

이종적 지위의 종업원 발명자가 완성한 직무발명의 권리귀속 쟁점 - 종업원이 사내창업 프로그램으로 휴직한 기간 중 사내창업 회사의 직원으로 완성한 발명은 원 소속 회사의 직무발명에 해당하지 않고 창업회사의 직무발명에 해당한다는 판결 사례



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 냉각장치 제조 및 판매

국가연구개발과제 채택됨. 국책과제 수행 결과물에 대해 종업원 개인 X 명의로 변압기 냉각장치에 관한 특허 출원 및 등록 받음. 특허권을 창업벤처회사 B 법인으로 이전함.

사용자인 한전에서 위 특허에 대해 종업원 X가 완성한 직무발명으로 주장함.

사용자의 지적재산권 관리규정상의 직무발명 승계조항에 따라 한전에 권리 귀속되어야 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 회사의 사원이 되어 B 회사에서 급여를 받고 B 회사의 지휘 내지 명령까지 받았다면 B 회사의 직무발명, 그 반대라면 A 회사의 직무발명이 된다고 보았습니다.

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

### 3. 구체적 사안의 판단

#### 가. 직무발명 성립요건의 종업원에 해당하는지 여부 - 부정

종업원 X 는 사내창업 휴직 기간 동안 원고회사 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 벤처 주식회사 법인의 임원으로서 그 창업회사로부터 급여를 받고 그 회사의 실질적 지배하에 있었습니다.

이와 같은 상황에서, 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 종업원 등의 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, **휴직**으로 사용자의 지휘 감독을 받지 않던 상태에 있던 종업원 X의 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 포인트

팀장 X 는 휴직 기간 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 '종업원 등'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 1 심 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.

변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다수사건 A~Z 수행, 소송비용경감 전략

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)