

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2019후11268 등록무효(특)
원고, 피상고인 주식회사 피엔티
소송대리인 변호사 민우기 외 1인
피고, 상고인 주식회사 디케이티
소송대리인 변리사 이철희 외 1인
원 심 판 결 특허법원 2019. 7. 12. 선고 2018허1349 판결
판 결 선 고 2022. 11. 17.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 무권리자에 의한 출원으로 무효인지 여부

가. 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제33조 제1항 본문은 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람(이하 '무권리자'라고 한다)이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자에게 있다.

한편 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 명칭을 "롤 코팅장치"로 하는 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 그 출원일 이전에 ○○○○ 제작소에서 공동특허권자인 미래나노텍 주식회사(이하 '미래나노텍'이라고 한다)에 제공한 선행발명 2와 실질적으로 동일하다고 볼 여지가 있다.

2) 그러나 이 사건 특허발명은 종래의 마스터 롤 방식의 문제점을 해결하기 위해 마스터 시트 방식의 마스터부와 3세트의 도료 공급부를 도입한 것을 기술적 특징으로 하는데, 원고가 미래나노텍으로부터 선행발명 2를 제공받았다 하더라도 그 전에 마스터 시트 방식의 마스터부를 포함한 롤 코팅장치를 자체적으로 완성한 반면, 원고가 이 사건 특허발명의 출원 전 선행발명 2를 지득하였다고 단정할 만한 증거는 부족하다.

3) 이러한 사정을 종합하여 보면, 심판청구인인 피고가 제출한 자료만으로는 원고가

선행발명 1 또는 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다는 점이 증명되었다고 보기 어렵다.

다. 원심은 판시와 같은 이유로 원고가 선행발명 1, 2를 모방하여 정당한 권한 없이 무단으로 이 사건 특허발명을 출원하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니한 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 무권리자 출원의 증명책임에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 신규성 및 진보성이 부정되어 무효인지 여부

원심은 판시와 같은 이유로 선행발명 1, 2는 이 사건 특허발명의 출원일인 2006. 9. 21. 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시되었다고 보기 어려우므로 이 사건 특허발명은 선행발명 1 또는 선행발명 2에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되지 않고, 출원일 전에 국내에서 공지된 선행발명 3에 의해서도 신규성 및 진보성이 부정되지 않는다고 판단하였다.

관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 아니하고 자유심증주의의 한계를 일탈하거나, 문서의 진정성립, 계약 당사자 사이의 비밀유지의무의 존부, 신규성 및 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김선수

 대법관 박정화

 대법관 노태악

주 심 대법관 오경미