

특허권 전용실시권 허여계약에 특허발명실시 전 특허권자의 승낙 요건 특약 존재 - 전용

실시권 등록 후 실시권자의 특약위반 시 계약위반책임과 별개로 특허권침해책임 불인정

- 독립적 판단: 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결



특허침해분쟁을 화해 종결하면서 라이선스 계약을 체결하였지만, licensee의 계약 위반을 이유로 특허실시 license 계약을 종료하고, 다시 licensee 상대로 하는 특허침해소송을 제기할 수 있다는 미국법원 판결을 소개한 적이 있습니다.

우리나라의 유사한 사례로는 특허권자와 전용실시권 계약을 체결한 후 실시권자의 계약 위반행위를 이유로 특허침해책임을 인정할 수 있는지 여부가 문제된 사안을 살펴봅니다.

1. 특허권에 대한 전용실시계약 체결, 특약사항 및 등록 상황

특허권자 회사로부터 “공기정화제” 특허발명의 등록 특허권에 대하여 전용실시권을 설정

받으면서 특허권자 회사에 대해 "귀사의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다"는 사전승낙 조건을 추가하였습니다. 그 후 라이선스는 특허등록원부에 전용실시권 등록을 마쳤지만, 위 계약상 제한사항을 특허등록원부에 등록하지 않았습니다.

2. 실시권자 라이선스의 계약상 특약조항 위반

실시권자는 특허권자의 승낙 없이 임의대로 특허권을 실시하였고, 특허권자는 전용실시권 설정 계약위반, 전용실시권 설정계약범위 외의 실시행위로 특허권침해에 해당한다고 주장하면서 실시권자 라이선스를 형사고소하였습니다.

3. 특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다. ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제101조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한

2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·

변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

4. 법원판단 - 특허침해 불성립

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

5. 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 "다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다."고 하면서, 제2호에 "전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한"

을 규정하고 있다.

따라서 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 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

6. 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, 미국 특허법과 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 licensee의 계약위반에 따른 책임은 별론으로 하더라도 적어도 특허침해는 성립하지 않습니다. 반면, 미국법원은 계약위반책임과 별개로 특허침해도 가능하다

는 취지입니다.

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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