

직무발명보상에 관한 최근 해외 동향

김홍균 변리사

1. 일본열도를 뜨겁게 달구는 200억엔 직무발명보상 판결

얼마 전 모 TV 아침뉴스 시간에 일본 특허원의 긴급보고가 들어왔다. 나카무라 슈지라는 일본 중소기업 (니치아 화학공업, 현재는 대기업 규모로 성장)의 전직 연구자 (현재는 미국 캘리포니아대학교 산타바바라 분교 연구원 겸 교수)가 종전 자신이 다니던 회사를 상대로 직무발명 보상 소송에서 승소하여 200억엔 (한국 돈으로는 약 2,200억원 상당)의 보상금을 받게 되었다는 쇼킹한 뉴스였다. 일본 동경지방법원이 2004년 1월 30일 나카무라씨의 청색 발광다이오드 (LED) 직무발명에 대한 상당한 대가로서 604억 3006만엔을 인정하고, 그 중에서 원고측이 일부 (부분) 청구한 200억엔의 지불명령을 니치아 화학공업 측에 내린 것이다.

이러한 판결의 일관성이 유지된다면 나머지 금액 (404억 3006만엔)도 나카무라씨가 받게 될 것이고, 이렇게 된다면 그럴듯한 발명 하나로 7,000억원이 넘는 엄청난 대박이 나오게 된 것이다. 이 정도면 재벌회장도 안 부러울 정도다.

또, 최근에는 일본 도시바사에서 연구원으로 근무하던 시절, 디지털카메라 등에 사용되는 기억장치특허를 발명한 한 전직 연구원이 회사를 상대로 80억엔 (처음 주장은 40억엔)을 수령하여야 할 보상금으로 법원에 수정 소장을 제출하였다. 나카무라씨의 사건에 영향을 받았을지도 모른다. 앞으로도, 이러한 직무발명 보상소송이 줄을 이룰 것이라는 관측도 나오고 있다. 그래서 일본의 지적재산분야가 시끄러운 것이다.

직무발명이란 회사의 종업원, 연구원 등이 회사의 시설과 지원아래 자신의 업무범위에서 발명한 기술을 말하는데, 일본 특허법 제35조에서 직무발명에

대한 “상당한 보상”을 규정하고 있으나 아무런 알맹이 없는 원칙론만 규정하고 있어 고용자인 회사와 직무발명자인 종업원 사이의 긴장과 갈등이 고조되고 있다. 나카무라 슈지 교수의 이번 반란도 그런 맥락의 하나라고 볼 수 있는데, 금액이 너무 크고 그것도 보수의 대명사인 법원에서 일반적인 지적재산분야 전문가의 예상을 뒤엎는 판결을 내린 점에서 너무 쇼킹한 사건이라고 볼 수 있다. 우리나라의 특허법도 종업원인 연구자의 직무발명에 대하여 “정당한 보상” (사실상 상당한 보상과 같은 의미로 볼 수 있음)을 규정하고 있어, 조만간 한국판 나카무라 슈지 사건이 터질지도 모른다. 이미 2003년도 7월에 서울민사지법에서 3억원의 직무발명 보상판결이 난 바 있다. 한국도 직무발명보상에 관한 한 분쟁의 무풍지대가 아니다.

그런데, 세계 최고의 특허강국을 자랑하는 미국은 직무발명의 보상과 관련하여, 회사와 종업원 간의 갈등이 없이 평화로운 상태에서 세계 최다의 돈이 되는 종업원 발명을 쏟아내고 있고, 이것이 미국의 핵심 기술경쟁력이 되고 있다. 미국은 직무발명에 대한 대가 지급여부를 국가 전체적인 차원에서 법규로 규정한 것은 없다. 직무발명의 귀속과 대가는 회사와 종업원이 고용계약에서 규정하는 것이 원칙이다. 대부분의 고용계약서에서 연구자인 종업원은 발명을 위하여 고용된 점을 분명히 하고 직무발명은 회사에 양도한다는 점을 분명히 하고 있다. 따라서, 직무발명의 귀속 및 보상을 둘러싼 분쟁은 드물다. 정당한 보상 등을 규정한 법규가 없는 만큼 법적 권리가 아니고, 또 보상금 등의 사적인 이해관계는 이미 당사자 간의 계약에 의하여 자율로 처리하기 때문이다.

21세기의 무형자산 중시 시대를 맞이하면서, 일본은 특허 등 지적재산 강국의 건설을 국가의 핵심전략과제로 내걸고, 국가 (기업포함) 지적재산전략의

수립, 지적재산기본법의 제정, 지적재산전략 본부의 수상 직속 하 설치 등 수 많은 지적재산관련 활동을 하고 있다. 문제의 직무발명보상제도 개선은 지적재산강국건설 4대 전략 중에서 첫 번째 전략인 “지적재산의 창조 추진” 중 주요과제 (기업 등에 있어서 지적재산 창조의 촉진)의 세부 항목인 “직무발명제도의 재검토”에 속해 있다. 직무발명이 지적재산강국 건설에 매우 중요하나 문제의 소지가 있어 이를 개선하고자 이미 해결과제에 포함시켜, 방안을 검토하던 중에 이런 쇼킹한 사건이 발생한 것이다. 그런데 일본정부가 지적재산강국 건설을 위하여 해결하고자 하는 103대 과제 중에서 가장 진도가 부진한 항목 중의 하나가 바로 직무발명제도의 재검토이다. 그 만큼 이해관계 집단 간의 대립이 심하여, 의견조정이 어렵다는 의미일 것이다.

2. 직무발명보상제도 및 법원판결에 대한 일본의 동향

일본은 현재 지적재산강국 건설에 가장 중요한 핵심수단의 하나인 직무발명활성화 및 직무발명의 보상을 둘러싸고 이해관계 당사자들의 주장과 견해가 상당히 달라 국론분열을 방불케 하는 소용돌이에 휘말려 있다.

청색 LED를 발명하여 자신이 일하던 회사와 일본의 관련분야 기술발전 및 산업경쟁력 강화에 크게 기여했던 나카무라 슈지씨는 일본에서의 발명자에 대한 열악한 대우 및 연구개발환경에 불만을 가지고 미국으로 가 버렸다. 그 회사 및 일본의 입장에서는 결국 장래 아주 유망한 노벨상 감이라고 자랑할 정도의 과학기술 분야의 핵심 두뇌를 미국에 빼앗겨 버리는 결과가 되었다. 일본에서는 이 사건이 소위 두뇌유출의 대표적인 사례로 지적되고 있고, 일본정부 및 산업계에서도 이러한 두뇌유출을 심각하게 생각하고 있다.

연구개발의 활성화와 발명의 촉진으로 “지적재산강국 건설”을 국가 중요 전략과제로 책정한 일본은 이러한 두뇌유출을 방지하기 위하여 활발한 논의를 거듭하고 있다. 직무발명에 대한 보상을 보다 현실화, 적정화함으로써 연구자로 하여금 더욱 연구에 중진하게 하여 세계적인 발명과 특허를 확보하여 미국과 같은 지적재산강국으로 발전해야만 자원이 부족하고 제조업의 급속한 해외진출로 산업공동화가 급

격히 진행되는 일본경제에 활력을 불어넣을 수 있다는 것이다. 이러한 견해에 동조하는 사람이나 이해관계 그룹은 최근의 직무발명에 대한 고액의 일본 법원 판결을 환영하는 입장에 서는 편이고 특허법의 현행 규정을 전향적으로 수정하여 존속시켜야 한다는 입장이다.

이에 비하여, 최근의 고액보상금판결에 불만을 표시하고 앞으로의 판결추이 및 연구자의 반항을 우려 섞인 눈초리로 바라보거나 특허법의 관련 규정을 삭제하도록 주장하는 그룹도 있다.

물론, 이들 두 가지 입장의 중간에서 좀 더 객관적이고 공정한 입장에서 문제의 해결을 제안하는 그룹도 있다. 직무발명에 대한 정당한 보상문제는 결국 경제적 문제로 귀착되기 때문에 쉽게 결론을 내기 어려운 문제이다.

이하에서는 일본에서의 이해관계 당사자들의 주장, 논거 및 분위기를 간단히 정리하여 보고자 한다.

2.1 엄청난 보상부담을 지게된 니치아 화학공업의 입장

小川英治 사장은 2심 재판으로의 항소를 분명히 하고, “청색 LED 분야에서는 세계 최고의 연구체제를 갖추고 있고, 이것은 한 사람의 연구 및 사고만으로 될 수 있는 제품이 아니다. 연구개발은 여러 사람의 노력의 축적물이고, 지금도 연구는 계속하고 있다”고 항변하고 있다. 또, 나카무라 슈지씨가 주장한 빈약한 연구시설 문제 (자신의 개인 창조력을 강조하기 위한 것인 듯함)에 대하여도 그 당시로서는 15억엔 이상을 투자하여 회사의 지원에 아무런 문제가 없었다고 주장하고, 재판의 대상이 된 404특허는 현재 사용하고 있지 않고 사업수익 발생에 관계가 없다고 하면서, 최근 항소심에서 회사 입장을 변호할 6명의 베테랑 변호사를 선임하였다.

2.2 전문가 집단인 일본변리사협회의 입장

그룹의 성격상 그리고 직업 윤리상 법원의 판결에 대하여 가타부타할 입장에 있지 않은 비교적 중간자에 있는 단체답게 공식적인 논평은 없고, 다만 현행 직무발명보상관련 특허법 규정의 개선에 대한 의견은 공식적으로 밝히고 있다.

(1) 현재의 직무발명보상규정은 현재의 기본적인 이념을 유지하여야 한다.

(2) 다만, 사용자 등의 보호와 종업원 등의 보호에 균형을 견지하고, 글로벌경쟁에 대응하기 위하여 두 이해관계 집단들의 의식개혁을 촉진할 수 있는 방향으로 개정의 방향을 잡아야 한다.

(3) 구체적인 개정(안)

[종업원 등은 계약, 근로규칙 및 기타의 규정에 따라, 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허를 받을 권리 또는 특허권을 승계 시키거나, 또는 사용자 등을 위하여 전용 실시권을 설정한 경우는 상당한 대가를 받을 권리를 가진다. 단, 사용자 등과 종업원 등 개인과의 개별 계약에 합리성이 있고 또 충분한 설명이 이루어진 것일 경우는 본 조항 (일본 특허법 제35조 3항)은 적용되지 않는다.]

즉, 직무발명의 상당한 보상에 대한 기본원칙을 천명하지만, 합리적인 개별계약이 있고 그 계약이 당사자간의 진정한 의사합치일 경우는 특허법이 적용되지 않고, 당사자간의 계약이 우선한다는 취지이다.

누구의 편도 들 수 없는 중간적 입장에 있는 또한 특허관련 전문가 집단의 온화한 견해라고 볼 수도 있으나, “합리성”이나 “충분한” 등의 애매한 단어가 있어 완벽한 방안은 아니라는 비판을 받을 소지가 있다.

2.3 일본정부의 입장

일본 정부가 법원의 판결에 대하여 왈가왈부할 입장에 있지는 않을 것이다.

그러나, 최근의 판례에 고무된 연구원들이 회사를 상대로 연체적으로 소송을 제기하고 또 발명보상에서 소외되고 있는 연구개발 이외 부서요원들의 불만 및 동요를 일으킬 개연성이 커지자, 일본 정부는 올해 2월 초순 특허법 개정안을 국회에 제출하였다.

개정안의 골자는 일본변리사협회가 제시하고 있는 내용과 대소동이다. 즉, 직무발명의 보상기준에 대하여 사용자 (고용인)와 연구원 (피고용인)간에 자율적이고 공정한 합리적인 합의 (계약서)가 있을 시 이것을 구속력 있는 직무발명에 대한 상당한 근거로 인정한다는 것이다.

직무발명보상 문제는 미묘한 사안이어서 일본의 지적재산강국 건설을 위한 103대 과제의 원래 계획에서는 2003년 말까지 결말을 보려고 하였으나 진도가 지지부진하여 2004년도 정기국회에서 처리하는 것으로 연기되었다. 그러나, 나카무라 슈지씨의 승소로 사정이 급박하게 돌아가자 그 일정을 급히 또 바꾸어 국회로 넘긴 것이다.

일본 국회가 이 뜨거운 감자를 과연 어떻게 요리하는 지를 눈여겨 볼 차례다.

일본 정부가 제출한 특허법 개정안은 사용자와 연구자의 입장을 중간 점에서 접목시킨 타협안의 성격이 강한데, 지적재산강국 선언 당초에는 특허법에서의 규정을 삭제하는 방안도 검토되었음에 비추어보면, 상당한 보상을 주장하는 연구자의 입장을 결코

무시할 수 없었음을 반증한다고 볼 수 있다.

2.4 직무발명보상제도 개선의 전망

일본 국회에 넘겨진 특허법 개정안이 어떻게 처리될 것인지는 좀 더 두고 보아야 알 것이지만, 일본 국회가 이 문제를 처리함에 있어서는 “지적재산강국 건설”이라는 이미 설정된 국가전략을 뒷받침한다는 기본 시각 하에 선도적인 여론의 행방에 따를 것으로 보인다.

21세기 무형자산중시의 지적재산전략시대를 맞이하면서 미국에 필적하는 지적재산강국을 건설하기 위한 직무발명활성화 및 고급두뇌유출에 대한 반성, 일본경제의 회복기미에 대한 자신감, 지적재산전략에 대한 일본열도의 관심 확산 등과 같은 관련요소들을 고려하여 본다면, 정부안대로 통과될 가능성이 크다고 보며, 이럴 경우 일본업체를 대표하는 일본지적재산협회의 희망은 땅속에 묻힐 것이다.

그러나, 정부안대로 통과되더라도 직무발명보상관련 고용계약서 내용 및 기준 등에 대한 “합리성”, “충분성” 등이 여전히 불씨로 남을 것으로 보아, 경제산업성 및 특허청 등에 의한 합리적인 보상액 산정기준, 공정한 보상계약의 기준 및 가이드라인, 불합리한 보상금액 책정사례 등 특허법 개정에 따른 불확실성 요소를 제거, 완화하는 조치들이 뒤따를 것으로 보인다.

3. 한국정부 및 기업의 대응전략 및 과제

우리나라 특허법에서도 직무발명에 대한 정당한 보상을 규정하고 있어, 이웃 일본의 시끄러움이 결코 남의 일이 아니다. 따라서 우리도 이 문제에 대한 진지한 검토가 필요하다고 본다. 직무발명에 대한 정당한 보상이 보상기준산정의 애매성, 종업원 상호간의 차별문제 및 기업의 부담증가 등 현실적인 문제를 포함하고 있지만, 기술력만이 살길인 우리기업의 입장에서 종업원의 직무발명 활성화에 의한 핵심 기술 확보가 사활적인 문제인 만큼 이 문제는 단순히 감정적인 차원을 떠나 진지하게 검토되어야 할 사안이라고 본다. 직무발명이라고 하여 무조건 보상하라는 것이 아니라, 고용주가 얻는 이익에 상응하여 기여도를 감안하여 보상하라는 것이므로 일면에 기울지 않는 나름대로의 타당성이 있다. 법원도 이러한 취지에서 내린 판결일 것이다.

직무발명에 대한 보상을 단순히 비용측면으로만

보지 말고, 연구자가 보다 정열적으로 장래에 회사를 먹여 살릴 귀중한 발명을 토해내도록 하는 모티브로 생각하고 서로 WIN-WIN의 자세에서 출발할 필요가 있다. 보상문제를 내부적으로 해결하지 못하여 같은 식구끼리 소송을 걸어 시간과 정열을 소모한다던가 퇴사 또는 외국으로의 두뇌유출은 장기적으로 더 큰 손실이 될지도 모른다. 문제가 터지기 전에 미리 해결책을 찾는 지혜가 필요하다고 본다.

우선, 특허청 등 정부의 정책입안자들은 일본의 특허법 개정동향과 분위기를 파악하여 가면서, 우리도 이에 상응하는 정부입법을 추진하여야 할 것이다. 사용자와 연구자의 갈등이 이미 확산된 이후에 대처한다면 부담이 커질 것이기 때문이다.

다음으로, 우리기업들도 정부의 입법 (개정 포함)만을 기다리지 말고, 인센티브와 적절한 보상의 건지에서 연구자들도 받아들일 수 있는 합리적인 기준을 자체적으로 마련함으로써 WIN-WIN의 타협점을 찾을 수 있도록 미리 준비하여야 할 것이다.

법이 일본방식 (안)대로 수정 또는 개정되더라도 어차피 합리적이고 공평한 보상의 결정기준 설정 및 보상결정은 기업체의 몫이기 때문이다. 분쟁은 사후 수습보다 예방이 더욱 중요하다는 점도 고려할 요소다.

김홍균 변리사 : KIP국제특허법률사무소
Tel : 02)556-7104, Fax : 02)552-7146
Homepage : <http://www.kippat.com>
E-mail : kim@kippat.com, honggyy62@chol.com