

특허실시허여, 기술이전, 라이선스 계약체결 후 대상특허의 무효 확정 시 실시료 로열티 지급의무 소멸 및 그 시점 - 무효확정 전 미지급 실시료 지급의무 인정: 대법원 2019. 4.

25. 선고 2018다287362 판결



1. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약에 미치는 효력에 관한 기본법리

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.

2. 특허무효 확정된 경우 특허발명 실시계약 상 특허무효 확정 전 기간에 지급해야 할 실시료를 구할 수 있는지 여부

대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 요지 - 판결문 첨부

특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상이 된 특허가 진보성이 없다는 이유로 무효로 확정된 사안에서, 위 실시계약이 원시적 불능이라고 할 수 없어 특허권자가 이미 지급받은 특허실시료를 반환할 의무가 없다고 한 대법원 2012다42666, 42673 판결에 이어, 특허권자는 특허무효 확정 이전에 미지급된 특허실시료의 지급을 구할 수 있는 것이 원칙이다.

3. 대법원 2012다42666 판결 사안 - 특허무효 소급효 제한 적용 - 라이선스 계약 취소

불인정 + 기 지급한 로열티 반환청구 불인정 + 장래 로열티 지급의무 소멸

- (1) 특허실시계약의 체결 이후 대상특허가 무효로 확정된 경우 특허권자가 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료를 부당이득으로 반환할 의무가 있는지 여부 - 부정
- (2) 실시계약의 체결 이후 계약의 대상이 된 특허가 무효로 확정된 경우 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 있는지 여부 - 부정

“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 확정되었더라도 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.

4. 실시권자 Licensee의 특허권자 Licensor 상대로 대상특허에 대한 무효심판청구 가능

- 특허무효의 경우 계약상 실시료 Royalty 지급의무 범위 소멸: 대법원 2019. 2. 21. 선

고 2017후2819 전원합의체 판결

“특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다.

이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선

특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추

후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지

않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.”

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

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