

지식재산권 분야 개정 국제사법 소개

최승수 (법무법인 (유) 지평 변호사)

1. 국제사법 개정의 의의

국제사법이 2022. 1. 4. 전부개정되어 2022. 7. 5.부터 시행된다. 개정법에서는 기존 62개 조문 중 7개 조문을 정비하고, 국제재판관할에 관한 35개 조문을 신설하였다. 지난 2001년 기존「섭외사법」을 현행 「국제사법」으로 전면 개정하면서 입법자들이 이미 국제적으로 논의가 성숙된 준거법 부분은 상세한 규정을 두었으나, 당시 논의가 진행 중이던 국제재판관할 부분은 과도기적 조치로서 그에 관한 일반원칙만을 규정하 바 있다.

구법상 국제재판관할 관련 규정은 제2조뿐이었고, 이는 국제재판관할에 관한 일반 원칙인 실질적 관련 원칙을 선언한 것이었다. 그런데, 실제 외국 관련 분쟁이 대한민국과 실질적 관련이 있어서 우리나라 법원에 재판권이 있는지는 우리 법원에 소송을 제기하여 실제 판단을 받아 보기 전까지는 알기 어려웠다. 즉, 해당 분쟁이 국제재판관할 인정 기준인 “실질적 관련”이 있는지는 규정 자체만으로는 쉽게 알 수 없으므로 일단 한국 법원에 소송을 제기한 다음 한국 법원의 재판관할을 인정하면 그대로 판단을 받게 되지만, 만약 재판관할이 부인되면 그 소는 각하되어 당사자는 다른 나라 법원에서 소송을 제기해야 하는 난처한 상황에 부닥치게 되었다.

이번 개정에서는 국제재판관할의 원칙 기준인 “실질적 관련”의 의미에 관하여 대법원 판례에서 제시된 “당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 또는 경제” 등의 구체적인 기준을 기존 일반원칙 규정에 추가하고, 국제재판관할의 총칙 규정 13개 조문(일반관할, 관련 사건의 관할, 반소관할, 합의관할, 변론관할, 전속관할 등 민사소송법상 관할 규정에 대응하는 규정, 국제적 소송경합, 합리적인 국제재판관할 배분을 위한 국제재판관할권 불행사, 보전처분·비송사건의 관할 등)을 신설하였으며, 국제재판관할의 각칙 규정 20개 조문(실종선고 등 사건, 사원 등에 관한 소, 지식재산권 계약·침해에 관한 소, 계약·불법행위에 관한 소, 친족·상속에 관한 사건, 어음·수표에 관한 소, 해상 사건 등 유형별 특별관할 규정)을 신설하였다.

이번 개정을 통해 준거법과 달리 국제재판관할에 관해서는 규정이 미비하여 불완전하던 우리 국제사법 체계가 완비되었고, 이로써 외국과 관련된 분쟁을 해결하는 데 있어 우리나라 법원에서 재판을 받을 수 있는지에 대한 예측 가능성이 커졌다고 기대되고 있다.

2. 지식재산권 관련 국제재판관할 규정 개정내용

(1) 지식재산권 관련 특별관할 규정 신설

국제재판관할의 각칙 규정으로 신설된 조문 중 지식재산권 관련 특별관할 규정은 2개 조문이다. 지식재산권 계약에 관한 소의 특별관할(제38조), 지식재산권 침해에 관한 소의 특별관할(제39조)이 그것이다.

지식재산권의 양도, 담보권 설정, 사용허락 등의 계약에 관한 소는 i) 지식재산권이 대한민국에서 보호되거나 사용 또는 행사되는 경우, ii) 지식재산권에 관한 권리가 대한민국에서 등록되는 경우 대한민국 법원에 국제재판관할이 있다.

지식재산권 침해에 관한 소의 경우, i) 침해행위를 대한민국에서 하였거나 ii) 침해의 결과가 대한민국에서 발생한 경우, 혹은 iii) 침해행위를 대한민국을 향하여 한 경우 대한민국 법원에 소를 제기할 수 있다. 이 경우 침해행위로 인해 대한민국에서 발생한 결과에 한하는 것이지만, 주된 침해행위가 대한민국에서 일어난 경우에는 외국에서 발생하는 결과를 포함하여 침해행위로 인한 모든 결과에 관한 소를 대한민국 법원에 제기할 수 있다.

(2) 지식재산권 관련 전속관할 규정 신설

한편, 지식재산권 중 등록 또는 기탁에 의하여 창설되는 지식재산권이 대한민국에 등록되어 있거나 등록신청된 경우 그 지식재산권의 성립, 유효성 또는 소멸에 관한 소는 대한민국 법원에 전속관할이 있다(제10조 제1항 제4호)

3. 조문 해설

(1) 등록 지식재산권의 성립, 유효성 및 소멸에 관한 소(개정법 제10조)

제10조(전속관할) ① 다음 각 호의 소는 법원에만 제기할 수 있다.

1. 대한민국의 공적 장부의 등기 또는 등록에 관한 소. 다만, 당사자 간의 계약에 따른 이전이나 그 밖의 처분에 관한 소로서 등기 또는 등록의 이행을 청구하는 경우는 제외한다.
 2. (생략)
 3. (생략)
 4. 등록 또는 기탁에 의하여 창설되는 지식재산권이 대한민국에 등록되어 있거나 등록이 신청된 경우 그 지식재산권의 성립, 유효성 또는 소멸에 관한 소
 5. (생략)
- ② (생략)
- ③ 제1항 각 호에 따라 법원의 전속관할에 속하는 사항이 다른 소의 선결문제가 되는 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다.

특허권, 상표권 등과 같이 등록에 의하여 창설되는 지식재산권의 성립, 유효성 또는 소멸에 관한 소의 대한민국 법원의 전속관할에 속한다(제10조 제1항 제4호). 그런데 우리나라는 저작권의 경우 이와 달리 무방식주의를 채택하여, 저작권의 성립에 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니하고(저작권법 제10조 제2항), 저작권등록은 다만 제3자에 대한 대항요건에 불과하다(저작권법 제54조). 따라서 저작권의 성립, 유효성 또는 소멸에 관한 소는 개정 국제사법 제10조 제1항 제4호에 정하는 전속관할의 범위에는 포함되지 아니한다.

한편, 개정 국제사법 제10조 제1항 제1호에는 “대한민국의 공적 장부의 등기 또는 등록에 관한 소”도 대한민국 법원의 전속관할이라고 규정하고 있다. 지식재산권 등록부도 공적 장부라고 할 것이므로, 지식재산권의 등록에 관한 소도 위 제1호에 따라 대한민국 법원의 전속관할에 속한다고 볼 것이다.¹⁾ 다만, 당사자간의 계약에 따른 이전이나 그 밖의 처분에 관한 소로서 등록의 이행을 청구하는 경우는 전속관할 범위에서 제외되어 있다. 이 예외조항은 대법원 2011. 4. 28 선고 2009다19093 판결(특허권 등의 양도계약을 체결하면서 관련 분쟁이 발생할 경우 관할법원을 대한민국 법원으로 하기로 약정한 사안에서, 위 양도계약에 기하여 특허권이전등록 등을 구하는 소가 위 특허권 등의 등록국 법원의 전속관할에 속한다고 볼 수 없고, 위 전속적 국제관할합의가 유효하다고 판시)을 개정법에 반영한 것이라고 한다.²⁾

1) 석광현, “2018년 국제사법 전부개정법률안에 따른 국제재판관할규칙: 각칙을 중심으로” 동아대학교 법학연구소, '국제거래와 법' 제23호, 49-50면.

2) 석광현, 위 논문 제50면.

나아가 개정법 제10조 제3항에는 “제1항 각 호에 따라 대한민국 법원의 전속관할에 속하는 사항이 다른 소의 선결문제가 되는 경우에는 제1항을 적용하지 않는다”고 규정하고 있다. 즉, 전속관할에 속하는 등록지식재산권의 성립 등이 본문제가 아니라 선결문제로서 제기된 경우에는 전속관할을 인정하지 않는다는 것이다. 따라서 일본 특허권의 유·무효가 주된 분쟁 및 심리의 대상인 경우에는 일본이 전속관할을 가지나, 그 특허권의 침해소송이 한국 법원에 계속 중 피고가 일본 특허권이 무효라는 항변을 하는 경우 한국 법원은 일본 특허권의 유·무효를 선결문제로서 판단할 수 있게 된다.³⁾ 반면에 앞서 보았듯이 저작권의 경우 저작권의 성립, 유효성 또는 소멸에 관한 소는 특정 국가의 전속관할이 인정되지 않으므로 저작권 침해소송을 다루는 대한민국 법원은 외국의 저작권의 성립, 유효성 등에 대해 판단할 수 있을 것이다.

(2) 지식재산권 계약에 관한 특별관할(개정법 제38조)

제38조(지식재산권 계약에 관한 소의 특별관할) ① 지식재산권의 양도, 담보권 설정, 사용허락 등의 계약에 관한 소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법원에 제기할 수 있다.

1. 지식재산권이 대한민국에서 보호되거나 사용 또는 행사되는 경우
 2. 지식재산권에 관한 권리가 대한민국에서 등록되는 경우
- ② 제1항에 따른 국제재판관할이 적용되는 소에는 제41조를 적용하지 아니한다.

지식재산권의 양도, 담보권 설정, 사용허락 등의 계약에 관한 소는 i) 지식재산권이 대한민국에서 보호되거나 사용 또는 행사되는 경우, ii) 지식재산권에 관한 권리가 대한민국에서 등록되는 경우에 대한민국 법원에 국제재판관할이 있다(개정법 제38조).

그런데, 개정법에는 계약에 관한 소의 특별관할 규정(제41조)도 두고 있으므로, 지식재산권에 관한 계약사건도 통상의 계약사건에 대한 재판관할규칙이 적용될 여지가 있게 된다. 그러한 이유로 중복문제를 해결하기 위하여 개정법 제38조 제2항에는 지식재산권 계약에 관한 소에는 계약에 관한 소의 특별관할 규정인 제41조가 배제된다는 점을 명시하였다. 이는 지식재산권이 보호, 사용 또는 행사되거나, 지식재산권에 관한 권리가 등록된 곳이 특징적 의무이행지라고 보면서 그곳에 관할을 인정하려는 의도로 도입된 것으로 이해되고 있다.⁴⁾ 여기에서 ‘보호’란 단순히 보호가 주장되는 것이 아니라 실제로 보호가 부여되는 것을 의미하고, ‘담보권설정’계약은 채권계약을 의미한다.⁵⁾

3) 국제사법 전부개정법률안 공청회 자료집, 41면.

4) 석광현, 위 논문 제51면, 각주 24.

5) 석광현, 위 논문 제51면.

(2) 지식재산권 침해에 관한 특별관할(개정법 제39조)

제39조(지식재산권 침해에 관한 소의 특별관할) ① 지식재산권 침해에 관한 소는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 법원에 제기할 수 있다. 다만, 이 경우 대한민국에서 발생한 결과에 한정한다.

1. 침해행위를 대한민국에서 한 경우
 2. 침해의 결과가 대한민국에서 발생한 경우
 3. 침해행위를 대한민국을 향하여 한 경우
- ② 제1항에 따라 소를 제기하는 경우 제6조제1항을 적용하지 아니한다.
- ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 지식재산권에 대한 주된 침해행위가 대한민국에서 일어난 경우에는 외국에서 발생하는 결과를 포함하여 침해행위로 인한 모든 결과에 관한 소를 법원에 제기할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 소를 제기하는 경우 제44조를 적용하지 아니한다.

지식재산권 침해에 관한 소는 i) 침해행위가 대한민국에서 발생한 경우, ii) 침해의 결과가 대한민국에서 발생한 경우, iii) 침해행위를 대한민국을 향하여 한 경우에 대한민국 법원에 소를 제기할 수 있다. 다만 이 경우 대한민국에서 발생한 결과에 한정한다(개정법 제39조).

지식재산권 침해의 유형으로 대한민국이 행위지인 경우, 결과발생지인 경우, 침해 목적지인 경우에 대한 모두 대한민국의 재판관할을 인정하고 있다. 그런데 위와 같은 유형에 모두 재판관할을 인정하게 되면 재판관할이 지나치게 확정될 것을 우려하여 대한민국에 발생하는 결과에 관하여만 소를 제기할 수 있다는 단서를 두었다. 이러한 재판관할의 양적 제한규정은 밀접한 관련이 있는 여러 개 청구의 병합을 인정하는 관련 사건의 관할 규정(제6조 제1항)과 모순된다. 그러한 이유로 지식재산권 침해에 관한 소의 특별관할에는 관련 사건 관할 규정을 배제하고 있다(개정법 제39조 제2항).

위와 같은 관할의 양적 제한 또는 청구 병합 적용 배제에도 불구하고, 지식재산권에 대한 주된 침해행위가 대한민국에서 일어난 경우에는 외국에서 발생하는 결과를 포함하여 침해행위로 인한 모든 결과에 관한 소를 대한민국 법원에 제기할 수 있다(개정법 제39조 제3항). 즉, 주된 침해행위지가 대한민국인 경우 그것이 편재적 침해인지에 관계없이 관할에 대한 양적 제한을 하지 않고 침해행위로 인한 모든 결과에 대한 관할을 인정하는 것이다.

지식재산권 침해에 관한 소의 특별관할이 인정되는 경우, 불법행위에 관한 소의 특별관할 규정(제44조)은 적용이 배제된다. 따라서 불법행위 특별관할 규정과 달리 침해행위의 결과가 대한민국에서 발생할 것을 예견할 수 없었던 경우에도 지식재산권 침해에 대한 특별관할이 인정된다.

4. 향후 효과 및 전망

외국적 요소가 있는 지식재산권에 관한 분쟁이 발생한 경우 한국 법원에 제소할 수 있는지는 당사자 또는 분쟁과 대한민국의 실질적 관련성이 있는지에 달려 있었다. 그런데 그러한 실질적 관련성을 판단하는 기준으로 제시된 국제사법 조항에는 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙이라는 추상적 기준뿐이어서 실제 법원의 판단을 받아 보기 전에는 실질적 관련성 여부를 예단할 수 없었다. 나아가 그러한 국제재판관할 여부를 판단한 법원의 판례가 많이 집적되어 있는 것도 아니고, 그나마 대법원이 제시한 기준도 당사자 간의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 꾀한다는 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙이어서 여전히 추상적인 기준에 머물러 있었다.

그런데 2012년 이후 법무부 주도로 추진한 개정작업을 통해 학계, 법원 등과 함께 심도 깊은 논의를 거쳐 개정법이 마련되었고, 그 결과 지식재산권 분야의 분쟁의 특별관할 및 전속관할 규정도 도입된 것이다. 지식재산권 계약에 관한 소의 특별관할(제38조), 지식재산권 침해에 관한 소의 특별관할(제39조) 및 등록 지식재산권의 성립, 유효성 및 소멸에 관한 소(제10조) 등으로 지식재산권 관련 분쟁의 국제재판관할 판단기준이 구체화되어 외국적 요소가 있는 지식재산권 분쟁의 국제재판관할 여부에 관한 예측 가능성이 한층 커졌다고 볼 수 있다. 다만 해당 조항들을 실제 적용하는 과정에서 법원의 판례가 집적되어야 해당 조항의 의미가 더 확실히 드러나게 될 것이다.