

특허무효와 특허실시계약의 관계*

이 우 석**

< 목 차 >

- I. 서
- II. 2014년 판결의 내용
- III. 특허무효와 실시계약의 효력
- IV. 결

I. 서

등록된 특허가 심결의 확정이나 법원의 판결에 의하여 무효로 되는 경우도 적지 않다. 이 경우 특허권자로 등록된 사람(이하 ‘특허명의자’라 칭한다)은 자신이 특허발명을 실시하는 것에는 문제가 없지만, 타인의 실시를 금지할 수 없으며 타인의 무단실시에 대하여 손해배상을 청구할 수 없다. 그런데 특허실시계약을 체결한 자가 있는 경우 그 특허실시계약의 효력은 어떻게 되는가 라는 문제가 발생한다. 특허법 제133조 제3항은 “특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다”고 하고 있어 특허무효의 소급효를 인정하고 있다. 이 규정에 따르면 등록특허가 무효로 된 경우 특허실시계약은 원시적 불능인 계약이 된다. 다수의 견해들은 특허법 제133조 제3항은 특허청과 특허명의인 사이의 공법관계에서 발생하는 효과에 불과하고 특허무효로 인하여 파생하는 사법상의 법률관계까지 소급하여 무효로 하고자 하는 것은 아니라고 하고 있다. 이 견해에 따른다면 특허명의자가 무효확정전에 무단실시자로부터 받은 손해배상금은 다시 무단실시자에게 반환하여야 하고 특허

* 이 논문은 2019학년도 경성대학교 학술연구비지원에 의하여 연구되었음.

** 경성대학교 법학전공 부교수, 법학박사.

명의자와 실시계약을 통하여 실시계약을 한 자가 지급한 실시료는 실시계약을 한 자에게 반환하지 않아도 되는 문제가 발생할 수 있다. 이 논문에서는 특허의 무효가 특허실시계약에 미치는 영향에 대하여 살펴보고자 한다.

II. 2014년 대법원판례

1. 사실의 개요 및 하급심판결

2009. 4. 21. 원고(주식회사 지케이)는 피고(주식회사 아트이앤씨)가 원고 소유의 특허권 등 15건의 권리에 관하여 계약체결일로부터 특허종료일까지 사용하되, 피고회사는 원고에게 특허기술사용료로서 피고 회사의 놀이터 관련 매출에 대하여는 총매출액(원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이 피고 회사에 발생한 총매출을 의미함)의 3%를, 그 외 매출액에 대해서는 총매출액(원고의 특허기술을 사용하지 않더라도 피고 회사에 발생한 총매출액을 의미함)의 5%를 지급하기로 하는 계약을 체결하였다. 그런데 특허실시계약에 포함된 특허중 2개의 특허에 대하여 특허심판원이 2010. 6. 23. 2010. 9. 30.에 각각 무효로 심결하였다. 원고는 피고가 특허기술사용료 지급의무를 이행하지 않는다는 등 특허기술사용계약에 정해진 약정의 내용을 이행하지 않는다는 것을 이유로 피고에게 실시료를 지급할 것을 청구하였다. 반면 피고는 원고와의 실시계약이 현저하게 불공정한 법률행위에 해당하여 무효이거나 대상 특허권들 중 중요한 부분에 해당하는 특허권 2개가 무효로 확정되었다는 것을 이유로 당해 계약이 무효라는 주장, 약관규제법의 위반으로서 무효라는 주장, 착오로 인하여 계약이 취소될 수 있어 이미 취소하였다는 주장, 기망 또는 강박을 원인으로 이미 취소하였다는 주장, 사정변경의 원칙에 따라 피고가 이미 계약을 해제하였다는 주장을 하여 반소를 제기하였다.

이에 대하여 1심 법원은 원고의 주장과 피고 회사의 주장을 입증할 증거가 없거나 부족하다는 이유로 본소와 반소를 기각하였다.¹⁾ 원고와 피고회사는 각각 1심판결에 대하여 항소하였다. 피고는 계약이 무효이거나 취소되었다는 것

1) 서울중앙지방법원 2011. 1. 21. 선고 2010가합25600(본소), 1000가합96947(반소)판결.

을 전제로 이미 받은 특허기술사용료에 대하여 부당이득의 반환을 청구하였다. 또한 착오를 이유로 계약이 취소되었다는 주장, 원고의 채무불이행으로 계약을 해제한 바가 있다는 주장을 하였다. 이에 대하여 항소심은 본소 및 반소를 모두 기각하였고²⁾, 원고와 피고가 모두 상고하였다.

2. 대법원 판결

- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673판결-

대법원은 피고의 부당이득반환청구권의 행사에 대하여 “특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 하며” ……“특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다”고 판시하였다. 그리고 기망 또는 강박에 의하여 계약이 체결되었다는 피고의 주장에 대하여는 피고가 원고의 기망행위나 강박행위를 인정할 증거가 제시하지 못했다는 것을 이유로 피고의 주장을 배척하였고, 특허의 유효성에 관하여 착오가 있었다는 피고의 주장에 관하여는 이 사건 계약 체결 과정에서 계약의 유효성이 전제가 되었다는 것이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그 착오가 이 사건 계약의 내용의 중요부분에 대한 것이라고 볼만한 사정은 나타나 있지 아니하므로 이 사건 계약특허들이 무효로 되었다고 하여 착오를 이유로 이 사건 계약을 취소할 수는 없다고 하였다.

2) 서울고등법원 2012. 4. 19. 선고 2011나20142(본소), 2011나20159(반소) 판결.

3. 대법원 판례의 의의와 한계

1) 대법원 판결의 취지

특허가 무효로 되는 경우 명의특허권자가 특허실시료를 반환하여야 하는가라는 문제에 대하여 수많은 논의가 있었지만,³⁾ 이 논점에 대하여 큰 전환점이 되는 판례가 위의 2014년의 대법원 판례(이하 ‘본 판결’이라 한다)이다. 본 판결의 내용은 다음으로 요약될 수 있다.

특허실시계약이 체결된 후 심결이나 판결의 확정으로 특허가 무효로 된 경우에도 특허실시계약이 체결되는 시점으로부터 무효로 되는 것은 아니다. 단, ‘특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한’이라는 단서가 있다는 점에 유의할 필요가 있다.

둘째 특허가 무효로 되는 시점부터 특허실시계약이 이행불능의 상태에 빠지게 된다. 따라서 피고가 원고에게 반소장을 송달한 것은 해제의 의미로 이해할 수 없고, 항소심에서의 항소취지 및 추가신청서의 송달로 특허실시계약이 해지되었다는 2심법원의 판결을 받아들이고 있다.

셋째 특허실시계약에 있어 특허가 무효라는 사실은 계약체결에 있어 ‘동기’에 해당하고 동기가 표시된 것으로 파악하며, 특허가 무효로 되었다는 사실이 계약내용에 중요부분에 해당한다는 것을 증명하지 않는 한 착오를 이유로 실시계약을 취소할 수 없다고 하였다.

2) 판결의 한계

본 판결은 특허실시계약을 체결한 후 실시계약의 객체가 된 특허가 무효로 된다고 하여 특허실시계약이 무효로 되는 것이 아니며 따라서 특허명의자는 지급받은 실시료를 반환할 필요가 없다는 것을 판시한 것이다. 그러나 본 판결이 단순하게 특허가 무효로 되더라도 특허실시계약의 효력은 영향을 미치지 않는

3) 본 판결이전에 학설의 동향에 대해서는 문선영, “특허의 무효로 인한 특허실시계약의 법률관계-기지급 실시료 반환 의무 및 특허실시계약의 취소 가부를 중심으로-”, 「상사판례연구」 제23집 제1권, 한국상사판례학회, 2010; 이호천, “특허권의 무효에 따른 실시료 지급의무”, 「지식재산연구」 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2009.에서 상세하게 소개되고 있음.

다고 판단한 것으로 보기 어려운 점이 있다. 우선 본 판결의 대상이 된 사건에서는 특허발명의 실시와 무관하게 실시자가 특허실시료를 지급한다는 것이 계약의 내용으로 되어 있었다는 것이다. 즉 2009. 4. 21. 체결한 이들 사이의 실시계약 제4조 제3항에 ‘원고의 특허기술을 사용하였는지 여부와 관련 없이’라는 문구가 삽입되어 있다는 것이다. 법원은 이 사실을 근거로, 특허가 무효로 되더라도 실시료의 반환을 인정하지 않은 것으로 판단된다.

무효로 된 특허내용이 이 특허실시계약에서 차지하는 중요성에 관한 문제이다. 판례는 “원고는 15건의 특허 및 실용신안을 등록하였으며, 피고 회사의 요청시 원고는 위 특허 및 실용신안에 대하여 통상실시권 설정절차를 이행하여 주도록 되어 있는 등 피고가 이 사건 계약을 통하여 무효로 된 특허들 외에도 상당한 이익을 얻을 수 있었다는 것을 알 수 있다. 특허실시를 통하여 피고가 얻을 수 있는 이익이 단지 특허의 실시만이 아니라는 사실이 특허실시계약의 무효 주장이나 취소할 수 있는가를 판단할 때 영향을 미쳤다고 생각한다. 법원이 사건특허의 유효성이 이 사건 계약의 중요내용이라거나 피고 회사의 이 사건 계약 체결 동기였다는 피고 회사의 위 주장을 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 증거가 없다”고 하였다. 또한 원고가 피고에게 특허 외에 노하우를 제공한 것이 있는지에 대한 판단은 없었던 것으로 보인다.

4. 소결

본 판결은 많은 논란이 있었던 쟁점에 대하여 내린 첫 대법원판례라는 점에 그 의의가 있다. 이 결론은 독일이나 미국의 경향과도 일치하는 것이고 이 취지에 따른 판결이 이어지고 있다⁴⁾는 점에서 leading case로서의 의미가 있다고 할 수 있다. 그러나 특허의 실시여부와 무관하게 실시료를 준다는 내용이 포함되어 있는 사건에서 내려진 판결이며 피고가 무효로 된 특허가 전체 특허실시계약에서 차지하는 중요성을 증명하지 못한 상태에서 이루어진 판결이므로 ‘특허가 무효로 된다고 하여 이미 지급한 실시료의 반환을 청구하지 못하고 특허실시계약의 무효나 취소를 주장할 수 없다’는 내용을 일반화시키기 어려운 판결이라고 생각된다.

4) 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결.

Ⅲ. 특허무효와 실시계약의 효력

1. 해지설

1) 해지설의 내용

해지설은 “특허실시계약을 체결된 후 특허가 무효로 확정된 경우 특허가 무효로 된 시점부터 특허실시계약이 이행불능으로 되어 실시권자는 실시료를 지급하여야 할 의무는 소멸한다”⁵⁾고 한다. 특허실시계약은 계속적 급부계약에 속하며 이행불능을 이유로 계약을 종료시키는 것은 해지에 해당한다고 한다. 따라서 실시권자가 지급한 실시료를 특허명의인에게 귀속된다고 한다.

그러나 해지설을 취하더라도 모든 경우에 특허명의자가 실시료를 반환하지 않아도 되는 것은 아니라고 한다. “특허무효사유들 중에서 실시계약 체결 당시부터 특허발명이 실시가 불가능하다는 것이 무효의 사유인 경우에는, 특허가 무효로 확정되기 전에도 특허발명의 실시라는 특허명의자의 채무이행은 불가능한 것이므로 그러한 특허를 대상으로 한 실시계약은 계약체결당시부터 이행이 불가능한 것으로 볼 수 있다”⁶⁾고 한다. 외국의 판례들도 해지설을 취하고 있다. 그리고 특허가 무효가 되면 실시료를 반환하는 경우가 있다고 하지만 그 사유는 조금씩 다르다고 한다.⁷⁾

2) 해지설의 근거

-
- 5) 조영선, “특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계”, 「법조」 제55권 제3호, 법조협회, 2006, 107면; 정차호, “특허권의 소멸과 실시료 지불의무의 관계”, 「성균관법학」 제19권 제2호, 성균관대학교 비교법연구소, 2007, 235면; 문선영, 앞의 논문, 674면.
- 6) 박영규, “특허의 무효, 특허실시계약 그리고 부당이득의 관계-대법원 2014. 11. 13. 선고. 2012다4266, 42673 판결을 중심으로-”, 「법조」, 법조협회, 2015, 243면.
- 7) 독일에서는 실시료를 반환해야 하는 예외적인 경우로는 실시계약의 대상이 된 특허가 기술적인 실시가 불가하여 산업상 이용가능성이라는 특허요건이 충족되지 않은 경우, 발명의 상업적 실시가 공공의 질서에 반하여 실시계약의 대상인 발명의 특허성이 부정되는 경우 및 실시계약이 법률의 금지에 위반하거나 선량풍속에 반하는 경우라고 한다. 미국에서는 특허권자가 특허청을 기망하여 특허를 취득하거나 실시권자를 기망(fraud)하여 실시계약을 체결한 경우에는 실시료를 반환청구할 수 있으며, 이때의 기망은 고의에 의한 경우만을 말하고 과실로 특허를 취득한 경우에는 그 과실이 중대하다고 하더라도 기망행위에 해당하지 않는다”(김원준, “특허무효에 기한 기지급 실시료의 반환에 관한 연구”, 「法學論叢」 제36권 제1호, 전남대학교 법학연구소, 2016, 874면)고 한다.

(1) 특허무효 소급효의 의의

특허법 제113조 제3항은 “특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다”고 규정하고 있으나, 이는 “특허청과 특허권자 사이에 공법관계에서 발생하는 효과에 불과하고 이로 인하여 특허권자와 특허실시권자 사이의 특허실시계약(혹은 특허기술사용계약)이라는 사법상의 법률관계까지 소급하여 무효로 된다고는 볼 수 없다”⁸⁾고 한다. 특허 실시계약의 목적이 된 특허가 신규성을 상실하거나 산업상 이용가능성이 없어 등록시부터 무효였던 것이 아니라, 특허청의 심사를 거쳐 유효하게 등록되었다가 이후 진보성이 인정되지 않는다는 것을 이유로 무효심결을 받은 경우는 특허실시계약의 효력이 소멸한다고 보기 어렵다. 무효심결 확정전까지 특허실시권자는 그 특허기술을 독점적으로 또는 권한없는 제3자를 배제하고 사용할 수 있는 지위를 향유하므로, 특허실시계약은 무효심결의 확정시로부터 후발적 이행불능에 빠진다고 한다.

(2) 특허명의자의 채무이행

비록 특허가 무효로 확정되더라도 특허실시계약을 체결한 자는 특허실시계약을 통하여 달성하고자 하는 이익을 이미 달성하였다는 것이다. 특허실시계약을 하는 자가 계약을 체결함으로써 달성하고자 하는 것은 특허권자로부터 실시금지나 손해배상을 청구당하지 않는 것과 제3자가 특허발명을 실시하지 않도록 하는 것이다. 그런데 특허실시계약을 한 특허발명실시자는 특허가 무효로 확정되기 전까지도 특허권자로부터 금지청구나 손해배상의 청구를 당하지 않게 되었으며, 특허권자가 제3자의 실시를 막아주었을 것이기 때문에 특허실시계약을 체결한 자가 자신의 목적을 달성하였다는 것이다. 따라서 특허실시계약자는 자신의 목적을 달성하였기 때문에 특허가 무효로 확정되기 전까지는 계약위반으로 어떠한 손해도 발생하지 않았다는 것이다.⁹⁾

8) 김동진, “특허무효심결이 민사소송에 미치는 영향”, 법원 지적재산권연구회, 2014. 4. 11. 게 시문서 3면-8면(임상민, “특허의 소급 무효와 기지급 실시료의 반환여부- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42637 판결을 중심으로 -”, 「과학기술과 법」, 충북대학교 법학연구소, 2015, 52면에서 재인용).

9) 박영규, 앞의 논문, 242면; 이현경, “특허분야에서 부당이득반환 법리의 적용”, 「사법」 Vol.1 No.43, 사법발전재단, 2018, 481면.

(3) 특허무효로 인한 손해의 분담

특허가 무효로 되는 경우 실시계약이 원시적 불능이 됨으로 특허실시계약자에게 실시료를 반환하라고 한다면, 실시계약자는 실시계약으로 인하여 생기는 이익을 취득하고 또한 실시료를 반환받는 이종의 혜택을 받게 되는 반면에 무효로 인한 불이익은 특허명의자만이 받아야 하게 되어 부당하다는 것이다.¹⁰⁾

(4) 특허무효소송 독려

무효인 특허가 존재하는 것은 산업발전에 기여하지 않은 자가 이익을 얻고 다른 한편으로는 자유롭게 이용되어야 할 영역에서 타인의 이용을 금지함으로써 오히려 산업의 발전을 저해하게 된다. 해지설은 “특허권자에게는 특허실시계약의 체결을 장려하게 하고, 특허실시계약자에게는 무효의 소지가 있는 특허에 대하여 될 수 있는 한 빠른 시기에 무효소송을 제기하도록 하는 효과를 얻을 수 있다”¹¹⁾고 한다.

(5) 실시계약의 안정화

특허가 무효로 되면 특허실시계약이 무효가 된다면 특허명의자와 실시권자의 관계가 복잡해진다는 것이다. 특허권자와 실시권자의 관계를 안정되게 하기 위해서는 무효설을 취하지 않아야 한다¹²⁾는 것이다.

3) 해지설의 문제점

(1) 이행불능의 요건으로서 고의·과실

본 판결은 특허가 무효로 됨으로써 그 시점부터 실시계약이 이행불능의 상태에 빠지게 된다고 판시하였다. 계약이 이행불능하게 되기 위해서는 채무자 즉 특허명의자에게 고의 또는 과실이 있어야 한다. 그런데 특허실시계약이 이행불능이 되는 시기가 판결이나 심결의 확정이라면 그 시기에 특허명의자에게 고의

10) 김원준, 앞의 논문, 895면.

11) 박영규, “특허의 무효와 특허실시계약의 효력”, 『비교사법』 제16권 1호, 한국비교사법학회, 2009, 490면.

12) 구천을·노현숙, “특허 무효 시 실시료 반환 문제에 관한 연구”, 『동북아법연구』 제12권 제1호, 전북대학교 동북아법연구소, 2018, 353면; 조광훈, “특허무효심결확정과 특허실시계약의 상관관계에 관한 연구”, 『지적재산권』, 한국지적재산권법제연구원, 2009, 53면.

또는 과실이 있어야 한다. 그런데 특허명의자에게 고의 또는 과실이 없으며¹³⁾ 만약에 특허명의인에게 고의나 과실이 있다면 판결이나 심결의 확정시가 아니라 출원시에 있다고 할 수 있을 것이다.

(2) 특허권남용의 판례와 충돌

판결의 확정이나 심결의 확정으로 실시계약의 이행이 불가능하게 된다는 본 판결은 특허발명에 대한 무효심결 확정 전이라도 신규성이나 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등 청구를 권리남용으로 배척하고 있는 다른 판례¹⁴⁾와의 관계가 문제된다. 이 두 판례를 모두 인정한다면 특허가 등록이 되고 심결이 확정되기 전까지의 기간은 특허권에 기초한 침해금지나 손해배상이 인정되지는 않지만, 특허실시료를 수령할 수 있는 기간이 된다. 이 상태는 실시권자보다도 오히려 무단 실시자를 더 보호하는 것이 된다.¹⁵⁾

(3) 특허무효의 소급효 문제

본 판결은 특허의 무효에 소급효를 인정하지 않은 것으로 판단된다. 이는 특허청과 특허명의자사이의 관계에서는 타당할 수 있다. 특허명의자 등이 이미 납입한 특허료 등의 수수료는 적법하게 납부한 것으로 보고 원칙적으로 납부자에게 반환하지 않지만, “특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 다음 연도부터 특허료 해당분은 납부자의 청구에 의하여 반환하여야 한다”(특허법 제84조 제1항 제3호)고 규정하고 있다. 이 점에 있어 특허의 소급효가 공법관계에서 인정된다는 판례의 입장을 이해할 수 있다. 그러나 특허가 등록이라는 행정행위에 따라 사법상의 권리가 주어지는데 이 사법상의 효력에 대해서도 소급효를 인정하지 않는다는 것은 이해할 수 없으며, 기존의 다른 판례들과 충돌하는 경우가 생긴다. ① 특허권자가 특허권침해금지가처분을 피보전채권으로 하여 특허권침해금지가처분 결정을 받았지만, 그 후 특허가 무효라 되었고 상대방이 특허명의자를 상대로 손해배상청구권을 행사한 경우 특허무효심결의 효

13) 임상민, 앞의 논문, 51면; 김원준, 앞의 논문, 893면.

14) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결; 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결.

15) 임상민, 앞의 논문, 54면.

력이 소급되지 않으면 손해배상청구권을 인정하지 않아야 하지만 법원은 손해배상청구권을 인정한다.¹⁶⁾ ② “특허명의자가 무단실시자를 상대로 손해배상청구에 승소하여 배상금을 지급받았는데 이후 특허무효심결이 확정되어 무단실시자가 부당이득반환을 청구한 경우 부당이득의 반환을 배척하여야 할 것인데 실제로는 부당이득의 반환을 인정하”고 있다.¹⁷⁾ ③ 특허명의자가 무단실시자를 상대로 특허침해소송을 제기하여 승소하였는데 이후 특허무효심결이 확정되어 무단실시자가 재심을 청구한 경우 재심을 배척함이 타당한데 사실은 인정해주고 있다.¹⁸⁾

(4) 특허법의 이념과 해지설

특허법 제1조는 “이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”고 규정하고 있다. 또한 지식재산 기본법 제1조도 “이 법은 지식재산의 창출·보호 활용을 촉진하고 그 기반을 조성하기 위한 정부의 기본 정책의 추진 체계를 마련·한다고 규정하고 있다. 특허제도는 발명을 보호·장려하는 외에도 발명의 이용을 도모하는 것 혹은 지식재산의 활용을 촉진하는 것을 목적으로 하고 있다. 발명의 이용을 도모하기 위하여 특허권자의 직접적 실시를 보장하고 법정실시제도를 두고 있으며 실시의무를 부과하기 있기도 하지만 가장 일반적인 방식은 실시계약을 장려하는 것이라고 할 수 있다.¹⁹⁾ 그런데 만약 특허가 무효로 되면 실시계약의 효력이 소급하여 무효가 된다면 특허명의자에게 일방적으로 불리하게 되기 때문에 특허무효의 소급효가 특허실시계약에 영향을 미치지 않아야 한다고 할 수가 있다.²⁰⁾

그러나 특허명의자로 하여금 특허실시계약을 체결하도록 장려할 필요가 있다는 사고는 특허명의자와 실시권자사이에서 특허명의자를 지나치게 보호하여 형평성을 잃은 것이라고 할 수 있다. ”특허의 소급효를 인정하지 않는다면 특허

16) 서울고등법원 2009. 1. 13. 선고 2007나105732 판결.

17) 권택수, 「요건사실 특허법」, 진원사, 2010, 477면.

18) 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 사건.

19) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2006, 33면.

20) 2014년 대법원 관례의 하급심인 서울고등법원 2012. 4. 19. 선고 2011나20142(본소), 2011나20159(반소) 판결에서는 특허법 제133조 제3항의 소급효는 공법상에서 발생하는 효과에 불과하다고 하고 있다.

실시계약자가 될 자가 특허실시계약을 체결하기보다는 무단실시를 하도록 조장할 수 있다²¹⁾는 것이다. 특허가 무효로 되는 경우 특허실시계약을 통하여 실시를 한 자는 실시료를 반환받을 수 없게 되고 무단으로 실시한 자는 특허명의인에게 손해배상을 한 경우에는 부당이득으로 반환받을 수 있고 배상하지 않은 경우에는 특허명의인이 배상청구를 하더라도 손해배상을 하지 않아도 되게 된다. 이렇게 생각한다면 무효가 될 가능성이 있는 특허를 실시계약을 통하지 않고 실시하는 것이 더 유리하게 되기 때문에 실시하려는 자가 특허실시계약을 체결하지 않게 될 것이다. 즉, 특허명의자의 입장을 우선하는 것은 장기적으로는 특허실시계약체결을 촉진시키지 못하게 된다는 것이다.

특허의 소급효를 부정하는 것은 특허명의자에게 유리할 수 있다. 그러나 특허명의자는 발명의 요건을 충족하지 못한 것임에도 불구하고 실시료를 반환하지 않아도 될 수 있게 해주어야 하느냐에 대해서는 의문이다. “특허법의 이념은 ‘정당한 특허권자’에게 발명의 인센티브를 주는 것을 내용으로 하고 있다. 그런데 단순한 특허명의자에 불과하고 진정한 특허권자가 아닌 자를 보호할 필요가 없다”²²⁾ 라는 것이다.

2. 무효설

특허가 무효인 경우 금지청구권의 불행사라는 부작위 의무는 법률상 원인이 없는 것이 된다고 할 것이며 특허무효시 특허실시계약이 무효로 되지 않는 것은 특허 무효의 소급적 효력에 부합하지 않는다. 따라서 “통상실시권과 전용실시권 양자가 무효로 된다는 것이 보는 것이 타당하다”²³⁾고 한다.

1) 무효설의 내용

무효설은 특허가 무효로 확정됨에 따라 특허권은 소급적으로 소멸하기 때문에 특허실시계약은 원시적 불능 상태에 이르기 되어 특허실시계약자체가 무효로 된다는 설이다. 무효설은 특허실시계약은 특허권을 실시하는 것을 내용으로

21) 임상민, 앞의 논문, 55면.

22) 위의 논문, 54면.

23) 이호천, 앞의 논문. 48면-49면.

하고 있는데, 특허권이 심결이나 판결이 무효로 되는 경우에는 누구나 실시할 수 있는 것이 되어 실제로 실시하더라도 실시계약을 통한 실시라고 할 수 없다.

특허실시계약 체결후 계약의 목적이 된 등록특허가 무효사유에 해당하여 등록무효가 되는 경우 특허권자와 실시자간의 실시계약은 원시적·객관적으로 불능에 해당하며, 특허가 무효로 확정된 경우 특허발명의 실시권자로서는 처음부터 자유기술영역에 속하여 실시료 지급없이 자유롭게 사용할 수 있는 기술을 실시료라는 대가를 지급하고 실시한 것이 되며, 실시권자가 무효인 특허권에 기초한 실시계약에 따라 특허권자에게 실시료를 지급하는 것은 신의칙상 부당하다²⁴⁾고 한다. 또한 특허법이 제100조와 제102조가 ‘특허권자’가 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 설정할 수 있다고 규정하고 있는 바 법문의 해석상 특허권의 권능에 따라 실시권을 부여되어야 하는 것이 당연한데, 특허명의자는 특허실시계약 당초부터 금지권, 대세적 독점권이 없기 때문에 특허실시계약은 원시적, 객관적으로 이행이 불가능한 급부를 목적으로 하는 계약²⁵⁾이라는 것이다. 반면에 특허가 무효로 되면 원시적 불능이 되지만 원시적 불능이 된다고 하여 반드시 특허실시계약이 무효로 되는 것은 아니라는 주장도 있다. 우리 민법상의 해석상 원시적 불능이 되면 당사자사이의 계약이 무효로 되지만, 원시적 불능이 된다고 하여 계약이 무효가 되어야 하는 것은 아니라 주장하면서, 특허의 무효로 원시적 불능이 되지만 원시적 불능인 경우에도 계약은 무효로 되지 않고 유효하며, 특허명의자에게 고의나 과실이 있는 경우에는 채무불이행책임을 부담하여야한다는 것이다. “특허명의자에게 귀책사유가 없는 경우에는 위험부담의 법리에 따라 특허권자는 실시계약에 따른 채무를 면하는 대신 상대방에 대하여 이행을 청구할 수 없고 이미 급부한 것이 있으면 부당이득반환을 청구할 수 있음으로 어느 경우나 이미 지급한 실시료의 반환을 청구할 수 있다”는 견해²⁶⁾이다. 이 견해는 원시적 불능인 경우에는 법률행위가 무효가 된다는 현재의 통설에 반하는 것으로 독일의 개정채권법의 내용에 근거를 두고 있는 것이어서 우리의 현실과는 조금 차이가 있는 것으로 보인다. 다만 우리 민법의 개정안에는 원시적 불능인 경우 그 계약이 무효가 되는 것이 아니

24) 유대중·김윤영, “특허무효와 특허실시료 반환과의 관계”, 『한국산업재산권법학회 논집』 제27호, 한국지식재산학회, 2008, 281면-282면.

25) 임상민, 앞의 논문, 57면.

26) 이충훈, “특허의 무효와 특허실시계약의 효력에 관한 연구-민법의 관점에서-”, 『법조』 2009년 12월호(Vol 639), 법조협회, 2009, 391면-394면.

라 원시적 불능에 대하여 계약이 유효함을 명시하고(개정시안 제535조 제1항), 채무자에게 손해배상책임을 명시하며(개정시안 제535조 제2항 본문), 채무자에게 면책요건(개정시안 제535조 제2항 단서 후단)을 규정하고 있다²⁷⁾는 점에서 경청할 만한 견해라고 생각된다.

2) 유형에 따른 구분설

“전용실시권 설정계약은 특허가 전부 무효로 되면 존재하지 아니하는 권리를 급부의 목적으로 한 것이어서 원시적 불능으로 계약이 무효가 되나 특허 중 일부가 무효이면 민법 제574조에 의하여 계약은 유효하지만 유상계약에서의 담보책임을 부담하게 되어야 하며, 통상실시권 설정계약의 경우에는 특허가 무효로 되더라도 부작위의무가 원시적 불능에 빠지지 않거나 이미 완료된 것이므로 계약은 유효하고 통상실시권자에게 해지권이 발생사유가 될 뿐”²⁸⁾이라고 한다.

3) 무효설에 대한 검토

무효설은 이론적으로 명쾌하고, 특허법에 특별한 규정이 없는 상태에서 민법으로 돌아가서 해결점을 찾아야 한다는 원칙에 충실하다는 점에서 매력이 있는 이론이다. 다만 특허계약에 관련하여 특수성이 있다면 그 특수성에 따라 판단해야 할 여지가 있다는 점에 비판적인 검토가 필요하다.

(1) 특허실시계약의 특성

특허가 무효로 되는 형태도 여러 가지 방식이 있을 수 있다. 모든 청구항이 무효가 되는 경우도 있지만 많은 청구항 중에서 일부의 청구가 무효로 되는 경우도 있다. 특허실시계약도 단순한 한 특허권실시만을 목적으로만 하는 것이 아니라 다수의 특허권을 실시하는 계약도 있을 수 있고, “특허실시를 내용으로 하는 것과 함께 노하우 등을 알려주는 것 등을 함께 포함하는 경우(Hybrid License)가 있다.”²⁹⁾ 이런 경우 특허가 무효로 되는 경우에도 실시권자가 실시

27) 김동훈, “원시적 불능에 관한 민법 개정시안에 대한 고찰”, 『법조』 제63권 제8호, 법조협회, 2014, 25면 - 32면.

28) 조영선, 앞의 논문, 79면-80면.

29) 문선영, 앞의 논문, 667면.

계약을 통하여 이루고자 하는 목적을 달성할 수 있는 경우가 생길 수도 있지만, 또한 어떤 경우에는 특허가 무효로 된다고 하여 실시계약을 통하여 달성하고자 하는 목적을 달성하는데 지장이 없는 경우도 있을 수 있다.³⁰⁾ 이러한 사정을 생각한다면 단순히 특허가 무효로 된다고 하여 특허실시계약전체가 무효로 할 필요가 없는 경우도 있다. “특허의 유효가 기술의 전수나 독립된 가치나 의미를 가진다고 인정되는 경우에는 매도인의 담보책임을 규정을 준용하여 일부 금액의 청구를 인정할 수도 있다”³¹⁾고 하기도 한다. 미국에서는 Hybrid License계약의 경우에 실시료를 지급할 의무가 없으므로 특허의 소멸 후에도 동일한 실시료의 지급을 강제하는 계약내용은 유효하지 않아 실시료를 지급할 필요가 없지만, 실시권자는 실시료 전액에 대하여 지급하지 않아도 되는 것은 아니고 특허에 해당하는 부분에 대하여만 지급하지 않아도 되며 비특허부분에 대하여는 여전히 실시료를 지급하여야 한다고 한다.³²⁾ 특허무효의 부분은 효력이 없지만, 비특허부분에 대해서는 계약의 유효를 인정한 것으로 보인다.

(2) 복합적 실시계약의 문제

무효설은 논리구성에 명쾌한 점이 있지만, 계약내용중의 일부만을 실현할 수 없는 경우에도 특허실시계약 전체를 무효로 하는 것은 당사자가 원하는 것도 아니고 타당하지도 않다고 할 수 있다.³³⁾ 당연 무효 혹은 후발적 이행불능으로 일률적으로 판단할 문제가 아니라 당사자에게 선택권을 주어야 한다는 견해³⁴⁾

30) 특허실시계약을 체결하는 원인을 구분하는 견해에 유의할 필요가 있다. 일본에서는 특허 실시계약을 체결하는 원인을 기준으로 ① 당해 특허발명의 수익성에 목적으로 하는 경우, ② 자기의 제품이 당해 특허발명의 기술적 범위와 유사하다고 판단한 경우, ③ 자기의 현재 또는 장래의 제품이 당해 특허발명의 기술적 범위에 속하는가에 관하여는 확신이 없지만, 노하우의 수익성에 착안한 경우, ④ 자기의 제품이 당해 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부에 관하여는 의문의 여지가 있지만, 특허권자와의 분쟁의 발생에 의한 기업의 신용성의 저하, 소송비용 등의 부담을 생각하여 억지로 체결한 경우, ⑤ 특허권침해소송을 끝내기 위하여 화해의 수단으로 하는 경우, ⑥ 적극적으로 자기 제품의 시장독점을 목적을 유사한 제품의 제조를 금지하기 위하여 단순히 금지하고 있다는 이유로 당해 특허발명에 관하여 독점적 실시권을 취득하는 경우’ 등으로 나누는 견해(牧野利秋·飯村敏明, 『新·裁判實務大系4知的財産關係訴訟法』, 青林書院, 2001, 370面-371面; 이호천, 앞의 논문, 49면에서 재인용)도 있다.

31) 임상민, 앞의 논문, 59면.

32) 정차호, 앞의 논문. 234면 - 235면.

33) 박영규, 앞의 “특허의 무효, 특허실시계약 그리고 부당이득의 관계-대법원 2014. 11. 13. 선고. 2012다4266, 42673 판결을 중심으로-”, 243면; 문선영, 앞의 논문, 680면; 임상민, 앞의 논문, 59면.

34) 정차호, 앞의 논문, 236면.

도 있지만, 어느 일방당사자의 의사에 맡길 수만은 없다고 할 것이다. 특허실시 계약 전체를 무효로 할 수 있는 기준을 정하는 것이 필요할 것으로 생각된다.

이 문제에 대하여 하자담보책임에 관한 규정이 적용되어야 한다는 견해가 있다. 이 견해는 법률행위의 대상이 된 권리의 일부에 대하여 무효사유가 있어 그 무효부분이 존재하지 않더라도 당사자가 법률행위를 하였으리라고 인정되는 경우가 아니라면 민법 제137조에 따라 법률행위가 무효로 되지만, 위 규정의 특칙인 민법 제574조는 그와 같은 경우에도 계약이 유효함을 전제로 매도인의 담보책임을 규정하고 있으므로 제137조는 적용되지 않고 담보책임규정만 적용된다고 한다. “특허실시계약이 전용실시권인 경우에는 특허명의자가 존재하지 아니한 권리를 급부의 목적으로 한 것이 되어 계약이 무효가 되지만, 처분행위의 대상인 특허가 복수의 청구항으로 이루어져 있거나 복수의 특허를 처분의 대상으로 삼는 경우, 하나의 특허 중 일부의 청구에 관해서만, 또는 복수의 특허 중 일부의 특허에 대해서만 등록무효가 확정된 경우라면 특허명의자가 담보책임을 질 뿐”³⁵⁾이라고 한다. 반면에 “통상실시권의 경우 특허명의인의 부작위의무가 원시적 불능에 빠진다고 할 수 없으므로, 제3자에 의한 침해를 배제해 주어야 할 급부 또한 특허가 유효하게 등록되어 존속하는 한 적법하게 이행될 수 있는 것이기 때문에 이 역시 계약의 무효를 불러올 급부불능사유에 속하지 않아 유효하다고 하여야 한다”³⁶⁾고 한다.

일부무효의 법리와 담보책임에 관한 규정이 경합하는 경우 담보책임이 특별 규정으로 우선적으로 적용되어야 한다³⁷⁾는 점에서 위의 견해는 타당하다고 할 수 있지만, 단순히 복합적인 계약이라고 하여 담보책임에 관한 규정만을 적용하는 것이 타당한가라는 의문이 든다. 복합실시계약중에서도 특허실시의 내용이 특허실시계약에서 차지하는 중요성을 보고 판단하여야 할 것이라 생각된다. 특허명의자가 실시자에게 무효인 특허실시외에 제공하는 것이 계약목적의 달성에 중요하다면 전체 특허실시계약을 무효로 하여야 하고, 무효인 특허부분 외에 제공하는 것이 계약목적의 달성에 중요한 것이 아니라면 특허실시계약을 유효로 하고 특허명의자가 실시자에게 부당이득의 반환을 청구하는 것이 민법 제137조의 취지에 합당한 것으로 보인다.

35) 조영선, 앞의 논문, 78면-80면.

36) 조영선, 앞의 논문, 80면-81면.

37) 대법원 2001. 6. 12. 선고 90다34673.

3. 취소설

1) 착오에 의한 의사표시

본 판결에서 피고는 특허의 유효성에 대하여 착오가 있었기 때문에 계약을 취소하였다고 주장하였다. 법원은 특허의 유효성에 관한 착오는 동기의 착오에 불과하고 동기가 표시되기는 하였지만 중요한 부분에 대한 착오가 아님으로 취소할 수 없다고 하였다. 특허의 유효성에 관한 실시권자의 착오가 법률상의 착오에 해당하는가가 문제된다.

민법 제109조는 “의사표시는 법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있는 때에는 취소할 수 있다”고 규정하고 있다. 착오에 의한 의사표시란 표시로부터 추단되는 의사와 진의가 일치하지 않은 의사표시로 그 불일치를 표의자 자신이 알지 못한 것을 말한다.³⁸⁾ 착오를 이유로 법률행위를 취소할 수 있기 위해서는 착오가 법률행위의 내용에 관한 것이어야 하며, 착오가 중요한 부분에 대한 착오이어야 한다.

2) 특허의 유효성에 관한 착오

(1) 장래의 불확실성에 관한 착오

특허실시계약을 체결한 자는 실시계약 시에 특허가 무효로 될 것인가를 알 수 없었다. 그런데 그 이후에 특허가 무효로 된 것이므로 장래의 불확실성에 대한 착오라 할 수 있다. 이에 대해서 대법원은 “부동산의 양도가 있는 경우 그 때에 대하여 양도소득 등의 세액에 관한 착오가 장래의 불확실한 사실에 관한 것이라도 민법 제109조에서 정한 착오에서 해당할 수 있다”³⁹⁾라고 하여 장래의 불확실성에 대한 착오는 취소의 원인이 된다고 판시하고 있다.

(2) 성상(性狀)에 관한 착오

성상에 관한 착오란 목적물 자체 혹은 계약당사자 자체의 성질이나 상태에 관한 표상에 대한 착오이다. 성상에 대한 착오는 인적 성상에 대한 착오와 물

38) 송덕수, 「신민법강의」, 박영사, 2018, 121면.

39) 대법원 1994. 6. 10. 선고 93다24810 판결.

적 성상에 대한 착오로 분류될 수 있다. 물적 성상에 관한 것은 “목적 토지가 건물신축이 불가능한 것이라는 점(법률적 장애), 토지가 도로 부지란 것, 하천 부지이라는 것, 수용대상이라는 것, 그리고 매매목적물인 도자기가 고려청자라는 점, 혹은 목적물인 온천여관이 온천공의 단독사용권을 가진다는 점 등은 목적물 자체에 내재하는 성질 혹은 이의 상태”⁴⁰⁾에 관한 것이다. 이에 대해서는 인적 성상에 대한 착오와 물적 성상에 대한 착오는 모두 동기의 착오라는 견해⁴¹⁾도 있지만, 하급심은 물적 성상의 착오는 내용의 착오로 보고 있다. 즉 “도로부지에 편입되었다가 해제된 토지를 아직도 도로부지에 편입되어 있는 줄로 알고 매매목적물을 도로로 표시하여 헐값으로 매도한 경우에는 이는 매매목적물의 성질에 관한 중요한 착오에 해당한다 할 것이므로 이를 취소할 수 있다”⁴²⁾고 판시하고 있다. 또한 “도시계획상 유통업무설비지구로 확정되어 행정청에 의하여 공용수용 될 이 사건 토지(감정가격에 따라 손실보상을 지급받게 되어 있는 토지)를 일정기간 농지로 사용하다가 적당한 시기에 건축까지 가능한 토지로 잘못 안 것은 매매목적물의 성상에 관한 착오라 할 것이고, 위와 같은 착오가 없었더라면 원고는 물론이고 원고와 같은 입장에 있는 사람이면 누구라도 손실보상액의 2배 이상이나 되는 가격에 이를 매수하지 않을 것이므로 이는 계약내용의 중요부분에 착오가 있는 경우에 해당한다 할 것이다”⁴³⁾라고 판시하고 있다. 이 두 하급심은 물적 성상에 대한 착오는 내용의 착오로 보고 있다. 그리고 또한 내용의 착오나 동기의 착오 중 어느 쪽에 속하는가 보다는 착오가 없었더라면 당사자가 법률행위를 했을 것인가라는 점에 관심을 두고 있는 것으로 보인다. 무효인 특허를 유효인 특허로 착오한 것은 성상에 관한 착오라고 할 수 있다.

(3) 중요부분에 대한 착오

착오로 인하여 법률행위를 취소하기 위해서는 그 착오가 ‘중요부분’에 해당하
는 것이어야 한다. ‘법률행위의 내용의 중요부분에 착오가 있다’는 것은 의사표
시에 의하여 달성하려고 한 법률효과의 중요한 부분에 착오가 있는 것을 말한

40) 김학동, “동기의 착오에 관한 판례의 검토”, 『민사법학』 제38호, 한국민사법학회, 2007, 351면-379면.

41) 김형배·김규완·김명숙, 『민법학강의-이론·판례·사례-』, 신조사, 2010, 217면.

42) 대구고법 1973. 2. 15. 선고 72나329 판결.

43) 서울고등법원. 1980. 7. 24. 선고 79나3851 판결.

다. 이 기준을 해석하는 데 있어 다수설은 “표의자가 그러한 착오가 없었더라면 그 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 정도로 중요한 것이어야 하며, 보통 일반인도 표의자의 입장에 있었더라면 그러한 의사표시를 하지 않았으리라고 생각될 만큼 중요한 것이어야 한다”⁴⁴⁾고 한다. 또한 판례는 “법률행위 내용의 중요 부분에 착오가 있다고 하기 위하여는 표의자에 의하여 추구된 목적을 고려하여 합리적으로 판단하여 볼 때 표시와 의사의 불일치가 객관적으로 현저하여야 한다”⁴⁵⁾고 판시하고 있다.

특허의 유효성에 관한 착오가 특허실시계약의 중요한 부분의 착오로 되기 위해서는 실시권자의 입장과 일반인의 입장에서 살펴보아야 할 것이지만, 착오의 대상이 된 부분이 실시계약 내에서 차지하는 중요성이 주요한 판단의 기준이 될 것이다. 실시계약의 내용이 단순히 한 특허의 실시계약만을 목적으로 하고 이 특허가 무효로 되면 실시계약의 목적을 달성할 수 없을 때에는 실시권자가 그 실시계약을 취소할 수 있다고 할 수 있다. 그러나 당해 특허의 청구항 중에서 일부의 청구항만이 무효로 되었는데 그 청구항이 전체특허에 차지하는 중요성이 크지 않은 경우, 다수의 특허에 대하여 실시계약을 체결하였는데 그 특허 중 1개 혹은 2개의 특허가 무효로 된 경우 등에는 그 무효로 된 청구항 혹은 특허가 전체 실시계약에 차지하는 중요성을 기준으로 판단하여야 할 것이다. 2014년 판례에서는 무효로 된 특허의 가치를 수치로 증명하고자 하였으나 법원은 이 수치로 인한 중요성의 판단을 인정하지 않았다. 중요성을 판단할 때 계약당사자의 입장에서 판단이라는 주관적 판단과 계약당사자외의 객관적 입장에서 판단하는 두 가지의 기준에 따라 사건마다 개별적으로 판단하여야 할 것이다.⁴⁶⁾

4. 사정변경에 의한 해제

사정변경의 원칙이란 “법률행위의 기초가 된 사정이 법률행위 이후에 당사자가 예견하지도 못했고 또한 예견할 수도 없을 정도로 중대한 변경이 있게 되어 처음의 효과를 그대로 유지하는 것이 부당한 경우에, 법률행위의 내용을 변경하거나 계약을 해제·해지할 수 있다는 원칙”⁴⁷⁾이다. 판례도 “계약 성립의 기

44) 송덕수, 앞의 책, 125면; 정기웅, 「민법총칙」, 법문사, 2013, 326면; 김형배·김규완·김명숙, 앞의 책, 221면.

45) 대법원 2003. 4. 11. 선고 2002다70884 판결.

46) 이호천, 앞의 논문, 51면.

초가 된 사정이 현저히 변경되고 당사자가 계약의 성립 당시 이를 예견할 수 없었으며, 그로 인하여 계약을 그대로 유지하는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하거나 계약을 그대로 유지하는 것이 당사자의 이해에 중대한 불균형을 초래하거나 계약을 체결한 목적을 달성할 수 없는 경우에는 계약준수의 원칙의 예외로서 사정변경을 이유로 계약을 해제하거나 해지할 수 있다”⁴⁸⁾고 사정변경의 원칙을 인정하고 있다.

사정변경의 원칙을 적용하기 위해서는 다음과 같은 요건이 충족되어야 한다. “첫째, 당사자가 계약 당시 생긴 사정을 변화를 예견할 수 없어야 한다. 둘째, 현저성은 계약 당시 예견할 수 없었던 사정변경의 정도가 현저하여야 한다. 셋째로 명백성과 부당성이 요구되는데 이는 계약을 그대로 존속시키는 것이 명백하게 부당하여야 한다”⁴⁹⁾는 것이다. 특허가 무효로 되는 것에 대해서는 사정변경이 생긴 것으로 보고 특허실시권자가 사정변경으로 인한 해지권이 발생한다는 견해⁵⁰⁾가 있다. 특허실시계약에서의 대상특허의 무효가 위와 같은 요건을 충족하는지 의문이다.

사정변경이 인정되기 위해서는 계약 성립 당시 당사자가 예견할 수 없었던 사정이 발생하여야 한다. 당사자가 예견할 수 있었음에도 불구하고 계약을 체결하였다는 것은 당사자가 손해를 감수하겠다는 묵시적 동기가 있었다고 할 수 있을 뿐만 아니라 그 위험에 따른 손해를 감수하는 것이 위험부담의 원칙상 당연하기 때문이다.⁵¹⁾ 특허계약을 체결할 당시에 특허가 무효로 될 수 있다는 것을 예상할 수 있었는가의 문제이다. 이에 대해서는 “계약 성립 당시 실제로 특허가 무효로 될 가능성도 적지 않으며 아무리 엄격한 심사를 거쳐 등록된다고 하더라도 특허권이라는 권리의 성격상 무효가 될 수 있다는 것은 일반적으로 예견 가능한 것이기도 하다. 따라서 일반적으로 실시계약을 할 때 대상특허가 무효로 될 수 있다는 것은 계약성립 시에 이미 예견 가능한 것이었고, 계약의 기초가 된 외부의 사정이 아닌 계약의 내적인 사정의 변경에 불과함으로 위 요건 중 ‘현저한 변경’이 있어야 하는데 과실 없이 예견불가능하다는 요건을 충족

47) 송덕수, 앞의 책, 36면.

48) 대법원 2017. 6. 8. 선고 2016다249557 판결.

49) 남효순, 「채권법 개정안에 관한 주제발표」, 법무부, 2001, 176면.

50) 조영선, 앞의 논문, 110면.

51) 최현숙, “사정변경의 원칙에 관한 연구”, 「비교사법」 제14권 제2호, 한국비교사법학회, 2007, 172면.

하기 어렵다”⁵²⁾고 주장하는 견해가 있다. 계약당사자의 예측가능성은 과거의 통계를 자료로 판단할 수밖에 없고, 그 통계자료는 특허청의 자료에서 여러 가지 자료가 나오고 있고, 이에 근거하여 판단할 수밖에 없다.

그러나 무효율을 판단하는 것은 간단한 일은 아니다. 일반적으로 연별로 통계를 작성되지만 특허권이 등록되는 시기와 특허가 무효로 되는 시기가 동일하지 않기 때문에 비교하는 것이 쉽지 않다. 가장 쉽게 접할 수 있는 통계는 제기된 심판에서 인용율을 계산하는 방법이다. 예컨대 우리나라 무효심판인용율은 2015년 45.0%, 2016년 49.1%, 2017년 44.0%이다.⁵³⁾ 그런데 이 무효율은 최근에 들어서는 조금 감소한 것이다. 2005년 50.5%, 2006년 50.2%, 2007년 57.6%, 2008년 58.5%, 2009년 60.15, 2010년 53.1%, 2011년 53.4%였다.⁵⁴⁾ 이러한 수를 본다면 특허가 무효로 되는 것은 충분히 예상할 수 있는 것이며 실시계약을 하는 자가 감수하여야 할 범위 내에 포함되어 있다고 하여야 할 것이다. 그러나 이러한 통계가 특허전체의 무효율을 나타내는 것으로 볼 수는 없다. 등록된 특허 내에서 무효특허가 차지하는 비율이라고 하기 어렵다. 예컨대 특허청의 홈페이지에 나타난 2019년 5월의 지식재산 통계 동향을 보면 당월의 특허출원건수는 17,037건이며, 당월 특허등록건수는 10,765건이며 심판청구건수는 325건이다.⁵⁵⁾ 이 통계는 출원시점과 등록시점, 심판청구시점에 각각 차이가 있어 정확한 통계라고 할 수 없지만, 등록건수에 비하여 심판청구건수는 그렇게 많지 않을 것으로 보인다. 심판청구건수중 약 절반이 무효로 확정된다고 생각한다면 전체 등록특허에서 무효로 된 특허가 차지하는 비율은 높지 않다고 생각된다. 단순히 심결 중에서 무효 인용율을 기준으로 특허가 무효로 되는 비율이 높음으로 특허명의자와 실시권자가 특허가 무효가 되는 것을 예상할 수 있었고 따라서 특허의 무효는 사정변경의 원칙이 적용될 여지가 없다는 주장을 할 수 없다고 생각된다. 또한 특허의 무효율은 낮아질 것으로 예상된다. 특허일본에서는 진보성의 판단기준을 변화로 특허 무효율은 급격하게 하락하고 있

52) 문선영, 앞의 논문, 667면.

53) “[2018 국감] 국내특허 무효율 해외 주요국 대비 2배 높아”, 아주 경제 2018년 10월 10일 인터넷신문(<https://www.ajunews.com/view/20181010163624166>)2019년) 최종방문2019년8월 27일.

54) 정연덕, “한국, 미국, 일본의 특허 무효율 비교”, 『창작과 권리』 제70권, 세창출판사, 2013, 25면.

55) 특허청의 홈페이지(https://www.kipo.go.kr/kpo/HtmlApp?c=3047&catmenu=m04_05_01) 최종방문일 2019년6월27일.

다고 한다.⁵⁶⁾ 단순히 과거 심판에 들어간 특허 사건 중에 무효율이 높다는 것만으로 사정변경의 원칙이 적용되지 않아야 한다고는 할 수 없을 것이다.

IV. 결

본 판결은 원고가 가지고 있고 피고가 실시할 수 있었던 15개의 특허 중에 2개의 특허가 무효로 된 것이며, 특허를 실시하지 않더라도 실시료를 지급하는 것을 내용으로 하고 있는 사건에 있어 내려진 판결이다. 이런 특수한 상황에서 내려진 판결로 특허가 무효로 된 경우에도 특허실시계약의 효력은 존속한다는 일반적인 원칙을 선언한 것으로 이해되어서는 아니 된다. 특허실시계약이 체결된 이후에 특허가 무효로 확정된 경우 그 특허실시계약의 해당부분은 원시적 불능에 해당하며 무효가 된다. 그러나 현실적으로 특허실시계약이 하나의 특허를 실시하는 것만을 내용으로 하지 않는 경우도 있고, 다수의 특허를 실시를 목적으로 하는 경우도 있으며 특허권자가 실시권자에 노하우를 전수하는 것도 있다. 그런데도 불구하고 하나의 특허 혹은 소수의 특허가 무효로 되었다고 해서 그 실시계약 자체가 원시적 불능이 되어 특허실시계약전체가 무효가 된다고 할 수 없다. 실시계약 자체의 무효로 하는 것은 특허권자도 특허실시권자도 원하지 않을 수 있다. 우선 실시계약을 유지하게 할 것인가에 대해서는 계약당사자들의 의사에 맡겨야 할 것이다. 이 당사자들의 의사는 계약의 내용 속에 표시되는 것이 가장 좋을 것이다. 계약의 지속여부를 계약의 내용에 바로 포함시키는 것이 좋을 것이지만, 2014년의 대법원 판례에서 나타난 사건처럼 특허실시여부와 무관하게 실시료를 지급한다고 한 것처럼 간접적인 방법으로 표시될 수 있다고 생각한다. 계약에 표시되지 않은 경우에는 무효로 된 특허가 실시계약에서 차지하는 중요도로 유지여부를 판단하여야 한다. 무효로 된 특허가 실시계약에서 차지하는 중요도는 ‘원시적 불능’ 여부, 착오로 인한 계약의 성립에서 ‘중요부분’ 등을 판단하는 기준이 될 수 있을 것이다.

투고일 : 2019.5.16. / 심사완료일 : 2019.6.7. / 게재확정일 : 2019.6.11.

56) 정연덕, 앞의 논문, 32면.

[참고문헌]

- 구천을 · 노현숙, “특허 무효 시 실시료 반환 문제에 관한 연구”, 「동북아법연구」 제12권 제1호, 전북대학교 동북아법연구소, 2018.
- 권택수, 「요건사실 특허법」, 진원사, 2010.
- 김동진, “특허무효심결이 민사소송에 미치는 영향”, 법원 지적재산권연구회, 2014.
- 김동훈, “원시적 불능에 관한 민법 개정시안에 대한 고찰”, 「법조」 제63권 제8호, 법조협회, 2014.
- 김원준, “특허무효에 기한 기지급 실시료의 반환에 관한 연구”, 「法學論叢」 제36권 제1호, 전남대학교 법학연구소, 2016.
- 김학동, “동기의 착오에 관한 판례의 검토”, 「민사법학」 제38호, 한국민사법학회, 2007.
- 김형배 · 김규원 · 김명숙, 「민법학강의-이론·판례·사례-」, 신조사, 2010.
- 남효순, 「채권법 개정안에 관한 주제발표」, 법무부, 2001.
- 문선영, “특허의 무효로 인한 특허실시계약의 법률관계-기지급 실시료 반환 의무 및 특허실시계약의 취소 가부를 중심으로-”, 「상사판례연구」 제23집 제1권, 한국상사판례학회, 2010.
- 박영규, “특허의 무효, 특허실시계약 그리고 부당이득의 관계-대법원 2014. 11. 13. 선고. 2012다4266, 42673 판결을 중심으로-”, 「법조」, 법조협회, 2015.
- _____, “특허의 무효와 특허실시계약의 효력”, 「비교사법」 제16권 1호, 한국비교사법학회, 2009.
- 박희섭 · 김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2006.
- 송덕수, 「신민법강의」, 박영사, 2018.
- 유대중 · 김운영, “특허무효와 특허실시료 반환과의 관계”, 「한국산업재산권법학회 논집」 제27호, 한국지식재산학회, 2008.
- 이충훈, “특허의 무효와 특허실시계약의 효력에 관한 연구-민법의 관점에서-”, 「법조」 2009년 12월호(Vol 639), 법조협회, 2009.
- 이현경, “특허분야에서 부당이득반환 법리의 적용”, 「사법」 Vol.1 No.43, 사법발전재단, 2018.
- 이호천, “특허권의 무효에 따른 실시료 지급의무”, 「지식재산연구」 제4권 제3호, 한국지식재산연구원, 2009.
- 임상민, “특허의 소급 무효와 기지급 실시료의 반환여부- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42637 판결을 중심으로 -”, 「과학기술과 법」, 충북대학교

법학연구소, 2015.

정기용, 「민법총칙」, 법문사, 2013.

정연덕, “한국, 미국, 일본의 특허 무효율 비교”, 「창작과 권리」 제70권, 세창출판사, 2013,

정차호, “특허권의 소멸과 실시료 지불의무의 관계”, 「성균관법학」 제19권 제2호, 성균관대학교 비교법연구소, 2007.

조광훈, “특허무효심결확정과 특허실시계약의 상관관계에 관한 연구”, 「지적재산권」, 한국지적재산권법제연구원, 2009.

조영선, “특허의 무효를 둘러싼 민사상의 법률관계”, 「법조」 제55권 제3호, 법조협회, 2006.

최현숙, “사정변경의 원칙에 관한 연구”, 「비교사법」 제14권 제2호, 한국비교사법학회, 2007.

牧野利秋·飯村敏明, 「新·裁判實務大系4:知的財産關係訴訟法」, 青林書院, 2001.

[국문초록]

특허무효와 특허실시계약의 관계

이 우 석*

특허법이 무효심결에 소급효를 인정하고 있지만, 특허의 실시를 내용으로 하는 실시계약의 효력에 대해서는 규정하고 있지 않다. 2014년의 대법원 판례는 특허실시계약후 특허가 무효로 확정된 경우에도 특허실시계약자체가 무효가 되는 것은 아니며 특허실시계약은 심결이 확정된 시점부터 이행불능에 이르게 되며 심결이 확정되기 이전에는 유효하며 특허가 무효로 된 시점까지 받은 특허명의인이 받은 실시료는 부당이득으로 반환할 필요가 없다고 판시하고 있다. 그러나 2014년의 판결은 실시권자 실시할 수 있는 15개의 특허 중 2개가 무효로 확정된 것에 불과하고 특허를 실시하지 않더라도 실시료를 지급하는 것을 내용으로 하는 계약이 있는 사건에 대하여 내려진 판결이어서 ‘특허가 무효로 되더라도 특허실시계약은 유효하다’는 일반론을 선언한 것이라고는 할 수 없다. 특허의 소급효는 사법상으로도 인정된다고 하여야 하는 것이 기존의 판례와 조화될 수 있는 것이다. 특허가 무효로 확정된 경우 특허실시계약은 원시적 불능의 상태가 되어 특허실시계약 자체가 무효라고 하여야 하고, 무효라는 사실을 모르는 시점에서 특허명의인의 채무는 존재하지 않으며 특허실시계약을 체결한 자가 향유한 사실상의 이익은 특허명의자의 채무의 이행으로 생긴 것은 아니라고 하여야 한다. 그러나 현실적으로 특허실시계약은 다수의 특허를 실시하도록 경우도 많고 특허실시외에 노하우를 전수하는 등 복합적인 내용을 포함하고 있는 경우가 많으며 이 경우에도 하나의 특허가 무효로 되는 경우 혹은 다수의 청구항 중의 하나가 무효라 되는 경우도 전체 특허실시계약을 무효로 해야 한다고는 할 수 없다. 이 경우 당사자가 계약을 통하여 달성하고자 하는 목적에 비추어 보아 무효인 특허가 특허실시계약에서 차지하는 비중을 고려하여야 전체계약의 유효 무효를 결정하여야 한다. 그리고 중요한 부분에 대한 착오로 특허계약실시권자가 취소할 수 있거나 사정변경의 원칙에 따라 계약을 해제

* 경성대학교 법학전공 부교수, 법학박사.

할 수 있는 방법에 대해서도 생각하여야 할 것이다.

주제어 : 특허무효, 실시계약, 실시료, 부당이득, 실시권자

[Abstract]

A study on Relationship between patent invalidation
and patent license contract*

Lee, Woo-Sug**

Although the Patent Act provide that effect of patent become extinct from the point of decision of patent tribunal or court, it does not mean that patent license contract become invalidity on that time. In the Supreme Court of 2014, even if the patent after the patent license contract is invalidated and established, the patent license contract itself is not invalidated, and the patent license becomes ineffective at the time the decision is made. It has been held that it is not necessary to return the royalty received by the patent holder who has been received until the time that the decision that the patent was invalidated is determined, However, 2014 decision of korean Supreme Court is decided under two peculiar circumstances. One is only 2 patents of the 15 patents become invalidated. Another is that the royalty will be paid even if the patent is not implemented. It is a judgment made on the case, and the license agreement of the patent is valid even if the patent is invalidated. It is not a declaration of generality. The retroactive effect of the patent should be recognized at the time fo registration of patent, which can be harmonized with the conventional case. If the patent is determined to be invalid, the patent license contract becomes impracticable, and the patent implementation contract itself must be invalid, and even if it is not aware of the fact that it is invalid, the patent holder's obligation does not exist, and the de facto profit gained by the person who entered into the execution agreement of the patent shall not have arisen from the fulfillment of the obligation in the name of the patent.

* This research was supported by Kyungshung University Research Grants in 2019.

** Professor Kyungshung Univ. Ph. D.

However, there are many cases in which a patenting contract is practically implemented to carry out a large number of patents, and in addition to the execution of patents, there are many cases where complex contents such as transfer of know-how are often included. It is not always necessary to invalidate the entire patent enforcement agreement if one patent is invalidated or if any of the multiple claims are invalidated. In this case, if you do not consider the ratio of invalid patents to the patent license contract in light of the purpose the parties intend to achieve through the contract, you have to decide whether the contract is invalid or not considering the importance of invalidation of the entire contract. And you will have to think of a method that can be canceled by the patent contract due to misunderstanding of licensee, or can be canceled based on *clausula rebus sic stantibus*.

Key words : contract, Patent license holder, compensation for unfair profits,
clausula rebus sic stantibus, license contract

