

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2020후10087 등록무효(특)
원고, 상고인 원고
소송대리인 법무법인(유한) 화우
담당변호사 김정규 외 1인
피고, 피상고인 한성에스앤아이 주식회사 (변경전 상호: 석문전기 주식회사)
소송대리인 변리사 황이남 외 1인
피고보조참가인, 피상고인
국방과학연구소
소송대리인 변호사 김재식 외 3인
원 심 판 결 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결
판 결 선 고 2020. 5. 14.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 사건 개요와 쟁점

피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인에게 '분리탑재형 발전기 세트'를 제작하여 공급하기로 계약하였고(이하 '이 사건 제1계약'이라 한다), 주식회사 우창엔지니어링(이하 '우창엔지니어링'이라 한다)은 2012. 12. 5. 피고에게 위 발전기 세트 중 '전원분배장치 구성품'을 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 '이 사건 제2계약'이라 한다). 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따르면, 계약을 통해 발생한 모든 지적재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 피고를 거쳐 피고보조참가인에 귀속하도록 되어 있다. 이 사건 제2계약의 이행 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 사람(우창엔지니어링의 직원)에게 원시적으로 귀속되었다가 사용자인 우창엔지니어링을 거쳐 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 그런데 우창엔지니어링은 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 특허등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고에게 그 특허권을 이전해 주었다.

쟁점은 이 사건 특허발명의 특허가 무권리자의 출원으로 등록된 특허로서 무효인지 여부와 원고가 특허법 제38조 제1항의 '제3자'에 해당하는지 여부이다.

2. 무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항의 '제3자'(상고이유 제1, 2점)

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 특

허무효사유에 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 무권리자의 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.

원심은 다음과 같이 판단하였다. 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약과 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었다. 우창엔지니어링은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 승계인의 지위를 상실한 무권리자인데 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 받았으므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 우창엔지니어링으로부터 무권리자의 특허로서 특허무효사유가 있는 이 사건 특허권을 이전받은 원고는 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자가 아니므로 그 규정을 유추적용할 수 없다.

원심판결 이유를 위에서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 특허법 제33조 제1항과 제38조 제1항의 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

3. 특허출원에 관한 합의 여부 등(상고이유 제3점)

원심은, 피고 또는 피고보조참가인이 우창엔지니어링과 이 사건 특허발명을 우창엔지니어링 명의로 출원하기로 합의하였다거나 그러한 출원을 묵시적으로 승인하였다고

보기 어렵다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판단에 의사표시 해석에 관한 법리를 오해하거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 필요한 심리를 다하지 않은 잘못이 없다.

4. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 보조참가로 인한 부분을 포함하여 패소자가 부담하도록 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이동원

주 심 대법관 김재형

 대법관 민유숙

 대법관 노태약