

계약상 특허권리 이전한 양도인의 특허출원 - 무권리출원, 특허무효: 대법원 2020. 5. 14.

선고 2020후10087 판결



1. 사안의 개요

이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리가 이 사건 제1, 2계약에 따라 발명자(甲회사의 직원)→甲회사→피고를 거쳐 피고보조참가인에게 최종적으로 이전되었는데, 甲회사는 甲회사 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받고, 그 후 원고에게 특허권을 이전해 준 사안임

2. 대법원 판결요지

특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인(甲회사)은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인(甲회사)이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자의 특허이고, 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하므로 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

3. 대법원 법리 판시 부분

발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 사람(이하 '무권리자'라 한다)이 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호). 특허출원 전에 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인은 더 이상 그 권리의 귀속주체가 아니므로 그러한 양도인이 한 특허출원에 대하여 설정등록이 이루어진 특허권은 특허무효사유에 해당하는 무권리자

의 특허이다.

특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(특허법 제38조 제1항). 여기서 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다. 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 특허권을 이전받은 양수인은 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자에 해당하지 않는다.

첨부: 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결

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

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