

대 법 원

제 1 부

결 정

사 건 2017마6337 손해배상(기)
재 항 고 인 국방과학연구소
소송대리인 변호사 이재은 외 2인
원 심 결 정 서울고등법원 2017. 11. 23.자 2017나2044122 결정

주 문

재항고를 기각한다.

재항고 비용은 재항고인이 부담한다.

이 유

재항고이유를 판단한다.

1. 가. 기록에 의하면 아래와 같은 사실을 알 수 있다.

원고(재항고인, 이하 '원고'라고 한다)는 구 민·군겸용기술사업촉진법(2004. 9. 23. 법률 제7217호로 개정되기 전의 것)에 정한 민·군겸용기술개발사업의 하나로 2003. 10. 24. 피고(상대방, 이하 '피고'라고 한다)와 후·박막공정을 이용한 저 자가방전 초 소형 전지 개발을 위한 민·군겸용기술개발과제 협약(응용연구단계)을 체결하였다(이하

'이 사건 협약'이라고 한다).

이 사건 협약에 따르면, 피고가 민간연구기관이므로 응용연구기술에 관한 특허권 중 정부출연금 지분은 원고의 소유로 귀속되고(제9조 제2항), 위 특허권은 원고와 피고가 공동으로 출원·등록하되 필요한 비용은 피고가 부담해야 하며(제9조 제3항), 피고는 정부출연금 지분에 해당하는 기술료를 납부하고 원고에게 그 지분의 양도를 요청할 수 있고, 원고는 특별한 사유가 없는 한 무상으로 그 지분을 양도해야 한다(제9조 제4항).

이 사건 협약에 기한 응용연구는 2016. 11. 30.경 완료되었고, 피고는 이 사건 협약의 응용연구 과정에서 개발된 기술에 관하여 제1심 판시 제1 내지 4 특허권(이하 '이 사건 특허권'이라 한다)을 출원하여 등록받았다.

나. 이 사건 협약을 통해 개발하는 '저 자가방전 초소형 전지'에 관한 기술은 공공 분야뿐만 아니라 민간 분야에서도 널리 활용될 수 있는 성질의 것이다. 그리고 이 사건 협약 중에는 공법적 법률관계에 관한 규정들이 일부 포함되어 있으나, 그러한 규정들이 이 사건 협약에 따른 응용연구성과로서의 특허권 지분의 귀속과 그 가액을 심리·판단하는 데 직접 관련된 것은 아니다. 또한 이 사건 소는 이 사건 협약의 이행을 구하는 것이 아니라 특허권 지분의 귀속의무 불이행에 대한 손해배상을 청구하는 것이어서 이 사건 협약에 포함된 공법적 법률관계에 영향을 받는다고 볼 수 없고, 공권력 행사 등과 직접적인 관련성을 찾아보기도 어렵다.

따라서 이 사건 협약에 따른 특허권 지분의 귀속의무 불이행에 따른 손해배상청구권의 존부 및 그 범위는 민사법률관계에 해당하므로 이를 소송물로 다루는 소송은 민사소송에 해당하는 것으로 보아야 한다.

2. 가. 2015. 12. 1. 법률 제13521호로 개정된 민사소송법 제24조 제2항, 제3항은 특

허권, 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 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 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 적정한 보호에 이바지 할 수 있기 때문이다.

나. 원고가 피고를 상대로 이 사건 협약에 기한 특허권 지분의 귀속의무 불이행을 원인으로 하는 손해배상을 청구하고 있으므로, 그 청구원인의 당부를 판단하기 위해서는 이 사건 특허권에 대한 원고의 지분 유무와 함께 이 사건 특허권에 대한 원고의 지

분비율을 정할 필요가 있다. 원고의 지분비율을 정하기 위해서는 원고의 출연금의 비율뿐만 아니라 피고가 자신의 명의로 등록받은 이 사건 특허권의 가치, 이 사건 협약 체결 전부터 피고의 후·박막공정을 이용한 '저 자가방전 초소형 전지'에 대한 기술개발 정도와 그러한 기술이 피고가 등록한 특허권들에 어느 정도 반영되었는지 여부 및 존속기간이 설정된 특허권의 특성 등을 종합적으로 고려해야 한다.

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 하고, 2014. 6. 16. 제1심 법원에 소가 제기되어 위 개정 법원조직법 시행일 이후인 2017. 7. 12. 제1심 판결이 선고되었으므로 이에 대한 항소사건은 특허법원의 전속관할에 속한다.

3. 원심이 같은 취지에서 이 사건 소송이 특허법원의 관할에 속한다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 재항고이유와 같이 재판의 결과에 영향을 미친 법률위반 등의 잘못이 없다. 그러므로 재항고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 결정한다.

2019. 4. 10.

재판장 대법관 박정화

주 심 대법관 권순일

 대법관 이기택

 대법관 김선수