



: 2020-03-17

서울중앙지방법원

제 6 2 민 사 부

판 결

사 건 2019가합503394 특허권이전등록 청구의 소
원 고 A대학교산학협력단
소송대리인 변호사 홍요셉
피 고 B
변 론 종 결 2019. 12. 13.
판 결 선 고 2020. 1. 31.

주 문

1. 피고는 원고에게 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관하여 2018. 3. 9. 권리승계를 원인으로 한 특허권 이전등록절차를 이행하라.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유



1. 인정사실

가. 당사자

1) 원고는 2003. 10. 21. 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(이하 '산학협력법'이라 한다)에 의하여 설립된 법인으로, 국립대학교인 A대학교의 산학협력계약의 체결 및 이행, 지식재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무 등을 수행하고 있다.

2) 피고는 1992. 9. 1. A대학교 농학과(2011. 5.부터 'C과'로 학과명 변경) 조교수로 임용되어 근무하기 시작하였고, 현재까지 같은 과 교수로 재직 중인 교원으로서, A대학교로부터 급여를 지급받고 그 밖에 연구실, 연구설비 등을 지원받고 있다.

나. A대학교 지식재산권 규정

A대학교는 2004. 7. 2. A대학교 지식재산권 규정(이하 '이 사건 지식재산권 규정'이라고 한다)을 제정하여 시행하였는데, 피고가 특허 출원을 할 당시 시행되던 2008. 6. 24. 개정된 이 사건 지식재산권 규정의 주요 내용은 [별지 2]와 같다.

다. 피고의 발명, 특허출원 및 등록

피고는 작물생리학 및 실험, 천연물화학, 작물생태학 등을 강의하는 교수로서, A대학교 전임교원으로 근무하던 중 [별지 1] 목록 기재 특허권에 관한 발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)을 하였고, D일자 이 사건 발명에 관하여 특허를 출원하여 위 특허가 E일자 등록번호 F로 등록되었다.

라. 피고의 권리이전 불응 및 원고의 권리승계 통보

1) A대학교는 2015. 12. 29. 피고에게 이 사건 발명이 직무발명에 해당하므로 특허권을 이전하여 달라는 요청을 하였으나, 피고는 위 발명이 직무발명이 아니라는 취지



로 다투면서 이에 불응하였다.

2) 이에 A대학교는 직무발명심의회를 구성하여 심의한 후 2016. 8. 4. 이 사건 발명은 직무발명에 해당한다고 통지하였고, 이에 원고는 2018. 3. 9. 피고에게 '특허권 승계 통보 및 권리 이전 요청'을 담은 통지를 하여 그 무렵 위 통지가 피고에게 도달하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 6, 7, 9호증, 을 제3, 9, 10호증(각 가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건의 쟁점

원고는 이 사건 발명이 직무발명에 해당한다는 이유로 피고에 대하여 이 사건 발명에 대한 이전등록을 구하고, 이에 대하여 피고는 이 사건 발명의 특허와 관련된 내용으로 어느 곳에서도 연구비를 지원받지 않았으며, A대학교 연구시설을 이용하여 연구하지도 않았으므로, 이 사건 발명은 피고의 직무에 관하여 발명된 것이 아니라고 다투고 있다.

따라서 이 사건의 쟁점은 국립대학교인 A대학교 교원인 피고의 이 사건 발명이 직무발명에 해당하는지 여부이다.

3. 판단

가. 관련 법규 등의 내용

발명진흥법 제2조는 "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다고 규정하고 있다. 또한 발명진흥법 제10조 제2항 단서는 고등교육법 제3조에



따른 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 권리는 "기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(이하 '기술이전법'이라 한다)" 제11조 제1항 후단에 따른 전담조직이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다고 규정하고 있다. 한편 산학협력법 제25조 제1항은 대학은 학교규칙으로 정하는 바에 따라 대학에 산학연협력에 관한 업무를 관장하는 조직(산학협력단)을 둘 수 있다고 규정하고 있다.

나아가 이 사건 지식재산권 규정 제3조 제2호 '가'목은 "본 대학교의 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 본 대학교의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명"을 직무발명으로 규정하면서, 같은 규정 제11조에서 직무발명에 대한 권리는 산학협력단이 승계한다고 규정하고 있음은 [별지 2] 기재와 같다.

나. 사안의 검토

1) 앞서 든 사실관계나 증거 및 갑 제3, 4호증의 각 기재에 의해 인정되는 아래와 같은 점을 종합해 보면, 피고가 한 이 사건 발명은 피고가 A대학교 교수로서 그 직무에 관하여 발명한 것으로서 발명진흥법 제2조 및 이 사건 지식재산권 규정 제3조 제2호 '가'목이 규정한 직무발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

① 피고는 A대학교 농학과(C과) 교수로서 A대학교로부터 전임교수의 지위와 연구실을 제공받으며 이와 관련한 연구와 강의 업무를 부여 받았다.

② 이 사건 발명은 '오미자 과즙의 신맛과 쓴맛을 약하게 하고, 맛과 빨강색의 기호도를 높이기 위하여 천연생물소재를 탐색하여 여러 작물의 열매 중 오디과즙을 적정 비율로 혼합한 것이 기호도가 높고 항산화성의 혼합효과 및 저장성이 높았다'는 연구



결과를 토대로 한 것이다.

③ 그런데 피고의 강의 학문인 작물생리학은 '작물의 성장과 발육과정에서 일어나는 모든 생리현상, 그리고 품종·환경 및 재배방법에 따라 변화하는 현상의 원인을 규명하는 학문'이므로, 여러 작물의 특성에 대한 이해를 배경으로 한 이 사건 발명과 밀접한 관련이 있다.

④ 농촌진흥청이 2004년 A대학교를 약초특화사업 수행자로 선정하자 피고는 위와 같은 학문적 연관성으로 인해 G사업단¹⁾ 단장을 맡으면서 그 무렵부터 이 사건 발명의 주요원료인 오미자에 관하여 선행 연구를 할 수 있는 기회가 주어졌고, 그 중 농촌진흥청 특화품목연구개발비 및 H사업단 연구개발비의 지원에 의해 'I' 등 연구를 수행하였다. 피고는 위 연구 과정에서 오미자 가공상품의 품질 향상을 위해 오미자의 색깔을 내는 화합물에 대해 분석을 실행하였고, 그 과정에서 복분자, 흑미, 검정콩, 크랜베리, 오디, 블루베리를 실험대상으로 삼기도 하였다.

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 ④항과 같은 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

1) 이는 J자치단체 오미자의 전국 명품 브랜드화를 목표로 설립된 단체로, 오미자 품종 개량 및 고급화, 재배 생력화 및 기계화, 품질관리 체계 구축, 식품 및 한방 기능성 소재 개발, 오미자 건강 기능성 식품 인증, 오미자 가공산업 활성화 사업을 추진하였다.



과거의 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.

다. 피고의 주장에 관한 판단

한편 피고는 ① 교육부에 직무발명 여부를 판단할 권한이 없으므로 교육부의 감사결과요구는 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.

4. 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.

따라서 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



.
.
: 2020-03-17

재판장 판사 염호준

 판사 김영기

 판사 이상현



[별지 1]

목 록

1) 발명의 명칭:

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: / /

3) 특허권자: 피고

4) 청구범위

【청구항 1】 (A)오미자와 오디의 냉동 과실을 해동하고 과즙을 압착 추출하여 혼합하는 단계, (B)오미자와 오디 혼합과즙을 가열살균하는 단계, (C)가열살균 혼합과즙을 냉각시키고 여과하는 단계를 거쳐 설탕을 전혀 첨가하지 않고 빨강색과 향산화성을 향상시킨 음료 및 주류의 원료 조성물

【청구항 2】 청구항 1의 (A)단계에서 오미자의 과즙에 오디 과즙을 17%내지 83%(v/v)의 범위 내로 혼합하는 것을 특징으로 하고, (B)단계에서 가열살균은 100℃에서 30분간 실시하는 것을 특징으로 하는 음료 및 주류의 원료 조성물

5) 발명의 내용

가) 발명의 목적(해결 하고자하는 과제)

오미자는 기능성이 우수하나 생과실을 이용하는데 있어서의 단점이나 문제점이 많다.

1. 오미자의 생과실은 유기산의 농도가 5% 이상으로 신맛과 쓴맛이 강하여 과실이나 과즙 원액을 직접 먹을 수 없고 희석하여도 맛의 기호도가 낮다.
2. 오미자 생과실에 설탕을 혼합하여 장기간 저장하여 만든 오미자 설탕 진액은 맛과 색의 기호도는 높으나 설탕에 대한 거부감이 높다.



3. 설탕 진액을 만드는 과정에서도 삼투압작용을 유도하는데 2-3개월의 오랜 기간이 소요되는 단점이 있다.

4. 또한, 오미자 설탕 진액 내에서 설탕은 오미자 안토시아닌의 색소를 불안정하게 하여 빨강색을 퇴색시키는 단점이 있다.

5. 맛의 기호도를 높이기 위하여 회석배수를 높이면 색의 기호도가 떨어진다.

나) 과제 해결수단

오미자의 생과실을 이용하는데 발생하는 문제점을 해결하여 맛과 빨강 색의 기호도를 높이고 항산화 기능성을 향상시키기 위하여 1) 맛과 빨강 색의 기호도를 높일 수 있는 생물소재 탐색 단계, 2) 적정 혼합비율 추적단계, 3) 색의 기호도와 항산화성의 혼합효과 분석단계 4) 가열살균에 의한 저장성 분석단계 등, 4 단계로 구분하여 과제를 해결하였다.

1) 맛과 빨강 색의 기호도를 높일 수 있는 생물소재 탐색: 오미자의 강한 신맛을 약화시키고 상호보완적으로 빨강 색과 항산화 기능성의 상승효과가 높은 생물소재를 탐색하였다.

2) 적정 혼합비율 추적: 1 단계과정에서 선정된 오미를 구하여 오미자 과즙에 오미 과즙을 17%내지 83%(v/v)를 혼합하여 맛과 빨강 색의 기호도를 조사하였다.

3) 색의 기호도와 항산화성의 혼합효과 분석: 2 단계 과정에서 회석비율에 따른 혼합효과를 빨강색(520nm)의 흡광도와 자유 라디칼 소거능에 의한 항산화성을 분석하였다.

4) 가열살균에 의한 저장성 분석: 2 단계 과정에서 비율별로 달리 혼합한 조성물을 100℃에서 30분간 가열살균하고 520nm에서 빨강 색의 흡광도를 조사하였다.

다) 발명의 효과



오미자 과즙에 오디 과즙을 17%내지 83%(v/v)의 범위 내로 혼합하여 가열 살균시킨 혼합과즙은 오미자의 설탕 진액의 단점 및 만드는 과정의 문제점을 모두 개선하는 효과가 있고, 추가로 빨강색의 색도가 높아지고 항산화 능력이 향상된 특징이 있다.

구체적으로 오미자 과즙에 오디 과즙을 부피를 기준으로 혼합할 경우 이론치보다 빨강색의 향상효과는 오디 과즙을 17% 혼합에서 70%가 향상되었으며 오디과즙 50% 혼합에서 105%가 향상되었고 오디 과즙 83%혼합에서는 57%가 향상되었다. 가열살균에 의해서도 약 18%가 향상되어 회색하여 음료나 주류를 조제하여도 빨강 색에 대한 기호도가 높았다.

또한, 항산화성은 오미자와 오디 단일과즙보다 혼합과즙에서 높았다.



[별지 2]

□ 대학교 지식재산권 규정

제1조(목적) 이 규정은 □ 대학교(이하 "본 대학교"라 한다)에 근무하는 교원, 직원 및 기타 연구업무에 종사하는 자(이하 "교직원 등"이라 한다)의 지식재산권의 취득, 처분, 관리, 보상과 기술이전 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 본 대학교의 지식재산권 관리와 실시보상 및 민간에의 기술이전 등에 관하여는 법령이나 기타 계약서 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "발명"이라 함은 특허법 등 관련 법률에 의한 특허, 저작, 실용신안, 의장, 반도체 집적회로의 배치설계, 기술이 집약된 자본재, 소프트웨어 및 디자인·기술정보 등 지식재산을 말한다.
2. "직무발명"이라 함은 다음과 같다.
 - 가. 본 대학교의 전임교원, 기금교수, 계약교수, 초빙교원, 조교, 직원, 연구원 등 (이하 "교직원 등"이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 본 대학교의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 교직원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명
 - 나. 교직원 등이 본 대학교, 본 대학교 재단 및 정부부처와 그 출연기관으로부터 연구비를 지원받고 연구과제를 수행한 결과 창작하게 된 발명
 - 다. 법률, 기타 제3자와의 연구용역계약에 의하여 연구비를 지급받고 본 대학교의 연구시설 등을 활용하여 창작하게 된 발명"으로 한다.
3. "자유발명"이라고 함은 제2호의 규정에 의한 직무발명을 제외한 발명으로서 그 권리가 발명자에게 귀속되는 발명을 말한다.

제11조(지식재산권의 귀속) 제3조 제2호에서 규정한 직무발명에 대한 권리는 특허법 제39조 제2항에 따라 산학협력단이 승계한다.

제12조(발명신고의무) ① 발명자는 발명을 한 경우 지체없이 그 발명의 내용을 센터에 신고하여야 한다.

② 발명자는 발명신고 시 다음 각 호의 서류를 센터에 제출하여야 한다.

1. 발명신고서(별지 제1호서식)
2. 변리사 지정신고서(별지 제3호서식)



3. 발명의 내용설명서(별지 제4호서식 명세서, 도면, 특허요약서 등)

4. 선행기술조사서(별지 제5호 서식)

제14조(권리승계결정의 통지) ① 발명자로부터 발명의 신고를 받은 센터는 신고된 발명에 대해서 그 특허출원지원여부, 권리의 귀속주체, 권리의 승계여부에 대하여 결정을 한다.

② 센터는 제1항의 결정을 즉시 서면으로 발명자에게 통지해야 한다.

③ 센터가 발명자로부터 발명의 신고를 받은 날로부터 4개월 이내에 제1항의 결정을 알리지 아니한 경우에는 당해 발명에 대한 승계를 포기한 것으로 본다.

④ 발명자는 제2항의 권리승계 통지를 받은 후 지체 없이 별지 제2호 서식에 따른 권리승계합의서를 작성해서 센터에 제출해야 한다.

⑥ 센터는 특허출원을 한 후 지체 없이 그 사실을 발명자에게 통지한다.

제22조(출원의 제한 등) 발명자는 제14조제2항의 규정에 의한 통지를 받을 때까지 그 직무발명을 자기명의로 출원하거나, 그 직무발명에 대한 권리를 제3자에게 양도해서는 아니 된다.

제23조(손해배상) 발명자가 제12조의 신고의무를 위반하거나, 제21조 및 제23조의 규정에 위반한 경우에는 그로 인해 센터가 입은 손해를 배상하여야 한다.