

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2024다270105 손해배상(기)

원고, 피상고인 ○○○ 주식회사

소송대리인 법무법인 씨케이 외 1인

원고 승계참가인, 피상고인

주식회사 △△△

피고, 상고인 □□□ 주식회사

소송대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 강기중 외 2인

원 심 판 결 특허법원 2024. 6. 27. 선고 2022나1975 판결

판 결 선 고 2024. 11. 20.

주 문

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 승계참가로 인한 부분을 포함하여 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(제출기간이 지난 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 제1부터 제6까지 상고이유에 관하여

특허권자와 계약상대방 사이에 특허권자의 허락 없는 특허발명 실시를 금지하는 내용의 계약(이하 '특허발명 실시금지계약'이라 한다)이 체결된 이후에 그 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 특허발명 실시금지계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 그 특허가 무효로 확정된 때부터 특허발명 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 될 뿐이다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결 등 참조). 따라서 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다(대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결 등 참조). 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 이른바 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.

원심은 그 판시와 같은 이유로, 이 사건 각 특허가 무효로 확정되었다고 하더라도 이 사건 상호협력계약 제6조 제2항에서 정한 특허발명 실시금지의무, 제6조 제3항에서 정한 특허발명 유사제품 생산금지의무는 적어도 이 사건 각 특허의 무효가 확정된 2017. 6. 9.까지는 실효되지 않고 유효하게 존속하는데, 피고는 위 기간 동안 이 사건 각 특허의 특허발명을 실시하였거나 이를 실시한 제품과 구조와 작용 효과가 유사하고

시장에서의 대체가능성이 있는 제품을 생산하였으므로 위 각 의무를 위반하였다고 판단하였다.

원심판결 이유를 앞서 본 법리를 비롯한 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 계약과 처분문서의 해석, 계약 위반의 증명책임, 계약 종료 후 특허 무효의 소급효와 특허를 대상으로 하는 계약의 효력, 특허침해 판단, 자유실시기술의 이용, 권리남용과 반사회적 법률행위 등에 관한 법리를 오해하고 이유에 모순이 있는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제7 상고이유에 관하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 피고가 중국 업체에 원심 판시 MOP 제품을 판매하여 이 사건 상호협력계약 제3조 제1항을 위반하였고, 원고에게 복합시트 생산물량을 배분하지 않아 이 사건 상호협력계약 제4조 제4항 및 이 사건 조정합의를 위반하였다고 판단하였다.

피고의 이 부분 상고이유 주장은 사실심인 원심의 전권에 속하는 증거의 취사선택과 사실인정을 다투는 취지에 불과하여 적법한 상고이유로 보기 어렵고, 나아가 기록에 비추어 살펴보더라도 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 제8 상고이유에 관하여

원심은 그 판시와 같은 이유로, 원고가 피고와 동종의 영업을 영위한다고 인정하고 이 사건 상호협력계약 제12조 제2항에서 약정한 손해액 산정 방법인 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)에서 정한 손해액 추정 규

정에 따라 원고의 손해액을 산정하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 부정경쟁방지법에서 정한 손해액 추정 규정에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

4. 결론

상고를 모두 기각하고 상고비용은 승계참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 신숙희

주 심 대법관 노태악

 대법관 서경환

 대법관 노경필