



: 2019-05-09

대전지방법원

제12민사부

판 결

사 건 2017가합105092 특허권리지분부존재확인 등
원 고 주식회사 A
소송대리인 변호사 유명익
피 고 1. B
2. C
3. 주식회사 D
피고들 소송대리인 변호사 정훈진
피고들 소송대리인 변호사 소송복대리인 변호사 홍혜란
변 론 종 결 2019. 3. 7.
판 결 선 고 2019. 4. 4.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지



별지 목록 1, 2 기재 특허권에 관하여 피고 C의 권리지분이 존재하지 아니함을 확인한다. 피고 B과 피고 C은 공동하여 원고에게 152,974,391원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라. 피고들은 별지 목록 1, 2 기재 특허 기술이 적용된 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 피고들의 사무소, 공장, 창고, 영업소에 보관중인 별지 목록 1, 2 기재 특허 기술이 적용된 제품의 완제품 및 반제품 일체를 폐기하라. 피고들은 공동하여 원고에게 52,529,000원 및 이에 대한 이 사건 소장 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율에 의한 금원을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고(변경 전 명칭 : E)는 F시(이하 'F시'라고 한다)에서 주물을 제작하여 판매하는 사업을 영위하는 회사로서 F시에 상하수도 설치에 필요한 물품을 납품하여 온 회사이고, 피고 B은 F시청(변경 전 명칭 : G군청) 환경관리과에서 상하수도 관련 직무를 수행한 공무원이며, 피고 C은 피고 B의 처이다.

나. 원고는 피고 B과 함께 상하수도 관련물품에 대한 공동발명(이하 '이 사건 발명'이라고 한다)을 수행하여 2011. 5. 17. 별지 목록 1, 2 기재 특허(이하 '이 사건 특허'라고 한다)에 대한 공동출원을 하였고, 2012. 1. 16. 이 사건 특허가 등록되었다. 이 사건 발명의 내용은 아래와 같다.

1. <특허번호 H > I

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 발명은 현장 조립방식으로 제수변 맨홀을 간편 시공함은 물론 높낮이를 자유롭게 조절하면서 지면의 높이에 맞도록 맞춤 시공하며, 상기 제수변용 맨홀에 설치되는 상수관에 하중이 작용하더라도 파손됨을 효율적으로 방지하고자 하는 현장조립식 제수변용 맨홀에 관한 것이다. ○ 이러한 본 발명은 다수의 맨홀바디 및 상수관 지지판을 이용하여 현장에서 즉석으로 조립하는 방식으로 완성된 제수변용 맨홀을 간편 설치할 수 있도록 하고, 상기 상수관 지지판에 고정지지된 상수관의 상하 이동에 따른 유연성을 확보하여 상기 상수관에 하중이 작용하더라도 파손됨을 방지할 수 있도록 함을 발명의 특징으로 한다.
--	--

2. <특허번호 J > K

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 본 발명은 상수도 관로의 유수 흐름 방향, 수질 상태, 스케일 퇴적상태 등을 별도의 장비를 동원하지 않고 즉시 육안으로 간편하게 점검할 수 있고, 상기 상수관의 정보(관 규격, 재질 등)를 더욱 쉽게 확인할 수 있는 관로 점검이 용이한 상수관 점검구에 관한 것이다. ○ 이러한 본 발명은 점검구 본체의 내부에 설치된 방향 지시구가 지시하는 유체의 흐름 방향을 투시창을 통해 외부에서 즉시 점검할 수 있도록 하고, 상기 투시창에 설치된 상수관 정보판을 이용하여 해당 상수관의 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 함을 발명의 특징으로 한다.
--	--

다. 이 사건 특허등록 원부에는 피고 B의 주소지 기재와 함께 'G군청 환경관리과'가 병기되어 있지만, 피고 B은 이 사건 특허에 관하여 G군 또는 F시에 직무발명 신고를 하지는 아니하였다.

라. 피고 B은 2013. 5. 1. 피고 C에게 이 사건 특허에 대한 권리지분을 양도하였고, 피고 C은 2013. 5. 2. 원고와 공동특허권자로 등록됨과 동시에 이 사건 특허의 사용 및 이익분배에 관한 약정(이하 '이 사건 약정'이라고 한다)을 체결하였다. 이 사건 약정의 주요 내용은 "① 원고는 이 사건 특허 중 별지 목록 1 기재 특허 하나만을 실시하



되 그 실시 및 영업, 판매는 피고 B이 공무원으로 재직하는 F시에서만 행하여야 하고 그 판매 리스트를 피고 C에게 제시하여야 하며, 그 이익금의 40%를 피고 C에게 지급하여야 하고, ② 피고 C은 원고의 영업에 대한 감시권을 행사할 수 있고, ③ 원고는 피고 C의 요구에 따라 언제든지 서면으로 영업 및 거래에 관한 리스트를 제시하여야 하며, ④ 원고가 위와 같은 의무를 1회라도 이행하지 아니한 때에는 피고 C은 최고기간 없이 계약을 해지할 수 있으며, ⑤ 원고는 공동 특허와 관련된 모든 권리를 포기한 것으로 간주하고, ⑥ 피고 C은 F시 이외의 전국 모든 지역을 대상으로 이 사건 특허의 실시, 판매를 할 수 있고 그 수익금을 피고 C이 모두 향유한다"는 것이다.

마. 피고 C은 2014. 7.경 L이라는 상호로 사업자등록을 하고 이 사건 특허를 사용한 수도설비 등을 제조·생산하던 중, 2016. 1. 13. 피고 주식회사 D(이하 '피고 회사'라고 한다)를 설립하고, 1인 주주이자 사내이사로서 피고 회사를 운영하면서 나라장터에 이 사건 특허를 사용한 물품을 등록하여 공급계약 체결에 따른 물품공급을 하고 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 을 제11호증의 각 기재(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 이 법원의 F시청에 대한 각 사실조회 결과, 변론 전체의 취지

2. 원고의 주장

이 사건 발명은 공무원의 직무발명에 해당하므로 그 1/2 지분은 F시에 귀속되었어야 하는 것이다. 따라서 피고 B이 이 사건 발명에 따른 특허권의 권리지분을 자신의 이름으로 특허출원등록하고 피고 C에게 그 지분을 양도한 것은 모두 F시에 대한 배임행위로 반사회질서의 법률행위에 해당하는데, 원고는 피고들의 협박과 강요로 인하여 이 사건 약정을 체결하게 되었다. 또한 원고는 피고 C이 피고 회사에게 이 사건 특허를



실시하도록 허락하는 것을 동의해준 사실도 없다. 결국 피고들은 모두 이 사건 특허권 지분에 대하여 아무런 권리가 없는 무권리자이고, 이 사건 약정은 반사회질서의 법률 행위, 불공정한 법률 행위, 신의칙위반으로 무효이거나, 강박에 의한 의사표시로 취소된 것이어서 그 효력이 없다. 따라서 원고는 피고 C에 대하여 특허권리지분부존재확인을 구하는 바이고, 피고 B, C은 공동하여 원고에게 이 사건 약정에 따라 지급되었던 금원 및 이에 대한 지연손해금을 부당이득으로서 반환할 의무가 있으며, 피고들은 특허침해 행위를 중단하고 공동하여 원고에게 특허권 침해에 따른 손해배상을 할 의무가 있다.

3. 판단

가. 이 사건 발명이 공무원의 직무발명에 해당하는지 여부

1) 관련법리

'직무발명'이란 '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 뜻하고(발명진흥법 제2조), '그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 것'이란 종업원등이 담당하는 직무 내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 참조).

2) 구체적 판단

그런데 위 인정사실 및 을 제1 내지 8, 13, 14호증의 각 기재, 이 법원의 F시청에 대한 각 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 더하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 원고가 제출한 증거만으로는 피고 B이 담당하는 업무의 내



용 및 책임범위로 보아 이 사건 발명을 하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우라고 할 수 없다.

가) 직무발명 여부를 판단함에 있어 사용자가 국가일 경우 그 업무 범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 국가의 모든 업무가 포함되기 때문에, 공무원이 소속한 기관의 직제와 사무분장 규칙 등에 따라 정해진 업무범위로 한정하는 것이 합리적이다. 따라서 이 사건 발명이 직무발명에 해당하려면, 피고 B이 발명 전후에 속해 있는 부서의 업무범위에 속하고, 발명자의 직책과 임무 등에 맞는 직무범위에 속하는 발명이어야 한다.

나) 피고 B이 이 사건 발명 전후 상수도 분야 추진업무 등에 관하여 필요한 설비 등에 대한 발주업무, 상수도협회 관련 업무, 상수도 급수공사 정액제 시행, 유수율 제고사업 추진(원격검침 및 블록화), 기타 상수도 분야 추진 업무 등을 담당한 사실이 있기는 하나, 이는 이 사건 특허와 같은 맨홀, 상수관 점검구 등을 연구하고 개발하는 업무와는 전혀 관련이 없다. 또한 피고 B은 기능 9급(2011. 12. 7. 기능 8급으로 승진) 지방기계원 직급의 공무원으로서 주로 '지하수개발 인·허가, 전용상수도 인·허가, 먹는물 약수터 수질검사 및 관리, 상수도시설보강 적립기금 운영 관리'와 관련된 업무에 종사하였는바, 위와 같은 보직에 있는 피고 B이 F시나 국가로부터 이 사건 특허와 같은 장치를 개발하는 과제를 받았다거나 연구비 등을 지원받았다고도 볼 만한 사정도 없다.

다) 피고 B은 2004. 3. 20. 지방 10급 지방기계원으로 임용되어 공무원 생활을 시작하기 이전인 약 8년간(1987년 ~ 1994년) 상수도 배관공으로 일했으며, 1992. 12. 16. 상수도 시공기술자, 1997. 12. 22. 배관기능사, 2002. 7. 1. 에너지관리기능사(보일



리취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고 B와 같이 연구하고 개발하는 것을 업무로 하고 있는 자가 아닌 자가 단순히 공무원 생활을 통하여 어떠한 발명에 필요한 경험과 지식을 취득하였다고 하여 당연히 그가 발명을 꾀하는 것이 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

라) F시는 2017. 12. 26. 직무발명심의회(시정조정위원회 대행)을 개최하여, '공직에 임용전 배관공으로 근무하면서 취득한 기술과 경험이 기초가 된 특허기술, 상수도 관로공사 및 유지관리에 필요한 제수변, 보호맨홀, 관로점검 등 시공기술 특허로 직무 관련성이 없는 것으로 판단됨'이라는 이유로 이 사건 특허발명은 공무원인 피고 B의 직무발명에 해당하지 않는다고 의결하였고, 대전지방법검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의 특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

나. 이 사건 약정의 효력 여부

1) 이 사건 약정이 무효인지 여부

가) 살피건대, 이 사건 발명이 공무원의 직무발명에 해당하지 않는 점은 위에서 본 바와 같으므로, 피고 B이 자신의 이름으로 이 사건 특허를 특허출원등록하거나 피고 C에게 그 권리지분을 양도한 것이 F시에 대한 어떤 배임행위가 된다고 할 수 없다.

나) 또한 갑 제6, 14호증의 각 기재만으로는 이 사건 약정 체결 당시 원고가 궁박, 경솔, 무경험 상태에 있었으며 피고 B, C이 이러한 사정을 알면서 이를 이용하려는 의사가 있었다거나 이 사건 약정 그 자체가 신의성실의 원칙에 위반된다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

다) 따라서, 이 사건 약정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 것이거나, 불



공정한 법률행위이거나, 신의칙에 반하여 무효라는 취지의 원고의 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

2) 이 사건 약정이 강요로 인하여 체결된 것인지 여부

살피건대, 갑 제6, 25호증, 을 제11호증의 각 기재만으로는 이 사건 약정이 피고 B, C의 협박 및 강요에 의해서 체결되었음을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 이 부분 원고의 주장도 받아들이지 아니한다.

다. 피고 회사가 이 사건 특허를 구현한 제품을 생산한 행위가 특허권 침해에 해당하는지 여부

살피건대, 피고 C이 이 사건 특허의 권리지분을 가지고 있는 사실, 원고와 피고 C 사이에 체결된 이 사건 약정이 유효한 사실, 피고 회사는 피고 C의 1인 회사인 사실은 앞서 본 바와 같다. 그렇다면 이 사건 특허권의 공유권자인 피고 C이 1인 회사인 피고 회사를 설립하여 위 회사에서 이 사건 특허를 구현한 제품을 생산하는 행위가 원고에 대하여 어떠한 특허침해행위가 된다고 할 수 없고, 피고 회사가 이 사건 특허를 구현한 제품을 제조·판매하는 것은 공유특허권자인 피고 C의 공유특허권에 근거한 정당한 특허발명 실시행위로서 원고의 별도의 동의를 요하지 않는다고 봄이 상당하다. 따라서 이와 전제를 달리하는 원고의 주장은 모두 받아들이지 않는다.

4. 결론

그렇다면 원고의 피고들에 대한 청구는 각 이유 없으므로, 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.



.
.
: 2019-05-09

재판장 판사 남동희

 판사 정문식

 판사 함현지



: 2019-05-09

[별지 목록 1]

특허권의 표시

특허번호
출원번호
출원일
등록일
발명의 명칭

--



: 2019-05-09

[별지 목록 2]

특허권의 표시

특허번호
출원번호
출원일
등록일
발명의 명칭

--