

[특허라이선스] 특허권 전용실시권자의 license 계약위반 행위와 특허권 침해여부는 독립적으로

판단: 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011 도 4645 판결



앞서 특허침해분쟁을 라이선스 계약체결로 화해 종결하였더라도 그 후 licensee 의 계약위반이 있다면 특허권 실시계약 license 의 종료를 이유로 licensee 대상으로 특허침해소송을 다시 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개하였습니다. 이와 유사한 사안은 아니지만 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약위반행위와 특허침해여부를 별개라고 판단한 우리 대법원 판결을 참고로 소개합니다.

1. 특허전용실시계약 체결 및 계약위반

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 대해 “귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지

않겠다”는 약속조항을 넣었습니다. 그 후 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항은 등록하지 않았습니다.

이 후 실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허침해에 해당한다고 주장한 것입니다.

2. 대법원 판결 요지

대법원은 전용실시권 설정계약상의 제한사항을 등록하지 않은 경우, 그 제한을 위반하여 특허발명을 실시한 전용실시권자에게 특허법 위반죄가 성립하지 않는다고 판결하였습니다.

특허법 제 101 조에서 “전용실시권의 '설정, 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다), 변경, 소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한'은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 규정하고 있는 바, “**설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는** 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을

실시하더라도, 특허권자에 대하여 **채무불이행 책임**을 지게 됨은 별론으로 하고 **특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.**"고 판시하였습니다.

대법원은 실시권자의 전용실시권 설정계약을 위반한 계약상 민사책임은 인정될 수 있지만, 등록되지 않는 특약사항으로 전용실시권자의 실시권한을 제한할 수 없다는 입장에서 전용실시권자의 특허실시행위는 특허권 침해에 해당하지 않는다고 명확하게 판결하였습니다.

3. 등록주의 여부에 따른 구별

대법원 판결은 전용실시권이 그 설정등록으로 발생, 소멸, 변경된다는 등록주의에 따른 것입니다. 그 기초인 전용실시권 설정계약 위반을 이유로 그 계약이 해지되었는지 여부와는 명확하게 구별하였습니다.

그런데, 미국특허법과 우리나라 특허법은 전용실시권의 발생 및 소멸에 대해 다른 입장을 취하고 있습니다. 따라서, 실시권자 라이선시의 실시권 설정 계약위반 사안에 대해 특허침해 책임여부에 관해서도 서로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 예를 들어, 미국사안과 같이 전용실시권자의 라이선스 계약위반행위가 있더라도 유효한 전용실시권 등록이 존속하고 있는 한 licensee 의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도

특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다는 취지입니다.

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

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