

특허사용료, 기술료, 특허지분 분쟁 등 특허관련 소송을 제기할 법원 - 민사소송법상 지

적재산권 소송에 관한 전속관할 특칙 내용: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판

결



### 사안의 개요

이 사건은 원고가 피고에 대하여 특허기술 사용 및 납품 협약 계약의 위반을 이유로 위 계약에서 정한 바에 따라 위약금 5억 원과 이에 대한 지연손해금의 지급 및 특허권에 관한 이전등록을 청구하는 한편 기지급한 특허사용료 5천만 원 상당의 손해배상과 그에 대한 지연손해금의 지급을 청구하는 것

### 소의 종류 판단

민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당하며, 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 24조 2항, 3항(이하 '민사소송법 개정 규정'이라 한다)이 시행된 이후인 2016. 11. 30. 그 소가 제기되었으므로, 민사소송법 개정 규정이 적용된다.

### 특허법원 판결요지 - 관할 판단

이 사건의 경우 민사소송법 제2조, 제3조에 따른 관할법원은 피고의 주소지를 관할하는 인천지방법원이고, 민사소송법 제8조에 따른 관할법원은 의무이행지인 원고의 주소지를 관할하는 수원지방법원이므로(원고가 이 사건 소를 수원지방법원에 제기한 것도 민사소송법 제8조에 근거한 것으로 보인다), 민사소송법 개정 규정에 의하면 이 사건은 인천지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원 또는 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할에 속하는 한편 서울중앙지방법원에 도 중복관할이 인정된다.

한편 2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되어 2019. 3. 1. 시행된 "각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률"(이하 '법원설치법'이라 한다) 4조에 의하여 2019. 3. 1. 수원고등법원이 설치되었고, 수원고등법원이 있는 곳의 지방법원은 수원지방법원이므로 수원지방법원

도 2019. 3. 1.부터는 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에 대하여 민사소송법 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원의 소재지가 수원고등법원 관할구역에 속하는 경우에는 전속관할권을 가진다.

그러나 민사소송법 33조는 "법원의 관할은 소를 제기한 때를 표준으로 정한다."라고 규정하고, 이 사건 소는 위와 같이 개정된 법원설치법의 시행 전에 제기되었으므로, 이 사건 소의 관할은 구 법원설치법(2014. 3. 18. 법률 제12419호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따라 정해져야 하는데, 구 법원설치법 제4조 및 별표 3에 의하면 인천지방법원 소재지와 수원지방법원 소재지를 관할하는 고등법원은 모두 서울고등법원이므로, 이 사건의 제1심은 민사소송법 개정 규정에 따라 서울중앙지방법원의 전속관할에 속한다.

따라서 제1심법원이 이 사건을 심리, 재판한 것은 민사소송법 개정 규정에서 정한 전속관할을 위반한 것이고, 이 사건 소가 제기된 이후에 위와 같이 개정된 법원설치법이 시행됨에 따라 수원지방법원도 '특허권 등의 지식재산권에 관한 소'에 대하여 전속관할권을 가지게 되었다고 하여 제1심판결의 전속관할 위반의 하자가 치유되었다고 볼 수도 없다.

[국책과제 성과물에 대한 협약상 특허권 지분 귀속 분쟁에 관한 소송 - 특허법원 전속관](#)

## 사안의 개요

원고(재항고인, 이하 '원고')는 피고(상대방, 이하 '피고')와 구 민. 군검용기술사업촉진법 (2004. 9. 23. 법률 제7217호로 개정되기 전의 것)에 정한 민. 군검용기술개발사업의 하나로 2003. 10. 24. 피고와 후박막공정을 이용한 저 자가방전 초소형 전지 개발을 위한 민. 군검용기술개발과제 협약(응용연구단계)을 체결하였고(이하 '이 사건 협약'), 피고를 상대로 이 사건 협약에 기한 특허권 지분의 귀속의무 불이행을 원인으로 하는 손해배상을 청구하는 소를 제기하였음

## 판결요지

이 사건 협약 중에는 공법적 법률관계에 관한 규정들이 일부 포함되어 있으나, 이 사건 협약에 따른 특허권 지분의 귀속의무 불이행에 따른 손해배상청구권의 존부 및 그 범위는 민사법률관계에 해당하므로 이를 소송물로 다루는 소송은 민사소송에 해당하는 것으로 보아야 하고, 이 사건 소송은 그 심리·판단에 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요한 소송으로 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는

특허권 등의 지식재산권에 관한 소로 보아야 한다.

## 판결이유

2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 하되, 그지방법원이 서울중앙지방법원이 아닌 경우 서울중앙지방법원에도 소를 제기할 수 있다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 이후 최초로 소장이 접수된 사건부터 적용된다.

한편 2015. 12. 1. 법률 제13522호로 개정된 법원조직법 제28조의4 제2호는 특허법원이 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 심판한다고 규정하고 있고, 제28조 및 제32조 제2항은 이러한 특허법원의 권한에 속하는 사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 그 시행일인 2016. 1. 1. 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심 판결이 선고된 경우에도 적용된다(대법원 2017. 12. 22. 선고 2017다259988 판결 등 참조).

이와 같이 특허권 등에 관한 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는 통상적으로 그 심리·판단에 전문적인 지식이나 기술 등에 대한 이해가 필요하므로, 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판뿐만 아니라 지식재산권의 적절한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다.

첨부: 특허법원 2019. 3. 22. 선고 2018나2124 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)