

2013. 11. 28. 선고 2011다96130 판결).

50. 특허권전용실시대금·실용신안권실시대금 청구

☐ 특허권전용실시권사용료 청구(기본형, 원금에 덧붙여 이자나 지연손해금 등 부대청구금을 함께 지급할 것을 구하는 경우)

1. 피고는 원고에게 18,339,500원 및 이에 대한 이 사건 소장부분 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
3. 제1항은 가집행할 수 있다.

[참조판례] ① 특허권의 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을에 대하여 전용실시권 사용료 지급의무가 있는지 여부
 특허권의 공동등록권자는 다른 공동등록권자와의 사이에 특약이 없는 한 자유실시권이 있으므로, 공동등록권자 갑이 생산한 특허제품을 매매의 형식으로 납품받은 사람이 다른 공동등록권자 을과 사이에 특별히 전용실시권 사용료에 관한 약정을 한 바 없다면 그에 대하여는 특허제품의 제작에 관한 전용실시권 사용료 지급의무가 없다.

② 특허권전용실시권 설정계약시 특허권자가 설정 이전에 특허권을 침해한 자에 대하여 제재나 침해금지청구를 하는 등 특허권을 보호할 의무를 부담하기로 한 경우 그 의무가 전용실시권 사용료 청구를 위한 선이행의무라고 볼 수 없다고 한 사례.(서울고법 1992.7.23. 선고 91나62704 판결)

☐ 실용신안권 실시대금 청구

1. 원고에게, 피고 ○○파혁 주식회사는 13,095,905원, 피고 주식회사 ○○은 10,482,471원, 피고 ○○물산 주식회사는 6,323,560원 및 각 이에 대한 이 사건 소장 부분의 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을, 피고 ○○공제회는 39,729,087원 및 그중 36,655,786원에 대하여는 이 사건 소장부분의 송달 다음 날부터 나머지 3,073,301원에 대하여는 2014. 11. 17.부터 각 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

[참조판례] 실용실안권에 대한 통상실시권의 내용 및 그 실시료 지급 채무의 발생요건에 관한 법리 오해를 이유로 원심판결을 파기한 사례

제조업자가 실용신안권자로부터 납품수량에 따라 그 납품대금의 일정 비율에 해당하는 실시료를 지급하기로 하는 내용의 통상실시권 약정을 체결하고 그 실용신안권 존속기간 내에 실용신안의 내용에 따른 물품을 제조하였으나 그 일부의 납품이 존속기간 이후에 이루어진 사안에서, 통상실시권이란 실용실안 내용을 그대로 실시할 수 있는 권리를 말하는 것으로 그 '실시'라 함은 그 실용실안 내용에 따른 물품을 제조하는 행위 자체를 의미하는 것이므로, 다른 특별 한 약정이 없는 한 실용실안권의 존속기간 내에 제조업자가 그 실용신안의 내용 에 따른 물품을 제조하였다면 그는 통상실시권을 사용한 것이 되고 그 제조한 물품이 납품된 이상 통상실시권 약정에 따라 실용신안권자에게 그 통상실시권의 사용에 대한 실시료를 지급할 의무가 발생한다는 이유로, 존속기간 이후에 납품 된 물품에 대한 실시료 지급채무를 부인한 원심판결을 파기한 사례.(대법원 1996. 5. 10. 선고 95다26735 판결)