

공동연구개발, 기술이전계약 파탄 및 손해배상책임, 임상의사와 제약회사의 복합제 신약

공동개발계약, 회사의 개발중단, 상업화노력, 특허유지 위반 및 손해배상책임: 특허법원

2024. 4. 17. 선고 2023나10174 판결



## 1. 공동연구개발 계약 및 결과물 기술이전 계약

- (1) 피고 회사와 임상의 원고는 국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권을 공동명의로 출원, 등록하여 공동으로 소유하되 그에 대한 독점적 전용실시권은 피고에게 귀속한다. 피고의 독점적 전용실시권은 제3자에게 재실시권 또는 질권 설정을 허락할 수 있는 권리를 포함한다.

(2) 국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.

(3) 임상의 원고는 계약기술의 연구과정에서 얻은 모든 기술과 노하우를 피고 회사에게 이전하여야 한다.

(4) 피고 회사는 임상의사 원고로부터 이전 받은 기술과 노하우를 바탕으로 계약제품의 대량생산 조건의 최적화에 필요한 추가연구를 수행하여 계약기술을 상업화한다.

(5) 피고 회사는 계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우 계약기술의 상업화를 위하여 적극 노력하여야 하며 피고의 책임하에 계약제품의 제조 및 판매에 필요한 허가 등록을 취득하여야 한다.

## **2. 피고회사의 개발 중단 결정 및 상업화 적극 노력 조항 위반 여부**

(1) 피고 회사가 복합제의 개발을 중단할 당시 피고에게 복합제를 상업화할 의무가 발생하였다고 보기 어려우므로, 상업화의무가 발생하였음을 전제로 한 주장은 이유 없다.

(2) 복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다.

(3) 계약서에서 "상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우 계약기술의 상업화를 위하여 적극 노력하여야 한다"고 규정하여 '계약기술이 상업적으로 가치가 있다고 판단되는 경우'를 상업화의무의 전제로 하고 있다. 계약서에서 정액기술료를 신약 개발의 각 단계별로 나누어 규정하고 있다.

(4) 제약회사는 신약개발의 일환으로 실시하는 임상시험을 신약의 안전성, 유효성 이외에 개발하고자 하는 의약품의 장래 시장성, 해당 제품의 사업성을 검토·확인하면서 계속 진행할지 조기 종료할지 등을 결정하게 된다.

(5) 임상시험 과정에서 그 상업적 가치를 판단하여 복합제의 개발 중단 여부를 결정할 수 있고, 그와 같은 피고의 결정은 경영상 판단에 속한다.

(6) 따라서 복합제가 확정적으로 상업화될 것임을 전제로 한 것이라고 보기 어렵다

### 3. 피고회사의 개발중단 및 특허료 불납, 특허권 유지 조항 위반 책임

(1) 계약서에서 '국내 및 국외에서 특허권 등 산업재산권 등록을 출원하거나 또는 국내 및 국외에서 등록 출원한 특허권 등 산업재산권을 등록, 유지, 관리하는 데 소요되는 비용은 피고가 부담한다.'고 규정하고 있다. 위 조항에서 특허권 유지 비용을 피고가 부담한다고 정하고 있으나, 특별한 사정이 없는 한 특허권을 유지하는 데 연차료 납부 외에 별다른 노력이 필요하지 않다는 점을 고려하면, 피고의 특허권 유지비용 부담의무는 곧 특허권 유지의무를 의미하는 것으로 보인다.

(2) 피고가 원고에게 아무런 통지 없이 이 사건 해외특허에 대한 연차료 납부를 중단하여 이 사건 해외특허에 대한 원고의 권리(1/2지분)가 모두 소멸하였으므로, 피고는 이 사건 해외특허와 관련한 특허유지의무를 불이행에 따른 손해배상책임

이 발생하였다고 봄이 상당하다.

#### 4. 기술이전 회사의 특허료 불납으로 인한 손해배상 액수 산정

(1) 감정인의 특허기술 가치평가액 – 국내특허 약 16억원, 해외특허 약 2900억원

(2) 특허법원 판단: 사안의 성질상 구체적인 손해액을 증명하는 것이 매우 어려운 경우에 해당한다. 따라서 민사소송법 제202조의2에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 손해액을 정하기로 한다.

(3) 특허법원 인정 손해액 2억7천만원: 이 사건 특허의 가치는 특허를 등록하기까지 기술개발 등으로 소요된 비용이라고 할 것인데, ① 여기에는 원고가 진료기록을 작성하기 위하여 소요한 노력과 비용, 피고가 지출한 전임상시험 비용 792,244,374원 및 정액기술료 250,000,000원 등이 포함되어 있는 점, ② 그리고 피고는 전임상시험 실시와 정액기술료 지급 합계 약 10억 5천만 원 상당을 지출하고 특허 중 1/2 지분 및 독점적 전용실시권을 취득하였던 점, ③ 이와 함께 원

고와 피고가 각각 이 사건 특허 등록을 위해 기여한 정도와 원고가 이 사건 등록특허 중 소멸된 미국, 중국, 일본 특허에 대한 손해배상을 구하고 있는 점들을 종합하면, 피고의 특허유지의무 불이행으로 인하여 원고가 입은 손해액을 270,000,000원으로 봄이 상당하다

- (4) 판단기준 법리: 손해배상책임이 인정되는 경우 법원은 손해액에 관한 당사자의 주장과 증거가 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 증거를 촉구하여야 하고, 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리·판단하여야 한다. 한편 채무불이행이나 불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생사실이 인정되거나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 채무불이행이나 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반 정황 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 적당하다고 인정되는 금액을 손해의 액수로 정할 수 있다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2018다301336 판결 등 참조).

첨부: 특허법원 2024. 4. 17. 선고 2023나10174 판결

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

---

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