

[특허분쟁] 라이선스 대상특허의 무효와 로열티 지급의무의 소멸시점: 대법원 2014. 11.

13. 선고 2012다42666 판결



대법원 판결의 요지는 (i) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부(원칙적 소극), (ii) 특허발명 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부(원칙적 소극)에 대하여 다음과 같습니다.

“특허발명 실시계약이 체결된 이후에 그 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다.

그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면,

특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 **특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고** 보아야 한다.

따라서 **특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정**되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.

특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 할 것이다.”

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

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)