

사건명		Hor v. Chu		
소의 종류	발명자정정 청구의 소 기각 항소	권리별	특허	
원고	(항소인) Pei-Herng Hor and Ruling Meng			
피고	(피항소인) ITC (참가인) Ching-Wu "Paul" Chu			
권리사항	U.S.P. 7,056,866 (등록일 : 2006.06.06, 출원일 : 1987.03.26) "Superconductivity in square-planer compound systems" U.S.P. 7,709,418 (등록일 : 2010.05.04, 출원일 : 1989.01.23) "High transition temperature superconducting compositions"			
원심	법원	텍사스 남부 연방지방법원	사건번호 소송일	08-CV-3584 2008.12.05.
	판결	발명자 정정 청구를 기각		
항소심	법원	CAFC	판례분석	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>
	사건번호	No. 11-1540	판결일	2012.11.14.
사건의 개요	판결	원심 부분 확정, 부분 무효 및 파기, 재심리 명령		
	요지	CAFC는 해태 여부, Unclean hands 여부, 형평법상 금반언 적용에 관하여 심리하고, 원고의 청구가 해태에 해당되지 않는다고 판단하여 원심을 무효로 하였으며, 피고가 주장한 Unclean hands 여부는 입증책임을 다하지 못하였다고 하고 원심의 판단을 추인하였으며, 형평법상 금반언으로 자판한 원심은 재량권의 남용이 있다고 하여 원심을 파기하였다.		
원고들(Hor and Meng)은 자신들이 소송특허의 공동발명자라고 주장하며, 특허법 제256조에 따른 발명자 정정을 청구하였다. 그들은 피고(Chu)와 함께 휴스턴대학의 물리학연구소에서 고온 초전도성 구성에 관한 연구를 하였다. Chu는 이 대학의 교수이고, Hor는 대학원생으로 Chu의 연구보조원 중 하나였으며, Meng은 독립된 재료과학자로서 Chu의 연구그룹에서 일을 하였다. 소송특허들은 1986년11월에서 1987년 3월 사이에 착상되었고, Chu는 자신을 단독발명자로 하여 특허출원하여 소송특허들을 등록받았다. 이에 원고 Hor는 2008년에 공동발명자임을 주장하며 소를 제기하였고, 원고 Meng은 2010년에 소송에 원고로 참가하였다. 이 사건에서 피고 Chu는 원고들은 1987년 특허출원 당시에 이미 자신들의 이름이 공동발명자로 되어 있지 않았음을 알고 있었으므로 권리행사의 해태에 해당하여 특허법 제256조에 따른 발명자 정정의 권리가 없다고 주장하며 중간판결을 신청하였다. 지방법원은 2010년 3월 원고들이 자신들의 이름이 발명자로 되어 있지 않음을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 2008년에 이르러 정정을 청구한 것은 권리의 해태에 해당한다고 하고, 한편으로 피고들이 원고의 Unclean hands를 주장하였으나 이를 거절하였으며, 자판으로 형평법상 금반언에도 해				

당된다고 하고, 원고의 청구를 기각하였다.

CAFC는 해태로 인한 권리행사불능이 성립하기 위해서는, 1) 그러한 권리행사의 자체가 비합리적이고 용인될 수 없어야 하며, 2) 상대방이 그러한 자체로 인하여 중대한 편견을 가지게 되어야 한다고 하였다(A.C. Aukerman Case (Fed. Cir. 1992)). 정정 청구권이 발생한 후 6년 이상 자체는 해태를 추정하게 한다(Ultimax Cement Mfg Case (Fed. Cir. 2009)). 그러나 청구권의 발생은 특허가 등록되었을 때부터 시작되며, 등록 전에 청구권자가 알았거나 알 수 있었을 때를 기준으로 하지 않는다. 청구권을 행사할 수 없었던 기간의 경과를 고려할 수 없다고 하고 원심을 무효로 하였다.

한편 Unclean hands와 관련하여, 원고는 해태의 책임을 면하기 위해 Unclean hands가 있었음을 주장할 수 있으나, 이를 주장하기 위해서는 1) 피고의 위법행위가 있었고, 2) 이로 인하여 청구권 행사가 자체되었음을 입증하여야 하는데, 원고들은 이를 충분하게 입증하지 못하고 있으므로 Unclean hands를 인정하지 않은 원심의 판단에 재량권의 남용이 없다고 하였다. 또한 원심은 형평법상 금반언에 해당된다는 자판을 하였으나, 금반언의 항변은 반드시 소장의 청구원인으로 기재되어 있어야 판단할 수 있으며, 피고가 적극적 항변으로 주장하지 않은 사안을 원심이 판단한 것은 재량권의 남용에 해당하여 이에 관한 원심의 판단을 파기하였다.

(C) Oneness Co. Ltd. 2012.11.15.