美國職務發明制度의 어제와 오늘

—發明人과 企業主의 關係—

〈上〉

宋 相 庸
〈科學著述人協會 副會長〉

1 序 論

오늘날 美國의 大多數의 發明家들은 企業이나 어느 組織體의 被用人으로서 일하고 있으며 獨立的인 發明活動으로 生計를 꾸려 나가는 發明人들은 少數에 지나지 않는 것으로 밝혀지고 있다.

本稿의 題目이 美國의 職務發明과 관련된 것이어서 우선 美國의 發明家들의 職務形態를 이렇게 區分해 보았다. 비단 美國에서 뿐만 아니라 獨立的 發明人들은 開拓精神이 뚜렷하고 人類를 새로운 方向으로 이끌어 가면서 혼자의 힘으로 發明을 成就하려는 傾向이 있다.

여기서는 歷史的 先例에 비추어 現在를 살펴보고 美國의 職務發明者들의 未來問題까지 考察해 보고자 한다.

2 沿 革

모든 特許制度가 그러하듯이 美國의 特許制度도 르네상스에 그 뿌리를 두고 있다.

르네상스 以前에 英國에서 특히 길드가 여러 多樣한 技術分野의 專門知識을 發展시켰고 그 技術을 秘密히 保全하였다. 하지만 不幸하게도 길드의 秘密技術은 간혹 그 技術所有者의 죽음과 함께 잊혀져버리기 일수였다. 지금으로서는 重要하게 여겨지고 있는 技術의 共有와 아이디어의 異花受精에서 오는 利益은 閉鎖된 길드 外部에서는 享受할 수 없었다. 이에 대한 가장 源泉的인 理由는 情報를 普及擴散시키는데 便利한 手段인 印刷技術이 不足한데 있었을 뿐만 아니라 새로운 技術을 公開하는데 따른 인센티브 즉 特許制度가 存在하지 않은데 있었다.

當初에는 特許가 새로운 技術을 創出해 내는데 대한 인센티브로서 마련된 것이 아니라 外國으로부터 낡은 技術을 들여 오는데 대한 인센티브로서 使用하기 위해 만들어졌던 것이다. 그 結果는 獨占權의 制定은 創造的 아이디어의 形態로서 寄與한 바는 아무것도 없었다. 專賣條例는 輸入特許權을 廢止시켰고 오늘날 單純한 낡은 技術을 導入하는데 特別한 인센티브를 주는 司法上의 保障은 해 주지 않게 되었다.

한편 發明에 대한 特許는 르르네상스期에 誕生한 法制로서 상당히 오래 그 效力이 持續된 法制의 하나가 되었다. 이와같은 特許는 "제임스 I世의 獨占禁止法에 대한 하나의 明文的 例外"가 되었다. 特典으로서 주어진 獨占權 즉 輸入特許와는 달리 發明特許는 他人에 의한 發明의 使用을 排除하기 위해 特許로 定해진 一定年限 동안 發明者에게 獨占權을 賦與함으로써 發明을 奬勵하는데 그 目的이 주어졌다. 發明을 促進하는 手段으로서의 이같은 補償機能은 오늘날 美國에서 약간의 論爭거리로 擡頭하고 있는데 그 理由는 一部 使用者들은 이미 被用者를

雇傭과 同時에 發明自體도 함께 代價를 주고 買入한 것과 다름 없다는 見解에 두고 있는 것 같다.

그 根據를 르네상스에서 찾아볼 수 있는 美國의 特許制度는 英國에서 由來되었다. 따라서 美國特許 第1號를 署名한 사람은 初代 國務長官 토머스 제퍼슨이었다. 그의 見解는 이러했다. 「發明은 性格上 財產의 對象이 될 수 없다. 社會는 發明으로부터 얻어지는 利益에 대하여 排他權을 주어 그 發明을 實用的 生產에 活用하도록 아이디어를 追求하는 사람의 動機를 북돋아 주어야 한다. 그러나 이것은 社會의 意志와 便宜에 따라 그럴 수도 또 그렇지 않을 수도 있으며 이에 대하여 아무도 主張을 내세우거나 不平을 할 수도 없다.」

이것은 어찌 보면 發明者의 利害와는 無關하게 새로운 事業에 대해 資金을 投入하도록 發明者들을 일깨워 주는데에 目的을 둔 하나의 所有權으로서의 特許權이라는 主張을 내세우려는 듯이 보인다.

發明者들은 補償을 생각치 않고 發明을 創出하고 公開할 것이기 때문에 特許制度의 인센티브는 不必要하다는 생각을 가진 사람들의 啓蒙에서 그러한 傾向이 있었다. 디데로트는 「神秘이상으로 知識의 加工에 反하는 것은 또 없다… 만일 藝術과 科學의 發展에 有用한 發明이 나의 知識에 나타난다면 나는 그것을 暴露하기 위해 불태워 버리겠다. 그것이 나의 所信이다.」라고 말했다.

제퍼슨과 디데로트는 같은 時期의 사람들이었다. 제퍼슨은 "本質的으로 啓蒙家로서 캐터라인 및 디데로트의 世界에 살았다." 디데로트로서는 그가 補償을 생각치 않고 發明을 公開했다는 것은 그가 大衆의 領域에서 知識을 넓혀 나가는데 獻身하였다는 世界 第1의 重要한 百科辭典이었다는 事實과 그 脈絡을 같이 하는 見解였던 것이다. 그의 이같은 見解는 아직도 여러가지 形態로 남아 있다. 그 하나는 發明者들은 어떻게 해서든지 發明을 할 것이므로 그들에게 補償을 줄 理由가 없다는 根據에 따라 發明의 公開에 대한 補償을 規定한 憲法條文을 無視한다는 사람들이 아직 있는 것이다. 또 한가지 特許制度는 上流社會人士 대접을 해 주기 위해 만들어진 것이 아니라는 主張이다. "지금 人間性向上 重要한 것은 英雄崇拜일지 모른다. 特許制度는 그 같은 신통한 사람들에게 榮光을 줄 수 있는 그럴만한 아무런 制度도 아닌 것이다." 이러한 見解는 特許 및 商去來秘密法에 의해 規定된 特別補償 없이도 大量의 發明이 이루어진다고 본 터너敎授의 見解와 一致하고 있다.

歷史는 個人에 대한 補償은 正確하게 特許制度에 의해 이룩된 意圖的인 것이라는 事實을 示唆하고 있다.

美國憲法은 發明者를 補償하기 위한 特許制度를 만들도록 議會에 權限을 특별히 賦與하고 있다. 「同等한 理由로 發明의 使用權은 發明者에게 歸屬되게 되어 있다. 다만 한가지 疑問이 있다면 그것은 憲法 이전에 各州가 州特許制度를 가졌거나 共通聯邦特許制度를 가졌어야 했지 않았는가 하는 點이다. 하지만 매디슨의 分析原則에 따라 各州는 獨自의 特許法이나 著作權法을 發效할 수 없기 때문에 共通의 聯邦特許制度를 憲法議會는 擇했다.

美國憲法 1—8—8에 보면 議會는 科學과 有用한 藝術의 發展을 促進하기 위해 著者와 發明者에 대하여 각각 排他的 權利를 保障해 주는 權限이 賦與되어 있다. 이로써 議會는 即刻的으로 1790年에 最初의 特許 및 著作權法을 制定하였고 最代 大統領 조지 워싱턴은 1790年 1月 8日 最初의 特許法에 관해 議會에 보낸 그의 敎書에서 「同法案이 通過되면 國內의 技術 및 才能의 奮發에 効率的인 奬勵策이 될 것이다」고 말했다.

위 兩大說 즉 企業의 投資擴大動機說과 個人發明家의 權益保護說을 다같이 內包한 것이 現代 特許制度의 目的임은 두말할 나위 없다.

3 美國特許制度의 最近 100年間

美國에서 憲法이 起草되었던 18世紀에는 한 問題에 대한 發明者의 解答과 그 問題를 가진 實體간의 關係는 어디까지나 한 個人의 問題였

다. 항용 發明者는 어떤 特定問題를 해결하고자 매달려야 했고 일단 解答이 나오면 비로서 딴 問題에 옮기곤 했다. 發明者의 特別한 技術을 필요로 하는 個人이나 組織은 將來를 내다볼 수 있는 이들의 서비스를 필요로 하지 않는 것 같았다.

요지음으로서는 도저히 理解할 수 없는 일이지만 當時에는 單一會社의 固定俸給장이로서의 全日研究員이란 槪念이 없었고 한 職場에서 일이 끝나면 다음 職場으로 옮겨 다른 問題를 研究하는 식의 候鳥같은 身勢가 發明家의 全部였다.

그런데 正當한 方法으로 開發된 法에 의해 特許權의 所有權이란 合法節次에 따라 問題解答者와 問題提示者간의 調停이 가능하게 되었다.

만약 合意가 없으면 明示的이건 默示的이건 發明者는 自己의 發明에 대하여 特許權을 소유할 權利가 주어졌었다. 問題解答者가 使用者가 안고 있는 特定問題에 대한 解決을 發明하도록 고용되는 경우 사용자는 모든 特許權을 차지할 權利가 있었다.

被用者가 特許를 所有하느냐 또는 그가 發明 때문에 고용되었느냐 하는 것은 使用者에게 特許가 歸屬되느냐의 與否를 가름하는 두가지 情狀參酌의 實例가 되는 것이다. 헌데 경우에 따라서는 規則이 덜 嚴格하게 적용되는 衡平法廷이나 法院에서 그 問題들은 判定이 달리 내려질 수도 있다. 만일 契約에 따른 行爲라면 法院이 決定을 하게 된다. 그러나 자주 일어나는 사건으로서 命令救濟事件이라면 이것은 衡平法廷이 그 問題를 決定한다.

19世紀 美國의 法院과 衡平法廷들은 別個의 것으로 區分되었었다. 20世紀 中葉까지 法律과 衡平은 모든 聯邦法院에서는 물론 모든 州에서 單一法院組織으로 統合되었다.

發明者가 特許權을 所有하느냐 또는 雇傭主가 所有하느냐의 all-or-nothing 間의 變化는 衡平法廷의 裁判長의 생각 如何만큼이나 多樣했다. 被用者가 一般雇傭契約에 따라 고용되었을 경우 被用用는 비록 雇傭主의 事業에 자기의 技術과 創意力을 使用하도록 義務가 주어졌다손 치더라도 그가 이룩한 發明은 自己所有가 되었다. 물론 그 發明이 會社勤務時間에 會社의 費用으로 이룩되었다손 치더라도 그것은 眞理였다. 한편 雇傭主와 被用者간에 發明의 所有權問題에 관해 아무런 合意가 없을 경우에는 그 發明은 發明者에게 歸屬되었으며 뿐만 아니라 그 被用者가 비록 株主이거나 同業者일 경우도 마찬가지였다.

이러한 결정들은 憲法이 發明者를 一方的으로 有利하게 保護하려는 경향이 짙었던 18世紀의 일들이었다.

그러나 19世紀에 와서 發明者保護 一邊到에서 雇傭主편을 드는 "工場權利"學說이 擡頭하였다. 이 學說은 施設과 時間과 資本을 投與한 雇傭主가 特許權에 接近하는 것으로부터 完全 排除하는 것과 한편 發明을 하도록 雇傭된 發明者가 上記 學說에 의해 完全 排除되는 것을 折衷한 中道的 思想으로 나타났던 것이다.

工場權利說에 따라 發明을 한다는 조건으로 雇傭된 사람이 아닌 被用者는 雇傭主의 設備와 裝備를 사용하여 發明을 하였단손치더라도 特許權은 被用者에 歸屬되지만 雇傭主는 그 特許에 대하여 取消할 수 없는 通常的이며 非讓渡性의 無償 實施權을 享有한다.

물론 이같은 中道的 衡平思想도 問題를 모두 解決하지는 못했다. 例를 들어 만일 當該 發明이 雇傭主의 施設을 使用해서 實質的으로 完成되지는 않았지만 被用者가 當該 發明을 開發하고 完成시키는데 그 施設을 사용하였을 경우 果然 工場權利論이 通用될 것인가? 美國大法院은 制憲 2世紀를 맞는 初期인 1896年에 Gill 對 U.S, 160 U.S, 426 事件에서 "그렇다"고 判決을 내렸다.

工場權利論은 美國에서 결코 어떤 立法의 對象도 되지 않았다. 그것은 다만 雇傭主와 被用人의 利害關係의 衡平을 유지하려는데 目的이 있는 純粹한 慣習法에 지나지 않는다. 그 實例를 또한 1843年에 McClurg 對 Kingsland, 42 U.S. 567 事件에서도 찾아볼 수 있는데 이 事件에서는 한 被用人이 正規俸給을 받으면서 雇傭主의 費用으로 그 고용주의 施設을 이용해서 實驗을 한 內容에 대한 判決이었다. 여기서 法院은 被用人이 그 發明의 特許權을 가질 수 있으

나 反面에 雇傭主는 그 發明을 代價 없이 使用할 수도 있다는 判決을 내린 것이다.

이와같은 工場權利說은 書面約定이 없는 경우에만 適用됨은 물론이다. 이것은 곧 20世紀黎明期에 있어 法律形態의 一般的인 條件이었다.

그런데 그같은 現象은 20世紀가 저물어가는 지금에 와서도 별다른 發展을 보지 못하고 있다. 工場權利論은 實質的으로 事件化하지 않고 있다. 그 理由는 오늘날의 雇傭主들이 모든 發明은 당연히 雇傭主에게 歸屬된다는 約定으로 明文化해서 工場權利論을 不變의 것으로 先手를 써놓기 때문이다. 오늘날 權利의 實施라는 것은 한낱 허울에 지나지 않으며 오직 特許權의 完全移讓만이 契約에 의해 存在할 따름이다. 이와같은 結果는 美國에 있어서 今世紀 중에 나타났으며 그같은 變遷의 까닭은 아리숭할 따름이며 그 理由를 캐자면 事例法을 檢討해야만 될 것 같다.

④ 第2世紀의 動向

美國의 特許制度는 Solomons 對 United States, 173 U.S. 342 事件이 決定되던 1890年에 第2世紀에 접어들었다.

Solomons 事件에서는 發明을 讓渡한다는데 대한 아무런 明示的 契約이 없었고 그리고 被用人은 특별히 發明을 한다는 조건으로 採用된 것도 아니었다. 張本人은 다름 아닌 聯邦政府의 印刷鑄造局長이었다. 그는 勤務時間에 自動消印을 考案하고 政府의 施設과 機械를 利用하여 다른 職員과 함께 이 考案을 完成하였다. 이리하여 發明者는 政府에 그 發明을 實施토록 하였는데 法院은 政府가 侵害者로서의 責任을 져야할 일이 아니었다고 判示하였다. 그러나 法院은 그 發明이 發明者의 個人財產이라는 것을 確認해 주었다.

한편 그 被用人은 어떤 特定問題의 解決을 위해 특별히 雇傭되었을 때는 雇傭主가 그 發明을 所有할 權利를 享有한다. Standard Parts Co. 對 Peck, 264 U.S. 52(1924)號 事件에 辨理士가 포드自動車의 프론트 스프링을 製作하는데 따른 人力節減을 위해 1年 8個月間 雇傭되었었다. 契約條件은 月定給與와 直接 人力節減에 따른만큼의 比率에 10달러의 特別償與를 받는 것으로 되었다.

雇傭主는 66%의 節減을 確認하고 그 代價로 660달러의 特別償與를 支給하였다. 그 改善結果의 利得은 雇傭主에게 歸屬되었다.

Standard Parts Co. 對 Peck의 경우와 같은 契約은 現代美國에서는 보기 드문 것이다. 大部分의 被用人들은 오늘날 높은 月定給與를 바라며 問題解決을 成功시킴으로써 주어지는 보너스에는 別로 口味를 느끼지 않는 傾向이다. 또한 大多數의 雇傭主들도 全雇傭期間을 통해서까지 月定給與를 支給하기를 즐기는 나머지 한가지 計劃을 完遂함으로써 주어지는 多額의 特別보너스의 支給은 바라지 않는다.

오늘날 美國의 管理人들은 短期的 經營方式에 억매어 있으며 月定給與豫算도 비교적 짧은 年間豫算으로 손쉽게 策定하고 있다. 오늘날의 美國經營人들은 과거 Peck가 그러했던 것처럼 生產工程改善으로 人件費支拂을 줄임으로써 얻어지는 利益을 내다보지 못하고 Peck社의 事例를 拒否的인 態度로 대하고 있는 것 같다. 한가지 결과로서 보다 精密性을 가지고 豫測할 수 있는 財務管理人들이 바람직하다. 財源과 經營關心의 줄다리기에서 항상 資本主가 現場技術者들을 壓倒해 오고 있다.

그런데 雇傭主와 被用人 간에는 Peck 事例에서 보듯이 直接人力減少比率의 結果를 놓고 서로 엇갈린 評價를 내림으로써 論難을 일으키는 수가 있다. 論爭하기를 좋아하는 오늘날 美國의 產業社會에서 人件費節減比率을 둘러싼 論爭은 많은 돈을 들여가며 많은 時間을 허비하게 될 것이다. 그러나 Peck의 경우와 같은 契約이 오늘날 어째서 存在하지 않는가에 대한 理由는 大部分의 研究計劃들이 雇傭主와 被用人이 發明을 놓고 公正한 補償이 어떤 것인가를 미리 合意볼 수 있는 뚜렷하고 明白한 限界를 갖고 있지 못한데 있다.

Peck는 자신의 雇傭契約期間中 적어도 一定期間 동안은 辨理士로서의 事務를 맡아 왔으며 그가 받은 報酬가 몽땅 月定給與로서 支給된 것은

아니었다.

오늘날 大部分의 發明家들은 그렇지 않지만 자기가 전에 發明한 것으로부터 나오는 로열티에 生計를 依存하는 相當數의 獨立發明家들이 있다. 이러한 사람들은 現職雇傭主들이 結果指向的 雇傭契約을 願치 않기 때문에 한가지 일에 從事하는 동안 月定給與를 받지도 않으며 스스로 自立生計를 이어가고 있다.

代表的인 Peck 事例는 問題의 發明이 누구에게 歸屬되느냐에 대하여 아무런 明文規定도 없었던 St. Louis & O'Fallon Coal Co. 對 Dinwiddie, 11 U.S.P.Q. 195(D.Md, 1931) affd, 64 F.2d 303(4th Cir. 1933) 事件에서 引用되었다.

法院은 發明을 둘러싼 情狀을 分析하고 當事者들의 意向은 被用人들이 雇傭主의 施設과 費用을 가지고 고용주가 가지고 있던 問題를 解決한다는 조건으로 雇傭되었기 때문에 거기서 나온 發明은 當然히 雇傭主에게 그 權利가 歸屬된다는 것이었다는 決論을 내렸다.

이 情狀參酌은 雇傭主가 어떤 特定事業에 대한 作業指示를 내린데서 나온 發明은 雇傭主에게 讓渡한다는 契約의 合法性을 그대로 認定하는 하나의 原則을 만들어냈다.

發明을 조건으로한 被用人에게만 이 默示的 契約原則이 관계될 뿐이다.

그런데 어떤 特定한 被用人이 發明을 위해 고용되었는지 아닌지를 가린다는 것은 경우에 따라 어려운 일이다. 얼마든지 가능한 情狀을 모두 列擧한다는 것은 너무나 엄청나다. 事實判斷者의 裁量에 따라서는 千差萬別일 수 있기 때문이다. 親雇傭主편에서는 똑같은 情狀에 대해서도 親被用人편의 意見과 전혀 딴판일 수 있기 마련인 것이다.

親被用者側陪審員으로서 美國大法院의 U.S. 對 Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178(1933) 사건에 대한 見解를 實例로서 더듬어 보자. 飛行機無線에 관한 研究를 하도록 雇傭된 公務員들이 라디오放送受信機에 관한 發明을 하였다. 이 發明이 있고 나서 半世紀가 지난 뒤 問題는 業務配定에 관한 問題로 密着되어 버렸다. 그러나 大法院은 그것은 그들 公務員의 業務配定과는 상관 없는 것으로 밝혔으며 비록 그들 公務員이 發明하는데 政府施設과 公務時間을 사용하였다손 치더라도 그 分野는 發明者들이 所屬된 그룹에 의해 調査된 것이 아니었다는 결론을 내렸다. 결국 大法院은 工場權利論을 政府에 適用하고 所有權을 發明者들에게 나누어 주는 Solomon式의 默示的 契約에는 賛同할 수 없었던 것이다.

發明을 잃지 않기 위한 合法的인 諸問을 求하기 위해 많은 雇傭主들에게 이야기해 줄 수 있는 것은 明文化된 契約을 통해 被用人을 採用하라는 것이다. 美國의 法人體들이 자꾸만 業務內容이 까다로워지고 있는 만큼 發明과 관계되는 雇傭契約을 締結할 때 默示的 契約 대신에 그 發明의 歸屬을 뚜렷이 밝힌 明示的 契約을 항상 主張하고 있는 까닭도 여기에 있는 것이다.

이와같은 明示的 契約은 대개 모든 管理職과 研究從事員들에게 擴大適用되고 있지만 경우에 따라서는 會社 全從業員에게까지 확대시키고 있다. 一般的으로 이 契約은 雇傭開始와 함께 提示되며 條件에 대한 修正이나 協商은 許容되지 않는다.

때로는 雇傭前契約이 發明의 歸屬을 定하는데 採用되기도 한다. 實例로서 契約滿了後條項들은 흔히 있는 일이지만 被用人은 그가 職場을 떠난 뒤에라도 在職時에 이룬 發明은 모두 雇傭主에게 歸屬된다는 條件에 同意하게 된다. 그런 假定은 고용주가 안고 있는 問題라든가 養成計劃이 雇傭期間滿了後에까지 계속될 수 있으며 그와같은 條項들을 둠으로써 被用者가 在職中에 자기의 發明을 숨기거나 그리고 所有權主張을 하지 못하도록 防止하자는데 있는 것이다.

캘리포니아州의 公共政策은 Business & Professions Code, § 16, 600 et seq에 의해 規定되고 있다. 極히 限定된 경우를 除外하고 被用人의 活動에 관한 雇傭契約滿了後의 制約은 認定치 않고 있다. —계 속—