

LCD BLU 프리즘시트 특허권 양도계약에서 대상특허 중 일부특허 무효확정 시 전체계약

무효: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 판결



1. 사안의 개요

- (1) 6건의 특허양도 및 기술료 지급 계약 체결
- (2) 대상 특허 6건 중 특허 2건의 무효심결 확정
- (3) 양수인 주장 - 특허양도 계약 전체 무효 주장 및 기술료 지급 거절, 기지급된 기술료에 대한 부당이득 반환청구 소송

2. 특허법원 판결요지 - 특허양도계약 전체 무효

법률행위의 일부분이 무효인 때에는 그 전부를 무효로 한다(민법 제137조 본문).

이 사건 무효심결이 확정됨에 따라, 이 사건 제1, 2 특허발명의 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 원고의 특허권 지분 양도는 원시적으로 불능이어서 그 양도 및 대가지급 약정은 무효라고 할 것이다.

이와 같이 원고와 피고들 간의 특허권 양도약정 중 이 사건 제1, 2 특허발명에 관한 부분이 무효인 이상, 위 특허권 양도약정은 이 사건 제3~6 특허발명에 관한 부분까지 포함하여 그 전부가 무효로 된다고 보아야 한다.

원고와 피고들 간의 특허권 양도약정이 전부가 무효로 된 이상, 피고들은 그 양도대가로써 원고가 구하는 기술료 일부금을 지급할 의무가 존재하지 않게 되었다고 할 것이다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 22. 선고 2020나1001 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