

[직무발명분쟁] 종업원이 사내 창업 프로그램 참여로 휴직 기간 중에 타 회사의 소속으로 완성한 발명 - 사용자의 종업원에 해당하는지 여부 및 종업원의 직무에 해당하는지 여부 - 사용자의 직무발명 불인정 판결



서울중앙지방법원 2009. 11. 11. 선고 2009 가합 72372 판결, 서울고등법원 2010. 9. 29. 선고 2009 나 121677 판결, 대법원 2012. 12. 13. 선고 2010 다 90241 판결 사안

1. 사안의 개요 및 쟁점

사용자 한전의 종업원 팀장 X - 사내 창업규정 및 절차에 따라 휴직 후 사내 창업, 독립된 벤처회사, 주식회사 B 설립 운영함. 분야 - 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매

국가연구개발과제 채택됨. 국책과제 수행 결과물에 대해 X 명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허 출원 및 등록 받음. 특허권을 법인 B 회사로 이전함.

사용자인 한전에서 위 특허에 대해 종업원 X 가 완성한 직무발명으로 주장함. 사용자의 지적재산권 관리규정상의 직무발명 승계조항에 따라 한전에 권리귀속되어야 한다고 주장함. 위 특허에 대해 특허권이전등록청구 소송 제기.

쟁점: 사내 창업 프로그램으로 휴직 중 완성한 발명이 직무발명에 해당하는지 여부

2. 서울중앙지방법원 판결요지

법원은 발명진흥법상 직무발명 규정의 '종업원등'의 의미를 다음과 같이 해석하였습니다.

직무발명에 있어 '종업원등'은 (1) 사용자에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보아야 한다.

한편, A 사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지에 대한 기준에 대해, 출장기간 중 B 사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의 직무발명, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 보았습니다.

이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지로라고 판결하였습니다.

3. 구체적 사안의 판단

가. 직무발명 성립요건의 종업원에 해당하는지 여부 - 부정

종업원 X 는 사내창업 휴직기간 동안 원고 한전으로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 위 기간 동안 사용자 한전에게 종업원 피고 X 에 대한 실질적인 지휘, 명령권도 없었습니다.

오히려 위 기간 동안 피고 X 는 창업한 주식회사의 임원으로서 그 창업회사로부터 급여를 받고 그 회사의 실질적 지배하에 있었던 것입니다.

따라서 서울중앙지방법원은 종업원 X 의 사내창업 휴직기간 중에 출원된 발명을 한전의 직무발명으로 볼 수 없다고 판결하였습니다.

나. 직무발명 성립요건의 종업원 직무에 해당하는지 여부 - 부정

나아가, 법원은 발명진흥법에서 직무발명의 성립요건으로 요구되는 '발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이라 함은 그 종업원이 담당하는

직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우(대법원 1991. 12. 27. 선고 91 후 1113 판결 등)를 말하는데, 휴직으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원 X 의 직무내용에 비추어 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 수도 없다고 보았습니다. 휴직기간 중 위와 같은 직무를 상정하는 것 자체가 가능하지 않을 것입니다. 따라서 휴직 기간 중 완성된 발명을 사용자가 직무발명으로 주장할 수 없다고 판결하였습니다.

4. 실무적 함의

팀장 X 는 휴직 중으로 직무를 맡지 않고 보수를 받지 않았으며 구체적 지휘 감독도 받지 않았지만, 그 신분은 사용자 한전의 직원이므로 형식적으로 종업원에 해당합니다.

그러나 발명진흥법의 직무발명 구성요건 중 '종업원등'에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서는 그 외형을 떠나 직무발명의 제도적 취지를 고려해야 할 것입니다. 서울중앙지방법원은 위 사안에서 직원 X 의 발명이 사용자 한전의 직무발명이 되기 위해서는 사용자로부터 급여를 받고 지휘, 감독을 받아야 한다고 보았습니다.

만약 다른 회사에 출장이나 파견 근무를 나간 경우, 사내창업으로 휴직한 경우 등 상황에서 다른 회사의 직무를 수행하면서 지휘, 감독을 받고, 보수를 받았다면 그 기간 중에 완성한 발명은 그 회사의 직무발명에 해당할 수 있다는 입장입니다.

이 사건의 항소심 서울고등법원과 상고심 대법원 판결에서 1심 판결의 위 판시내용을 파기한 것은 아니지만 나아가 구체적 판결이유로 지지한 것은 아니라는 점이 아쉽습니다. 현실적으로 매우 빈번하게 발생하고 있는 상황에 대한 판단으로 하급심 판결이기는 하지만 실무적으로 상당히 중요한 의미를 갖는다 할 것입니다.

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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