

특허권 전용실시권 설정계약, 등록, 특허권 행사 및 특허권자와 권리 관계: 대법원 2013.

1. 24. 선고 2011도4645 판결



1. 특허법 규정

특허법 제100조(전용실시권) ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로

정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.

특허법 제 101 조(특허권 및 전용실시권의 등록의 효력) ① 다음 각 호의 어느 하나에

해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.

2. 전용실시권의 설정 · 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는

제외한다) · 변경 · 소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한

2. 분쟁 사안 및 쟁점

- (1) 전용실시권 설정계약 특약 조항 - "특허권자 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다."
- (2) 특허등록원부에 전용실시권 설정등록 BUT 위 특약조항의 제한사유 등록하지 않음
- (3) 전용실시권자 실시 행위 - 특허권자의 추가 허락 없이 특허발명 실시
- (4) 특허권자의 계약위반 및 특허침해 주장

3. 1심, 2심 서울중앙지방법원 판결 요지

전용실시권자는 특허권자 회사로부터 명칭을 "공기정화제"로 하는 이 사건 특허권에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 특허권자 회사에 "귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다"고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하

더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다.

4. 3심 대법원 판결 요지

특허법 제101조 제1항은 “다음 각 호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다”고 하면서, 제2호에 “전용실시권의 설정·이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우를 제외한다) 또는 처분의 제한”을 규정하고 있다.

따라서 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.

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

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