

진정한 발명자, 모인특허, 특허권회복, 진정권리자의 특허권이전등록청구, 부당이득반환

의무, 부당이득범위: 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결



## 1. 진정한 발명자 판단기준

- (1) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로(대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금, 설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원, 위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시. 부가. 보

완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언. 지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결).

(2) 한편, 발명자에 해당하기 위하여는 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여할 것이 요구되나, 이는 발명의 특허요건으로서 요구되는 신규성. 진보성을 갖추어야 한다는 것과는 구분되고 발명자가 되기 위하여 그 발명이 신규성. 진보성 등의 특허요건까지 구비하여야 한다는 것은 아니다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후 2463 판결).

## **2. 진정한 권리자의 모인특허권 이전등록 청구권**

모인특허권자는 진정한 발명자(권리자)에게 이 사건 특허권 전부에 관하여 특허법 제99조의2 제1항에 따라 정당한 권리자로의 이전을 원인으로 하는 이전등록절차를 이행할 의무가 있다(특허법 제33조 제1항, 제99조의2 제1항, 제133조 제1항 제2호).

### 3. 모인특허권자의 부당이득반환의무

특허법 제99조의 2 제2항 제1호에 의하여 원고가 이 사건 특허발명을 이전받는 경우, 이 사건 특허발명 이 설정등록된 날로부터 원고가 그 권리를 가지게 된 것으로 간주된다. 따라서 피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 등록일로부터 원고에게 이전하는 날까지 피고가 이 사건 특허를 이용하여 법률상 원인없이 얻은 이익을 원고에게 부당이득으로 반환해야 한다.

### 4. 모인특허권자의 부당이득 범위

- (1) 특허등록을 받을 권리를 보유한 발명인 이 사건 특허발명을 피고가 무단으로 2016. 11. 24. 출원, 2017. 4. 18. 등록받아 이를 보유하고 있다. 그렇다면 피고는 법률상 원인 없이 이 사건 특허발명을 등록받아 그 특허권에 기한 독 점권을 보유함으로써 그로부터 발생하는 이익을 얻었다 할 것이고, 그로 인하여 특허 등록을 받을 정당한 권리자인 원고는 그 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시권을 설정하지 못함으로써 적어도 그 특허권의 실시료 상당의 손해를 입었다고 할

것이다.

(2) 피고는 원고에게 이 사건 특허발명의 권리자로 등록한 기간 동안 취득한 이익을 원고에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다. 또한 앞서 본 바와 같은 피고가 이 사건 특허발명을 무단으로 등록한 경위에 비추어 피고는 악의의 수익자라 할 것이다.

(3) 부당이득반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 손실자의 손해는 사회통념상 손실자가 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익 상당액이다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결 참조).

(4) 또한 특허권은 그 자체로 재산권으로서 실질적 가치가 인정되고 특허권자는 이를 자신이 직접 독점적으로 실시하거나 타에 실시권을 부여하여 실시료 상당의 수입을 얻을 수 있다. 그리고 이 사건과 같이 특허법 제99조2에 따른 청구에 따라 특허권이 이전등록되는 경우 그 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전 등록을 받은 자에게 있는 것으로 소급하게 된다(특허법 제99조의2 제2항).

첨부: 특허법원 2023. 3. 10. 선고 2021나1930 판결

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)