[직무발명분쟁] 직무발명을 사용자에게 신고하지 않고 무단 유출하여 본인 또는 제 3 자 명의로 특허출원등록한 경우 법적책임 – 형사상 업무상배임죄 + 민사상 손해배상책임: 대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011 가합 8564 판결

1. 형사상 업무상 배임죄

종업원 발명자가 직무발명을 사용자에게 신고하지 않으면 법적 책임을 지게 됩니다. 대표적 사례로 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012 도 6676 판결을 살펴보면, 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원 명의로 특허등록을 받은 경우 업무상 배임죄가 성립한다는 판결입니다.

참고로 판결요지를 소개하면 다음과 같습니다. "직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의

재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인 "타인의 사무를 처리하는 자"의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제 3 자(B)에게 이중으로 양도하여 제 3 자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 **배임죄를 구성한다**."

2. 민사상 손해배상 책임

형사유죄판결을 받으면 위법행위라는 점은 확정된 것입니다. 해당 위법행위로 인한 민사상 손해배상책임을 묻는다면, 특별한 사정이 없는 한 손해배상의 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상책임을 피하기 어려울 것입니다.

대전지방법원은 위 판결 사안에서 대학교수인 발명자에 대해 2 억원, 출원명의 회사에 대해서는 3 억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것이 흥미롭습니다. 본 사안에서 손해배상 책임의 주원인으로는 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분을 들고 있습니다.

3. 미신고 직무발명을 제 3 자 명의로 출원한 모인출원 관련 복잡한 법률문제

정당한 권리자가 모인출원에 관한 권리를 원상회복할 수 있는지 문제는 국가마다 입장을 달리하는 문제로 해결이 단순하지 않습니다. 우리나라 특허법 제 34 조 및 제 35 조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자의 후속출원을 전제로 하는 구제방법입니다. 판결 사안에서 문제된 일본, 미국, 중국, 유럽특허청 등 타국가 특허법에는 정당한 권리자의 후속출원을 권리구제의 전제요건으로 하는 것은 아닙니다. 그러나, 출원조차 하지 않았던 정당 권리자에게 모인출원에 관한 권리가 모두 귀속된다고 단정하기는 어렵습니다. 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 어려운 문제입니다. 논리적으로는 직무발명을 정당하게 양수할 수 있는 사용자가 외국에 출원 중인 모인출원에 대한 권리 보유자라는 사실이 확정되어야만 그 해외출원을 중도 포기한 행위에 대한 손해배상 책임이 인정될 것입니다. 모든 국가에 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮다고 생각합니다.

4. 영업비밀침해죄 불인정 대법원 판결

종업원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄 책임을 물을 수 있습니다. 형사적으로 배임죄 유죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사적으로도 불법행위가 성립합니다. 따라서, 손해배상책임도 있습니다.

그러나, 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 알리지 않고 타인 명의로 출원한 경우에도 발명자주의 원칙상 그 단계에서는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보고, 회사의 영업비밀을 외부로 누설하여 침해한 것이라는 주장을 배척하였습니다. 그 단계에서는 사용자가 직무발명을 보유한 것으로 보지 않은 것입니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com