

[특허기술이전] 특허기술 라이선스 계약체결 후 특허기술 적용제품의 성능 및 경쟁력 부족 이유로 실시자 licensee의 계약해제 및 기술료 미지급 주장 - 불인정: 대전지방법원  
2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 판결



## 사안의 개요

- (1) 원고 특허권자 vs 피고 실시자 회사 사이 "특허실시계약" 체결, 전용실시권 설정 및 기술료 지급 조건
- (2) 특허실시계약 체결 후 외부 전문가 참여 하에 성능시험, 공공연구기관의 시험성적서 발급
- (3) 그런데, 피고 Licensee 회사에서 1차년도 기술료 미지급, 특허권자 회사에서 기술료 지급요구 내용증명 발송, 실시회사에서 특허기술 제품으로 수익 창출 어렵기 때문에 기술료 지급 의무 없음 주장 및 계약해제 통지

(4) 원고 특허권자 회사에서 피고 실시회사를 상대로 위약금 등 기술료 청구소송 제기

계약상 위약금 조항 - 위반자는 차년도 기술료의 2배에 상당하는 위약금을 배상하기로

약정, 본 사안에서는 2차년도 기술료 1억원의 2배인 2억원 위약금

피고 실시자 (Licensee) 회사의 주장요지 - 특허기술 성능 및 경쟁력 부족

법원의 판단 - 특허권자 책임 아닌 실시자의 착오, Licensee의 위약금 의무 인정

3) 착오를 이유로 한 취소 주장에 대한 판단

가) 피고는, "이 사건 특허기술에 따른 시제품인 송풍기가 기존 제품과 비교하여 풍량, 정압, 소음은 차이가 없거나 유사한 반면, 소비전력이 과다하게 소모되어 제품경쟁력이 없었다는 점, 피고가 기술실시를 전혀 하지 않았음에도 불구하고 총 8억 원에 달하는 기술료를 원고에게 지급하여야 하는 경제적인 불이익을 입게 된다는 점 등에 비추어 이 사건 계약 내용의 중요부분에 착오가 존재한다. 송풍기의 성능을 크게 향상시켰다는 것은 이 사건 계약의 중요 부분에 해당하며, 피고가 위 내용이 사실이 아님을 알았다면 당연히 이 사건 계약을 체결하지 아니하였을 것이므로 이 사건 계약의 중요부분에 대한 착오를 이유로 하여 이 사건 계약을 취소한다. 또한 피고의 착오가 동기의 착오에 해당한다고 하더라도 이 사건 계약은 이 사건 특허기술 내지 완성된 제품에

대한 원고의 잘못된 정보 제공에 기인하여 체결된 것이었고, 원고의 동기의 제공이 없었더라면 피고가 이 사건 계약을 체결하지 않았을 것이므로 이 사건 계약을 취소한다."고 주장한다.

나) 살피건대, 우선 이 사건 기술을 실시하여 제작한 시제품이 기존 제품과 비교하여 풍량, 정압, 소음은 차이가 없거나 유사한 반면, 소비전력이 과다하게 소모되어 제품 경쟁력이 없다는 점에 관하여 을 제2호증의 기재와 증인 A의 일부 증언만으로는 이를 인정하기 어렵다. 또한 앞서 인정한 사실들에 비추어 원고와 피고는 2016. 3.부터 충분한 상호협의, 시제품 성능실험 등의 절차를 거쳐 이 사건 계약에 이른 것으로서, 그 과정에서 기술의 가치에 관하여도 상호간에 충분한 검토가 있었다고 봄이 상당하므로, 피고에게 이 사건 계약 내용의 중요부분에 착오가 존재하였다고 보기 어렵다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

그리고 설령 피고의 착오가 동기의 착오에 해당한다고 하더라도 이 사건 특허기술 내지 완성된 제품에 대한 원고의 잘못된 정보 제공에 기인하여 이 사건 계약이 체결되었다는 점에 관하여 을 제4호증의 1, 2의 각 기재만으로 이를 인정하기 부족하고 달리 인정할 증거도 없으므로 피고의 이 부분 주장도 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

첨부: 대전지방법원 2018. 7. 5. 선고 2017가단212856 판결

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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