

[특허분쟁] 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 종결한 후 licensee의 라이선스 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있는지 여부: 특허침해소송 가능 - 미국법원 판결



모든 라이선스 케이스에 적용된다고 단정할 수 없지만, 흥미로운 사례에 관한 미국 판결을 참고자료로 소개합니다. 라이선스 계약체결로 특허침해분쟁을 종결하였으나 약 6년 후 특허권자가 라이선시의 계약위반을 이유로 특허침해소송을 다시 제기하자, 라이선시는 계약위반을 다룰 수 있지만 특허침해소송은 다시 제기할 수 없다고 주장한 사례입니다.

라이선스 계약에 현재 특허분쟁을 타결하고 장래 어떤 특허침해주장도 하지 않는다는 다음과 같은 계약 조항을 포함하고 있습니다. "Licensors and Licensee acknowledge that this Agreement is also a settlement of the Litigation and that when the Litigation is

dismissed, **the sole and exclusive further remedy between Licensors and Licensee shall be a remedy for breach of this License Agreement.**"

그럼에도 불구하고 미국 IOWA주 연방지방법원은 라이선스 계약위반을 원인으로 라이선스 계약이 종료되었음에도 여전히 특허권자가 특허침해소송을 제기할 수 없다고 해석한다는 것은 불합리하다고 판결하였습니다.

즉, 라이선시의 계약위반에도 불구하고 계약에서 정한 the "sole and exclusive" remedy 조항이 모든 분쟁에 적용되어야 하고, 따라서 계약에서 정한 권리구제만이 가능하다고 해석하는 것은 인정될 수 없다고 판시하였습니다.

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

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