

2015.03

# SEP Inside

Standard Essential Patent  
표준특허 전문지 Vol.5

### Focus & Analysis

- 주요 표준화기구의 최근 IPR 정책(F/RAND를 중심으로)
- 표준화기구 현황 및 표준특허 선언 동향 분석(SO, IEC)

### Special Column

- 사물인터넷(IoT) 표준 분석 및 동향
- 자동차 관련 표준특허의 전망

### Date with SEP

- WIPO중재조정센터를 통한 특허 및 기술 분쟁의 소송 외(外) 해결



특허청  
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

**KIPSI** 한국지식재산전략원  
Korea Intellectual Property Strategy Institute

[www.epcenter.or.kr](http://www.epcenter.or.kr)



**KIPSI** 한국지식재산전략원  
Korea Intellectual Property Strategy Institute



# WIPO중재조정센터를 통한 특허 및 기술 분쟁의 소송 외(外) 해결

박은아 변호사

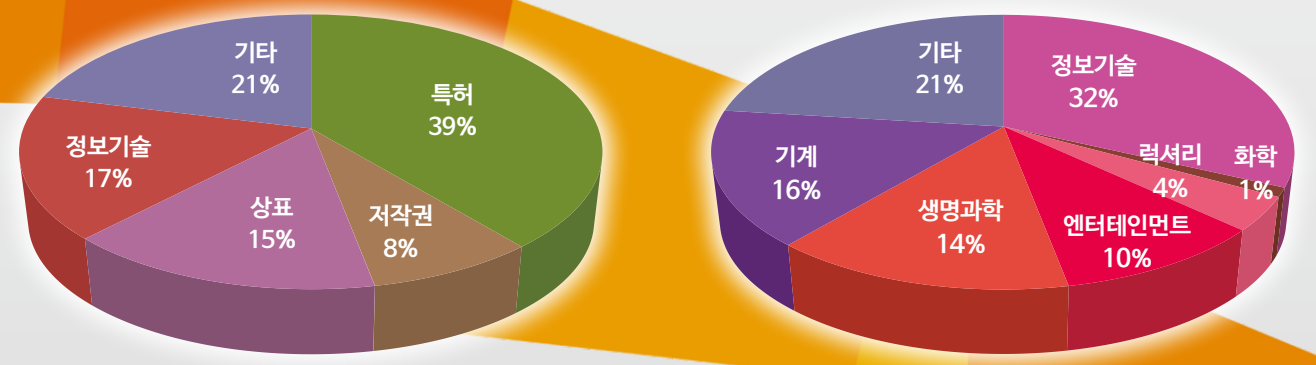
세계지식재산기구(WIPO) 중재조정센터  
 IP 분쟁해결 법무관 및 싱가포르 오피스 소장



분쟁의 특수성을 충분히 고려하여 분쟁해결을 할 수 있는 적합한 방식이라는 믿음으로 중재조정센터(Arbitration and Mediation Center, 이하 WIPO센터)를 설립하였다. 이후 WIPO센터는 분쟁해결 및 IP 분야의 국제적인 전문가들과 협의를 거쳐, 중재, 조정, 신속중재, 전문가결정을 위한 규칙을 수립하였고, IP 지향의 규칙 덕분에 WIPO센터는 특허, 상표, 기술, 저작권 분야 등에서 국제적이고 중립적이며 IP 특화된 분쟁해결서비스 제공자로 정착할 수 있게 되었다.

지금까지 WIPO센터는 400여 건의 조정, 중재, 전문가결정 사건을 다루었으며, 조정이 42%, 신속중재 및 중재가 40%, 전문가 결정이 18%를 각각 차지하였다. 사건의 범위는 특허 침해, 특허 라이선스, 특허풀(Patent Pool), 텔레커뮤니케이션을 포함한 IT, 제약품 및 소비자 제품 배급계약, 저작권, 연구개발(R&D)계약, 상표명존계약, 미디어 관련 계약, 조인트벤처계약 그리고 기존의 복수국가의 법원에서 진행중이던 IP 법정분쟁의 화해계약 등을 포함한다.

또한 WIPO 센터는 그 동안 예술 마케팅, 건설, 고용, 보험 등의 다양한 분야에서 IP 이외의 상업적 분쟁을 다루어 오기도 하였다. 아래 차트는 WIPO센터가 다루었던 사건분야를 보여준다.



## 01 WIPO중재조정센터의 대체적 분쟁해결 서비스

지난 수년간 지식재산(Intellectual Property, IP) 관련된 국제거래가 급속도로 증가하면서 이와 연관된 국제분쟁 역시 함께 증가해왔다. IP 분쟁을 해당국가의 법원을 통해 해결할 수도 있지만, 법정소송이 IP 관련 분쟁의 특수성을 고려하기에 늘 적합한 것은 아니다. 특히 특허를 포함해 IP의 권리 효력범위가 속지주의에 따르는 것을 고려하면, 그동안 많은 특허분쟁에서 보아 왔듯이 각각의 국가에서 다른 법을 적용하게 되는 국제 소송은 시간, 비용적으로 매우 소모적일 뿐만 아니라 관할 국가마다 상충되는 결과를 가져올 수 있는 위험이 크다.

소송 이외의 대체적인 방식의 분쟁해결을 일컫는 ADR(Alternative Dispute Resolution)은 이런 면에서 국적이 다른 당사자들의 특허 및 기술 관련된 분쟁을 해결하는데 특히 효율적이다. 유엔 산하의 IP 전문 기구인 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, WIPO)는 1994년 ADR이 IP 관련

WIPO 사건은 높은 화해율을 보여왔는데 WIPO센터가 다루었던 조정 사건의 69%가 화해로 마무리되었으며, 중재 절차 중에도 판정까지 가지 않고 화해에 이른 사건이 37%를 차지하였다. 이러한 높은 화해율은 IP 거래가 신제품 개발이나 신기술의 상업화와 같이 장기적인 협력관계가 중요한 관계에서 많이 발생하며, 따라서 분쟁에도 불구하고 비즈니스 파트너십을 지속해야 할 필요성과 연관이 깊다. 또한 WIPO 중재규칙은 중재인으로 하여금 중재 절차 중이라도 적합한 경우 당사자들의 화해를 유도하도록 하고 있다. 특히 판정이 이루어지기 전에 화해가 성사되는 경우 당사자는 중재인에게 화해사항을 “중재화해판정”(consent award)의 형식으로 기록하도록 요청하여 이를 뉴욕협약(New York Convention)에 의거해 전 세계적으로 집행할 수 있게 된다.

WIPO센터는 또한 국제적 네트워크 덕분에 현재 100여 개국으로부터 1,500명 이상의 WIPO 중립인 데이터베이스를 보유하고 있다. 이들은 ADR 뿐만 아니라 특허, 상표를 비롯한 기술, 생명과학, 소프트웨어

등의 다양한 분야에 특화된 전문성을 가지고 있다. 특히 이들의 지역적 다양성은 당사자들이 원하는 다양한 언어적 능력 뿐만 아니라 나라마다 각기 다른 IP 실체법에 대한 전문성을 고려하기에 매우 유용하다. 또한 WIPO 중재규칙은 판정을 내리는 중재인의 높은 중립성을 보장하기 위해 당사자들의 국적과 다른 국적을 가진 중재인을 선정하도록 하고 있다. 마지막으로, 당사자가 원하는 경우 WIPO에 등록되지 않은 중립인 선정도 가능하다.

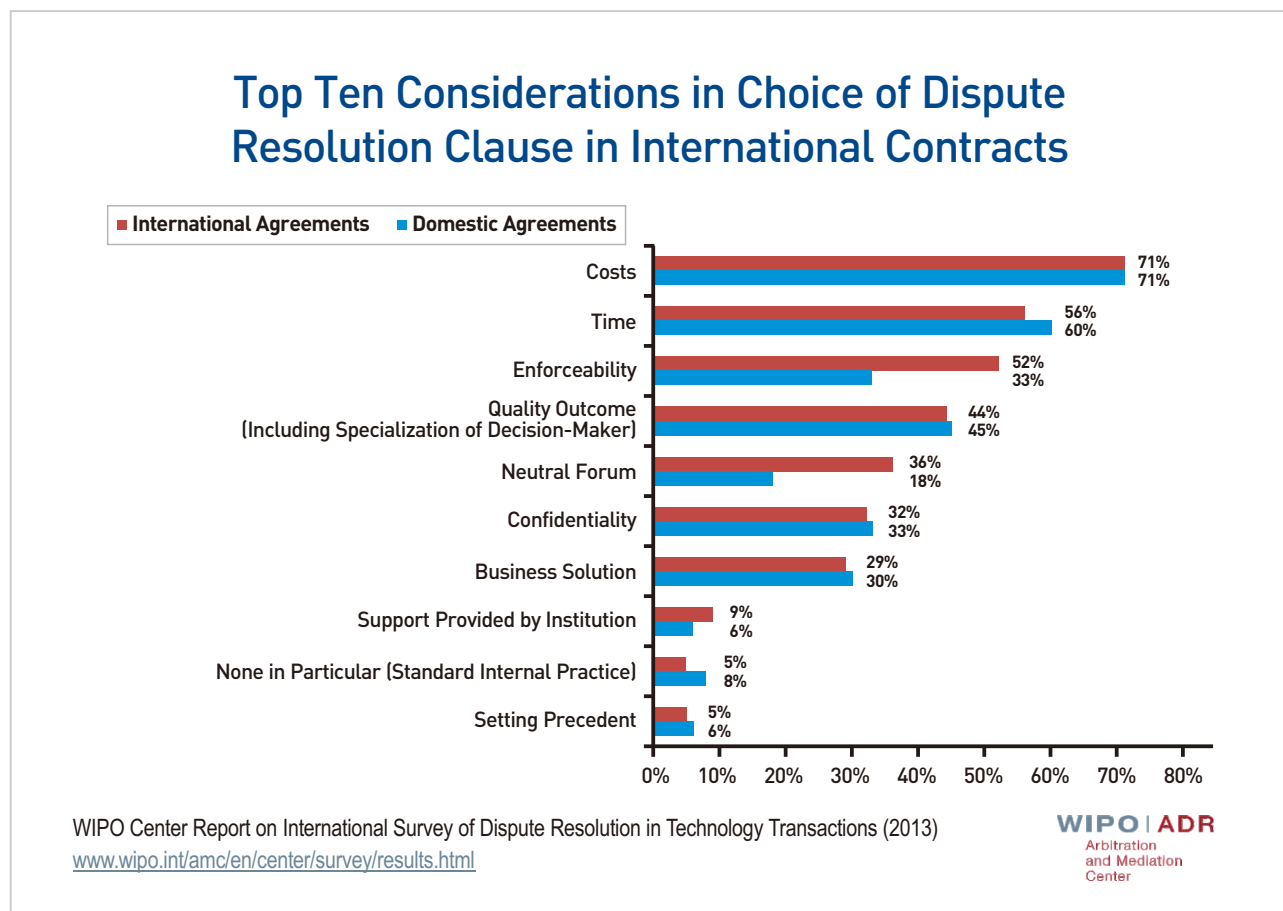
중립인 수당은 대체로 중립인 및 당사자와의 협의를 통해 WIPO센터에 의해 정해진다. WIPO센터는 유엔 산하의 비영리기구로서 매우 경쟁적인 수수료를 제공하며, WIPO ADR 절차에 요구되는 비용이 분쟁의 정황에 비추어 적정하도록 관장하고 있다. 현재 WIPO 센터는 사건의 당사자가 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, PCT), 헤이그(국제디자인출원 시스템), 마드리드(국제상표출원시스템) 이용자이거나 WIPO Green Technology의 제공자나 요청자인 경우 등록 및 관리 수수료에 대해 25% 할인을 제공하고 있다.

## 02 기술거래 분쟁해결에 대한 국제설문조사의 시사점

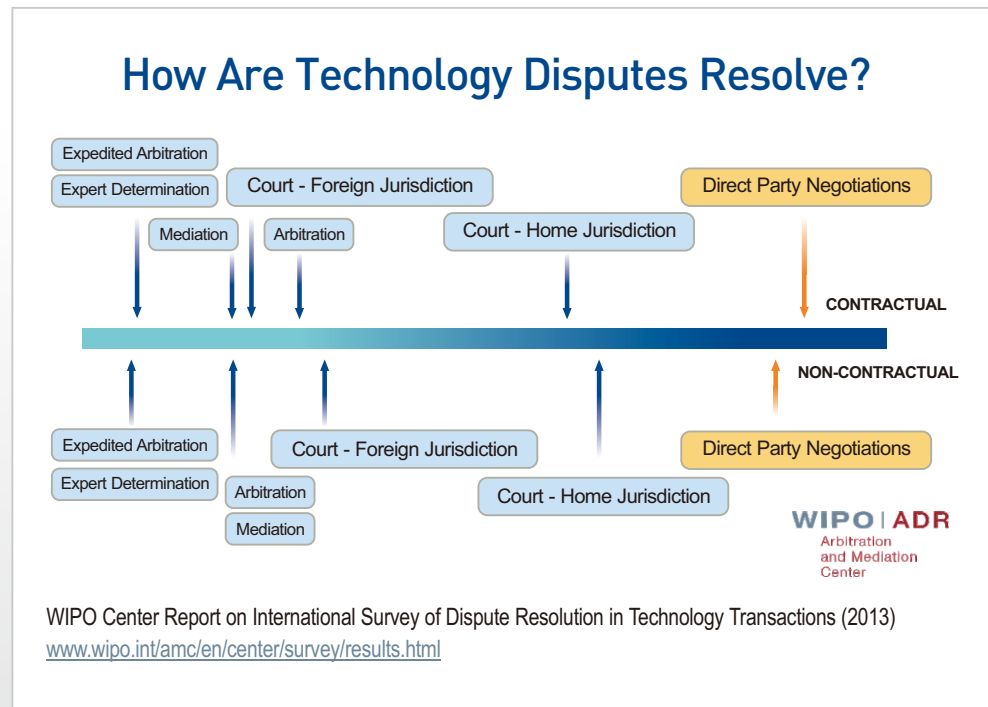
2013년 WIPO센터는 국제 기술분쟁 해결방식의 트렌드를 파악하기 위해 실시한 “기술거래 분쟁해결에 대한 국제설문조사” 결과를 발표한다. 62개 국가에서 393명의 응답자가 참석한 설문조사의 결과는 국제 기술 분쟁해결에 관한 많은 중요점을 시사하였다.

먼저 응답자의 90%가 지난 2년 동안 다른 국가의 당사자와 기술계약을 체결하였고, 80%의 응답자가 계약에 관련된 기술이 두 나라 이상에서 특허등록되었다고 밝혔다. 이는 해당 특허에 대한 분쟁이 생길 경우 국제분쟁으로 이어질 가능성이 매우 높음을 시사한다. 그럼에도 불구하고, 분쟁해결조항이 계약 체결 단계에서 충분히 협상되고 있지 않으며, 분쟁해결 전략 역시 많은 경우 외국법정소송의 위험에 대한 인식 없이 건별로 다루어 지고 있음을 알 수 있었다. 주목할 점은

규모가 큰 기업일수록 거래의 국제적인 면과 연관된 IP 권리를 고려한 내부 분쟁해결 규정이 있다고 답변했다. 이러한 규정은 보통 분쟁해결 방식, 분쟁해결포럼, 해당 실체법 및 가능한 적용범위 등을 포함하였다. 주목할 사항으로는 분쟁해결조항 협상시 시간과 비용이 가장 중요한 고려사항으로 꼽혔으며, 집행가능성과 양질의 결정문, 중립성, 비밀유지 등이 그 뒤를 따랐다.

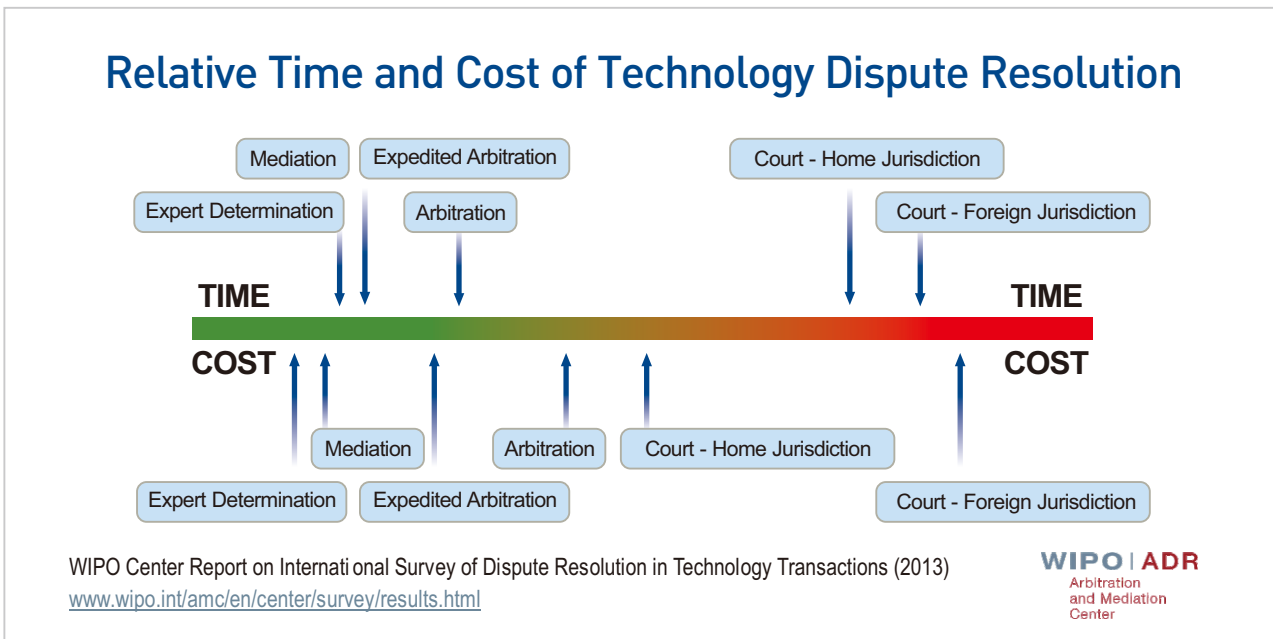


실제 사용하고 있는 분쟁해결 방식으로는 당사자들의 직접 협상을 통한 분쟁해결이 가장 높았으며, 계약 분쟁의 경우 국내법원, 중재, 외국법원, 조정 등의 순이었다. 국제계약분쟁에 있어서 소송보다 중재를 통한 분쟁해결이 더 높은 것은 중재판정이 뉴욕협약하에 국제적으로 집행이 용이하다는 점, 판정인의 중립성, 분쟁분야의 특화된 지식을 가진 전문 중립인을 통한 양질의 판정, 그리고 법정 소송과 달리 중재 및 조정의 모든 절차가 기밀유지 된다는 점 등으로 설명될 수 있다.



그리고 실제로 각 분쟁해결방식에 소요된 상대적 시간 및 비용을 묻는 질문에는 국제 소송과 국내 소송이 가장 시간 및 비용이 많이 들어가며, 그 다음으로 중재, 조정

등을 꼽았다. 전반적으로 법정 소송보다 중재 및 조정의 시간 및 비용 면에서 훨씬 효율적인 분쟁해결 방식임을 확인해 주었다.



본 설문조사는 특히 각각의 국가 법정에서 개별적인 사법절차에 의존하기 보다 동시다발적으로 진행되는 국제소송들을 국제 중재라는 단일 포럼을 통해 해결함으로써 시간 및 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 보다 중립적이고 전문적이며 국제적 집행이 용이한 판결을 얻을 수 있음을 시사한다.

WIPO센터의 접수사건, 기술거래 분쟁해결에 대한 국제설문조사, 그리고 WIPO 조정 및 중재의 사용자로부터 받은 피드백들은 모두 기술 관련 국제분쟁에서 조정 및 중재절차 사용이 점차적으로 증가하고 있음을 확인해주고 있다. 흥미로운 사실은 WIPO 조정 및 중재 이용 당사자들 다수가 과거 복수관할권에서 진행되는

법정 소송에 관여했으며, 이들은 앞으로의 분쟁에 대해서는 소송 대신 중재 및 조정의 방식으로 해결 하겠다고 결정한다는 것이다.

WIPO센터는 일반 중재 및 조정 절차 뿐만 아니라 특정 분야의 필요성을 고려한 맞춤형 분쟁해결 절차들을 제공해왔는데, 표준특허 분쟁과 관련하여 유럽 통신표준기구(ETSI)내 전문가를 포함한 표준특허 분야 국제 전문가들과 협의하여 FRAND(공정하고 합리적이며 비차별적인)와 관련된 분쟁의 효과적인 해결을 위해 특별 고안된 WIPO 조정 및 중재절차를 제공하고 있다. 표준특허 분쟁 및 이에 대한 WIPO 절차는 다음 이슈에서 자세하게 다룰 예정이다. **SEP**

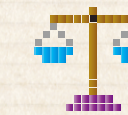
**유용한 WIPO 링크**

- WIPO 중재조정서비스 전반 <http://www.wipo.int/amc/en/>
- WIPO 중재 사례 <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/case-example.html>
- WIPO 조정 사례 <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/case-example.html>
- WIPO FRAND 분쟁해결 절차 <http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/frand/>
- WIPO 분쟁해결 조항 (한국어) <http://www.wipo.int/amc/ko/clauses/index.html>
- WIPO 수수료 표 (한국어) <http://www.wipo.int/amc/ko/mediation/fees/> (조정 수수료)  
<http://www.wipo.int/amc/ko/arbitration/fees/> (중재 수수료)

**WIPO 중재조정센터 싱가포르 오피스 연락처**

**박은아(Jessica Park) 변호사**  
 Maxwell Chambers, 32 Maxwell Road #02-02, Singapore 069115  
**T +65 6225 2129**  
**E [jessica.park@wipo.int](mailto:jessica.park@wipo.int) or [arbiter.mail@wipo.int](mailto:arbiter.mail@wipo.int)**

## 특허분쟁의 WIPO 중재 사례



### 진행 중인 국제 특허소송들 중 일부를 WIPO 중재로 해결한 사례

여러 국가에서 법정소송을 진행중이던 두 미국회사가 유럽 특허침해 관련 분쟁을 WIPO 중재로 해결하기로 합의 하였다. 합의계약에는 특허 분야에 10년 이상의 전문경험이 있는 3인의 중재인이 특정 유럽 국가의 특허법을 적용하여 특정 상품의 제조 및 판매가 해당 특허를 침해하는 지 여부를 결정하도록 정하였다. 당사자들은 WIPO센터가 추천한 3인의 중재인에 동의하였으며, 서면제출 이후 제네바에서 전문가 증언을 위한 1일 심리 세션을 가졌으며, 당사자들이 정한 시효대로 중재개시 후 5개월 이내 최종 판정문이 내려졌다.

### 복수관할권에서의 국제 특허소송을 철회한 후 맺은 화해계약에 대한 불이행 분쟁을 WIPO 중재로 해결한 사례

미국당사자와 유럽당사자는 미국 및 유럽의 여러 국가에서 진행되었던 특허침해 소송을 철회하고 화해계약을 체결하였으며, 화해계약 불이행시 WIPO 중재를 통해 분쟁을 해결하기로 정하였다.

해당 특허의 중요도를 고려하여, 당사자들은 표준 WIPO 중재조항을 수정하여, 미국특허에 대한 침해여부는 미국 단독중재인이 유럽특허들에 대한 침해여부는 유럽 단독중재인이 결정하도록 정하였다. 당사자들은 더 나아가 유럽 및 미국 단독중재인이 내린 1심 판정에 불만족시 30일 이내에 3인의 중재인으로 구성된 판정부에 2심 중재를 제기할 수 있도록 정하였다.

화해계약 체결 1년 이후 유럽당사자는 미국 및 유럽 특허의 침해를 주장하며 WIPO 중재를 제기하였고, 중재 조항에 의거하여 당사자들은 미국특허 침해를 결정할 미국 중재인과 유럽특허 침해를 결정할 유럽 중재인 선정에 합의하였으며, 절차 순서 및 증거개시의 범위, 보호조치 명령, 미국 및 유럽 특허의 청구범위 해석 그리고 심리 일정 등 전반적인 중재 과정에 대해 합의하였다.

이후 18개월 이내에 미국 및 유럽 중재인은 각각 중재판정을 내렸으며, 당사자들은 결과에 만족하고 2심 중재를 제기하지 않기로 합의했다.

## 특허분쟁의 WIPO 조정 사례



### 텔레커뮤니케이션 관련 라이선스 분쟁을 WIPO 중재로 해결한 사례

유럽 통신 회사가 무선제품 개발을 위한 통신기술에 대한 특허를 미국 회사에 라이선스하는 계약을 체결하였으며, 라이선스 계약에는 분쟁시 WIPO 조정을 통해 화해를 시도하고 화해 불성립시 WIPO 중재를 통해 분쟁을 해결하기로 하는 분쟁해결조항을 포함하였다.

라이선스계약 체결 4년 후 라이선스된 기술의 사용 범위에 대한 분쟁이 생겼으며, 유럽 통신 회사는 미국 회사가 라이선스 허용 범위를 벗어나서 사용함으로써 해당 특허를 침해 하였다고 주장하였다.

유럽 통신 회사는 WIPO 조정을 개시하였으며, WIPO센터는 당사자들에게 특허 및 통신 분야에 전문성 있는 조정인을 추천하였으며, 선정된 조정인의 도움으로 당사자들은 조정 개시 5개월 이내에 모든 분쟁에 대한 화해를 도출할 수 있었다.