

계약상 특허공유, 지식재산권 공유 계약조항 BUT 단독 출원, 등록된 특허의 무효여부:

특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결



## 1. 계약조항

제4조 (특허 공유) - 1. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 금형특허를 공유한다. 2. 필터주사기, 안전주사기를 포함, 일체형 타입, 교체형 타입 등과 관련한 일체의 제품특허를 공유한다.

제12조 (지적재산권) - 1. 본 계약과 관련한 특허품에 대하여 특허권 등 제반 지적재산권 일체는 별도의 합의가 없는 한 공동으로 보유함을 원칙으로 한다. 2. 당사자는 특허품에

관한 자료, 기술정보 등 정보를 본 계약에 따른 사용 이외에 일체 외부에 유출하여서는 아니된다. 단, 쌍방이 합의할 경우에는 예외로 한다.

## **2. 당사자 주장 - 공동출원 의무 위반, 특허무효 주장**

무효심판 청구인(피고) 주장 요지 - 특허법 제44조의 공동출원 규정에 위배되어 등록무효

특허심판원 심결요지 - 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 것임에도 불구하고 공유자 전원이 특허출원하지 않은 채로 등록된 것이어서 특허법 제44조의 공동출원의 규정을 위반한 무효사유가 있다.

## **3. 특허법원 판결요지 - 특허등록 유효, 심결취소 판결**

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 하고(특허법 제44조), 이러한 공동출원 규정에 위반하여 공유자 중 1인이 단독출원을

하여 등록을 받는 것은 특허법 제133조 제1항 제2호의 등록무효사유에 해당한다.

한편, 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고(특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

법률행위의 해석은 당사자가 표시행위에 부여한 객관적인 의미를 명백하게 확정하는 것으로서, 계약문서에 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. 6. 22. 선고 2014다225809 전원합의체 판결 등 참조)

이 사건 특허공유 계약에는 특허공유의 의미를 공동출원에 의한 공유로 제한하여 해석할

만한 규정이 존재하지 않고, 특허를 공유하는 방식에는 공동출원에 의한 등록 외에도 특

허 등록 후 지분 양도 등 권리의 일부 이전에 의한 공유 방식도 포함되는 것이고, 실제로 원고가 이 사건 특허발명을 출원, 등록한 후 이를 공유하기 위해 피고에게 법인인감이 날인된 위임장과 양도증의 양수인란에 법인인감 날인을 요청하는 내용증명우편을 발송한 점에 비추어 보면, 원고가 특허법 제44조의 공동출원 의무를 위반하여 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵다.

첨부: 특허법원 2021. 1. 7. 선고 2020허1847 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

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