

서울중앙지방법원 2009.11.11. 선고 2009가합72372 판결 【특허권이전등록 등】

전 문

서울중앙지방법원

판결

사건 2009가합72372 특허권이전등록 등

원고 한○○

원고대리인 변호사 하석원

변호사 홍동오

변호사 김정규

피고 임○○

피고대리인 비공개

피고 주식회사 ○○○○

피고대리인 비공개

판결선고 2009. 11. 11.

주 문

1. 원고의 주위적 및 예비적 청구를 모두 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

주위적으로, 원고에게, 피고 주식회사 ○○(이하 '피고 회사'라고 한다)는 별지 목록 기재 특허권(이하 '이 사건 특허'라고 한다)에 관하여 특허청 2009. 3. 11. 접수 제○○-○○호로 마친 특허권이전등록의 말소등록절차를, 피고 임○○은 이 사건 특허의 이전등록절차를 각 이행하라.

예비적으로, 피고들은 원고에게 이 사건 특허 중 158,409,000분의 124,959,000 지분에 관한 이전등록절차를 이행하라.

이 유

1. 기초사실

다음의 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1 내지 4, 8, 13호증, 을 제1 내지 3호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

가. 당사자의 지위

원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전, 변전, 배전 및 이와 관련된 영업을 목적으로 설립된 회사이고, 피고 임○○은 1987. 2. 16. 원고에 입사하여 현재까지 근무하고 있는 자이며(2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지는 사내창업 휴직을 하였다), 피고 회사는 피고 임○○이 원고의 사내창업규정 및 절차에 따라 2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 설립한 회사이다.

나. 사내창업 관련 규정

원고의 '중소기업 기술지원 시행지침'에는 사내창업과 관련하여 다음과 같은 규정이 있다.

다 음

제7장 벤처기업 육성 사업

제3절 사내창업 지원

제133조(목적) 신기술 보유 직원의 전력벤처기업 창업을 활성화하고, 사내보유기술을 사업화하여 전력산업기술의 국제경쟁력 제고를 목적으로 한다.

제138조(창업자의 휴직) 휴직 승인시 다음 각 호의 효력이 발생한다.

4. 휴직자의 급여는 보수규정 제8조에 의거 불지급하고, 재직년수는 취업규칙에 의거 불산입

제139조(복직 및 퇴직) ② 휴직기간 혹은 복직시의 신분보장은 다음 각 호와 같이 이루어진다.

1. 휴직기간 중에는 창업에 따른 겸직 허용

제141조(지원내용) ① 사내창업자의 신기술·신제품 개발과제는 협력연구개발과제로 우선 선정한다. 단 최초 연구비 지급시까지 법인으로 창업을 완료하여야 한다.

② 우리회사 보유기술 정보자료를 무상 제공한다.

③ 연구시험시설, 장비 및 Field Test 이용편의를 제공한다.

④ 우리회사 또는 생산기술연구원의 신기술 보육센터, 인큐베이터 등 제반시설의 사용편의를 우선 제공한다.

다. 이 사건 협약의 체결

원고는 2005. 11. 18. 피고 회사, 피고 임○○과의 사이에 다음과 같은 내용의 중소기업지원 협력연구개발사업 협약(이하 '이 사건 협약'이라고 한다)을 체결하였다.

다 음

○ 협약당사자 : 사업추진주체(원고), 주관기관(피고 회사), 연구총괄책임자(피고 임○○)

○ 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154KV 변압기 냉각장치 제작

○ 협약기간(24개월) : 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지

○ 협력연구개발비(512,428,000원) : 한전지원금 378,625,000원, 기업부담금 133,803,000원

○ 연구개발의 필요성 : 변압기의 연중 온도곡선을 분석해 보면 변압기에 많은 부하가 걸리는 시간은 연간 200시간 정도로 아주 짧음. 200시간 정도만 강력한 냉각장치로 냉각을 수행하면 변압기 용량을 증대할 수 있음. 냉각에 있어서 냉동시스템이 가장 효과적이거나 현재 냉동시스템은 변압기 냉각에 사용되고 있지 않음.

○ 추진전략 : 본 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임. 냉동사이클의 용량과 변압기 온도특성을 검증하고 적용 대상인 154KV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 본 연구과제의 요점이라 판단됨. 시험 제작한 냉동냉각기를 모의 변압기에 적용하여 성능시험을 수행하고 그 결과를 바탕으로 냉동냉각장치 사양을 확정하고 시작품을 만들어 실증시험을 마치고 제품의 신뢰성 확보를 위해 한국전기연구원을 통한 최종 시험을 실시함.

○ 지적재산권의 귀속 : 본 연구개발사업의 수행결과 발생된 지적재산권은 연구개발비 부담 비율에 따라 원고와 피고 회사가 공동 소유함.

라. 이 사건 특허

피고 임○○은 이 사건 특허에 관하여 2006. 3. 22. 자신의 명의로 출원하여 2007. 9. 28. 그 등록을 받았고, 2009. 3. 11. 피고 회사 명의로 이전등록해 주었다. 이 사건 특허는 작

동유체로 냉매 또는 액화가스를 사용하는 발전랭킨사이클의 원리를 적용한 변압기 냉각장치에 관한 발명(이하 '이 사건 발명'이라고 한다)으로서 기존 수냉식 방식에 의한 변압기 냉각장치가 가지는 문제점을 개선함에 있어 냉동사이클을 적용할 경우 응축기가 커지는 단점을 보완하고자 역냉동사이클인 발전랭킨사이클을 적용함으로써 압축기를 사용하지 않고, 응축기의 설치공간도 줄일 수 있는 장점을 가지고 있다.

마. 지적재산권관리규정

원고의 지적재산권관리규정 제2조는 '직무발명이라 함은 직원 및 공사(원고)에 일시적으로 고용된 자가 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 공사의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 직원의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다'고 하면서, 제4조에서 '공사는 직무발명의 경우 본 규정이 정하는 바에 따라 발명자의 지적재산권을 받을 수 있는 권리를 승계한다'고 규정(이하 '이 사건 권리승계규정'이라고 한다)하고 있다.

2. 주위적 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 특허는 직무발명에 해당하고, 피고 회사가 피고 임○○으로부터 이 사건 특허를 이전등록받은 것은 반사회적 법률행위에 해당하여 무효이므로, 피고 회사는 이 사건 특허에 관한 이전등록의 말소등록절차를 이행할 의무가 있고, 피고 임○○은 이 사건 권리승계규정에 따라 원고에게 이 사건 특허에 관한 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

나. 판단

이 사건 특허가 직무발명인지에 대하여 본다.

(1) 직무발명의 요건

발명진흥법 제2조 제2호는 '종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 '종업원등'이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 '사용자등'이라 한다)의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명'을 직무발명으로 정의하고 있다.

따라서 직무발명이 되기 위하여는 ① 종업원등이 행한 발명일 것, ② 발명이 성질상 사용자등의 업무 범위에 속할 것, ③ 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것이라는 3가지 요건을 모두 충족하여야 한다.

(2) 종업원등이 행한 발명인지 여부

직무발명에서의 '종업원등'이라 함은 사용자(국가, 법인, 사장 등)에 대한 노무제공의 사실관계만 있으면 되므로, 고용관계가 계속적이지 않은 임시 고용직이나 수습공을 포함하고, 상근·비상근, 보수지급 유무에 관계없이 사용자와 고용관계에 있으면 종업원으로 보게 된다. 그런데 A사의 종업원이 타 회사(B)에 출장 가서 직무발명을 한 경우 그 발명이 어느 회사의 직무발명이 되는지 문제되는바, 이때 출장기간 중 B사의 사원이 되어 B사에서 급여를 받고 B사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B사의, 그 반대라면 A사의 직무발명이 된다고 할 것이고, 이와 같은 법리는 종업원이 사내창업을 위한 휴직을 하여 창업된 회사에서 근무하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다.

이 사건에 대하여 보면, 앞서 본 바와 같이 피고 임○○은 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업 휴직을 하면서 그 기간 동안 원고로부터 급여를 받지 않았고, 위 휴직기간은 재직년수에도 산입되지 아니하며, 원고는 위 기간 동안 피고 임○○에게 실질적인 지휘 내지 명령권도 없었던 반면, 위 기간 동안 피고 임○○은 피고 회사의 임원으로서 피고 회사로부터 급여를 받고 피고 회사의 실질적 지배하에 있었던 점을 감안할 때, 이 사건 특

허가 피고의 사내창업 휴직기간 중인 2006. 3. 22.에 출원된 이상 이 사건 발명은 원고의 직무발명으로 보기 어렵다고 할 것이다(이에 대해 원고는, 설령 휴직 중에 발명이 되었다고 하더라도 휴직 전의 직무와의 관련성이 인정되면 원고가 승계할 수 있는 직무발명으로 보아야 한다고 주장하나, 아래에서 보는 바와 같이 그와 같이 보기도 어렵다).

(3) 이 사건 발명이 피고 임○○의 현재 또는 과거의 직무에 속하는지 여부

(가) 인정사실

피고 임○○이 원고에 근무하는 동안 소속된 부서 및 직위가 다음 표 기재와 같음은 당사자 사이에 다툼이 없거나 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

(나) 판단

살피건대, '발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것'이 라 함은 종업원등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻하는바(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조), 피고 임○○의 위 직무내용에 비추어 피고 임○○이 이 사건 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우인지에 대하여 본다.

피고 임○○의 위 직무내용은 전력시장 및 송전요금 업무, 계통계획업무, 지중송전설비 건설 및 운영, 배전설비 설치 및 운영업무 등으로 대별되는데, ① 그 중 전력시장 및 송전요금 업무와 배전설비 설치 및 운영업무는 변압기의 냉각장치에 관한 이 사건 발명과 무관한 점, ② 원고의 직제규정(을 제4호중)에 의하면 지중건설과장의 업무는 지중송전설비의 신·증설 시행계획, 사업관리, 설계·시공·감리 관련 업무개선 및 기준작성 등으로서 역시 변압기의 냉각장치와는 무관한 점(피고 임○○이 지중건설과장으로 재직할 당시 '변압기 절연유 관련 규정 및 설비규격 검토'라는 제목의 제안을 한 사실은 있으나, 위와 같이 제안을 했다는 사실만으로 당연히 지중건설과장의 업무가 변압기의 냉각장치와 관련된 것이라고 볼 수는 없다), ③ 계통계획(계통계획팀 및 계통기술팀)의 업무는 장기 송변전설비 종합계획 수립, 송변전 설비계획 수립기준 결정, 154KV송변전설비 신·증설 계획 검토, 계통계획 수립 기법 개선 및 신기술 검토, 고장전류 대책수립 등 주로 송변전설비 투자의 경제성 검토(적정 투자설비의 종류, 투자 위치, 투자 물량, 투자 연도 등의 결정) 및 계통기술의 검토(조류계산, 고장전류계산, 안정도계산 등 계통신뢰도 관련 업무)와 관련된 것으로서 이 사건 발명과 직접적인 연관성을 찾기 어려운 점(이에 대해 원고는, 송변전설비 계획 수립, 154KV 송변전설비의 신·증설 계획 검토 업무에 '변압기의 신·증설 및 용량 변경에 관한 검토 업무'가 포함되고, 피고 임○○은 계통계획업무를 수행하면서 전력설비 냉각의 문제점 및 그 개선방안을 착안하기도 하였으므로 계통계획업무는 이 사건 발명과 관련이 있다고 주장하나, 계통계획에서의 '변압기 용량 변경에 관한 검토 업무'는 현재와 다른 용량의 변압기가 필요하면 건설부서나 연구원을 통하여 변압기 제작업체가 그러한 제품을 만들 수 있는지 검토하고, 그것이 가능하면 새로운 용량의 변압기를 도입하는 업무를 말하는 것일 뿐 스스로 새로운 용량의 변압기를 개발하거나 이 사건 발명과 같이 냉각장치를 통해 기존의 변압기 용량을 증대하는 업무를 말하는 것은 아니므로 위 주장은 받아들일 수 없다), ④ 피고 임○○이 전력연구원으로 발령난 이유는 사내창업을 준비하기 위한 것으로서 이는 조만간 사내창업 휴직을 하는 직원들의 소속을 정하기 위해 원고가 행하는 인사발령의 일반적 관례로 보이고, 그 발령난 부서도 연구부서가 아닌 '사업총괄팀'이었으며, 근무 장소도 원고 회사가 아닌 새로 창업할 회사가 들어갈 벤처육성센터였던 점, ⑤ 원고의 일반직원(비연구원)의 직무발명 신

고현황(갑 제20호증)에 의하면, 피고 임○○이 주로 근무한 계통계획팀, 송전가격팀, 구조조정실 직원이나 간부 중 약 20년(1990년 ~ 2009년) 동안 변압기 냉각장치에 관한 직무발명을 신고한 사람은 한 명도 없는 점 등의 사정을 종합해 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고 임○○의 위 직무내용에 비추어 피고 임○○이 이 사건 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 발명이 직무발명임을 전제로 한 원고의 주위적 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

3. 예비적 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

가사 이 사건 발명이 직무발명이 아니라고 하더라도, 이 사건 특허는 이 사건 협약에 기반 연구개발사업을 수행한 결과 취득된 지적재산권이고, 원고는 연구개발비로 합계 124,959,000원을, 피고 회사는 합계 33,450,000원을 각 부담하였으므로, 피고 회사는 원고에게 이 사건 특허 중 124,959,000분의 33,450,000 지분에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

나. 판단

이 사건 특허가 이 사건 협약 결과 취득된 지적재산권인지에 대하여 보건대, 갑 제9, 11, 29호증의 각 기재에 의하면, 피고 임○○이 이 사건 협약에 기하여 작성한 각종 분기보고서, 중간발표자료, 최종보고서 등에 이 사건 발명에 관한 내용이 상세히 기재되어 있는 사실은 인정되나, 다른 한편, 기록상 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 협약의 과제는 '냉동사이클을 활용한 154KV 변압기 냉각장치 제작'에 관한 것으로서 피고 임○○이 기존에 보유하고 있던 '냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치'에 관한 실용실안권에 기하여 변압기 냉각장치 '제품'을 제작하는 것에 주안점이 있었던 점(이 사건 협약 추진전략에 '본 연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태'라고 되어 있다), ② 이 사건 협약 수행기간은 2005. 12. 1.부터 2007. 11. 30.까지였는데, 이 사건 특허가 2006. 3. 22. 출원된 점을 감안하면, 이 사건 특허가 이 사건 협약 수행의 결과물이라고 보기는 어려운 점(피고 임○○은 이 사건 특허와 유사한 '압축기가 없는 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치'를 발명하여 이미 2006. 1. 17.에 출원하기도 하였는바, 이 점을 감안하면 더욱 그러하다), ③ 이 사건 특허는 '발전랭킨사이클을 활용한 변압기 냉각장치'에 관한 것으로서 '냉동사이클을 활용한 변압기 냉각장치'와는 구별되고, 발전랭킨사이클을 활용한 변압기 냉각장치로는 이 사건 협약의 목적인 '짧은 200시간 정도만 강력한 냉각장치로 냉각을 수행하여 변압기 용량을 증대시키는 것'을 달성할 수 없는 점, ④ 이 사건 협약 수행기간 중인 2007. 7.경 동인변전소 4호기 변압기에 이 사건 특허기술을 적용한 냉각장치가 설치되었으나, 해당 공문(갑 제52호증의 1)이 이 사건 협약의 주무부서인 중소기업지원팀이나 협약 당사자인 피고회사에 송부되지 않은 점이나 시범적용 결과를 이 사건 협약이 종결된 후인 2008. 8. 경까지 보고하도록 한 점, 그리고 동인변전소 4호기 변압기는 피고 회사 및 중소기업지원팀이 변전운영팀에 제작의뢰한 'Hot spot 온도측정용 변압기'가 아닌 점이나 위 냉각장치를 설치함에 있어 이 사건 협약 연구비가 전혀 집행되지 아니하고 별개의 일반공사계약에 따라 공사대금이 지급된 점 등에 미루어, 위 냉각장치의 설치에 이 사건 협약의 연구개발 결과물을 시범적용하기 위한 것이었다기보다는 기존의 노후화된 수냉각 설비를 개선하기 위한 것이었다고 보이는 점, ⑤ 원고의 이 사건 협약 실무담당자들은 이 사건 협약의 최종평

가를 대비하여 2008. 1. 23. 현장 실태조사를 하였는데, 위 동인변전소 변압기 냉각장치의 설계기술이 피고 회사의 자체기술이라는 내용으로 보고서를 작성한 점(을 제42호증), ⑥ 피고 임○○이 작성한 최종보고서에 동인변전소의 냉각장치에 관한 내용이 상세히 기재된 이유는, 피고 임○○이 '냉동사이클을 활용한 변압기 냉각장치 제작'을 위해 원고에게 요구한 Hot spot 온도측정용 변압기가 제공되지 않은 상태에서 협약 수행기간이 종료되려고 하자, 이 사건 협약의 원고측 실무담당자들이 동인변전소 냉각장치를 이 사건 협약에 따른 시제품으로 대체하기로 결정하고, 피고 임○○이 이에 응하기로 하였기 때문으로 보이는 점 등의 사정을 종합해 보면, 앞서 본 사실만으로는 이 사건 특허가 이 사건 협약 결과 취득된 지적재산권이라고 인정하기 부족하다고 하겠다(본건에서 피고 임○○은, 이 사건 협약과는 별개로 이 사건 발명을 한 뒤 이 사건 협약을 수행하는 과정에서 이에 편승해 이 사건 발명을 적용한 변압기 냉각장치를 제조하여 이 사건 협약이 원래 예정한 냉동사이클 방식을 활용한 냉각장치와 서로 비교해 본 후 냉동사이클보다는 발전사이클 방식을 적용하는 것이 유리하다는 점을 확인하였다고 보이는바, 이 사건 협약에 편승해 자신의 발명을 시험해보았다는 점에서 도의적으로 비난할 수는 있을지언정 이 사건 특허 자체가 이 사건 협약 수행의 결과물로 보기는 어렵다고 판단된다).

다. 소결론

따라서 이 사건 발명이 이 사건 협약 수행의 결과물임을 전제로 한 원고의 예비적 청구 역시 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 아니한다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 주위적 및 예비적 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 이성철

판사 김정일

판사 왕지훈