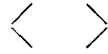


# 美國職務發明制度의 어제와 오늘

## —發明人과 企業主의 關係—



宋 相 庸

〈科學著述人協會 副會長〉

—承 前—

### ⑤ 職務發明의 現代的 理論

我執的인 契約論은 가끔 僱傭主의 獨單的인 內容作或 協商餘地의 不容으로, 그리고 被用者에 의한 署名拒否 등 갖가지 問題를 露呈시키면서 職務發明家들에게 말씀의 素地를 던져준다. 경우에 따라서는 被傭者들에게 있어 차라리 慣習法만큼도 法律的 惠澤이 없는 僱傭主利益一邊倒의 不公正한 條件들로 가득 채워지는 수가 있다. 때문에 我執的인 契約論은 이런 理由에서 Andreaggi 對 Relis, 206 U.S.P.Q. 640, 644(N. J., 1979)의 事件에서와 같이 拒否되기도 한다.

한편 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. 對 Ware, 414 U.S. 117(1973)의 경우에서는 被傭者로 하여금 그가 僱傭期間滿了 후에 僱傭主와 競業을 벌일 경우 利益分配計劃에 따른 利益을 박탈한다고 規定한 契約이 無効化되었다. 大法院은 캘리포니아州은 就業關係에 影響을 주는 不容納經濟的 壓力으로부터 就業者들을 保護하는 強力한 施策을 펴고 있기 때문에 一方的인 僱傭契約은 効力を 發生하지 못할 것이라는 것을 發見하였다. 캘리포니아州의 勞動政策은 勞動法 § 229로 成文化되었는데 이 法에서는 Business & Profession Code § 16600과 마찬가지로 被用者으로 하여금 자기 職業에 從事하는데 대

한 制限을 禁止시킴으로써 賃金紛爭의 強制調停을 하지 못하도록 規定하고 있다.

大法院은 Frane 對 Merill Lynch, Pierce Fenner & Smith, Inc. 20 Cal. App. 3rd 668 (1971)의 캘리포니아州 事例에서 判例를 남겼다. 이 事件에서도 역시 § 16600. 20 Cal. App. 3d at 673의 方針을 꺾 수 없기 때문에 失効條項은 無効라는 判定이 내려졌다. 最高法院에 의해 保證됨에 따라 將次 다른 法院에서 이와같은 事件에 대한 判決을 내리더라도 職務發明者에 대한 그 같은 契約은 無効判定을 받을 수 있다는 하나의 判例로서 定立되었다.

한 미네소타州法院은 最近에 被用者로 하여금 2年間 競業者와 함께 일할 수 없도록 禁止하고 그 僱傭契約이 滿了된지 1年 이내에 完成된 發明은 모두 僱傭主에게 讓渡하도록 要求하는 고용 계약은 効力を 喪失한다고 判決하였다. Modern Controls, Inc, 對 Andreadakis. 202 U.S.P.Q. 19(D.Minn. 1928) 事件에서 同法院은 被用者에 反하는 그같은 契約을 發効시킨다는 것은 不公 平할 수 밖에 없다는 決論을 내렸던 것이다.

Brandt 對 Lockheed Missile and Space Co., No. 405025, Superior Court. Santa Clara County 事件에서 2名의 發明者에 대한 數百萬달리의 褒賞支給 事例로서 또 다른 現代的 理論이 定立되었지만 한 캘리포니아州決定은 아직 報告되지 않았다.

## ◎ 特許制度 2百年史에 비추어 본.....

비록 그 發明으로 록히드社는 數百萬달러의 營業利益을 얻었지만 發明者에게는 補償計劃에 따라 2,000달러밖에 支給되지 않았다. 最近에 發展한 犯法論이 한 企業이 被用人과의 關係를 公正하게 다루는 善意의 默示的 契約을 認定하느냐의 裁判에서 關心을 끌었다. 이 理論은 約定을 契約에 의해 制限시키는 것을 克服하기 위해 保險에서 援用되었으나 雇傭主와 被用人간의 契約關係에서는 援用된 바가 없었다. 록히드社는 職務發明자들을 다루는데 있어 不公平하였으며 裁判部는 커다란 判定을 내린 事件이었다. 이 事件은 抗告하지 않았으며 公開的인 輿論으로는 이 犯法論이 다른 事件에 대해서도 應用될 것이라는 것이었다.

이들 갖가지 理論들이 發明者로 하여금 그의 發明으로 얻어진 모든 權利를 雇傭主에게 받치는가를 자세히 記錄한 雇傭契約들을 숨길 수 있는자의 可能性을 試驗하게 된다.

職務發明자가 어떻게 해야 그의 權利를 回復할 수 있는가? 그것은 첫째 現代企業들의 勃興과 더불어 可能하다고 본다. 雇傭主와 被用人간의 人格의 關係는 이미 오래 전에 지나가 버렸다. 지금은 이미 非人格化한 이상 그들이 뿌린 서로 말미암아 聯邦法이나 規則 또는 官僚의 干涉를 받지 않을 수 없는 處地에까지 빠져버린 것이다. 勞務關係의 聯邦規制가 없다손치더라도 個人的 協商能力은 企業主에 비해 相對的으로 몹씨 未熟하다. 이러한 狀況은 한 世紀 동안에 劇적으로 逆轉되었다.

오늘날 美國에서 施行되고 있는 契約들은 被用人으로 하여금 그의 發明에서 얻어지는 利益의 配分을 保障해 주지 못하는 것이 通例로 되어 있다. 오늘날 被用人들에 의한 未來의 發明을 다스리게 되는 契約들은 하나의 規律이 되고 있다.

이들 契約의 骨子を 살펴 보면 다음과 같이 要略된다.

- (1) 發明을 讓渡할 義務
- (2) 發明을 公開하고 特許權化하는데 있어서 協調할 義務
- (3) 信賴性 있는 情報을 保全할 義務

### ⑥ 發明者의 虛弱性

被用人이 자기의 未來發明에 관해 雇傭主와 協商함에 있어 힘을 發揮하지 못하는 데는 몇가지 理由가 있다.

첫째, 發明家協會와 같은 組織이나 勞動組合이 없는 상태에서 發明者와 雇傭主간의 相對的 協商力은 雇傭主側이 被用人쪽보다 協商結果에 대한 훨씬 큰 影響力을 항상 갖고 있는데서 찾아진다.

그야말로 美國에서 어떤 被用人이 發明을 完成하기에 앞서 그의 雇傭主로부터 認定을 받아 協商을 有利하게 이끌었다는 이야기는 사실상 들어보지 못하였다. 한편 雇傭主들은 한결같이 將次的 發明을 雇傭主에게 讓渡한다는 雇傭條件을 내세운다.

둘째 理由는 職務發明者들은 아무도 미리 그 發明의 價値를 알 수 없을 뿐만 아니라 또 經濟的 價値判斷의 能力도 그 個人으로는 지니지 못하는데 있다. 發明者들은 한결같이 자기의 發明이야말로 經濟的 潜在力을 지닌다고 믿는다. 그것은 發明을 實際로 開發하고, 試驗하고, 投資하고, 市販하고, 라이선싱하고 또 事業促進을 하고난 뒤에야 비로서 經濟的 價値가 서기 때문이다.

항용 이와같은 發明의 後續事業은 雇傭主에 의해 管理되기 때문에 被用人 스스로가 推定한다는 것은 非現實的이다. 따라서 發明을 事業化하기까지는 莫大한 돈이 들 뿐만 아니라 雇傭主는 이미 그 被用人을 고용하는 날로부터 이미 그 未來發明에 대한 事業性을 檢討하기 마련이다.

단순히 俸給을 받는 被用者의 立場에서는 單獨으로 發明의 經濟的 判斷을 하기란 어려운 노릇이다. 俸給이란 원래 被用人의 前歷과 學歷에 비추어 支給되는 것이지 결코 將來努力을 豫測해서 支給되는 것이 아니다.

大部分의 企業主들은 그들의 研究職員들이 「發明하도록 雇傭되기」를 바란다. 이 條件을 論理的으로 풀이한다면 發明에 失敗하는 勤勞者는 契約違反이 되며 그리고 모름지기 解雇의 對象

이 될 것이다.

最近 美國 캘리포니아州의 림바크 앤드 슈턴社의 顧問辨理士 J.P. 슈턴씨의 調査에 따르면 數百件的 雇傭契約을 檢討해 보았지만 被用人이 雇傭存續條件으로서 반드시 發明을 해야 한다는 條件을 못박은 것은 보지 못했다고 했다.

물론 그 理由는 從業員들이 發明을 前提로 採用된 것이 아니라 發明 이외의 여러가지 經濟的 價値 있는 일에 從事하고 寄與하도록 採用되었기 때문이다. 經驗이 많으면 다른 사람의 發明을 經濟的 目的을 위해 開發시키는데 힘이 될 수 있다. 거의 모든 發明이 그 發明의 狹小한 行動概念보다 商品化를 위해 實行하고 準備하는 作業을 줄이는데 더 많은 努力을 要求한다.

따라서 職員들은 研究하고 問題를 解決하고, 實驗을 하고, 分析을 하는 등 多目的으로 採用된다. 그러나 筆者의 見解로는 發明을 하도록 採用되는 것 같다. 만일 發明이 完成되면 그것은 興겨운 研究努力의 한 附隨物이긴 하나 發明이 나오지 않는다고 해서 그것이 오늘날의 研究 實驗室에서 解雇의 根據가 되어서는 안된다.

세째 理由는 發明家들이 어찌서 個別的으로 雇傭時에 未來의 自己發明에 대해 公正한 補償을 要求하지 못하느냐의 理由는 發明家의 性格에 연유한다.

그 特性上 어느 部類의 集團에 대해서도 하도 說明이 구구하기 때문에 通念化시킨다는 것이 어려우므로 여기 세째 理由는 앞서 말한 두가지 理由보다는 덜 確固한 것 같다.

土地開發에 관한 限 美國에는 初期에 “自由放任主義精神”이 支配하였다. 大衆은 公共領土를 차지하는 最善의 길은 그 問題를 定着者들의 判斷과 自己利害에 내맡기는 것이라고 確信했었다. 開發精神 그리고 이를 받아들이는 姿勢는 美國의 하나의 오랜 傳統이 되어 왔다.

어떻든 美國에서는 어떤 理由에서건 發明者와 的 雇傭契約은 現在로서는 고용계지와 더불어 未來의 發明에 대한 權利를 누가 쥐느냐는 事實이 問題이다.

1981年 한 化學會社의 雇傭契約調查에서 나타난 바를 소개하면 「거의 모든 면에 있어서 從業

員보다 企業主側에 常識밖의 一放的 利益을 주도록 꾸며져 있다」는 것이다.

## ㉔ 未來의 可能性

### 懸案聯邦法과 4個州의 法制

많은 工業國家들은 職務發明者의 發明意慾鼓吹를 위한 立法措置를 取하고 있다. “가장 잘 알려진 現實的인 促進劑는 發明을 企業主에게 讓渡하는데 대한 特別補償制度和 發明者自身이 權利를 實施할 수 있도록 明文化한 것이라 하겠다.” 註) Neumeyer의 “Systems to Stimulate Employee-Inventions in Europe NBS, 1974.

그런데 美國은 Nemeyer의 持論에서 除外된 形편이다. 例컨대 英國에서는 發明者들과의 雇傭關係에서 오랫동안 忍耐해 왔는데 職務發明者에 대하여 最近에 法律上의 權利가 주어졌다.

美國에 있어서 發明者에 대하여 特別補償을 주는 가장 近似한 立法으로 H.R. 6933이 있기는 하지만 條項이 模糊하여 中小企業이나 非營利機關에 대하여 適用한 特許 및 商標法을 改正토록 要求하고 있다. 이 法案은 1980年末에 通過되었으나 35 U.S.C. 202(c)(7)(C)(特許法)로서 契約者가 發明者와 로열티를 配分토록 要求하는 適切한 條項을 포함시킬 聯邦政府와 中小企業間의 基金約定을 規定하고 있다.

大多數의 發明이 職務發明者들에 의해 이루어졌건만 이들 發明에 대한 로열티가 전혀 支給되지 않는다는 것은 우리가 銘心해야 할 일이다. 오히려 企業主들은 雇傭契約에 대한 第3者의 活動에 대해서는 아랑곳 없이 그 自身 마음대로 發明을 活用하는 形편이다. 그 結果로서 美國에서는 엄청난 發明의 果實들이 企業主를 위한 새로운 市場을 만들어 내거나 原價節減 또는 그밖의 經濟的 利益을 企業主에만 안겨 주는 實情이다. 即 發明들이 널리 라이센스되거나 상당額의 로열티를 產出하는 동안 職務發明者에 의한 發明의 價値 흔히 로열티收入은 전혀 斷진인채 企業主의 決算書에서 測定된다는 것은 原則에 벗어나는 일이 아닌가 생각한다.

1970年代에 캘리포니아州는 마침 立法準備를

## ◎ 特許制度 2百年史에 비추어 본.....

서두르던 차에 世界知的所有權機構(WIPO)가 開發途上諸國을 위해 草案한 모델法을 採擇할 것을 考慮하였다. 發明에 관한 開發途上國 모델法은 1979년에 修正되었으며 캘리포니아州法案은 1965년에 公表된 바 있는 當初의 草案 속에 들어 있는 職務發明에 관한 條項들을 받아들였다.

캘리포니아州議會에서 여러차례의 聽聞會 끝에 同 모델法條項들은 除外되고 制限의인 미네소타州法案이 提議되었었다. 이 狹意의 條項마저도 결국은 強力한 反對에 부딪히고 말았다. 1979년에 캘리포니아州議會는 마침내 미네소타州法과 상당히 類似한 法案을 通過시켰다.

1977년에 採擇된 미네소타州法은 被用者の 發明이 企業主의 營業에 關係되거나 企業主를 위해 遂行한 業務에서 由來된 것이 아닌 이상 發明의 讓渡는 効力を 잃는다는 雇傭契約上의 條件을 두도록 한 것이다.

1979년에는 워싱턴州에서도 캘리포니아나 미네소타州의 立法과 大同小異한 法律을 通過시켰다. 이 法의 要諦는 雇傭主의 研究와 貢獻은 물론 職務의 限界를 다루는 것을 骨子로 하고 있다.

1981년에는 또 노드 캐롤라이나州가 역시 앞의 3個 州의 立法과 비슷한 法律을 통과시켰다. 이 法律에서는 所有權에 대한 것 이상의 問題는 規定하지 않았으며 위 4個 州의 立法 모두가 한결 같이 雇傭主편을 들고 있다는데 注目하지 않을 수 없다.

1981年 10月 13日에 第97回 議會에 上程된 聯邦法案 H.R 4732가 懸案으로 남아 있다. 이 法案 역시 特許權의 所有權問題를 骨子로 하고 있으며 被用人の 權利讓渡契約을 許容하는데 보다 狹意의 概念을 規定하고 있다. 同法案의 Section 403(a)는 舊工場權利概念을 定義하는데 있어 被用人は 非讓渡性, 非專用性 라이선스로서 發明을 實施할 수 있다고 規定하고 있는데 그러한 發明은 被用인이 企業主의 資材와 施設 또는 資金을 가지고 勤務時間에 이룩한 것이어야 한다는 것이다. 바꾸어 말하면 職務發明을 除外하고는 企業主는 하나의 工場權만을 갖고 發明者는 權利를 享有한다는 것이다. 이러한 發明들은 企業主에게 專用的으로 歸屬되며 따라서 被用人の 正

常 또는 特別히 賦課된 勤務時間에서 나온 發明들로 限定된다고 했다. 이와같은 規定은 앞서 說明된 州法보다 더 狹意의 概念을 지닌다.

企業主들에 의해 起草된 發明前讓渡契約에 대한 이같은 制限은 猛烈한 反對에 부딪칠 것으로 豫想된다.

行政府와 立法府는 被用者の 職務發明에 관한 立法을 積極的으로 서두를 것 같아 보이지는 않는다. 그 實例로 技術評價局(OTA)은 議會로부터 技術이 國家에 미치는 影響과 關聯된 立法問題를 調査하도록 要請을 받고 特許法의 改正을 研究, 그 結論을 내렸는데 그 內容을 보면 職務發明者들에 관한 立法을 考慮하지 않은 것으로 되어 있다.

결국 현재로서는 補償問題에 관한 限 아무런 立法案도 나온 것이 없다. 美國內 企業主들의 全體 생각에 대한 幅넓은 反對가 擡頭되고 있으나 그렇다고 職務發明者들이 行動으로 보이기 위한 組織化 조짐도 나타나고 있지 않은 實情이다.

最近 美國化學協會調查가 보여준 바에 따르면 應答者의 25%가 그들은 發明者의 大部分이 最近 特許에 대하여 企業主들이 認定해 주지 않으므로써 不當한 待遇를 받는다고 믿고 있다.

비록 지금으로서는 職務發明者에 대한 應分の 補償問題가 立法次元에서 考慮되고 있지 않지만 앞서 言及한 1979年의 WIPO의 開發途上國을 위한 發明에 관한 모델法이 하나의 促進劑 구실을 하리라고 믿고 있다. 물론 美國은 開發途上國은 아니지만 어떻게 다른 工業國家들보다도 發明者 權利立法問題에 있어서 뒤쳐져 있는 것만은 事實이다. 따라서 職務發明者의 待遇面에서 美國은 1世紀 뒤쳐져 있는 것 같다.

WIPO의 모델法 Section 120(1)(b)에 보면 契約을 맺을 때에 合理的으로 豫測한 것보다 더 큰 經濟的 價値를 안겨 준 發明에 대해서는 特別補償을 한다고 되어 있다. 만일 그와 같은 法이 美國에서 發効한다면 벌써 200年 前에 存在하였다가 지난 世紀에 약간 그 빛을 바랜 發明과 發明의 公開에 대한 刺戟劑를 되찾는데 크게 도움이 될 것으로 보인다. (㉞)