

특허권의 전용실시권설정계약서에서 실시허여범위 제한 조항의 위반을 이유로 라이선스

계약 해지통지 - 계약위반 여부 판단: 특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결



특허권자 원고 vs 실시회사 피고 사이 2건의 특허권에 대한 전용실시권 설정계약 체결

계약조항 요지 - 원고 특허권자 의약품 분야 실시 vs 피고 라이선스 화장품 분야 실시

1. 실시권 허여 : 원고는 피고에게 라이선스 특허와 노하우 하에 화장품 분야에 사용하기 위한 상품을 개발, 제조 및 상업화할 수 있는 전용실시권을 허여한다. 이에 따라 본 계약의 조항 및 조건들에 의해, 피고는 본 계약에 의해 허여 받은 피고의 전용실시권 범위 내에서 독자적으로 제3자에게 재실시권을 부여할 수 있다.
2. 권리의 제한 : 피고는 위 전용실시권이 화장품 분야에 한정된다는 점 및 원고가 화장

품 분야 이외의 분야에 있어서의 라이선스 노하우와 라이선스 특허에 대한 모든 권리와 이익을 갖고 있음을 인정하고 이에 동의한다. 피고는 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡아야 하며, 피고의 재실시권자 및 피고를 대리하는 자들이 반드시 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡도록 하여야 한다.

8. "재실시권자"란 피고가 화장품 분야에서 어떠한 상품을 제조 및 판매하는 권리를 허여한 제3자를 의미한다. 계약 제조업자, 도매업자, 소매업자 및 유통업자는 재실시권자에 포함되지 않는다.

<지식재산 ; 개량을 위한 실시권>

3. 피고는 제품 개발 및 상업화를 위한 개량기술에 대한 피고의 권리와 관련하여, 원고에게 전 세계에서 오로지 의약품 분야에 사용하기 위한 독점적인 실시권을 허여하기로 한다.

4. "개량"이란 본 계약의 효력 발생일 이후 5년간 당사자가 소유하거나 지배하는 마이크

로-어레이 시스템 또는 그와 관련하여 어떠한 활성 성분을 운반하는 기능, 효능, 안전성 또는 내구성 등에 대한 모든 개량, 증진 또는 수정을 의미한다.

## 실시분야 한정조항 위반을 이유로 하는 계약분쟁 발생

### 라이선서 특허권자의 라이선스 계약의 해지 통지

다. 이 사건 계약의 해지 통보

1) 그 후 원고는 2015. 7. 2. 법무법인 양현을 통해 피고에게, 「피고가 의약품 분야에서 라이선스 기술을 실시할 수 없음에도 불구하고, 탈모 관련 의약품 개발에 원고의 허락 없이 또는 허락의 범위를 넘어서 라이선스 기술을 실시하였고, 개량기술을 개발하는 경우, 원고에게 이를 공개함은 물론, 의약품과 관련하여 개량기술에 대한 전용 실시권을 허여해야 한다는 조항을 위반함에 따라, 이 사건 계약은 발신일부터 30일이 경과한 시점에 해지된다.」는 취지의 내용증명 우편을 발송하였고(갑9호증), 그 무렵 피고에게 위 내용증명 우편이 송달되었다.

**쟁점** - 실시권자 라이선스의 논문 발표, 사업계획서 제출 행위가 특허권 실시행위에 해당하는지 여부 + 의약품 관련된 경우 라이선서 특허권자의 동의나 허락을 받지 않고 한 경우 계약위반에 해당하는지 여부

**특허법원 판결요지** - 당사자 간 기술 발표에 대한 논의가 있었다면 피고는 원고의 동의 내지 허락을 받고 의약품 분야에 적용하기 위한 연구를 진행하거나 사업계획서를 제출한 것에 불과하고 특허권자의 허락 없이 전용실시권자가 특허를 실시하거나 공개하였다고 볼 수 없고, 원 특허를 바탕으로 한 전용실시권자의 개량기술이 완성되지 못하였다면 이에 대하여 특허권자에게 전용실시권을 허여하여 줄 수 없었으므로 전용실시권자의 계약 위반이 없었다.

### **특허법원 판결이유**

‘약물 송달 및 다른 용도를 위한 신속 용해형 마이크로-퍼포터레이터’와 ‘약물 입자 및/또는 약물 흡착된 입자를 함유하는 고용체 퍼포터레이터’의 특허권자(원고)가 피고에게 화장품 분야에 한정된 전용실시권을 허여하고 그 계약에서 피고는 피고의 개량기술에 대하여 의약품 분야에 한정된 전용실시권을 원고에게 허여하기로 약정하였다.

원고는 피고가 원고의 허락 없이 의약품 분야에서도 특허를 실시하여 계약을 위반하였다고 주장하나 당사자 간의 정황에 미루어 오히려 묵시적인 동의나 허락이 있었다고 판단된다.

또 라이선스 피고는 위 특허를 바탕으로 의약품 분야의 개량기술을 개발하기 위한 노력을 하였으나 아직 완성하지 못한 단계에서 원고에게 전용실시권을 허여하는 것은 불가능하므로 이 또한 계약 위반에 해당하지 아니한다.

계약서 상 피고가 전용실시권이 아닌 독점적 사용권을 허여하기로 하였다는 원고의 주장은 계약서에 "exclusive license"라고 되어 있으므로 받아들일 수 없다.

피고가 제3자에 설정한 통상실시권도 화장품 제조회사에 대한 것으로 이는 피부 트러블 케어 상품의 개발에 사용되어, 계약상 피고에게 허여된 화장품 분야의 재실시권의 범위에 속한다고 보아야 한다

첨부: 특허법원 2017. 4. 7. 선고 2016나1721 판결

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)