

제품개발납품 계약서과 하도급 계약서의 발주사, 도급인에게 지재권 귀속 조항 BUT 개발사, 수급인 종업원의 직무발명을 수급인 회사 단독출원 및 등록함 - 특허무효심판에서 무권리자 출원, 특허무효 심결, 판결: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결



1. 특허출원 및 등록관계

- (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 승계하

여 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 조항

(1) 발전기 세트 개발납품 계약 (제1계약) - 발주회사 A사 (피고보조참가인) vs 개발납품회사 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 산출물의 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 등록절

차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약 목적물인 '전원분배장치 구성품'의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불문한다.

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

2) 피고 및 피고보조참가인 주장의 요지

가) 이 사건 특허발명의 완성 전 피고보조참가인과 피고 간에 체결된 특허권 귀속계약과 피고와 소외 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.

나) 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.

다) 설령 이 사건에 관하여 특허법 제38조 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 제

1계약 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 주장하는 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 제

38조 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.

첨부: 특허법원 2019. 12. 20. 선고 2019허2141 판결

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

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