

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2018허7217 등록무효(특)

원 고 주식회사 원고

대표자 사내이사 A

소송대리인 변리사 이인중

피 고 주식회사 피고

대표이사 미합중국인 B

소송대리인 특허법인 서한, 담당변리사 장광희

변 론 종 결 2019. 1. 16.

판 결 선 고 2019. 3. 8.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

## 청 구 취 지

특허심판원이 2018. 7. 13. 2017당1438호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

### 1. 기초 사실

#### 가. 이 사건 특허발명(갑 제1호증)

- 1) 발명의 명칭: 무탈피 전선이음 커넥터용 터미널 및 이를 갖는 전선이음 커넥터
- 2) 출원일/ 등록일/ 특허등록번호: 2015. 9. 24./ 2017. 1. 3./ 제1694274호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 발명자: A
- 5) 청구범위

【청구항 1】 폭 방향으로 일정간격 이격되어 서로 마주보는 칼날(21) 사이로 형성되는 전선투입부(100)와, 상기 칼날(21)과 연결되고 일정간격 이격된 채로 서로 대향하여 심선안착부(22)를 형성하는 한 쌍의 직립편(300)과, 상기 한 쌍의 직립편(300) 하단부를 연결하는 연결편(400)으로 이루어지는 전선 이음 커넥터용 터미널에 있어서; 상기 한 쌍의 직립편(300)의 일측에는 상기 심선안착부(22)로 삽입되는 심선(32)을 가압하는 누름돌부(221)가 형성되고, 타측에는 상기 누름돌부(221)에 대응되어 상기 심선(32)이 안착되는 안착홈부(222)가 형성되며, 면접촉의 전기적인 접속을 위한 충분한 접촉면적이 이루어져 접촉저항에 의한 열의 발생을 방지할 수 있으며 안정적인 접속상태를 유지할 수 있도록 상기 안착홈부(222)는 상기 심선(32)의 외경과 동일한 곡률반경을 가지는 것을 특징으로 하는 무탈피 전선이음 커넥터용 터미널.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 칼날(21)은 상기 전선(3)의 길이방향으로 일정 간격 이격되어 서로 마주보도록 형성되고 서로 전기적으로 연결된 것이고, 상기 한 쌍의 직립편(300) 사이로 전선(3)이 삽입되어 직립편(300)이 양측으로 벌어질 때 상기 직립편(300)과 연결편(400)이 만나는 모서리 부분에 힘이 집중되지 않게 상기 모서리 부분이 곡선 처리된 것을 특징으로 하는 무탈피 전선이음 커넥터용 터미널.

【청구항 3】 상면이 개방되고 전선(3)의 외경에 상응하는 함몰된 형상의 전선안착홈(111)을 포함하여 전선(3)의 하부가 안착하는 절연성의 하부커넥터(11)와; 저면이 개방되고 상기 전선(3)의 외경에 상응하는 함몰된 형상의 전선안착홈(123)을 포함하여 전선(3)의 상부가 안착하고 상기 하부커넥터(11)와 체결되는 절연성의 상부커넥터(12)와; 청구항 1항 또는 2항 기재의 터미널(2)을 상기 하부커넥터(11) 또는 상부커넥터(12)에 포함함을 특징으로 하는 무탈피 전선이음 커넥터.

## 6) 발명의 개요

### 기술분야

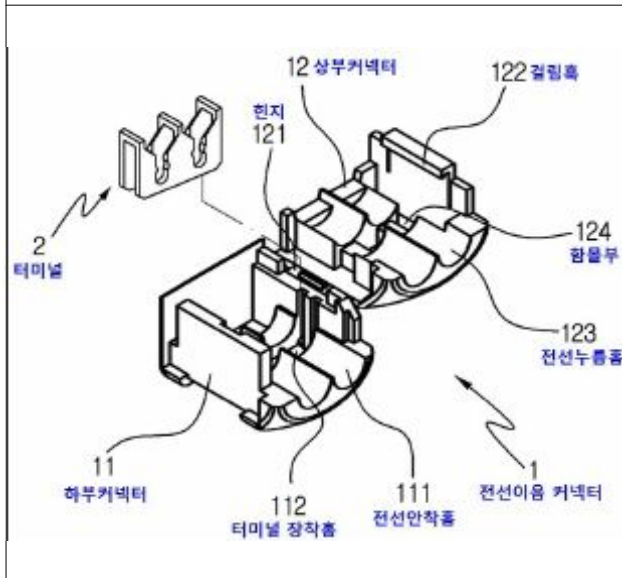
본 발명은 무탈피 전선이음 커넥터용 터미널 및 이를 갖는 전선이음 커넥터에 관한 것으로서, 좀더 상세하게 설명하면 전선의 피복을 벗기지 않고 통전 가능하게 연결할 때 전선의 내부 심선과 터미널이 안정적인 접촉이 이루어지도록 하기위하여 접촉면적을 넓혀 접촉불량이나 발열이 일어나는 것을 방지하기 위하여 개발된 무탈피 전선이음 커넥터용 터미널 및 이를 갖는 전선이음 커넥터에 관한 것이다(식별번호 [0001]).

### 발명의 구성

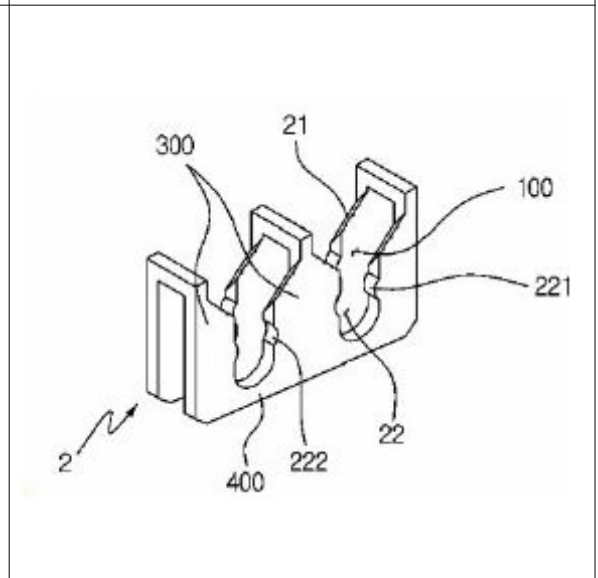
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 분해사시도로서, 폭 방향으로 일정간격 이격되어 서로 마주보는 칼날(21) 사이로 형성되는 전선투입부(100)와, 상기 칼날(21)과 연결되고 일정 간격 이격된 채로 서로 대향하여 심선안착부(22)를 형성하는 한 쌍의 직립편(300)과, 상기 한 쌍의 직립편(300) 하단부를 연결하는 연결편(400)으로 이루어지는 전선 이음 커넥터용 터미널에 있어서, 상기 한 쌍의 직립편(300)의 일측에는 상기 심선안착부(22)로 삽입되는 심

선을 가압하는 누름돌부(221)가 형성되고, 타측에는 상기 누름돌부(221)에 대응되어 상기 심선이 안착되는 안착홈부(222)가 형성됨을 특징으로 하는 무탈피 전선이음 커넥터용 터미널을 나타내었다(식별번호 [0018]).

【도 1】



【도 2】



## 나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2017. 5. 10. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고를 상대로 '이 사건 특허발명은 피고에 대한 직무발명에 해당하고, 당시 피고의 '종업원 또는 임원'의 지위에 있던 출원인 및 발명자 A은 유효한 예약승계 규정에도 불구하고 이 사건 특허발명에 대한 완성사실을 통지하지 아니한 채 이 사건 특허발명을 출원하여 등록받았다. 이와 같이 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 권리를 갖지 아니한 자에 의해 등록된 것이므로, 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의해 무효로 되어야 한다.'는 취지로 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 위 심판청구를 2017당1438 사건으로 심리하여, 2018. 7. 13. '이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼

수 없으므로, 특허법 제33조 제1항 본문의 규정에 의해 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 피고의 위 무효심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1호증의 기재, 변론 전체의 취지[원고가 제출한 소장에 첨부된 첨부서류 4(심결문) 등]

## **2. 당사자 주장의 요지 및 쟁점**

### **가. 원고의 주장**

1) 발명자 A은 이 사건 특허발명의 출원 이전인 2015. 1. 19. 피고를 퇴직하였고, 피고를 퇴직한 이후 실질적으로 피고의 이사회 이사 및 기술고문직을 수행하지 않았으므로 이 사건 특허발명이 이루어질 당시 피고의 종업원이나 임원 등의 지위에 있지 않았다.

2) 발명자 A과 피고가 2014. 11. 13. 체결한 '경쟁금지 및 비밀유지협약서'에 따르면, A이 피고에 그 권리를 이전하는 '예약승계 발명'은 직무발명으로서 A이 피고에 고용되어 있는 동안에 한 발명 등에 한정된다. 그러나 발명자 A은 피고에서 퇴직한 이후 이 사건 특허발명의 출원일인 2015. 9. 24.경 전후에 이르기까지 '전선이음 커넥터' 등 피고의 업무와 관련한 기술을 개발을 하거나 기술고문 역할을 한 사실이 없고, 이 사건 특허발명은 A이 2015. 1. 19. 피고를 퇴직한 후에 새로이 기술을 연구 개발하여 특허를 받은 것이므로 직무발명 및 예약승계 발명에 해당하지 않는다.

3) 따라서 이 사건 특허발명에 관한 '특허를 받을 수 있는 권리'는 발명자인 A에게 있음에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

### **나. 피고의 주장**

1) 이 사건 특허발명의 출원일 당시 발명자 A은 피고의 대표이사 직위는 사임하였으나 피고의 법인등기부등본상 등기이사로 등재되어 있었고, 피고의 이사회 이사 및 의장이었으며, 피고의 기술 부문 고문으로서의 지위를 유지하고 있었으므로 발명진흥법 제2조 제2호에서 정한 종업원 또는 임원 등에 해당한다. 또한 이 사건 특허발명은 피고의 업무범위에 속할 뿐 아니라 이 사건 특허발명을 하게 된 행위는 A의 피고에서의 과거 또는 현재의 직무에 속한다.

2) 발명자 A과 피고 사이에는 예약승계에 관한 계약이 존재하고, 이에 동의하는 A의 명시적인 의사와 합의가 표시되어 있다.

3) 따라서 이 사건 특허발명의 출원인 및 발명자인 A은 이 사건 특허발명에 관하여 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'가 아니므로, 이 사건 특허발명은 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 의해 출원된 것이 아니고 예약승계에 관한 계약에 위반하여 잘못 등록된 것이므로 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

#### **다. 이 사건의 쟁점**

이 사건의 쟁점은 이 사건 특허발명의 발명자인 A이 구 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호<sup>1)</sup>로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문의 '특허를 받을 수 있는 권리를 갖는 자'에 해당하는지 여부인데, 그 판단을 위하여는 발명자 A이 이 사건 특허발명이 이루어질 당시 피고의 종업원 또는 임원 등에 해당되어 이 사건 특허발명이 발명진흥법 제2조 제2호에서 정한 직무발명에 해당하는지와 발명자 A과 피고 사이에 직무발명에 관한 예약승계 계약이 존재하는지에 대하여 살펴보아야 할 것이다.

### **3. 이 사건 특허발명이 정당한 권리자에 의한 출원인지 여부**

---

1) 2017. 3. 1. 시행

### 가. 관련 규정 및 법리

1) 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(구 특허법 제33조 제1항 본문). 만일 이러한 정당한 권리자 아닌 자가 한 특허출원에 대하여 특허권의 설정등록이 이루어지면 특허무효사유에 해당하고(구 특허법 제133조 제1항 제2호), 그러한 사유로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우 정당한 권리자는 그 특허의 등록공고가 있는 날부터 2년 이내와 심결이 확정된 날부터 30일 이내라는 기간 내에 특허출원을 함으로써 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 간주되어 구제받을 수 있다(구 특허법 제35조2)(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결 참조).

2) 발명진흥법 제2조 제2호는 '종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원 등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자 등'이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'을 직무발명으로 정의하고 있고, 같은 법 제10조 제1항, 제12조 및 제13조는 '종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정을 작성한 경우, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야하고, 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외)은 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 문서로 알려야 한다.'고 정하고 있다.

3) 여기서 종업원이란 사용자와 고용계약 기타의 관계에서 타인의 사무에 종사하

---

2) 구 특허법 제35조의 단서 부분은 2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정된 특허법에서 "다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다."로 개정되었다. 그러나 특허법 부칙(제14035호, 2016. 2. 29.) 제18조에서 "이 법 시행(2017. 3. 1.) 전에 설정등록된 무권리자의 특허권에 관하여는 제35조 단서의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다."고 정하고 있고, 이 사건 특허발명은 2017. 1. 3. 설정등록되었으므로 이 사건 특허발명에 대해서는 구 특허법 제35조 단서가 적용된다.

는 자를 말하고, 민법상의 고용계약에 의한 종업원뿐만 아니라 사실상의 노무를 제공하는 관계인 경우를 포함하며, 고용관계가 계속적, 계획적일 것을 요하지 않는다. 발명진흥법에 규정된 '종업원 등'에는 법인의 임원도 포함되고, 임원은 일반적으로 '이사' 이상의 직급을 가진 사람을 말하고 대표이사 등도 포함된다. '발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것'이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조).

4) 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 있고(구 특허법 제37조 제1항), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다(대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 등 참조).

나. 이 사건 특허발명의 완성 당시 A이 피고의 종업원 등의 지위에 있었는지 여부

갑 제5, 6, 8, 9, 13, 14호증의 각 기재만으로 A이 2015. 1. 19.경 피고의 대표이사뿐만 아니라 이사, 기술고문 등의 직위에서 완전히 퇴직하였다고 인정하기 부족하고, 오히려 갑 제2, 3, 4호증, 을 제2 내지 9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, A은 이 사건 특허발명이 이루어졌다고 주장하는 2015. 1. 19.부터 2015. 9. 24. 사이에 피고의 대표이사 직위를 사임하여 대표이사로서의 고용관계만이 종료되었을 뿐 피고의 이사회 이사 및 이사회 내 기술고문으로서의 직위를 계속 유지하여 '피고의 종업원등'의 관계에 있었다고 봄이 타당하다.

1) A은 2014. 11. 13.경 직접 또는 직계 가족을 통해 피고의 발행주식 60,000주 중 49.6%에 해당하는 29,760주를 소유하고 있는 주주이자 이사회 구성원이며, 설립자이자 회장의 지위에 있었다. A(매도인), 미국법인인 KRS Group, LLC(매수인), 피고(변경 전 상호: 주식회사 조우테크)는 2014. 11. 13. 매수인이 A 보유 주식 중 12,000주를 대금 미화 100만 달러에 매수하고, 9,000주를 대금 미화 100만 달러에 매수할 수 있는 옵션을 부여받기로 하는 내용을 담은 '주식매매계약(Stock Purchase Agreement, 이하 '이 사건 주식매매계약'이라 한다)'을 체결하였다(갑 제10호증의 1, 2의 1쪽 내지 4쪽).

2) A은 이 사건 주식매매계약, 협약[아래 라. 2) 참조], 각서[아래 라. 3) 참조] 체결 후인 2014. 11. 19. 피고의 임시이사회에서 1년 임기(2014. 11. 19. ~ 2015. 11. 18.)로 피고의 이사회 의장으로 선출되었다(을 제4호증).

3) A은 2015. 1. 15. 피고의 이사회 의장으로서 특별이사회를 개최하여 다수의 안건을 결의하였고, 이사회 내부 committee 중 기술 부문의 고문으로 선임되었다(을 제2호증). A은 피고의 이사회 의장으로서 같은 날 피고와 체결한 합의서(이하 '이 사건 합의서'라 한다)에는 아래와 같은 내용이 기재되어 있다(갑 제4호증).

## 제2조 (내용)

### (중략)

3. 을(A)은 갑(피고)의 향후 제반 경영상황에 있어, 갑(피고)의 이사회 내 기술고문으로 갑(피고)의 기술개발 담당자들과 상호 협조하며 갑(피고)의 개발 업무를 지원하는 역할을 수행하기로 한다. 그러나 이 역할은 갑(피고)의 개발 업무를 지원하기 위함이며, 행정권한은 없다.

4. 을(A)은 갑(피고)의 이사회 이사의 역할만을 수행하며 이에 대한 대우는 이사회의 여타

이사들과 동등하다. 이를 위하여 아래 사항에 합의한다.

- 을(A)은 을(A)이 갑(피고)의 대표이사 재임기간에 스스로와 체결한 첨부 고용계약서를 무효화하여 갑(피고)과의 고용인 관계를 본 합의서 합의일자로 종료한다.

(하략)

4) 피고의 법인등기부등본에 따르면, A은 2014. 1. 28. 피고의 대표이사 직위를 사임하여 2014. 1. 29. 그 등기가 말소되었으나 사내이사로서의 등기는 이 사건 합의서 작성 당시는 물론 이 사건 특허발명의 출원일(2015. 9. 24.) 이후에도 유지되고 있었다(갑 제2, 3호증).

5) 원고는, A이 2015. 9. 24.경 피고의 등기부상에 이사로 등재되어 있는 것은 A이 2015. 1. 19. 피고를 퇴직하였음에도 불구하고 이에 관한 말소등기를 하지 않았기 때문이라고 주장한다.

그러나 A은 이 사건 특허무효심판이 청구된 후인 2017. 6. 20. 피고 측 관계자에게 발송한 메일에서 피고의 법인등기부등본의 정리를 촉구하고 있을 뿐(갑 제7호증 참조), 이 사건 특허발명의 출원일 전에 A이 피고에게 이사 등기의 말소를 요구하였다는 사실을 인정할만한 증거가 없다. 또한 A이 이 사건 특허발명의 출원 후 피고 측 관계자에게 발송한 이메일과 내용증명에서 본인을 '이사회 의장', '이사'라고 칭하면서 '당연히 이사회 의장으로서 대표이사에게 내리는 명령인 것이요. (중략) 자신의 이사회 의장으로서의 임기가 2015. 11. 18.까지임을 알리는 바이요'(을 제5호증), '등기부등본상 나의 이름이 등록되어 있다면 나의 권리를 다할 것이요, 난 이사로서의 사임계를 제출한 적이 없기 때문이요'(을 제6호증), 'A 이사회 의장은 이사회 진행을 위해 누구에게도 이사회 의장 대행을 의탁한 바 없었고, 대행함을 허락한 바도 없다고 항의하다'(을

제8호증) 등과 같은 내용을 밝히고 있는 점 등에 비추어 보면, 원고의 이 부분 주장을 받아들일 수 없다.

6) A은 2016. 4. 12.경 스스로 자신을 피고의 사내이사라고 주장하면서 피고의 대표이사인 B을 상대로 제기한 직무집행정지가처분 소송을 제기한 바 있다(서울남부지방법원 2016. 6. 14.자 2016카합20127 결정, 을 제9호증).

7) 피고의 정관에 따르면, 피고의 대표이사를 제외한 나머지 등기이사 모두 비상근직이고, 이사회 의장은 무보수직이다(을 제3호증).

다. A이 이 사건 특허발명을 발명하게 된 행위가 피고에서의 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부

갑 제1, 2, 3, 10호증(가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, 이 사건 특허발명은 피고의 업무 범위에 속할 뿐 아니라 A이 이 사건 특허발명을 하게 된 행위는 피고에서의 현재 또는 과거의 직무에 속한다고 봄이 타당하다.

1) 피고는 전선접속기 제조 및 도·소매, 전자상거래업 등을 영위하는 회사로서(갑 제2, 3호증) '특정한 Non-Stripping(무탈피), 멀티 커넥션 관련 전기 커넥터'의 제조사이고(갑 제10호증), 이 사건 특허발명은 '무탈피 전선이음 커넥터용 터미널 및 이를 갖는 전선이음 커넥터'에 관한 것이므로, 이 사건 특허발명은 피고의 업무영역과 관련된 발명이라고 볼 수 있다.

2) 이 사건 특허발명은 명세서에서 선행기술문헌으로 7개의 특허문헌을 인용하고 있는데(갑 제1호증 식별번호 [0007] 참조), 그 중 6개 특허문헌들은 피고가 소유하고 있던 등록특허들이다(갑 제10호증의 27, 28, 29쪽 참조).<sup>3)</sup> 선행기술문헌으로 인용된 피

고의 특허들은 모두 A을 발명자로 하여 특허등록된 것으로서 전선 이음 커넥터, 무탈 피, 무탈피 다접점 기술 등에 관련된 것이다. 이 사건 특허발명 역시 무탈피 전선 이음 커넥터 기술을 핵심으로 하고 있으므로(갑 제1호증 식별번호 [0001] 참조), 이 사건 특허발명은 피고가 소유하고 있던 등록특허들의 개량 발명에 해당한다고 볼 수 있다.

3) 원고는, 피고가 2014. 1. 이후 '전선이음 커넥터'에 관련된 기술을 연구 개발하거나 그 개발된 기술을 특허출원하여 등록받은 사실도 전혀 없어 A은 '피고의 이사회 내 기술고문'으로서의 역할을 전혀 한 바 없다는 취지로 주장한다.

그러나 피고는 ① 2014. 2. 10. CAM 타입용 닌 스트리핑 멀티 커넥션 전선 커넥터(출원번호:10-2014-0014802)에 관한 발명과 2014. 10. 10. 커넥터용 터미널 및 그 커넥터를 갖고 있는 것들(출원번호: 10-2014-0136716)에 관한 발명 모두 피고를 출원인으로 A을 발명자로 하여 출원하였고(갑 제10호증의 1의 제28, 29쪽)4), ② A이 피고의 대표이사로서의 직위를 사임한 이후에도 A을 발명자, 피고를 출원인으로 하여, 2015. 4. 28. 고전압용 케이블 커넥터 어셈블리에 관한 발명을 출원한 바 있으며(을 제14호증), 2016. 9. 27. 전선 연결용 커넥터에 관한 발명을 출원하여 등록받은 점(을 제15호증) 등에 비추어, 피고는 2014. 1. 이후에도 '전선이음 커넥터'에 관련된 기술을 연구 개발하거나 그 개발된 기술을 특허출원하여 등록받고 있는 것으로 보이므로, 원고의 이 부분 주장을 받아들일 수 없다.

4) 앞에서 살펴본 바와 같이, A은 이 사건 특허발명이 이루어졌다고 주장하는 2015. 1. 19.부터 2015. 9. 24. 사이에 피고의 이사회 내 기술고문으로서 피고의 기술 개발 담당자들과 상호 협조하며 피고의 개발 업무를 지원하는 역할을 수행하기로 되어

---

3) 피고가 소유하고 있던 6개의 등록특허들(국내 등록특허 제0943203호, 제1026503호, 제1099002호, 제1398919호, 제1422082호, 제1473688호)은 2018. 3. 5. KRS Group, LLC로 권리가 전부이전등록되었다.

4) 위 발명들은 각각 2014.12.11. 제10-1473688호, 2016.7.21. 제10-1643218호로 등록됨.

있었다.

라. 발명자 A과 피고 사이에 직무발명에 관한 예약승계 계약이 존재하는지 여부

아래와 같은 사실이나 사정에 비추어 보면, 피고와 A 사이에는 이 사건 특허발명이 이루어지기 전에 'A이 피고에 고용되어 있는 동안 피고의 사업이나 제품과 관련하여 창안한 발명 등에 대한 독점적인 권리, 명의 등을 피고에 양도하고, A이 현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련 기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하며, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않기로 동의 또는 합의한다'는 내용의 '직무발명의 예약승계에 관한 계약'이 존재한다고 판단된다.

1) 이 사건 주식매매계약은 A과 피고 사이에 특허권을 비롯한 각종 IP 재산에 관해 아래와 같은 내용을 정하고 있다(갑 제10호증의 1, 2의 1쪽, 전문 부분).

매도인(A) 그리고/또는 피고는 특허권이 있는, 특허권을 인정받을 수 있는 그리고/또는 특허권을 인정받을 수 없는, 완성된 그리고/또는 진행 중인 제품, 발명, 아이디어, 개념, 도면, 렌더링, 디자인, 특허권, 상표권, 저작권, 노하우 및 기술, 그리고 JOW 커넥터, e-클램프 및 과거에 생산이 되었거나 미래에 생산이 될 수 있는 기타 제품 그리고/또는 품목을 포함하며 그러한 것들에 국한하지 않는, 특정한 지적 재산의 소유주/소유주들이다. ... 첫 번째 거래 종결일(2014. 11. 14.)부로, IP 재산에 대한 모든 권리와 소유권은 피고에 이전되고 양도되며 부여된다.

2) 이 사건 주식매매계약에 따라, 2014. 11. 13. A(매도인), KRS Group, LLC(매수인), 피고 사이에 '경쟁금지 및 비밀유지협약'(Non-Compete and Confidentiality Agreement, 이하 '이 사건 협약'이라 한다)이 체결되었고, A이 당사자로 서명한 이 사

#### 발명 및 개선

하기 서명인(A)은, 피고가 과거에, 현재에 또는 미래에 실행하는 피고의 사업과 또는 피고의 서비스나 제품의 제공과 어떠한 방식으로든 관련하여, 하기 서명인이 피고에 고용되어 있는 동안 근무 시간 중에는 근무 이외의 시간 중에는 독자적으로 또는 다른 사람이나 법인과 함께 발명, 발견한, 고안한 또는 창안한 모든 개선, 발명, 공정, 기구, 방법, 프로그램, 시스템, 디자인 또는 기타 창작물이 피고의 독점 재산이라는 것에 동의한다. 하기 서명인은 위에 언급된 발명 또는 창작물에 대한 독점적인 그리고 전체적인 권리, 명의 및 이해관계를 피고에 양도한다. 따라서 하기 서명인은 그에 대한 어떠한 소유권적 권리나 이해관계를 갖지 않으며, 필요한 경우, 하기 서명인은 그러한 발명 또는 창작물에 대한 소유권이나 이해관계를 피고에 이전하여야 한다.

건 협약은 아래와 같은 내용을 정하고 있다(갑 제11호증의 1, 2의 제2쪽).

3) 2014. 11. 17. A은 피고에게 각서(이하 '이 사건 각서'라 한다)를 작성하여 제출하였는데, 이 사건 각서는 아래와 같은 내용을 정하고 있다(갑 제12호증).

A이 현재 개발하고 있거나 향후 개발예정인 전선커넥터 및 관련기기의 모든 개발품에 대하여 발생하는 특허권에 대한 모든 권리는 피고에게 있음을 인지하여, 피고의 의사에 반하여 이를 활용하지 않을 것임을 확약함

#### 마. 검토 결과의 정리

앞에서 살펴본 바와 같이, 이 사건 특허발명이 이루어질 당시 A은 피고의 종업원 등의 관계에 있었던 것으로 판단되고, A이 이 사건 특허발명을 한 행위는 A의 피고에 서의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 볼 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 직

무발명에 해당한다. 나아가 이 사건 특허발명이 이루어질 당시 피고와 A 사이에 직무 발명의 예약승계에 관한 계약이 존재하므로 피고가 이 사건 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하였다고 판단된다.

따라서 이 사건 특허발명의 출원인 및 발명자인 A이 구 특허법 제33조 제1항 본문에서 정한 이 사건 특허발명에 관하여 '특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당하지 않으므로, 이 사건 특허발명은 특허를 받을 수 있는 정당한 권리자에 의해 출원된 것이라고 볼 수 없어 구 특허법 제133조 제1항 제2호에 따라 그 등록이 무효로 되어야 한다.

#### 4. 결론

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장      판사      이규홍

판사      우성엽

판사      이진희