

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건	2023다309549 보관금반환
원고, 피상고인	원고 소송대리인 법무법인 강녕 담당변호사 이해진 외 2인
피고, 상고인	피고 소송대리인 법무법인 두우 담당변호사 김정규 외 2인
원 심 판 결	서울중앙지방법원 2023. 11. 15. 선고 2022나74555 판결
판 결 선 고	2024. 3. 28.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 이송한다.

이 유

상고이유를 살펴보기에 앞서 직권으로 판단한다.

1. 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허

권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 '특허권 등의 지식재산권'이라 한다)에 관한 소를 제기하는 경우에는 제2조부터 제23조까지의 규정에 따른 관할법원 소재지를 관할하는 고등법원이 있는 곳의 지방법원(서울고등법원이 있는 곳의 경우 서울중앙지방법원)의 전속관할로 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 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다. 위 개정 규정은 부칙(2015. 12. 1.) 제1조, 제2조에 의하여 2016. 1. 1.부터 시행하되 그 시행일 전에 소송계속 중인 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건에 대하여 위 시행일 이후에 제1심판결이 선고된 경우에도 적용된다.

이와 같이 특허권 등의 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 적정한 보호에 이바지 할 수 있기 때문이다(대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정 참조).

2. 원고는 피고를 상대로 주위적으로 피고가 ○○대학교 산학협력단으로부터 지급받은 원심 표시 순번 1 내지 3 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)에 관한 직무 발명보상금 중 원고 지분에 해당하는 금액의 보관금 반환을 청구하고, 예비적으로 같

은 금액의 부당이득반환을 청구하고 있다. 그 청구원인의 당부를 판단하기 위해서는 원고가 이 사건 특허발명의 공동발명자에 해당하는지 여부와 원고의 기여율 등을 심리·판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 먼저 이 사건 특허발명의 기술내용을 확정하고, 원고가 그 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 하였는지 등을 종합적으로 살펴보아야 한다.

이 사건의 심리·판단에는 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로, 이 사건 소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소로 보아야 하고, 위 개정 법원조직법 시행일 이후인 2022. 5. 10. 제1심법원에 소가 제기되어 2022. 11. 24. 제1심판결이 선고되었으므로 이에 대한 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다. 그런데도 원심은 이 사건 제1심판결에 대한 항소사건을 실체에 들어가 판단하였다. 이러한 원심판결에는 전속관할에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

3. 그러므로 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 직권으로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 항소심 관할법원인 특허법원에 이송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장            대법관            임상필

대법관 노정희

주 심 대법관 이흥구

대법관 오석준