

특허권 양도, 실시허락, 기술이전, 라이선스 계약체결 후 계약대상 특허무효에도 계약무효, 계약취소 불인정: 특허법원 2023. 7. 20. 선고 2021나1398 판결



1. 산업재산권 양도계약

- (1) 등록 실용신안권 3건 + 특허출원 6건의 50% 지분 양도, 대가 일시금 10억원 +
기술료 지급 약정
- (2) 계약대상 산업재산권 및 관련 기술 근거 - 건설교통부 건설신기술 지정 받음, 공사수주 및 시행함
- (3) 계약상 양도대상 실용신안 일부 등록무효 + 특허출원 일부 등록거절 + 권리범위 감축
- (4) 양수인의 계약상 양도대가 일부 반환 및 기술료 조정 청구

2. 특허법원 판결 요지

(1) 특허등록을 무효로 한다는 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 무효사유가 내재되어 있는 특허라도 유효한 거래의 대상이 될 수 있고, 특허권 양도계약 체결 이후 특허무효심결이 확정된 경우 법률상 의제된 특허무효의 소급효에 의해 이미 유효하게 성립한 특허권 양도계약이 그 목적물이 애초에 존재하지 않았던 경우와 같이 원시적 불능 상태로서 무효로 된다고 할 수 없다.

(2) 특허권 양도계약에서 계약의 목적이 무엇인지 확정하는 것은 기본적으로 당사자의 의사해석의 문제이다. 만일 당사자 사이에 거래의 대상으로 삼은 것이 무효가 될 가능성이 없는 '절대적으로 유효한 특허권'에 해당하는 경우라면, 특허권 양도계약 체결 이후 특허권이 무효가 됨으로 인해 특허권 양도계약 자체가 무효가 된다고 볼 여지도 있을 것이다. 그러나 '절대적으로 유효한 특허권'이라는 것은 관념적으로는 가능할 수 있겠으나 특허심사과정이 언제나 완벽할 수 없는 이상 모든 특허권은 그 정도에 있어서 차이가 있을 뿐 무효가 될 가능성을 본질적으

로 내재하고 있다고 보는 것이 현실적이다. 특허권에 대한 거래 현실에서도 통상적으로 특허권의 양수인은 특허권의 이와 같은 무효가능성을 고려하게 되고, 그와 같은 무효 가능성을 양수가격에 반영하기도 하며, 무효가 될 경우 위험부담을 누가 질 것인지를 계약 조항에 명시적으로 포함시키는 경우도 있다.

(3) 이와 관련하여 대법원도 '특허는 그 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약의 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다'고 판시한 바 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결).

(4) 또한 이해관계인 또는 특허청 심사관에 의해 제기된 무효심판 절차에서 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로 특허가 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다. 즉, 무효사유가 내재되어 있는 특허라고 하더라도, 특허권 양도계약에 따라 양수인 명의의 특허권 이전등록을 마침으로써 특허권의 양수인은 유효하게 특허권을 취득하여 특허권의 독점적·배타적 효력을 사실상 행사할 수 있고, 무효심결이 확정되기 전에는 이는 소송상 권

리남용의 항변으로만 저지될 수 있다(대법원 2012. 10. 18. 선고 2010다10300 전원합의체 판결 등 참조).

(5) 따라서 무효사유가 내재되어 있는 특허권이라도 현실적으로 양도의 대상으로 충분한 가치를 가질 수 있다. 예컨대 타인의 특허권으로 인해 사업에 제한을 받고 있는 자가 타인으로부터 특허권을 양수할 경우, 양수인은 특허권을 양수한 것만으로 특허침해의 위험 없이 자유롭게 자신의 발명을 실시할 수 있는 목적을 달성하게 된다. 또한 특허권의 양수인은 현재 유효하게 등록된 특허권을 이전받음으로써 특허권이 무효로 확정되기까지 특허권을 사실상 독점적으로 실시할 수 있는 이익을 얻게 된다.

(6) 결국 현실의 특허권 양도계약은 특별한 사정이 없는 한 계약 시점에서 양도인 명의로 유효하게 등록되어 있는 특허권, 즉 계약 시점에 유효하게 존속하고 있는 권리로서 특허권을 목적물로 하는 것이 당사자의 합리적인 의사라고 할 것이고, 현실에 존재하기 어려운 '절대적으로 유효한 특허'를 계약의 목적물로 보는 것은 타당하지 않다. 이와 같이 특허권 양도계약의 목적물을 '거래 시점에서 유효하게 등록되어 있는 특허권'으로 보면, 특허권 양도계약의 급부는 '거래 시점에서 유효하게 등록되어 있는 특허권에 관한 이전 등록 의무의 이행'이라고 볼 수 있고,

위와 같은 양도계약에 따라 양수인 명의의 특허권 이전 등록이 마쳐짐으로써 특허권 양도계약에 따른 양수인의 급부의 이행은 종료된 것으로 보아야 할 것이다.

- (7) 따라서 계약 체결 이후 특허가 무효가 되었다고 하더라도, 계약 시점에 특허권이 유효하게 등록되어 존재하고 있었다는 사실 자체가 없어지는 것은 아니고, 특허 무효의 소급효가 양수인 명의의 특허권 이전 등록 경로로 인해 양수인이 특허권을 이전받았다는 사실 자체를 없었던 것으로 만드는 것이 아니다. 즉, 특허권 양도계약이 원시적으로 이행불능 상태인지 여부는 특허의 무효로 인하여 계약의 목적인 급부의 이행이 계약당시부터 불가능한 것으로 되는지라는 관점에서 보아야 할 것인데, 특허의 무효가 확정된 시점은 양도계약의 체결 이후이고 특허의 소급효는 법률에 의하여 의제되는 효과에 불과하여 특허무효의 소급효에 의해 양도계약이 그 체결 시점부터 급부의 이행이 불가능한 상태였다고 볼 수는 없다. 이와 같이 특허무효의 소급효를 특허와 관련된 모든 사법상 법률관계에까지 확장해서 적용할 수 없다는 점은 이미 대법원이 특허 실시계약과 관련하여 명확하게 판단한 바 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결, 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결13) 참조).

- (8) 물론 특허권의 양도인이 특허권의 유효성을 보증한 것으로 볼 수 있는 경우 또

는 특허권의 무효 가능성과 관련하여 반드시 고지해야 할 중요한 사항을 누락한
경우 등에는 구체적인 사안에 따라 양수인이 특허권 양도계약을 취소하거나 해
제할 수 있는 경우도 있을 수 있겠지만, 이 경우에도 특허권 양도계약이 원시적
불능인 계약으로 무효에 해당한다고 볼 수는 없다.

첨부: 특허법원 2023. 7. 20. 선고 2021나1398 판결

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

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