

2015년도의 주목할 만한 IP 판례 – 특허 부문

지난 2015년 한 해 동안 지적재산권 분야에서는, 제약특허 부문에서 허가-특허 연계제도가 시행되고, 특허법, 실용신안법 등 주요 IP 관련 법령이 개정되는 등 중요한 법적, 제도적 변화가 있었으며, 전원합의체 판결을 비롯하여 지적재산권 실무에 큰 영향을 미칠만한 중요한 판례도 많이 선고된 바 있습니다. 저희 법무법인 세종의 IP그룹은, 지난 2015년 한 해 동안 선고된 중요한 판례를 분야별로 선별하여 정리하고, 그 판례들이 갖는 의미를 되짚어 보고자 합니다.

1. 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건 판단 및 권리범위 해석 기준을 확립한 대법원 판결(대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결, 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결)

(1) 종전의 판례와 학설

이른바 제법 한정 물건 청구항(Product by Process Claim, 이하, 'PBP 청구항')의 신규성, 진보성 등 특허요건 판단과 관련하여, 종전 판례는 “그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.”고 하여, 특별한 사정이 있는 경우(이른바 진정 PBP 청구항)에는 그 제조방법 자체도 발명의 특징으로 고려하여야 한다는 입장(제법한정설)을 취하고, 그러한 특별한 사정이 없는 경우(이른바 부진정 PBP 청구항)에는 그 제조방법 자체를 고려할 필요 없이 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 선행기술과 대비하는 방법으로 진보성 유무를 판단해야 한다는 입장(물동일성설)을 취해 왔습니다(대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결).

한편 PBP 청구항의 권리범위 해석 내지 침해여부 판단과 관련하여서는, 종전에는 제법한정설을 채택하여 해석한 특허법원 판결(특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결, 특허법원 2006. 6. 21. 선고 2005허6580 판결 등)이 있었을 뿐 대법원 판결은 없었습니다.

(2) 대상판결들의 요지

대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결 [등록무효(특)]

〈판결요지〉

특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있는바, 특허청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명(이하 ‘제조방법이 기재된 물건발명’이라고 한다)의 경우 제조방법이 기재되어 있다고 하더라도 발명의 대상은 그 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 위와 같은 발명의 유형 중 ‘물건의 발명’에 해당한다. 물건의 발명에 관한 특허청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다.

따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.

한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 특허청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다.

대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결 [권리범위확인(특)]

〈판결요지〉

제조방법이 기재된 물건발명에 대한 특허청구범위의 해석방법은 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해 단계에서 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이다. 다만 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 권리범위를 특허청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.

(3) 시사점

대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결은, PBP 청구항의 특허요건 판단과 관련하여, 특별한 사정의 존재 여부와 관계 없이 일관되게 물동일성설을 취함을 분명히 하면서 이와 배치되는 종전 대법원 판결들을 명시적으로 변경하였고, 이 경우 PBP 청구항 기재 발명은 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여야 한다고 하여 일응의 지침도 제시하였습니다. 다만, ‘특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질’을 어떻게 파악하고 해석해야 될지에 대해서는 불분명한 측면이 있다고 할 것이

나, 궁극적으로 물건을 대상으로 특허요건을 판단해야 한다고 판시하였다는 점에서 제조방법은 고려하지 아니하고 물건만을 기준으로 특허요건을 판단하는 일본, 미국, 유럽의 입장과 유사한 것으로 볼 수 있습니다{Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp., 439 F.3d 1312, 1315-1317 (Fed. Cir. 2006) / EPO T 219-83 / [2004] UKHL 46}.

대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 판결은 PBP 청구항의 권리범위 해석과 관련한 기준을 처음으로 제시한 대법원 판결입니다. 이 판결은 PBP 청구항의 권리범위를 판단함에 있어서는 원칙적으로 특허요건 판단에서와 동일하게 물동일성설을 취하되, 그러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 제법한정설을 취할 수 있다고 하였습니다. 대법원은 이로써, 제법한정설을 주류적으로 채택하고 있는 미국의 입장(Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc., 566 F. 3d 1282), 특허요건 판단과 동일하게 물동일성설을 취하는 유럽의 입장((독일 대법원, X ZB 13/90, GRUR 1993, 665), 최근 최고재판소 판결을 통해 실질적으로 물동일성설(그 제조방법에 의해 제조된 물건과 구조, 특성 등이 동일한 물건)을 채택한 일본의 입장(최고재판소 2015. 6. 5. 선고 평성24 제1204호 판결)과도 다른 독자적인 법리를 제시한 것으로 평가되고 있으며, 학계에서는 '명백한 불합리한 사정'이 있는 경우와 특허법 제42조 제4항 제1호 위배의 거절이유/무효사유의 관계 등이 논의되고 있습니다.

2. 직접침해와 간접침해의 관계에 관하여 종속설을 명확히 한 대법원 판결(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결)

(1) 관련 규정 및 학설

우리 특허법은 간접침해의 성립에 특허발명의 실시를 요구할 뿐 특허발명의 실시로 직접침해가 성립해야 하는지를 명시적으로 규정하지 않고 있습니다(제127조). 이와 관련하여 명확한 입장을 밝힌 우리나라 판례는 아직 없었고, 학설로는 위 규정의 문언상 직접침해의 성립 여부와 무관하게 간접침해의 성립이 가능하다는 견해(독립설)와, 예방적 차원의 정책적 제도인 간접침해의 특성상 직접침해가 불성립하는 경우에도 간접침해가 성립한다고 보는 것은 특허권의 과도한 보호로서 부담하다는 견해(종속설)의 대립이 있었습니다.

(2) 대상판결의 요지

대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 [손해배상(지)]

〈판결요지〉

간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

(3) 시사점

대상판결은 간접침해가 성립하기 위해서는 직접침해의 성립이 전제되어야 하는지 여부를 처음으로 판단한 대법원 판결입니다.

대법원은 직접침해에 해당하는 실시행위가 국외에서만 이루어져 속지주의 원칙상 국내에서 직접침해가 성립하지 않는 경우, 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 하였는데, 이는 직접침해가 국내에서 성립하지 않는 한 간접침해는 성립할 수 없다는 종속설의 법리가 전제되어 있는 판단입니다. 즉, 대상판결의 사안은 간접침해의 요건을 충족하는 행위는 국내에서 완성되었으나, 그 직접침해에 해당하는 행위가 국내에서는 이루어지지 아니하고 외국에서만 이루어진 경우에 관한 것으로, 대상판결은 비록 독립설과 종속설을 직접적으로 적시하면서 그 당부를 실시하지는 않았으나 국내에서 직접침해 행위가 존재하지 아니함을 이유로 간접침해 역시 성립하지 아니한다고 판단하였다는 점에서 간접침해와 직접침해의 관계에 관하여 종속설을 명시적으로 채택한 판결이라고 할 것입니다. 이와 같은 대상판결의 법리는, 국내에서 직접침해에 해당하는 실시행위가 이루어지지 아니하는 경우 뿐만 아니라, 국내에서 직접침해에 해당하는 실시행위가 이루어진다 하더라도 그 행위가 실시허락을 받은 실시권자에 의해 이루어지는 등의 사유로 적법한 행위에 해당하는 경우에도 동일하게 적용될 수 있을 것입니다.

3. 공유특허 중 일부 지분에 대한 무효심판 청구는 허용될 수 없다고 한 대법원 판결 (대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결)

(1) 사건의 배경

특허법상 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 하고(제139조 제2항), 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 합니다(동조 제3항).

이 사건에서는 특허공유자들 간에 그 중 1인의 공유지분명이가 무효라는 다툼이 있어 무효심판청구에 있어서 그 1인의 협력을 구하지 못한 결과 전원이 공동으로 심판청구인이 될 수 없는 경우, 해당 공유명의자 1인의 지분만을 대상으로 하는 특허무효심판의 청구가 가능한지 여부가 문제되었습니다.

(2) 대상판결의 요지

대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 판결 [등록무효(특)]

〈판결요지〉

특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.

(3) 시사점

대상판결은 특허처분이라는 행정행위의 특성과 특허법 문언에 충실한 해석의 결과, 이 사건과 같이 특허공유자들 간에 그 중 일부의 공유지분명이가 무효라는 다툼이 있는 경우 현행법상 무효심판절차를 통한 분쟁의 해결은 불가능하다는 법리를 명확하게 한 판결이라 할 수 있습니다.

4. 의약의 투여용법과 투여용량이 발명의 구성요소로서 특허권 부여의 대상이 될 수 있다고 본 판결 (대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결)

(1) 종전의 대법원 입장

의약용도발명에 있어 조성물의 투여주기와 단위투여량이 구성요소로서 진보성 판단 시 고려될 수 있는지에 관하여, 종전 대법원 판결은 조성물의 투여주기와 단위투여량은 조성물인 의약물질을 구성하는 부분이 아니라 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 비교 대상발명과 대비 대상이 되는 그 특허청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서, 발명의 구성요소로 볼 수 없고, 따라서 조성물 발명의 진보성을 판단할 때 이를 고려할 수 없다는 입장을 취해 왔습니다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2926 판결 등).

(2) 대상판결의 요지

대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결[권리범위확인(특)]

〈판결요지〉

의약이 부작용을 최소화하면서 효능을 온전하게 발휘하기 위해서는 약효를 발휘할 수 있는 질병을 대상으로 하여 사용하여야 할 뿐만 아니라 투여주기·투여부위나 투여경로 등과 같은 투여용법과 환자에게 투여되는 용량을 적절하게 설정할 필요가 있는데, 이러한 투여용법과 투여용량은 의약용도가 되는 대상 질병 또는 약효와 더불어 의약이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 요소로서 의미를 가진다. 이러한 투여용법과 투여용량은 의약물질이 가지는 특성의 약리효과라는 미지의 속성의 발견에 기초하여 새로운 쓰임새를 제공한다는 점에서 대상 질병 또는 약효에 관한 의약용도와 본질이 같다.

그리고 동일한 의약이라도 투여용법과 투여용량의 변경에 따라 약효의 향상이나 부작용의 감소 또는 복약 편의성의 증진 등과 같이 질병의 치료나 예방 등에 예상하지 못한 효과를 발휘할 수 있는데, 이와 같은 특정한 투여용법과 투여용량을 개발하는 데에도 의약의 대상 질병 또는 약효 자체의 개발 못지않게 상당한 비용 등이 소요된다. 따라서 이러한 투자의 결과로 완성되어 공공의 이익에 이바지할 수 있는 기술에 대하여 신규성이나 진보성 등의 심사를 거쳐 특허의 부여 여부를 결정하기에 앞서 특허로서의 보호를 원천적으로 부정하는 것은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다.

그렇다면 의약이라는 물건의 발명에서 대상 질병 또는 약효와 함께 투여용법과 투여용량을 부가하는 경우에 이러한 투여용법과 투여용량은 의료행위 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다.

(3) 시사점

공지된 의약품질에 대하여 새로운 적응증이나 약효를 개발한 의약품도발명을 특허의 대상으로 인정하는 것은 우리나라를 비롯한 세계 주요국가들의 실무였습니다. 다만, 의약의 투여용법과 투여용량 또한 의약품도의 일종으로 발명의 구성요소가 될 수 있는지에 관해서는 전 세계적으로 중요한 논의의 주제가 되어 왔습니다. 대상판결은 투여용법과 투여용량은 발명의 구성요소가 될 수 없다는 기존의 판결들을 변경하고, 의약품도발명에 대한 특허대상성을 인정하는 것에서 더 나아가 의약의 투여용법과 투여용량 역시 발명의 구성요소로서 신규성과 진보성 등 특허요건을 갖춘 경우 특허를 부여받을 수 있음을 밝힌 점에 의의가 있습니다.

5. 비아그라(물질명: 실데나필)의 기초가 되는 용도특허를 약리효과에 관한 구체적 기재가 없음을 이유로 무효로 판단한 사례 (대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결)

(1) 사안의 개요 및 대상판결의 요지

명칭을 “임포텐스 치료용 피라졸로피리미딘”으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 특허심판원이 정정청구된 정정발명이 특허출원 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유로 심판청구를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 대상판결은 아래와 같이 정정발명은 실데나필이 가지고 있는 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 발명으로서 의약의 용도발명에 해당하나, 정정발명의 출원 전에 실데나필의 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다고 보기 어렵고, 정정발명의 명세서에 실데나필의 발기성 기능장애의 치료 또는 예방효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다는 등의 이유로 정정발명이 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 본 원심판단이 정당하다고 판단하였습니다.

대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727 판결 [등록무효(특)·등록무효(특)]

〈판결요지〉

[1] 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.

[2] 명칭을 “임포텐스 치료용 피라졸로피리미딘”으로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 특허심판원이 정정청구된 청구범위 제5항(이하 ‘정정발명’이라고 한다)이 특허출원 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다는 이유로 심판청구를 받아들이는 심결을 한 사안에서, 정정발명은 실데나필이 가지고 있는 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 발명으로서 의약의 용도발명에 해당하나, 정정발명의 출원 전에 실데나필의 발기성 기능장애에 대한 치료 또는 예방효과에 관한 약리기전이 명확히 밝혀져 있었다고 보기 어렵고, 정정발명의 명세서에 실데나필의 발기성 기능장애의 치료 또는 예방효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등이 나타난 시험례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재가 있다고 볼 수 없다는 등의 이유로 정정발명이 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 본 원심판단이 정당하다고 한 사례.

(2) 시사점

비아그라는 고혈압 치료제 개발을 위하여 진행되었던 ‘실데나필’의 임상시험 과정에서 우연히 발기부전 치료 효과가 확인되어 세계 최초의 먹는 발기부전 치료제로 개발된 이래, 가장 큰 성공을 거둔 것으로 인정되고 있는 의약품 중의 하나입니다. 비아그라 특허는 전 세계적으로 등록되어 어느 누구도 도전할 수 없는 확고한 특허로 인식되어 왔습니다. 그러나 해당 특허는 향후 발기부전 치료 용도로 개발될 물질이었던 실데나필을 9개의 후보 물질 중 하나로만 특정하고 그 실데나필의 구체적인 약리 데이터 등 실험 결과를 특허 명세서에 기재하지 아니하였음에도 특허등록이 이루어졌다는 문제점이 있었습니다. 이에 관하여 대법원은, 특허발명의 명세서를 보아도 해당 특허의 유효성분이 어떤 물질인지 명확하게 알기 어려운 이상 이를 명세서에 명확하게 특정해야 하고, 나아가 발기부전의 치료 효과와 같이 그 효과의 확인이 객관적으로 이루어지기 어려운 경우에도, 어느 정도 규모의 발기부전 환자 집단에 투여하여 어느 정도 비율의 환자에게 치료효과가 나타났는지, 투약 이후 발기부전의 치료효과를 얻기까지 걸리는 시간, 발기의 강직도, 지속시간 등에 대한 정량적 또는 구체적인 기재를 하는 것이 가능한 이상 약리데이터 등이 나타난 시험례 등에 의해 약리효과가 구체적으로 기재되어야 명세서의 기재요건을 충족한 것으로 인정될 수 있다고 판단하였습니다. 이 판결은, 의약의 용도발명은 정량적 데이터에 의한 약리효과의 확인이 가능한 이상, 약리효과에 관한 명확하고 구체적인 기재가 있어야만 특허를 받을 수 있음을 분명하게 확인한 판결이라 할 수 있습니다.

6. 회사는 직무발명을 기초로 등록된 외국의 특허 등에 관해서도 무상의 통상 실시권을 취득한다고 판단한 사례 (대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결)

(1) 사안의 배경

본 판결은 회사의 종업원에 대한 영업방해금지청구의 선결문제로서, 회사가 직무발명에 관하여 등록된 대한민국 특허에 대한 무상의 통상실시권 외에도 위 직무발명을 기초로 외국에서 등록된 특허권 및 실용신안권에 관해서도 통상실시권을 취득하는지 여부가 문제된 사안에 관한 것입니다.

(2) 대법원의 요지

대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 [영업방해금지]

〈판결요지〉

직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 발생의 기초가 된 근로계

약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고도 대한민국 국민으로서 원고와의 근로계약을 수행한 곳이 대한민국임은 앞서 본 것과 같고, 이러한 사정 등을 고려한 당사자들의 합리적인 의사 등에 비추어 보면, 원고와 피고는 그 근로계약 체결에 관하여 대한민국 법률을 준거법으로 하려는 묵시적인 의사가 있다고 보아야 하고, 설령 그렇지 않더라도 피고가 일상적으로 노무를 제공한 곳이 대한민국이므로 원·피고 사이의 근로계약에 관한 준거법은 국제사법 제28조 제1항 또는 제2항에 따라 대한민국 법률로 보아야 한다... 따라서 피고가 원고와 사이에 체결된 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다고 하더라도, 원고는 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다고 할 것이다.

(3) 시사점

대상판결은, 대한민국 법률에 의해 설립된 회사에서 근무한 대한민국 국민인 종업원이 대한민국 사업장에서 개발한 직무발명과 관련된 법률관계는 고용관계에 기초한 것이므로 고용관계에 관한 준거법인 대한민국 법률이 적용되고, 그에 따라 대한민국에서 완성된 직무발명에 관하여 종업원이 그 명의로 외국에서 등록받은 특허권 또는 실용신안권에 관하여도 사용자는 대한민국 법에 따라 무상의 통상실시권을 취득한다는 법리를 확인한 판결입니다.

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

● 문용호 파트너변호사	TEL. 02 316 4661	E-Mail. yhmoon@shinkim.com
● 임보경 파트너변호사	TEL. 02 316 4041	E-Mail. bklim@shinkim.com
● 류정선 변호사	TEL. 02 316 1732	E-Mail. jsryu@shinkim.com
● 박성현 변호사	TEL. 02 316 1772	E-Mail. shypark@shinkim.com