

대학교수의 직무발명 판단 및 특허권이전등록청구: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고

2019 가합 503394 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

소송경위 - 대학교 산학협력단(원고)에서 발명자 교수(피고)를 상대로 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에게 이 사건 발명에 대한 특허권이전등록 요구 BUT 교수가 불응하여 특허권이전등록을 청구하는 민사소송을 제기함

발명자 교수(피고) 주장의 요지 - 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, 대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이

사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 주장. 직무발명에 해당하지 않는다는 주장

쟁점 - 이 사건 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

2. 판결요지

⑤ 이 사건 지식재산권 규정은 '교직원 등이 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명'도 직무발명에 포함됨을 명시하고 있고(제3조 제2호 '나'목), 이는 교원의 발명이 교직원의 직무에 속하는 발명의 범주를 구체화해 놓은 것이라 할 것인데, 이 사건 발명은 위 연구과제 수행의 직접적인 결과는 아니라 할지라도, A대학교 교수라는 지위 및 A대학교로부터 연구의무가 부여된 학문과의 연관성에 의해 부여된 선행 연구에 상당부분 기반한 연구라고 보인다.

⑥ 발명진흥법 제2조가 규정하는 '발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과

거의 직무에 속한다'는 의미는 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는데(대법원 1991. 12.

27. 선고 91후1113 판결 참조),

앞서 인정한 사실관계에 의하면, 피고의 이 사건 발명은 A대학교가 원고에게 부여한 직무내용과 책임범위로 보아 발명이 기대되는 범위라고 볼 수 있다.

발명자 교수(피고)의 주장에 관한 판단

한편 피고는 ① 교육부에 직물발명 여부를 판단할 권한이 없으므로 교육부의 감사결과 요구는 위법하고, ② A대학교 직무발명심의위원회의 구성 및 심의 절차가 위법하여 위 위원회가 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다고 결정한 것은 부당하다는 취지로 주장하나, 피고가 주장하는 위와 같은 사유는 이 법원에서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 데에는 아무런 영향을 미치지 아니하므로, 이에 관한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

그렇다면 피고는 발명진흥법 제10조 제2항 단서에 따라 그 직무발명에 관한 권리를 승계한 A대학교의 전담조직인 원고에게 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관하여 승계의 의사표시가 피고에게 통지된 2018. 3. 9.(발명진흥법 제13조 제2항의 취지에 따라 직무발명의 승계자인 원고가 승계의사표시를 알린 때를 기준으로 한다. 피고는 또한 이전 등록 기준일에 대하여는 다투지 아니한다) 권리승계를 원인으로 한 특허권 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

첨부: 서울중앙지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019 가합 503394 판결

변리사26년/변호사18년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com