

[미국특허공동발명분쟁] 직무발명 승계조항 “will assign” + 자동승계 불인정 + 일부 공

동발명자 누락한 특허권의 권리행사 불인정 “unenforceable” + 소각하 dismissal 판결:

CAFC 2018. 1. 11. 판결



1. 직무발명 승계관련 계약조항

“I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and **will assign** to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

"I hereby **waive and quitclaim** to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company."

2. 판결요지

새로운 내용은 아니고 Stanford v. Roche 판결 등 종래의 특허법리를 재확인한 판결입니다. 다시 말하면, the future-tense "will assign" language in the Employment Agreement did not itself effect an assignment.

미국특허법상 공동발명자를 누락한채 특허침해소송을 제기한 경우 그 특허권의 권리행사가 허용되지 않습니다. 해당 특허권은 unenforceable하다는 이유로 소각하(dismissal) 판결을 받습니다. 원칙적으로 특허침해소송 제기 전에는 누락한 발명자를 추가할 수 있지만, 일단 특허침해소송을 제기한 단계에서는 공동발명자를 누락한 하자를 발견해도 해당 공동발명자를 추가 정정하는 등 그 하자를 치유함으로써 권리 회복할 수 있는 방안이 없습니다.

위 사건의 판결에서 Newman 판사는 소수의견으로 위와 같은 법리와 실무 태도는 당사자의 의사에 반하는 등 여러가지 문제가 있다고 지적합니다. 또한, O'Malley 판사는 비록 다수의견을 내지만, 해당 쟁점을 CAFC 재판관 전원이 참여하는 전원합의체 en banc 심리 및 판결로 정리할 필요가 있다고 밝혔습니다. 첨부한 판결문을 한번 읽어 보시기 바랍니다.

첨부: CAFC 2018. 1. 11. 선고 Advanced Video Technologies vs HTC 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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