

대학교수, 공공연구기관의 연구원, 공무원, 대학원생의 직무발명 관련 기본법리,  
분쟁소지 및 실무적 포인트



## 1. 직무발명 미신고로 인한 배임죄 책임

공공연구기관이나 대학에 소속된 연구원 또는 대학교수가 재직 중 발명한 경우, 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 원칙적으로 직무발명에 해당하고, 발명자인 연구원 또는 교수는 그 직무발명을 사용자인 소속연구기관 또는 대학에 신고하여야 합니다. 신고하지 않고 제 3 자 명의로 특허출원 및 등록을 하는 경우 형사상 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 대학원생은 원칙적으로 종업원은 아니지만 관련 학칙이나 내부규정, 참여 연구과제에서 체결한 협약서에서 직무발명 신고의무를 규정한 경우에는 교수와 마찬가지로 보아야 할 것입니다.

## 2. 직무발명 미신고에 대한 민사상 손해배상 책임

직무발명 미신고로 인해 형사 유죄판결을 받으면, 그 미신고 행위가 위법행위라는 점은 사실상 확정된 것이므로, 그 다음 단계로 특별한 사정이 없는 한 민사상 손해배상책임도 부담하게 됩니다. 따라서, 직무발명 미신고로 인한 손해배상 액수만 문제될 뿐이고, 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임 자체를 회피하는 것은 어렵습니다.

### **3. 직무발명 미신고에 대한 인사상 징계 처분**

직무발명을 신고하지 않고 외부로 유출하여 본인 또는 제 3 자 명의로 특허출원, 등록된 경우 인사상 징계처분을 받을 수 있습니다. 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 2018 누 58518 판결에서 공무원이 직무발명을 해당 기관에 신고하지 않고 타인 명의로 등록된 사안에서 해당 공무원을 중징계에 해당하는 정직 3 개월에 처한 것은 적법하다고 판결하였습니다. 서울고등법원 판결은 “공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것으로 해당 특허권행사로 국가사업 차질 초래할 우려가 있는 등 그 비위정도가 심하다고 평가하고, 중징계 처분은 적법하다”고 밝혔습니다.

### **4. 미신고 직무발명을 제 3 자 명의로 출원 및 등록된 경우 원상회복 여부**

연구기관이나 대학이 제 3 자 명의로 출원 및 등록된 모인출원에 대한 정당 권리자로서 그 권리를 원상회복할 수 있는지 여부는 어려운 문제입니다. 개정 특허법 시행일 2017. 3. 1. 이전 설정등록된 특허권에 대해서는 종래의 특허법상 특칙 규정과 판례법리가 적용됩니다. 신법 시행일 2017. 3. 1.부터 설정등록된 특허권에 대해서는 진정한 권리자의 특허등록명의자에 대한 특허권 이전등록청구권을 행사할 수 있습니다.

우리나라 특허법 제 34 조 및 제 35 조 규정은 원칙적으로 정당한 권리자가 일정 기간 내에 후속출원을 하면 원상회복할 수 있는 구제방법을 제공합니다. 그런데, 타국가에는 이와 같은 특별규정이 없습니다. 즉, 국가마다 입장을 달리하는 문제로서 해외 출원에 관한 분쟁해결은 단순하지 않습니다. 예를 들어, 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. 모든 국가에서 동일한 특허법리가 적용될 가능성은 극히 낮기 때문에 개별 국가마다 특허법리를 면밀하게 살펴보아야 할 것입니다.

##### **5. 누락된 공동발명자의 손해배상청구권 - 직무발명보상금에 상응하는 손해액 청구**

대학발명 기술이전에 따른 수익발생과 발명자 보상이 있는 경우 졸업하여 학교를 떠난 대학원생 연구원이 공동발명자라면 그 연구원도 보상 대상자입니다. 만약 대학원생 연구원이 공동발명자에 해당하지만 특허발명자에서 누락된 경우라면, 해당 대학원생 공동발명자는 대학교수 등 다른 공동발명자를 상대로 직무발명보상금에 해당하는 손해배상청구를 할 수 있습니다. 따라서 진정한 공동발명자는 발명자로 기재되어 있지 않다고 해도 대학규정에 따른 직무발명보상액 중에서 자신의 공동발명자 기여도에 따른 금액을 받을 수 있습니다.

## 6. 직무발명 보상금 비과세 대상

연구기관이나 대학 산학협력단에서 연구원 또는 대학교수에게 지급하는 직무발명 보상금도 일반 회사의 경우와 마찬가지로 비과세 소득에 해당합니다. 실제 분쟁사건에서, 대학교수는 대학의 구성원이고 종업원이지만 산학협력단의 종업원은 아니므로 비과세 적용대상이 아니라는 다툼이 있었습니다. 그러나, 법원은 대학의 교직원은 법률상으로는 산학협력단의 종업원은 아니지만 실질상 대학과 산학협력단을 동일시할 수 있으므로 산학협력단의 종업원이라 볼 수 있다는 논리로, 대학교수가 산학협력단을 통해 받은 직무발명 보상금도 일반 회사 종업원의 경우와 마찬가지로 소득세법 제 12 조의 비과세

소득에 해당한다고 판결하였습니다. 그 후 관련 규정을 아래와 같이 명시하여 그 비과세 범위에 해당한다 점은 명확하게 하였습니다.

직무발명보상금의 비과세 범위는 500 만원입니다.

### **관련 세법 및 시행령 규정**

소득세법 제 12 조 (비과세소득) 다음 각 호의 소득에 대해서는 소득세를 과세하지 아니한다.

5. 기타 소득 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 소득

라. 「발명진흥법」제 2 조 제 2 호에 따른 직무발명으로 받는 다음의 보상금

1) 종업원이「발명진흥법」제 15 조에 따라 사용자로부터 받는 보상금

2) 대학의 교직원이 소속 대학에 설치된 「산업교육진흥 및

산학협력촉진에 관한 법률」에 따른 산학협력단으로부터 같은 법 제 32 조에

따라 받는 보상금

소득세법 시행령 제 17 조의 3 (비과세되는 직무발명보상금의 범위)

법 제 12 조제 3 호어목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300 만원 이하의 금액을 말한다.

제 18 조제 2 항 (신설) ② 법 제 12 조제 5 호라목에서 "대통령령으로 정하는 금액"이란 연 300 만원(해당 과세기간에 법 제 12 조제 3 호어목에 따라 비과세되는 금액이 있는 경우에는 500 만원에서 해당 금액을 차감한 금액으로 한다) 이하의 금액을 말한다."

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)