.³⁶

전문가의 증언이 증거로 채택되기 위하여는 앞에서 언급한 전문가 진술서가 제출되었어야 하고 변론기일에는 전문가가 출석해서 반대신문에 응해야 한다. 영국 및 호주와 마찬가지로 캐나다에서도 소위 hot-tubbing 이 가능한데, 법원이 요구하는 경우 전문가들은 한꺼번에 패널을 형성하여 다른 전문가들의 진술에 대한 자신의 견해를 표명하고 심지어는 법원의 허가를 받아 다른 전문가에 대하여 질문을 할 수도 있다.³⁷

VI. 한국 전문가 증인 제도에 대한 시사점

전문가 증인 제도의 시초는 18세기 말 영국이라고 한다. 혁신적으로 변화된 농업, 기계의 발명 및 개선, 수로, 다리, 항만 건설의 디자인 및 감독과 같은 영국 경제의 부흥에 따라 법정에서 전문가를 참여시키는 문제를 고려하게 되었고,³⁸ 1782년 *Folkes v. Chadd* 사건에서 최초로 전문가 증인이 등장하게 되었다.³⁹ 이 판결은 근대 대심 법정에서의 일방 당사자를 위한 증인으로써 전문가를 소환하여 전문가 지식을 활용하는 지배적인 방식을 정립한 중요한 선례로 “전문가 증언을 지배하는 규칙의 기초”로 평가받고 있다.⁴⁰ 영국 사법제도의 영향을 받은 미국, 호주, 캐나다 등 영미법계의 다른 국가들도 모두 민사 소송에서 소송당사자가 선임하는 전문가 증인이 활발하게 활용되고 있다.

그러나 앞에서 보았듯이 같은 영미법계 국가라고 하더라도 전문가 증인 제도는 미국과 미국 이외의 국가들 사이에 꽤 큰 차이를 보이고 있다. 대개 전문가 증인 제도의 폐단이라고 하면 높은 비용과 함께 자신을 선임한 당사자에게 유리한 편파적인 의견을 제시함으로써 법원이 실제적 과학적 진실에 다가가는데 도움이 되지 않는다는 점을 지적하는데, 영국/캐나다/호주의 전문가 증인 제도는 법원이 아닌 소송당사자가 선임한 전문가들에게도 일차적으로 공정하게 법원에 조력해야 하는 의무를 부과하고 있고 행동강령의 준수까지도 강제하는 등 미국의 전문가 증인 제도와는 꽤 다른 모습을 보이

³⁶ Federal Courts Rules 280 (3).

³⁷ Federal Courts Rules 282.1-282.2.

³⁸ Tai Golan, *Revisiting the History of Scientific Expert Testimony*, 886-887.

³⁹ *Folkes v. Chadd*, 3 Doug. 157, 99 Eng. Rep. 589 (1782).

⁴⁰ Anthony Kenny, *The Expert in Court*, 99 LAW Q. REV. 197, 199 (1983).

ともある³⁵。カナダの場合、裁判所の許可がない限り、弁論期日に先立ち当事者が相手方専門家を反対尋問することは許されない³⁶。

専門家の証言が証拠として採択されるためには、前述した専門家陳述書が提出されていなければならない。弁論期日には専門家が出席して反対尋問に応じなければならない。英国及びオーストラリアと同様、カナダでもいわゆるHot-tubbingが可能であるが、裁判所が求めた場合、専門家らはパネルを形成して他の専門家らの陳述に対する自己の見解を表明し、さらには裁判所の許可を得て他の専門家に対して質問することもできる³⁷。

VI. 韓国の専門家証人制度に対する示唆点

専門家証人制度の始まりは、18世紀末の英国であったという。革新的に変化した農業、機械の発明及び改善、水路、橋、港湾建設のデザイン及び監督といった英国経済の復興により、法廷に専門家を関与させる問題が検討されることになり³⁸、1782年のFolkes v. Chadd事件で初めて専門家証人が登場することとなった³⁹。この判決は、近代の対審法廷における一方当事者のための証人として専門家を召喚し、専門家の知識を活用する支配的な方式を確立した重要な先例であり、「専門家証言を支配する規則の基礎」と評価されている⁴⁰。英国の司法制度の影響を受けた米国、オーストラリア、カナダなど英米法系の他の国々でも民事訴訟において訴訟当事者が選任する専門家証人が活発に活用されている。

しかし、前述のように、一口に英米法系の国家といっても、専門家証人制度は、米国と米国以外の国との間では、かなり大きな違いがある。よく専門家証人制度の弊害として、高額のコストとともに、自己を選任した当事者に有利な偏った意見が専門家証人から提示されることにより、裁判所が実体的・科学的真実を把握するのに資しないという点が指摘されるが、英国・カナダ・オーストラリアの専門家証人制度は、裁判所でなく訴訟当事者が選任した専門家にも一次的に公正に裁判所に助力すべき義務を課しており、行動綱領の遵

³⁵ Federal Courts Rules 52.6 (4)

³⁶ Federal Courts Rules 280 (3)

³⁷ Federal Courts Rules 282.1-282.2

³⁸ Tai Golan, Revisiting the History of Scientific Expert Testimony, 886-887

³⁹ Folkes v. Chadd, 3 Doug. 157, 99 Eng. Rep. 589 (1782)

⁴⁰ Anthony Kenny, The Expert in Court, 99 LAW Q. REV. 197, 199 (1983)

고 있다. 뿐만 아니라 영국/캐나다/호주 공히 변론기일 전에 전문가들끼리 모여 쟁점을 좁히고 견해 차이의 내용이 무엇인지 확인하는 기회를 갖고, 변론기일에서는 전문가들에 대한 증언을 한꺼번에 실시하는 소위 hot-tubbing 을 통하여 쟁점을 더욱 좁혀 나가는 것도 미국에서는 볼 수 없는 제도라고 할 것이다.

한국의 특허법원이 제정한 침해소송 항소심 심리 매뉴얼은 특허소송에서의 전문가 증인 제도를 어떻게 운영할 것인지 상세히 제시하지 않고 있다. 그런데 영미식으로 대립 당사자가 선정하는 전문가 증인이라고 하더라도 구체적인 운영방식의 폭은 매우 넓을 수 있음을 확인하였으므로, 한국 법원도 전문가 증인 제도의 취지와 여러나라의 운영방식의 장단점을 고려하여 어떤 모델을 따를 것인지 결정해나가야 할 것이다.

守をも強制するなど、米国の専門家証人制度とはかなり異なる様相を示している。それだけでなく、英国・カナダ・オーストラリア共に、弁論期日の前に、専門家同士が集まって争点を絞り、見解の違いの内容が何であることを確認する機会を持ち、弁論期日には専門家に対する証言を一度に実施する、いわゆるHot-tubbingを通じて争点をさらに絞っていくのも、米国では見られない制度であるといえる。

韓国の特許法院が制定した侵害訴訟控訴審審理マニュアルは、特許訴訟における専門家証人制度をどのように運営するのかを詳細に提示していない。ところが、英米式に対立当事者が選定する専門家証人であっても具体的な運営方式の幅が極めて広くなり得ることが確認されただけに、韓国の裁判所も、専門家証人制度の趣旨及び他国の運営方式のメリット・デメリットを考慮し、どのようなモデルを採用するかを決めていかなければならない。

SESSION I 발표 | 発表

지재소송에서의 전문가의 역할
知財訴訟における専門家の役割

고마쓰법률특허사무소 변호사 고마쓰 요이치로

小松法律特許事務所 弁護士小松陽一郎

고마쓰법률특허사무소 변호사 고마쓰 요이치로
小松法律特許事務所 弁護士小松陽一郎

학력
學歷

1977 간사이대학 대학원 법학연구과 사법학전공 석사과정 수료
關西大学大学院 法学研究科 私法学専攻 修士課程 修了

경력
經歷

1980 변호사·변리사등록

2009 까지 리스메이칸대학 법과대학원교수(지적재산법관계등담당)
まで立命館大学法科大学院教授(知的財産法関係等担当)

2014 까지 간사이대학 법과대학원 특별임용교수(지적재산실무관계등담당)
まで 關西大学法科大学院特別任用教授(知的財産実務関係等担当)

2003 일변연 지적재산권위원회 위원장
日弁連知的財産権制度委員会委員長

2012 까지 특허청 산업 재산권 심의 위원
まで 特許庁工業所有権審議会委員

2016 까지 내각부 지적 재산 전략 본부위원회 위원
まで 内閣府知的財産戦略本部委員会委員

지재소송에서의 전문가의 역할

한일 지적재산권 변호사 공동 세미나

2017년 4월 21일

변호사 고마쓰 요이치로(小松 陽一郎)

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

1

1. 2003년 민사소송법 개정전

① 재판소의 체제(지재소송, 특히 특허 관련 소송【특허침해 소송과 심결취소 소송】)

- 도쿄지방법재판소, 오사카지방법재판소 등 및 도쿄고등재판소 등에 오래 전부터 지재전문부 및 집중부
- 재판소조사관(특허청에서 온 출항자와 변리사로 구성되어 있다. 귀국의 '기술심리관'과 동일?)이 담당 재판관을 기술적 시점에서 서포트하는 제도가 있었다. 현재도 활용되고 있다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

2

知財訴訟における専門家の役割

日韓知的財産権弁護士共同セミナー

2017年4月21日

弁護士 小松 陽一郎

2017/04/21

小松法律特許事務所

1

1 2003年民事訴訟法改正前

① 裁判所の体制(知財訴訟, 特に特許関係訴訟【特許侵害訴訟と審決取消訴訟】)

- ・ 東京地裁, 大阪地裁等や東京高裁等に古くから知財専門部や集中部
- ・ 裁判所調査官(特許庁からの出向者と弁理士。貴国の「技術審理官」と同じ?)が担当裁判官を技術的視点からサポートする制度があった。現在も活用されている。

2017/04/21

小松法律特許事務所

2

② 소송당사자의 체제

- 해당 기술 분야에 정통한 변리사를 보좌인으로 선임
- 각자 해당 기술과 관련이 있는 전문가(대학교수 등)에 의한 증인신문 등을 통해 주장·입증
- 대표적인 사건
예를 들어 오사카고등재판소 1994년 2월 25일 판결(조환인체조직 플라스미노겐 활성화인자(t-PA) 사건) : 혈전증치료용 제제에 관한 바이오테크놀로지(조환DNA)기술 관련 특허에서는 노벨화학상 수상자를 비롯한 여러 전문가의 증인신문, 감정서, 선서공술서 등이 등장했다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

3

③ 일반적인 전문가증인제도

- 지재소송에서는 거의 없겠으나, 의사 분쟁 소송(의사), 건축 분쟁 소송(일급건축사)등에 전문가증인이 이용되고 있다.
- 통상적으로는 증인의 진술서와 상세한 신문사항이 사전에 제출되며, 주로 반대신문을 당하게 된다.
- 본인이 최근의 지적재산권소송에 있어서의 경험
어떤 화학물질의 측정 수치가 클레임에 포함되는지 아닌지가 쟁점 (소위 실험 대결)
양쪽 당사자가 의뢰한 사적 분석 기관의 측정 결과가 서로 달랐음
분석 기관의 담당자에게 '서면에 의한 증인신문'(민사소송법 205조)
그 후, 재판소가 선임한 공적기관에 감정을 의뢰할 예정이었음

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

4

② 訴訟当事者の体制

- ・ 当該技術分野に精通した弁理士を補佐人に選任
- ・ 各自で当該技術に関係する専門家(大学教授等)による証人尋問等により主張・立証
- ・ 代表的な事件

例えば、大阪高裁1994年2月25日判決(組換えヒト組織プラスミノゲン活性化因子(t-PA)事件):血栓症治療用製剤に関するバイオテクノロジー(組換えDNA)技術関連特許)では、ノーベル化学賞受賞者をはじめとする複数の専門家の証人尋問、鑑定書、宣誓供述書等が登場した。

2017/04/21

小松法律特許事務所

3

③ 一般的な専門家証人制度

- ・ 知財訴訟ではほとんどないと思われるが、医事紛争訴訟(医師)、建築紛争訴訟(一級建築士)等で専門家証人が利用されている。
- ・ 通常は、証人の陳述書と詳細な尋問事項が事前に提出され、主として反対尋問にさらされる。
- ・ 当職の最近の知財訴訟における経験

化学物質の測定数値がクレームに含まれるか否かが争点(いわゆる実験合戦)
両当事者の依頼した私的分析機関の測定結果が異なった
分析機関の担当者に対する「書面による証人尋問」(民事訴訟法205条)
その後、裁判所の選任する公的機関に鑑定依頼の予定であった

2017/04/21

小松法律特許事務所

4

④ 전문가증인에 의한 심리의 폐해

- 전문가 확보의 부담(인적·금전적)에 견딜 수 있는지
- 당파적 전문가에 의한 폐해는 없는지
- 심리의 신속화를 저해하지 않는지 등

★지재소송에 있어 전문가를 어떻게 활용하여야 할지와 관련하여, 당사자의 책임에 맡겨 전문가증인제도의 충실을 추구하는 방향으로 나아갈지, 전문가가 재판소의 심리를 중립적으로 서포트하는 방향으로 나아갈지, 여러 정책론이 있겠으나 일본은 다음에서 설명하는 전문위원제도를 채택하였다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

5

2. 2003년 민사소송법 개정에 의한 전문위원제도의 활용

① 심리를 서포트하는 제도의 현상황

- 기술형 사건에 대하여 전속 관할과 재판소조사관
도쿄지방법재판소에는 7명
오사카지방법재판소에는 3명
지재고등재판소에는 11명

★재판소조사관은, '소송 관계를 명료히 하기 위해서' 발문 등을 할 수 있다 (민사소송법 92조의 8). 실제로도 종종 발문이 있다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

6

④ 専門家証人による審理の弊害

- ・ 専門家確保の負担(人的・金銭的)に耐えられるか
- ・ 党派的専門家による弊害はないか
- ・ 審理の迅速化を阻害しないか 等

★知財訴訟において、専門家をどのように活用するのかについて、当事者の責任に委ね専門家証人制度の充実を求める方向に進むのか、専門家が裁判所の審理を中立的にサポートする方向に進むのかの政策論があろうが、日本は、次に説明する専門委員制度を採用した。

2017/04/21

小松法律特許事務所

5

2 2003年民事訴訟法改正による専門委員制度の活用

① 審理をサポートする制度の今日的状況

- ・ 技術型事件について専属管轄と裁判所調査官
東京地裁には7名
大阪地裁には3名
知財高裁には11名

★裁判所調査官は、「訴訟関係を明瞭にするため」発問等ができる(民事訴訟法92条の8)。実際にも時々発問がある。

2017/04/21

小松法律特許事務所

6

② 심리를 서포트하는 전문위원제도

- 약 200명의 전문적인 기술적 지견을 가진 전문가
(전기, 기계, 화학, 의료 관련, 정보 통신, 컴퓨터프로그램,
바이오테크놀로지 등이 전문 분야인 대학교수, 연구자, 변리사 등이며,
학회 등에서 추천을 받음)
- 최고재판소전문위원 규칙에 의해 비상근으로 선임
- '재판소는 쟁점 혹은 증거의 정리 또는 소송 절차의 진행에 관해 필요한
사항의 협의를 할 때, 소송 관계를 명료히 하거나 소송 절차의 원활한
진행을 도모하기 위해 필요하다고 인정될 때에는, 당사자의 의견을 듣고,
결정에서 전문적인 지견에 의한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에
관여시킬 수 있다'. 발문도 가능(민사소송법 92조의 2).
- 또한, 예를 들어 오사카지방법재판소 [제10민사부] 등에는
전문조정위원제도가 있어, 통상부에서 조정예 부쳐진 사건에 각종
전문가가 조정위원으로서 관여한다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

7

③ 전문위원 제도의 운용 실태

- 지재소송은 침해론과 손해론으로 엄중히 구별
- 당사자가 전문가의 감정서·의견서 등을 제출하여 주장·입증하는
것은 지금도 동일하다.
- 그러나, 전문가의 증인신문은 대부분 이루어지지 않는다(?).
증인신문석에 서지 않아도 되기 때문에 진술서 등의 작성에 쉽게
응해 준다(?).
- 일반적으로는 침해론의 심리가 끝나기 직전에 복수의
전문위원(3명 정도)이 출석하여, 당사자에 의한
프레젠테이션(기술설명회)이 이루어진다.
- 프레젠테이션은 통상적으로 원고·피고 순서
- 사건의 쟁점을 중심으로 이루어진다.
- 당사자의 설명이 끝났을 때 전문위원도 여러 가지 질문을 하는
경우가 많다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

8

② 審理をサポートする専門委員制度

- 約200名の専門的な技術的知見を有する専門家
(電気, 機械, 化学, 医療関係, 情報通信, コンピュータプログラム, バイオテクノロジー等を専門分野とする大学教授, 研究者, 弁理士等であり, 学会等から推薦を受けている)
- 最高裁判所専門委員規則により非常勤で選任
- 「裁判所は, 争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり, 訴訟関係を明瞭にし, 又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは, 当事者の意見を聴いて, 決定で, 専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」。発問もできる(民事訴訟法92条の2)。
- なお, 例えば, 大阪地裁[第10民事部]等では, 専門調停委員制度があり, 通常部から調停に付された事件に種々の専門家が調停委員として関与する。

2017/04/21

小松法律特許事務所

7

③ 専門委員制度の運用実態

- 知財訴訟は, 侵害論と損害論に峻別
- 当事者が専門家の鑑定書・意見書等を提出して主張・立証することは現在でも同じである。
- しかし, 専門家の証人尋問は殆ど行われていない(?)。証人尋問にさらされないので意見者等を出してもらえやすい(?)
- 一般的には, 侵害論の審理が終わる直前に, 複数の専門委員(3名程度)が出席し, 当事者によるプレゼンテーション(技術説明会)が行われる。
- プレゼンテーションは, 通常は, 原告・被告の順
- 事件の争点を中心に行われる。
- 当事者の説明が終わった段階で, 専門委員からも種々の質問がなされることが多い。

2017/04/21

小松法律特許事務所

8

④ 장점과 단점

【장점】

- 전문가 확보의 부담(인적·금전적)은 적음
- 당파적 전문가에 의한 피해는 없음(전문위원 후보자와의 이해관계에 관한 사전 체크시스템이 있음= 재판소가 여러 리스트에서 후보자의 이름, 학력·직업 경력, 전문분야의 상세, 연구논문 등 상세한 데이터를 공개→당사자는 이해관계의 유무에 대해 답변하고 재판소가 최종적으로 선임)
- 심리의 신속화를 저해하지 않음

【단점】

- 특허 관련 소송 특유의 기술적 범위 해석 등에 정통하지 않음에 따른 영향의 유무
- 기일에 갑자기 고도로 전문적인 질문이 나올 가능성이 있음
- 전문위원이 당사자가 없을 때 합의체에 의견을 말해도 블랙박스
- 프레젠테이션의 준비가 힘들 등

★ 기타의 장, 단점에 대해서 논의해 주기 바람.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

9

⑤ 참고

- 지재고등재판소(대합의) 2014년 5월 16일(iPhone사건) 판결

FRAND선언 위반의 효력 등에 대해, 일본에서 처음으로 일본판 '법정의 친구' 제도가 실시되어 업계단체 등으로부터 많은 의견이 나왔다(단, 정식 제도는 법정되지 않음). 대단히 호평이었다.

2017년 4월 21일

고마쓰법률특허사무소

10

④ メリットとデメリット

【メリット】

- ・ 専門家確保の負担(人的・金銭的)は少ない
- ・ 党派的専門家による弊害はない(専門委員候補者との利害関係の事前チェックシステムがある＝裁判所が複数のリストから候補者の名前, 学歴・職歴, 専門分野の詳細, 研究論文等の詳細なデータを開示→当事者は利害関係の有無を回答し, 裁判所が最終的に選任)
- ・ 審理の迅速化を阻害しない

【デメリット】

- ・ 特許関係訴訟特有の技術的範囲の解釈等に精通していないことによる影響はないか
- ・ 期日に突然, 高度に専門的な質問がなされる可能性がある
- ・ 専門委員が当事者のいない場面で合議体に意見を言ってもブラックボックス
- ・ プレゼンテーションの準備が大変 等

★ その他のメリット, デメリットについて議論してほしい。

2017/04/21

小松法律特許事務所

9

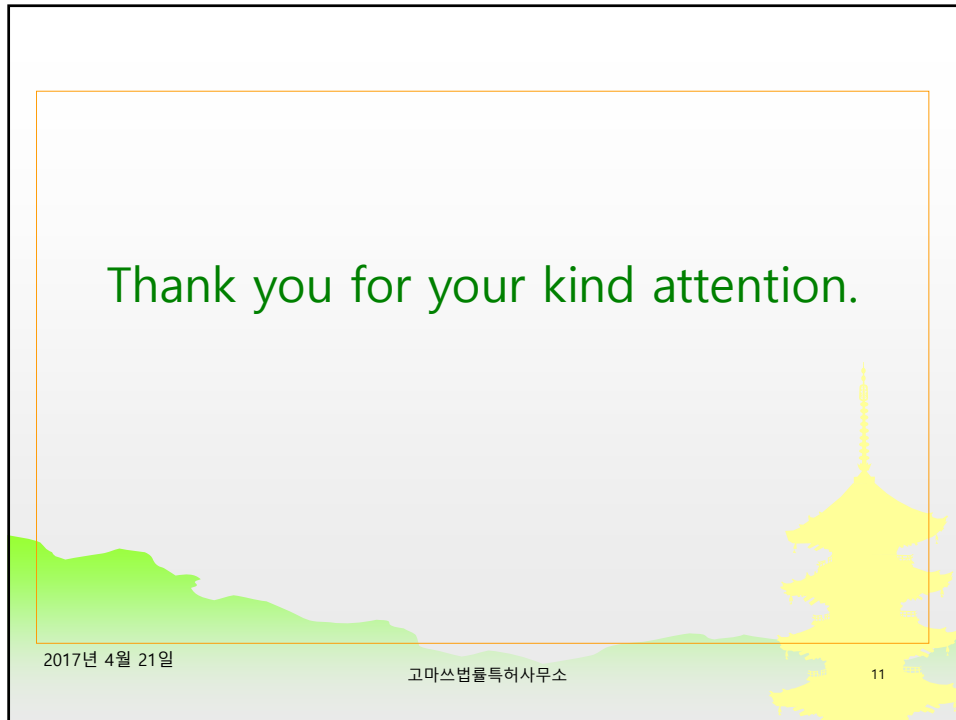
⑤ 参考

- ・ 知財高裁(大合議)2014年5月16日(iPhone事件)判決
FRAND宣言違反の効力等について, 日本で初めて日本版アミカス・キュリエが実施され, 業界団体等から多数の意見が出された(但し, 正式の制度は法定されていない)。
非常に好評であった。

2017/04/21

小松法律特許事務所

10



Thank you for your kind attention.

2017/04/21

小松法律特許事務所

11

2017년 4월 21일

지재소송에서의 전문가의 역할

변호사 고마쓰 요이치로(小松 陽一郎)

1. 2003년 민사소송법 개정전

① 재판소의 체제로는 지재소송, 특히 특허 관련 소송(특허침해 소송과 심결 취소 소송)에는 도쿄지방법재판소, 오사카지방법재판소 등 및 도쿄고등재판소 등에 오래 전부터 지재전문부 및 집중부가 있었고, 재판소조사관(약 70년 전부터 있던 제도로, 특허청에서 온 출향자와 변리사로 구성되어 있다. 귀국의 ‘기술심리관’과 동일?)이 담당 재판관에게 기술적인 점을 서포트하는 제도가 있었다. 이 재판소조사관제도는 지금도 활용되고 있다.

② 그러나 소송당사자는 해당 기술 분야에 정통한 변리사를 보좌인으로 선임하거나, 각자 해당 기술과 관련이 있는 전문가(대학교수 등)에 의한 증인신문 등을 통해 주장·입증을 해 왔다.

대표적인 사건으로, 예를 들어 오사카고등재판소 1994년 2월 25일 판결(조환인체조직 플라스미노겐 활성화인자(t-PA)사건) : 혈전증치료용제제에 관한 바이오테크놀로지(조환DNA)기술 관련 특허)에서는 노벨화학상 수상자를 비롯한 여러 전문가의 증인신문, 감정서, 선서공술서 등이 등장했다.

③ 전문가증인제도는 지재소송 외의 예를 들면, 의사 분쟁 소송에서의 의사, 건축 분쟁 소송에서의 일급건축사 등이 전문가증인으로서 당사자에게 이용되고 있다.

통상적으로는 증인의 진술서와 상세한 신문사항이 사전에 제출되며, 주로 반대신문을 당하게 된다.

또한, 본인이 지재소송에서 작년에 경험한 사례 중, 어떤 화학물질의 측정 수치가 클레임에 포함되는지 아닌지가 쟁점(소위 실험 대결)이 된 소송에서, 양쪽 당사자가 의뢰한 측정 결과가 서로 다른 원인에 대해 사적인 분석 기

2017/04/21

知財訴訟における専門家の役割

弁護士 小松 陽一郎

1 2003年民事訴訟法改正前

① 裁判所の体制としては、知財訴訟，特に特許関係訴訟（特許侵害訴訟と審決取消訴訟）では，東京地裁，大阪地裁等や東京高裁等に古くから知財専門部や集中部があり，裁判所調査官（70年ほど前からの制度であり，特許庁からの出向者と弁理士から構成されている。貴国における「技術審理官」と同じ？）が担当裁判官に対し技術的な点をサポートする制度があった。この裁判所調査官制度は現在も活用されている。

② しかし，訴訟当事者は，当該技術分野に精通した弁理士を補佐人に選任したり，各自で当該技術に関係する専門家（大学教授等）による証人尋問等により主張・立証をしてきた。

代表的な事件としては，例えば，大阪高裁1994年2月25日判決（組換ヒト組織プラスミノゲン活性化因子（t-PA）事件）：血栓症治療用製剤に関するバイオテクノロジー（組換DNA）技術関連特許）では，ノーベル化学賞受賞者をはじめとする複数の専門家の証人尋問，鑑定書，宣誓供述書等が登場した。

③ 専門家証人制度は，知財訴訟以外の，例えば，医事紛争訴訟における医師，建築紛争訴訟における一級建築士，等が専門家証人として当事者から利用されている。

通常は，証人の陳述書と詳細な尋問事項が事前に提出され，主として反対尋問にさらされることとなる。

なお，当職が知財訴訟で昨年経験した事例として，ある化学物質の測定数値がクレームに含まれるか否かが争点（いわゆる実験合戦）となった訴訟において，両当事者が依頼した測定結果が異なる原因について，私的な分析機関の担当者に対し「書面による証人尋問（民事訴訟法205条：尋問に代わ

관의 담당자에게 ‘서면에 의한 증인신문(민사소송법 205조 : 신문을 대신한 서면의 제출)’이 이루어진 예가 있었다(그 후 재판소가 중립적인 공적기관에 감정 [민사소송법 212조 이하]을 예정하고 있었으나, 화해로 종결됨).

- ④ 전문가증인에 의한 심리의 폐해로는, 전문가 확보의 부담(인적·금전적)에 견딜 수 있는지, 당파적 전문가에 의한 폐해는 없는지, 심리의 신속화를 저해하지 않는지 등이 지적된다.

지재소송에 있어 전문가를 어떻게 활용하여야 할지와 관련하여, 당사자의 책임에 맡겨 전문가증인제도의 충실을 추구하는 방향으로 나아갈지, 전문가가 재판소의 심리를 중립적으로 서포트하는 방향으로 나아갈지, 여러 정책론이 있겠으나 일본은 다음에서 설명하는 전문위원제도를 채택하였다.

2. 2003년 민사소송법 개정에 의한 전문위원제도의 활용

- ① 오늘날에는 기술형 사건에 대하여 전속 관할을 갖는 도쿄지방법재판소에는 7명, 오사카지방법재판소에는 3명, 지재고등재판소에는 11명의 재판소조사관이 배치되어 있다(또한, 민사소송법 92조의 8에, 소송 관계를 명료하게 하기 위하여 발문 등을 할 수 있게 되어 있음. 실제로도 때때로 발문이 있음).

- ② 심리를 서포트하는 제도로서 재판소조사관제도 외에 약 200명의 전문적인 기술적 지견을 가진 전문가(전기, 기계, 화학, 의료 관련, 정보 통신, 컴퓨터 프로그램, 바이오테크놀로지 등이 전문 분야인 대학교수, 연구자, 변리사 등이며, 학회 등에서 추천을 받음)가 최고재판소전문위원 규칙에 따라 비상근으로 선임되어 있다(민사소송법 92조의 2 : ‘재판소는 쟁점 혹은 증거의 정리 또는 소송 절차의 진행에 관해 필요한 사항의 협의를 할 때, 소송 관계를 명료히 하거나 소송 절차의 원활한 진행을 도모하기 위해 필요하다고 인정될 때에는, 당사자의 의견을 듣고, 결정에서 전문적인 지견에 의한 설명을 듣기 위해 전문위원을 절차에 관여시킬 수 있다’. 발문도 가능).

(또한, 예를 들어 오사카지방법재판소 [제10민사부] 등에는 전문조정위원제도가 있어, 통상부에서 조정에 부쳐진 사건에 각종 전문가가 조정위원으로서 관여한다).

る書面の提出)」が行われた例があった（その後、裁判所が中立的な公的機関に鑑定〔民事訴訟法 212 条以下〕を予定していたが、和解で終結した。）。

- ④ 専門家証人による審理の弊害として、専門家確保の負担（人的・金銭的）に耐えられるか、党派的専門家による弊害はないか、審理の迅速化を阻害しないか等が指摘されている。

知財訴訟において、専門家をどのように活用するのかについて、当事者の責任に委ね専門家証人制度の充実を求める方向に進むのか、専門家が裁判所の審理を中立的にサポートする方向に進むのかの政策論があろうが、日本は、次に説明する専門委員制度を採用した。

2 2003 年民事訴訟法改正による専門委員制度の活用

- ① 今日では、技術型事件について専属管轄を有する東京地裁には 7 名、大阪地裁には 3 名、知財高裁には 11 名の裁判所調査官が配置されている（なお、民事訴訟法 92 条の 8 で、訴訟関係を明瞭にするため発問等ができるようになっている。実際にも時々発問がある）。
- ② 審理をサポートする制度として、裁判所調査官制度以外に、約 200 名の専門的な技術的知見を有する専門家（電気、機械、化学、医療関係、情報通信、コンピュータプログラム、バイオテクノロジー等を専門分野とする大学教授、研究者、弁理士等であり、学会等から推薦を受けている）が最高裁判所専門委員規則により非常勤で選任されている（民事訴訟法 92 条の 2 :「裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。」。発問もできる）。

（なお、例えば、大阪地裁〔第 10 民事部〕等では、専門調停委員制度があり、通常部から調停に付された事件に種々の専門家が調停委員として関与する）。

- ③ 지재소송에서는 침해론의 심리와 손해론의 심리가 엄중히 구별되어 있으며, 침해론에서는 당사자가 전문가의 감정서·의견서 등을 제출하여 주장·입증하는 것은 지금도 동일하다.

그러나, 전문가의 증인신문은 대부분 이루어지지 않는다(?).

증인신문석에 서지 않아도 되므로 진술서 등의 작성을 쉽게 맡아 준다(?).

반론도 통상적으로는 다른 전문가에 의한 의견서 등의 제출과 소송 대리인에 의한 준비 서면의 주장 등으로 이루어진다.

- ④ 이에 비해, 재판소의 심리를 서포트하는 전문위원제도의 경우 일반적으로는 침해론의 심리가 끝나기 직전에 복수의 전문위원(3명 정도)이 출석하여, 당사자에 의한 프레젠테이션(기술설명회)이 이루어진다.

프레젠테이션은 원고·피고의 순서대로 사건의 쟁점을 중심으로 이루어진다. 그때 파워포인트를 사용하는 경우가 많고, 애니메이션을 넣는 경우도 있다.

당사자의 설명이 끝났을 때 전문위원이나 합의체도 여러 가지 질문을 하는 경우가 많다.

- ⑤ 장점은, 상기 ‘1 ④’의 폐해를 피할 수 있다.

또한, 전문위원 후보자와의 이해관계에 관한 사전 체크시스템이 있다. 실제로는 재판소가 전문위원 리스트를 보유하고 있어 여러 후보자의 이름, 학력·직업 경력, 전문분야의 상세, 연구논문 등 상세한 데이터가 공개되고, 당사자는 이해관계의 유무에 대해 답변하고 재판소가 최종적으로 선임한다.

결점은, 특허 관련 소송 특유의 기술적 범위 해석 등에 정통하지 않음에 따른 영향의 유무, 기일에 갑자기 고도로 전문적인 질문이 나올 가능성이 있다는 점, 전문위원이 합의체에 어떤 의견을 말해도 당사자에게는 블랙박스라는 점, 프레젠테이션의 준비가 힘들다는 점 등이 있다.

그 외의 장점, 단점에 대해 논의해 주기 바란다.

- ⑥ 또한 지재고등재판소(대합의) 2014년 5월 16일(iPhone사건) 판결에서는, FRAND선언 위반의 효력 등에 대해, 일본에서 처음으로 일본판 ‘법정의 친구’ 제도가 실시되어 업계단체 등으로부터 많은 의견이 나왔다(단, 정식 제도는 법정되지 않음). 대단히 호평이었다.

- ③ 知財訴訟では、侵害論の審理と損害論の審理が峻別されており、侵害論では、当事者が専門家の鑑定書・意見書等を提出して主張・立証することは現在でも同じである。

しかし、専門家の証人尋問は殆ど行われていない(?)。

証人尋問にさらされないということで陳述書等の作成を引き受けてくれやすい(?)。

反論も通常は別の専門家による意見書等の提出と訴訟代理人による準備書面での主張等によって行われる。

- ④ これに対し、裁判所の審理をサポートする専門委員制度は、一般的には、侵害論の審理が終わる直前に、複数の専門委員（3名程度）が出席し、当事者によるプレゼンテーション（技術説明会）が行われる。

プレゼンテーションでは、原告・被告の順に事件の争点を中心に行われる。その際、パワーポイントを使うことが多く、アニメーションを組み込むこともある。

当事者の説明が終わった段階で、専門委員や合議体からも種々の質問がなされることが多い。

- ⑤ メリットとしては、上記「1 ③」の弊害が回避される。

なお、専門委員候補者との利害関係についての事前チェックシステムがある。実際には、裁判所が専門委員リストを持っており、複数の候補者の名前、学歴・職歴、専門分野の詳細、研究論文等の詳細なデータが開示され、当事者は利害関係の有無を回答し、裁判所が最終的に選任する。

デメリットとしては、特許関係訴訟特有の技術的範囲の解釈等に精通していないことによる影響はないか、期日に突然、高度に専門的な質問がなされる可能性があること、専門委員が合議体に何らかの意見を言っても当事者にはブラックボックスであること、プレゼンテーションの準備が大変であること、等がある。

その他のメリット、デメリットについて議論してほしい。

- ⑥ なお、知財高裁（大合議）2014年5月16日（iPhone事件）判決では、FRAND宣言違反の効力等について、日本で初めて日本版アミカス・キュリエが実施され、業界団体等から多数の意見が出された（但し、正式の制度は法定されていない）。非常に好評であった。

SESSION I 토론 | 討論

지재소송에서의 전문가의 역할 知財訴訟における専門家の役割

長島・大野・常松法律事務所 弁護士 三村量一

나가시마 오노 츠네마쯔 변호사 미무라 료이치

주식회사 KT 법무실 전무(변호사) 박병삼

株式会社KT法務室専務 朴柄三

長島・大野・常松法律事務所 弁護士 三村量一
 나가시마 오노 츠네마쯔 변호사 미무라 료이치

학력 學歷	1977 도쿄대학교 법학과 졸업 東京大学法学部卒業
	1981-1983 독일 The University of Cologne 유학 ドイツ連邦共和国 The University of Cologne 留学
경력 經歷	1979-1989 도쿄지방법원판사보, 대법원 사무총국 민사부, 사히키와가정법원판사보 東京地方裁判所判事補, 最高裁判所事務総局民事局付, 旭川地方家庭裁判所判事補
	1989-1993 도쿄지방법원 판사(1989-1991 지적재산부) 東京地方裁判所判事〔知的財産部〕
	1993-1998 대법원 조사관 (지적재산사건, 일반민사사건) 最高裁判所調査官〔知的財産事件、一般民事事件〕
	1998-2005 도쿄지방법원판사 (지적재산부재판장) 東京地方裁判所判事〔知的財産部裁判長〕
	2005-2008 지적재산고등재판소판사 知的財産高等裁判所判事
	2008-2009 도쿄고등법원 판사 東京高等裁判所判事
	2009 – 현재 나가시마 오노 츠네마쯔 법률사무소 파트너 現在 長島・大野・常松法律事務所パートナー

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

2017년 4월 21일

한일 지적재산권변호사 공동세미나

지재소송에서의 전문가의 역할

전 지재고등재판소 판사·변호사
미무라 료이치(三村 量一)
나가시마·오노·츠네마츠법률사무소
Tel:03-6889-7175(직통)
Fax:03-6889-8175(직통)
E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com

제1 당사자에 의한 기술적 사항의 입증

➤ 당사자에 의한 기술적 사항의 입증 대상

권리자 특허의 기술적 범위에 상대방 제품이 속하는지 여부
클레임 문구의 해석·당업자의 인식
이를 대상으로 한 입증은 그다지 많지 않음.
상대방 제품의 성분·구성
이를 대상으로 한 입증은 자주 이루어짐.

➤ 당사자에 의한 기술적 사항의 입증 방법

서증에 의한 입증이 대부분이며, 증인신문은 거의 없음.
* 당사자의 종업원에 의한 보고서·진술서
* 민간 분석·측정기관에 의한 보고서
* 대학교수에 의한 감정 의견서
보고서·감정 의견서 작성자의 신문은 대부분 이루어지지 않음.

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

2017年4月21日

日韓知的財産権弁護士共同セミナー

知財訴訟における専門家の役割

元知財高裁判事・弁護士

三 村 量 一

長島・大野・常松法律事務所

Tel: 03-6889-7175(直通)

Fax: 03-6889-8175(直通)

E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com

第1 当事者による技術的事項の立証

➤ 当事者による技術的事項の立証の対象

権利者特許の技術的範囲への相手方製品の属否
クレーム文言の解釈・当業者の認識

これらを対象とする立証は、それほど多くない。

相手方製品の成分・構成

これらを対象とする立証は、しばしば行われる。

➤ 当事者による技術的事項の立証方法

書証による立証がほとんどであり、証人尋問はほとんどない。

* 当事者の従業員による報告書・陳述書

* 民間の分析・測定機関による報告書

* 大学教授による鑑定意見書

報告書・鑑定意見書作成者の尋問はほとんど行われない。

제2 재판소에 의한 감정 실시

▶ 재판소에 의한 감정인의 선임과 감정의 실시

상대방 제품의 성분·구성에 대해 감정이 이루어지는 경우가 있음.
당사자에 의한 감정 신청이 필요(재판소가 촉구하는 경우도 있음)
감정인의 선임
재판소가 직접 책임자를 선임. 당사자의 추천에 의한 경우는 드뭄.
중립인 책임자를 찾는 것은 용이하지 않음.
감정인을 신문하지 않는 것을 전제로 하여 감정을 실시하기도 함.

▶ 감정이 그다지 많이 실시되지 않는 이유

적절한 감정인의 확보가 어려움 (선임을 거절당하는 일도 많음)
감정 비용이 필요(신청 당사자가 예납. 최종적으로는 소송 비용)
감정을 위한 기간이 필요

3

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제3 특허조사관 (1/2)

▶ 지적재산사건에 관한 재판소조사관 (특허조사관)

- * 민사소송법 92조의8 이하에 규정 있음.
- * 기일의 입회나, 관계자·증인에 대한 발문 등도 가능.
- * 특허·실용신안 관련 사건을 담당함.

▶ 특허조사관의 배속처·인원수

도쿄지방법재판소 7명, 오사카지방법재판소 3명
지재고등재판소 11명

▶ 특허조사관의 공급원

- * 대부분은 특허청심사관, 심판관 출향자
- * 일부는 변리사 중에서 선임
(지재고등재판소 1명, 도쿄지방법재판소 1명)

4

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第2 裁判所による鑑定の実施

➤ 裁判所による鑑定人の選任と鑑定の実施

相手方製品の成分・構成について鑑定が行われることがある。

当事者による鑑定申請が必要(裁判所から促すこともある)

鑑定人の選任

裁判所が自ら適任者を選任。当事者の推薦によることは稀。

中立の適任者を見つけることは容易ではない。

鑑定人を尋問しないことを前提として鑑定を実施することもある。

➤ 鑑定があまり実施されない理由

適切な鑑定人を得ることが難しい(選任を断られることも多い)

鑑定費用が必要(申請当事者が予納。最終的には訴訟費用)

鑑定のための期間が必要

3

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第3 特許調査官 (1/2)

➤ 知的財産事件に関する裁判所調査官(特許調査官)

* 民事訴訟法92条の8以下に規定あり。

* 期日における立会や、関係者・証人への発問等も可能。

* 特許・実用新案関係事件を担当

➤ 特許調査官の配属先・人数

東京地裁7名、大阪地裁3名

知財高裁11名

➤ 特許調査官の供給源

* 大部分は、特許庁審査官、審判官からの出向者

* 一部は弁理士から選任(知財高裁1名、東京地裁1名)

4

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제3 특허조사관 (2/2)

➤ 특허조사관의 직무의 실제

- * 임기는 3년간
- * 재판소에서 전일 근무. 특정 부서나 재판관에 소속되지 않고 해당 재판소에 소속됨(모든 부서의 사건을 담당)
- * 재판관에게 기술사항을 설명(특허발명의 내용. 해당 분야에서의 종래 기술이나 배경 사정 등)하는 것이 중심적인 역할
- * 기술적 문제가 대상인 합의에는, 재판관과 함께 참석함.
- * 지방재판소의 경우 기일에 입회하는 경우는 드뭄.
- * 지재고등재판소의 심결취소 소송에서는 주임재판관과 함께 모든 기일(변론준비기일 포함)에 입회하고, 당사자에게 발문도 활발히 함.

5

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제4 전문위원 (1/4)

➤ 전문위원의 임명

- * 민사소송법 92조의2 이하에 규정 있음.
- * 도쿄지방법원, 오사카지방법원, 지재고등재판소 공통으로 합계 약 200명
- * 대학교수, 연구기관 연구원 등 중에서 선임. 전문분야별로 학회 등의 추천 등을 고려하여 선임. 임기는 2년이나, 재임 가능.
- * 선임된 전문위원은 전문위원 명부에 등재.

➤ 전문위원의 구체적 사건으로의 배정

- * 재판소가 전문위원의 관여가 상당하다고 판단한 사건에 대해서는 사건이 속한 전문분야 등을 고려하여, 명부에 등재된 전문위원 중 해당 사건에 관여할 자를 지정함.

6

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第3 特許調査官 (2/2)

▶ 特許調査官の職務の実際

- * 任期は3年間
- * 裁判所で全日勤務。特定の部や裁判官に所属することなく、当該裁判所に所属(全ての部の事件を担当)
- * 裁判官への技術事項の説明(特許発明の内容。当該分野における従来技術や背景事情等)が中心的な役割
- * 技術的問題が対象となる合議には、裁判官と共に参加する。
- * 地裁の場合は期日への立会は稀。
- * 知財高裁における審決取消訴訟では、主任裁判官と共に全ての期日(弁論準備期日を含む)に立ち会い、当事者への発問も活発に行う。

5

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第4 専門委員 (1/4)

▶ 専門委員の任命

- * 民事訴訟法92条の2以下に規定あり。
- * 東京地裁、大阪地裁、知財高裁共通で合計約200名
- * 大学教授、研究機関研究員等から選任。専門分野別に学会等からの推薦等を考慮して選任。任期は2年だが、再任可能。
- * 選任された専門委員は、専門委員名簿に登載。

▶ 専門委員の具体的事件への指定

- * 裁判所において専門委員の関与を相当と判断した事件については、事件の属する専門分野等を考慮して、名簿に登載された専門委員から当該事件に関与する者を指定する。

6

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제4 전문위원 (2/4)

▶ 전문위원의 직무의 실제

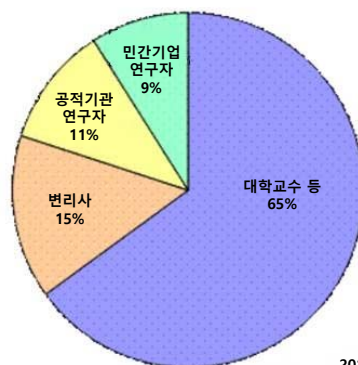
- * 동일사건에 복수(3명)의 전문위원을 선임하는 경우가 많음.
다양한 의견을 청취하고, 전문위원의 부담감을 줄이기 위함임.
- * 동일사건에 관한 관여는 1회의 기일만. 준비절차 기일에
기술설명회를 실시하고, 전문위원도 관여함.
- * 전문위원은 사전에 송부된 소송 기록의 일부(기술적 문제에
관한 부분)를 검토한 후 기일에 출석함.
- * 전문위원은 사건의 기술적 문제에 대해 재판소에 심리방침을
시사하거나 문제 해결을 위한 조언을 함.
- * 전문위원의 발언 등은 증거가 되는 것은 아님.
- * 연간 1건 또는 여러 건의 사건에 관여함.
- * 지재고등재판소 웹사이트(전문위원에 관한 해설)
<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html#3>

7

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제4 전문위원 (3/4)

▶ 전문위원의 공급원(지재고등재판소 웹사이트 인용)



2013년 4월 1일 현재

8

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第4 専門委員 (2/4)

▶ 専門委員の職務の実際

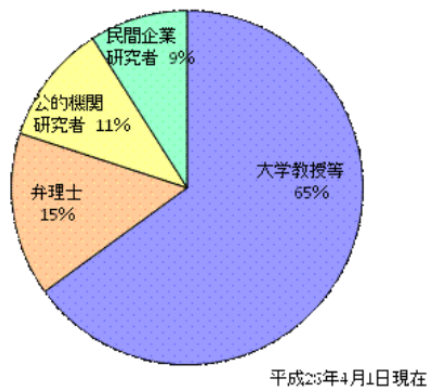
- * 同一事件に複数(3名)の専門委員を選任することが多い。
多様な意見を聴取するため、専門委員の負担軽減のため
- * 同一事件についての関与は、1回の期日だけ。準備手続期日に技術説明会を実施し、専門委員も関与する。
- * 専門委員は、事前に送付された訴訟記録の一部(技術的問題に関連する部分を検討した上で期日)に出席する。
- * 専門委員は、事件の技術的問題につき、裁判所に審理方針を示唆し、あるいは問題解決のための助言を行う。
- * 専門委員の発言等は、証拠とはならない。
- * 年間1件ないし数件の事件に関与する。
- * 知財高裁ウェブサイト(専門委員についての解説)
<http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html#3>

7

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第4 専門委員 (3/4)

▶ 専門委員の供給源 (知財高裁ウェブサイトより引用)



8

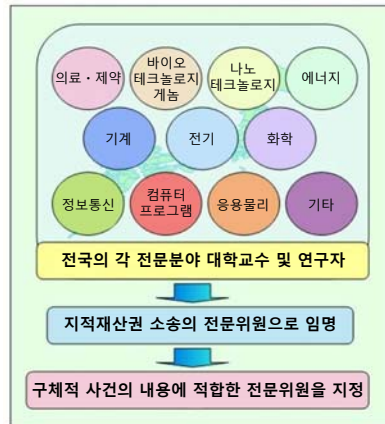
NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제4 전문위원 (4/4)

➤ 전문위원의 임명과 사건에서의 지정

(지재고등재판소 웹사이트 인용)

[전문위원 지정 절차의 흐름도]



9

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

제5 각 전문가의 역할 등 비교

➤ 전문위원과 감정인, 재판소조사관의 비교

(지재고등재판소 웹사이트 인용)

[전문위원과 감정인, 재판소조사관의 비교]

	전문위원	감정인	재판소조사관
신분	재판소에 소속된 비상근 직원	재판소 직원이 아님	재판소에 소속된 상근 직원
임기	2년	없음	원칙적으로 임기의 정함 없음
보수 등	관여한 사건별로 수당 지급	감정료	상근직원으로서의 급여
당사자의 신문	신문 받는 것은 예정되어 있지 않음	감정인 질문에서 감정 결과에 대해 질문을 받는 경우가 있음	신문 받는 것은 예정되어 있지 않음
설명 또는 의견의 성질	전문적인 사항에 대해 재판소의 어드바이저 같은 입장에서 알기 쉽게 설명함. 이 설명내용은 증거가 되지 않음.	재판소가 요구한 감정 사항에 대해 의견을 진술함. 이 의견은 증거가 되며, 판결의 기초가 됨.	재판소의 명령을 받아 필요 사항을 조사하여 보고함. 그 조사결과는 증거가 되지 않음.

10

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第4 専門委員（4/4）

➤ 専門委員の任命と事件における指定（知財高裁ウェブサイトより引用）

【専門委員指定までの手続の流れ】



9

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

第5 各専門家の役割等の比較

➤ 専門委員と鑑定人、裁判所調査官の比較（知財高裁ウェブサイトより引用）

【専門委員と鑑定人、裁判所調査官の比較】

	専門委員	鑑定人	裁判所調査官
身分	裁判所に所属する非常勤職員	裁判所職員ではない	裁判所に所属する常勤職員
任期	2年	なし	原則として任期の定めなし
報酬等	関与した事件ごとに手当支給	鑑定料	常勤職員としての給与
当事者からの尋問	尋問を受けることは予定されていない	鑑定人質問で鑑定結果につき質問を受けることがある	尋問を受けることは予定されていない
説明又は意見の性質	専門的な事項について、裁判所のアドバイザー的な立場から分かりやすく説明する。この説明内容は証拠とはならない。	裁判所から求められた鑑定事項について、意見を述べる。この意見は証拠となり、判決の基礎となる。	裁判所の命令を受け、必要事項を調査して報告する。その調査結果は証拠とはならない。

10

NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU

경청해 주셔서 감사합니다.

전 지재고등재판소 판사·변호사
미무라 료이치(三村量一)
나가시마·오노·츠네마츠법률사무소
Tel:03-6889-7175(직통)
Fax:03-6889-8175(직통)
E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com

ご清聴ありがとうございました。

元知財高裁判事・弁護士

三 村 量 一

長島・大野・常松法律事務所

Tel: 03-6889-7175(直通)

Fax: 03-6889-8175(直通)

E-mail: ryoichi_mimura@noandt.com

주식회사 KT 법무실 전무(변호사) 박병삼
株式会社 KT 法務室専務 朴柄三

학력 學歷	고려대학교 법학과 졸업
	高麗大学校 法学科 卒業
	뮌헨대학교 법학과(연수)
	ミュンヘン大学法学科(研修)
	서울법대 최고 지도자 과정(ALP) 수료(제 19 기)
	ソウル大学法大 最高指導者コース(ALP) 修了(第 19 期)
경력 經歷	1993 제 35 회 사법시험 합격
	第 35 回 司法試験合格
	1998-2007 지방법원(대구, 부천, 서울중앙, 서울남부) 판사
	地方法院 (大邱, 富川, ソウル中央, ソウル南部) 判事
	2009 서울고등법원
	ソウル高等法院
	2010 헌법재판소 헌법연구관
	憲法裁判所 憲法研究官
	2013 - 현재 주식회사 KT 법무실
	現在 株式会社 KT 法務室

세션1 토론문

변호사 박병삼

사회가 급속도로 발전하고 다원화되면서 일반적인 지식으로는 알 수 없는 전문적인 내용을 다루는 재판이 늘어나고 있다. 법관들의 전문 분야에 대한 개인적인 연구와, 법원 차원에서의 전문 법관 양성 노력이 계속되고 있지만, 이 것만으로는 고도의 전문분야 지식이 필요한 사건에서 판결의 정확성과 판결에 대한 당사자의 승복을 이끌어 낼 수 없다. 결국 전문 분야 재판 과정에서 법관이 아닌 전문가들의 사법 참여를 얼마나 효율적으로 이끌어 낼 수 있을 지가 관건이라 할 수 있다.

이런 측면에서 볼 때 이원복 교수님과, 고마쓰 요우이치로 변호사님의 발표문은 매우 시기적절하고, 향후 전문가의 사법참여를 연구하는데 큰 도움이 될 것으로 보인다.

저는, 이하에서 이교수님 발표문과 관련하여 전문가 증인 제도를, 고마쓰 요우이치로 변호사님 발표문과 관련하여 전문심리위원제도의 장, 단점을 간단히 살펴보고자 한다.

1. 전문가 증인 제도 - 이원복 교수님 발표문 관련

재판과정에서 전문적인 지식이 필요한 경우, 그동안 한국 법원에서는 감정 제도를 많이 이용해 왔다. 감정이란 ‘법관의 판단능력을 보충하기 위하여 전문적 지식과 경험을 가진 자로 하여금 법규나 경험칙(대전제에 관한 감정) 또는 이를 구체적 사실에 적용하여 얻은 사실판단(구체적 사실판단에 관한 감정)을 법원에 보고하게 하는 증거조사’이다. 감정인은 법원에서 학식과 경험이 있는 자 중에서 지정하므로(민사소송법 제335조) 전문성과 객관성이 어느 정도 담보된다. 그러나 감정 제도는 전문가의 감정기피현상, 많은 비용이 소요됨에도 그 결과가 부실한 경우, 감정보고의 제출 지연¹⁾ 및 감정인과 당사자와 밀착하는 moral hazard 등 소송의 공정, 신속과 경제를 저해하는 경우가 발생하기도 한다.

1) 극히 이례적인 사례이지만, 제가 수행하고 있는 소송에서 3년째 감정인이 감정결과를 회신하지 않아, 최근 감정인을 교체한바 있다.

セッション1 討論文

弁護士 朴柄三

社会が急速に発展し、多元化され一般的な知識では分かることのできない専門的な内容を扱う裁判が増えている。裁判官の専門分野に対する個人的な研究と、裁判所レベルでの専門裁判官の育成努力が続いているが、これだけでは高度な専門分野に関する知識が必要な事件で、判決の正確性や判決に対する当事者の承服を導き出すことはできない。結局、専門分野の裁判過程で裁判官ではない専門家らの司法参加をどれ程効率的に誘導することができるのかがカギといえる。

こうした面からみると、李元馥教授と、小松陽一郎先生の発表文は非常に時宜にかなっており、今後、専門家の司法参加を研究するうえで多いに役立つものとみられる。

私は、以下で李教授の発表文に関して専門家証人制度を、小松陽一郎先生の発表文に関して専門審理委員制度の長所・短所を簡単に申し上げたいと思う。

1. 専門家証人制度- 李ウォンボク教授の発表文について

裁判過程で専門的な知識が必要な場合、これまで韓国の裁判所では鑑定制度を多く利用してきた。鑑定とは「裁判官の判断能力を補充するために専門的知識と経験を持った者をして法規や経験則(大前提に関する鑑定)またはこれを具体的事実に応用して得た事実判断(具体的事実判断に関する鑑定)を裁判所に報告するようにする証拠調査」である。鑑定人は裁判所で学識と経験のある者の中から指定するので(民事訴訟法第335条)、専門性と客観性がある程度担保される。しかし、鑑定制度は専門家の鑑定忌避現象、多くの費用がかかるにもかかわらずその結果が不十分である場合、鑑定報告の提出遅延¹ および鑑定人と当事者が癒着するモラルハザードなど訴訟の公正性、迅速さと経済を阻害する場合が発生することもある。

1 極めて異例な事例だが、私が遂行している訴訟で鑑定人が鑑定結果を3年間回答せず、最近、鑑定人を交代したケースがある。

감정 제도에 비하여 전문가 증인은, 당사자 일방이 당해 전문가를 증인으로 신청하고, 증인 신문을 통하여 증거 조사가 이루어지므로 비용 문제와 재판 지연 문제를 상당 부분 해결할 수 있다. 그러나 전문가 증인은 당사자 일방에 의하여 선정 절차가 실질적으로 이루어진다는 측면에서 전문성과 객관성을 담보할 수 있을 지가 문제가 된다. 이런 이유에서 ‘특허법원 침해소송 항소심 심리 매뉴얼’에서도 최소한의 전문성과 객관성을 확보하기 위한 방안이 제시되고 있다.

즉, 전문가 증인을 신청할 때 증인의 전문성과 객관성을 확인할 수 있는 기본 진술서를 첨부하게 하는 한편, 전문가 증인에게 객관의무를 부과하고²⁾, 사전에 전문가 증인 진술서, 증인신문사항, 인용하는 자료 등을 제출게 함으로써 반대 당사자에게 충분한 반대 신문권을 보장하는 방법 등으로 전문가 증인의 전문성과 객관성을 도모하고 있다.

그러나 이와 같은 보완책에도 불구하고 일방 당사자가 섭외를 하고 비용 부담을 하기 때문에 전문가 증인은 신청 당사자 측에 유리한 증언을 할 가능성이 매우 높다는 근본적인 한계가 있다.

실례로, 저희 회사 사건 중 지재소송은 아니나, 정보보안 분야의 전문가 증인이 필요한 사건에서, 쌍방 전문가 증인이 순차적으로 증언을 하면서, 원고 측 증인은 원고 측에, 피고 측 증인은 피고 측에 일방적으로 유리한 증언을 하고 증인신문절차를 마친 경우가 있다. 물론 이들 증언 중에서 어느 증인의 증언을 취사할지는 전적으로 법관의 자유 심증에 달려있겠지만, 만일 양측 전문가 증인에게 대립되는 쟁점에 대하여 동시에 신문하고, 상호 반박할 기회를 주었더라면 보다 더 쟁점이 부각되고, 증언의 신빙성을 평가하는데 도움이 되었을 것이다.

따라서 이교수님의 발표문에서 소개하고 있는 바와 같이, ‘변론기일 전에 전문가들끼리 모여 쟁점을 좁히고 견해 차이의 내용이 무엇인지 확인하는 기회를 갖고, 변론기일에서 전문가들에 대한 증언을 한꺼번에 실시하는 hot - tubbing을 통하여 쟁점을 더욱 좁혀나가는 영국, 캐나다, 호주식 전문가 증인 제도’ 도입을 우리나라에서도 긍정적으로 검토할 필요가 있다고 본다.

2) 전문가 증인 기본 진술서에는, 전문가 증인의 의무로 ‘당사자 일방에 편향되지 않게 사실과 전문지식에 근거하여 진술하여야 한다’고 기재하고 있다.

鑑定制度に比べて専門家証人は、当事者一方が当該専門家を証人として申請し、証人尋問を通じて証拠調査が行われるため、費用の問題と裁判遅延の問題の相当部分を解決することができる。しかし、専門家証人は当事者一方により選定手続が実質的になされるといふ側面から、専門性と客観性を担保できるかが問題になる。このような理由から「特許法院侵害訴訟控訴審の審理マニュアル」でも、最小限の専門性と客観性を確保するための方法が提示されている。

すなわち、専門家証人を申請する際、証人の専門性と客観性を確認できる基本陳述書を添付させる一方、専門家証人に客観義務を課し²、事前に専門家証人陳述書、証人尋問事項、引用する資料等を提出させることで、反対当事者に十分な反対尋問権を保障する方法等で専門家証人の専門性と客観性を図っている。

しかし、このような補完策にもかかわらず、一方当事者が渉外をして費用を負担するため、専門家証人は申請当事者側に有利な証言をする可能性が非常に高いという根本的な限界がある。

実際に、当方の会社で、知的財産権に関する訴訟ではないものの、情報セキュリティ分野の専門家証人が必要な事件で、双方の専門家証人が順に証言をし、原告側の証人は原告側に、被告側の証人は被告側に一方的に有利な証言をして証人尋問手続を終えたことがある。もちろん、これら証言のうちどちらの証人の証言を選択するかは全的に裁判官の自由心証にかかっているだろうが、万一、双方の専門家証人に対して、対立する争点について同時に尋問し、相互反駁する機会を与えたのであれば、争点がより明確になり、証言の信憑性を評価するうえで役立ったはずである。

したがって、李教授の発表文で紹介している通り、「弁論期日の前に専門家同士が集まって争点を狭め、見解の差の内容が何かを確認する機会を持ち、弁論期日には専門家らに対する証言を一度に実施するhot-tubbingを通じて、争点をさらに狭めていくイギリス、カナダ、オーストラリア式専門家証人制度」の導入を韓国でも前向きに検討する必要があると思われる。

2 専門家証人基本陳述書には、専門家証人の義務として「当事者一方に偏向しないように事実と専門知識に基づいて陳述しなければならない」と記載している。

2. 전문심리위원 제도 - 고마쓰 요우이치로 변호사님 발표문 관련

한국에서는 2007년 민사소송법 개정을 통해 전문심리위원제도를 도입하였는데, 일본의 전문위원제도를 모델로 한 것으로 일본의 전문위원제도와 유사하다.

전문심리위원제도란, ‘첨단산업분야·지식재산권·건축공사관계·국제금융분야·파생상품 등 전문적 지식을 요구하는 현대형 소송사건에서 관계전문가를 전문심리위원으로 지정하여 재판부가 재판진행 중에 조언을 구할 수 있는 제도’이다. 전문심리위원은 당사자의 신청 또는 법원의 직권에 의하여 채택된다(민사소송법 제164조의2). 전문심리위원은 전문적인 지식을 필요로 하는 소송절차에서 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있으나, 재판의 합의에는 참여할 수 없다.

이와 같은 전문심리위원제도는 일본에서와는 달리 그동안 한국에서 크게 활성화되지 못하였는데³⁾, 후보자 선정절차의 복잡성과 비현실적인 수당이 그 원인이라고 한다. 최근 대법원은 전문심리위원제도를 활성화하기 위하여 서울고등법원과 부산고등법원에 6명의 상임전문심리위원을 위촉하는 등 전문심리위원제도가 활성화될 수 있는 방안을 강구하고 있다.

고마쓰 요우이치로 변호사님이 토론문에서 적절히 설명하고 있는 바와 같이 전문심리위원제도는 소송 경제적 측면, 신속성 측면 및 어느 일방 당사자에 편향되지 않는다는 측면(당파적이지 않음)에서 장점이 있는 반면, 전문심리위원이 당해 소송 관련 기술 분야에서 반드시 정통하지 않을 수 있다는 단점이 존재한다.

여기에 조금 더 첨언하자면, 장점으로는, 재판부가 소송 초기부터 수시로 전문심리위원의 도움을 받음으로 인해 사건에 대한 이해도를 높임으로써 충실한 재판 진행을 할 수 있는 점과 법정에서 전문심리위원이 재판을 함께 하는 경우 당사자나 증인의 허위 진술을 즉시 발견하여 지적할 수 있고, 이를 통해 당사자들의 허위 진술을 방지할 수 있는 점을 들 수 있다.

3) 2015년 보도에 의하면, 2015. 6. 30. 현재 3,186명이 전문심리위원 후보자로 등록되어 활동하고 있지만, 5년간 66개 법원에서 전문심리위원이 활용된 재판은 2,296건에 불과하여 1개 법원 당 매년 7건 정도의 재판에만 전문심리위원제도가 활용되었다고 한다.

2. 専門審理委員制度 - 小松陽一郎先生の発論文について

韓国では、2007年の民事訴訟法改正を通じて専門審理委員制度を導入したが、これは日本の専門委員制度をモデルにしたもので、日本の専門委員制度に似ている。

専門審理委員制度とは、「先端産業分野・知識財産権・建築工事関係・国際金融分野・派生商品等の専門的知識が求められる現代型訴訟事件で、関係専門家を専門審理委員に指定して裁判部が裁判進行中にアドバイスを求めることができる制度」である。専門審理委員は当事者の申請または裁判所の職権によって採択される(民事訴訟法第164条の2)。専門審理委員は専門的な知識を必要とする訴訟手続で説明または意見を記載した書面を提出したり、期日に出席して説明や意見を表明することはできるが、裁判の合意には参加できない。

このような専門審理委員制度は、日本とは異なりこれまで韓国では大きく活性化されなかったが³、候補者選定手続の複雑性と非現実的な手当がその原因であるという。最近、大法院は、専門審理委員制度を活性化するためにソウル高等法院と釜山高等法院に6人の常任専門審理委員を委嘱するなど専門審理委員制度を活性化できる方法を講じている。

小松陽一郎先生が討論文で適切に説明している通り、専門審理委員制度は訴訟の経済的側面、迅速性の側面及びどちらか一方当事者に偏向しないという側面(党派的でない)で長所がある一方、専門審理委員が当該訴訟に関する技術分野において必ずしも精通しているとは限らないという短所がある。

さらに付け加えれば、長所としては、裁判部が訴訟の初期から随時専門審理委員のサポートを受けることにより事件に対する理解度を高めることで充実した裁判進行が可能であるという点と法廷で専門審理委員が裁判と一緒に参加した場合、当事者や証人の虚偽陳述を直ちに発見して指摘することができ、これを通じて当事者の虚偽陳述を防止することができるという点が挙げられる。

3 2015年の報道によれば、2015年6月30日現在、3,186人が専門審理委員候補者に登録されて活動しているが、5年間で66ヶ所の裁判所で専門審理委員が活用された裁判は2,296件に過ぎず、裁判所1ヶ所当たり年に7件程度の裁判にのみ専門審理委員制度が活用されたという。

단점으로는, 전문심리위원의 기술적 조언에 대하여 재판부의 의존성이 강해지면, ‘누구에 의한 재판인가’라는 근본적인 문제가 야기될 수 있는 점이다⁴⁾⁵⁾. 또한, 비록 전문심리위원이 제출한 서면이나, 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견 진술의 기회를 부여하고 있으나(민사소송법 제164조의2 제4항), 증인에 대한 반대신문과 같은 정도의 반박의 기회를 부여하지 않는 상태에서, 증거자료도 아닌 전문심리위원의 의견에 따라 재판부의 심증이 좌우된다면, 소송 당사자들의 예측가능성을 크게 떨어뜨리게 됨으로써 재판의 신뢰에 손상이 갈 수도 있다고 본다.

4) 대한민국 헌법 제27조에서는, 법관에 의한 재판을 받을 권리를 국민의 기본권으로 정하고 있다.

5) 특허법원에서 기술심리관의 의견과 다른 결론이 드물다는 점에서 이런 비판을 제기하는 분들이 있다.

短所としては、専門審理委員の技術的アドバイスに対する裁判部の依存度が高くなれば、「誰による裁判なのか」という根本的な問題を招きかねないという点である⁴⁵。また、専門審理委員が提出した書面や説明または意見の陳述に関して当事者に口述または書面による意見陳述の機会を付与しているが(民事訴訟法第164条の2第4項)、証人に対する反対尋問と同じレベルの反駁の機会を付与しない状態で、証拠資料でもない専門審理委員の意見により裁判部の心証が左右されるのであれば、訴訟当事者らの予測可能性を大きく害することになり、裁判に対する信頼性が損なわれる可能性があると思われる。

4 大韓民国憲法第27条では、裁判官による裁判を受ける権利を国民の基本権と定めている。

5 特許法院で技術審理官の意見と異なる結論がほとんどないという点で、こうした批判を提起する人がいる。

SESSION II 발표 | 発表

지재소송에서의
비밀정보취급 및 문서제출명령
知財訴訟における
秘密情報の取扱及び文書提出命令

나카무라 합동특허법률사무소 변호사 오쿠무라 나오키

中村合同特許法律事務所 弁護士奥村直樹

나카무라 합동특허법률사무소 변호사 오쿠무라 나오키
中村合同特許法律事務所 弁護士奥村直樹

학력
學歷

동경대학교졸업

東京大学法学部卒業

2002 사법시험합격

司法試験合格

2012 듀크 대학교 로스쿨 법학석사

デューク大学ロースクール 法学修士 (2012 年)

경력

2004 - 현재 나카무라 합동특허법률사무소

經歷

現在 中村合同特許法律事務所

2012 미국 뉴욕 주 사법 시험 합격

米国ニューヨーク州司法試験合格

2013 캘리포니아 주 변호사 등록

同州弁護士登録 (2013 年)

2012-2013 모리슨 포레스터

Morrison Foerster LLP



지재소송에서의 비밀정보 취급·문서제출명령

나카무라 합동특허법률사무소
변호사 오쿠무라 나오키
(奥村直樹)

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

1



지재소송에서의 비밀정보 취급

NAKAMURA & PARTNERS

2



知財訴訟における秘密情報の 取扱・文書提出命令

中村合同特許法律事務所
弁護士 奥村 直樹

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS

1



知財訴訟における秘密情報の 取扱

NAKAMURA & PARTNERS

2

재판 및 기록의 공개

NAKAMURA & PARTNERS

- 헌법82조 1항
 - “재판의 대심(對審) 및 판결은 공개법정에서 이를 행한다.”
- 민사소송법
 - 구두변론 및 증인(당사자) 심문의 공개
 - 소송기록의 열람 및 등사(민소법 91조)

(참고)

- 다수의 지재소송 판결은 재판소 웹사이트에 공개된다(열람 제한 부분은 Masking)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

3

비밀정보의 보호

NAKAMURA & PARTNERS

- 증인 심문 등의 공개 정지(특허법 105조의7 등)
- 소송기록 중 영업비밀 보호
 - (관련 없는 부분은) Masking한 증거 제출
 - 소송기록의 열람 제한(민소법 92조)
 - 영업비밀 및 당사자의 사생활에 관한 부분
 - 비밀유지명령(특허법 105조의4 등)
- 당사자 간의 비밀유지계약
- 부정경쟁방지법(2조 1항 7호)에 따른 보호
 - 가능성이 있는지? 단, 이익을 꾀하거나 가해할 목적이 필요

4

裁判及び記録の公開

NAKAMURA & PARTNERS

- 憲法82条1項
 - －「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行なう。」
- 民事訴訟法
 - － 口頭弁論及び証人(当事者)尋問の公開
 - － 訴訟記録の閲覧及び謄写(民訴法91条)
- (参考)
 - 多くの知財訴訟判決は裁判所ウェブサイトで公開される(閲覧制限部分はマスキング)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7

3

秘密情報の保護

NAKAMURA & PARTNERS

- 証人尋問等の公開停止(特許法105条の7等)
- 訴訟記録中の営業秘密保護
 - － (関連しない部分について)マスキングした証拠提出
 - － 訴訟記録の閲覧制限(民訴法92条)
 - 営業秘密及び当事者のプライバシーに関する部分
 - － 秘密保持命令(特許法105条の4等)
- 当事者間の秘密保持契約
- 不正競争防止法(2条1項7号)による保護
 - － 可能性有?ただし、図利加害目的が必要

4

비밀유지명령(보충)

NAKAMURA & PARTNERS

- 침해소송
 - 가처분에도 적용, 그러나 직무발명소송에는 적용 없음
- 발령의 요건
 - 영업비밀의 기재
 - 영업비밀의 목적 외 사용·공개 제한의 필요성
- 효과
 - 결정의 수신인은 “당해 영업비밀을 당해 소송을 추행(追行) 이외의 목적으로 사용하거나 당해 영업비밀에 관한.....(비밀유지) 명령을 받은 자 이외의 자에 공개하여서는 아니 된다.”고 한다
 - 위반에 대하여
 - 형사처벌(특허법 200조의2)
 - 민사상의 책임(불법행위(민법 709조), 부정경쟁행위)
- 실무상의 취급
 - 사전 협의를 거친다.
 - 발령에는 신중하게(2005년 4월 시행 후 실제로 발령된 것은 20건 정도? 2012년 말까지로 15건(도쿄 14건, 오사카 1건) 정도의 페이스)

5

NAKAMURA & PARTNERS

문서제출명령에 관하여

6

秘密保持命令(補足)

NAKAMURA & PARTNERS

- 侵害訴訟
 - 仮処分にも適用、しかし、職務発明訴訟には適用なし
- 発令の要件
 - 営業秘密の記載
 - 営業秘密の目的外使用・開示制限の必要性
- 効果
 - 決定の名宛人は「当該営業秘密を当該訴訟の追行以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係る.....(秘密保持)命令を受けた者以外の者に開示してはならない」とされる
 - 違反に対して
 - 刑事罰(特許法200条の2)
 - 民事上の責任(不法行為(民法709条)、不正競争行為)
- 実務上の取り扱い
 - 事前協議を経る。
 - 発令には慎重(2005年4月の施行後、実際に発令されたのは、20件程度? 2012年末までで15件(東京14件、大阪1件)というペース)

5

NAKAMURA & PARTNERS

文書提出命令について

6

민사소송법의 문서제출명령

NAKAMURA & PARTNERS

- 영미법과 같은 강력한 Discovery 제도는 없음
 - 증거수집제도의 개정에 대해 현재 논의 중
- 민소법 220조(평성8년(1996) 개정)
 - 문서제출의무에 관한 규정
 - 문서제출의무가 일반화됨
 - 제외 문서에 해당하지 않으면 제출 의무 있음

7

특허법상의 문서제출명령

NAKAMURA & PARTNERS

- 특허법 105조 1항(민소법 220조의 특칙)
“재판소는 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서는 당사자의 신청에 따라 당사자에 대해 당해 침해행위에 대하여 입증하기 위해 또는 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하기 위해 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 단, 그 서류의 소지자가 그 제출을 거부하는 것에 관하여 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다.”

8

民事訴訟法における文書提出命令

NAKAMURA & PARTNERS

- 英米法のような強力なディスカバリー制度はない
 - 証拠収集制度の改正について現在議論中
- 民訴法220条（平成8年改正）
 - 文書提出義務に関する規定
 - 文書提出義務が一般化された
 - 除外文書にあたらなければ提出義務有り

7

特許法上の文書提出命令

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許法105条1項（民訴法220条の特則）
 - 「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。」

8

특허법상의 문서제출명령

NAKAMURA & PARTNERS

- 특허법 105조 1항(민소법 220조의 특칙)의 연혁
 - 평성11년(1999) 특허법 개정 전에는 “**손해 계산을 위해 필요한 서류**”만이 대상
 - 평성11년(1999) 개정에 따라 “**침해행위에 대하여 입증**”하기 위해 필요한 문서도 서류제출명령 대상으로

9

특허법상의 문서제출명령

NAKAMURA & PARTNERS

- 조사의 필요성이 요건
 - 민소법 181조 1항
 - “재판소는 당사자가 신청한 증거에서 필요하지 않다고 인정하는 것은 조사할 것을 요하지 아니한다.”
 - 침해 입증의 필요성
 - 권리자측은 침해임을 합리적으로 의심하게 할만한 단서가 되는 소명을 다할 필요(오사카지방법재판소 소화59년(1984) 4월 26일 참조)
 - 실무상, 침해 입증을 위한 문서제출명령의 발령은 많지 않다고 함(단, 도쿄지방법재판소 결정 평성27년(2015) 7월 27일)
 - 손해 입증의 필요성
 - 이미 침해의 심증이 공개되어 있으므로 손해 계산이라는 소송 수행상의 필요성은 높음

10

特許法上の文書提出命令

NAKAMURA & PARTNERS

- 特許法105条1項(民訴法220条の特則)の沿革
 - 平成11年特許法改正前は「**損害の計算をするため必要な書類**」のみが対象
 - 平成11年改正により、「**侵害行為について立証**」するために必要な文書も書類提出命令対象に

9

特許法上の文書提出命令

NAKAMURA & PARTNERS

- 取り調べの必要性が要件
 - 民訴法181条1項
 - 「裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは取り調べることを要しない。」
 - 侵害立証の必要性
 - 権利者側は侵害であることを合理的に疑わせるだけの手がかりとなる疎明を尽くす必要(大阪地判昭和59年4月26日参照)
 - 実務上、侵害立証のための文書提出命令の発令は多くないとされる(ただし、東京地決平成27年7月27日)
 - 損害立証の必要性
 - 既に侵害の心証が開示されていることから、損害計算という訴訟追行上の必要性は高い

10

특허법상의 문서제출명령

NAKAMURA & PARTNERS

- “**정당한 이유**”(특허법 105조 1항 단서)의
의의
 - 민소법보다도 제출의무면제를 한정하고 있다고 함
 - 영업비밀인 것이 “정당한 이유”가 되는지?
 - 이익형량설(통설)
 - 비밀유지명령이 발령되고 있다면 공개를 함으로써 문서소지인이 받을 불이익은 적어질 것으로 생각됨

11

特許法上の文書提出命令

NAKAMURA & PARTNERS

- 「**正当な理由**」(特許法105条1項ただし書)の意義
 - 民訴法よりも提出義務免除を限定していると言われる。
 - 営業秘密であることが「正当な理由」になるか？
 - 利益衡量説(通説)
 - 秘密保持命令が発令されていれば、開示することにより文書所持人が受ける不利益は小さくなると考えられる。

11

보고자 : 오쿠무라

【주제】

지재소송에서의 비밀정보 취급 및 문서제출명령(일본)

1. 지재소송에서의 비밀정보의 취급

(1) 소송기록에의 접근·공개 원칙(슬라이드 3 페이지)

- 일본국 헌법(제 82 조 제 1 항)
 - “재판의 대심(對審) 및 판결은 공개법정에서 이를 행한다”
- 민사소송법
 - 구두변론은 공개법정에서 이루어진다(위반에 대해서는 절대적 상고이유가 된다. 민소법 제 312 조 제 2 항 제 5 호)
 - 증인 심문 및 당사자 심문도 공개법정에서 이루어진다.
 - 소송기록의 공개
 - ✧ 누구라도 열람할 수 있다(민소 제 91 조 제 1 항).
 - ✧ 이해관계인은 등사도 가능하다(민사 제 91 조 제 3 항).
 - ✧ 다수의 지재 판결에 대해서는 재판소 웹사이트에서 공개되고 있다.

(2) 비밀정보의 보호(슬라이드 4 페이지)

- 증인 심문 등의 공개 정지 :
 - 특허법 제 105 조의 7·부경법 제 13 조 등에서 정하고 있다.

“(침해소송의) 당사자 등이 그 침해 여부에 대한 판단의 기초가 되는 사항으로서 당사자가 보유하는 영업비밀에 해당하는 것에 대해서 당사자 본인 혹은 법정대리인 또는 증인으로서 심문을 받을 경우에 있어서는, 재판소는 재판관 전원 일치로, 그 당사자 등이 공개 법정에서 당해 사항에 대해 진술을 함에 따라 당해 영업비밀에 의거한 당사자의 사업활동에 현저한 지장을 초래할 수 있음이 분명하여 당해 사항에 대해 충분한 진술을 할 수 없으며 또, 당해 진술이 결여됨에 따라 다른 증거만으로는 당해 사항을 판단의 기초로 하여야 할 특허권 또는 전용실시권의 침해 여부에 대한 적정한 재판을 할 수 없다고 인정할 때에는, 결정으로 당해 사항의 심문을 공개하지 않고 진행할 수 있다”

- 소송기록 중 영업비밀 보호 :
 - 서증으로 제출할 경우, 실무상, 쟁점과 관련되지 않은 부분은 Masking 하여 증거 제출할 수도 있다.

報告者：奥村

【テーマ】

知財訴訟における秘密情報の取扱い及び文書提出命令（日本）

1. 知財訴訟における秘密情報の取り扱い

（1）訴訟記録へのアクセス・公開の原則（スライド3頁）

- 日本国憲法（82条1項）
 - 「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。」
- 民事訴訟法
 - 口頭弁論は公開法廷で行なわれる（違反については、絶対的上告理由となる。民訴法312条2項5号）
 - 証人尋問及び当事者尋問も公開法廷で行なわれる。
 - 訴訟記録の公開
 - ◇ 何人も閲覧することができる（民訴91条1項）。
 - ◇ 利害関係者は謄写もできる（民訴91条3項）。
 - ◇ 多くの知財判決については、裁判所ウェブサイトで公開されている。

（2）秘密情報の保護（スライド4頁）

- 証人尋問等の公開の停止：
 - 特許法105条の7・不競法13条等で定められている。

「(侵害訴訟の) 当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。」

- 訴訟記録中の営業秘密保護：
 - 書証で出す場合、実務上、争点と関連しない箇所は、マスキングして証拠提出することもある。

- 소송기록의 열람 제한
 - 민사소송법 제 92 조 제 1 항
 - “소송기록 중에 당사자의 사생활에 대한 중대한 비밀” 또는 “영업비밀”(부경법 제 2 조 제 6 항에 정의됨)
 - “영업비밀”은 비공지성, 비밀관리성, 유용성의 3 가지 요건
 - 당사자 간에서의 비밀유지계약 체결
 - ✧ 직무발명소송(비밀유지명령의 적용 없음) 등에서 활용 가능
 - 부정경쟁방지법의 영업비밀 보호

(3) 비밀유지명령(보충)(특허법 제 105 조의 4, 부정경쟁방지법 제 10 조 등)

- 평성 16 년(2004) 법 개정. 평성 17 년(2005) 4 월 1 일 시행
- 조문상, 침해소송에만 적용이 있고, 직무발명 상대방이 청구소송(영업비밀의 보호가 큰 문제)에는 적용되지 않는다
 - 단, 가처분에서는 적용됨(최고재판소 판결)
- 발령요건은 조문에 기재된 바와 같다
- 효과에 대해서도
- 실무
 - 발령에는 신중

(참조 : 제 105 조의 4)

재판소는 특허권 또는 전용실시권의 침해 관련 소송에서 그 당사자가 보유하는 영업비밀 ...(중략)...에 대하여 아래에서 드는 사유 모두에 해당함에 관하여 소명이 있는 경우에는 당사자의 신청에 따라 결정으로, 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인에 대해 당해 영업비밀을 당해 소송의 추행(追行) 목적 이외의 목적으로 사용하거나 당해 영업비밀에 관한 본 항의 규정에 따른 명령을 받은 자 이외의 자에게 공개하여서는 안 된다는 취지를 명할 수 있다. ...(이하 생략)...

1. 이미 제출되었거나 제출되어야 하는 준비서면에 당사자가 보유하는 영업비밀이 기재되었거나 이미 조사되었거나 조사되어야 할 증거 ...(중략)...의 내용에 당사자가 보유하는 영업비밀이 포함될 것.
2. 전 호의 영업비밀이 당해 소송의 추행 목적 이외의 목적으로 사용되거나 당해 영업비밀이 공개됨에 따라 당해 영업비밀에 의거하는 당사자의 사업활동에 지장을 초래할 우려가 있어 이를 방지하기 위해 당해 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있을 것.

- 訴訟記録の閲覧制限
 - 民事訴訟法 9 2 条 1 項
 - 「訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密」又は「営業秘密」（不競法 2 条 6 項に定義）
 - 「営業秘密」は、非公知性、秘密管理性、有用性の三要件
 - 当事者間での秘密保持契約締結
 - ◇ 職務発明訴訟（秘密保持命令の適用なし）等で活用可能。
 - 不正競争防止法の営業秘密保護

（３）秘密保持命令（補足）（特許法 105 条の 4、不正競争防止法 10 条等）

- 平成 16 年法改正。平成 17 年 4 月 1 日施行
- 条文上、侵害訴訟のみに適用があり、職務発明相当対価請求訴訟（営業秘密の保護が大きな問題）には適用されていない。
 - ただし、仮処分においては適用あり（最高裁判決）
- 発令要件は条文に記載のとおり
- 効果についても
- 実務
 - 発令には慎重

（参照：105 条の 4）

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密…（中略）…について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。…（以下略）…

一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠…（中略）…の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。

二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。

2. 지재소송에서의 문서제출명령(슬라이드 6 페이지)

(1) 민사소송법에서의 문서제출명령

- 영미법과 같은 강력한 Discovery 제도는 일본법상 없다
 - 통상적으로 증거는 스스로 찾는다
 - 증거수집제도 개정에 대해서는 현재 논의가 진행되고 있다(토론에서)
- 민사소송법 제 220 조에 따른 문서제출명령
 - 민소법 평성 8 년(1996) 대폭 개정
 - 문서의 제출의무 원인은 민소법 제 220 조 각호에 규정
 - 제외 문서에 해당하지 않으면 제출의무가 있다고 한다
 - In-camera 절차 있음

(2) 특허법 상 문서제출 명령

- 특허법 제 105 조 제 1 항 등(민소법 제 220 조의 특칙)(슬라이드 8 페이지)
 - ☆ “재판소는 특허권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서는 당사자의 신청에 따라 당사자에 대해 당해 침해행위에 대하여 입증하기 위해 또는 당해 침해 행위로 인한 손해의 계산을 하기 위해 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 단, 그 서류의 소지자가 그 제출을 거부하는 것에 관하여 정당한 이유가 있을 때에는 그러하지 아니하다”
- 연혁
 - ☆ 평성 11 년(1999) 특허법 개정 전에는 손해 계산을 위해 필요한 서류만이 대상으로 되어 있었다.
 - ☆ 평성 11 년 개정에 따라 침해 입증에 필요한 문서도 제출대상이 되었다.
- 조사의 필요성이 요건이 된다.
 - ☆ 민소법 제 181 조 제 1 항
 - ☆ 침해 입증의 필요성에 대하여
 - 탐색적·남용적 신청을 방지하는 관점에서, 권리자 측에서 침해임을 합리적으로 의심하게 하는 단서가 되는 소명을 다할 필요가 있는 것으로 이해된다
 - 실무상, 침해 입증을 위한 문서제출 명령신청이 인정된 사례는 많지 않다고 한다
 - 단, 최근에는 부경법 제 7 조 제 1 항에 따른 침해 입증을 위한 서류제출명령 발령이 인정된 도쿄지방법재판소 결정 평성 27 년 7 월 27 일(평성 27 년(2015)(모) 제 273 호)가 있다

2. 知財訴訟における文書提出命令（スライド6頁）

（1）民事訴訟法における文書提出命令

- 英米法のような強力なディスカバリ制度は日本法上ない。
 - 証拠は自ら探すことが通常
 - 証拠収集制度の改正については現在議論が進んでいる（討論にて）
- 民事訴訟法220条に基づく文書提出命令
 - 民訴法平成8年大改正
 - 文書の提出義務の原因は民訴法220条各号に規定。
 - 除外文書に該当しなければ提出義務があるとされる。
 - インカメラ手続有り

（2）特許法上の文書提出命令

- 特許法105条1項等（民訴法220条の特則）（スライド8頁）
 - ☆ 「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。」
- 沿革
 - ☆ 平成11年特許法改正前は損害の計算のために必要な書類のみが対象となっていた
 - ☆ 平成11年改正により、侵害立証に必要な文書も提出対象となった。
- 取り調べの必要性が要件となる。
 - ☆ 民訴法181条1項
 - ☆ 侵害立証の必要性について
 - 探索的・濫用的申立てを防止する観点から、権利者側で侵害であることを合理的に疑わせる手がかりとなる疎明を尽くす必要があると理解される
 - 実務上、侵害立証のための文書提出命令申立が認められた事例は多くないと言われる。
 - ただし、近時では、不競法7条1項に基づく侵害立証のための書類提出命令発令が認められた東京地決平成27年7月27日（平成27年（モ）第273号）がある。

☆ 손해 입증의 필요성

- 이미 침해의 심증이 공개되어 있으므로, 손해 계산이라는 소송 수행상 필요성은 높다고 한다

➤ 단서에서 말하는 “정당한 이유”의 여부

☆ 정당 이유가 있을 경우에 한하여 문서제출을 거부할 수 있다. 민소법 제 220 조의 경우보다도 제출의무 면제의 경우를 한정하고 있다고 한다.

☆ 가장 큰 문제가 영업비밀인 것이 “정당한 이유”에 해당하는지?

- 정당한 이유가 있는지 여부는 당해 서류에 기재되어 있는 정보의 성질이나 비밀성의 정도를 고려하면서, 공개함에 따라 서류의 소지인이 받을 불이익과 서류가 제출되지 않음에 따라 신청인이 받는 불이익을 비교고량(比較考量)하여 판단한다는 이익형량설이 통설이다¹
- 평성 16 년(2004) 개정으로 비밀유지명령제도가 도입됨에 따라 비밀유지명령이 발령되고 있는 경우에는, 특히 소지인이 입을 불이익은 적어진다고 한다.

☆ “손해론의 심리에 들어간 단계에서는 재판소가 이미 침해행위가 있었다는 심증을 가지고 있기 때문에 상대방의 영업비밀의 요보호성(要保護性)은 서류 제출의 필요성에 비해 낮아진다. 원래, 침해품 자체에 관한 매출 정보 등은 보호할 가치가 없다고 생각되기 때문에 정당 이유가 없다고 하는 경우가 많다”(오키나카 야스토 “서류제출명령” L&T 71 권 11, 15 페이지).

☆ 정당 이유의 여부 판단에 대해서는 인카메라 심리 있음(특허법 제 105 조 제 2 항). 더욱이, “정당한 이유가 있는지 여부에 대하여 ... 서류를 공개하여 그 의견을 청취하는 것이 필요하다고 인정할 경우에는 당사자 등 ..., 소송대리인 또는 보좌인에 대해 당해 서류를 공개할 수 있다”고도 한다.

¹ 공업소유권심의회 “특허법 등의 개정에 관한 답신” 1998 년 12 월 14 일

- ☆ 損害立証の必要性
 - 既に侵害の心証が開示されていることから、損害計算という訴訟追行上の必要性は高いとされる。
- ただし書きにいう「正当な理由」の有無
 - ☆ 正当理由がある場合に限り文書提出を拒むことができる。民訴法 220 条の場合よりも提出義務免除の場合を限定しているとも言われる。
 - ☆ 最も大きな問題が、営業秘密であることが「正当な理由」に該当するか
 - 正当な理由があるかどうかは、当該書類に記載されている情報の性質や秘密性の度合いを考慮しながら、開示することにより書類の所持人が受ける不利益と、書類が提出されないことにより申立人が受ける不利益とを比較考量して判断するという利益衡量説が通説である。¹
 - 平成 16 年改正で秘密保持命令制度が導入されたことにより、秘密保持命令が発令されているような場合は、特に、所持人の被る不利益は小さくなるとされる。
 - ☆ 「損害論の審理に入った段階では、裁判所がすでに侵害行為があったとの心証を有しているため、相手方の営業秘密の要保護性は、書類提出の必要性に比べて低くなる。そもそも、侵害品自体に関する売上情報などは保護に値しないと考えられるため、正当理由がないとされることが多い。」（沖中康人「書類提出命令」L&T 71 巻 11, 15 頁）
 - ☆ 正当理由の有無の判断についてはインカメラ審理あり（特許法 105 条 2 項）。さらに、「正当な理由があるかどうかについて…書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等…、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。」ともされる。

¹ 工業所有権審議会「特許法等の改正に関する答申」1998 年 12 月 14 日

SESSION II 발표 | 発表

지재소송에서의
비밀정보취급 및 문서제출명령
知財訴訟における
秘密情報の取扱及び文書提出命令

법무법인 세종 변호사 김윤희

法務法人 世宗 弁護士 金潤希

법무법인 세종 변호사 김윤희
法務法人 世宗 弁護士 金潤希

학력 學歷	2000 고려대학교 공과대학 전자공학과 (공학사) 高麗大学工科大学電子工学科(工学士) 2009-2010 일본 와세다대학교 방문연구원 과정 日本早稲田大学訪問研究員課程 2012-2014 고려대학교 법과대학 법학과 석사과정(수료) 高麗大学法科大学法学科修士課程(修了)
------------------------	---

경력 經歷	2003 사법연수원 제 32 기 수료 司法研究員第 32 期修了 2003-현재 법무법인 세종 現在 法務法人世宗(SHIN&KIM) 2010 일본 노조미종합법률사무소 日本のぞみ総合法律事務所 2010 일본 앤더슨, 모리 및 토모츠네 법률사무소 日本アンダーソン・毛利・友常法律事務所
----------------------------	--





1. 지적재산권 소송과 비밀정보의 유출 경로

▶ 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권, 저작권, 영업비밀 등의 지적재산권 소송

- 심판 사건
- 민사 사건
- 형사 사건

▶ 비밀정보의 유출 경로

- 당사자, 대리인 등 사건 관여자
- 사건 심리 과정
- 사건 기록

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

- ▶ **특허법** : 제224조의3(비밀유지명령), 제224조의4(비밀유지명령의 취소), 제224조의5(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)
- ▶ **실용신안법** : 제44조(특허법의 준용)
- ▶ **상표법** : 제227조(비밀유지명령), 제228조(비밀유지명령의 취소), 제229조(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)
- ▶ **디자인보호법** : 제217조(비밀유지명령), 제218조(비밀유지명령의 취소), 제219조(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)
- ▶ **저작권법** : 제129조의3(비밀유지명령), 제129조의4(비밀유지명령의 취소), 제129조의5(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)
- ▶ **부정경쟁방지법** : 제14조의4(비밀유지명령), 제14조의5(비밀유지명령의 취소), 제14조의6(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)
- ▶ **비밀유지명령 위반죄** : 친고죄 / 국내외 / 정당한 사유 없이 / 5년 이하 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 / 저작권법 제136조 제1항 제2호?

1. 知的財産権訴訟と秘密情報の流出経路

- ▶ 特許権、実用新案権、商標権、デザイン権、著作権、営業秘密等の知的財産権訴訟
 - 審判事件
 - 民事事件
 - 刑事事件
- ▶ 秘密情報の流出経路
 - 当事者、代理人等の事件関係者
 - 事件審理の過程
 - 事件記録

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

- ▶ 特許法：第224条の3(秘密保持命令)、第224条の4(秘密保持命令の取消し)、第224条の5(訴訟記録の閲覧等の請求通知等)
- ▶ 実用新案法：第44条(特許法の準用)
- ▶ 商標法：第227条(秘密保持命令)、第228条(秘密保持命令の取消し)、第229条(訴訟記録の閲覧等の請求通知等)
- ▶ デザイン保護法：第217条(秘密保持命令)、第218条(秘密保持命令の取消し)、第219条(訴訟記録の閲覧等の請求通知等)
- ▶ 著作権法：第129条の3(秘密保持命令)、第129条の4(秘密保持命令の取消し)、第129条の5(訴訟記録の閲覧等の請求通知等)
- ▶ 不正競争防止法：第14条の4(秘密保持命令)、第14条の5(秘密保持命令の取消し)、第14条の6(訴訟記録の閲覧等の請求通知等)
- ▶ 秘密保持命令違反罪：親告罪/国内外/正当事由なし/5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金/著作権法第136条第1項第2号?

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 특허법 제224조의3(비밀유지명령)

① 법원은 **특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송**에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 **다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것**을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 **제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는** 그러하지 아니하다.

1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제132조 제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 **영업비밀이 포함되어 있다**는 것

2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 **당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어** 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 특허법 제224조의3(비밀유지명령)

② 제1항에 따른 명령(이하 “비밀유지명령”이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.

1. 비밀유지명령을 받을 자

2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실

3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실

③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.

④ 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 **송달된 때부터 효력이 발생한다.**

⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 **즉시항고**를 할 수 있다.

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 特許法 第224条の3(秘密保持命令)

① 法院は、**特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟**において、その当事者が保有する営業秘密について、次の各号の事由を全て疎明した場合には、その当事者の申請により、決定で、他の当事者(法人である場合には、その代表者)、当事者のために訴訟を代理する者その他その訴訟によって営業秘密を知り得た者に対し、当該営業秘密を**当該訴訟の継続的な遂行以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項による命令を受けた者以外の者に開示しないこと**を命ずることができる。ただし、その申請の時点までに、他の当事者(法人の場合には、その代表者)、当事者のために訴訟を代理する者その他その訴訟により営業秘密を知り得た者が、**第1号に規定する準備書面の閲覧又は証拠調査以外の方法により当該営業秘密を既に取得していた場合は、この限りでない。**

1. 既に提出し若しくは提出すべき準備書面、既に調査し若しくは調査すべき証拠又は第132条第3項により提出し若しくは提出すべき資料に**営業秘密が含まれていること**

2. 第1号の営業秘密が当該訴訟遂行以外の目的で使用され、又は公開されると、**当事者の営業に支障をきたすおそれ**があり、これを防ぐために、営業秘密の使用又は公開を制限する必要があること

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 特許法 第224条の3(秘密保持命令)

② 第1項による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申請は、次の各号の事項を記載した書面でなければならない。

1. 秘密保持命令を受けるべき者
2. 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するために十分な事実
3. 第1項各号の事由に該当する事実

③ 法院は、秘密保持命令が決定された場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。

④ 秘密保持命令は、第3項の決定書が秘密保持命令を受けた者に**送達された時から、効力が発生する。**

⑤ 秘密保持命令の申請を棄却し又は却下した裁判については、**即時抗告**をすることができる。

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 비밀유지명령의 주문

별지 1 목록 기재 각 비밀유지명령 대상자는 별지 2 목록 기재 비밀유지명령 대상을 이 법원 20XX가합00000 소송 수행 외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.

[별지 1] 비밀유지명령 수명자

1. 대표이사
2. 소송대리인
3. ...

[별지 2] 비밀유지명령 대상 문서

1. 갑제XX호증 0000
2. 00000

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 대법원 2015. 1. 16.자 2014마1688 결정

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제14조의4 제1항은, 법원은 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 비밀유지명령을 할 수 있다고 규정하면서, 그 단서에서 “다만, 그 신청시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 해당 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거 조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정하고 있다.

위 규정에 따른 비밀유지명령은 소송절차에서 공개된 영업비밀의 보호를 목적으로 하는 것으로서 소송절차와 관계없이 다른 당사자 등이 이미 취득하고 있는 영업비밀은 위와 같은 목적과는 아무런 관련이 없으므로, 영업비밀 침해소송에서 자기의 영업비밀을 다른 당사자 등이 부정하게 취득하여 사용하고 있다고 주장하면서 그 영업비밀에 대하여 한 비밀유지명령 신청은 받아들일 수 없다고 보아야 한다.

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 秘密保持命令の主文

別紙1の目録記載の各秘密保持命令対象者は、別紙2の目録記載の秘密保持命令対象を同法院20XXガ合00000訴訟遂行以外の目的で使用し又は第三者に対し公開してはならない。

[別紙1] 秘密保持命令の受命者

1. 代表取締役
2. 訴訟代理人
3. …

[別紙2] 秘密保持命令の対象文書

1. 甲第XX号証0000
2. 00000

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 大法院2015年1月16日付け2014マ1688決定

不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律(以下「不正競争防止法」という。)第14条の4第1項は、法院は、営業秘密侵害行為による営業上の利益の侵害に関する訴訟において、その当事者が保有する営業秘密に対し、他の当事者(法人である場合には、その代表者)、当事者のために訴訟を代理する者その他当該訴訟により営業秘密を知り得た者に対して秘密保持命令をすることができる旨規定しつつ、そのただし書きにおいて、『ただし、その申請の時点までに、他の当事者(法人の場合には、その代表者)、当事者のために訴訟を代理する者その他その訴訟により営業秘密を知り得た者が、第1号に規定する準備書面の閲覧又は証拠調査以外の方法により当該営業秘密を既に取得していた場合は、この限りでない。』旨規定している。

上記の規定に基づく秘密保持命令は、訴訟手続において公開された営業秘密の保護を目的とするものであって、訴訟手続とは無関係に他の当事者らが既に取得している営業秘密は、上記の目的とは何らの関連もないため、営業秘密侵害訴訟において自らの営業秘密を他の当事者らが不当に取得し使用している旨主張してその営業秘密について行った秘密保持命令申請は、受け入れられないと解すべきである。

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 대법원 2015. 1. 16. 2014마1688 결정

기록에 의하면, 재항고인은 신청외 10이 재항고인의 직원으로 근무하면서 취득한 영업비밀인 작업지시서(Work Instruction) 기재 관련 정보를 A사에 공개하고, A사는 이를 취득, 사용함으로써 재항고인의 영업비밀을 침해하였다고 주장하면서, 신청외 1과 A사를 상대로 영업비밀 침해행위의 금지와 조성물 등의 폐기, 손해배상을 청구하는 소송을 제기한 사실, 재항고인은 위 소송에서 작업지시서 발췌본을 강제XX호증으로 제출하면서

‘작업지시서(Work Instruction) 발췌본 중 1~5면의 Work Instruction INDEX를 제외한 나머지 문서 전체’에 대하여 이 사건 비밀유지명령을 신청한 사실을 알 수 있다.

위 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 재항고인은 이 사건 비밀유지명령 신청의 대상인 영업비밀, 즉 작업지시서 기재 관련 정보를 신청외 2와 A사가 취득, 사용하고 있다고 주장하면서 그 영업비밀에 대하여 비밀유지명령을 신청하고 있으므로, 그 신청은 받아들일 수 없다고 보아야 한다.

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 특허법 제224조의4(비밀유지명령의 취소)

① 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.

② 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.

③ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

④ 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다.

⑤ 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다.

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 大法院2015年1月16日付け2014マ1688決定

記録によると、再抗告人が、申請外1が再抗告人の職員として勤務しながら取得した営業秘密である作業指示書(Work Instruction)記載の関連情報をA社に開示し、A社がこれを取得し使用することにより再抗告人の営業秘密を侵害した旨主張し、申請外1及びA社を相手方として、営業秘密侵害行為の禁止、造成物等の廃棄及び損害賠償を請求する訴訟を提起した事実並びに再抗告人が、上記訴訟において、作業指示書の抜粋版を甲第XX号証として提出し、「作業指示書(Work Instruction)抜粋版のうち1～5頁のWork Instruction INDEXを除いた残りの文書全体」について、本件秘密保持命令を申請した事実が分かる。

上記の事実関係を前記の法理に照らすと、再抗告人は、本件秘密保持命令申請の対象である営業秘密、すなわち、作業指示書記載の関連情報を、申請外2及びA社が取得し使用している旨主張しながらその営業秘密につき秘密保持命令を申請しているため、その申請は受け入れられないと解すべきである。

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 特許法 第224条の4(秘密保持命令の取消し)

① 秘密保持命令を申請した者又は秘密保持命令を受けた者は、第224条の3第1項による要件を満たさず又は満たせなくなった場合、訴訟記録を保管している法院(訴訟記録を保管している法院がない場合には、秘密保持命令を発した法院)に対し、秘密保持命令の取消しを申請することができる。

② 法院は、秘密保持命令の取消申請についての裁判があった場合には、その決定書をその申請をした者及び相手方に送達しなければならない。

③ 秘密保持命令の取消申請についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

④ 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定して初めて効力が生じる。

⑤ 秘密保持命令を取り消す裁判をした法院は、秘密保持命令の取消申請をした者又は相手方以外に当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けた者がいる場合には、その者に対し、直ちに、秘密保持命令の取消裁判をした旨を知らせなければならない。

2. 비밀정보 보호를 위한 지적재산권 법령

▶ 특허법 제224조의5(소송기록 열람 등의 청구 통지 등)

- ① 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대하여 **민사소송법 제163조 제1항의 결정이 있었던 경우**, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀 기재부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구 절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 “법원사무관등”이라 한다)는 민사소송법 제163조 제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자는 제외한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다.
- ② 제1항의 경우에 법원사무관등은 **제1항의 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지**(그 청구 절차를 밟은 자에 대하여 비밀유지명령 신청이 그 기간 내에 이루어진 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구 절차를 밟은 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.
- ③ 제2항은 제1항의 열람 등의 청구를 한 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 **민사소송법 제163조 제1항의 신청을 한 당사자 모두가 동의하는 경우에는** 적용되지 아니한다.

3. 비밀정보 보호를 위한 민사소송법 규정

▶ 민사소송법 제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한)

- ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당한다는 소명이 있는 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록 중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서 중 비밀이 적혀 있는 부분의 정본·등본·초본의 교부(이하 “**비밀 기재부분의 열람 등**”이라 한다)을 **신청할 수 있는 자를 당사자로 한정**할 수 있다.
 1. 소송기록 중에 당사자의 **사생활**에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고, 제3자에게 비밀 기재부분의 열람 등을 허용하면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려가 있는 때
 2. 소송기록 중에 당사자가 가지는 **영업비밀**(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 규정된 영업비밀을 말한다)이 적혀 있는 때
- ② 제1항의 신청이 있는 경우에는 그 신청에 관한 재판이 확정될 때까지 **제3자**는 비밀 기재부분의 열람 등을 신청할 수 없다.
- ③ 소송기록을 보관하고 있는 법원은 이해관계를 소명한 **제3자**의 신청에 따라 제1항 각호의 사유가 존재하지 아니하거나 소멸되었음을 이유로 제1항의 결정을 취소할 수 있다.

2. 秘密情報保護のための知的財産権法令

▶ 特許法第224条の5(訴訟記録閲覧等の請求通知等)

- ① 秘密保持命令が発せられた訴訟(全ての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)(に係る訴訟記録につき、**民事訴訟法第163条第1項の決定があった場合において**、当事者が同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求をしたものの、その請求手続を、当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者が経たときは、法院書記官、法院事務官、法院主事又は法院主事補(以下、本条において「法院事務官ら」という。)(は、民事訴訟法第163条第1項の申請をした当事者(その閲覧等の請求をした者は除く。以下、第3項において同じ。)(に対し、その請求後直ちに、その閲覧等の請求があった旨を知らせなければならない。
- ② 第1項の場合に、法院事務官らは、**第1項の請求があった日から2週間が経過するまで**(その請求手続を経た者に対して秘密保持命令申請がその期間内に行われた場合には、その申請についての裁判が確定する時点まで)、その請求手続を経た者に第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。
- ③ 第2項は、第1項の閲覧等の請求をした者に第1項の秘密記載部分の閲覧等をさせることに**ついて民事訴訟法第163条第1項の申請をした当事者全員が同意した場合**には、適用されない。

3. 秘密情報保護のための民事訴訟法規定

▶ 民事訴訟法第163条(秘密保護のための閲覧等の制限)

- ① 次の各号のいずれかに該当することにつき疎明があった場合には、法院は、当事者の申請により、決定で、訴訟記録のうち秘密が記載されている部分の閲覧・複写、裁判書・調書のうち秘密が記載されている部分の正本・謄本・抄本の交付(以下「**秘密記載部分の閲覧等**」という。)を**申請することができる者を当事者に限定**することができる。
1. 訴訟記録中に当事者の**私生活**に関する重大な秘密が記載され、第三者に秘密記載部分の閲覧等を許容することにより、当事者の**社会生活**に支障が大きいおそれがあるとき
 2. 訴訟記録中に当事者の有する**営業秘密**(不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第2号に規定されている営業秘密をいう。)(が記載されているとき
- ② 第1項の申請があった場合には、その申請についての裁判が確定するまで、**第三者**は、秘密記載部分の閲覧等を申請することができない。
- ③ 訴訟記録を保管している法院は、利害関係を疎明した**第三者**の申請により、第1項各号の事由が存在しないこと又は消滅したことを理由として、第1項の決定を取り消すことができる。

3. 비밀정보 보호를 위한 민사소송법 법령

▶ 민사소송법 제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한)

④ 제1항의 신청을 기각한 결정 또는 제3항의 신청에 관한 결정에 대하여는 **즉시항고**를 할 수 있다.

⑤ 제3항의 취소결정은 **확정되어야 효력**을 가진다.

▶ **변론을 공개하지 아니한 경우**(민사소송법 제153조 / 법원조직법 제57조)

▶ **공개를 금지한 변론에 관련된 소송기록**(민사소송법 제162조)

▶ **변론의 공개를 금지한 사건의 판결서**(민사소송법 제163조의2)

▶ **변론을 공개하는 규정에 어긋난 때는 절대적 상고이유**(민사소송법 제424조)

4. 향후 개선점

▶ 심판 사건?

▶ 형사 사건?

▶ 침해 사건 외의 민사 사건?

▶ 영업비밀 침해사건?

▶ 비공개 심리?

3. 秘密情報保護のための民事訴訟法法令

▶ 民事訴訟法第163条(秘密保護のための閲覧等の制限)

④ 第1項の申請を棄却した決定又は第3項の申請に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

⑤ 第3項の取消決定は、確定されて初めて効力を有する。

▶ 弁論を公開しなかった場合(民事訴訟法 第153条 / 法院組織法第57条)

▶ 公開を禁止した弁論に関する訴訟記録(民事訴訟法第162条)

▶ 弁論の公開を禁止した事件の判決書(民事訴訟法第163条の2)

▶ 弁論を公開する規定に反したときは、絶対的上告理由(民事訴訟法第424条)

4. 今後の改善点

▶ 審判事件?

▶ 刑事事件?

▶ 侵害事件以外の民事事件?

▶ 営業秘密侵害事件?

▶ 非公開審理?



1. 문서제출명령에 관한 지적재산권 법령

▶ 특허법 제132조(자료의 제출) / 실용신안법 제30조(특허법의 준용)

- ① 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 따라 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.



1. 文書提出命令に関する知的財産権法令

▶ 特許法第132条(資料の提出) / 実用新案法第30条(特許法の準用)

- ① 法院は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申請により、相手方当事者に対し、当該侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命ずることができる。ただし、その資料の所持者においてその資料の提出を拒むことについて正当な理由がある場合は、この限りではない。
- ② 法院は、資料の所持者が、第1項に基づく提出を拒む正当な理由がある旨を主張する場合には、その主張の当否を判断するために、資料の提示を命ずることができる。この場合においては、法院は、その資料を他の者に見せてはならない。
- ③ 第1項に基づき提出されるべき資料が営業秘密(不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第2条第2号による営業秘密をいう。以下、同じ。)に該当するものの侵害の証明又は損害額の算定に必ず必要である場合は、第1項のただし書きに基づく正当な理由として扱わない。この場合、法院は、提出命令の目的内で閲覧することができる範囲又は閲覧できる者を指定しなければならない。

1. 문서제출명령에 관한 지적재산권 법령

▶ 특허법 제132조(자료의 제출)

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 **자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정**할 수 있다.

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 **그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정**할 수 있다.

▶ 개정 전 특허법 제132조(서류의 제출)

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데 필요한 서류를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

2. 문서제출명령에 관한 민사소송법 규정

▶ 민사소송법 제344조(문서의 제출의무)

① 다음 각호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 **제출을 거부하지 못한다.**

1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때

2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때

3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 **그러하지 아니하다.**

가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀 있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서

나. 문서를 가진 사람 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서

1. 文書提出命令に関する知的財産権法令

▶ 特許法第132条(資料の提出)

④ 当事者が、正当な理由なく資料提出命令に従わなかったときは、法院は、**資料の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。**

⑤ 第4項に該当する場合において、資料の提出を申請した当事者が、資料の記載に関して具体的に主張するのに著しく困難な事情があり、資料により証明すべき事実を他の証拠により証明することを期待することも困難であるときは、法院は、**その当事者が資料の記載により証明しようとする事実に関する主張を真実と認めることができる。**

▶ 改正前の特許法第132条(書類の提出)

法院は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申請により、当該侵害行為による損害を計算するために必要な書類を提出することを、他の当事者に対し命ずることができる。ただし、その書類の所持者において、その書類の提出を拒絶する正当な理由がある場合は、この限りではない。

2. 文書提出命令に関する民事訴訟法規定

▶ 民事訴訟法第344条(文書提出義務)

① 次の各号の場合には、文書を所持している者は、その**提出を拒むことができない。**

1. 当事者が訴訟において引用した文書を所持しているとき

2. 申請者が、文書を所持している者に対し、その引渡し又は閲覧を求めることができる私法上の権利を有するとき

3. 文書が申請者の利益のために作成され、又は申請者と文書を所持している者の間における法律関係について作成されたものであるとき。ただし、次の各目の事由のうち、いずれかに該当する場合には、**この限りでない。**

イ. 第304条ないし第306条に規定された事項が記載されている文書であって、同条に規定する同意が得られていないもの

ロ. 文書を所持する者又はその者と第314条の各号のうちいずれかの関係にある者に関して、同条に規定する事項が記載されている文書

2. 문서제출명령에 관한 민사소송법 규정

▶ 민사소송법 제344조(문서의 제출의무)

다. 제315조 제1항 각호에 규정된 사항 중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서

② 제1항의 경우 외에도 문서(공무원 또는 공무원이었던 사람이 그 직무와 관련하여 보관하거나 가지고 있는 문서를 제외한다)가 다음 각호의 어느 하나에도 해당하지 아니하는 경우에는 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

1. 제1항 제3호 나목 및 다목에 규정된 문서
2. 오로지 문서를 가진 사람이 이용하기 위한 문서

▶ 민사소송법 제315조 제1항 제2호

2. 기술 또는 직업의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때

3. 향후 개선점

- ▶ 특허권/실용신안권 외의 지적재산권?
- ▶ 심판 사건?
- ▶ 형사 사건?
- ▶ 침해 사건 외의 민사 사건?
- ▶ In Camera?

2. 文書提出命令に関する民事訴訟法規定

▶ 民事訴訟法第344条(文書提出義務)

ハ、第315条第1項各号に規定する事項のうちいずれかに定める事項が記載されており、秘密を守る義務が免除されていない文書

② 第1項の場合以外にも、文書(公務員又は公務員であった者が、その職務に関連して保管し又は所持している文書を除く。)が、次の各号のいずれにも該当しない場合には、文書を所持している者は、その提出を拒むことができない。

1. 第1項第3号の口目及びハ目に規定された文書
2. 専ら文書を所持している者が利用するための文書

▶ 民事訴訟法第315条第1項第2号

2. 技術又は職業の秘密に属する事項について尋問を受けるとき

3. 今後の改善点

- ▶ 特許権/実用新案権外の知的財産権?
- ▶ 審判事件?
- ▶ 刑事事件?
- ▶ 侵害事件以外の民事事件?
- ▶ インカメラ(In Camera)?



감사합니다.



김 윤 희 파트너변호사
T. 02 316 4025
F. 02 756 6226
E. yhekim@shinkim.com

서울시 중구 퇴계로 100 스테이트타워 남산 8층 (우)04631
TEL: +82 2 316 4114 | FAX: +82 2 756 6226
www.shinkim.com

본 자료에 대한 저작권 등 모든 권리는 법무법인 세종 및 작성 변호사에게 속하므로, 사전 허락 없이 본 자료를 사용, 복제, 배포, 활용하거나
다른 법률 사무소 등 제3자에게 제공하는 것은 엄격히 금지됩니다. 본 자료와 관련하여 의문이 있으신 경우에는 법무법인 세종 또는 본 자료에
기재된 담당 변호사에게 연락하여 주시기 바랍니다.



SHIN&KIM | 法律法人世宗

THANK YOU !



金潤希 パートナー弁護士
T. 02 316 4025
F. 02 756 6226
E. yhekim@shinkim.com

ソウル市中区退溪路100 ステートタワー南山8F (〒)04631
TEL: +82 2 316 4114 | FAX: +82 2 756 6226
www.shinkim.com

本資料に対する著作権など全ての権利は、法律法人世宗及び作成した弁護士に属しており、事前の許可なしで本資料を使用、複製、配布、活用することや、他の法律事務所などの第三者に提供することは厳に禁止されています。本資料と関連し疑問がある場合には、法律法人世宗又は本資料に記載された担当の弁護士にご連絡ください。



SESSION II 토론 | 討論

지재소송에서의
비밀정보취급 및 문서제출명령
知財訴訟における
秘密情報の取扱及び文書提出命令

대한민국 특허법원 판사 장현진

大韓民国 特許法院 判事 張賢珍

오에바시 법률사무소 변호사 시게토미 다카미쓰

大江橋法律事務所 弁護士 重富貴光先生

대한민국 특허법원 판사 장현진
大韓民国 特許法院 判事 張賢珍

**학력
學歷**

1993-1997 서울대학교 공학과 학사
 ソウル大学校 工学科 学士

2005-2008 서울대학교 법학과 석사
 ソウル大学校 法学科 碩士

2012-2013 미국 UCLA 연수
 米国 UCLA 研修

**경력
經歷**

2002-2004 사법연수원
 司法研究員

2004-2005 서울북부지방법원 예비판사
 ソウル北部地方裁判所予備判事

2005-2006 서울고등법원 예비판사
 ソウル高等裁判所予備判事

2006-2015 지방법원(서울중앙, 대전, 고양지원) 판사
 地方裁判所(ソウル中央, 大田, 高陽支院)判事

2015-현재 특허법원 판사
 現在 特許裁判所 判事

[지정토론문]

특허침해소송에서의 자료제출명령과 비밀정보의 취급

지정토론자: 장 현 진 (특허법원 판사)

I. 지적재산권 소송에서의 증거수집과 영업비밀

먼저 ‘지적재산권 소송에서의 비밀정보의 취급과 문서제출명령’에 대해 한국과 일본의 제도와 실무를 이해하기 쉽게 정리해주신 발표자들의 노고에 깊이 감사드립니다. 지적재산권에 관한 소송에서는 침해행위와 손해액 산정에 필요한 증거가 상대방 당사자에게 편재되어 있는 경우가 많아 증거수집을 위한 실효적인 제도가 필요할 뿐만 아니라 재판 과정에서 당사자가 보유하고 있는 기술, 영업에 관한 자료 등 제3자에게 알려지기 원하지 않는 자료들이 공개될 수 있어 이러한 비밀자료들의 공개로 인한 피해를 최소화할 필요가 있습니다. 이러한 상반된 요구들과 당사자들의 이해관계를 적절히 조화시키는 한편 지적재산권 소송에서 신속하고 공정한 재판이 이루어질 수 있도록 하기 위해서는 세심한 제도 설계와 유연한 실무의 운영이 중요하다고 생각합니다. 이하에서는 특허침해소송에서 자료제출명령제도와 비밀유지명령 등 비밀보호제도의 실무 운영에 있어서 생기는 문제들을 제기하고, 이에 대해 함께 논의하고자 합니다.

II. 자료제출명령제도의 운영

1. 자료제출명령제도

2016. 3. 29. 개정된 특허법은 서류제출명령제도를 개선하여, 제출명령의 대상 범위를 서류에서 자료로 확대하고, 침해에 대한 증명자료를 포함하도록 하며, 영업비밀이라도 침해사실이나 손해액 증명에 반드시 필요한 때에는 제출하도록 하고, 제출명령에 불응한 경우 해당 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하는 자료제출명령제도를 두었습니다.

새로 도입된 자료제출명령제도와 관련하여 실무상 다음과 같은 점이 문제될 수 있을 것으로 보입니다. 즉, ① 침해사실의 증명을 위해 필요한 자료의 범위, ② 상대방 당사자가 제출을 거부할 수 있는 정당한 사유를 어느 범위까지 인정할 것인지, ③ 영업비밀이더라도 제출을 거부할 수 없는 경우로서 ‘침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 경우’를 어떻게 해석할 것인지, ④ 정당한 이유에 대한 주장의 당부를 판단하기 위해 비밀심리절차에 의해 자료를 제시받는 경우 이는 신

[指定討論文]

特許侵害訴訟における 資料提出命令と秘密情報の取扱

指定討論者：チャン・ヒョンジン(特許法院判事)

I. 知的財産権訴訟における証拠収集と営業秘密

まず、「知的財産権訴訟における秘密情報の取扱と文書提出命令」について、韓国と日本の制度と実務に関して理解し易く整理するためご尽力頂いた発表者らに対し、深く感謝申し上げます。知的財産権に関する訴訟においては、侵害行為と損害額の算定に必要な証拠が、相手方当事者のものに偏在している場合が多く、証拠収集のための実効的な制度が必要であるだけでなく、裁判の過程において、当事者が有している技術、営業に関する資料等の第三者に知られることを望まない資料らが開示され得るため、このような秘密資料らの開示による被害を最低限に抑える必要があります。このような相反するニーズらと当事者らにおける利害関係を適切に調和させる一方、知的財産権訴訟において迅速かつ公正な裁判が行われるようにするためには、事細かな制度設計と柔軟な実務の運営が重要であると思われます。以下では、特許侵害訴訟において、資料提出命令制度と秘密保持命令等の秘密保護制度の実務運営において生じる問題らを提起し、これについて共に議論していきたいと思います。

II. 資料提出命令制度の運営

1. 資料提出命令制度

2016年3月29日に改正された特許法は、書類提出命令制度を改善し、提出命令の対象範囲を書類から資料へと拡大し、侵害に対する証明資料を盛り込むようにし、営業秘密であっても、侵害事実や損害額の証明に必ず必要なときには提出させるようにし、提出命令に応じない場合、該当資料の記載により証明しようとする事実に関する主張を真実のものとして認めることができるようにする資料提出命令制度を設けました。

新たに導入された資料提出命令制度に関連し、実務上、次のような点が問題になり得ると思われます。すなわち、①侵害事実の証明のために必要な資料の範囲、②相手方当事者が提出を拒否することができる正当な事由をどの範囲まで認めるのか、③営業秘密であっても、提出を拒否できない場合として、「侵害の証明又は損害額の算定に必ず必要な場合」をどのように解釈するのか、④正当な理由に対する主張の当否を判断するため、秘密審理手続によって資料の提示を受ける場合、これは、申請当事者の弁論権を制限することになり得るが、このような被害を最低限に抑えられる秘密審理手続

청 당사자의 변론권을 제한할 수 있는데, 이러한 피해를 최소화할 수 있는 비밀심리절차의 운영 방식, ⑤ 영업비밀의 경우 자료를 열람할 수 있는 범위 또는 사람을 지정하도록 한 규정과 관련하여 지정 기준과 비밀유지명령의 대상자(당사자, 소송대리인 등)보다 더 좁게 해석할 것인지, ⑥ 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 않는 경우 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실을 인정할 수 있도록 한 규정을 폭넓게 적용할 것인지 여부 등이 문제될 수 있을 것으로 생각됩니다.

2. 토론 사항

가. 먼저 위 ①~③과 관련하여, 영업비밀이더라도 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제출명령에 응해야 하고, 침해 가능성이 미약하거나 침해 또는 손해와 무관한 자료를 신청하는 경우가 아닌 한 증거로서의 ‘필요성’을 부인하기는 쉽지 않다는 점에서, 또한 특허법이 자료의 열람범위 지정, 비밀유지명령 등 영업비밀 보호를 위한 장치를 두고 있다는 점에서, 더 이상 영업비밀이라는 사정만으로는 자료의 제출을 전적으로 거부할 수 있는 정당한 사유로 인정되기 어려워 보입니다. 결국 자료제출명령에 대한 심리는 부정경쟁방지법상의 영업비밀인지 여부보다는 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료인지 여부와 제출할 자료의 범위에 집중될 것으로 예상됩니다. 한편, 이와 같이 자료제출명령을 넓게 인정하고 위 ⑥에서 언급한 자료 부제출의 제재를 적극 적용하는 것으로 실무가 운영될 경우 우리 특허법이 상대방 당사자에게 구체적 실시태양을 명시할 의무를 규정하고 있지는 않지만 실시태양에 대한 자료제출명령을 통해 동일한 결과에 이를 가능성도 있어 보입니다. 권리자의 증거수집 부담을 완화하는 측면에서는 제도 도입의 취지에 부합하는 방식이라고 볼 수도 있을 것 같은데, 이에 대한 발표자(한국)의 견해는 어떠신지요?

나. 위 ④의 비밀심리절차의 운영과 관련하여, 신청당사자의 변론권이 제한되는 피해를 최소화하고 신속, 공정한 심리를 위해 법원이 지정한 감정인이나 전문심리위원이 비밀심리절차에 관여하여 의견을 제시하는 방안을 고려해볼 수 있겠습니다. 나아가 특허법에서 “자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다”라고 하고 있을 뿐 신청 당사자를 전적으로 배제해야한다고 규정하고 있지 않은 점을 고려하여 비밀심리절차의 일부에 신청 당사자를 참여시켜 재판부에 의견을 제시할 수 있도록 하는 것도 가능하다고 볼 여지도 있어 보입니다. 이러한 비밀심리절차의 운영방식에 관하여 발표자(한국)의 의견을 듣고 싶습니다. 한편, 일본에서는 신청당사자에게 서류를 개시할 수 있도록 하고 있는데, 이 경우 사실상 서류가 상대방 당사자에게 공개되어 비밀심리절차의 의의가 상실될 우려가 있어 보입니다. 이에 대해 일본에서는 실무적으로 문제가 되고 있지는 않는지요?

の運営方法、⑤営業秘密の場合、資料を閲覧することのできる範囲又は者を指定するようにした規定に関連し、指定基準と秘密保持命令の対象者(当事者、訴訟代理人等)よりもより狭く解釈すべきか、⑥正当な理由なしに、資料提出命令に従わない場合、資料の記載によって証明しようとする事実を認めることができるようにした規定を幅広く適用するのか否か等が、問題になり得ると思われます。

2. 討論事項

イ. まず、上記①～③に関連し、営業秘密であっても侵害の証明又は損害額の算定に必ず必要なときには、提出命令に応じなければならず、侵害の可能性が微弱である、或いは、侵害又は損害と無関係な資料を申請する場合でない限り、証拠としての「必要性」を否認することは容易でないという点から、また、特許法が資料の閲覧範囲の指定、秘密保持命令等の営業秘密の保護のための装置を設けているという点から、これ以上、営業秘密であるという事情だけでは、資料の提出を全面的に拒否できる正当な事由として認めることは難しいものと思われます。結局、資料提出命令に対する審理は、不正競争防止法上の営業秘密なのか否かよりも、侵害の証明又は損害額の算定に必要な資料であるか否かと、提出する資料の範囲に集中すると予想されます。一方、このように、資料提出命令を幅広く認め、上記⑥にて言及した資料不提出の制裁を積極的に適用するものとして実務運営される場合、我々の特許法が相手方当事者に対し具体的な実施態様を明示する義務を規定してはいないものの、実施態様に対する資料提出命令を通じ、同様の結果に至る可能性もあると思われます。権利者の証拠収集の負担を緩和する側面では、制度導入の趣旨に合致する方法であるとも見ることもできるかと思われるが、これに対する発表者(韓国)の見解はいかがでしょうか。

ロ. 上記④の秘密審理手続の運営に関連し、申請当事者の弁論権が制限される被害を最低限に抑え、迅速、公正な審理のため、法院が指定する鑑定人や専門審理委員が、秘密審理手続に関与して意見を提示する方案を考慮してみることもできます。さらに、特許法において「資料を他の者が見れるようにしてはならない」としているだけで、申請当事者を全面的に排除しなければならないと規定してはいない点を考慮し、秘密審理手続の一部に申請当事者を参加させ、裁判部に意見を提示できるようにすることも可能であるとも見る余地もあると思います。このような秘密審理手続の運営方法に関して、発表者(韓国)の意見を伺いたいと思います。一方、日本では、申請当事者に書類を開示できるようにしていますが、この場合、事実上、書類が相手方当事者に開示され、秘密審理手続の意義が失われてしまう懸念があると思います。これについて、日本では、実務的に問題となっていないのでしょうか。

다. 위 ⑤의 자료를 열람할 수 있는 범위의 지정에 관하여 민감한 정보의 경우 미국의 "Attorneys' Eyes Only" 지정과 같이 변호인으로 열람 범위를 제한해야 한다는 의견이 있고, 이에 대해 열람 자료가 증거로 제출되는 경우 당사자의 열람을 제한할 방법이 없어 실효성이 없다는 점에서 비밀유지명령의 대상자와 동일하게 지정하는 것으로 충분하다는 견해가 있을 수 있을 것 같습니다. 이에 대해 발표자의 견해는 어떠신지요?

라. 마지막으로 문서(자료)제출명령의 신청이 있는 경우 재판부는 상대방 당사자에게 임의 제출을 권고하는 경우가 많은데, 이는 제출명령에 대해 즉시항고를 하여 소송절차가 장기간 중단되는 것을 꺼리기 때문입니다. 이러한 점은 상대방 당사자로 하여금 문서(자료)제출명령에 성실하게 대응하지 않도록 하는 유인으로도 작용합니다. 신속한 절차 진행과 자료제출명령제도의 실효성을 위해 입법론으로 자료제출명령 자체에 대해서는 다룰 수 없고 판결에 대한 항소 또는 상고이유로 그 위법을 다투도록 제도를 개선하는 것도 고려해볼만 하다고 생각합니다. 이에 대해 발표자의 의견을 듣고 싶습니다.

Ⅲ. 비밀유지명령제도 등 재판절차에서의 비밀정보 보호

1. 재판절차에서의 비밀정보 보호 제도

재판절차에서의 비밀정보의 보호를 위해 특허법은 영업비밀에 대하여 비밀유지명령제도를 두고 있고, 비밀심리절차에서 제시된 자료를 비공개하도록 하고 있으며, 민사소송법에서 비밀보호를 위한 열람 등의 제한제도를 두고 있습니다.

비밀유지명령은 2011. 12. 2. 도입된 이래 실무에서 적극적으로 활용되고 있습니다.¹⁾ 또한 비밀유지명령신청이 있는 경우 상대방이 적극적으로 다투지 않는 이상 영업비밀인지 여부, 공개 제한의 필요성을 엄격히 요구하지 않고 신청당사자의 신청에 따라 상대방 당사자, 소송대리인, 법무팀 담당자 등을 대상으로 하여 소송기록 중 특정 서면이나 증거에 대해 비밀유지명령이 내려지는 사례도 많이 보입니다.

2. 토론 사항

가. 비밀유지명령의 폭넓은 활용은 재판절차에서의 비밀정보의 보호에 기여할 것으로 기대되지만 한편으로는 비밀유지명령을 위반할 경우 형사처벌을 받는다는 점에서 영업비밀이 아닌 자료에 대해 비밀유지명령이 내려지거나 영업비밀을 구체적으로 특정하지 않고 특정 준비서면이나 서증을 대상으로 하여 비밀유지명령을 하는 경우 향후 비밀유지명령을 위반한 것인지 여부가 논란이 될 수 있어 보입니다. 비밀유지명령제도의 실무에 대한 발표자의 견해는 어떠신지요?

1) 법원 판결문 검색시스템에 약 40건의 인용 사례가 등록되어 있음

ハ. 上記⑤の資料を閲覧できる範囲の指定に関して敏感な情報の場合、米国の"Attorneys' Eyes Only"指定のように、弁護士として閲覧の範囲を制限しなければならないという意見があり、これに対し、閲覧資料が証拠として提出される場合、当事者の閲覧を制限する方法がなく、実効性がないという点から、秘密保持命令の対象者と同様に指定することで十分という見解があり得るように思われます。これについて、発表者の見解は如何でしょうか。

ニ. 最後に、文書(資料)提出命令の申請がある場合、裁判部は、相手方当事者に任意の提出を勧告する場合がありますが、これは、提出命令に対し、即時抗告を行い訴訟手続が長期間中断されることを避けるためです。このような点は、相手方当事者をもって文書(資料)提出命令に誠実に対応しないようにする誘因としても作用します。迅速な手続の進行と資料提出命令制度の実効性のために、立法論として資料提出命令そのものについては争うことができず、判決に対する控訴又は上告理由として、その違法性について争うよう制度を改善することも考慮してみる価値があると考えます。これについて、発表者の意見を伺いたく存じます。

III. 秘密保持命令制度等の裁判手続における秘密情報の保護

1. 裁判手続における秘密情報の保護制度

裁判手続における秘密情報の保護のため、特許法は、営業秘密に対して秘密保持命令制度を設けており、秘密審理手続において提示された資料を非公開とするようにしており、民事訴訟法において秘密保護のための閲覧等の制限制度を定めています。

秘密保持命令は、2011年12月2日に導入されて以来、実務において積極的に活用されています¹。また、秘密保持命令申請がある場合、相手方が積極的に争わない以上、営業秘密なのか否か、開示制限の必要性を厳格に要求せず、申請当事者の申請によって相手方当事者、訴訟代理人、法務チーム担当者等を対象者として訴訟記録の中、特定の書面や証拠について秘密保持命令が下される事例も多く見受けられます。

2. 討論事項

イ. 秘密保持命令の幅広い活用は、裁判手続における秘密情報の保護に寄与するものと期待されますが、一方では、秘密保持命令に違反する場合、刑事処罰を受けるという点から、営業秘密ではない資料に対して秘密保持命令が下される、或いは、営業秘密を具体的に特定せず、特定の準備書面や書証を対象として秘密保持命令を行う場合、今後、秘密保持命令に違反するものであるか否かが論争となり得るものと思われます。秘密保持命令制度の実務に対する発表者の見解は如何でしょうか。

¹ 法院の判決文検索システムに約40件の引用事例が登録されている。

나. 근래 영업비밀 관련 재판의 경우 이를 비공개로 할 수 있게 해야 한다는 주장이 제기되고 있습니다. 우리나라의 경우 독일, 일본에서와 같이 재판이나 증인 신문 등의 공개를 제한할 수 있는 규정은 없는 반면에 헌법에서 재판이 심리와 판결은 공개하는 것을 원칙으로 하고 있으며(제109조), 형사피고인의 권리로 공개재판을 받을 권리를 명시하고 있습니다(제27조 제3항). 이에 비추어 특허법 등에 영업비밀 보호를 위해 재판을 비공개할 수 있도록 규정하는 것은 위헌의 소지도 있어 보입니다. 사실 대부분의 재판에서 당사자가 아닌 제3자는 소송의 경과를 알기 어려우므로 변론이 공개되어 있더라도 이것이 바로 영업비밀 유출의 실제 위험으로 이어지는 일은 거의 생기기 어렵습니다. 또한 제3자가 방청을 통해 영업비밀을 알게 된 경우 ‘소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자’에 포함된다고 다소 넓게 해석하여 영업비밀에 관한 변론에 앞서 제3자를 피신청인으로 하여 비밀유지명령을 하는 것도 생각해볼 수 있을 것입니다. 영업비밀 보호를 위해 재판을 비공개로 진행하는 것에 대해 발표자께서는 어떤 의견을 가지고 계신지 궁금합니다.

다. 우리나라는 일본 특허법과 같이 당사자신문이나 증인신문을 비공개할 수 있는 규정은 없습니다. 다만 ‘1. 증인이 정당한 사유로 수소법원에 출석하지 못하는 때, 2. 증인이 수소법원에 출석하려면 지나치게 많은 비용 또는 시간을 필요로 하는 때, 3. 그 밖의 상당한 이유가 있는 경우로서 당사자가 이의를 제기하지 아니하는 때’에는 변론준비절차에서 증인신문이나 당사자신문을 할 수 있도록 정하고 있고(민사소송법 제281조 제3항 단서, 제313조), 위 제3호의 ‘그 밖의 상당한 이유가 있는 경우’를 다소 전향적으로 해석한다면 ‘영업비밀의 보호를 위해 필요하고 당사자가 이의를 제기하지 않는 때’에도 변론준비절차에서 당사자신문이나 증인신문을 할 수 있다고 해석할 여지도 생각해볼 수 있고, 이러한 경우 절차의 비공개가 가능할 수 있을 것 같습니다. 이러한 절차 운영에 대해 발표자(한국)께서는 어떻게 생각하시는지요?

IV. 마치며

아직 실무적으로 사례가 축적되지 않는 부분에 대해서 토론사항을 만들다보니 가정적인 질문이 많아졌습니다. 부족한 지정토론사항에 대하여 넓은 양해를 부탁드립니다. 발표자의 깊은 이해를 함께 나눔으로써 앞으로 이 부분의 실무가 더욱 발전하기를 기대합니다.

ロ. 近来、営業秘密関連の裁判の場合、これの非公開が可能なようにするべきだという主張が提起されています。韓国の場合、ドイツ、日本でのように、裁判や証人尋問等の公開を制限できる規定はない反面、憲法にて裁判は審理と判決を公開することを原則としており(第109条)、刑事被告人の権利として公開裁判を受ける権利を明示しています(第27条第3項)。これに照らし合わせ、特許法等に営業秘密保護のために裁判を非公開にできるよう規定することは、違憲の余地もあるように思われます。事実、大半の裁判において、当事者ではない第三者は、訴訟の経過を知ることが難しいため、弁論が公開されていたとしても、これが直ちに営業秘密の流出の実際リスクに繋がることは、殆ど生じ難いものといえます。また、第三者が傍聴を通じて営業秘密を知り得た場合、「訴訟によって営業秘密を知り得た者」に含まれると多少広く解釈し、営業秘密に関する弁論に先立ち、第三者を被申請人として秘密保持命令を行うことも考えてみるができるものといえます。営業秘密の保護のために、裁判を非公開で進めることにつき、発表者はどのような意見をお持ちであるのか気になります。

ハ. 韓国は、日本の特許法のように、当事者尋問や証人尋問を非公開にすることのできる規定はありません。ただし、『1. 証人が正当な事由により受訴裁判所に出席できないとき、2. 証人が受訴裁判所に出席するために、過剰に多額な費用又は時間を必要とするとき、3. その他の正当な理由がある場合として、当事者が異議申立てをしないとき』には、弁論準備手続において証人尋問や当事者尋問を行えるように定めており(民事訴訟法第281条第3項但書、第313条)、上記第3号の『その他の相当な理由がある場合』を多少前向きに解釈するのであれば、「営業秘密の保護のために必要で、当事者が異議申立てをしないとき」にも、弁論準備手続において、当事者尋問や証人尋問を行えると解釈する余地も考えられ、このような場合、手続の非公開が可能であるものと思われます。このような手続の運営につき、発表者(韓国)は如何お考えでしょうか。

IV. 最後に

未だに、実務的に事例が多数蓄積されていない部分について討論事項を作成したため、仮定的な質問が多くなりました。不十分な指定討論事項についてご了承頂きますようお願い申し上げます。発表者の深い理解を共に分かち合うことにより、今後、同部分の実務がより発展しますよう期待致します。

오에바시 법률사무소 변호사 시게토미 다카미즈
大江橋法律事務所 弁護士 重富貴光先生

학력
學歷

1997 오사카 대학 법학부 졸업

大阪大学法学部卒業

2002 워싱턴대학(시애틀) 첨단지적재산권 연구센터(CASRIP) 주최

Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer
Institute 수료

ワシントン大学(シアトル)先端知的財産研究センター(CASRIP)主催
Patent and Intellectual Property Law and Practice Summer
Institute 修了

2003 워싱턴대학 로스쿨(시애틀) 지적재산권법 석사과정(IP LL.M) 수료

ワシントン大学ロースクール(シアトル)知的財産法修士課程(IP LL.M.)修了

경력

1999 변호사등록(제 51 기)

經歷

弁護士登録 (第 51 期)

현재 변호사법인 오에바시 법률사무소 파트너

現在 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー

지재소송에서의 비밀정보의 취급 및 문서제출명령 — 토론 메모 —

변호사법인 오오에바시 법률사무소
변호사·변리사·뉴욕주 변호사
시게토미 타카미츠
E-mail: shigetomi@ohebash.com

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

1

지재소송에서의 비밀정보의 취급

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

◆ 일본

- 실무상 비교적 많이 활용되고 있는 비밀정보 보호조치
 - ✓ Masking
 - ✓ 소송기록의 열람제한
- 적극적으로 활용되고 있다고는 하기 어려운 비밀정보 보호조치
 - ✓ 비밀유지명령
 - ...적극적으로 활용되고 있다고는 하기 어려운 원인은?

◆ 한국

- Q 일본과의 비교
- Q 특히, 비밀유지명령은 어느 정도 활용되고 있는지?

<http://www.ohebash.com>

2

知財訴訟における秘密情報の取扱・文書提出 — 討論メモ —

弁護士法人大江橋法律事務所
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士
重富 貴光

E-mail: shigetomi@ohebashilaw.com

大江橋法律事務所
OH-BASHI

1

知財訴訟における秘密情報の取扱い

大江橋法律事務所
OH-BASHI

◆ 日本

- 実務上、比較的多く活用されている秘密情報保護措置
 - ✓ マスキング
 - ✓ 訴訟記録の閲覧制限
- 積極的に活用されているとは言い難い秘密情報保護措置
 - ✓ 秘密保持命令
 - …積極的に活用されているとは言い難い原因は？

◆ 韓国

- Q 日本との比較
- Q 特に、秘密保持命令はどの程度活用されているか？

<http://www.ohebashilaw.com>

2

문서제출명령·인 카메라 절차

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

◆ 일본—최근의 주목할만한 재판례

【지재고등법원 판결 평성28년(2016년) 3월 28일(판례타임즈1428호 53면)】

(1) “정당한 이유”(특허법 제105조 제1항 단서)

- ✓ 정당한 이유의 유무는, 개시함으로 인하여 문서의 소지자가 받게 될 불이익(비밀로서의 보호 정도)과 문서가 제출되지 않음으로 인하여 서류제출명령의 신청인이 받는 불이익(증거로서의 필요성)을 비교衡量하여 판단되어야 한다.
- ✓ 비교衡量에 있어서는, 당해 문서에 의해 신청인의 특허발명과 다른 구성을 상대방이 사용하고 있음이 분명해지는 경우에는, 보호되어야 하는 영업비밀의 정도는 상대적으로 높아지는 한편, 신청인의 특허발명의 기술적 범위에 속하는 구성을 상대방이 사용하고 있음이 분명해지는 경우에는 영업비밀의 보호 정도는 상대적으로 낮아질 것으로 생각되므로, 침해행위를 입증할 수 있는 증거로서의 유용성의 정도가 고려되어야 한다.
- ✓ 비밀로서의 보호의 정도 판단에는 영업비밀의 내용, 성질, 개시에 따라 예상되는 불이익의 정도에 더하여, 비밀유지명령(특허법 제105조의4 이하)의 발령 유무 및 발령의 대상범위와 비밀유지계약 등의 체결 유무, 합의 당사자의 범위, 그 실효성 등을 고려하여야 한다.

<http://www.ohkashi.com>

3

문서제출명령·인 카메라 절차

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

(2) 구체적인 판단

- ✓인 카메라 심리의 필요가 있다고 판단한 일부 서류에 대하여, 특허법 제105조 제2항에 따른 서류 제시를 결정하고, 피항소인의 소송대리인 및 종업원의 입회 하에 이를 제시 받았다. 그 결과, 당해 내용에 관해 피항소인의 영업비밀에 해당함은 확인할 수 있었으나 한편으로, 원고 방법 등에 있어서의 접근(access) 제어에 관한 부분의 개시에 의해, 침해행위를 입증할만한 증거로서의 유용성을 확고하게 하는 기재는 찾아볼 수 없었으므로, 당사자 간에 비밀유지계약이 체결되어 있음을 고려하여도, 비밀로서의 보호 정도가 증거로서의 필요성을 상회하는 것으로 판단하였다.
- ✓피항소인에게 있어서 그 제출을 거부하는 것에 대해 “정당한 이유”가 있는 것으로 인정되어 증거조사의 필요성이 없다. 따라서, 본건 신청에는 이유가 없으므로 구두변론 종결 기일에 이를 각하하였다.

<http://www.ohkashi.com>

4

文書提出命令・インカメラ手続

大江橋法律事務所
OH-BRASHI

◆ 日本一近時の注目すべき裁判例

【知財高判平成28年3月28日(判タ1428号53頁)】

(1)「正当な理由」(特許法105条1項但書)

- ✓ 正当理由の有無は、開示することにより文書の所持者が受けるべき不利益(秘密としての保護の程度)と、文書が提出されないことにより書類提出命令の申立人が受ける不利益(証拠としての必要性)とを比較衡量して判断されるべきものである。
- ✓ 比較衡量においては、当該文書によって、申立人の特許発明と異なる構成を相手方が用いていることが明らかとなる場合には、保護されるべき営業秘密の程度は相対的に高くなる一方、申立人の特許発明の技術的範囲に属する構成を相手方が用いていることが明らかになる場合には、営業秘密の保護の程度は、相対的に低くなると考えられることから、侵害行為を立証し得る証拠としての有用性の程度が考慮されるべきである。
- ✓ 秘密としての保護の程度の判断には、営業秘密の内容、性質、開示により予想される不利益の程度に加えて、秘密保持命令(特許法105条の4以下)の発令の有無及び発令の対象範囲並びに秘密保持契約等の締結の有無、合意当事者の範囲、その実効性等を考慮に入れるべきものである。

<http://www.ohhashi.com>

3

文書提出命令・インカメラ手続

大江橋法律事務所
OH-BRASHI

(2)具体的な判断

- ✓ インカメラ審理の必要があると判断した一部の書類について、特許法105条2項に基づく書類提示の決定を行い、被控訴人の訴訟代理人及び従業員の立会いの下、その提示を受けた。その結果、当該内容について被控訴人の営業秘密に該当することは確認できたが、一方、原告方法等におけるアクセス制御に係る部分の開示により、侵害行為を立証すべき証拠としての有用性を基礎付ける記載は見当たらないことから、当事者間に秘密保持契約が締結されていることを考慮しても、秘密としての保護の程度が証拠としての必要性を上回るものであると判断した。
- ✓ 被控訴人においてその提出を拒むことについて「正当理由」があると認められ、証拠調べの必要性がない。したがって、本件申立てには理由がなく、口頭弁論終結期日においてこれを却下した。

<http://www.ohhashi.com>

4

문서제출명령

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

◆ 한국

- Q 침해행위 입증을 위한 문서제출명령은 활용되고 있는지?
- Q 인 카메라 절차의 실무는?
- Q 특허법 제132조 제3항에서의 “침해의 증명에 반드시 필요한 때”라 함은?

<http://www.oh-ebashi.com>

5

대단히 감사드립니다.

大江橋法律事務所
OH-EBASHI

6

文書提出命令

大江橋法律事務所
OH-FRASHI

◆ 韓国

Q 侵害行為立証のための文書提出命令は活用されているか？

Q インカメラ手続の実務は？

Q 特許法第132条3項における「侵害の証明に必ず必要なとき」とは？

<http://www.ohfrashi.com>

5

ご清聴有難うございました。

大江橋法律事務所
OH-FRASHI

6

SESSION III 발표 | 発表

손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의
損害賠償に関する最近の判例の動向及び議論

법무법인(유한) 태평양 변호사 박정희

法務法人(有限)太平洋 弁護士朴正喜

법무법인(유한) 태평양 변호사 박정희
法務法人(有限)太平洋 弁護士朴正喜

학력	1991 고려대학교 법과대학 졸업
学歴	高麗大学法科大学卒業
	1993 제 22 기 사법연수원 수료
	第 22 期司法研修院修了
	2010 미국 Duke University School of Law (Visiting Scholar)
	米国 Duke University School of Law (Visiting Scholar)

경력	1996-2003 지방법원(대구, 대전) 판사
経歴	地方法院 (大邱, 大田) 判事
	2003-2006 특허법원 판사
	特許法院 判事
	2006-2010 대법원 재판연구관
	大法院 裁判研究官
	2010-2013 청주지방법원 부장판사
	淸州 地方法院 部長判事
	2013 – 현재 법무법인(유한) 태평양
	現在 法務法人(有限) 太平洋

손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의

법무법인(유한) 태평양
박정희 변호사

2017. 4. 21.

bkl 법무법인(유한) 태평양

목차

1. 들어가는 말
2. 한국의 손해배상액 산정 관련 규정
3. 최근의 손해배상액 산정 사례
4. 손해배상액 산정 실무 경향, 개선점
5. 맺음말

bkl 법무법인(유한) 태평양

損害賠償に関する最近の判例の 動向及び議論

法務法人(有限)太平洋
弁護士 朴正喜

2017年4月21日



目次

1. はじめに
2. 韓国の損害賠償額算定に関する規定
3. 最近の損害賠償額の算定事例
4. 損害賠償額算定実務の傾向、改善点
5. 結び



1. 들어가는 말

3

1. 들어가는 말

1.1 지식재산권 침해에 대한 적절한 손해배상의 필요성

- 손해배상은 침해금지과 함께 대표적인 지식재산권 침해에 대한 구제수단
- 침해에 상응하는 적절한 손해배상이 실현되지 않는 것은 지식재산권 침해에 대한 조장일 수도 있음

1.2 한국 손해배상실무의 문제점

- 특허법 제128조 제2항, 제4항의 적용을 위해서는 침해자의 판매량, 제반 비용, 영업이익 등 손해배상 산정에 필요한 침해자의 영역에 있는 자료의 확보가 필수적인데, 민사소송법 제343조에 대한 특별규정인 특허법 제132조의 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출명령은 최근 그 규정이 많이 정비되었으나, 과거에는 그 불응이나 불성실 제출에 대응함에 한계가 있었음

4

1. はじめに

1. はじめに

3

1. はじめに

1.1 知的財産権の侵害に対する適切な損害賠償の必要性

- 損害賠償は、侵害差止とともに代表的な知的財産権の侵害に対する救済手段
- 侵害に相応する適切な損害賠償が実現されないことは、知的財産権侵害の助長になり得る

1.2 韓国における損害賠償実務の問題点

- 特許法第128条第2項、第4項の適用のためには侵害者の販売量、諸費用、営業利益など損害賠償の算定に必要な侵害者の領域にある資料の入手が欠かせず、民事訴訟法第343条の特別規定とされる特許法第132条における侵害による損害額の算定に必要な資料の提出命令は、最近、その規定が多く整備されたものの、過去にはそれに応じない場合、又は不誠実に提出する場合の対応に限界があった

4

1. 들어가는 말

1.2 한국 손해배상실무의 문제점

- 손해배상의 산정에 필요한 자료가 확보되지 않음이 큰 원인인 것으로 보이기는 하나, 그렇다고는 하더라도 법원에서 손해배상액에 대하여 정치하게 심리하지 않는 경향이 있었던 것으로 보임
- 그에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초한 상당한 손해액 인정 규정으로 손해액이 산정되는 경향이 있었던 것으로 보이고, 이 경우에도 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것이 아님에도 실무상 간접사실에 대한 충분한 탐색 없이 재량으로 손해액을 산정하는 경향이 있는 것으로 보임

5

2. 한국의 손해배상액 산정 관련 규정

5' 한국이 손해배상액 산정 관련 규정

6

1. はじめに

1.2 韓国における損害賠償実務の問題点

- ・ 損害賠償の算定に必要な資料が入手できないことが大きな原因であると考えられるが、そうであったとしても、法院が損害賠償額について精緻に審理しない傾向があったと思われる
- ・ そのため、弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づく相当な損害額認定の規定により損害額が算定される傾向があったと思われ、そのような場合であっても、法官には損害額算定に関する自由裁量が与えられていなかったにもかかわらず、実務上、間接事実について十分に探索することなく裁量により損害額を算定する傾向があったと考えられる

5

2. 韓国の損害賠償額算定に関する規定

2. 韓国の損害賠償額算定に関する規定

6

2. 한국의 손해배상액 산정 관련 규정

2.1 한국 특허법 제128조

- 불법행위로 인한 손해배상을 정한 민법 제750조(손해배상의 범위에 관한 민법 제393조가 준용됨)의 특칙으로, 손해액 산정의 어려움을 덜기 위한 규정임
- 특허권침해로 인하여 특허권자가 입는 손해는 소극적 손해, 적극적 손해, 정신적 손해로 구분할 수 있는데, 이 중 불법행위로 인하여 얻을 수 있었던 이익을 얻을 수 없게 된 소극적 손해는 판매수량의 감소, 제품가격의 하락, 실시료 수입의 감소 등의 형태로 나타날 수 있음
- 특허법 제128조는 소극적 손해 중 판매수량의 감소와 관련하여 손해액을 추정하거나 하한을 정하고 있음

7

2. 한국의 손해배상액 산정 관련 규정

2.1 한국 특허법 제128조

- 제2항 침해자의 양도수량에 권리자의 단위수량당 이익을 곱한 금액을 권리자 손해액
- 제3항 제2항의 손해액의 한도
- 제4항 침해자의 이익을 권리자의 손해액
- 제5항 통상 실시료 상당액을 권리자의 손해액
- 제6항 통상 실시료를 넘는 금액에 대한 손해배상과 고의, 중과실 없는 특허권 침해행위에 대한 손해배상액 감경
- 제7항 증명 곤란한 경우의 법원에 의한 손해배상액 인정

8

2. 韓国の損害賠償額の算定に関する規定

2.1 韓国特許法第128条

- 不法行為による損害賠償を定めた民法第750条(損害賠償の範囲に関する民法第393条が準用される)の特則であり, 損害額算定の困難さを軽減するための規定
- 特許権の侵害による特許権者の損害は, 消極的損害, 積極的損害及び精神的損害に分けられるが, うち不法行為によって得られるはずの利益を得られなかった消極的損害は, 販売数量の減少, 製品価格の下落, 実施料収入の減少などの形で表れる
- 特許法第128条は, 消極的損害のうち販売数量の減少において損害額を推定し, 又は下限を定めている

7

2. 韓国の損害賠償額の算定に関する規定

2.1 韓国特許法第128条

- 第2項 侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たりの利益を乗じた金額が権利者の損害額
- 第3項 第2項における損害額の限度
- 第4項 侵害者の利益が権利者の損害額
- 第5項 通常実施料相当額が権利者の損害額
- 第6項 通常実施料を超える金額に対する損害賠償と故意, 重過失なき特許権侵害行為に対する損害賠償額の軽減
- 第7項 証明困難な場合における法院による損害賠償額の認定

8

2. 한국의 손해배상액 산정 관련 규정

2.2 다른 법률의 규정

- 실용신안법 제30조에 따라 특허법 제128조는 실용신안법에도 준용됨
- 상표법 제110조, 디자인보호법 제115조, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2에서도 특허법 제128조와 동일한 취지의 규정을 두고 있음. 다만 상표법 제111조에서는 5,000만 원 이하의 범위에서의 상당한 금액을 법정손해배상으로 청구할 수 있도록 하는 규정을 별도로 두고 있음
- 저작권법 제125조, 제126조에는 특허법 제128조 제2항에 해당하는 규정을 제외한 나머지 규정과 동일한 취지의 규정이 있고, 제125조의2에서는 각 저작물 등 마다 1,000만 원(영리목적 고의 침해는 5,000만 원) 이하의 범위에서의 상당한 금액을 법정손해배상으로 청구할 수 있도록 하는 별도의 규정을 두고 있음

9

3. 최근의 손해배상액 산정 사례

3' 취득히 동해매유해 사유 사데

10

2. 韓国の損害賠償額の算定に関する規定

2.2 他の法律の規定

- 実用新案法第30条に基づき,特許法第128条は実用新案法にも準用される
- 商標法第110条,デザイン保護法第115条,不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律第14条の2にも特許法第128条と同趣旨の規定を設けている.但し,商標法第111条には5,000万ウォン以下の範囲内での相当な金額を法定損害賠償として請求できる規定を別途設けている
- 著作権法第125条,第126条には,特許法第128条第2項にあたる規定を除く残りの規定と同趣旨の規定があり,第125条の2には各著作物等別に1,000万ウォン(営利目的の故意侵害は5,000万ウォン)以下の範囲内での相当な金額を法定損害賠償として請求できる規定を別途設けている

9

3. 最近の損害賠償額の算定事例

3. 最近の損害賠償額の算定事例

10

3. 최근의 손해배상액 산정 사례

3.1 침해자의 이익을 권리자의 손해액

- 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다18806 판결: 특허권 침해 사건에서 침해기간의 판매가격의 합계액에서 국세청 고시 컴퓨터 및 그 주변기기에 대한 단순경비율에 기초한 표준소득율을 곱한 금액을 피고가 얻은 이익액으로 보아 손해액 산정
- 서울고등법원 2012. 8. 3. 선고 2011나78967 판결: 영업비밀 침해 사건에서 침해기간의 침해제품 매출액에서 침해제품의 제조·판매를 위한 재료비, 노무비, 운송비, 기타 경비 등 필요변동경비를 공제하는 방식으로 산정한 금액을 피고가 얻은 이익액으로 보아 손해액 산정

11

3. 최근의 손해배상액 산정 사례

3.2 통상 실시료 상당액을 권리자의 손해액

- 서울고등법원 2013. 4. 10. 선고 2012나68493 판결: 저작권재산권 중 복제권 침해 사건에서 컴퓨터프로그램 수에 컴퓨터프로그램 정규 복제품의 1개당 소매가격을 곱하는 방법으로 통상 사용료 산정

12

3. 最近の損害賠償額の算定事例

3.1 侵害者の利益が権利者の損害額

- ・ 大法院2014. 7. 24. 言渡2013ダ18806判決: 特許権侵害事件において,侵害期間の販売価格の合計額から国税庁告示のコンピューター及びその周辺機器に対する単純経費率に基づく標準所得率を乗じた金額を,被告が得た利益額であるとして損害額を算定
- ・ ソウル高等法院2012. 8. 3. 言渡2011ナ78967判決: 営業秘密侵害事件において,侵害期間の侵害製品売上高から侵害製品の製造販売のための材料費,労務費,輸送費その他経費など必要変動経費を控除する方法で算定した金額を被告が得た利益額であるとして損害額を算定

11

3.最近の損害賠償額の算定事例

3.2 通常実施料相当額が権利者の損害額

- ・ ソウル高等法院2013. 4. 10. 言渡2012ナ68493判決: 著作財産権のうち複製権侵害事件において,コンピュータープログラム数にコンピュータープログラム正規複製品の1個当たりの小売価格を乗じる方法で通常使用料を算定

12

3. 최근의 손해배상액 산정 사례

3.3 증명 곤란한 경우의 법원에 의한 손해배상액 인정

- 서울중앙지방법원 2017. 1. 12. 선고 2016가합548655 판결: 상표권 침해 사건에서 원고의 아파트 건축 사업의 평균 순이익율에 기초한 손해액 주장과 국세청장 고시 주거용건물 건설업의 단순경비율에 기초한 표준소득율을 적용한 피고의 이익액 주장을 모두 배척한 다음 법원에서 상당한 손해액 산정
- 서울중앙지방법원 2016. 12. 8. 선고 2016가합518302 판결: 영업비밀 침해 사건(특정 시설에 대한 설계자료)에서 침해자의 양도수량에 권리자의 단위수량당 이익을 곱한 손해액 주장을 배척한 다음 법원에서 상당한 손해액 산정
- 서울고등법원 2016. 11. 24. 선고 2015나2049789 판결: 차목 부정경쟁행위 사건(선거 예측조사 결과)에서 통상사용료 상당 손해액 주장을 배척한 다음 법원에서 상당한 손해액 산정

13

3. 최근의 손해배상액 산정 사례

3.3 증명 곤란한 경우의 법원에 의한 손해배상액 인정

- 서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결: 차목 부정경쟁행위 사건(핸드백 도안)에서 국세청 고시 핸드백 및 지갑 제조업, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업의 단순경비율에 기초한 표준소득율 등 제반 사정을 고려하여 법원이 상당한 손해액 산정
- 서울중앙지방법원 2015. 5. 13. 선고 2014가합526972 판결: 특허권 침해 사건에서 국세청 고시 완제 의약품 제조업의 단순경비율에 기초한 표준소득율을 적용하여 법원에서 상당한 손해액 산정

14



3.最近の損害賠償額の算定事例

3.3 証明困難な場合における法院による損害賠償額の認定

- ・ ソウル中央地方法院2017. 1. 12. 言渡2016ガ合548655判決: 商標権侵害事件において、原告のマンション建築事業の平均純利益率に基づく損害額主張及び国税庁長告示の住居用建物建設業の単純経費率に基づく標準所得率を適用した被告の利益額主張をいずれも排斥した上、法院が相当な損害額を算定
- ・ ソウル中央地方法院2016. 12. 8. 言渡2016ガ合518302判決: 営業秘密侵害事件(特定施設に対する設計資料)において侵害者の譲渡数量に権利者の単位数量当たりの利益を乗じた損害額主張を排斥した上、法院が相当な損害額を算定
- ・ ソウル高等法院2016. 11. 24. 言渡2015ナ2049789判決: チア目に定める不正競争行為事件(選挙予測調査結果)において、通常使用料相当損害額の主張を排斥した上、法院が相当な損害額を算定

13



3.最近の損害賠償額の算定事例

3.3 証明困難な場合における法院による損害賠償額の認定

- ・ ソウル中央地方法院2016. 6. 1. 言渡2015ガ合549354判決: チア目における不正競争行為事件(ハンドバッグ図案)において、国税庁告示のハンドバッグ及び財布製造業、カバンその他保護用ケース製造業の単純経費率に基づく標準所得率など諸事情を考慮して法院が相当な損害額を算定
- ・ ソウル中央地方法院2015. 5. 13. 言渡2014ガ合526972判決: 特許権侵害事件において国税庁告示の完成医薬品製造業の単純経費率に基づく標準所得率を適用し、法院が相当な損害額を算定

14

4. 손해배상액 산정 실무 경향, 개선점

15

4. 손해배상액 산정 실무 경향, 개선점

4.1 손해배상액 산정 실무 경향

- 지식재산권 침해로 인한 손해배상액 산정에서 증거이 곤란한 경우의 법원에 의한 손해액 산정 규정이 많이 활용되고 있음을 알 수 있음
- 손해배상액 산정에 필요한 자료가 제출되지 않는 경우 국세청 고시 당해 산업 분야의 단순 경비율에 기초한 표준소득율을 반영하여 손해배상액을 산정하는 경향이 있는 것으로 보임

16

4. 損害賠償額算定実務の傾向, 改善点

15

4. 損害賠償額算定実務の傾向, 改善点

4.1 損害賠償額算定実務の傾向

- 知的財産権の侵害による損害賠償額の算定において証明が困難な場合, 法院による損害額算定規定が多く活用されていることがわかる
- 損害賠償額の算定に必要な資料が提出されなかった場合, 国税庁告示の当該産業分野の単純経費率に基づく標準所得率を反映して損害賠償額を算定する傾向があると考えられる

16

4. 손해배상액 산정 실무 경향, 개선점

4.2 실무의 개선 방향

- 특허법 제132조의 개정(2016. 3. 29)으로 침해자에게 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있고, 제출 거부의 정당한 사유에 대한 판단을 위하여 법원에서 자료의 제시를 명할 수 있으며, 그 자료가 영업비밀에 해당하더라도 침해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료인 경우에는 제출하도록 하고 있음
- 특허법 제128조의2의 신설(2016. 3. 29.)로 손해액 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자에게 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하도록 하고 있음
- 이와 같은 특허법 규정의 정비로 특허권 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 침해자의 판매량, 제반 비용, 영업이익 등을 확인할 수 있는 자료의 제출이 어느 정도 선에서는 이루어질 것으로 보임
- 다만, 특허법이 준용되는 실용신안법을 제외한 나머지 법률의 경우에는 이와 같은 규정이 없어서 자료제출에 한계가 있을 것으로 보임

17

5. 맺음말

2. 해명투

18

4. 損害賠償額算定実務の傾向, 改善点

4.2 実務の改善方向

- 特許法第132条の改正(2016年3月29日)により,侵害者に対して侵害の証明又は侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命じることができ,提出拒否の正当な事由についての判断のために法院が資料の提示を命じることができ,その資料が営業秘密にあっても侵害の証明又は損害額の算定に必要な資料である場合には提出するよう定めている
- 特許法第128条の2の新設(2016年3月29日)により,損害額算定のために鑑定を命じたときは,当事者は鑑定人に対して鑑定に必要な事項を説明するよう定めている
- これらの特許法規定の整備により,特許権の侵害による損害額算定に必要な侵害者の販売量,諸費用,営業利益などがわかる資料の提出がある程度のレベルでなされと考えられる
- 但し,特許法が準用される実用新案法を除く残りの法律の場合は,このような規定がなく,資料の提出に限界があると考えられる

17

5. 結び

2017年

18

5. 맺음말

bki 법무법인유한태평양

- 종래의 지식재산권 침해와 관련된 손해배상액 산정 실무가 제도의 미비, 재판부의 손해액에 대한 충실하지 못한 심리 등에 기인하여 그 침해로 입은 손해를 전보하기에 적절한 손해액의 배상이 이루어지지 않았던 것으로 보임
- 적어도 특허권 침해와 관련된 손해배상소송에서는 어느 정도의 제도의 정비가 이루어진 것으로 보이므로, 손해액 산정과 관련하여 보다 충실한 심리가 이루어져서, 손해를 전보할 수 있는 손해배상이 이루어질 것으로 기대됨

19

감사합니다.

bki 법무법인유한태평양

5. 結び



- 従来の知的財産権の侵害に係る損害賠償額算定実務が制度の不備、裁判部の損害額に対する充実でない審理などに起因し、その侵害による損害を填補するのに適切な損害額の賠償がなされなかったと考えられる
- 少なくとも特許権侵害に係る損害賠償訴訟においては、ある程度の制度は整備されているとみられることから、損害額の算定においてより充実な審理が行われ、損害を填補することができる損害賠償が行われることが期待される

19

有難うございました。



SESSION III 발표 | 発表

손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의
損害賠償に関する最近の判例の動向及び議論

Anderson Mori & Tomotsune 변호사 고토 미키

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士後藤未来

Anderson Mori & Tomotsune 변호사 고토 미키
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士後藤未来

학력	교토대학 이과부 졸업
学歴	京都大学理学部卒業
	동경대학 대학원 공학계연구과 수료
	東京大学大学院工学系研究科修了
	고베대학 법과대학원 수료
	神戸大学法科大学院修了
	스탠포드대학 로스쿨 졸업 (LL.M.)
	スタンフォード大学ロースクール卒業 (LL.M.)

경력	Anderson Mori & Tomotsune 법률사무소
経歴	アンダーソン・毛利・友常法律事務所
	일반사단법인 일본국제지적재산보호협회
	一般社団法人日本国際知的財産保護協会
	일본공업소유권법학회
	日本工業所有権法学会

ANDERSON
MORI &
TOMOTSUNE

일본 지재 소송에서의 손해배상에 관한 최근 동향

Anderson Mori & Tomotsune
변호사 고토 미키

2017년 4월 21일

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(1)

➤ 손해배상책임의 근거가 되는 법률의 규정

- 특허·실용신안·의장·상표·저작권의 침해
 - 민법 709조
고의 또는 과실에 의하여 타인의 권리 또는 법률에서 보호되는 이익을 침해한 자는 이로 인해 발생한 손해를 배상할 책임을 부담한다.
- 부정경쟁
 - 부정경쟁방지법 4조
고의 또는 과실에 의하여 부정경쟁을 통해 타인의 영업상 이익을 침해한 자는 이로 인해 발생한 손해를 배상할 책임을 부담한다.

※ 손해배상을 청구하는 권리자 측이 ①권리 침해, ②침해자의 고의 또는 과실, ③손해의 발생 및 액수, ④권리 침해와 손해의 인과관계를 입증하는 것이 원칙

ANDERSON
MORI &
TOMOTSUNE

日本の知財訴訟における 損害賠償に関する最近の動向

アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 後藤 未来

2017年4月21日

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（1）

➤ 損害賠償責任の根拠となる法律の規定

- 特許・実用新案・意匠・商標・著作権の侵害
 - 民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う
 - 不正競争
 - 不正競争防止法4条
故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる
- ※ 損害賠償を請求する権利者側が、①権利侵害、②侵害者の故意又は過失、③損害の発生及び額、④権利侵害と損害との因果関係を立証するのが原則

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(2)

➤ 과실의 추정

- 특허·의장·상표의 침해
 - 침해 행위에 대해 과실이 추정된다.(특허법 103조 등)
※과실의 추정을 뒤집기는 실무상 어려움
- 실용신안·저작권·부정경쟁
 - 과실의 추정 규정은 없다.
※단, 저작권(특히 복제권 등) 침해의 경우 침해가 있다면 기본적으로 고의가 존재하는 것이 됨

3

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(3)

➤ 일실이익에 관한 손해액 산정방법

- 특허
 - 특허법은 3 가지 산정방법을 규정
102조 1항 : 침해품의 양도 수량×권리자의 이익=손해로 추정
102조 2항 : 침해자가 얻은 이익=손해로 추정
102조 3항 : 실시료 상당액을 손해로 봄
- 실용신안·의장·상표·저작권·부정경쟁
 - 특허법과 동일하게 각 법률이 3가지 산정방법을 규정
(실용신안법 29조, 의장법 39조, 상표법 38조, 저작권법 114조, 부정경쟁방지법 5조)

4

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（2）

➤ 過失の推定

- 特許・意匠・商標の侵害
 - 侵害行為について過失が推定される（特許法103条等）
 - ※ 過失の推定を覆すことは実務上は困難
- 実用新案・著作権・不正競争
 - 過失の推定規定はない
 - ※ ただし、著作権（特に複製権等）侵害の場合、侵害があれば基本的には故意があることになる

3

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（3）

➤ 逸失利益に係る損害額の算定方法

- 特許
 - 特許法は、3種類の算定方法を規定
 - 102条1項：侵害品の譲渡数量×権利者の利益＝損害と推定
 - 102条2項：侵害者の得た利益＝損害と推定
 - 102条3項：実施料相当額を損害とする
- 実用新案・意匠・商標・著作権・不正競争
 - 特許法と同様、各法律が、3種類の算定方法を規定
 - （実用新案法29条、意匠法39条、商標法38条、著作権法114条、不正競争防止法5条）

4

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(4)

➤ 특허법 102조 1항

- 침해자의 판매 수량×(침해 행위가 없었더라면) 특허권자가 판매할 수 있었던 물건의 이익액(단위 수량당)을 손해액으로 추정
- 특허권자는 침해품과 경쟁가능성이 있는 물건(※동일한 것이 아니어도 됨)을 판매하고 있어야 한다.

◆ 고액 배상액이 인정된 예시

74억1668만엔(도쿄지방법재판소 헤세이14(2002)년 3월 19일 판결)

18억엔(지재고등재판소 헤세이23(2011)년 12월 22일 판결)

15억3427만엔(도쿄고등재판소 헤세이14(2002)년 10월 31일 판결)

12억4440만엔(도쿄지방법재판소 헤세이14(2002)년 6월 27일 판결)

5

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(5)

➤ 특허법 102조 2항

- 침해자가 침해 행위로 얻은 이익액을 손해액으로 추정
- 특허권자가 해당 특허발명을 실시하고 있지 않아도 102조의 적용을 인정?
⇒ 지재고등재판소 헤세이25(2013)년 2월 1일 판결[쓰레기 저장장치 사건]
"침해자에 의한 특허권 침해 행위가 없었다면 이익을 얻을 수 있었다고 보이는 사정"이 있으면 102조 2항 적용 가능

- 추정의 복멸
침해자가 얻은 이익이 특허권자의 손해가 되지 않았다는 점을 제시한 사정을 고려하여 102조 2항의 추정이 복멸될 수 있다.

도쿄지방법재판소 헤세이28(2016)년 12월 6일 판결은 특허 발명이 침해품 구성 전체에 관한 것인 점, 특허 발명이 침해품 수요자의 구매의욕에 결부되는 정도, 경쟁품 유무 등을 고려하여 20%의 비율로 추정 복멸을 인정하였다.

6

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（４）

➤ 特許法102条1項

- 侵害者による販売数量×（侵害行為がなければ）特許権者が販売できた物の利益額（単位数量当たり）を損害額と推定
- 特許権者は、侵害品と競合可能性のある物（※同一のものでなくともよい）を販売等していることが必要

◆ 高額な賠償額が認められた例

74億1668万円（東京地裁平成14年3月19日判決）
 18億円（知財高裁平成23年12月22日判決）
 15億3427万円（東京高裁平成14年10月31日判決）
 12億4440万円（東京地裁平成14年6月27日判決）

5

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（５）

➤ 特許法102条2項

- 侵害者が侵害行為により得た利益の額を損害額と推定
- 特許権者が当該特許発明を実施していなくても、102条の適用は認められるか？
 ⇒ **知財高裁平成25年2月1日判決〔ごみ貯蔵器事件〕**
 「侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情」が存在すれば102条2項を適用可能

- 推定の覆滅

侵害者が得た利益が特許権者の損害になっていないことを示す事情を考慮して102条2項の推定が覆滅されることがある

東京地裁平成28年12月6日判決は、特許発明が侵害品の構成全体に関するものであること、特許発明が侵害品の需要者の購入意欲に結びつく程度、競合品の有無等を考慮し、20%の割合で推定の覆滅を認めた

6

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(6)

➤ 특허법 102조 3항

- 특허권자는 실시료 상당액(특허 발명의 실시에 대해 받아야 할 금전 액수 상당액)을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있다.
※ 1998년의 법 개정 전에는 “통상적으로 받아야 할 금전의 액수”로 규정되어 있었으나 법 개정 후 따라 “통상적으로” 삭제
- 실시료 상당액, 실무상 다음과 같이 산정되는 경우가 많다.
실시료 상당액=침해품의 매출×실시료율(실시료율에 관한 업계 시세, 특허 발명의 가치, 침해품 매출에 대한 특허 발명의 기여도 등 제반 사정을 고려하여 결정)

7

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(7)

◆ 102조 3항에 의한 산정예

도쿄지방법판소 헤세이28(2016)년 11월 24일 판결(헤세이27년(와)22060호)

“② 본건 발명은 실시예의 안테나 장치와 거의 동등한 크기인 기존 안테나 장치에 비해 최대 이득을 약 0.5 dBd 향상시키는 것인 점, ③ 피고제품의 위 ①의 성능은 본건 발명과 함께 안테나 소자와 안테나 코일의 연결 양태 등에 특징이 있는 안테나 장치에 관한 원고의 다른 특허권(특허 제5237617호)인 특허 발명을 실시함으로써 실현된 것인 점, ④ 위 ③의 특허 발명이 전파 수신이라는 안테나 장치의 핵심적 기술을 대상으로 하는 반면, 본건 발명은 부품의 구성이나 배치에 관한 것인 점...⑥ 본건 발명이 속한 전자·통신용 부품 내지 전기산업분야 라이선스계약의 실시료율에 대해서는, 평균 3.3~3.5% 내지 2.9%라는 조사 결과가 공표되어 있는 점이 인정된다.

위 사실 관계에 따르면 본건 발명은 저자세 및 수신감도가 좋은 안테나 장치를 제공하는 것이지만, 이에 따른 효과가 크다고 보기는 어려우며 다른 기술로 어느 정도 대체가 가능하다고 해석할 수 있을 것이다.

이상의 사정을 고려할 때, 본건에서의 특허법 102조 3항의 손해액은 피고 제품의 매출에 3%를 곱하여 산정하는 것이 상당하다.”

8

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（6）

➤ 特許法102条3項

- 特許権者は、実施料相当額（特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額）を損害額として賠償請求できる
 - ※ 1998年の法改正前は「通常受けるべき金銭の額」と規定されていたが、法改正により「通常」が削除された
- 実施料相当額、実務上、次のように算定されることが多い

実施料相当額＝侵害品の売上高×実施料率（実施料率に関する業界相場、特許発明の価値、侵害品の売上に対する特許発明の貢献度等の諸事情を考慮して決められる）

7

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（7）

◆ 102条3項に基づく算定例

東京地裁平成28年11月24日判決（平成27年（ワ）22060号）

「②本件発明は、その実施例のアンテナ装置とほぼ同じ大きさの従来のアンテナ装置に比し、最大利得を約0.5dBd向上させるものであること、③被告製品の上記①の性能は、本件発明に加え、アンテナ素子とアンテナコイルとの接続態様等に特徴のあるアンテナ装置に関する原告の別の特許権（特許第5237617号）の特許発明を実施することにより実現されたものであること、④上記③の特許発明が電波の受信というアンテナ装置の中核的な技術を対象とするのに対し、本件発明は部品の構成や配置に関するものであること・・・⑥本件発明の属する電子・通信部品ないし電気産業の分野のライセンス契約における実施料率については、平均3.3～3.5%ないし2.9%とする調査結果が公表されていることが認められる。

上記事実関係によれば、**本件発明は低姿勢かつ受信感度の良いアンテナ装置を提供するものであるが、これによる効果が特に顕著であるとみることは困難であり、他の技術によりある程度は代替可能と解し得るものである。**

以上の事情を考慮すると、本件における特許法102条3項の損害額は、**被告製品の売上額に3%を乗じて算定するのが相当である**」

8

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(8)

➤ 변호사 비용 및 조사 비용의 배상

- 변호사 비용의 일부에 대하여 특허권자의 손해로 배상하는 것이 인정되고 있다.
- ※ 패소한 침해자에게 지급을 명하는 변호사 비용은 손해액의 10% 정도인 경우가 많음. 이와 관련하여 손해로 인정되는 변호사 비용액이 실제 변호사 비용의 실태와 맞지 않다는 지적도 있음
- 특허권 침해 여부 조사에 소요된 비용에 대해 특허권자의 손해로서 배상이 인정되는 경우도 있다.

9

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(9)

➤ 손해배상액에 관한 심리절차

- 침해론과 손해론으로 구분된 2단계 심리
 - 침해론(충족론 + 무효론)의 심리를 진행하고, 재판소에서 침해 심증이 개시된 경우에 손해론 심리를 진행한다.
- 손해액 산정을 위한 수치(침해품의 판매 수량, 이익율 등)에 관한 입증을 돕는 제도
 - 문서제출명령(특허법 105조)
재판소는 당사자에게 손해 계산에 필요한 서류 제출을 명할 수 있다.
 - 계산 감정(특허법 105조의 2)
침해자가 제출한 회계서류 등의 분석이 어려울 경우, 권리자는 감정을 신청할 수 있다.

10

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（8）

➤ 弁護士費用や調査費用の賠償

- 弁護士費用の一部について、特許権者の損害として賠償することが認められている。
 - ※ 敗訴した侵害者に対して支払が命じられる弁護士費用は損害額の1割程度とされることが多い。これに対して、損害として認められる弁護士費用額が実際の弁護士費用の実態に合っていないとの指摘もある
- 特許権侵害の有無の調査に要した費用について、特許権者の損害として賠償が認められることもある

9

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（9）

➤ 損害賠償額に関する審理の手続き

- 侵害論と損害論に分けた2段階の審理
 - 侵害論（充足論＋無効論）の審理が行われ、裁判所から侵害との心証が開示された場合に、損害論の審理に進む
- 損害額算定のための数字（侵害品の販売数量、利益率等）に関する立証を助ける制度
 - 文書提出命令（特許法105条）
裁判所は、当事者に対し、損害の計算をするために必要な書類の提出を命じることができる
 - 計算鑑定（特許法105条の2）
侵害者から提出された会計書類等について、分析が難しいような場合に、権利者は鑑定の申立てをすることができる

10

지재권 침해에 대한 손해배상 제도의 개요(10)

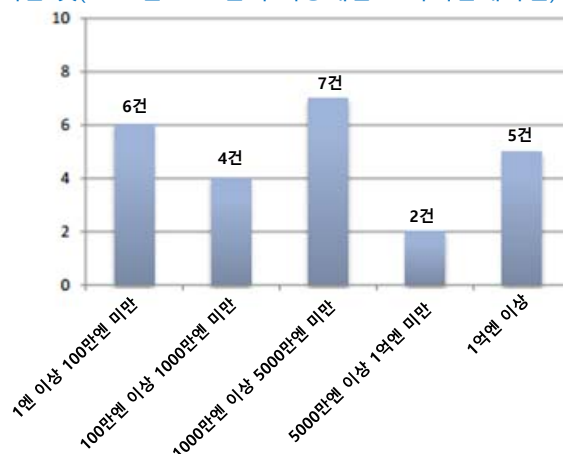
➤ 기타 주제

- 표준필수특허에 대한 손해배상액 제한
 - 지재고등재판소 헤세이26(2014)년 5월 16일 판결[애플 vs. 삼성 사건]
FRAND를 선언한 특허권자에 의한 손해배상 청구는 FRAND 조건상의 라이선스료 상당액 범위 내에서만 인정된다.
- 권리자 및 침해자가 여러 명인 경우
 - 특허권이 공유인 경우나 실시권이 설정되어 있는 경우에 손해배상액 산정은?
 - 침해자가 여러 명인 경우에 손해배상액 산정은?
- 국제적인 특허 침해에 관한 관할·준거법
 - 외국(한국, 미국 등)의 특허권 침해에 의한 손해배상청구소송에서 일본 재판소에 관할이 인정되는지?
 - 위 손해배상 청구의 준거법은 무엇인지?

11

손해배상액에 관한 통계(특허)(1)

➤ 판결에 의한 것(2014년·2015년의 지방재판소 특허침해사건)



※재판소 홈페이지 (http://www.ip.courts.go.jp/vcms/lf/tokyo_toukei.pdf) 에서 발췌

12

知財権侵害に係る損害賠償制度の概要（10）

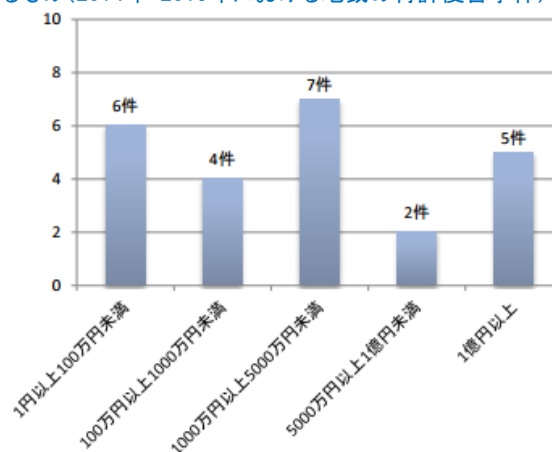
➤ その他のトピック

- 標準必須特許に関する損害賠償額の制限
 - 知財高裁平成26年5月16日判決〔アップル対サムソン事件〕
FRAND宣言をした特許権者による損害賠償請求は、FRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内でのみ認められる
- 権利者や侵害者が複数の場合
 - 特許権が共有の場合や、実施権が設定されている場合に、損害賠償額の算定はどうか？
 - 侵害者が複数いる場合に、損害賠償額の算定はどうか？
- 国際的な特許侵害に関わる管轄・準拠法
 - 外国（韓国、米国等）の特許権の侵害に基づく損害賠償請求訴訟について、日本の裁判所に管轄が認められるか？
 - 上記の損害賠償請求の準拠法は何か？

11

損害賠償額に関する統計（特許）（1）

➤ 判決によるもの（2014年・2015年における地裁の特許侵害事件）

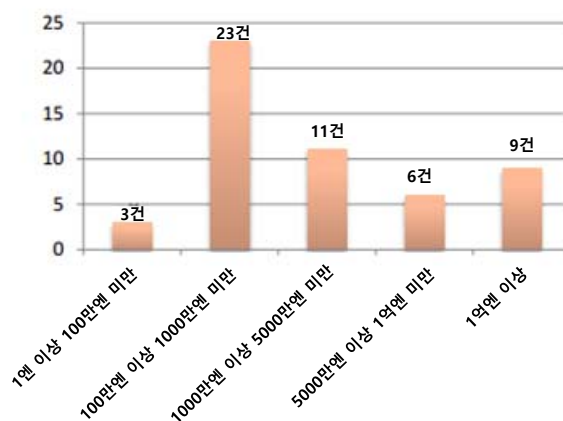


※裁判所のウェブページ(http://www.ip.courts.go.jp/vcms/lf/tokyo_toukei.pdf)より転載

12

손해배상액에 관한 통계(특허)(2)

➤ 화재에 의한 것(2014년·2015년의 지방재판소 특허침해사건)

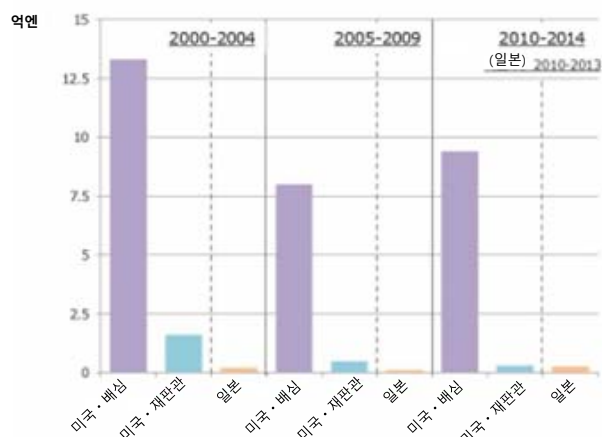


※재판소 홈페이지 (http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/tokyo_toukei.pdf) 에서 발췌

13

손해배상액에 관한 통계(특허)(3)

➤ 특허 관련 소송(1심)의 손해배상액 중앙치(일본과 미국)

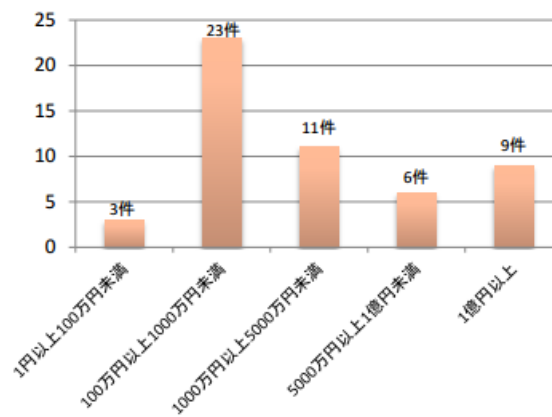


※ “일본의 지재분쟁처리시스템 기능 강화를 위하여”(산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소위원회, 2017년 3월)에서 발췌
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

14

損害賠償額に関する統計（特許）（2）

➤ 和解によるもの（2014年・2015年における地裁の特許侵害事件）

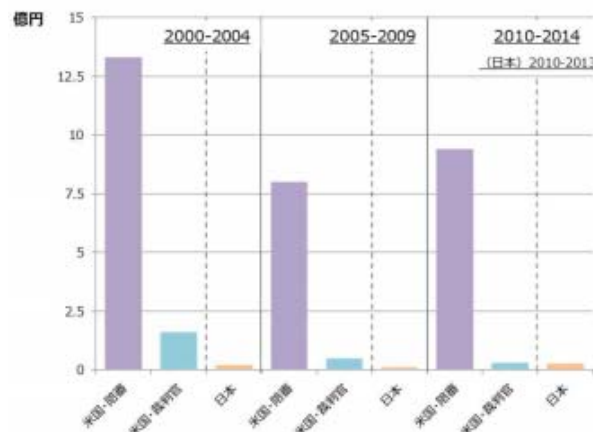


※裁判所のウェブページ (http://www.ip.courts.go.jp/vcms/lf/tokyo_toukei.pdf) より転載

13

損害賠償額に関する統計（特許）（3）

➤ 特許関連訴訟（第一審）における損害賠償額の中央値（日本と米国）

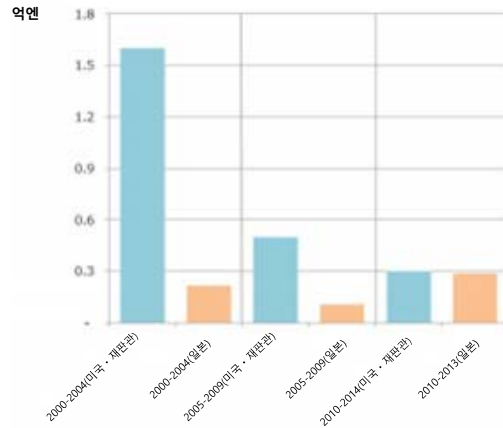


※「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」(産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、2017年3月)より転載
https://www.jpo.go.jp/shiryô/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

14

손해배상액에 관한 통계(특허)(4)

➤ 특허 관련 소송(1심)의 재판관 심리에 의한 손해배상액 중앙치



※ "일본의 지재분쟁처리시스템 기능 강화를 위하여"(산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소위원회, 2017년 3월)에서 발췌
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

15

손해배상제도 개혁에 관한 최근 논의(1)

➤ 특허법 102조 1항에 관한 논의

- 적용예가 적다고 알려져 있다. 그 원인으로서 102조 1항을 적용할 경우 특허권자가 자신의 제품 이익을 개시해야 하므로 특허권자가 이용을 주저한다는 점이 지적되고 있다.
- 이를 감안하여 102조 1항 적용시 특허권자의 이익을 침해자측에 공개하는 것을 제한할 수 있도록 해야 한다는 의견이 있다.
- ⇒ 정부의 위원회의 검토 결과, "이익을 개시 제한과 관련해서는 절차 보장의 관점 등의 문제가 있어, 이용자 관점 등에 비추어 적절하지 않은 것으로 보이며...당분간은 적절한 운용을 기대하는 것이 바람직하다"고 하였다.(아래 ①의 보고서)

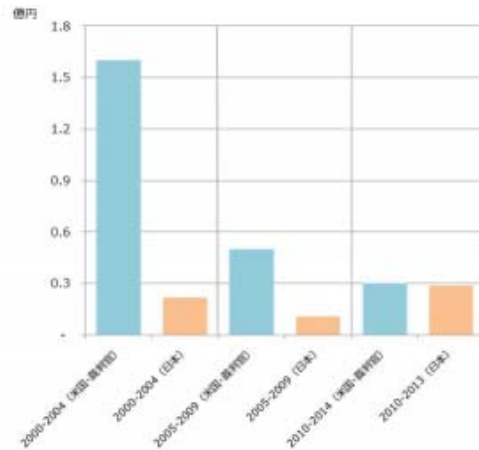
■참고(정부위원 보고서)

- ① "지재분쟁처리시스템의 기능 강화를 위한 방향성에 대하여"(지재분쟁처리시스템 검토위원회, 2016년 3월)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf
- ② "지적재산추진계획 2016"(2016년 5월)
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaieikaku20160509.pdf>
- ③ "일본 지재분쟁처리시스템 기능 강화를 위하여"(산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소위원회, 2017년 3월)
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

16

損害賠償額に関する統計（特許）（4）

➤ 特許関連訴訟（第一審）における裁判官による審理での損害賠償額の中央値



※「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、2017年3月）より転載
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

15

損害賠償制度の改革に関する最近の議論（1）

➤ 特許法102条1項に関する議論

- 適用例が少ないといわれている。その原因として、102条1項を適用する場合、特許権者が自らの製品の利益率を開示する必要があることから、特許権者が利用を躊躇する点が指摘されている

これを踏まえ、102条1項を適用する際に、特許権者の利益率の侵害者側への開示を制限できるようにすべきとの意見がある

- ⇒ 政府の委員会による検討の結果、「利益率の開示制限については、手続保障の観点等からの問題があり、利用者の視点等に照らして適当ではないと考えられ・・・当面は適切な運用に期待していくことが適当である」とされた（下記①のレポート）

■参考（政府の委員会のレポート）

①「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」（知財紛争処理システム検討委員会、2016年3月）

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf

②「知的財産推進計画2016」（2016年5月）

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>

③「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、2017年3月）

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

16

손해배상제도 개혁에 관한 최근 논의(2)

➤ 특허법 102조 2항에 관한 논의

- 현행 102조 2항은 침해자가 침해행위를 통해 얻은 이익에 대해 특허권자의 손실의 한도 내에서 배상하게 하는 것이다.
- 이와 관련하여 침해자가 얻은 이익을 권리자에게 귀속시킨다는 입장에 기초한 규정을 새로 도입해야 하는 것에 대해 논의되고 있다.
- ⇒ 정부의 위원회의 검토 결과 “정책적 합리성과 효과 등에 대해 향후 지속적으로 신중히 검토하는 것이 적절하다”고 하였다.(아래 ①의 보고서)

■참고(정부위원회 보고서)

① “지재분쟁처리시스템의 기능 강화를 위한 방향성에 대하여”(지재분쟁처리시스템 검토위원회, 2016년 3월)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf

② “지적재산추진계획 2016”(2016년 5월)

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaku20160509.pdf>

③ “일본 지재분쟁처리시스템 기능 강화를 위하여”(산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소위원회, 2017년 3월)

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

17

손해배상제도 개혁에 관한 최근 논의(3)

➤ 특허법 102조 3항에 관한 논의

- 정부의 “지적재산추진계획 2016”에서 “통상적인 실시료 상당액보다 많은 손해액 산정을 용이하게 하기 위한 고려 요소의 명확화와 관련하여...구체적으로 검토를 진행하고 2016년도중에 법제도 방식에 관한 일정한 결론을 도출하겠다”고 하였다.
- ⇒ 정부의 위원회의 검토 결과, “특허법 102조 3항에 규정한 손해배상액 산정 방법의 방식에 대해서는 향후 손해배상액의 인정에 관한 재판소의 운용 및 이론적인 검토 방향 국제적 동향을 주시하면서 지속적으로 신중하게 검토를 진행하겠다”고 하였다.(아래 ③ 보고서)

■참고(정부위원회 보고서)

① “지재분쟁처리시스템의 기능 강화를 위한 방향성에 대하여”(지재분쟁처리시스템 검토위원회, 2016년 3월)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf

② “지적재산추진계획 2016”(2016년 5월)

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikaku20160509.pdf>

③ “일본 지재분쟁처리시스템 기능 강화를 위하여”(산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소위원회, 2017년 3월)

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

18

損害賠償制度の改革に関する最近の議論（2）

➤ 特許法102条2項に関する議論

- 現行の102条2項は、侵害者が侵害行為により得た利益について、特許権者の損失の限度で賠償させるもの
 - これに対して、侵害者が得た利益を権利者に帰属させるという考え方に基づく規定を新たに導入すべきか、議論がなされている
- ⇒ 政府の委員会による検討の結果、「政策的な合理性や効果等に関して、今後も引き続き慎重な検討を行うことが適当である」とされた（下記①のレポート）

■参考（政府の委員会のレポート）

- ①「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」（知財紛争処理システム検討委員会、2016年3月）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf
- ②「知的財産推進計画2016」（2016年5月）
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>
- ③「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、2017年3月）
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

17

損害賠償制度の改革に関する最近の議論（3）

➤ 特許法102条3項に関する議論

- 政府の「知的財産推進計画2016」において、「通常の実施料相当額を上回る損害額の算定が容易にできるようにするための考慮要素の明確化について・・・具体的に検討を進め、2016年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る」とされた
- ⇒ 政府の委員会による検討の結果、「特許法102条3項に規定される損害賠償額の算定方法の在り方については、今後、損害賠償額の認定に関する裁判所の運用や、理論的な検討の方向、国際的な動向を注視しつつ、引き続き慎重に検討を進める」とされた（下記③のレポート）

■参考（政府の委員会のレポート）

- ①「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」（知財紛争処理システム検討委員会、2016年3月）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf
- ②「知的財産推進計画2016」（2016年5月）
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>
- ③「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、2017年3月）
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

18

손해배상제도 개혁에 관한 최근 논의(4)

➤ 현행법 프레임 외의 논의

- 아래와 같은 제도의 도입 여부에 대한 논의가 있다.
 - ✓ 추가적 배상(특허권자의 손해액을 초과하는 배상)
 - ✓ 침해자에 대해 국가가 과징금 등의 제재를 부과
 - ✓ 손해배상액을 당사자끼리 결정할 수 있게 함
 - ✓ 패소 당사자에게 승소 당사자의 변호사 비용 일부 또는 전부를 일률적으로 부담하게 함
- ⇒ 모두 현 시점에서는 실현될 방향성은 아님

■참고(정부위원회 보고서)

① "지재분쟁처리시스템의 기능 강화를 위한 방향성에 대하여"(지재분쟁처리시스템 검토위원회, 2016년 3월)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf

② "지적재산추진계획 2016"(2016년 5월)

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaieikaku20160509.pdf>

③ "일본 지재분쟁처리시스템 기능 강화를 위하여"(산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도소위원회, 2017년 3월)

https://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

19

Contact Information

**ANDERSON
MORI &
TOMOTSUNE**



고토 미키

Partner, Attorney-at-Law

Email: miki.goto@amt-law.com

Tel: 03-6888-5667

<http://www.amt-law.com/professional/profile/MIG>

損害賠償制度の改革に関する最近の議論（４）

➤ 現行法の枠組みを超えた議論

- 以下のような制度を導入すべきかについて議論がある
 - ✓ 追加的賠償（特許権者の損害額を超える賠償）
 - ✓ 侵害者に対して国が課徴金等の制裁を課す
 - ✓ 損害賠償額を当事者同士で決められるようにする
 - ✓ 敗訴当事者に、勝訴当事者の弁護士費用の一部又は全部を一律に負担させる
- ⇒ いずれも、現時点では、実現される方向にはなっていない

■参考（政府の委員会のレポート）

- ①「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」（知財紛争処理システム検討委員会、2016年3月）
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf
- ②「知的財産推進計画2016」（2016年5月）
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaikeikaku20160509.pdf>
- ③「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、2017年3月）
https://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/pdf/170330_tokkyo_houkoku/170330_tokkyo_houkoku.pdf

19

Contact Information

**ANDERSON
MORI &
TOMOTSUNE**



後藤 未来
Partner, Attorney-at-Law
 Email: miki.goto@amt-law.com
 Tel: 03-6888-5667
<http://www.amt-law.com/professional/profile/MIG>

SESSION III 토론 | 討論

손해배상 관련 최근 판례 동향 및 논의
損害賠償に関する最近の判例の動向及び議論

유아사하라법률특허사무소 변호사 이이무라 도시아키

ユアサハラ法律特許事務所 弁護士 飯村敏明

성균관대학교 교수 정차호

成均館大學校 教授 鄭次鎬

유아사하라법률특허사무소 변호사 이이무라 도시아키
ユアサハラ法律特許事務所 弁護士 飯村敏明

학력	1972 도쿄대학법학부졸업
学歴	東京大学法学部卒業
	1972-1974 사법연수소
	司法研修所
경력	1974 -1983 판사보 (도쿄지방법원, 대법원행정국, 삿포로지방법원)
経歴	判事補 (東京地裁, 最高裁行政局, 札幌地裁)
	1983-1987 동경지방법원(지적재산부)
	東京地裁 (知的財産部)
	1987-1994 법무성
	法務省
	1994-2004 도쿄고등법원 판사
	東京高裁判事
	2004-2006 고후지방법원장
	甲府地裁所長
	2006-2012 지재고등법원 총괄판사
	知財高裁部総括判事
	2012-2014 지재고등법원 총괄판사 겸 소장
	知財高裁部総括判事兼所長
	2014 - 현재 유아사하라법률특허사무소
	ユアサハラ法律特許事務所

일본 지재 소송에서의 손해배상에 관한 최근 동향

YUASA and HARA 법률특허사무소

변호사 이이무라 토시아키

2017년 4월 21일

1

손해액 산정에 대한 특허법 규정(1)

법 102조 1항(원고의 이익을 기초로 한 규정)

[본문]

특허권 침해 제품의 판매수량×

단위 수량당 특허권자 이익액

권리자의 실시능력에 따른 금액을 초과하지 않는 액수

[단서]

판매할 수 없는 사정이 있는 경우, 상당량을 공제

2

日本の知財訴訟における 損害賠償に関する最近の動向

ユアサハラ法律特許事務所

弁護士 飯村 敏明

2017年4月21日

1

損害額算定についての特許法の規定（１）

法１０２条１項（原告の利益を基礎とする規定）

〔本文〕

特許権の侵害製品の販売数量×
単位数量当たりの特許権者の利益額
権利者の実施能力に応じた額を超えない額

〔但し書〕

販売できないとする事情があるときは、相当量を控除

2

손해액 산정에 대한 특허법 규정(2)

법 102조 2항(피고의 이익을 기초로 한 규정)

침해자가 얻은 이익액을 권리자가 특허권 침해에 의해
입은 손해액으로 추정

가장 빈번히 활용되는 규정.

3

손해액 산정에 대한 특허법 규정(3)

법 102조 3항(실시료 상당액을 기준으로 한 규정)

라이선스 상당액은 거의 인정됨. 그 금액이 충분하지 않은
경우도 있음.

4

損害額算定についての特許法の規定（２）

法１０２条２項（被告の利益を基礎とする規定）

侵害者が得た利益額を権利者の特許権侵害により被った損害額と推定

最も頻繁に活用される規定である。

3

損害額算定についての特許法の規定（３）

法１０２条３項（実施料相当額を基準とする規定）

ライセンス相当額は、ほぼ認められる。その金額は、必ずしも十分でない。

4

손해액 산정 예시(1)

102조 1항은

“침해자의 양도수량”×“특허권자의 판매 단가(1항)”

102조 2항은

“침해자의 양도수량”×“침해자의 판매 단가(2항)”

공제 “변동경비”

공제 “고정경비”

(단, 양도수량의 전체에 대한 비율분)

5

손해액 산정 예시(2)

변동경비란

조업도(생산량, 가공량, 판매량 혹은 매출)에 따라
증감하는 원가

침해품 양도와 직접적 인과관계를 가지는 원가

고정경비란

조업도에 따라 증감하지 않는 원가

6

損害額の算定例（１）

102条1項では

「侵害者の譲渡数量」×「特許権者の販売単価（1項）」

102条2項では

「侵害者の譲渡数量」×「侵害者の販売単価（2項）」

マイナス「変動経費」

マイナス「固定経費」

（ただし，譲渡数量の全体に対する割合分）

5

損害額の算定例（２）

変動経費とは

操業度（生産量，加工量，販売量あるいは販売高）に
よって増減する原価

侵害品の譲渡に直接的因果関係を有する原価

固定経費とは

操業度によって増減しない原価

6

기여율적 산정 방법

특허권이 권리자의 이익에 기여하는 비율(아래 2가지를 말함)

부품의 경우(부품이 제품 판매에 기여하는 비율)

전체 제품의 판매가액에 따라 이익액을 산정한 경우,
해당 특허발명의 전체 제품 구매력에 대한 기여도

7

기여율에 의해 산정한 판례

◆도쿄지방법판소 헤세이14(2002)년 3월 19일[파치슬로 사건]

"원고상품 이익액 중 본건 특허발명에 대응하는 금액은 80%를 넘지 않는다."

◆도쿄고등재판소 헤세이11(1999)년 6월 15일[SUMITHERMAL 사건]

"SUMITHERMAL(잠열축열체에 열을 축적해 두어 전력 공급이 정지되는 새벽부터 축적된 열을 바닥에서 서서히 방열하는 난방 시스템)은 SUMITHERMAL SYSTEM을 구성하는 요소에 불과하다. SUMITHERMAL SYSTEM 전체에 차지하는 SUMITHERMAL 및 가호 물건의 기여도를 고려해야 한다. 잠축열식 전기바닥난방장치 성질상 축열재가 기구상 및 상품가치 구성상 필수불가결한 중요 요소인 점은 분명하다. SUMITHERMAL SYSTEM 전체 중 차지하는 SUMITHERMAL의 기여율은 적어도 60%로 봄이 상당하다."

8

寄与率的な算定手法

特許権が権利者の利益に寄与する割合（次の2つを指す）

部品の場合（部品が製品の販売に寄与している割合）

全体製品の販売価額に基づいて利益の額の算定を行った場合、当該特許発明の全体製品の購買力への貢献度

7

寄与率に基づいて算定した裁判例

◆東京地裁平成14年3月19日〔パチスロ事件〕

「原告商品の利益額中の本件特許発明に対応する額は、80%を超えるものではない」

◆東京高裁平成11年6月15日〔スミターマル事件〕

「スミターマル（潜熱蓄熱体に熱を蓄えておき、電力供給が停止する早朝から蓄えた熱を床から徐々に放熱して暖房をおこなうシステム）は、スミターマルシステムを構成する要素に過ぎない。スミターマルシステム全体に占めるスミターマル及びイ号物件の寄与度を考慮すべきである。潜蓄熱式電機床暖房装置という性質上、蓄熱材が機構上も商品価値の構成上も必要不可欠な重要な要素であることは明らかである。スミターマルシステム全体に占めるスミターマルの寄与率は、少なくとも60パーセントとみるのが相当」

8

일본의 손해배상 산정의 특징(독일, 미국과 비교)

- 일본 재판관이 판단
특허권의 공헌도(기여율)를 포함하여 산정하는 예시가 많음
판결 중, 선행 판례를 대비 인용하는 경우는 거의 없음
- 독일 유형별로 상세한 선례 존재
- 미국 배심 재판에서는 배심이 판단
(재판관이 표한 기준에 의함)
경제학자 등의 전문가증인의 증언 등(양 당사자의 대립)
라이선스료에 관련하여 조지아퍼시픽 기준 등이 있음

9

손해액 산정에 대한 전문성 확보

계산감정인

- 침해소송에서 당사자의 신청에 따라 재판소가 침해행위로 인한 손해를 계산하기 위해 필요한 사항의 감정을 명하는 제도
- 당사자는 계산감정인에게 손해 계산에 필요한 사항에 대한 설명 의무를 부담함
- 계산감정인에는 공인회계사 등이 선임됨
- 제도의 존재가 정확한 손해액 산정에 기여함
- 감정에 소요되는 기간 수개월
- 감정비용 반드시 낮은 금액은 아님(고액의 사례에 활용되므로)

10

日本の損害賠償算定の特徴(ドイツ、米国との比較)

日本 裁判官が判断

特許権の貢献度（寄与率）を含めて算定する例が多い。

判決中で、先行する裁判例を対比引用することはほとんどない。

ドイツ 類型ごとに詳細な先例が存在

米国 陪審裁判では、陪審が判断
（裁判官の示した基準に基づく）

経済学者等の専門証人の証言等（両当事者の対立）

ライセンス料に関して、ジョージア・パシフィック基準等が存在する

9

損害額の算定に関する専門性の確保

計算鑑定人

- 侵害訴訟において、当事者の申立により、裁判所が侵害行為による損害の計算をするため必要な事項の鑑定を命ずる制度
- 当事者は、計算鑑定人に対し、損害の計算に必要な事項について説明義務を負う
- 計算鑑定人には公認会計士等が選任される。
- 制度が存在することが、的確な損害額の算定に貢献する
- 鑑定に要する期間 数か月
- 鑑定費用 必ずしも低額ではない（高額の事例において活用されるため）

10



ありがとうございました。

11

성균관대학교 교수 정차호
成均館大學校 教授 鄭次鎬

학력 충남대학교 법학박사

學歷 忠南大學校法學博士

미국 프랭클린 피어스 로센터 법학박사

Franklin Pierce Law Center(JD)

경력 2007-현재 성균관대학교 법학전문대학원 교수(특허법 전공)

經歷 現在 成均館大學 法學專門大學院 教授 (特許法專攻)

1992-2004 특허청 심사관, 심사과장

特許庁審査官、審査課長

2004-2007 충남대학교 법과대학 교수(특허법 전공)

忠南大學校 法科大學 教授 (特許法專攻)

저서 「특허법의 진보성」 「특허법의 손해배상론」

著書 「特許法の進歩性」 「特許法の損害賠償論」

SESSION III: 정차호 토론문

[後藤未来 弁護士님의 발표에 대한 토론문]

後藤未来 弁護士님의 발표를 잘 들었습니다. 발표자께서는 일본의 특허법 손해배상 법리의 기본적인 사항을 정리하여 주셨습니다. 그 발표와 관련하여 본 토론자의 견해 하나를 밝히고, 발표자께 하나의 질문을 하고자 합니다.

<견해>

일본 특허법 제102조 제2항과 관련하여, 동 규정이 특허발명을 실시하지 않는 대학에게는 무의미하고 실시능력이 부족한 중소기업에게는 의미가 반감되는 것입니다. 그런 견지에서 한국에서도 동 규정의 추정 제도를 간주 제도로 변경하여야 한다는 주장이 제기된 바 있습니다. 정차호·장태미, “침해자 이익액에 의한 손해배상액 산정: 특허법 개정방안”, 「법학논집」 제18권 제3호, 이화여자 대학교 법학연구소, 2014년 3월. 일본에서도 비슷한 논의가 진행 중이라고 하니 다행이며, 대학 및 중소기업 특허권자의 권리를 효과적으로 보호하기 위해서는 침해자의 이익 전부를 특허권자의 손해로 간주하는 제도가 필요하다고 생각합니다.

<질문>

일본 특허법 제102조 제2항의 또 하나의 치명적인 약점은 특허권자가 침해자의 매출액은 물론이고 관련 비용액도 증명하여야 한다는 것입니다. 매출액에서 비용액을 공제한 것이 침해자의 이익액이 되기 때문입니다. 특허권자가 본인의 이익률을 증명하기도 어렵는데 상대방인 침해자의 관련 비용액을 증명하는 것은 거의 불가능에 가깝다고 생각합니다. 그래서 영국, 독일, 중국, 대만, 미국(디자인특허) 등에서는 특허권자가 침해자의 매출액을 증명하면 침해자가 관련 비용액을 증명하여야 하고 침해자가 관련 비용액을 전혀 증명하지 못하면 매출액 전체를 이익액으로 봅니다. 이렇게 관련 비용액의 증명에 대한 책임을 전환하는 것이 특허권자에게 매우 유리할 것인데, 발표자께서는 이러한 제도에 대하여 어떻게 생각하시는지요? 또, 혹시 일본에서 이러한 논의가 있는지요?

SESSION III: チョン・チャホ ディスカッション資料

[後藤未来弁護士の発表に関するディスカッション]

後藤先生、ご発表ありがとうございました。後藤先生は日本の特許法の損害賠償法理に関する基本的な事項をまとめてくださいました。そのご発表に関して私の一見解を申し述べたあと、後藤先生に一点ご質問させていただきたいと思います。

<見解>

日本特許法第102条第2項に関しまして、同規定は、特許発明を実施しない大学には無意味であり実施能力の不足している中小企業には意味が半減するものです。そのような見地から、韓国でも同規定の推定制度をみなし制度に変更すべきとの主張が提起されています(チョン・チャホ/チャン・テミ、「侵害者の利益額による損害賠償額の算定：特許法改正方案」、法学論集、第18巻第3号、梨花女子大学校法学研究所、2014年3月)。日本でも類似の議論が進行されているとお聞きし幸いに存じ、大学や中小企業における特許権者の権利を効果的に保護するためには、侵害者の利益全部を特許権者の損害とみなす制度が必要と考えております。

<質問>

日本特許法第102条第2項のもう一つの致命的な弱点は、特許権者が侵害者の売上高は勿論、関連費用額まで証明しなければならないということです。売上高から費用額を控除したものが侵害者の利益額となるからです。特許権者が本人の利益率を証明するのも困難なうえ相手方である侵害者の関連費用額を証明することは、ほぼ不可能に近いと考えられます。したがって、イギリス、ドイツ、中国、台湾、米国(意匠特許)などでは、特許権者が侵害者の売上高を証明すれば侵害者が関連費用額を証明しなければならず、侵害者が関連費用額を全く証明することができなければ売上高全体を利益額とみなします。このように関連費用額の証明への責任を切り替えるのが特許権者に非常に有利とされますが、後藤先生はこのような制度についてどうお考えでしょうか。また、日本でもこのような議論がありますでしょうか。

[박정희 변호사님의 발표에 대한 토론문]

박정희 변호사님의 발표를 잘 들었습니다. 적어도 두 가지 중요한 점을 말씀하신 것으로 생각되어 그 두 점에 관하여 각각 질문을 드리는 것으로 토론에 갈음하고자 합니다.

<질문1>

우리 특허법 제128조는 일실이익(제2항, 제3항), 침해자의 이익(제4항) 및 실료 상당액(제5항)의 3가지 산정방법을 제시하고 있으며, 특허권자는 그 중 하나를 자유롭게 선택할 수 있습니다. 그런데, 실무에서 법원이 특허권자가 선택한 산정방법을 적용하지 않고 제7항에 의존하여 상당한 손해액을 책정하는 경우가 많습니다. 발표자께서도 그렇게 제7항에 의존한 서울중앙지방법원 2017. 1. 12. 선고 2016가합548655 판결, 서울중앙지방법원 2016. 12. 8. 선고 2016가합518302 판결, 서울고등법원 2016. 11. 24. 선고 2015나2049789 판결, 서울중앙지방법원 2016. 6. 1. 선고 2015가합549354 판결, 서울중앙지방법원 2015. 5. 13. 선고 2014가합526972 판결 등을 제시하고 있습니다. 혹자는 그렇게 제2항, 제4항 또는 제5항을 적용하지 않고 제7항에 의존하는 실무를 ‘제7항으로의 도피’라고 비난하기도 합니다. 발표자께서는 법원이 제7항에 기대어 손해배상액을 책정하는 실무가 잘못된 것이라고 보시는지 여쭙고 싶습니다.

<질문2>

침해자의 이익액을 증명하는 것과 관련하여, 한국의 법원에서는 특허권자가 침해자의 매출액을 증명하고 국세청 고시 단순경비율 통계를 제시하면 그 통계에 따른 이익률(%)을 매출액에 곱하여 침해자의 이익액을 산정하는 사례가 많습니다. 발표자께서도 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다18806 판결을 제시하고 있고 그러한 경향이 있다고 평가하고 있습니다(16면). 이 경우 특허권자가 침해자의 매출액만 증명하면 되고 관련 비용을 증명할 필요가 없으므로 매우 편리합니다. 그리고 침해자의 매출액을 증명하는 것은 비교적 쉬운 일이라고 생각합니다. 그렇다면 침해자의 이익에 의한 손해배상액 산정의 주장이 많아야 할 것인데 통계적으로는 반드시 그렇지도 않습니다. 판결들 중 침해자 이익에 의해 손해배상액을 산정하는 비율이 높지 않은 이유가 무엇이라고 생각하시는지요?

[パク・チョンヒ弁護士の発表に関するディスカッション]

パク・チョンヒ先生、ご発表ありがとうございました。少なくとも二つの重要な点をお話いただいたと存じ、その二点に関してそれぞれ質問することでディスカッションに代えさせていただきたいと思います。

<質問1>

韓国の特許法第128条は、逸失利益(第2項、第3項)、侵害者の利益(第4項)及び実施料相当額(第5項)という3種の算定方法を提示しており、特許権者はそのうち一つを自由に選択することができます。しかし、実務においては、法院が特許権者の選択した算定方法を適用せずに第7項に依存して相当な損害額を策定する場合があります。パク先生も、そのように第7項に依存したソウル中央地方法院2017.

1. 12.言渡2016ガ合548655判決、ソウル中央地方法院2016. 12. 8.言渡2016ガ合518302判決、ソウル高等法院2016. 11. 24.言渡2015ナ2049789判決、ソウル中央地方法院2016. 6. 1.言渡2015ガ合549354判決、ソウル中央地方法院2015. 5. 13.言渡2014ガ合526972判決などを提示されています。ある者は、そのように第2項、第4項又は第5項を適用せずに第7項に依存する実務を「第7項への逃避」と非難したりもします。パク先生は、法院が第7項に基づき損害賠償額を策定する実務が誤ったものとお考えなのか、お聞かせいただければと思います。

<質問2>

侵害者の利益額の証明に関して、韓国の法院では、特許権者が侵害者の売上高を証明し国税庁告示の単純経費率統計を提示すれば、その統計による利益率(%)を売上高に乗じて侵害者の利益額を算定する事例が多いです。パク先生も、大法院2014. 7. 24.言渡2013ダ18806判決を提示されており、そのような傾向があると評価されました(16頁)。この場合、特許権者が侵害者の売上高のみを証明すれば済み、関連費用を証明する必要がないため非常に便利です。また、侵害者の売上高を証明することは比較的容易であると考えられます。だとしたら、侵害者の利益に基づく損害賠償額算定の主張が多くあるべきですが、統計では必ずしもそうではありません。判決のうち侵害者の利益に基づいて損害賠償額を算定する割合が高くない理由は何だとお考えでしょうか。

