

소속 중복 발명자의 특허권 분쟁 - 복수의 회사 또는 기관 소속된 발명자가 완성한
직무발명의 권리귀속 문제 - 사내창업한 벤처회사가 원소속회사로부터 연구개발비를
지원받아 수행한 공동개발 프로젝트의 결과물에 대한 특허권 귀속문제



동일사안의 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. 기초사실

원고 A회사는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 설립된 **공사**입니다.

공사의 직원 피고 C는 1987. 2. 16. 원고 A사에 입사하여 1989. 10. 23.부터 1992. 6.

29.까지 송변전 설비계획 수립을 주된 업무내용으로 하는 계통계획부 직원으로 근무하던

중, 2005. 11. 30.부터 2008. 12. 26.까지 사내창업과 동시에 휴직한 직원입니다. 피고 B사는 직원 C가 2005. 10. 17. 전력설비 냉동냉각장치 제조 및 판매 등을 목적으로 하여 설립한 **사내 창업회사**입니다.

직원 C는 2005. 4. 4. 원고에게 창업기술명 '전력설비 냉동냉각설비 제작', 구체적 기술분야 '냉동 사이클을 활용한 154kV 변압기 이격형 냉각장치 제작'으로 하는 사내창업신청을 하였고, 원고는 2005. 8. 5.경 이를 승인하였습니다. 당시 직원 C는 사내창업 신청서에 **원고 공사 재직 시에 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치에 관한 실용신안권 5건을 보유하고 있다고** 기재하였고, 창업과제의 경제성과 관련하여 변압기의 냉동냉각기술은 신기술이므로 창업과제가 완성되어 창업업체로부터 변압기를 공급받을 경우 설비자체 경쟁력뿐만 아니라, 신규설비 설치 회피비용도 감소한다고 기재하였습니다.

2. 공사와 사내 창업회사의 공동기술개발 협약 및 결과물 특허발명

피고 B사는 2005. 11. 18. 원고 공사와 사이에 사업추진주체는 원고, 주관기관은 피고 B사, 연구총괄책임자는 피고 C로 하여 이 사건 협약을 체결하였습니다.

- 1) 협약연구개발 과제명 : 냉동사이클을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작

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

3) 연구개발비 : 총 512,428,000원. 원고 부담 지원금 378,625,000원, 피고 부담금 133,803,000원

4) **지적재산권의 귀속 : 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유**

8) 추진전략: **연구개발 과제의 시제품에 대한 지적재산권은 확보된 상태임.**

냉동사이클의 용량과 변압기 온도 특성을 검증하고 적용 대상인 154kV 변압기에 적합한 규격을 확정하는 것이 연구과제의 요점이라고 판단됨.

이 사건 협약에 따라 연구를 진행하여, 직원 피고 C는 2006. 3. 22. 이 사건 특허를 출원하여 등록 후 2009. 3. 11. 피고 창업회사 B에게 권리이전등록을 마쳤습니다. 이 사건 특허는 변압기 냉각을 위해 적용되는 압축 응축 팽창 증발의 4단계 공정에 있어서 공정별 관련 장비에 필요한 전력 외에 별도 전력이 요구되는 기존 냉동사이클 방식을 채택하지 않고, 냉매 또는 액화가스를 작동유체로 사용하는 H(발전사이클)의 원리를 적용하여 작동유체의 순환으로 변압기 절연유의 열을 회수함으로써 변압기를 직접 냉각시켜 냉각효율을 증대시키는 방식에 관한 것입니다.

3. 쟁점

소송에서 원고 공사는, 먼저 위 특허발명이 직원 C가 재직 중 착안한 직무발명에 해당한다고 주장하였습니다. 따라서, 소송에서 주위적으로 해당 특허권은 공사의 직무발명규정에 따라 원고에게 귀속되어야 하므로 특허권 전부 이전등록을 청구하였습니다.

그 다음으로, 만약 재직 중 발명을 완성한 직무발명에 해당하지 않는다면, 이 사건 공동연구개발에 따른 결과물에 해당하므로 협약에 따라 연구비 지분에 따른 특허권의 지분 이전등록을 청구하였습니다.

연구원이 사내 창업을 하거나 교수가 학내 창업을 하면 직무발명에 관한 권리귀속 문제가 복잡하고 명확한 구분이 현실적으로 매우 어렵습니다. 발명의 완성에 관한 이론적 검토뿐만 아니라 발명시기를 입증할 기록을 잘 관리하는 것이 중요합니다. 또한, 직무발명은 종업원의 지위와 직무를 전제로 하는 것이므로 사내 창업과 휴직 등 근로관계 상태 및 직무 등에 관한 구체적이고 엄밀한 검토가 필요합니다. 여기서도 사내 창업을 하고 휴직 중이라는 이유로 창업회사에만 소속된 것처럼 업무를 처리한 것이 문제된 것입니다. 특히 위에서 설명한 공동연구개발 계약을 체결하여 수행한 연구개발 결과물에 대해서는 단독 소유권을 인정받는 경우가 거의 없을 것입니다. 그럼에도 불구하고 공동개발협약에 따라 새로운 기술이 개발되어 특허 등 지적재산권을 출원하는

경우 공동개발의 결과물임에도 일방 명의로 출원되는 경우가 종종 발생합니다. 이 사건도 협약상 투자 지분 비율로 개발된 발명의 특허권의 지분을 가질 것을 약정하였으나 이를 어기고 일방적으로 단독 출원하여 특허권을 단독 등록한 것입니다. 이에 대해 공사의 지분권을 인정하여, 특허권에 대해 사후적으로 해당 지분을 이전 등록할 것을 명한 판결입니다.

4. 판결 검토

가. 대상 특허가 직무발명인지 여부

원고는 이 사건 특허는 원고의 업무 범위에 속하는 것으로 피고 C가 원고 공사에 재직하면서 당시 직무에 속하던 직무발명에 해당하므로 원고가 피고 C로부터 이 사건 특허를 승계하여야 하는데, 피고 C가 승계를 회피하기 위하여 피고 B사를 설립한 후 피고 회사에 이 사건 특허권을 이전한 것으로 주장하였습니다.

직무발명은 “종업원이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 **사용자 등의 업무범위에** 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 **현재 또는 과거의 직무에** 속하는 발명”을 말하고 “발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할

것"이라 함은 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 말합니다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결).

서울고등법원은 먼저 이 사건 특허의 내용이 송변전 설비의 주된 장치인 **변압기**의 온도 상승 억제를 통한 변압기 성능의 향상에 관한 것이고, 원고는 전력자원의 개발, 발전, 송전 및 관련 영업을 목적으로 하고 피고 C가 근무하던 계통계획실이 송변전 설비계획 수립 및 관련 시설 발주를 주된 업무내용으로 하고 있다는 사실만으로, **송변전 설비 및 그 시스템 자체를 제작하는 것까지 사용자 원고의 영업목적에 해당한다고 할 수는 없다고** 판단하였습니다. 즉, 사용자의 업무범위에 속하지 않는다고 판단하였습니다. 직무발명 성립요건을 판단할 때 통상 사용자의 업무범위를 넓게 해석하는 태도와는 상당히 다른 판결로 생각됩니다.

다음으로, 직무해당성 여부에 대해서도 직원 피고 C가 송변전 설비를 제작하는 업무까지 담당하고 있었다고 볼 수는 없다고 보았고, 따라서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치의 제작업무는 피고 C의 원고 공사와 관련된 **과거의 직무에 속한다고 할 수 없다고** 판단하였습니다.

이와 같은 법원의 판결은 다음과 같은 주목할만한 배경 사정이 있습니다. 즉, 법원은 피고 C가 사내창업 신청 당시 냉동사이클을 이용한 변압기 냉각장치 관련 실용신안등록 5건을 보유하고 있음을 알렸지만 원고가 이에 대하여 직무발명에 해당함을 전제로 한 승계주장을 한 사실이 전혀 없었다는 점을 주목하였습니다. 종래부터 직원이 보유하고 있던 5건의 실용신안등록에 대해서는 동일한 기술영역에 해당함에도 직무발명이라고 주장하지 않다가 갑자기 이 사건 특허발명에 대해서만 직무발명으로 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다는 취지입니다. 공사가 무슨 이유에서 직무발명으로 주장하지 않았다가 갑자기 태도를 변경한 것인지 그 배경을 이해하기 어렵습니다. 적어도, 논리일관성 측면에서 볼 때 객관적으로 받아들이기 어려운 입장변화로 생각됩니다.

예비적 주장은 주위적 주장이 받아들여지지 않으면 그 다음으로 판단해 달라는 것입니다. 큰 문제는 없어 보이지만, 이 사건에서는 논리적으로 정면으로 충돌됩니다. 즉, 공사 자신이 이 사건 특허발명이 위 공동연구개발사업의 수행결과라고 스스로 주장하면서 지분이전을 청구하는 것은, 그 전제가 직무발명이 아니라는 의미입니다. 양 주장은 양립할 수 없는 관계입니다. 즉, 공사 스스로 이 사건 특허가 직무발명에 해당한다는 자신의 주장을 배척하는 모순된 주장을 동시에 한 것입니다.

정리하면, 직무발명 성립 가능성은 반드시 엄밀하게 검토해야 합니다. 그 성립요건을

입증할 가능성이 있다면 그에 집중해야 할 것입니다. 그 다음으로 공동연구개발의 결과물로 주장하려면, 직무발명 주장과는 논리적으로 구분해야 합니다. 양립할 수 없기 때문입니다. 선택관계에 있으므로 주장과 논리의 경중을 평가하여 최선의 전략을 세우는 것이 바람직할 것입니다.

나. 공동연구협약의 수행결과에 해당하는지 여부

원고는 이 사건 특허는 이 사건 공동연구협약의 수행결과이고, 원고와 피고들은 이 사건 협약에서 수행결과로 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 공동 소유하기로 약정하였으므로, 피고들은 연구개발비의 부담비율에 따른 이전등록절차를 이행할 의무가 있다고 주장하였습니다.

이 사건 협약의 목적과 내용, 이 사건 특허발명이 이루고자 했던 기술적 과제와 그 구체적인 기술내용을 비교하였습니다. 이 사건 협약에서 그 목적은 기존의 변압기 냉각방식과 다른 방식을 채택하여 냉각시스템의 공정과 설비를 줄임으로써 보다 경제적인 변압기 냉각설비를 개발하기 위한 것이고, 그 기술적 내용은 폐회로 냉동사이클 연구를 통한 공정과 설비 축소를 각각 명시하고 있습니다. 이 사건 특허발명 역시 기존 냉동사이클 방식이 아닌 발전사이클 방식을 활용하되 특정 순서에 의한

폐회로를 구성하여 변압기 냉각시스템의 공정과 설비를 줄인 기술에 관한 것이므로, 법원은 이 사건 특허발명의 목적이나 기술내용은 이 사건 협약이 해결하고자 했던 기술적 과제 및 기술내용에 정확하게 부합한다고 보았습니다.

피고 C가 이 사건 특허를 출원한 2006. 3. 22. 이후인 2006. 9. 및 10.에 원고에게 이 사건 협약의 이행에 관한 보고를 하면서 이 사건 협약에 따른 변압기 냉각장치 제작과 관련하여 '발전사이클' 원리를 활용할 것임을 명시한 사실로 볼 때에 피고 B사가 이 사건 특허가 이 사건 협약의 이행을 위해 필요한 필수 기술로서 이 사건 협약에 따른 연구개발 결과라고 보인다고 판단하였습니다.

법원은 다만, 이 사건 특허는 'H(발전사이클)'을 활용한 냉각장치에 관한 것인 데 비해 이 사건 협약의 과제명은 '냉동사이클'을 활용한 154kV 변압기 냉각장치 제작이므로, 각 냉각 방식이 다른 것처럼 보인다는 점은 인정하였습니다. 그러나 이 사건 협약은 장치 연구 개발될 미확정 기술에 관한 연구지원 및 개발을 그 내용으로 하는 것이라는 점에 비추어 볼 때, 그 과제명에 '냉동사이클'이라는 기술용어가 사용되었다고 해도 이러한 점만으로 이 사건 협약으로 이루고자 했던 목적이 냉동사이클을 활용한 냉각장치에 한정된다고 할 수는 없다고 보았습니다.

따라서 법원은 이 사건 특허는 이 사건 **협약에 기초한 연구개발사업의 수행결과**에 해당한다고 판단하였습니다. 그렇다면, 원고와 피고 B사가 위 협약에서 연구개발사업의 수행 결과 발생한 지적재산권은 연구개발비 부담비율에 따라 원고와 피고 B사가 공동 소유하기로 약정한 이상, 피고 B사는 원고에게 이 사건 특허권에 관하여 연구개발비 부담비율에 따른 일부 권리이전 등록절차를 이행할 의무가 있다고 판결하였습니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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