

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2017나1995 특허권이전등록 등
원고, 피항소인 충청대학교산학협력단

피고, 항소인 A

제 1 심 판 결 대전지방법원 2017. 7. 20. 선고 2016가합106937 판결

변 론 종 결 2017. 11. 15.

판 결 선 고 2017. 11. 24.

주 문

1. 제1심판결을 취소한다.
2. 원고의 청구를 기각한다.
3. 소송총비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 원고의 청구취지

피고는 원고에게 별지 목록 기재 특허권에 관하여 2016. 11. 23.자 권리승계를 원인으로 한 특허권이전등록절차를 이행하라.

2. 피고의 항소취지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 2004. 2. 27. '산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률'에 의하여 설립된 법인으로, 충청대학교의 산학협력계약의 체결 및 이행, 지적재산권의 취득 및 관리에 관한 업무, 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 업무 등을 수행하고 있고, 피고는 1991. 3. 1. 충청대학교 기계설계과 조교수로 임용되어 근무하기 시작한 후 2008. 3. 1.부터 2014. 9. 12.까지 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하면서 충청대학교로부터 급여를 지급받고 그 밖에 연구실, 연구설비 등을 지원받았다.

나. 원고는 2003. 3. 1. 직무발명 및 실시 보상 관련 규정(이하 '이 사건 직무발명 규정'이라 한다)을 제정하여 시행하였는데, 2012. 2. 1. 개정된 이 사건 직무발명 규정의 주요 내용은 아래와 같다.

직무 발명 및 실시 보상 관련 규정

제1조(목적) 이 규정은 충청대학교 산학협력단(이하 "산학협력단"이라 한다)의 직무 발명 및 실시 보상 관련 규정으로써 충청대학교(이하 "충청대학교"이라 한다)에 근무하는 교수, 직원, 학생 및 기타 연구 업무에 종사하는 자(이하 "교직원 등"이라 한다)의 지적재산권의 보호 장려와 실시 보상 등에 대한 합리적인 관리 운영을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 지적재산권(산업재산권, 저작권, 신지적재산권 등) 및 실시 보상 등 관리에 관하여는 법령이나 기타 계약서 등에서 따로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "직무 발명"이라 함은 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것은 산학협력단의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 발명자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말한다.
2. "발명자"라 함은 직무 발명을 한 교직원 등을 말한다.
4. "자유 발명"이라 함은 제1호의 규정에 의한 발명 이외의 것으로서 교직원들이 한 발명을 말한다.

제4조(권리의 승계)

- ① 산학협력단은 이 규정에 정하는 바에 따라 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한다.
- ③ 본 대학교가 권리를 승계하는 것이 부적당하고 인정하는 경우에는 이를 승계하지 아니할 수 있다.

제5조(발명의 신고)

- ① 교직원이 자기가 맡은 업무와 관련된 발명을 하였을 경우 다음 각호의 서류를 산학협력단장에게 제출하여야 한다.
 1. 발명 신고서
 2. 양도증
 3. 발명의 내용 설명서(명세서)

제7조(권리의 양도) 발명자(들)는 직무 발명에 대한 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 발명 신고서와 양도증을 산학협력단에 제출하면, 산학협력단은 그 권리를 자동으로 승계한다. 다만, 산학협력단이 발명자에게 권리를 승계하지 않겠다는 통지를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

제10조(특허권의 승계) 교직원이 취득한 특허권을 승계할 경우 제6조 또는 제7조의 규정을 준용한다.

제16조(자유 발명의 승계)

- ① 산학협력단은 자유 발명에 대하여 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허

권을 산학협력단에 양도하겠다는 신청이 있을 때에는 이 규정에서 정한 직무 발명의 승계 절차에 따라 승계 여부를 결정할 수 있다.

- ② 제1항의 규정에 의하여 산학협력단에서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계한 경우에는 이 규정에 준용한다.

다. 피고는 충청대학교 교수로 재직하는 기간 동안 별지 목록 기재 특허권에 관한 특허발명(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)을 완성하였고, 별지 목록 기재와 같이 출원·등록을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 대한 판단

가. 원고의 주장 요지

이 사건 특허발명은 그 기술의 성질상 원고의 업무 범위에 속하고, 피고가 이 사건 특허발명을 한 행위는 충청대학교 교수로서 피고의 직무에 속할 뿐만 아니라 피고는 원고가 시행한 지역연고산업육성사업의 총괄책임자로서 위 사업과 관련하여 원고 및 보은군으로부터 금전적인 지원을 받아 이 사건 특허발명을 완성하였다. 따라서 이 사건 특허발명은 직무발명에 해당하므로, 피고는 이 사건 직무발명 규정에 따라 원고에게 별지 목록 기재 특허권에 대하여 특허권이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

나. 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당하는지 여부

1) 발명진흥법 제2조 제2호에 의하면 직무발명이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고, 발명진흥법에 근거하여 제정된 이 사건 직무발명 규정 제3조 제2호에서도 "직무발명이라 함은 교직원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 산학협력단의 업무 범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위

가 발명자의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 경우를 말한다."라고 규정하고 있다. 그런데, 여기서 '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 경우를 뜻한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113 판결 등 참조).

2) 위 법리에 비추어 이 사건 특허발명이 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속하는지 여부에 관하여 살피건대, 피고가 이 사건 특허발명을 할 당시 충청대학교의 교수로서 연구 업무에 종사하였으므로, 피고는 일응 그 직무와 관련하여 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우라 할 여지는 있다.

그러나 갑 제8호증의 기재에 의하면 피고가 이 사건 특허발명을 출원한 2013년도 1학기에 피고는 '재료역학1', '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 펄프지에 세안액과 피부 컨디셔닝제 등을 함침하여 세안하도록 하는 것을 기술적 특징으로 하는 것이어서 기술분류상 섬유나 화학 분야, 용도상으로 화장품 분야에 속하는 발명인 사실은 앞서 인정한 바와 같은바, 위 인정사실을 종합하면, 피고가 교수로서 수행하는 연구 또는 강의 업무와 관련하여 피고가 기계 분야에서 발명을 피하고 이를 수행하는 것은 당연히 예정되거나 기대되는 경우라고 볼 수 있으나, 피고가 섬유나 화학 또는 화장품 분야에까지 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대된다고 할 수는 없다.

또한, 갑 제4 내지 7호증의 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 있는바, 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 인정할만한 증거도 없는 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 이 사건 특허발명이 위 지역연고산업육성사업에 참여한 피고의 직무범위에 속하는 발명이라고 단정할 수 없다.

3) 이상 살핀 바와 같이 피고가 이 사건 특허발명을 한 행위는 피고의 현재 또는 과거의 직무범위에 속한다고 보기 어렵고, 특별한 사정이 없는 한 피고가 충청대학교 항공자동차기계학부 교수로 재직하면서 급여, 연구실, 연구설비 등을 지원받았다는 사실만으로는 피고가 한 이 사건 특허발명이 곧바로 직무발명에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 이 사건 특허발명이 직무발명에 해당함을 전제로 한 원고의 이 사건 청구

는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하여야 할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 피고의 항소를 받아들여 제1심판결을 취소하고 원고의 청구를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 박형준

판사 진현섭

판사 김병국

[별지]

목 록

1) 발명의 명칭: 세안용 이지 클렌징 티슈

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 2. 26./ 2014. 3. 27./ 제1380902호

3) 특허권자: 피고

4) 청구범위

【청구항 1】 스킨 티슈용 펄프지 및 상기 펄프지에 함침되는 세안액을 포함하고, 상기 세안액은 용제 74~84중량%, 계면활성제 14.4~24.5중량%, 습윤제 1.0~1.4중량%, 향료 0.03~0.04중량%, 보존제 0.045~0.055중량%, 정전기 방지제 0.01~0.02중량%, 킬레이트 시약 0.005~0.015중량%, 멘톨 0.005~0.015중량%, pH 조절제 0.003~0.010중량%, 피부 컨디셔닝제 0.05~0.06중량%, 색료 0.001~0.0015중량%가 혼합되어 이루어지고, 상기 용제는 정제수와 에탄올의 혼합물, 상기 계면활성제는 소듐라우로일사코시네이트(Sodium Lauroyl Sarcosinate)와 코카미도프로필베타인(Cocamidopropyl Betaine)와 소듐라우릴설페이트(Sodium Lauryl Sulfate) 및 데실글루코사이드(Decyl Glucoside)의 혼합물, 상기 습윤제는 글리세린(Glycerin)과 프로필렌글라이콜(Propylene Glycol)의 혼합물, 상기 보존제는 메칠파라벤(Methylparaben)와 이미다졸리디닐우레아(Imidazolidinyl Urea) 및 프로필파라벤(Propylparaben)의 혼합물, 상기 피부 컨디셔닝제는 살구추출물과 캐모마일 추출물의 혼합물인 것을 특징으로 하는 세안용 이지 클렌징 티슈.

【청구항 2, 3】 삭제

5) 발명의 개요

가) 발명의 목적

본 발명은 세안용 이지 클렌징 티슈에 관한 것으로, 피부의 노폐물이나 화장품을 깨끗하게 제거

하여 노폐물과 화장품으로 인한 피부의 트러블과 노화 등을 막을 수 있고 아울러 피부를 건강하게 유지할 수 있으며 사용이 용이하도록 함을 목적으로 한다.

나) 과제의 해결 수단

본 발명에 의한 세안용 이지 클렌징 티슈는, 스킨 티슈용 펄프지 및 상기 펄프지에 함침되는 세안액을 포함하고, 상기 세안액은, 용제, 계면활성제, 습윤제, 향료, 보존제, 정전기 방지제, 킬레이트 시약, 멘톨, pH 조절제, 피부 컨디셔닝제, 색료가 혼합되어 이루어진 것을 특징으로 한다.

상기 세안액은, 용제 74~84중량%, 계면활성제 14.4~24.5중량%, 습윤제 1.0~1.4중량%, 향료 0.03~0.04중량%, 보존제 0.045~0.055중량%, 정전기 방지제 0.01~0.02중량%, 킬레이트 시약 0.005~0.015중량%, 멘톨 0.005~0.015중량%, pH 조절제 0.003~0.010중량%, 피부 컨디셔닝제 0.05~0.06중량%, 색료 0.001~0.0015중량%가 혼합되어 이루어진다.

상기 용제는 정제수와 에탄올의 혼합물, 상기 계면활성제는 소듐라우로일사코시네이트(Sodium Lauroyl Sarcosinate)와 코카미도프로필베타인(Cocamidopropyl Betaine)와 소듐라우릴설페이트(Sodium Lauryl Sulfate) 및 데실글루코사이드(Decyl Glucoside)의 혼합물, 상기 습윤제는 글리세린(Glycerin)과 프로필렌글라이콜(Propylene Glycol)의 혼합물, 상기 보존제는 메칠파라벤(Methylparaben)와 이미다졸리디닐우레아(Imidazolidinyl Urea) 및 프로필파라벤(Propylparaben)의 혼합물, 상기 피부 컨디셔닝제는 살구추출물과 캐모마일 추출물의 혼합물이다.

다) 발명의 효과

본 발명에 의한 세안용 이지 클렌징 티슈에 의하면, 피부에 있는 노폐물과 화장품 등을 자극없이 깨끗하게 제거하여 노폐물과 화장품에 의한 피부의 트러블을 해소함과 아울러 피부의 보습, 피부의 영양화 등 스킨 케어(skincare)까지 가능하여 피부의 노화를 막을 수 있다. 또한, 여러 종류의 클렌징 용품과 스킨 케어 용품을 사용하지 않고 아울러 부피가 작아 휴대가 매우 용이하며 사용자가 장소와 시간을 구애받지 않고 클렌징 티슈를 한 장씩 꺼내어 사용할 수 있으므로 효용성이 매우 높다.