

서 울 고 등 법 원

제 4 민 사 부

결 정

사 건 2016나2016427 통상실시권등록말소등
원 고 ○○○전자 주식회사
(항소인 겸 피항소인) 서울
대표이사 ○○
소송대리인 ○○ 법무법인
담당변호사 ○○○
피 고 ●●● 주식회사
(피항소인 겸 항소인) 천안시
소송대리인 법무법인(유한) ○○○
담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○

주 문

이 사건을 특허법원으로 이송한다.

이 유

1. 사안의 개요

이 사건은 원고가 피고에 대하여 다음과 같은 이유로 원고의 특허권에 관한 통상실시권 말소등록과 통상실시권 설정계약 위반에 따른 손해배상을 구하는 사안이다. 즉, 주위적으로, 원고와 피고 사이의 상호협력계약에서 원고의 특허발명에 관한 통상실시

권 설정계약의 계약기간을 5년으로 정하였으므로 상호협력계약 체결일(2009. 2. 27.)로부터 5년이 경과한 2014. 2. 26. 그 계약기간이 만료함에 따라 피고의 위 특허발명에 관한 통상실시권은 소멸되었으므로 피고는 원고에게 그 통상실시권 설정등록에 관한 말소등록절차를 이행할 의무가 있다. 예비적으로, 통상실시권 설정계약에서 특허발명의 실시 제품을 삼성전자 주식회사 및 대만 업체에만 판매하기로 하였음에도, 피고가 특허발명의 실시 제품을 중국업체에 판매하여 계약을 위반하였고, 원고는 이 사건 소장 부분 송달로써 통상실시권 설정계약 위반을 이유로 그 설정계약을 해지하므로 피고는 원고에게 통상실시권 설정등록에 관한 말소등록절차를 이행할 의무가 있다. 나아가 피고는 통상실시권 설정계약을 위반하여 중국 업체에 원고의 특허발명 실시 제품을 판매하였고, 원고와 피고 사이의 확약에서 피고의 계약 위반행위에 대하여 20억 원을 배상하기로 합의하였으므로 원고는 피고에 대하여 그중 일부 청구로서 1억 원의 지급을 구한다는 것이다.

이에 대하여 제1심판결은 2016. 1. 29. 피고에 대하여 원고의 특허권에 관한 통상실시권 설정등록에 관하여 2014. 2. 27. 실효를 원인으로 한 말소등록절차 이행을 명하고, 원고의 나머지 청구를 기각하였다. 이에 대하여 원고와 피고가 그 패소 부분에 불복하여 항소를 제기하였다.

2. 이 사건이 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에 해당하여 특허법원의 전속관할에 속하는지

가. 법 해석은 어디까지나 법적 안정성을 해치지 아니하는 범위 내에서 구체적 타당성을 찾는 방향으로 이루어져야 한다. 이를 위해서는 가능한 한 원칙적으로 법률에 사용된 문언의 통상적인 의미에 충실하게 해석하는 것을 원칙으로 하면서, 법률의 입법 취지와 목적, 그 제정·개정 연혁, 법질서 전체와의 조화, 다른 법령과의 관계 등을 고려하는 체계적·논리적 해석방법을 추가적으로 동원함으로써, 위와 같은 타당성 있는 법 해석의 요청에 부응하여야 한다(대법원 2014. 12. 11. 선고 2013므4591 판결 등 참조).

법원조직법 제28조의4 제2호는 특허법원은 민사소송법 제24조 제2항 및 제3항에

따른 사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 민사소송법 제24조 제2항은 "특허권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다."고 규정하고 있으며, 같은 조 제3항은 "제2항에도 불구하고 당사자는 서울중앙지방법원에 특허권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기할 수 있다."고 규정하고 있다.

이처럼 민사소송법 제24조 제2항, 제3항에서 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'의 관할에 관하여 특별히 규정한 것은, 그 심리판단에 고도의 전문기술적 지식을 필요로 하는 경우가 많고, 심리의 원활한 진행을 위해서는 통상의 민사사건과는 다른 노하우나 경험의 축적도 필요로 하는 것이므로 특허권 등의 지식재산권에 관한 소송을 취급하는 전문재판부가 설치되고 전문기술적 지식을 가지는 기술조사관이 배치되어 있는 등 전문적 처리체제를 갖춘 고등법원 소재지 지방법원의 전속관할로 함으로써 이러한 소송의 심리 충실과 촉진을 도모하려는 것이다.

그런데 이와 같은 고도의 전문기술적 지식을 필요로 하는 사건의 전형적인 예는, 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 하는 금지나 손해배상청구 등의 소이고, 그러한 경우에는 침해한다고 주장된 제품이나 방법이 특허발명 등의 기술적 범위 등에 속하는지 아닌지가 중요한 쟁점으로 되며, 그 심리판단을 위해서는 고도의 전문기술적 지식을 필요로 하고, 또한 원활한 심리를 위해서는 특허권 등의 지식재산권 침해소송 특유의 노하우나 경험의 축적이 있는 것이 바람직하다. 그러나 이와 같은 소에 한하지 아니하고, 특허권 등의 지식재산권 또는 그에 준하는 특허법 등의 지식재산권에 관한 법률상 권리의 존부, 귀속 등에 관한 소와 같이, 특허권 등의 지식재산권과 밀접하게 관련된 소의 경우에는 그 심리판단에 전문기술적 지식을 필요로 할 가능성이 유형적으로 존재한다. 예를 들면, 전용실시권의 설정을 받은 사람이 약정대로 실시 제품을 제조, 판매하였는지 아닌지가 쟁점으로 되는 경우에는 실제로 제조·판매된 제품이 특허발명의 실시 제품이라고 평가할 수 있는 것인지 아닌지가 중요한 사실로 되고, 그 판단을 위해서는 특허발명의 내용 외에 실제로 제조·판매된 제품의 구조나 성능 등을

이해할 수 있는 전문기술적 지식이 필요하게 될 가능성이 높다. 나아가 민사소송법 제 24조 제2항, 제3항은 '특허권 등의 지식재산권 침해에 관한 소'라거나 '특허권 등의 지식재산권에 기초한 소'가 아니라 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'라고 포괄적으로 규정하고 있다.¹⁾ 이러한 여러 사정을 고려하면, 위 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에는 특허권 등의 지식재산권 침해를 이유로 한 금지·폐기·신용회복 등 청구나 손해배상청구 소송만이 아니라 특허권 등의 실시계약에 기초한 실시료 지급청구소송, 특허권 등의 이전·말소등록청구소송, 전용·통상실시권 등의 설정 유무, 귀속 등에 관한 소송, 직무발명·고안·디자인에 대한 보상금 청구소송 등도 포함된다고 해석하는 것이 타당하다. 그리고 법원의 관할권 유무는, 소의 제기 시를 표준으로 하여 정하여지는 것으로서(민사소송법 제33조) 피고의 응소 태도 등에 따른 구체적인 쟁점에 의하여 일단 생긴 관할권의 유무가 변동하지는 아니하므로 소 제기의 시점에서 해당 소의 일반적·추상적 사건 유형에 의하여 판단하여야 한다.

한편 특허권 등의 지식재산권에 관한 소라고 하더라도 구체적인 사건의 내용에 따라서는 심리판단을 위하여 전문기술적 지식이나 특단의 노하우를 필요로 하지 아니하는 경우도 있을 수 있으나, 이러한 경우에는 민사소송법 제36조 제3항에 따라 다른 법원에 이송할 수 있다.²⁾

나. 이 사건은 원고의 특허권에 관한 통상실시권 설정계약상의 계약기간 만료 또는 통상실시권 설정계약 위반에 따른 해지로 인한 통상실시권 말소등록과 통상실시권 설정계약 위반에 따른 손해배상을 구하는 소송으로서, 특허권 등의 지식재산권과 밀접하게 관련되어 통상적으로 그 심리판단에 전문기술적 지식이 필요하게 될 가능성이 있다고 할 수 있는 유형의 소에 해당한다고 봄이 타당하므로(더군다나 원고는 예비적 청구로서 피고가 특허발명의 실시 제품을 중국업체에 판매하여 통상실시권 설정계약을 위반하였다고 주장하고 있으므로 피고가 특허발명을 실시하여 제품을 생산·판매하였는지에 관하여 전문기술적 지식이 필요하게 될 가능성이 높고, 실제로 제1심판결도 상당

1) 이에 반하여 특허법 제132조, 제224조의3, 실용신안법 제30조, 제44조, 상표법 제70조, 제92조의7, 디자인보호법 제118조, 제217조 등에는 명시적으로 '침해에 관한 소송'이라는 한정이 들어 있다.

2) 다만 일본과는 달리 우리나라에서는 위 제36조 제3항의 문언상 항소심에서는 적용될 수 없다.

부분을 할애하여 피고가 중국업체에 판매한 제품이 이 사건 제1특허발명의 구성요소를 모두 포함하고 있는지에 관하여 판단하고 있다) '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에 해당한다.

따라서 이 사건은 법원조직법 제28조의4 제2호³⁾, 민사소송법 제24조 제2항에 따라 특허법원에 관할권이 있다.

3. 결론

그렇다면 이 사건은 이 법원의 관할에 속하지 아니하므로 이를 특허법원으로 이송한다.

2016. 5. 24.

재판장 판사 배 기 열

 판사 박 재 우

 판사 정 윤 형

3) 법원조직법 부칙(2015. 12. 1.) 제2조는 “제28조의4 제2호의 개정규정은 이 법 시행 전에 소송 계속 중인 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·품종보호권의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 이 법 시행(2016. 1. 1.) 후에 제1심판결이 선고된 경우에 대해서도 적용한다”고 규정하고 있다.