

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018다287362 손해배상(지)  
원고, 피상고인 주식회사 피아이피  
소송대리인 변호사 김준효  
원고승계참가인, 피상고인  
주식회사 덕수메탈  
피고, 상고인 주식회사 태흥앤피아이피  
소송대리인 변호사 최승재  
원 심 판 결 서울고등법원 2018. 10. 11. 선고 2015나2047271 판결  
판 결 선 고 2019. 4. 25.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서 등은 이를 보충

하는 범위에서)를 판단한다.

1. 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

2. 원심은 다음 사실을 인정하고 있다. 원고와 피고는 2011년 6월경 구두로 "원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다."는 이 사건 약정을 하였다. 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 원고는 2014. 5. 21. 이 사건 약정을 해지하였다.

원심은 이러한 사실관계를 기초로, 그 이후에 이 사건 발명이 무효로 확정되었다는 사정만으로는 이 사건 약정이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없어 원고와 원고 승계참가인의 미지급 실시료 청구가 권리남용에 해당하지 않고, 피고는 2014. 3. 1.부터 계약이 해지된 2014. 5. 21.까지 미지급 실시료 17,403,225원을 지급할 의무가 있다고 판단하였다. 그 밖에 이 사건 약정 자체에 별도의 무효사유가 있었다고 볼 만한 사정도 없다.

원심의 판단은 위에서 본 법리에 비추어 정당하고, 상고이유 주장과 같이 특허권 남용에 관한 법리를 오해하거나 전부명령의 효력을 잘못 판단하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 피고의 상고는 이유 없으므로 이를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	이동원
	대법관	조희대
주 심	대법관	김재형
	대법관	민유숙