

반도체 직무발명 VNAND 플래시 메모리 직무발명 보상금액 산정의 각 요소 판단: 특허

법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결



1. 직무발명자의 주장 요지 - 가상 실시료 비율 4.3% × 독점권 기여율 50% × 발명자 공헌도 90% × 발명자 기여율 50%

2. 특허법원 판단 - 가상 실시료 비율 2% × 독점권 기여율 5% × 발명자 공헌도 20% × 발명자 기여율 30%

3. 특허법원 판결이유 - 보상액 산정의 각 요소 판단 이유

가. 가상 실시료 비율 - 2% 결정 이유

정당한 보상액 산정의 기초가 되는 사용자 이익으로서 피고 제품 매출액 중 특허권의 실시예 따른 초과매출액을 직접적으로 증명하는 것은 상당한 어려움이 있으므로, 이른바 '가상 실시료 요율'을 위와 같은 초과매출액을 산정하기 위한 비율로 삼기로 한다.

피고 제품이 속하는 반도체 분야에서 분석대상이 되는 실시료 요율의 중앙값인 2.8%라는 수치에, 반도체 분야의 포괄적 실시허락에 관한 일반적 경향 등을 더하여 보면, 단일한 특허권의 가상의 실시료율은 2%로 정함이 타당하다.

'Royalty Source 데이터베이스 거래사례 분석에 따르면 피고 제품이 속하는 반도체 분야에서 79건의 대상사례를 놓고서 분석한 결과 그 실시료 요율은 평균 4.3%, 중앙값 2.8% 및 최고 30.0%의 각 수치로 나타났다. 위 거래사례 분석결과 중 평균값 4.3%는 중앙값 2.8%보다 대단히 높은 수치인데, 이는 79건이라는 제한된 대상사례 중에서 이례적으로 높게 나타난 최고 30.0%라는 특정 사례가 존재하는 등의 사정에 기인한 것으로 보이며, 피고 제품이 속하는 반도체 분야에서 분석대상이 되는 개별사례의 해당 특허권들의 구체적 가치를 차치할 때 그 실시료 요율의 전체 범위에서 중앙값을 이루는 2.8%라는 수치가 이 사건 특허권에 대한 가상 실시료 요율을 파악하기 위하여 구체적으로 원용하

기에 보다 적절한 것으로 판단된다.

이러한 점에다 포괄적인 실시허락에 따른 실시료 요율이 정해지는 일반적인 경향과 피고 제품과 관련한 피고의 특허보유 현황 등의 사정들까지 보태어 보면, 피고가 다수의 특허권을 일괄하여 실시허락을 하는 경우가 아니라 이 사건 특허권이라는 단일한 특허권에 관하여 실시허락을 할 경우에 있어서 그 가상의 실시료 요율은 위 중앙값을 넘을 수는 없고 이를 하회하는 2%의 선에 그칠 것이라고 보는 것이 타당하다.

나. 독점권 기여율 - 5% 결정 이유

초과매출액 중 독점배타적 실시에 따른 초과이익, 즉 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 본다. 이 사건 특허권은 Gate Last 방식에서 'ㄷ'자 형상으로 블로킹 막을 형성한다는 개념의 피고의 기존 기술을 3D VNAND에 접목함으로써 금속 게이트의 구현이 용이하도록 하였다는 것, 즉 저장용량 증대를 위해 새롭게 모색되던 3D VNAND 기술에 피고의 위 기존 기술을 그대로 접목하는 것으로 향후 제품개발의 방향을 정하였다는 데에서 그 핵심적인 가치를 찾을 수 있다.

특허권은 진보성이 부정되는 무효사유가 있는 점, 피고 제품에는 메모리 소자 이외도 여러 부품들이 포함된 점, 피고 제품의 경쟁력 확보에는 피고의 차별화된 기존 기술력과 피고의 기술개발노력이 함께 반영된 점 등을 종합하면, 특허권 실시에 따른 초과매출액 중에서 초과이익이 차지하는 비율로서 독점권 기여율은 5%라고 정함이 타당하다.

특허무효사유 고려 판단

무릇 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적. 배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적. 배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적. 배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 참조).

종합적 고려 판단

이 사건 특허권은 ① Gate Last 방식에서 'ㄷ'자 형상으로 블로킹 막을 형성한다는 개념의 피고의 기존 기술을 3D VNAND에 접목함으로써 금속 게이트의 구현이 용이하도록 하였다는 것, 즉 저장용량 증대를 위해 새롭게 모색되던 3D VNAND 기술에 피고의 위 기존 기술을 그대로 접목하는 것으로 향후 제품개발의 방향을 정하였다는 데에서 그 핵심적인 가치를 찾을 수 있다. ② 그러나 이 사건 특허권에는 진보성이 부정되는 무효사유가 있을 뿐만 아니라, ③ 피고 제품에는 이 사건 특허권이 실시된 메모리 소자 이외도 다양한 기술이 적용되는 여러 부품들이 함께 포함되어 있고, ④ 피고 제품의 경쟁력 확보에는 다른 경쟁업체들에 비해 차별화된 에칭기술등의 피고의 기존 기술력과 셀 구조 변경 등에 관한 피고의 기술개발노력이 함께 반영된 것이었다.

위의 점들을 두루 참작하여 볼 때, 이 사건 특허권의 실시에 따른 초과매출액 중에서 피고가 통상실시권을 넘어서 이 사건 특허권을 독점배타적으로 실시하는 지위를 취득함에 따른 매출액(초과이익)이 차지하는 비율로서 독점권 기여율을 5%라고 정하는 것이 타당하다고 판단된다.

다. 발명자 공헌도 - 20% 결정 이유

사용자 피고의 기존 기술과 연구개발 성과가 없었다면 이 사건 직무발명에 이르기 어려웠을 것인 점, 피고도 새로운 메모리 소자의 개발을 위해 지속적인 투자를 해 온 점 등에 비추어 보면, 피고가 직무발명 완성에 기여한 사용자 공헌도는 80%로 정함이 타당하다.

라. 공동발명자 기여율 - 30% 결정 이유

직무발명의 배경, 직무발명 신고서의 지분율 기재 등을 종합하면, 발명자 기여율은 직무발명 완성 경위에 관하여 잘 알고 있었을 것으로 보이는 부하직원과 원고 사이에 이의 없이 확인된 것으로 추단되는 30%의 비율에 상당하다고 봄이 타당하다.

이 사건 직무발명의 완성에 관하여 공동발명자인 원고 및 D이 각각 공헌한 정도를 가려낼 만한 직접적인 자료가 없다.

그런데 이 사건 직무발명 당시 원고는 약 11년에 걸친 반도체 공정과 관련한 국내외 실

무경력을 가지고 있었던 것에 비하여 D은 약 4년의 동종 경력을 가지고 있는 데에 불과하였고, 또 원고가 피고 공정개발팀의 수석연구원으로서 D이 속한 '3D memory Stack' 파트의 책임자였음에도, D은 이 사건 직무발명에 관한 원고의 발명자 지분율을 자신보다 낮은 30%로 신고하였던 점은 앞서 본 바와 같고, 이에 관하여 원고가 어떠한 이의를 하였다는 사정이 발견되지 아니한다.

원고 및 D이 공동발명자로서 이 사건 직무발명의 완성에 공헌한 정도에서 원고가 기여한 부분이 차지하는 비율에 관하여는, 누구보다도 이 사건 직무발명의 완성 경위에 관하여 잘 알고 있었을 것으로 보이는 D과 원고 사이에 이의 없이 확인된 것으로 추단되는 위 30%의 비율에 상당하다고 보는 것이 타당하다.

첨부: 특허법원 2020. 9. 18. 선고 2018나2322 판결

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다년간 업무경험, 소송비용부담 경감

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