

특허권 전용실시권 설정계약 해지 BUT 전용실시권 말소등록 이전 실시행위 - 특허침해

부정: 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 판결



1. 사안의 개요

- (1) 특허권자와 실시자 사이 특허발명 실시 총판 계약 및 전용실시권 설정계약 체결
- (2) 특허등록원부에 전용실시권 설정 등록 - 기간 설정 등록
- (3) 총판계약상 계약기간 - '체결일로부터 12개월' 일정한 요건이 충족되는 경우 같은 조건으로 계약을 갱신 가능 BUT 갈등 발생, 총판계약 갱신 없이 파기
- (4) 그 후 특허권자는 전용실시권자에게 수차례 전용실시권 계약 해지 통보
- (5) 그러나 특허등록원부상 전용실시권 말소등록 없음, 전용실시권 등록 유지

(6) 특허권자가 실시자 상대로 특허법위반 혐의로 고소, 검찰 기소 BUT 법원 무죄 판결

2. 판결요지 - 무죄

(1) 특허권자는 총판계약이 파기되면서 전용실시권 역시 소멸한다고 주장하나, 전용 실시권의 설정, 이전, 변경, 소멸 또는 처분의 제한은 등록을 하지 않으면 효력이 발생하지 아니하므로(특허법 제101조 제1항 제2호),

(2) 전용실시권의 소멸에 관하여 등록하지 않은 이상 등록된 기간 동안 이 사건 특허에 관한 전용실시권이 소멸되었다고 볼 수 없고, 결국 당시 실시자는 여전히 이 사건 특허의 전용실시권자였던 것으로 보이는 점,

(3) 따라서 이 사건 특허 기술을 이용하여 제품을 생산하였고 그 용기와 포장지에 이 사건 특허번호를 표시하였다고 하더라도, 특허의 전용실시권자로서 그 특허 기술이 사용된 물건에 특허번호를 표시한 것이어서 이를 두고 특허법 제224조 제1호

의 '허위표시'에 해당한다고 보기 어려운 점 등에 비추어 보면,

- (4) 민사상의 책임을 부담함은 별론으로 하고, 용기와 포장지에 이 사건 특허를 허위 표시 하였다는 점이 합리적 의심의 여지 없이 증명되었다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

첨부: 수원지방법원 2020. 11. 12. 선고 2020고정414 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