

종업원의 재직 중 발명을 직무발명 성립 불인정 판결 사례 - 직무요건 쟁점: 공무원의

재직 중 발명 - 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017 가합 105092 판결 + 대학교수의

재직 중 발명 - 특허법원 2017. 11. 24. 선고 2017 나 1995 판결



1. 대학교수의 전공분야와 다른 기술분야 특허발명 - 직무발명 성립 부정 : 특허법원 2017. 11. 24.

선고 2017 나 1995 판결

### 사안의 개요

발명자 대학교수 - 대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직 중 발명, 특허등록

산학협력단에서 대학교수 상대로 직무발명이므로 권리승계를 원인으로 한

특허권이전등록절차를 이행 청구, 1 심에서 대학교수 패소 판결

특허법원 - 대학교수 승소, 산단 패소 판결

### 특허법원 판결이유

직무발명이란 '그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 업무에 속하는 것'이라 함은 종업원이 담당하는 직무내용과 책임 범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 또는 기대되는 경우'를 의미한다.

그런데 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 당시에 피고는 '재료역학 1', '설계제도' 등의 과목을 강의하였던 사실을 인정할 수 있고, 피고는 1991. 3. 1. 충청대학교 기계설계과 조교수로 임용된 이후 2014. 9. 12.까지 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하였던 사실,

이 사건 특허발명은 '세안용 이지 클렌징 티슈'에 관한 발명으로 일회용 물티슈로 사용되는 스킨 티슈용 펄프지에세안액과 피부 컨디셔닝제 등을 함침하여 세안하도록 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이어서 기술분류상 섬유나 화학 분야, 용도상으로 화장품 분야에 속하는 발명인 사실은 앞서 인정한 바와 같은 바,

위 인정사실을 종합하면, 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여  
피고가 기계 분야에서 발명을 꾀하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는  
경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 꾀하고  
이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

따라서 피고가 이 사건 특허발명을 한 행위는 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에  
속한다고 보기 어렵고 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당함을 전제로 한 원고의 이  
사건 청구는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.”

또한, 갑 제 4 내지 7 호중의 각 기재에 의하면, 충청대학교는 2010. 7.경부터 2013.  
2.경까지 지역연고산업육성사업으로 '생물자원(대추)소재가공식품 육성사업'을 시행한  
사실, 위 사업의 주관기관으로 충청대학교와 주식회사 보은물산이 지정되었는데, 이와  
관련하여 피고가 충청대학교 측 총괄책임자로 참여하였고, 당시 피고는 주식회사  
보은물산의 주식 51%를 소유하고 있었던 사실, 위 사업의 사업비는 국비, 충청북도 및  
보은군이 부담하는 지방비 및 민간부담금으로 조달되었던 사실, 주식회사 보은물산의  
인터넷 홈페이지에는 주식회사 보은물산이 대추 또는 상황버섯 관련 특허, 과실주 관련

특허를 갖고 있는 외에 이 사건 특허발명을 출원하였다는 내용이 게시되어 있는 사실을 인정할 수 있는 바, 위 인정사실에서 알 수 있는 바와 같이 피고가 학교측 총괄책임자로서 참여한 위 지역연고산업육성사업은 생물자원(대추)산업을 육성하고 활성화하기 위한 사업으로서 이 사건 특허발명과는 기술분야가 상이한 점, 주식회사 보은물산이 위 사업의 주관기관으로 참여하여 사업비를 지원받았다고 하더라도 이를 곧 피고가 직접 지원받은 것이라고 보기는 어려울 뿐만 아니라 주식회사 보은물산이 충청대학교로부터 그 사업비를 지급받은 것이라고 인정할 만한 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명이 위 지역연고산업육성사업에 참여한 피고의 직무범위에 속하는 발명이라고 단정할 수 없다.

## **2. 공무원의 재직 중 발명 - 해당 직무 담당 부정: 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고**

**2017 가합 105092 판결**

### **사안의 개요**

- 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원
- 원고 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품
- 2011년 상하수도 관련 제품 - 공동발명

- 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 각 1/2 지분

권 보유

- 공무원 (피고) - 소속기관에 직무발명 신고하지 않음

- 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도

- 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와

“이익분배에 관한 약정” 체결

#### 양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지

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.

새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유

자 사이 분쟁 발생

기존 지분권자(원고) 주장 - 공무원의 직무발명, 자자체 시에 지분권 있음, 경쟁사업자

지분 양수인은 무권리자, 특허실시권 없음

판결요지 - 직무발명 해당하지 않음, 공무원의 자유발명, 원고 패소 판결

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, 먹는 물 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 받았거나 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(보일러취급기능사) 자격을 취득하는 등 상수도 배관공으로서의 경력과 기능을 갖추고 있었으므로 그의 이와 같은 경력이 이 사건 발명의 시초가 된 것으로 보인다. 또한, 피고 B과 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. 직무발명심의위원회(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, 대전지방검찰청 또한 같은 취지로 2018. 12. 27. 피고들의

특허법위반 혐의에 관하여 모두 불기소 결정을 하였다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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