

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2012다4763 영업방해금지
원고, 피상고인	에이디엠이십일 주식회사
	소송대리인 변호사 이임수 외 4인
피고, 상고인	피고
	소송대리인 법무법인 다래
	담당변호사 박승문 외 2인
원 심 판 결	서울고등법원 2011. 12. 8. 선고 2011나20210 판결
판 결 선 고	2015. 1. 15.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서 등 서면들의 기재는 각 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 국제재판관할에 관한 상고이유에 대하여

국제사법 제2조 제1항은 "법원은 당사자 또는 분쟁이 된 사안이 대한민국과 실질적 관련이 있는 경우에 국제재판관할권을 가진다. 이 경우 법원은 실질적 관련성의 유무를 판단함에 있어 국제재판관할 배분의 이념에 부합하는 합리적인 원칙에 따라야 한다"고 규정하고, 제2항은 "법원은 국내법의 관할 규정을 참작하여 국제재판관할권의 유무를 판단하되, 제1항의 규정의 취지에 비추어 국제재판관할의 특수성을 충분히 고려하여야 한다"고 규정하고 있다. 따라서 법원은 당사자 사이의 공평, 재판의 적정, 신속 및 경제를 기한다는 기본이념에 따라 국제재판관할을 결정하여야 하고, 구체적으로는 소송 당사자들의 공평, 편의 그리고 예측가능성과 같은 개인적인 이익뿐만 아니라 재판의 적정, 신속, 효율 및 판결의 실효성 등과 같은 법원 내지 국가의 이익도 함께 고려하여야 하며, 이러한 다양한 이익 중 어떠한 이익을 보호할 필요가 있을지는 개별 사건에서 법정지와 당사자의 실질적 관련성 및 법정지와 분쟁이 된 사안과의 실질적 관련성을 객관적인 기준으로 삼아 합리적으로 판단하여야 한다(대법원 2010. 7. 15. 선고 2010다18355 판결 등 참조).

기록에 의하면, 원고는 대한민국 법률에 의하여 설립된 법인이고 피고는 대한민국 국민으로서 대한민국에 거주하고 있는 사실, 이 사건은 원고의 피고에 대한 영업방해 금지청구의 선결문제로서 피고가 원고와 맺은 근로계약에 따라 완성되어 대한민국에서 등록된 원심 판시 특허권 및 실용신안권에 관한 직무발명(이하 '이 사건 직무발명'이라 한다)에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 또는 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부가 문제가 되고 있는데, 피고가 이 사건 직무발명을 완성한 곳이 대한민국인 사실을 알 수 있다. 그리고 원고가 이 사건 직무발명에 기초하여 외국

에 등록되는 특허권이나 실용신안권에 대하여 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이
나 실용신안권의 성립이나 유효·무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이
청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지도 아니한다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다
19093 판결 참조). 이러한 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건의 당사자 및
분쟁이 된 사안은 대한민국과 실질적인 관련성이 있어 대한민국 법원은 이 사건에 대
하여 국제재판관할권을 가진다고 봄이 타당하다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 상고이유 주장과 같이 국제재판관할에 관
한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

2. 통상실시권 취득의 준거법에 관한 상고이유에 대하여

가. 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 섭외
적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유효·무효
또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권
의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발
명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하
나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보
호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계
준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보
면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계
약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이

라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다.

나. 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.

그리고 위에서 본 법리에 의하면, 위 근로계약에 따라 완성된 이 사건 직무발명에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고가 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법도 위 근로계약에 관한 준거법인 대한민국 법률이라고 할 것이며, 이 법률은 기록에 의하여 알 수 있는 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 '구 특허법'이라 한다) 제39조 제1항 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 이전의 것, 이하 '구 실용신안법'이라 한다) 제20조 제1항이다.

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.

원심 판시에 일부 적절하지 아니한 부분이 있지만 이와 같은 취지의 원심판단은 수

증할 수 있고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 지식재산권에 관한 속지주의나 직무발명에서 사용자에게 인정되는 통상실시권의 법적 성격 및 그 통상실시권 취득의 준거법에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김소영

 대법관 이인복

주 심 대법관 김용덕

 대법관 고영한