

특 허 법 원

제 2 4 부

판 결

사 건 2016나1721 계약부존재확인 등
원고, 항소인 테라젝트, 인코포레이티드(THERAJECT, INC)

피고, 피항소인 주식회사 비투와이

제 1 심 판 결 대전지방법원 천안지원 2016. 4. 15. 선고 2015가합102180 판결

변 론 종 결 2017. 3. 8.

판 결 선 고 2017. 4. 7.

주 문

1. 원고의 항소와 원고가 당심에서 선택적으로 추가한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송총비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심 판결을 취소한다. 원고와 피고 사이에 체결한 2011. 9. 5.자 특허전용실시권 설정계약은 존재하지 아니함을 확인한다. 피고는 원고에게 별지 목록 제1 기재 특허권에

관하여 특허청 2012. 11. 28. 접수 제2012-0573033호로, 별지 목록 제2 기재 특허권에 관하여 특허청 2013. 8. 7. 접수 제2013-0417831호로 마친 각 전용실시권 설정등록의 말소등록절차를 각 이행하라.

(원고는 당초 위 계약의 부존재 확인을 원고의 2015. 7. 2.자 통보에 의하여 위 계약이 2015. 8. 2. 해지되었음을 이유로 청구하였다가, 당심에서 원고의 2017. 2. 28.자 해지 통보에 의하여 위 계약이 해지되었음을 이유로 한 청구를 선택적으로 추가하였다.)

이 유

1. 기초 사실

가. 당사자들의 지위

1) 원고는 별지 목록 제1 기재의 "약물 송달 및 다른 용도를 위한 신속 용해형 마이크로-퍼포레이터"라는 명칭의 등록번호 제993477호 특허(이하 '제1 특허')와 별지 목록 제2 기재의 "약물 입자 및/또는 약물 흡착된 입자를 함유하는 고용체 퍼포레이터"라는 명칭의 등록번호 제1264334호 특허(이하 '제2 특허')의 각 특허권자이다(갑5, 6 호증의 각 1, 2).

2) 한편, 피고¹⁾는 원고로부터 2012. 11. 28. 제1 특허에 관하여 그 기간을 2012. 6.1.부터 존속기간만료일인 2023. 6. 19.까지, 2013. 8. 7. 제2 특허에 관하여 그 기간을 2013. 6. 1.부터 존속기간만료일인 2026. 9. 5.까지로 하고, 각 지역을 대한민국으로 하 되, 기타 사항을 "1. 본 실시는 화장품 분야에 한함. 2. 본 계약서는 2011. 9. 5.자로 체

1) 피고는 원래 그 상호가 "주식회사 지에치디코리아"이었다가 2011. 10. 17. 현재의 상호로 변경되었다. 이하 편의상 위 상호 변경 전후를 따로 구분하지 않고 모두 '피고'라고만 한다.

결된 별도의 계약에 종속됨."으로 한 각 전용실시권 설정등록을 마쳤다(갑2호증, 갑6호증의 1, 2).

나. 이 사건 계약의 체결 경위 및 주요 내용

1) 원고는 2009. 11. 3. 피고 및 테라젝트 코리아 인코퍼레이티드(THERAJECT K OREA, INC, 이하 '테라젝트 코리아')와 사이에, 원고 및 테라젝트 코리아가 피고에게 화장품 분야에 사용하기 위한 마이크로 니들(Micro Needle, 극미세 바늘) 관련 상품을 개발, 제조 및 상업화할 수 있는 전용실시권을 허여하고, 피고는 그 대가로 원고에게 7억 5천만 원과 수익의 4%를 지급하기로 하는 내용의 약정을 하였다(을9, 18호증).

2) 그 후 원고는 2011. 9. 5. 피고와 사이에 제1, 2 특허에 관한 전용실시권 설정 계약(이하 '이 사건 계약')을 체결하였는데, 그 주요 내용은 아래와 같다(갑4호증의 1, 2, 을18호증).

<합 의>

1. 실시권 허여 : 원고는 피고에게 라이선스 특허와 노하우 하에 화장품 분야에 사용하기 위한 상품을 개발, 제조 및 상업화할 수 있는 전용실시권을 허여한다. 이에 따라 본 계약의 조항 및 조건들에 의해, 피고는 본 계약에 의해 허여 받은 피고의 전용실시권 범위 내에서 독자적으로 제3자에게 재실시권을 부여할 수 있다.
2. 권리의 제한 : 피고는 위 전용실시권이 화장품 분야에 한정된다는 점 및 원고가 화장품 분야 이외의 분야에 있어서의 라이선스 노하우와 라이선스 특허에 대한 모든 권리와 이익을 갖고 있음을 인정하고 이에 동의한다. 피고는 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사

용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡아야 하며, 피고의 재실시권자 및 피고를 대리하는 자들이 반드시 (i) 화장품 분야에 국한하여 상품을 사용하고 판매하여야 하고, (ii) 만약 어떠한 권한 없는 사용 또는 부당한 이용 사실을 알게 되었을 때에는 이를 즉시 중지하고 그러한 상품의 사용 또는 기타 부당한 이용을 바로잡도록 하여야 한다.

3. "화장품 분야"란 세정, 미용 또는 신체의 매력을 증진시키거나 외모에 변화를 주기 위한 제품을 제조, 사용 또는 판매하는 것을 의미한다. 화장품 분야는 의약품 분야를 제외한다.
4. "의약품 분야"란 질병의 진단, 치료, 완화, 치유 또는 질병의 예방을 위하여 신체의 구조나 기능에 영향을 끼치기 위한 제품의 제조, 사용 또는 판매를 의미한다.
8. "재실시권자"란 피고가 화장품 분야에서 어떠한 상품을 제조 및 판매하는 권리를 허여한 제3자를 의미한다. 계약 제조업자, 도매업자, 소매업자 및 유통업자는 재실시권자에 포함되지 않는다.

<지식재산 ; 개량을 위한 실시권>

3. 피고는 제품 개발 및 상업화를 위한 개량기술에 대한 피고의 권리와 관련하여, 원고에게 전 세계에서 오로지 의약품 분야에 사용하기 위한 독점적인 실시권을 허여하기로 한다.
4. "개량"이란 본 계약의 효력 발생일 이후 5년간 당사자가 소유하거나 지배하는 마이크로-어레이 시스템 또는 그와 관련하여 어떠한 활성 성분을 운반하는 기능, 효능, 안전성 또는 내구성 등에 대한 모든 개량, 증진 또는 수정을 의미한다. (이하 생략)
5. 계약 기간은 일방 당사자가 상대방에 대한 서면 통지를 함으로써 언제든지 종료

될 수 있다.

6. 재실시권자가 어떠한 개량을 한 경우, 피고는 원고에게 이를 보고해야 한다. 그러한 재실시권자는 피고를 통해 제품 개발 및 상업화에 필요한 개량기술에 대한 피고의 권리와 관련하여, 원고에게 전 세계에서 의약품 분야에 사용하기 위한 독점적인 실시권을 허여하기로 한다.

<계약 종료 조항>

2. 일방 당사자는 상대방이 본 계약을 실질적으로 위반하고, 그 위반에 대한 서면 통보가 있는 후 30일 이내에 위반행위에 대한 치유가 이루어지지 않은 경우, 위 서면 통보로 본 계약을 해지할 수 있다.

3) 피고는 이 사건 계약에 따라 제1 특허에 관하여는 특허청 2012. 11. 28. 접수 제2012-0573033호로, 제2 특허에 관하여는 특허청 2013. 8. 7. 접수 제2013-0417831호로 각각 전용실시권 설정등록(이하 '이 사건 설정등록')을 마쳤다(갑6호증의 1, 2).

다. 이 사건 계약의 해지 통보

1) 그 후 원고는 2015. 7. 2. 법무법인 양현을 통해 피고에게, 「피고가 의약품 분야에서 라이선스 기술을 실시할 수 없음에도 불구하고, 탈모 관련 의약품 개발에 원고의 허락 없이 또는 허락의 범위를 넘어서 라이선스 기술을 실시하였고, 개량기술을 개발하는 경우, 원고에게 이를 공개함은 물론, 의약품과 관련하여 개량기술에 대한 전용 실시권을 허여해야 한다는 조항을 위반함에 따라, 이 사건 계약은 발신일부터 30일이 경과한 시점에 해지된다.」는 취지의 내용증명 우편을 발송하였고(갑9호증), 그 무렵 피고에게 위 내용증명 우편이 송달되었다.

2) 한편, 원고는 당심에서 2017. 2. 28. 「피고가 주식회사 더마썸(이하 '더마썸')과의 통상실시권계약의 체결 사실과 내용 등을 묵비, 은닉한 행위가 이 사건 전용실시권 설정계약의 <계약 종료 조항> 제2조에서 정한 이 사건 계약에 대한 실질적 위반에 해당하므로, 이 준비서면의 송달로써 이 사건 계약을 해지한다.»는 내용의 준비서면을 제출하였고, 위 준비서면은 2017. 3. 3. 피고에게 송달되었다.

2. 당사자의 주장 요지와 쟁점의 정리

가. 원 고

원고는, 피고가 다음과 같이 이 사건 계약을 위반함에 따라 2015. 7. 2.과 2017. 2. 28.에 각각 서면 통보에 의하여 이 사건 계약을 해지하였고, 그 결과 30일이 경과한 시점에 이 사건 계약이 종료되어 더 이상 존재하지 않게 되었고, 이 사건 계약의 해지에 따른 원상회복의무의 이행으로서 피고는 원고에게 제1, 2 특허에 대한 이 사건 설정등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있다.²⁾

1) 원고가 피고에게 허여한 제1, 2 특허에 대한 각 전용실시권은 화장품 분야에 한정되는 것인데도, 피고가 원고의 허락 없이 또는 허락의 범위를 넘어서서 탈모 관련 제품 등 의약품 개발에 제1, 2 특허를 실시했다.

2) 피고는 제1, 2 특허와 관련하여 제품의 대량 생산에 필수적인 '원심분리기를 이용하지 않는 마이크로 니들 제품의 제조 방법'에 관한 개량기술을 개발하고서도, 이 사건 계약에 따라 원고에게 그 개량기술을 공개하지 않고, 독점적인 사용권도 부여해

2) 제1심에서 원고는, 피고가 제1, 2 특허의 출원 및 유지비용을 원고에게 지급하지 아니함으로써 이 사건 계약을 위반하였다는 취지의 주장도 하였으나, 2017. 3. 8. 당심 제5차 변론기일에 위 주장을 철회하였다.

주지 않았다.

3) 피고는 재실시권자에 해당하는 더마썸에게 제1, 2 특허에 대한 통상실시권을 부여하고서도 이를 의도적으로 숨긴 채 원고에게 알리지 아니함으로써, 이 사건 계약을 실질적으로 위반하였다.

나. 피 고

다음과 같은 이유로 피고가 이 사건 계약을 위반하였다고 볼 수 없는 이상, 원고의 해지 통보에 의하여 이 사건 계약이 종료된다고 할 수 없으므로, 원고에게 이 사건 계약에 대한 해지권이 있음을 전제로 한 원고의 이 사건 계약 부존재 확인 및 이 사건 설정등록의 말소등록절차 이행 청구는 모두 이유가 없는 것이다.

1) 피고는 의약품을 제조, 사용 또는 판매한 사실이 없고, 논문 발표나 사업계획서 제출은 제1, 2 특허를 의약품 분야에 실시한 것이라고 볼 수 없는데다가, 그 과정에 원고의 동의나 허락을 받기도 하였다.

2) 피고는 이 사건 계약에 의하여 의약품 분야에서 개량기술을 개발하였을 때 원고에게 전용실시권을 설정해 줄 의무를 부담할 뿐인데, 실제 개량기술을 개발하거나 개량기술에 대한 특허권을 취득한 바도 없으므로, 원고에게 전용실시권을 설정해 줄 수 없다.

3) 피고는 이 사건 계약에 따라 화장품 분야에서 독자적으로 제3자에게 통상실시권을 허여해 줄 수 있는 것이고, 이 사건 계약에 의하더라도 원고에게 위와 같은 통상 실시권 설정 사실을 알릴 의무도 없다.

다. 이 사건의 쟁점

결국 이 사건의 쟁점은, ① 피고가 원고의 허락 없이 의약품 분야에서 제1, 2 특허를 실시함으로써 이 사건 계약을 위반하였는지 여부, ② 피고가 원고에게 제1, 2 특허 관련 개량기술을 공개하지 않고, 그 독점적 실시권을 부여하지 아니함으로써 이 사건 계약을 위반하였는지 여부, ③ 피고가 더마젠에게 제1, 2 특허에 관한 통상실시권을 부여하고서도 이를 묵비함으로써 이 사건 계약을 실질적으로 위반하였다고 볼 수 있는지 여부가 된다.

3. 피고의 이 사건 계약 위반 여부

가. 제1, 2 특허의 의약품 분야 무단 실시에 의한 계약 위반 여부

1) 구체적인 검토

이 사건 기록에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실들, 즉 피고의 제1, 2 특허 관련 논문 발표 및 사업계획서 제출의 경위, 원고와 피고 측 관계자들 사이의 이메일 등 의견 교환 내용, 원고가 피고의 위 논문 발표와 사업계획서 제출 사실을 알고도 별다른 조치 없이 장기간 방치해 왔고, 오히려 그 과정에 일부 개입 내지 협조해 온 것으로 보이는 점 등에 비추어 볼 때, 피고는 원고의 동의 내지 허락을 받고 제1, 2 특허를 의약품 분야에 적용하기 위한 연구를 진행하거나 사업계획서를 제출한 것에 불과하여, 이를 두고 피고가 이 사건 계약을 위반하였다고 할 수는 없다.

가) 피고는 2011. 1. 1. 경원대학교 산학협력단과 사이에, 피고가 '발모를 위한 용융 마이크로 니들(Micro Needle)의 연구'를 위 산학협력단에 의뢰하고, 위 산학협력단은 일련의 연구개발 절차를 수행하기로 하는 내용의 연구계약을 체결하였는데(갑14호증), 이와 관련하여 원고의 대표자이자 당시 최고기술경영자(CTO)이던 A은 2011. 1. 2. 9. 피고 회사의 실장급 직원 B 등에게 '경원대의 대머리 치료실험 등에 대하여 현재

진행상황을 알려 달라.'는 내용의 이메일을 보낸 바 있다(을1호증),

나) 또한 A은 2011. 9. 22. B으로부터 화장품 아이패치의 원형 샘플을 받아본 뒤, B에게 '원형 패치는 패치를 뗄 때 마이크로 니들 부분(microneedle part)이 분리되는 문제가 보이니 생각한 대로 개선해 보라.'는 내용의 이메일을 보냈다(을14호증 4면). 이에 B은 2011. 9. 28. A에게 '실리콘 몰드에 충전한 다음 1회용 주사기로 기포를 뽑아내고 있다. 원심분리기보다 훨씬 빠르게 샘플링 할 수 있다. 길이가 1,500 μ m인 니들(needle)을 처음 제조해 보았는데, 내용물인 슬러리(slurry)가 니들에 전부 채워지고 난 후에도 건조를 거치면 니들 베이스(base) 부분에 홀(hole)이 약간씩 생긴다. 니들 길이가 1,200 μ m까지는 이와 같은 현상이 없었는데, 1,500 μ m는 액량 혹은 슬러리의 농도를 높여도 같은 현상이 생기고 있어 보완해 보려고 한다.'는 내용의 이메일을 보냈고(을14호증), 같은 날 A으로부터 '니들 베이스 부분에 홀이 생기는 문제는 젤(gel)을 좀 더 보충하면 나아지는 것 같다.'는 답변을 받았다(을14호증 2, 3면).

다) 그 후 B은 2011. 9. 29. A에게 '길이가 1,000 μ m 이상의 니들은 기존에 우리가 사용하고 있는 방법으로는 양산이 힘들 듯 하다. 주사기를 사용해서 니들에 액을 충전하는 것은 공여지책으로 실험실에서 해드리는 것이고 양산은 다른 방향으로 가야 한다. 다른 방법은 진공을 이용하는 것이고, 진공을 이용하는 방법으로 첫 번째는 진공 챔버(chamber) 안에서 액을 충전하는 것인데 피고에게 진공 챔버가 없어 당장 테스트는 힘들고, 두 번째는 국소 진공상태에서 충전하는 것인데 구상만 있는 단계이고 실제 가능할지 여부는 업체를 선정해서 만나봐야 답이 나오겠다.'는 내용의 이메일을 보냈다(을14호증 1면).

라) 한편, A은 2012. 1. 27. 피고 회사의 이사 C에게 중소기업청 지원과제 공모에 참여해보자고 권유하면서 '편두통에 관하여 원고의 마이크로 니들 관련 기술을 피고에게 이전하는 것으로 제안서를 제출해 보자. 피고가 약물 분야 진출에 부담을 가지면, 명문하고 할 수 있도록 하면 된다.'는 내용의 이메일을 보냈고(을2호증), 같은 날 위 C으로부터 '말씀하신 중소기업청 지원과제는 자신이 진행하는 과제와 중복되니 미루어 달라. 자신은 백신, 인슐린 및 화장품 등 융복합 바이오 부분에 마이크로 니들을 사용하는 사업을 제한해 놓은 상태이다.'라는 내용의 이메일 답장을 받은 바 있다(갑10호증의 1).

마) 그 후 피고는 2012. 4. 27.경 재단법인 충청광역경제권선도사업지원단이 추진하던 『충청권 광역경제권 선도산업 R&D 사업』에 참여하기로 하여, "차세대 경피흡수 약물전달체인 용해 마이크로니들을 이용한 백신패치 상용화 개발 및 피부미용 패치의 상업화" 과제를 피고가 주관하고 가천대학교(산학협력단)³⁾이 참여하여 수행하겠다는 내용의 사업계획서를 제출하였는데, 위 사업계획서에는 '피고가 기술제휴사인 원고로부터 2011년 전 세계 특허 전용실시권을 이전받았다.'는 내용이 포함되어 있었다(갑8호증 6면). 이에 A은 2012. 5. 4. C 등에게 '위 사업계획서에 원고가 2011년에 모든 권리를 이전했다는 문구는 원고의 이익을 심히 훼손할 수 있고, 피고의 법적 침해로 해석될 수 있다.'는 취지로 위 사업계획서의 문제점을 지적하는 이메일을 보냈고(갑10호증의 3), 이어서 2012. 5. 5.에는 '제 의견으로는 백신 R&D 계획서가 상당히 부족해 보인다. 기술적인 검토에서 낮게 평가될 것 같으니, 자신의 연구 경험을 내용에 넣었으면

3) "가천대학교"는 2012년 위 경원대학교와 가천의과대학교이 통합하여 출범한 학교이다.

좋겠다.'거나, 2012. 5. 11.에는 '가천대학교 발표 초안과 충청광역경제권선도사업지원단 과제 관련 약정서를 보내 달라.'는 내용의 이메일들을 보내기도 하였다(을5, 12호증).

바) 또한 피고 회사와 중앙대학교 융합의약학 및 가천대학교 바이오토폴로지학과 소속 연구원들은 2013. 1. 2. 한국고분자학회에 '미녹시딜이 함유된 길이 250, 750 μ m의 마이크로 니들이 상대적으로 더 발모에 긍정적인 영향을 나타낸다'는 취지의 「미녹시딜을 내포한 용융형 고분자 마이크로 니들의 길이에 따른 특성 및 발모 효능 관찰」이라는 제목의 논문을 제출하여, 위 논문이 2013. 1. 20. 채택되어 그 무렵 위 학회에서 발간하는 "폴리머[Polymer(Korea)]"라는 잡지의 제37권 제3호로 발표되었다. 그런데 위 논문의 말미에는 '피고에게 기술적 조언을 해 준 A에게 감사를 드린다.'는 내용의 문구까지 기재되어 있었으나(갑7호증의 1), 이에 대하여 A은 2015. 4. 22. C 등에게 '원고 기술을 원고의 언급 없이 수행, 발표되어 혼란스럽고 신뢰에 반하는 일로 보인다.'는 취지의 항의성 이메일을 보낸 바 있다(을4호증).

2) 원고의 주장에 대한 판단

이 부분에 대하여 원고는, 피고가 제1, 2 특허 관련 논문 발표를 위한 연구를 진행하고 사업계획서를 제출할 당시 원고와 피고 사이에는 의약품 분야에 대해서도 전용실시권을 허여하기로 하는 협상이 진행 중이었던 까닭에, 원고는 그 협상의 타결을 전제로 피고의 논문 발표와 사업계획서 제출에 협조하거나, 의약품 분야에서의 전용실시권 계약 체결을 위하여 상당 기간 이의를 제기하지 않았던 것뿐이므로, 원고와 피고 사이에 의약품 분야에 대한 전용실시권 허여 협상이 결렬된 이상, 피고의 계약 위반을 이유로 한 원고의 이 사건 계약에 대한 해지는 적법하다는 취지로 주장한다.

그러나 갑15호증의 기재만으로는 원고가 피고의 제1, 2 특허 관련 논문 발표와 사업계획서 제출에 대하여 동의 내지 허락한 것이 원고와 피고 사이의 제1, 2 특허에 대한 의약품 분야에서의 전용실시권 협상이 타결될 것을 전제로 한 것이라는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 뚜렷한 증거도 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나. 피고의 개량기술에 관한 계약 위반 여부

1) 구체적인 검토

그러나 다음과 같은 이유로 피고가 개량기술을 개발하고도 원고에게 이를 알리지 않고 전용실시권을 설정해주지 아니함으로써 이 사건 계약을 위반하였다고 볼 수 없다.

가) 먼저 앞서 본 이 사건 계약의 <지식재산 ; 개량을 위한 실시권> 부분 제3조에 의하면, 피고는 의약품 분야에서 원고의 제1, 2 특허 관련 제품 개발 및 상업화를 위한 개량기술이 있을 경우, 원고에게 이에 대한 독점적 실시권, 증 전용실시권을 설정해 줄 의무가 있다고 보아야 한다.

나) 또한 앞서 든 증거와 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 피고는 2011년경 원심분리기를 이용하지 않고 계면활성제를 이용하여 250 μ m 마이크로 니들에 복합성분이 충전되었다는 것을 알게 되었고, 원고에게 그와 같은 사실을 알려 주었으며, 그 후 실제 실험실에서 원심분리기를 이용하지 않고 수작업으로 길이 1,200 μ m 마이크로 니들에 약물 등 내용물을 충전하는 데 성공하였던 사실은 인정된다.

다) 그러나 위와 같은 사실만으로는 피고가 의약품 분야에서 원고의 제1, 2 특허

허를 사용하여 제품을 개발 및 상업화하기 위한 시험단계에 있었던 것으로는 볼 수 있을지언정, 개량기술을 완성한 단계에까지 이르렀다고 보기는 어렵다. 또한 피고는 원고가 주장하는 위 개량기술에 대한 특허등록을 마친 바도 없어, 현실적으로 원고에게 위 개량기술에 대한 전용실시권을 설정해 주는 것도 불가능하다.

2) 원고의 주장에 대한 판단

가) 이 부분에 대하여 원고는, 이 사건 계약의 해당 조항은 특허 전용실시권 설정 외에, 쌍방 기술공유 약정으로서의 성격을 가지고 있으며, 이 사건 계약의 <지식재산 ; 개량을 위한 실시권> 부분 제3조의 "exclusive license"는 등록된 특허발명에 전용 실시권이 아닌 독점적 사용권으로 해석되어야 하므로, 피고는 특허등록 여부와 관계없이 제1, 2 특허에 대한 개량, 향상 또는 변경에 해당하는 개량기술 전부에 대하여 원고에게 독점적 사용권을 허여해야 하고 이를 위해 그 상세한 내용이나 노하우 등을 알려줄 의무가 있는데도, 이를 이행하지 아니함으로써 이 사건 계약을 위반한 것이라는 취지로 다투고 있다.

나) 그러나 특허 관련 계약서에서 "exclusive license"라는 문구가 사용되는 경우 통상 '전용실시권'으로 해석되고 있으며, 이 사건 계약서에는 아래 밑줄 친 부분과 같이 "exclusive license"라는 용어가 총 4군데 사용되고 있는데, 이들은 특별한 사정이 없는 한 모두 같은 의미로 해석되어야 하고, 그 경우 <합의> 부분 제1조와 <지식재산 ; 개량을 위한 실시권> 부분 제2조에서의 "exclusive licence"는 '전용실시권'으로 해석되고, 이에 관하여는 당사자 사이에도 다툼이 없는 이상, <지식재산 ; 개량을 위한 실시권> 제3조에서의 "exclusive license" 역시 '전용실시권'을 의미하는 것으로 해석하는

것이 옳다.

<Agreement>

1. License Grant. TJI hereby grants GHD an exclusive license under the Licensed Patents and Licensed Know-How to develop, manufacture and commercialize Products in the Territory for use in the Cosmetic Field.

<Intellectual Property; License to Improvements>

2. TJI will grant to GHD an exclusive license under TJI's rights in and to Improvements to develop and commercialize Products in the Territory solely for use in the Cosmetic Field.

3. GHD will grant to TJI an exclusive license under GHD's rights in and to Improvements to develop and commercialize Products in the Territory solely for use in the Drug Field.

6. In the event a Sublicensee makes any Improvements, GHD must report to TJI. Such Sublicensee via GHD will grant TJI an exclusive license under GHD's rights in and to Improvements to develop and commercialize Products in the Territory for use in the Drug Field.

따라서 피고가 개량기술의 완성 정도나 특허등록 가능성 등과 무관하게 제 1, 2 특허와 관계된 의약품 분야의 모든 기술에 대하여 원고에게 관련 기술사항 일체 나 노하우 등을 공개할 의무가 있다고 보기는 어려우므로, 원고의 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

다. 통상실시권 설정사실 묵비로 인한 계약 위반 여부

그러나 다음과 같은 이유로 피고는 더마텍에 화장품 분야에서 제1, 2 특허에 대한 각 통상실시권을 설정한 것이고, 이를 원고에게 알리지 않았다고 해서 이 사건 계약을 실질적으로 위반하였다고 볼 수도 없다.

1) 먼저 이 사건 계약의 <합의> 부분 제1조에 의하면, 피고는 이 사건 계약에 의

하여 허여 받은 피고의 전용실시권 범위 내, 즉 화장품 분야에서는 독자적으로 제3자에게 재실시권을 부여할 수 있도록 되어 있고, 달리 위 재실시권 설정사실을 원고에게 통보하여야 한다는 계약 내용은 존재하지 않는다. 다만, 이 사건 계약의 <지식재산 ; 개량을 위한 실시권> 부분 제6조에 따르면, 피고는 재실시권자가 제1, 2 특허와 관련하여 의약품 분야에서 어떠한 개량을 한 경우 원고에게 이를 보고해야 하고, 재실시권자는 피고를 통해 원고에게 그에 관한 독점적인 실시권을 허여하기로 한다고 규정되어 있을 뿐이다.

2) 그런데 이 사건에서 피고는 2015. 6. 24. 더마젝과 사이에, 이 사건 계약에 근거하여 더마젝에 제1, 2 특허에 대한 화장품 분야의 각 특허권 사용계약(통상실시권)을 체결하였고(을30호증), 이후 더마젝은 화장품 제조업 및 판매업 등록을 마치고 제1, 2 특허의 통상실시권자로서 이들을 이용한 "아르페 퍼스트두 마이크로 피라미드 스팟 패치"라는 피부 트러블 케어용 마이크로니들 패치 상품(이하 '퍼스트두 제품')을 제조·판매해 왔다(을20, 21, 23호증). 한편, 식품의약품안전처장은 약사법 제2조 제7호에 따라 '사람이나 동물의 질병을 치료·경감·처치 또는 예방할 목적으로 사용되는 섬유·고무제품 또는 이와 유사한 것' 등을 "의약외품"으로 지정하는데, '여드름 패치', '피부 고민 부위의 진정 및 완화' 효능 및 효과를 내세우며 판매되어 온 퍼스트두 제품은 위와 같은 의약외품에도 해당하지 않는 것이다(식품의약품안전처장의 사실조회 회신).

3) 더마젝에 대한 2015. 12. 8.자 이투데이 기사에는 "더마젝, 용융성 마이크로니들로 제약·화장품 시장 공략에 박차"라고 보도되었고(갑17호증), 더마젝의 홈페이지(<http://www.dermaject.com>)에도 그 사업영역으로 "마이크로니들 화장품" 분야 외에, "마

이크로니들 플랫폼 기술 제휴 : 마이크로니들 플랫폼을 이용한 약물 전달을 필요로 하는 제휴사와 공동 연구 개발" 분야를 소개하고 있으며, 「CEO 인사말」 부분에도 '마이크로니들 플랫폼 기술을 기반으로 바이오 시장에서 새로운 기회를 창출한다.'는 내용이 명시되어 있다(갑18, 19호증). 그러나 위와 같은 사정만으로는 피고가 더마젝과 사이에 '의약품 분야'에서 제1, 2 특허에 관한 통상실시권 설정계약을 체결하고도 원고에게 그 사실을 알리지 않았다고 보기도 어렵고, 더마젝이 의약품 분야에서 제1, 2 특허와 관련된 어떠한 개량기술을 개발하였다고 단정할 수도 없으며, 달리 이를 인정할 만한 아무런 증거도 없다.

4. 결 론

그렇다면 이상에서 살핀 바와 같이 원고가 주장하는 피고의 계약 위반 사실이 모두 인정되지 않는 이상, 원고의 피고에 대한 이 사건 계약의 해지 통보는 모두 그 효력이 없어 그에 따라 이 사건 계약이 종료되었다고 볼 수 없으므로, 당심에서 선택적으로 추가된 이 사건 계약의 부존재 확인 청구를 포함하여 이 사건 계약의 해지를 전제로 한 원고의 청구들은 모두 이유 없으므로, 원고의 항소와 원고가 당심에서 선택적으로 추가한 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이정석

 판사 김부한

판사 이진희

목 록

1.

등록번호 : 제993477호

발명의 명칭 : 약물 송달 및 다른 용도를 위한 신속 용해형 마이크로-퍼포레이터

출원일/ 등록일 : 2004. 12. 24./ 2010. 11. 4.

존속기간만료일 : 2023. 6. 19.

2.

등록번호 : 제1264334호

발명의 명칭 : 약물 입자 및/또는 약물 흡착된 입자를 함유하는 고용체 퍼포레이터

출원일/ 등록일 : 2008. 3. 12./ 2013. 5. 8.

존속기간만료일 : 2026. 9. 5.

끝.