

교량건설 공법 특허권 통상실시권 설정계약, 공법 변경으로 특허기술 사용하지 않는 경

우 - 특허실시료 지급의무 부정: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 판결



1. 사안의 개요

(1) 도로공사 발주 고속도로 교량 공사 – PCT 거더상부 공사

(2) 특허권자 (원고회사) - PCT 공법 특허발명 특허권 보유

(3) 특허권자와 도로공사 특허기술 신기술 사용 협약 체결 도로공사에서 원도급계약

체결

(4) 하도급사 공사업체 (피고) – 특허기술 보유회사 (원고) 사이 특허기술 신기술 사

용 협약 체결 + 특허권 통상실시권 설정계약 체결 – 공사 기성고에 따라 특허권

사용료 및 기술료를 특허권자에게 지급한다는 약정

제1조 (목적)

이 계약은 원고가 출원하여 등록한 이 사건 특허권에 대한 길안천교 통상실시권을 피고 신창에게 부여함에 있어 필요한 제반사항을 정함을 목적으로 한다.

제4조 (통상실시권의 설정기간)

피고 신창은 통상실시권 계약일로부터 길안천교의 시공 기간 동안 본 특허권에 대한 통상실시권을 갖는다.

제5조 (특허권 사용료 및 기술료)

① 피고 신창은 이 계약 체결 이후 길안천교 공사 시공권을 담보로 특허권 사용료 및 기술료를 공사 기성물에 준해 원고에게 지급한다.

② 제1항의 특허권 사용료 및 기술료는 피고 신창이 기성금을 지급받은 날로부터 7일 이내에 지급하여야 한다.

(5) 공사수주 후 공사업체에서 특허권자 회사에 기술료 일부 지급

(6) 공사 완료 전 원도급사 도산, 업체 변경 및 하도급계약 해지

(7) 공법 변경 - 특허기술에서 다른 기술로 변경함, 특허기술료 지급 거절

2. 특허법원 판결 요지

(1) 이 사건 실시계약 제5조 제1항은 이 사건 공사에 이 사건 특허가 사용된 경우에

그 공사기성물에 따라 정해진 특허사용료 등의 지급의무가 발생하게 된다는 것

을 정한 것이고, 제5조 제2항은 이와 같이 발생한 특허사용료 등의 지급기한을

정한 것으로 봄이 타당하다.

(2) 이 사건 실시계약 제5조는 '특허권 사용료 및 기술료'라는 항목으로 '피고는 이 사건 실시계약 체결 이후 이 사건 공사 시공권을 담보로 특허권 사용료 및 기술료를 공사기성률에 준해 원고에게 지급한다'고 정하고 있을 뿐으로 그 문언만으로는 특허권 사용료와 기술료로 이 사건 공사금액의 일정 비율을 정액으로 지급하기로 한 것으로 해석하기 어렵다.

(3) 이 사건 특허를 이용하여 사건 공사를 수행할 것이 아니라면 이 사건 실시계약을 체결할 이유가 없었던 것으로 보인다. 이 사건 특허를 실제로 실시하였는지 여부와 무관하게 원고에게 이 사건 공사대금의 10%를 특허사용료 등으로 지급할 의무를 부담한다는 원고의 이 부분 청구는 받아들이기 어렵다.

(4) 참고 - 피고 신청은 하도급계약을 해지함으로써 실시계약이 이행불능 되도록 한 귀책사유가 있으므로 실시계약의 이행불능에 따른 손해를 배상하여야 할 의무가 있다. 피고 도로공사는 사용협약에 따라 특별한 사정이 없는 한 공사에서 원고의 특허 공법의 사용을 유지해야 할 의무를 부담하므로, 임의로 공법을 변경하는 설

계변경을 승인한 것은 사용협약의 채무불이행에 해당한다. 따라서 피고 도로공사
는 원고에게 공법 변경으로 인하여 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2018. 10. 10. 선고 2017나2141 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