

[특허분쟁] Licensee 실시권자가 Licensor 특허권자를 상대로 License 대상 특허권에 대한

무효심판청구 가능: 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결



가. 사건의 쟁점

- 구 특허법 제133조 제1항은 이해관계인 또는 심사관은 특허의 무효심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있음
- 특허권자로부터 특허권을 실시할 수 있는 권리를 허락받은 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부가 핵심 쟁점임
- 실시권자가 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지 여부에 관하여 종래 우리 대법원 판례는 실시권을 허락받았다는 것만으로는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다는 판례¹⁾들과, 실시권을 허락받은 자는 그 기간 내에는 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 이해관계인에 해당하지 않는다는 판례²⁾들로 나뉘어 있었음

나. 관여 법관 전원의 일치 의견

- 구 특허법 제133조 제1항에서 말하는 이해관계인이란 특허발명의 권리 존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함됨
- 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 **특허권의 실시권자는 비록 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다고 하더라도 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있다고 보아야 함**

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

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