

특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할 관련 법규정 및 판결 소개



민사소송법 제24조(지식재산권 등에 관한 특별재판적)

① 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 "특허권등"이라 한다)을 제외한 지식재산권과 국제거래에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조 내지 제23조의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원에 제기할 수 있다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.

② **특허권등의 지식재산권에 관한 소**를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원의 전속관할로 한다. 다만, 서울고등법원이 있는 곳의 지방법원은 서울중앙지방법원으로 한정한다.

법원조직법 제 28 조의 4(심판권)

특허법원은 다음의 사건을 심판한다.

2. 민사소송법 제 24 조제 2 항 및 제 3 항에 따른 사건의 항소사건

대법원 2019. 4. 10 선고 2017마6337 판결

2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 **민사소송법 제24조 제2항, 제3항**은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권 등의 지식재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 **서울중앙지방법원**)의 **전속관할**로 하되, 그 지방법원이 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 제2호**는 **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 소송 계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심판결이 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 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.

서울고등법원 2016. 5. 24.자 2016나2016427 결정

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 촉진

을 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 특허발

명의 내용 외에 실제로 제조·판매된 제품의 구조나 성능 등을 이해할 수 있는 전문기술적 지식이 필요하게 될 가능성이 높다.

나아가 민사소송법 제24조 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.

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.

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

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