

[특허기술이전] 특허권양도, 협력의무, 경업금지의무 포함 기술이전계약 체결 후 경쟁사의 특허무효심판 제기, 특허무효 확정 BUT 양수인의 기술료 지급의무 인정: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결



사안의 개요

- (1) 원고 발명자와 피고 회사법인 사이 특허권지분을 피고 회사에 이전하고 피고 회사는 발명자에게 소정의 기술료를 지급한다는 내용을 포함한 합의 계약 체결함
- (2) 그런데 경쟁회사에서 대상 특허권에 대한 무효심판 제기하여 특허발명의 진보성 흠결 이유로 해당 특허의 무효 확정
- (3) 양수인 피고회사의 기술료 지급 거절, 원고 양도인이 미지급 기술료의 청구소송 제기, 양수인은 대상 특허무효로 기 지급한 기술료 반환청구 반소 제기함

기술이전 계약서 중 쟁점 조항의 요지

- (1) 원고 발명자 특허권자는 특허권을 피고 회사법인에 이전하고, 피고 회사는 기술료를 원고 특허권자에게 지급한다.
- (2) 원고 발명자는 피고 회사의 사업에 최선의 협력을 다해야 하고, 피고 회사의 이익에 반하여 행동하거나 피고 회사의 동의 없이 타사에 협력하는 경우 본 계약서에 포함된 모든 권리는 회수된다.
- (3) 본 계약이 이행되고 있는 한, 원고 양도인은 이 사건 특허발명을 활용하여 동종업종의 사업을 해서는 안된다.
- (4) 원고 양도인은 본 계약이 이행되고 있는 한 자신 또는 타인을 특허권자로 하여 특허제품, 특허기술과 경합하는 제품 및 기술에 관하여 새로운 특허를 출원하지 못하고, 특허를 출원하는 경우에는 피고 양수인 회사를 특허권자로 하여 출원해야 한다.

쟁점 - 특허무효 상황에서 양수인 피고회사는 계약의 이행불능 주장 + 기술료 지급거절

통지, 계약쟁점조항의 해석이 쟁점

판결요지 - 계약상 특허권 이전의무, 사업협력의무, 경업금지의무 등 존재, 기술료는 특

허권 이전 뿐만 아니라 사업협력, 경업금지 등에 대한 대가, 특허무효만으로 계약상 채무

이행불능으로 인정하지 않음, 양수인의 기술료 지급의무 인정

판결이유

나) 그러나 다른 한편, 앞서 제1항에서 본 기초사실 및 거시 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 추론할 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하여 볼 때, 이 사건 합의계약의 기술료가 오로지 이 사건 특허발명에 대한 원고 특허권 지분의 양도 대가에 국한된다기보다는, 피고 C에 대하여 이 사건 특허발명에 기초한 복합 프리즘 시트 사업(이하 '이 사건 사업'이라 한다)에 협력할 의무를 이행함에 따른 대가로서의 성격도 가지고 있다고 판단된다.

(1) 이 사건 합의계약 제7항, 제8항은 원고에게 이 사건 사업에 최선의 협력을 다할 의무(사업협력의무)를 필두로, 피고 C의 이익에 반하는 행동을 하거나 피고 C의 동의 없이 타사에 협력하지 않을 의무(이해상충금지의무), 이 사건 특허발명을 활용하여 동종 업종의 사업을 하지 않을 의무(경업금지의무) 및 복합 프리즘 시트와 관련되거나 그와 경합하는 제품 또는 기술에 관한 발명을 피고 C을 권리자로 하지 않는 이상 출원하지 아니할 의무(경쟁발명출원금지의무) 등을 규정하고 있다. 그리고 이처럼 나열한 의무들은 모두 '피고 C에 대한 사업협력의무'가 상황에 따라 구체화된 것으로 평가할 수 있다.

나. 이 사건 무효심결의 확정에 따른 기술료 지급 의무의 효력

1) 쌍무계약에 있어 당사자 일방이 부담하는 채무의 일부만이 이행할 수 없게 된 때에는, 그 이행이 불가능한 부분을 제외한 나머지 부분만의 이행으로는 계약의 목적을 달성할 수 없다면 채무의 이행은 전부가 불능이라고 보아야 한다(대법원 1995. 7. 25. 선고 95다5929 판결 등 참조).

그러나 원고의 피고 C에 대한 사업협력의무는 위 지분양도의무와는 달리 이 사건 무효심결이 확정되었다고 하더라도 곧바로 이행불능에 빠지지 않는다고 보아야 한다. 왜냐하면 이 사건 특허발명 자체에 대한 배타적 지배를 목적으로 하는 지분 이전의무와 달리 원고의 사업협력의무는 피고 C의 이 사건 사업의 원활한 추진을 목적으로 하는 것이어서, 이 사건 제1, 2특허발명의 등록이 무효가 되더라도 그로 인해 곧바로 피고 C이 영업활동을 할 수 없게 되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 위 목적의 달성이 당연히 불가능하게 된다고 볼 수 없기 때문이다.

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 6. 선고 2017가합556226 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com