

[특허분쟁] 특허발명 전용실시권 설정계약, 개량발명 관련 계약조항 해석 분쟁: 서울중앙

지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결



사안의 개요

발명자, 특허권자 A, B (피고) vs 회사법인 (원고) 실시자, 전용실시권자

특허발명에 대한 실시계약 체결, 전용실시권 설정

원고 발명자들이 개량발명 후 개량발명에 대한 후속 특허출원 및 등록

실시 대상 기술 - 개량발명

원고 실시회사에서 개량발명 특허에 대한 전용실시권 설정등록청구

분쟁 대상 계약조항

제9조 [상호 협력]

1. 피고 A, B과 원고는 제3자가 특허권이나 전용실시권을 침해하거나 또는 침해할 우려가 있을 경우 이를 지체 없이 상대방에게 통보하고 협력하여 그 배제에 노력하지 않으면 안 된다.
2. 본 계약 기간 동안 본 계약의 기술과 관련한 개량 기술에 대하여 새로운 특허를 출원하는 경우에는 원고들과 피고는 미리 협의한다. 다만, 특별한 계약이 없는 한 개량 기술에 대한 실시는 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 간주한다.

쟁점: 공동발명자, 특허권자인 피고들에게 개량발명 특허까지 원고 실시회사에 대해 전용

실시권 설정의무가 있는지 여부 - 계약서 제9조 제2항 해석 문제

법원의 판단 - 원고 청구 기각

나. 판단

인정 사실에 따르면, 이 사건 계약은 피고 A, B이 발명한 D 기술에 관하여 원고에게 전용실시권을 부여하고 기술이전을 해주는 대신, 피고 A, B이 그 대가를 지급받기로 하는 내용의 계약이다. 그리고 피고들이 공유로 등록한 이 사건 특허권의 기술 내용이 이 사건 계약에서 피고들이 원고에게 이전해 주기로 한 기술에 대한 개량 기술이라는 점은 당사자 사이에 다툼이 없다.

한편, 이 사건 계약 제9조 제2항 단서에서 '특별한 계약이 없는 한 개량 기술에 대한 실시는 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 간주한다'고 기재되어 있으므로, 만일 원고가 이 사건 특허권의 기술을 실시하게 된다면 이 사건 계약에 따라 독점적으로 기술을 실시하는 것으로 볼 수 있다.

그러나 이 사건 계약 제9조 제2항 단서의 의미를 원고의 주장대로 '피고 A, B이 본문에서 규정한 사전 협의 의무를 이행하지 않았다면, 바로 원고에게 전용실시권을 설정해 줄 의무가 발생한다'는 뜻으로 해석할 수 있는지 살펴볼 필요가 있다.

이 사건 계약의 문언을 면밀히 살펴보면, 앞서 본 바와 같이 이 사건 계약 제9조의 제목 자체가 '상호협력'이고, 같은 조 제3항에서도 '본 계약서의 제 항목은 경제사정, 그 밖에 현저한 변동 사유가 있는 경우에 피고 A, B과 원고의 상호 합의에 의해 변경할 수 있다'고 규정하고 있어 제9조의 내용은 전반적으로 계약 당사자 사이의 '협의'나 '협력'을 전제로 하고 있음을 알 수 있다. 그리고 이 사건 계약 제9조 제2항은

'본 계약 기간 동안 본 계약의 기술과 관련한 개량 기술에 대하여 새로운 특허를 출원하는 경우에는 원고들과 피고는 미리 협의한다. 다만, 특별한 계약이 없는 한 개량 기술에 대한 실시는 본 계약에 의하여 실시되는 것으로 간주한다'고 규정하고 있을 뿐, 그 문언 자체만으로 특허 출원에 대한 협의가 미리 이루어지지 않았다고 해서 원고에게 곧바로 전용실시권이 부여된 것으로 볼 수는 없다.

이 사건 계약 제9조 제2항 단서의 의미는, 개량 기술에 대한 특허 출원에 관한 최종 협의가 이루어지기 전에 만일 원고가 피고 A, B이 새로 발명한 개량 기술을 실시하게 될 경우라면 일단 이 사건 계약에 따라 원고가 개량 기술을 우선 실시하되 그에 따른 기술료 등에 관한 협의는 그 후에 하고, 사전 또는 사후에 기술료 등 실시 조건에 관한 협의가 이루어지지 않아 피고 측에서 그 개량 기술에 대하여 원고에게 전용실시권을 부여하지 않기로 결정하였다면 원고는 그 때부터 개량 기술을 더 이상 실시할 수 없게 되는 것이라고 해석함이 이 사건 계약의 문언 자체나 당사자들의 상황에 부합하는 것으로 보인다. 다만 피고 A, B이 불합리한 조건을 내세우며 부당하게 전용실시권 부여를 방해하였다면 이는 이 사건 계약 위반이 될 것이나, 원고가 제출한 증거만으로는 이와 같은 사정이 존재했다고 볼 수 없다.

비록 피고 A, B이 이 사건 특허권을 출원, 등록하기 이전에 원고와 이 사건 계약 제9조 제2항 본문에 따른 사전 협의를 하지 않았지만, 이 사건 특허권은 BF부터 BG 사이에 그 출원이 이루어진 것이고, 한편 피고 A, B과 원고 사이에 이 사건 계약에 따른 기술료 미지급 문제가 발생하여 결국 피고 A, B이 원고를 상대로 기술료 미지급금을 지급하라는 내용의 소를 제기한 시점이 2016. 2. 5.이었으며, 그 소송이 2017. 6. 28. 종료되었던 사실은 앞서 본 바와 같다. 이처럼 기술료 지급과 관련해 계약 당사자

사이에 분쟁이 존재하던 상황에 피고 A, B이 원고와 사이에 이 사건 특허권 출원 문제를 미리 협의하지 않았다고 해서 피고 A, B에게 일방적인 잘못이 있었다고 보기는 어렵다. 무엇보다 피고 A, B이 기술료 지급을 구하는 소송에서 그 주장이 대부분 받아들여져 사실상 거의 승소한 상태로 소송이 종결하였다는 점은 앞에서 본 바와 같다.

그리고 피고 A, B이 배임행위를 했다고 볼 증거가 없는 이상, 피고 C 역시 배임행위를 했거나 그에 가담했다고 볼 수 없고, 이를 인정할 증거 역시 없다.

결국 원고는 피고 A, B에 대해 이 사건 계약에 따른 전용실시권 설정등록 청구권을 행사할 지위에 있지 않고, 대위 청구의 전제가 되는 피보전채권을 가지지 못한 이상 피고 A, B의 피고 C에 대한 특허권이전등록청구권을 행사할 지위에 있지도 않다. 다만 원고는 피고 A, B을 대위해서 피고 C에 대해 특허권이전등록청구권을 행사하는 것으로 주장하면서도, 청구취지에서는 피고 C에 대하여도 직접 전용실시권 설정등록청구를 하고 있으므로, 결국 피고 C에 대한 청구는 대위 청구가 아닌 직접 청구로 볼 수 밖에 없고, 따라서 피고 C에 대하여 채권자 대위권의 피보전채권 흠결을 이유로 하는 소 각하가 아닌, 전용실시권 설정등록청구 자체를 받아들일 수 없음을 이유로 하여 피고 C에 대한 청구를 기각한다.

첨부: 서울중앙지방법원 2018. 4. 20. 선고 2017가합584368 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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