

직무발명 완성 후 사용자에게 보고하지 않은 직무발명자의 업무상 배임죄 + 복수 기관

소속 직무발명자의 책임 범위: 대전지방법원 2022. 2. 16. 선고 2021노496 판결



1. 직무발명을 완성한 직무발명자가 사용자에게 보고하지 않고 제3자 명의로 특허  
를 받으면 업무상 배임죄 책임

(1) 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취  
지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승  
계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규  
정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내  
용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야

할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 그 종업원 등은 배임죄의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있다고 할 것이다.

(2) 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 그 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결 등 참조).

(3) 특허법 제33조 제1항 본문은 '발명을 한 사람 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다'고 규정하고 있으므로, 직무발명을 포함한 모든 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되고, 그 후에 특허를 받을 수 있는 권리를 정당하게 승계한 자가 위와 같은 권리를 가지게 된다. 그리고 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정이 있는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 직무

발명의 완성에 대한 통지가 있는 때로부터 4개월 내에 일방적인 승계의 의사를 통지함으로써 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다(발명진흥법 제13조 제1항, 제12조, 같은 법 시행령 제7조). 위와 같은 관련 법령의 내용을 종합하면, 직무발명이 완성된 경우에 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속되는 '직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리'를 승계할 수 있는 법적 지위에 있는 사용자 등으로서는 발명자인 종업원 등에 의하여 직무발명이 완성된 사실을 알지 못하는 경우에 위와 같은 법적 지위에 따라 재산권인 '직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리'를 승계할 수 없게 되고, 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있으므로, 종업원 등의 직무발명 완성의 통지 의무는 사용자 등의 재산보호를 본질적 내용으로 하는 법적 의무로서 배임죄에서 말하는 '타인의 재산상 사무'에 해당한다고 평가할 수 있다.

- 2. 대학에 재직하면서 벤처창업한 교수와 같이 직무발명자가 복수 기관에 소속된 경우 직무발명을 모든 사용자에게 보고하지 않는 경우 보고 누락한 사용자에게 업무상 배임죄 책임 인정**

- (1) 직무발명자의 복수 지위 - 대학교수 + 국가연구기관 연구원 (2중 지위), 직무발명 완성을 소속 대학의 산학협력단에 통지 BUT 국가연구기관에는 통지하지 않음, 대학 단독 출원 및 등록
- (2) 직무발명자 항변: 당시 '발명의 아이디어를 제공한 사람만이 발명자에 해당한다'는 견해를 가지고 있었고, 이에 따라 발명의 착상자는 대학소속으로 생각함. 연구기관 소속 연구원들의 기여는 발명행위로 생각하지 않음. 배임의 고의 없음
- (3) 판결요지: 발명의 완성 직후에 사후적으로 누가 발명자로 판명될 것인지 여부가 언제나 분명하지는 아니하고, 관여 연구자의 발명자에 대한 판단도 반드시 정확하다고 볼 수 없는데, 만약 직무상 발명에 관한 연구에 관여하였고 그 발명의 완성을 알게 된 종업원 등이 자신이 발명자라고 생각하지 아니하였다고 하여 업무상배임의 고의가 없다고 보는 경우에는, 직무발명 완성의 통지의무 등을 소홀히 한 종업원 등이 사후적으로 스스로 자신이 발명자임을 인식하지 못하였다는 주장을 함으로써 위 의무의 해태로 인한 법적 책임을 탈법적으로 회피하는 것이 가능하게 되는바, 이러한 해석은 직무발명의 신속하고 효율적인 권리화 및 사업

화를 촉진하고자 하는 발명진흥법의 취지에 반하여 직무발명 완성의 통지제도를 사실상 형해화할 위험을 초래하는 점,

- (4) 발명진흥법은 종업원 등이 직무발명인지 여부에 관하여 사용자 등과 이견이 있는 경우에 직무발명심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있도록 하고, 그 결과에 불복하는 종업원 등에게 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있는 권리를 부여하고 있는 점(발명진흥법 제18조 제1항 제1호, 제2항, 제3항, 제6항 참조) 등을 고려하면, 발명에 관한 연구에 직무상 관여한 종업원 등이 그 발명의 완성을 인지하였음에도, 소속 부서장이나 연구성과의 관리업무를 담당하는 사람에게 '발명의 완성에 관하여 자신이 인지한 내용'과 '자신이 그 발명에 관한 연구에 관여하였다는 사실'을 (필요한 경우에는 자신이 위 발명의 발명자에 해당하지 아니하는 것으로 판단된다는 의견과 함께) 알리고 직무발명 완성의 통지가 필요한지 여부를 협의하는 등의 조치를 취하지 아니한 상태에서 사용자 등에게 직무발명의 완성을 통지할 의무를 이행하지 아니하였다면, 사용자 등으로 하여금 그 발명의 내용과 완성 사실을 인식하지 못하게 함으로써 직무발명에 대한 권리 등을 행사하지 못하는 재산상 손해를 가한다는 업무상배임의 고의가 있었다고 봄이 상당하다.

**3. 대학교수가 복수 연구과제를 수행한 결과 완성한 직무발명을 보고하면서 연구과제를 정확하게 특정하지 않는 경우 - 업무상 배임죄 책임 불인정**

(1) 발명자가 동시에 소속 연구기관에서 다수의 연구과제를 수행하는 과정에서 직무발명을 완성한 경우에, 그 직후에는 위 직무발명이 어떠한 연구과제의 성과로서 완성된 것인지 반드시 명확하다고 단정할 수 없으므로, 발명자는 헌법 제22조 제1항에 의하여 소속 연구기관과의 관계에서 독자적으로 학문의 자유를 향유하는 주체로서, 객관적인 근거에 의하여 뒷받침될 수 있는 자신의 학문적인 입장에 따라 자신의 발명이 어떠한 연구과제의 성과에 해당하는지에 대한 견해를 정립하여 소속 연구기관에 밝히면 충분하다고 보아야 한다.

(2) 만약 발명자의 위 사항에 관한 견해가 소속 연구기관과 다른 경우에는 발명진흥법이 정한 직무발명심의위원회, 산업재산권분쟁조정위원회 등의 심의·조정을 통해 이에 관한 분쟁을 해결하는 것이 가능하고(발명진흥법 제17조, 제18조, 제41조 내지 제49조의3 참조),9) 관련 전문지식을 갖춘 다수의 사람들이 관여하는 위와 같은 절차를 통해 발명자와 소속 연구기관 사이에 발생한 이견이 정리되고

직무발명에 관한 법률관계가 형성될 수 있다. 그런데 발명자에게 검사가 주장하는 바와 같은 의무가 있다고 보는 경우에는, 직무발명의 완성을 소속 연구기관에 통지할 당시 위 사항에 관하여 사후적으로 검토된 결과와 다른 학문적 견해를 가지고 있었던 발명자가 자신의 의도와 무관하게 그 견해가 사후적인 검토 결과에 배치된다는 이유로 업무상배임죄로 형사처벌되고, 발명진흥법이 정한 위와 같은 절차를 통해 신속하게 해결될 수 있는 분쟁이 형사사건화되어 장기간 지속됨으로써 해당 직무발명의 사업화가 지연되는 결과가 발생할 수 있다.

- (3) 이는 국가형벌권의 행사가 헌법 제37조 제2항에 따라 중대한 법익에 대한 위험이 명백한 경우에 한하여 최후의 수단으로 필요·최소한의 범위에 그쳐야 한다는 원칙(헌법재판소 2015. 2. 26. 선고 2009헌바17등 결정 참조)에 어긋나는 해석일 뿐만 아니라, 발명을 장려하고 발명의 신속하고 효율적인 권리화와 사업화를 촉진하고자 직무발명 제도를 규정하고 있는 발명진흥법의 취지(위 법률 제1조 참조)에도 부합하지 아니한다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

---

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