

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2024다228906(본소) 위약벌 청구의 소

2024다228913(반소) 위약벌 청구의 소

원고(반소피고), 피상고인 겸 상고인

주식회사 ○○○

소송대리인 법무법인 린

담당변호사 김용갑 외 3인

피고(반소원고), 상고인 겸 피상고인

△△△ 주식회사

피고, 피상고인 피고 2

피고(반소원고) 및 피고의 소송대리인 법무법인 퍼스트

담당변호사 정태상 외 2인

원 심 판 결 서울중앙지방법원 2024. 2. 14. 선고 2022나9285(본소), 2022나9292
(반소) 판결

판 결 선 고 2024. 10. 31.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 이송한다.

이 유

1. 원고(반소피고, 이하 '원고'라고 한다)의 상고에 대하여

상고이유를 판단한다.

가. 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권(이하 '특허권 등의 지식재산권'이라고 한다)에 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.

한편 법원조직법 제28조, 제28조의4 제2호, 제32조 제2항은 특허권 등의 지식재산권에 관한 민사사건의 항소사건을 고등법원 및 지방법원 합의부의 심판대상에서 제외하고 특허법원이 심판한다고 규정하고 있다.

이와 같이 특허권 등의 지식재산권에 관한 소의 관할에 대하여 별도의 규정을 둔 이유는, 통상적으로 특허권 등의 지식재산권에 관한 분쟁의 심리·판단에 전문적인 지식이나 관련 기술 등에 대한 이해가 필요하므로 심리에 적합한 체계와 숙련된 경험을 갖춘 전문 재판부에 사건을 집중시킴으로써 충실한 심리와 신속한 재판을 통해 지식재산권의 적정한 보호에 이바지할 수 있기 때문이다(대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337 결정, 대법원 2024. 3. 28. 선고 2023다309549 판결 등 참조).

나. 원고는 피고 1 회사와 피고 2를 상대로 이 사건 합의서 제6항에서 정한 위약벌의 지급을 본소로 청구하고 있다. 본소 청구원인의 당부를 판단하기 위해서는 피고 1 회사가 국토교통과학기술진흥원장에게 이 사건 이해관계 의견서를 제출한 행위가 이 사건 합

의서 제5항에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부 등을 심리·판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 이 사건 특허와 관련한 등록무효심판, 심결취소소송, 권리범위 확인심판 등의 구체적인 내용과 결과, 이 사건 원고 신청기술과 원고의 특허발명(특허번호 1 생략) 기술의 동일성 등을 종합적으로 살펴보아야 한다.

이 사건 본소에 대한 심리·판단에는 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식이나 기술에 대한 이해가 필요하므로, 이 사건 본소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당한다. 따라서 이 사건 제1심판결 중 본소 부분에 대한 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다. 그런데도 원심은 이 사건 제1심판결 중 본소 부분에 대한 항소사건을 실체에 들어가 판단하였다. 이러한 원심판결에는 전속관할에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다. 이를 지적하는 원고의 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 피고 1 회사의 상고에 대하여

직권으로 판단한다.

피고 1 회사는 원고를 상대로 이 사건 합의서 제6항에서 정한 위약벌의 지급을 반소로 청구하고 있다. 반소 청구원인의 당부를 판단하기 위해서는 원고가 국토교통부장관에게 2018. 6. 20. 자 및 2019. 1. 25. 자 건설신기술 지정신청서를 각각 제출한 행위가 이 사건 합의서 제5항에서 금지하는 행위에 해당하는지 여부 등을 심리·판단할 필요가 있고, 이를 위해서는 피고들의 특허발명(특허번호 2 생략) 기술의 구체적인 내용, 원고가 건설신기술 지정신청서에 피고들의 특허발명에 관한 허위사실을 기재하였는지 여부 등을 종합적으로 살펴보아야 한다.

이 사건 반소에 대한 심리·판단에는 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인 지식

이나 기술에 대한 이해가 필요하므로, 이 사건 반소는 민사소송법 제24조 제2항이 규정하는 특허권 등의 지식재산권에 관한 소에 해당한다. 따라서 이 사건 제1심판결 중 반소 부분에 대한 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다. 그런데도 원심은 이 사건 제1심판결 중 반소 부분에 대한 항소사건을 실체에 들어가 판단하였다. 이러한 원심판결에는 전속관할에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다.

3. 결론

그러므로 원고의 나머지 상고이유와 피고 1 회사의 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 항소심 관할법원인 특허법원에 이송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 박영재

 대법관 김상환

주 심 대법관 오경미

 대법관 권영준