

[특허분쟁] 특허권 통상실시권 설정계약에서 라이선스의 특허발명 불실시 및 로열티 지

급의무 또는 손해배상 책임여부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결



1. 사안의 개요 및 통상실시권 설정 계약서의 주요 조항

특허권자 원고와 피고 한국도로공사는 2010. 3.경 원고의 프리스트레스트 합성트러스 보 및 그의 제조방법에 대한 신기술 사용 협약을 체결하였다. 이후 피고 도로공사는 원도급 공사에 관한 도급계약을 체결하였다. 또한 원고는 2013. 1.경 피고 신창이엔씨와 이 사건 공사와 관련하여 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 통상실시권 설정계약을 체결하였다.

제1조 (목적)

이 계약은 원고가 출원하여 등록한 이 사건 특허권에 대한 길안천교 통상실시권을 피고 신창에게 부여함에 있어 필요한 제반사항을 정함을 목적으로 한다.

제4조 (통상실시권의 설정기간)

피고 신창은 통상실시권 계약일로부터 길안천교의 시공 기간 동안 본 특허권에 대한 통상실시권을 갖는다.

제5조 (특허권 사용료 및 기술료)

① 피고 신창은 이 계약 체결 이후 길안천교 공사 시공권을 담보로 특허권 사용료 및 기술료를 공사 기성률에 준해 원고에게 지급한다.

② 제1항의 특허권 사용료 및 기술료는 피고 신창이 기성금을 지급받은 날로부터 7일 이내에 지급하여야 한다.

이후 피고 신창은 원도급사 중 주관사와 하도급계약을 체결하였다. 한편 2015. 7. 1. 피고 신창은 피고 보조참가인과 하도급계약을 합의 해지하였고, 이후 그 약정에 따라 손실보상금을 지급받았다. 또한 피고 신창은 2015. 8. 13. 공사의 공법을 변경하기로 하는 원도급사의 결정에 따라 하도급계약이 해지되었음을 원고에게 통보하였고, 2015. 12. 7. 공사의 공법을 이 사건 특허와 관련된 'PCT 공법'에서 'V형 Steel Box 거더(Girder) 공법'으로 변경하는 설계변경을 승인하였다.

2. 피고 라이선시의 주장요지

나. 피고 신창 주장의 요지

1) 이 사건 실시계약은, 그 제5조 제2항에 의하면 피고 신창이 이 사건 특허를 이 사건 공사에 실제로 실시하여 이 사건 하도급 공사를 진행하고 원도급사로부터 그에 대한 기성금을 지급받는 것을 조건으로 특허권 사용료를 산정하여 원고에게 지급하기로 한 정지조건부 법률행위에 해당한다. 따라서 피고 신창은 이 사건 특허가 실제로 사용되지 않은 나머지 공사에 대한 실시료 지급의무를 부담하지 않는다.

2) 이 사건 원도급공사의 주관사인 동아건설의 자금사정 악화 등에 따른 공동수급사의 지분변경, 동아건설과 하수급사들 간의 각종 분쟁 등으로 인하여 원도급공사의 진척이 늦어졌고, 이로 인하여 원도급공사와 밀접하게 관련되어 있는 이 사건 공사를 제대로 진행하지 못하게 되었다. 이에 이 사건 특허를 실시하는 당초의 설계공법으로는 예정된 공사기한을 상당기간 초과하여 적기에 고속국도를 개통하는 것이 어렵게 되자 부득이하게 공사기한을 맞출 수 있는 다른 공법으로 설계를 변경하게 되었고, 이 사건 하도급계약은 위와 같은 중대한 사정 변경에 따라 더 이상 그 목적 달성이 불가능해진 것이다. 이 사건 실시계약은 그때부터 실효되었으므로 피고 신창에게 이 사건 실시계약에 따른 실시료 지급의무가 없다.

3. 특허법원 판결요지

이 사건 실시계약의 문언만으로는 이 사건 공사금액의 일정 비율을 특허권 사용료와 기술료로 정액지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다. 또한 폐지된 구 건설기술관리법 시행령 제42조 제1항에 따르면 기술사용료의 청구는 원칙적으로 신기술을 사용한 것을 전

제로 하고 있는 것으로 보인다. 그런데 실시계약의 체결 시점은 2013. 1.경으로서 그 당시 이 사건 하도급계약이 체결되지 않아 실시료의 산정 기준이 되는 공사금액이 특정되지도 않은 시점으로 보이고, 피고 신청은 특허를 공사에 사용하여 그 공사대금 중 일정 금액을 특허권 사용료와 기술료로 지급하려고 했던 것으로 보이며 특허를 이용하여 공사를 수행할 것이 아니라면 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 따라서 원고의 주장과 달리 실제 실시 여부와 무관하게 피고 신청이 원고에게 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다고 볼 수 없다.

또한 피고 신청은 공법을 원고의 특허 공법이 아닌 다른 공법으로 변경하려는 사정과 이 경우 원고와의 실시계약이 이행될 수 없을 것이라는 사정을 잘 알면서도 피고 보조참가인으로부터 기성금과 손실 보상 명목으로 공사금액의 약 18%에 해당하는 합계 34억 8,300만 원(부가가치세 별도)을 지급받고 하도급계약의 합의 해지로 인해 원고로부터 실시계약의 채무불이행에 따른 손해배상 청구를 받는 경우 피고 보조참가인이 그 비용과 책임으로 이를 해결한다는 약속을 받은 후 하도급계약을 합의 해지한 사실이 인정된다. 따라서 피고 신청은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다.

피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결

변리사 23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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