

[특허분쟁] KAIST IP vs Samsung Electronics 미국특허소송 + FinFET 미국특허의 소유권

Ownership 쟁점 관련 몇 가지 포인트



언론보도에서 해당 발명자 교수가 FinFET 발명을 완성할 당시 원광대학교 교수로 재직

중이었고, 2002. 1. 30. 국내 특허출원을 통해 특허등록 제458,288호를 등록하였다는 점,

특허 등록번호		10-0458288-0000	
권리란			
표시번호	사항		
1번	출원 연월일 : 2002년 01월 30일 공고 연월일 : 2004년 11월 26일 특허결정(심결)연월일 : 2004년 08월 16일 유 별 : H01L 27/092 발명의 명칭 : 이중-게이트 F i n F E T 소자 및 그 제조방법 존속기간(예정)만료일 : 2022년 01월 30일	출원 번호 : 10-2002-0005325 공 고 번 호 : 청 구 범 위 의 항 수 : 23	2004년 11월 12일 등록
2번	(무효(심판)예고등록) 심판청구일자 : 2018년 03월 30일 사건의 표시 : 특허 제0458288호 무효 청 구 의 취 지 : "특허 제0458288호의 청구항 1 및 8의 등록을 무효로 한다."라는 심결을 구합니다. 청 구 인 : 애플코리아 유한회사	심 판 번 호 : 2018 당 980	2018년 04월 03일 등록

이에 대응하는 미국특허 출원일 2003. 2. 4. (기간 경과로 우선권 주장 없음) 당시 경북대학교 교수로 재직 중이었으며, 미국특허청 심사를 거쳐 2005. 4. 26. 미국특허 제 6,885,055호로 등록되었다는 점, 양자의 특허명세서가 실질적으로 동일하다는 점, 등 사정을 들어 미국특허의 실질적 권리자는 발명자 및 그 승계인이 아니라 경북대학교로 보아야 한다는 주장이 있습니다. 언론매체에 실린 기사를 보고, 몇 가지 기본적 사항에 관한 코멘트를 하면 다음과 같습니다. 다만, 현재 미국특허소송 진행 중이라 선부른 언급은 부적절하기도 하고, 한편으로는 미국법원에서 조만간 쟁점에 관한 판결을 할 수도 있으므로 조금만 기다리면 궁금증이 해소될 것입니다.

1. 각국의 특허등록 및 유효 여부는 그 나라의 법에 따라 개별적으로 판단한다는 속지주의 원칙이 적용됩니다. 따라서 미국 특허권의 소유관계는 미국법에 따라 결정됩니다.

2. 미국 특허법상 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 타인에게 그 소유권(title)을 양도해야 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다.

3. 미국법은 ownership 양도를 매우 엄격한 기준에서 인정하는 경향이 강합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도로 인정될 수 있습니다. 미국특허 판례법리가 중요하고, 발명자를 강하게 보호하는 경향상 묵시적 양도를 인정한

사례는 많지 않다고 생각합니다.

4. 최근의 예를 들면, Taiwan의 IT 회사 연구원들이 완성된 발명에 대한 미국특허의 침해소송에서 사용자가 발명자로부터 발명에 관한 권리를 양도받았는지 여부가 쟁점인 CAFC 2018. 1. 11. 선고 [Advanced Video Technologies LLC v. HTC Corp. \(Fed. Cir. 2018\)](#) 판결 사례를 참고할 수 있습니다. 간략하게 소개하면 다음과 같습니다. 상세한 내용은 첨부한 판결문을 읽어 보기 바랍니다.

Taiwan 회사 Infochips 연구원 3명 공동발명자 - 그 중 2명은 명시적으로 양도증에 사인함, 나머지 1명은 양도증 사인 거절 + 양도증 사인 없는 상황에서 직무발명의 승계조항이 포함된 취업규정에 의한 발명의 양도(승계) 인정 여부가 쟁점

1. 회사취업규칙 중 권리양도 규정

(1) "will assign" and "trust" provisions

"I agree that I will promptly make full written disclosure to the Company, will hold in trust for the sole right and benefit of the Company, and will assign to the Company all my right, title, and interest in and to any and all inventions, original works of authorship, developments, improvements or trade secrets which I may solely or jointly conceive or

develop or reduce to practice, or cause to be conceived or developed or reduced to practice, during the period of time I am in the employ of the Company.”

(2) "quitclaim" provision

“I hereby waive and quitclaim to the Company any and all claims, of any nature whatsoever, which I now or may hereafter have infringement [sic] of any patents, copyrights, or mask work rights resulting from any such application assigned hereunder to the Company.”

2. 미국법원 1심 판결 및 CAFC 판결 요지

장래 권리양도의 약속에 해당하고, 실제 권리양도 해당하지 않음. – 발명자로부터 사용자에게 발명에 관한 권리가 이전된 것으로 인정할 수 없음 - An employment agreement stating that the employee “will assign” all interest in any inventions is merely a promise to assign and does not in itself effect an assignment.

첨부: 미국 CAFC 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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