

특허분쟁 중 소송상 화해 성립 및 특허침해소송 종결 - 합의서 적용범위에 미국특허 포

함여부 쟁점: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결



1. 소송 중 합의서 작성

합의서

피고와 원고 회사는 각 사의 장기적 성장 및 발전을 위하여 2011년 이후 계속된 ceramic coating 분리막에 관한 등록 D 특허(이하 '대상특허2')와 관련된 모든 소송 및 분쟁을 종결하기로 하고 아래와 같이 합의한다.

4. 피고와 원고 회사는 대상특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열회사를 통하여 국내/국외에서 상호간에 특허침해금지나 손해배상의 청구 또는 특허무효를 주장하는 소송을 하지 않기로 한다.

2. 국내 특허소송 종결 BUT 특허권자가 미국 대응특허 침해소송 제기함

3. 쟁점: 합의서상 부제소합의 조항 관련 미국특허까지 적용되는지 여부

4. 합의당사자 중 실시자의 주장 - 국내특허 및 미국특허 모두 포함한 전체 분쟁 종결의

사로 합의한 것임

이 사건 합의서 전문에, "등록 D 특허(이하 '대상특허')"와 같이, 이 사건 합의의 대상이 된 특허가 이 사건 특허인 것처럼 기재되어 있는 부분이 있기는 하지만, 이 사건 합의서 전문에는 '이 사건 특허와 관련 모든 소송 및 분쟁'이 합의의 대상이라는 취지로도 기재되어 있어, 이 사건 합의가 반드시 이 사건 특허만을 대상으로 하였다고 볼 수는 없다. 특히 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서는, '대상 특허와 관련하여 향후 직접 또는 계열회사를 통하여 국내/국외에서 상호간 소송을 하지 않기로 한다'고 기재되어 있다. 특허권은 속지주의의 원칙에 따르기 때문에, 이 사건 특허와 같은 국내 특허로 인하여 원고 회사와 피고가 국외에서 분쟁이 생길 수는 없다. 이 사건 합의서 4항의 문구에 '국외에서'가 포함된 것은, 합의의 대상에 이 사건 특허와 관련하여 해외에서 출원된 특허까지 포함되는 것을 의미한다.

따라서 피고는 이 사건 특허뿐만 아니라 그에 대응하는 미국 특허와 후속 특허인 이 사건 미국 특허에 대하여도 이 사건 합의에 따라 부제소 의무를 부담한다.

그럼에도 불구하고 피고는 별지1 기재와 같이 원고 회사와 원고 자회사를 상대로, 이 사건 특허에 대응하는 미국 특허(I) 및 그 후속 특허(J, K) 침해를 이유로 이 사건 제소행위를 함으로써, 이 사건 합의서 4항의 부제소 의무를 위반하였다.

5. 서울중앙지방법원 판결 요지 - 합의서 문언 중시, 미국특허 적용 불허

또 당사자의 부제소 의무를 규정한 이 사건 합의서 4항에서도 "대상특허와 관련하여"라고 규정하고 있으므로 이 사건 합의에 따라 원고 회사와 피고가 부제소 의무를 부담하는 범위는 대상 특허, 즉 이 사건 특허로 한정하여 보는 것이 문맥상 자연스럽다. 원고들의 주장과 같이 이 사건 합의서 4항 중 '국내/국외에서'라는 문구가 포함되었다는 이유로, '대상특허와 관련하여'의 의미를 이 사건 특허와 관련된 이 사건 미국 특허까지 확장하는 것은 '대상특허와 관련하여' 중 '관련하여'를 실제로는 '관련한 미국 특허'로 해석하는 것이어서 그 문언상 의미를 지나치게 확장하는 것일 뿐만 아니라 문언의 객관적인 의미와 다른 해석으로 당사자 사이의 법률관계에 중대한 변화를 가져오게 하는 것이다³⁾. 이 사건 특허가 국내 특허로, 특허권의 속지주의 원칙에 따라 이 사건 특허로 인한 국외 분쟁이 생길 가능성이 높지 않다는 사정을 고려해보더라도 달리 볼 것은 아니다.

따라서 특별한 사정이 없는 한 이 사건 합의의 대상이 된 특허는 이 사건 특허로 한정된다고 보는 것이 옳고, 피고가 이 사건 합의서 4항에 따라 이 사건 특허 외에 이 사건 미국 특허에 대한 부제소의무까지 부담한다고 볼 수는 없다.

이에 대하여 원고들은, ① 이 사건 합의 당시 선행 민사소송에서 승소한 원고 회사로서는, 이 사건 합의의 대상이 이 사건 특허와 이 사건 미국특허를 포함하는 범위였기 때문에 합의에 응했을 뿐, 이 사건 합의가 이 사건 특허와 관련된 분쟁만을 종결하는 취지였다면 굳이 합의에 응할 필요가 없었고, ② 이 사건 합의서 4항에서 '대상특허와 관련하여...(중략)...국내/국외에서... (중략)..쟁송을 하지 않는다'고 규정하여 '국외'를 명시한 것은 원고 회사와 피고 사이의 외국에서의 분쟁을 염두에 둔 것으로, 원고 회

사로서는 피고와 국외에서 발생할 분쟁까지 예방하기 위해 이 사건 합의에 이르렀으며, 따라서 이 사건 합의에 따른 부제소 의무의 범위에는 이 사건 미국 특허에 관한 부제소 의무까지 포함시키는 것이 타당하다는 취지로 주장한다.

그러나 원고 회사가 이 사건 합의에 응한 동기만으로 이 사건 합의서에 명시된 합의의 대상을 문언상 기재와 달리 볼 수는 없다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 8. 27. 선고 2019가합574167 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

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