

[특허분쟁] 특허이전의무 및 간접강제명령 관련 국제중재판정 (Arbitration Award)의 국

내 집행쟁점 - 집행판결 요건 판단: 대법원 2018. 11. 29. 선고 2016다18753 판결



사안의 개요: licensor 네덜란드 회사(원고)와 licensee 대한민국 회사(피고)가 중장비용 판

형 열교환기에 관한 특허 등을 제공하는 라이선스 계약에서 분쟁이 발생함 + 분쟁 중에

licensee 한국회사에서 해당기술 관련 특허등록

중재판정 주문: 네덜란드 중재원(NAI)의 중재판정 - 분쟁대상 기술관련 한국 등록특허(이

사건 인도특허)를 licensor 원고에게 이전할 의무 및 그 위반 시 간접강제금 명령

중재판정 이후 원고 대리인과 피고 사이에 위 특허 양도증서 작성 but 원고의 특허권양

도 관련 대리권 수여 이의제기 및 특허이전등록 완료하지 않음 + 그 후 중재판정 근거

특허권이전등록청구 - 집행판결청구

Licensor 원고 한국법원에 중재판정의 집행판결 청구한 사안 - 원심 집행판결청구 기각

대법원 판결요지: 인도특허 이전의무 이행 여부에 관하여 준거법인 네덜란드 민법상 표현대리 성립 인정 + 원심 파기 환송

대법원 판결이유

이 사건 중재절차에서 원고를 대리한 대리인이 이 사건 중재판정이 있을 후 피고와 이 사건 인도특허 이전을 위한 양도증서 작성에 관한 협상을 진행하였는데, 그 과정에서 원고 대리인과 피고 사이에 작성된 양도증서의 효력에 다툼이 있다. 여기에는 외국적 요소가 있으므로 국제사법에 따라 준거법을 정하여야 한다. 원고는 네덜란드 회사이고 원고 대리인은 네덜란드 법률회사이다. 원고와 원고 대리인 사이의 관계와 원고가 대리인의 행위로 피고에 대하여 의무를 부담하는지는 네덜란드 법에 따라 정하여야 한다.

네덜란드 민법 제3:61조 제2항은 표현대리에 관하여 규정하고 있다. 이 규정에 따르면, 대리권이 없는 사람이 본인의 이름으로 법률행위를 한 경우에 상대방이 본인의 의사표시와 행위를 기초로 대리권을 수여한 것으로 믿었고 그 상황에서 그것을 합리적으로 믿을 수 있었던 경우에는 법률행위의 효력이 본인에게 귀속된다. 본인의 의사표시와 행위를 기초로 한 대리권 수여를 믿은 경우는 대리행위를 한 사람에게 대리권이 없는데도 본인이 대리권이 존재하는 것과 같은 외양을 형성하거나, 거래관념상 법률행위의 상대방이 대리권이 있다고 믿게 된 사실이나 정황에 대하여 본인에게 책임이 있어 그 위험을 감수해야 하는 경우를 말한다[HR 19 februari 2010, NJ 2010, 115 (ING Bank/Bera Holding) 등 참조].

따라서 대리권이 있는 것과 같은 외관이 본인에 의해 형성된 경우뿐만 아니라 본인이 부담하는 위험의 범위 내에 있는 상황으로 인한 경우에도 상대방이 보호된다. 당사자를 대리하는 변호사의 경우 소송절차 내의 행위에서는 대리권이 추정되지만, 소송절차 외의 행위에서는 그렇지 않다. 법률행위의 상대방은 대리권이 있다고 믿은 데 합리성이 있어야 한다. 만일 여러 사정에 비추어 대리행위를 하는 사람에게 대리권이 있는지 여부가 명확하지 않아 대리권이 있는지 의심스러운 경우에는 상대방에게 대리권을 조사할 의무 (onderzoeksplicht)가 있다. 그러나 본인에 의하여 형성된 외관이 명백하여 상대방이 대리권이 있다고 믿는 것이 합리적인 경우에는 상대방에게 대리권을 조사할 의무가 없다.

특허권 이전과 같은 의사표시를 할 채무에 관하여 민사집행법 제263조 제1항에 강제집행방법이 규정되어 있으므로 간접강제 보충성 원칙에 따라 간접강제가 허용되지 않으나, 우리나라 민사집행법과 달리 의사표시를 할 채무에 대하여 간접강제를 명한 이 사건 중재판정을 받아들인다고 하더라도 간접강제는 어디까지나 심리적인 압박이라는 간접적인 수단을 통하여 자발적으로 의사표시를 하도록 유도하는 것에 불과하여 의사결정의 자유에 대한 제한 정도가 비교적 적어 그러한 간접강제만으로 곧바로 헌법상 인격권이 침해된다고 단정할 수 없다.

외국중재판정은 우리나라에서 집행을 위해서 집행판결이 필요하고 그 절차에 장기간 소요되는 특수성이 있다. 뉴욕협약에서 정해진 집행거부사유를 해석할 때 '국제적 거래질서의 안정'을 고려하면 국내법 체계에서 의사의 진술을 명하는 집행권원에 대하여 간접강제를 허용하지 않는 취지를 그대로 적용하는 것이 타당하다고 볼 수 없으므로 이 사건 중재판정 중 간접강제 배상금의 지급을 명하는 부분이 집행을 거부할 정도로 대한민국의 공서양속에 반한다고 볼 수 없다.

분쟁 대상의 중재가능성(arbitrability)은 중재 대상 분쟁의 성질상 당사자들이 사적 자치

에 따라 중재로 해결하기로 합의할 수 있는지 여부에 관한 것이다. 분쟁의 중재가능성은 국가에 따라 상이할 수 있으나 국제적으로 보편성을 인정받기 어려운 기준으로 특정 분쟁의 중재가능성을 제한해서는 안 된다. 특히 분쟁에 관한 특정 구제수단이 단순히 집행국 특정 법원의 전속적 토지관할에 속하는 것만으로는 해당 분쟁 자체의 중재가능성을 부정할 수 없다.

이 사건 중재판정 중 간접강제를 명하는 부분은 분쟁의 대상인 사항이 아니라 분쟁에 따른 권리구제방법에 해당하기 때문에 중재가능성과는 다른 문제이다. 또한 우리나라 민사집행법 제21조, 제261조에서 간접강제결정을 제1심 법원의 전속관할로 정한 것은 우리나라 법원에서 간접강제결정을 내릴 경우를 전제로 하는 것이므로 이 사건 중재판정부가 중재지법에 따라 간접강제 배상금을 부과하는 것이 우리나라 민사집행법을 위반하는 것으로 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2018. 11. 29. 선고 2016다18753 판결

지재권분쟁, 특허심판소송, 침해소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop 대응

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com