

기술이전, 라이선스 계약 분쟁 - 대상 특허권의 무효 확정 시 장래 로열티 지급의무 부정 BUT 특허무효 확정 전 이미 지급한 로열티의 반환의무 부정 + 무효확정 전 미지급 로열티에 대한 청구권 인정: 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결



1. 사안의 개요

(1) 특허권자 Licensor 원고 vs licensee 피고 사이 2011년 6월경 구두로 "원고는 피고에게 이 사건 발명에 관한 통상실시권을 허락하고, 피고는 원고에게 실시료로 월 650만 원을 지급한다."는 이 사건 약정 체결

(2) 라이선시 피고가 2014. 3. 1.부터 실시료 지급을 지체하여 특허권자 원고는 2014. 5.

21. 이 사건 약정을 해지

(3) 그런데, 대상 특허권이 무효로 확정된 상황 - 해당 실시료의 지급의무 분쟁 발생

2. 쟁점 및 판결요지

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없으므로

(1) 특허권자는 특허무효 확정 전 이미 지급받은 특허실시료를 특허무효 확정 후 반환할 의무가 없다(대법원 2012다42666, 42673 판결), 또한

(2) 특허권자는 특허무효 확정 이전 지급해야 할 특허실시료 중 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있다(대법원 2018다287362 판결).

3. 대법원 판결이유

특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다.

특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권

침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조).

따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

국제계약, 영문계약, 계약분쟁, 손해배상, 민형사소송, Claim, License, R&D 제휴계약

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