

개발납품 계약서에서 지재권의 도급인 발주사에게 귀속 조항 BUT 수급인 개발사의 단독 명의 특허등록 - 무권리자의 출원으로 특허무효 심결 및 판결: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결



1. 특허출원 및 등록 사실관계

- (1) 발전기 세트 개발납품 계약 - 발주회사 A사 (피고보조참가인) vs 개발납품회사 B사 (피고)
- (2) 발전기 구성하는 전원분배장치 부품 관련 하도급 계약 - 도급인 피고 개발납품회사 B사 vs 수급인 소외 회사 C사
- (3) 수급인 소외 회사 C사의 엔지니어 직무발명 완성
- (4) 수급인 소외 회사 C사에서 도급인 피고 회사에 보고하지 않고 직무발명 승계하여

단독 명의로 특허출원 및 등록

(5) 수급인 회사에서 원고회사에 특허권 양도 및 이전등록

(6) 피고회사에서 원고회사를 상대로 무효심판 청구

(7) 심결취소 소송에서 발주회사 A사는 피고회사에 보조참가

2. 개발납품 계약(제1계약)과 하도급 계약(제2계약)의 발명의 권리귀속 관련 계약 조항

(1) 발전기 세트 개발납품 계약 (제1계약) - 발주회사 A사 (피고보조참가인) vs 개발납품 회사 B사 (피고)

제1계약의 제1-1의 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는 '분리탑재형 발전기 세트'를 제작하는 과정에서 발생하는 산업재산권의 모든 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되고, 그 귀속 대상 산업재산권에는 등록된 것뿐만 아니라 출원된 것도 포함되며, 위 산업재산권에 대한 개발납품회사 B사 피고의 출원·등록행위를 계약위반행위로 규정하고 있다.

제1계약 제1-2 권리 귀속조항에 따르면, 발명을 포함한 등록될 수 있는 모든 지적 산출

물의 소유권이 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되며 특허신청에는 서면승인을 받아야 한다고 명시하고 있는바, 그 귀속 대상에는 등록된 발명뿐만 아니라 등록되지 않은 발명도 포함되고, 피고보조참가인의 승인 없이는 계약된 기술내용과 관련한 개발납품회사 B사 피고의 특허출원 자체가 불가하였음을 알 수 있다.

따라서 이 사건 제1계약에 따라 발생한 특허를 받을 수 있는 권리는 발주회사 A사 피고보조참가인에게 귀속되는 것으로 해석함이 타당하다.

(2) 전원분배장치 구성품 관련 하도급 계약 (제2계약) - 도급인 피고 개발납품회사 B사 vs 수급인 소외 회사 C사

제2계약 제2 권리 귀속조항에 따르면, 개발납품회사 B사 도급인 피고가 발주회사 A사 피고보조참가인에게 공급해야 하는 '분리탑재형 발전기 세트'의 일부인 '전원분배장치 구성품'을 수급인 소외 회사 C사에 하도급을 주어 제작하는 과정에서 발생하는 모든 지적재산권은 도급회사 (개발납품회사 B사) 피고의 소유로 귀속되고, 수급인 소외 회사 C사는 그 귀속 대상 지적재산권을 도급인 피고의 소유로 귀속시키기 위해 출원 및 등록 절차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약 목적물인 '전원분배장치 구성품'의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불

문한다.

따라서 위 계약은 도급인 B사 피고가 계약에 따라 발생한 지적재산권을 출원 및 등록할 것임을 전제로 하고 있어, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 도급인 B사 피고에게 귀속시키고 있는 것으로 인정된다.

제2계약의 일반보안 특약조항 제6조는 피고가 계약사업에 대하여 피고보조참가인의 승인 없이 타 업체에 하도급 또는 위촉할 수 없도록 정하고 있고, 이 사건 제1계약 계약특수조건 제8조 라.항과 제10조 나.항에도 비슷한 취지의 내용이 정해져 있으며, 이 사건 제2계약의 제18조에는 피고보조참가인과 피고와의 이 사건 제1계약 내용이 수정 또는 변경되면 이 사건 제2계약 내용도 변경될 수 있다고 정하고 있는데, 이 조항들에 따르면 이 사건 제2계약은 이 사건 제1계약을 벗어나지 않는 범위 내에서 피고보조참가인의 승인 하에 체결된 것이라고 봄이 합리적이다.

3. 무효심판 청구인의 주장요지

이 사건 특허발명의 완성 전 피고보조참가인과 피고 간에 체결된 특허권 귀속계약과 피고와 소회 회사 간에 체결된 특허권 귀속계약에 따라 이 사건 특허발명을 출원할 권리는

발명의 완성과 동시에 발명자 → 소외 회사 → 피고 → 피고보조참가인으로 순차 승계되었다.

따라서 이 사건 특허발명의 출원 당시 소외 회사는 그 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인으로서의 지위를 이미 상실한 상태였으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원으로서 특허법 제33조 제1항, 제133조 제1항 제2호에 해당하여 무효이다.

특허법 제38조 제1항은 특허출원을 할 수 있는 적법한 권리자로부터 특허를 출원할 권리를 양도받은 승계인들이 여럿 있는 경우 그들 사이의 우열을 정하기 위한 규정이지 이 사건과 같이 특허를 출원할 권리를 적법하게 양수한 자와 무효인 특허권을 양수받은 자 사이의 우열관계를 정하기 위한 규정이 아니므로, 이 사건에 관하여는 특허법 제38조 제1항이 적용되지 아니한다.

설령 이 사건에 관하여 특허법 제39조 제1항이 적용된다고 하더라도 소외 회사가 원고에게 이 사건 특허권을 양도한 행위는 이중양도행위에 해당하고, 원고도 이에 적극 가담하여 그 양도행위가 반사회적 법률행위로서 무효라고 인정되는 이상, 원고는 특허법 제38조 제1항에 따른 제3자에 해당하지 아니한다.

4. 특허법원 판결요지 - 무권리자의 특허출원, 등록무효

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약 및 이 사건 제2계약에 따라 발명자의 사용자인 소외 회사를 거쳐 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 그에 따라 이 사건 특허발명은 소외 회사가 승계인의 지위를 상실한 상태에서 출원된 것으로 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 할 것이다.

5. 특허법원 판결요지 - 특허법 제38조 제1항의 해석, 출원으로 대항력 취득하는 대상자 제3자에 양도인, 무권리 출원인은 포함되지 않음

특허법 제38조 제1항은 “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다.”라고 규정하고 있다.

이 규정의 취지는 특허권의 출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것인데,

다만 특허를 받을 수 있는 권리가 이중으로 양도된 경우와 같이 권리의 승계인이라고 주

장하는 자가 여럿 있을 경우 그들 사이의 우위를 정함에 있어서는 출원행위를 실제로 한 자에게 우선권을 인정한다는 취지여서

여기에서 말하는 제3자란 권리의 승계자 또는 이를 기초로 새로운 이해관계를 맺은 자를 말하지 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다.

따라서 특허출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자가 자기 명의로 특허를 출원하여 등록을 받은 경우, 이는 무권리자에 의한 출원으로서 특허무효사유에 해당한다.

무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항이 유추적용되는지 여부 - 부정

특허를 받을 정당한 권리자를 보호하는 특허법의 규정 내용에다가 특허권 등록원부에 공신력을 인정하는 명문의 규정이 존재하지 아니하는 점 등을 종합하여 보면, 특허법 제33조 제1항을 위반하여 등록된 무효인 특허권에 기초하여 새로운 이해관계를 맺은 제3자에게까지 특허법 제38조 제1항의 규정이 유추적용된다고 보기 어렵다.

그렇다면 무권리자에 의한 출원에 대하여 무효인 특허권의 경우 제3자가 그 특허권을 이전받았다고 하더라도 특허법 제99조의2 제1항에 따라 특허를 이전받을 수 있다는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 특허권이 사후적으로 유효하게 된다고 볼 수는 없다고 할 것이다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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