

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2019허2141 등록무효(특)

원 고 A

소송대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 김정규, 강동희, 권오성

피 고 B 주식회사

대표이사 C

소송대리인 변리사 김석윤, 황이남

피고보조참가인 D

대표자 소장 E

소송대리인 변호사 이재은, 김재식, 손미희, 임병재

변 론 종 결 2019. 11. 8.

판 결 선 고 2019. 12. 20.

주 문

원고의 청구를 기각한다.

소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2019. 1. 22.자로 2017당3024호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

아래의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1~3, 14, 15호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다.

가. 소외 주식회사 F(이하 '소외 회사'라고 한다)은 2015. 5. 28. 대표이사 G을 발명자로 하여 별지 기재 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)을 출원하고, 2016. 1. 14. 피고 소속 직원 2명, 피고보조참가인 소속 직원 2명 등 총 4명을 공동발명자로 추가하는 보정을 하여 2016. 12. 16. 소외 회사 명의로 특허 등록을 받았고, 2017. 8. 30. 원고 명의로 위와 같이 등록된 특허권¹⁾을 이전하였다.

나. 피고는 2017. 9. 21. 원고를 상대로 특허심판원에 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 출원에 해당하여 무효라고 주장하며 특허무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2017당3024호로 심리한 후, 2019. 1. 22. "이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 소외 회사에 의하여 출원된 것이어서 그 특허가 무효로 되어야 한다."라는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한

1) 이하 등록된 이 사건 특허발명의 이전의 효력을 언급할 때에는 '이 사건 특허권'이라고 약칭한다.

다)을 하였다.

다. 원고는 이에 불복하여 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

2. 보조참가신청의 적법 여부에 관한 판단

피고보조참가인은 이 사건 소송계속 중 이 사건 특허발명에 관한 정당한 권리자가 피고보조참가인이라고 주장하며 2019. 7. 9. 피고를 위하여 보조참가신청을 하였다.

원고는 이에 대하여 피고보조참가인은 단순히 피고를 상대로 이 사건 특허권의 이전을 청구할 계약상의 권리를 가질 뿐이어서 이 사건 특허발명에 관한 특허의 유·무효를 가리는 이 사건 소송과 직접적인 이해관계가 없으므로, 그 보조참가신청이 불허되어야 한다고 주장하면서 이의신청을 하였다.

특정 소송사건에서 한쪽 당사자를 보조하기 위하여 보조참가를 하려면 그 소송의 결과에 대하여 이해관계가 있어야 한다. 여기서 이해관계라고 함은 사실상·경제상 또는 감정상의 이해관계가 아니라 법률상의 이해관계를 말하는 것으로, 그 소송의 판결의 기판력이나 집행력을 당연히 받는 경우 또는 적어도 그 판결을 전제로 하여 보조참가를 하려는 자의 법률상의 지위가 결정되는 관계에 있는 경우를 의미한다(대법원 2017. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결, 대법원 2007. 4. 26. 선고 2005다19156 판결 등 참조).

살피건대, 뒤에서 보는 바와 같이 피고보조참가인은 이 사건 특허발명에 관한 특허를 출원할 권리를 적법하게 승계한 자로서 이 사건 소송에서 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 출원으로 인정되어 그 특허가 무효가 될 경우 자신 명의로 이 사건 특허발명을 출원하여 특허를 등록받을 수 있는 지위에 있다고 인정되므로, 이 사건 소송의 결과에 대하여 법률상 이해관계가 있다고 할 것이다. 따라서 피고보조참가인의 보조참

가신청은 적법하고 원고의 이의신청은 이유 없다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 당사자의 주장

1) 원고 주장의 요지

가) 소외 회사는 그 직원의 직무발명인 이 사건 특허발명의 특허를 받을 수 있는 권리의 적법한 승계인으로서 이 사건 특허발명을 출원하였으므로, 그 출원은 무권리자에 의한 출원에 해당하지 아니한다.

나) 이 사건 특허발명의 출원 전 피고와 소외 회사 사이에 특허권을 이전하기로 하는 내용의 계약이 체결된 적이 있으나, 위 계약은 소외 회사가 등록된 특허권을 이전하기로 한 약정에 불과하지 등록 전 '특허를 받을 수 있는 권리'까지 이전하기로 약정한 것으로 볼 수 없다.

다) 설령 소외 회사가 피고에게 '특허를 받을 수 있는 권리'까지 이전하기로 약정하였다고 하더라도 이는 당사자 사이에 대내적 효력만 있을 뿐이고, 특허법 제38조 제1항에 따라 그 약정으로 소외 회사로부터 특허권을 이전받은 제3자인 원고에게 대항할 수 없으므로, 이 사건 특허발명은 무권리자에 의한 출원이라고 할 수 없다.

라) 그러므로 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

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 특허 발명은 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.

라) 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

나. 인정사실

갑 제1, 9, 15호증, 을 제1, 5, 6, 7호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지 번호 포함)와 변론 전체의 취지에 의하면 다음의 사실이 인정된다.

1) 피고는 2012. 11. 13. 피고보조참가인과 사이에 피고가 피고보조참가인에게 '분리탑재형 발전기 세트'를 제작하여 공급하기로 하는 내용의 계약(이하 '이 사건 제1계약'이라 한다)을 체결하였는데, 위 계약의 일반조건 제13조는 '권리 및 재산의 귀속'이라는 이름하에 제1항에서 "당사자 간 별도로 정한 것이 없을 때에는 계약물품 제작과정에서 발생하는 금형 및 부산물의 소유권과 산업재산권의 모든 권리는 피고보조참가

인에게 귀속되며, 이에 위반하여 피고가 출원 또는 등록된 산업재산권은 피고보조참가인에게 즉시 이전하여야 한다."라고 정하고 있고(이하 위 조항을 '제1-1 권리 귀속조항'이라 한다), 위 계약의 특수조건 제20조는 '지적소유권'이라는 이름하에 "본 계약과 관련하여 창안, 발명, 발견되거나 등록될 수 있는 모든 지적 산출물의 소유권은 피고보조참가인의 권리로 귀속되며, 언론매체보도, 기술논문발표, 특허신청 등은 피고보조참가인의 서면승인을 받아야 한다."라고 정하고 있다(이하 위 조항을 '제1-2 권리 귀속조항'이라 한다).

2) 피고는 2012. 12. 5. 소외 회사와 사이에 소외 회사로부터 위 분리탑재형 발전기 세트 중 '전원분배장치 구성품'을 개발하여 공급받기로 하는 내용의 계약(이하 '이 사건 제2계약'이라 한다)을 체결하였는데, 위 계약의 일반조건 제19조는 '권리와 의무'라는 이름하에 "당사자 간 별도로 정한 것이 없을 때에는 본 계약을 통해 발생한 모든 지적 재산권은 피고의 소유로 한다. 위 지적재산권을 출원/등록함에 있어서 소외 회사는 필요한 서류 제출, 수속 등의 제반 절차에 최대한 협조하여야 한다. 개발 중이거나 개발 완료 된 본 계약목적물 및 지적재산권 등과 관련하여 소외 회사는 사전 서면승인 없이는 제3자에게 자료를 제공할 수 없다."라는 내용 등을 정하고 있다(이하 위 조항을 '제2 권리 귀속조항'이라 한다).

3) 소외 회사는 앞서 본 바와 같이 2015. 5. 28. 이 사건 특허발명을 출원하여 2016. 12. 16. 소외 회사 명의로 특허 등록을 받았는데, 2017. 7. 10. 피고와의 사이에 '이 사건 특허발명을 포함하여 4개의 프로그램저작권과 그 밖에 개발계약이 이루어진 사업에서 발생한 모든 지적재산권, 제품 개발관련 문서 및 생산관련 문서를 피고에게 무상으로 양도'하기로 하는 내용의 계약을 체결하였다.

4) 소외 회사는 위 양도계약 이틀 후인 2017. 7. 12. 이 사건 특허발명에 관하여 원고에게 채권액 60억 원의 질권을 설정하였고, 이에 피고는 2017. 8. 17. 소외 회사를 상대로 대구지방법원 2017카단32150호로 이 사건 제2계약에 따른 특허권 이전등록청구권 또는 정당한 권리자의 특허권 말소등록청구권을 피보전권리로 하여 이 사건 특허권에 대한 처분금지가처분신청을 하여 같은 달 30. 인용결정을 받았으나, 소외 회사는 앞서 본 바와 같이 같은 날 원고에게 이 사건 특허권을 전부 이전하였다.

다. 판단: 이 사건 특허발명이 무권리자에 의한 출원에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

가) 특허 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 피승계인이 출원하여 등록 받은 특허권이 무권리자의 출원에 해당하는지 여부

발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(특허법 제33조 제1항 본문). 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다(특허법 제37조 제1항). 만일 이러한 정당한 권리를 가지지 아니한 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당한다(특허법 제133조 제1항 제2호).

한편 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 양

도된 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.

나) 무권리자에 의하여 출원되어 등록된 특허권의 이전등록을 받은 자에 대하여 특허법 제38조 제1항이 유추적용될 수 있는지 여부

특허출원심사단계에서 심사관이 무권리자에 의한 특허출원인지 여부를 판별하기는 쉽지 아니하며, 무권리자가 특허를 출원하더라도 등록이 이루어질 때까지 정당한 권리자가 인식하지 못하는 경우가 존재할 가능성이 높다. 이에 따라 특허법은 정당한 권리자를 보호하기 위하여 무권리자의 특허출원에 의해 특허가 등록된 이후에도, 특허무효심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있다(특허법 제133조 제1항 제2호). 그리고 이에 따라 무권리자의 특허권이 무효가 된 이후 정당한 권리자의 출원이 후출원이 되는 것을 막기 위하여 무권리자의 특허출원에 대하여 선출원으로서의 지위를 인정하고 있지 아니하다(특허법 제36조 제5항). 한편 위 규정에 의하더라도 무권리자의 출원이 공개되었거나 동일한 발명에 대한 제3자의 출원이 있으면 위 각 출원 후의 정당한 권리자의 출원은 신규성을 상실하였다거나, 제3자에 대한 관계에서 후출원이 되는 것을 막기 위하여 무권리자의 등록특허가 무효가 된다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원시에 특허출원한 것으로 보고 있다(특허법 제35조). 그리고 특허법이 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되

면서 신설된 특허법 제99조의2 제1항은 정당한 권리자의 보호를 위하여 특허가 무권리자에 의한 출원에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다고 규정하고 있다.

위와 같이 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 해당하여 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.

2) 구체적 판단

앞서 인정한 사실, 을 제1호증의 기재, 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음의 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 이 사건 제1계약 및 이 사건 제2계약에 따라 최종적으로 피고보조참가인에게 승계되었으며, 그에 따라 이 사건 특허발명은 소외 회사가 승계인의 지위를 상실한 상태에서 출원된 것으로 무권리자에 의한 출원에 해당한다고 할 것이다.

가) 이 사건 제1계약의 제1-1 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는 '분리탑재형 발전기 세트'를 제작하는 과정에서 발생하는 산업재산권

의 모든 권리는 피고보조참가인에게 귀속되고, 그 귀속 대상 산업재산권에는 등록된 것뿐만 아니라 출원된 것도 포함되며, 위 산업재산권에 대한 피고의 출원·등록행위를 계약위반행위로 규정하고 있다. 또한 이 사건 제1계약 제1-2 권리 귀속조항에 따르면, 발명을 포함한 등록될 수 있는 모든 지적 산출물의 소유권이 피고보조참가인에게 귀속되며 특허신청에는 서면승인을 받아야 한다고 명시하고 있는바, 그 귀속 대상에는 등록된 발명뿐만 아니라 등록되지 않은 발명도 포함되고, 피고보조참가인의 승인 없이는 계약된 기술내용과 관련한 피고의 특허출원 자체가 불가하였음을 알 수 있다. 따라서 이 사건 제1계약에 따라 발생한 특허를 받을 수 있는 권리는 피고보조참가인에게 귀속되는 것으로 해석함이 타당하다.

나) 이 사건 제2계약 제2 권리 귀속조항에 따르면, 피고가 피고보조참가인에게 공급해야 하는 '분리탑재형 발전기 세트'의 일부인 '전원분배장치 구성품'을 소외 회사에 하도급을 주어 제작하는 과정에서 발생하는 모든 지적재산권은 피고의 소유로 귀속되고, 소외 회사는 그 귀속 대상 지적재산권을 피고의 소유로 귀속시키기 위해 출원 및 등록 절차에 필요한 제반 절차에 최대한 협조해야 하며 그 귀속 대상 지적재산권의 대상에 제한이 없고 또한 계약목적물인 '전원분배장치 구성품'의 개발 중 또는 개발완료 여부도 불문한다. 따라서 위 계약은 발주자인 피고가 계약에 따라 발생한 지적재산권을 출원 및 등록할 것임을 전제로 하고 있어, 특허를 받을 수 있는 권리 역시 피고에게 귀속시키고 있는 것으로 인정된다.

다) 나아가 이 사건 제2계약의 일반보안특약조항 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 내

용이 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.

라) 따라서 위 '분리탑재형 발전기 세트'의 일부인 '전원분배장치 구성품'을 소외 회사가 제작하는 과정에서 발생한 이 사건 특허발명에 관한 '특허를 받을 수 있는 권리'는 발명의 완성과 동시에 발명자²⁾에게 원시적으로 귀속되었다가 발명자의 사용자인 소외 회사를 거쳐 이 사건 제2계약 및 이 사건 제1계약에 의해 피고보조참가인에게 최종 승계되었다고 할 것이다.

라. 원고의 주장 검토

1) 원고는 먼저 "피고가 이 사건 특허발명의 등록 전 소외 회사측에 출원인변경을 요청하지 않고 단지 발명자 4명의 추가만을 요청한 점, 이 사건 특허발명의 등록 이후에도 사후적으로 그 권리의 이전만을 요구한 점, 피고 역시 이 사건 제1계약에 따른 특허를 피고가 직접 출원하여 등록받은 후 피고보조참가인에게 이전한 점 등을 고려할 때, 이 사건 제2계약 제19조의 '지적재산권'은 특허권, 상표권, 디자인권 등과 같이 등록되어 발생한 권리를 의미하는 것으로 봄이 합리적이고 '특허를 받을 수 있는 권리'까지 포함되는 것으로 확대 해석할 수 없다."라고 주장한다.

처분문서는 그 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 그 기재 내용을 부인할 만

2) 앞서 인정한 증거들 및 변론 전체의 취지에 비추어 보면, 비록 이 사건 특허발명의 보정 후 출원서에 소외 회사의 대표이사 G 이외에 피고 직원 2명, 피고보조참가인 직원 2명이 추가되었으나, 피고가 제출한 증거들만으로는 위와 같이 추가된 4명이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 특허발명은 소외 회사 G의 직무상 발명으로 인정된다.

한 분명하고도 수공할 수 있는 반증이 없는 한 처분문서에 기재되어 있는 문언대로 의사표시의 존재와 내용을 인정하여야 한다. 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 다툼이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정으로 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 한다.(대법원 2017. 2. 15. 선고 2014다19776, 19783 판결 참조).

이 사건 특허발명의 출원일로부터 약 6개월 이후 그 발명자를 추가하는 보정서가 제출된 사실, 그로부터 1년 6개월 이후에 피고와 소외 회사 사이에 이 사건 특허권을 양도하는 계약이 체결된 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제3, 4호증의 각 기재에 의하면 피고가 2015. 8. 17. 분리탑재형발전기(제1613545호), 슬라이드 베드 조립체(제1602479호)에 관한 특허를 출원하여 등록받은 후 2016. 9. 5. 피고보조참가인에게 이를 양도한 사실이 각 인정되기는 한다.

그러나 원고가 주장하는 위와 같은 사정들은 이 사건 제2계약의 체결일로부터 적어도 3년 이후에 발생한 사정들에 불과하고,³⁾ 이 사건 제1계약의 "산업재산권" 또는 이 사건 제2계약의 "지적재산권"에 '특허를 받을 수 있는 권리'도 포함된다고 해석함이 타당함은 앞서 본 바와 같으며, 관련 법령⁴⁾에 의하더라도 "지식재산권"은 인간의 창조

3) 그러한 사정들 역시 뒤에서 보는 바와 같이 피고가 무효심판절차를 거치기보다 간이하게 특허권을 이 전반기 위해 편의상 취한 조치들로 보일 뿐 피고가 처음부터 소외 회사 명의의 출원을 허용할 의사였다는 사정을 뒷받침하는 정황으로 볼 수 없다.

4) 이 사건 각 계약 체결 당시 시행중이던 지식재산기본법(2011. 5. 19. 제정, 2011. 7. 20. 시행) 제3조 제1호, 제3호는 "지식재산'이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(유전자원), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다."라고 제3호는 "지식재산권'이란 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말한다."라고 각 규정하고 있다.

적 활동 또는 경험에 의하여 창출된 정보 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말하는데 그 속에 특허법에 의해 인정되는 권리인 '특허를 받을 수 있는 권리'가 포함된다는 것은 위 법령의 문언해석상 명백한 점 등을 고려하면, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 원고는 다시 "피고가 소외 회사측에 출원인변경을 요청하지 않고 단지 발명자 4명의 추가만을 요청한 점, 이 사건 특허발명의 등록 이후에도 사후적으로 그 권리의 이전만을 요구한 점을 고려하면, 피고 또는 피고보조참가인과 소외 회사 사이에 소외 회사가 이 사건 특허발명을 출원하는 것에 대한 합의 내지 묵시적 승인이 있었다고 보아야 하므로, 종국적으로 권리가 누구에게 귀속되어야 하는지 여부와 상관없이 소외 회사에 의하여 이루어진 이 사건 특허발명의 출원은 무권리자에 의한 출원이 아니다."라고 주장한다.

그러나 앞서 인정한 사실 및 변론 전체의 취지에 비추어 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명을 출원할 권리가 소외 회사에 존재하지 아니한다는 점이 이 사건 제1, 2계약의 문언에 의해 명백히 인정되는 점, ② 무엇보다 원고가 주장하는 위 사유들 발생 당시 이 사건 특허발명을 출원할 권리는 최종 승계인인 피고보조참가인에게 귀속되어 있었고 피고는 중간승계인에 불과하므로, 피고의 위와 같은 행위를 들어 정당한 권리자인 피고보조참가인의 합의 내지 묵시적 승인이 있었다고 보기도 어려운 점, ③ 소외 회사가 이 사건 특허발명을 출원한 사실을 피고가 알게 된 구체적인 시점이 출원시(2015. 5. 28.)로부터 약 7개월 후인 발명자를 추가하는 보정서를 제출한 시점(2016. 1. 14.)에 가까운 것으로 보여, 피고로서는 당시 출원인변경을 하기보다는 등록 여부가 결정된 이후 특허권을 양도받고자 하였던 것으로

보이는 점, ④ 피고가 이 사건 특허발명의 등록 이후 시점에 그 권리의 이전을 요구한 것 역시 무효심판을 거치지 않고 사후적으로나마 정당한 권리자에게 특허권이 이전되도록 하기 위한 것으로 보이는 점⁵⁾ 등에 비추어 보면, 원고가 주장하는 그러한 사정들만으로는 피고 또는 피고보조참가인과 소외 회사 사이에 소외 회사가 이 사건 특허발명을 출원하는 것에 대한 합의 내지 묵시적 승인이 있었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

마. 검토 결과

그렇다면 이 사건 특허발명은 피고의 나머지 주장에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이미 승계인의 지위를 상실한 무권리자에 의해 출원되었음이 명백히 인정되는 이상 그 특허가 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

4. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

5) 앞서 본 바와 같이 2016년 개정된 특허법에 따라 신설된 특허법 제99조의2는 무권리자에 의하여 출원된 특허권의 이전등록청구를 허용하고 있고, 위 청구에 따라 정당한 권리자로서의 이전등록 시 그 특허권이 설정등록된 날부터 정당한 권리자에게 있는 것으로 보는 점(같은 조 제2항)을 고려하면, 비록 무권리자에 의한 출원이라도 정당한 권리자에게 그 특허권이 이전등록되었을 때에는 특허법 제33조 제1항 본문 위반에 따른 하자가 치유된다고 볼 것이다.

판사 정윤희

판사 김동규

[별지]

특허발명

1. 발명의 명칭 : 무정전 전력공급장치 및 방법
2. 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2015. 5. 28./ 2016. 12. 16./ 특허 제1688930호
3. 권리자 : 원고
4. 특허청구범위

【청구항 1】

직류전력을 충전하고 충전한 직류전력으로, 셀터(120)에 공급되는 교류전력의 위상과 동일한 위상의 교류전력을 발생하는 UPS(Uninterruptible Power Supply) 유닛(110);

상기 UPS 유닛(110)의 교류전력, 상용 교류전력, 제 1 발전기의 제 1 발전 교류전력 및 제 2 발전기의 제 2 발전 교류전력을 스위칭하여 어느 하나의 교류전력을 상기 셀터(120)로 공급하는 전력 절체부(130);

상기 상용 교류전력, 제 1 발전 교류전력 및 제 2 발전 교류전력과 상기 셀터(120)로 공급되는 교류전력의 전압, 전류 및 위상을 검출하여 전력상태 검출신호를 발생하는 전력상태 검출부(140);

상기 제 1 발전기 및 상기 제 2 발전기를 선택적으로 구동시켜 제 1 및 제 2 발전 교류전력이 선택적으로 발생하게 하는 발전기 구동부(150); 및

상기 발전기 구동부(150)가 상기 제 1 발전기 또는 상기 제 2 발전기를 구동시키게 제어하고 상기 제 1 발전기 또는 상기 제 2 발전기에서 발전된 교류전력이

전력상태 검출부(140)가 검출한 쉘터(120)로 출력하는 교류전력의 위상과 일치되면 상기 전력 절체부(130)를 제어하여 상기 제 1 발전기 또는 상기 제 2 발전기에서 발전된 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급되게 하는 제어부(160);를 포함하여 이루어지되,

상기 UPS 유닛(110)은, 상기 쉘터(120)로 공급되는 교류전력을 직류전력으로 변환하는 AC/DC 변환기(210); 상기 쉘터(120)로 공급되는 교류전력의 위상을 검출하는 위상 검출부(220); 직류전력을 상기 위상 검출부(220)가 검출한 위상을 갖는 교류전력으로 변환하여 상기 전력 절체부(130)로 출력하는 DC/AC변환기(260); 직류전력을 충전 및 방전하는 배터리 어레이(230); 상기 배터리 어레이에 충전용 직류전력을 공급하는 전력 충전부(240); 상기 AC/DC 변환기(210)가 변환한 직류전력의 전압레벨을 변환하여 상기 전력 충전부(240)에 제공하고 상기 배터리 어레이(230)에서 방전되는 직류전력의 전압레벨을 변환하여 상기 DC/AC 변환기(260)에 공급하는 양방향 DC/DC 컨버터(250); 및 상기 제어부(160)의 제어에 따라, 상기 쉘터(120)가 동작하고 남은 잉여 교류전력을 상기 전력 충전부(240)가 상기 배터리 어레이(230)에 충전하게 제어하는 BMS(Battery Management System)(270);로 구성되고,

상기 쉘터(120)는 메인 부하(121) 및 보조부하(123)를 포함하고, 상기 전력 절체부(130)는 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 상용 교류전력을 상기 메인 부하(121) 및 상기 보조부하(123)로 각기 출력하는 스위칭 소자(131a, 131b); 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 제 1 발전 교류전력을 상기 메인 부하(121) 및 상기 보조부하(123)로 각기 출력하는 스위칭 소자(133a, 133b); 상기

제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 메인 부하(121) 및 상기 보조부하(123)로 각기 출력하는 스위칭 소자(135a, 135b); 및 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 메인 부하(121)로 출력하는 스위칭 소자(137);로 구성되며,

사용자의 조작에 따라 무정전 전력공급장치의 동작명령을 발생하여 상기 제어부(160)로 입력시키는 제어패널; 및 상기 제어부(160)와 CAN(Controller Area Network) 통신을 수행하면서 사용자의 조작에 따라 무정전 전력공급장치의 동작명령을 발생하여 상기 제어부(160)로 전송하는 원격 제어패널(190)을 더 포함하여 구성되고,

상기 제어부(160)는 제2발전기의 연료가 설정치 이하이면 쉘터(120)의 메인부하에만 전력을 공급하는 것을 특징으로 하는 무정전 전력공급장치.

【청구항 2】

제 1 항에 있어서, 상기 제어부(160)는,

상기 전력 절체부(130)가 상기 상용 교류전력, 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력을 공급하는 상태에서 상기 상용 교류전력, 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력이 입력되지 않을 경우에는 상기 전력 절체부(130)가 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하게 제어하고, 상기 전력 절체부(130)가 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하는 상태에서 상기 상용 교류전력, 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력이 입력될 경우에는 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력의 위상과 상기 상용

교류전력의 위상, 상기 제 1 발전 교류전력의 위상 또는 상기 제 2 발전 교류전력의 위상을 비교하여 위상이 일치될 때 상기 전력 절체부(130)가 상기 상용 교류전력, 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하게 제어하는 것을 특징으로 하는 무정전 전력공급장치.

【청구항 4】

제 1 항에 있어서,

상기 배터리 어레이(230)는 직류전력을 충전하고 충전전력이 방전되지 않는 예비 배터리(237)를 포함하고,

상기 전력 충전부(240)는 상기 예비 배터리(237)에 직류전력을 충전하는 예비 충전기(247);를 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 무정전 전력공급장치.

【청구항 7】

상용 교류전력이 입력될 경우에 제어부(160)의 제어에 따라, 전력 절체부(130)가 쉘터(120)에 상기 상용 교류전력을 공급하고 잉여 상용 교류전력을 UPS 유닛(110)이 충전하게 하는 단계;

상기 상용 교류전력이 차단될 경우에 상기 제어부(160)의 제어에 따라, 상기 전력 절체부(130)가 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하게 하고 발전기 구동부(150)가 제 1 발전기 또는 제 2 발전기를 구동시켜 교류전력을 발생하게 하는 단계;

상기 쉘터(120)로 공급되는 교류전력의 위상과 동일한 위상을 갖는 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력을 발생할 경우에 상기 제어부(160)의

제어에 따라 상기 전력 절체부(130)가 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하는 단계; 및

상기 전력 절체부(130)가 상기 제 1 발전 교류전력 또는 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하는 상태에서 상기 상용 교류전력이 입력될 경우에 상기 제어부의 제어에 따라 쉘터(120)로 공급되는 교류전력과 상기 상용 교류전력의 위상과 일치되면 상기 전력 절체부(130)가 상기 상용 교류전력을 상기 쉘터(120)에 공급하게 하는 단계;를 포함하여 이루어지되,

상기 UPS 유닛(110)은, 상기 쉘터(120)로 공급되는 교류전력을 직류전력으로 변환하는 AC/DC 변환기(210); 상기 쉘터(120)로 공급되는 교류전력의 위상을 검출하는 위상 검출부(220); 직류전력을 상기 위상 검출부(220)가 검출한 위상을 갖는 교류전력으로 변환하여 상기 전력 절체부(130)로 출력하는 DC/AC변환기(260); 직류전력을 충전 및 방전하는 배터리 어레이(230); 상기 배터리 어레이에 충전용 직류전력을 공급하는 전력 충전부(240); 상기 AC/DC 변환기(210)가 변환한 직류전력의 전압레벨을 변환하여 상기 전력 충전부(240)에 제공하고 상기 배터리 어레이(230)에서 방전되는 직류전력의 전압레벨을 변환하여 상기 DC/AC 변환기(260)에 공급하는 양방향 DC/DC 컨버터(250); 및 상기 제어부(160)의 제어에 따라, 상기 쉘터(120)가 동작하고 남은 잉여 교류전력을 상기 전력 충전부(240)가 상기 배터리 어레이(230)에 충전하게 제어하는 BMS(Battery Management System)(270);로 구성되고,

상기 쉘터(120)는 메인 부하(121) 및 보조부하(123)를 포함하고, 상기 전력 절체부(130)는 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 상용 교류전력을 상기

메인 부하(121) 및 상기 보조부하(123)로 각기 출력하는 스위칭 소자(131a, 131b); 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 제 1 발전 교류전력을 상기 메인 부하(121) 및 상기 보조부하(123)로 각기 출력하는 스위칭 소자(133a, 133b); 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 메인 부하(121) 및 상기 보조부하(123)로 각기 출력하는 스위칭 소자(135a, 135b); 및 상기 제어부(160)의 제어에 따라 스위칭되어 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 메인 부하(121)로 출력하는 스위칭 소자(137);로 구성되며,

사용자의 조작에 따라 무정전 전력공급장치의 동작명령을 발생하여 상기 제어부(160)로 입력시키는 제어패널; 및 상기 제어부(160)와 CAN(Controller Area Network) 통신을 수행하면서 사용자의 조작에 따라 무정전 전력공급장치의 동작명령을 발생하여 상기 제어부(160)로 전송하는 원격 제어패널(190)을 더 포함하여 구성되고,

상기 제어부(160)는 제2발전기의 연료가 설정치 이하이면 쉘터(120)의 메인부하에만 전력을 공급하는 것을 특징으로 하는 무정전 전력공급방법.

【청구항 8】

제 7 항에 있어서,

상기 제어부(160)가, 상기 전력 절체부(130)가 상기 제 1 발전 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하는 상태에서 상기 제 1 발전 교류전력이 차단될 경우에 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 쉘터(120)로 공급하게 하고 발전기 구동부(150)가 제 2 발전기를 구동시켜 발전된 교류전력이 상기 쉘터(120)로 공급되는 교류전력의 위상과

일치되면 상기 전력 절체부(130)가 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 셸터(120)로 공급하는 단계; 및

상기 제어부(160)가, 상기 전력 절체부(130)가 상기 제 2 발전 교류전력을 상기 셸터(120)로 공급하는 상태에서 상기 제 2 발전 교류전력이 차단될 경우에 상기 UPS 유닛(110)의 교류전력을 상기 셸터(120)로 공급하게 하고 발전기 구동부(150)가 제 1 발전기를 구동시켜 발전된 교류전력이 상기 셸터(120)로 공급되는 교류전력의 위상과 일치되면 상기 전력 절체부(130)가 상기 제 1 발전 교류전력을 상기 셸터(120)로 공급하는 단계;를 더 포함하여 구성됨을 특징으로 하는 무정전 전력공급방법. 끝.