

반도체기술 FinFET 발명에 대한 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건의

최근 미국법원 결정내용 업데이트, 결정문 첨부



미국에서 장기간의 길고 험난한 특허소송과 IPR 등 특허심판을 거쳐 이제 종반에 도달하였습니다. [미국법원은 2020. 2. 13. 삼성전자의 반론 주장과 신청을 대부분 기각하고 특허권자 KAIST에게 일부 승소취지의 결정을 하였습니다.](#)

그 핵심요지를 보면, 삼성전자의 특허침해를 인정하고 손해배상액으로 4천만불을 지급하라는 배심평결을 그대로 유지하지 않지만, 삼성전자는 배심평결로 인정한 손해액의 절반 정도인 [\\$203,003,416\(오늘 환율로 계산하면 240,213,942,152원, 약2천4백억원\)](#)을 손해배상액으로 지급하라는 감축결정(remittitur)을 하였고, KAIST에서 [2020. 3. 16.까지](#) 위 감

축결정을 받아들일지 여부를 결정하라고 고지하였습니다. KAIST에서 위 감축결정을 승낙하면 미국법원은 사건을 재심리하지 않고 종결하고, 추가로 원리금에 대한 지연이자를 계산하여 더하는 등을 거쳐 최종 판결한다는 것입니다.

첨부한 미국법원의 결정문 Memorandum & Opinion을 읽어 보시기 바랍니다. 참고로 생소한 법률용어 [remittitur](#) 설명도 아래에 첨부합니다.

A remittitur is a ruling by a judge (usually upon motion to reduce or throw out a jury verdict) lowering the amount of damages granted by a jury in a civil case. Usually, this is because the amount awarded exceeded the amount demanded. If the motion is granted, the plaintiff may either accept the reduced verdict or submit to a new trial restricted to the matter of damages. The term is also sometimes used in place of "remand" or a mandate—that is, moving a case from a higher court to a lower court.

참고로 이 사건에 대해 종래 블로그에 올린 내용을 다시 첨부합니다.

미국법원 특허소송의 배심평결(jury verdict) 일자 - 2018. 6. 15.

Jun 15, 2018	SEALED Jury Notes. (jmv,) (Entered: 06/18/2018)	
	Main Document	Jury Notes

배심 평결 이후 진행 사항 - 최근 Mediation (조정, 화해) 진행 후 결과보고

Mar 18, 2019	Main Document	Report of Mediation
Mar 20, 2019	Main Document	Notice (Other)
Mar 25, 2019	Main Document	Notice (Other)
Apr 1, 2019	Main Document	Response to Non-Motion
Apr 1, 2019	Notice of Hearing on Motion	

배심 평결로부터 약 10개월 경과되었지만 아직 판결(Judgment) 선고 전 단계

미국특허권의 권리귀속 쟁점

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 번호 : 청구범위의 항수 : 23	2004년 11월 12일 등록
2번	(무효(심판)예고등록) 심판청구일자 : 2018년 03월 30일 사건의 표시 : 특허 제0458288호 무효 청구의 취지 : "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, 등사를 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 사용자

에게 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.

FinFET 미국 특허권의 소유권 Ownership 쟁점 관련 몇 가지 실무적 포인트

1. 특허권은 국가기관에 등록할 때 비로소 성립하는 창설적 권리입니다. 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 해당 국가의 법률에 근거한다는 속지주의 원칙에 따릅니다. 따라서 직무발명에 대한 각국의 특허출원, 등록 및 그 유효 여부는 해당 국가의 특허법에 따라 판단합니다.

2. 미국 특허법에서 발명자는 발명의 소유권을 갖는다는 발명자주의 원칙이 적용됩니다. 발명자가 사용자에게 그 소유권(title)을 양도해야만 그 승계인이 비로소 발명에 대한 ownership을 취득합니다. 미국인이 아닌 외국인이 미국이 아닌 다른 나라에서 완성한 발명을 미국 특허청에 출원하여 특허권을 획득하려는 경우 미국 특허법에 따라 발명자 또는 그 승계인만이 출원인이 될 수 있습니다.

3. 내국인이 국내에서 완성한 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리를 사용자가

승계한지 여부는 국내법에 따라 판단합니다. 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결: “직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. **직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리**는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다.”

4. 직무발명에 대한 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 단일 권리로 보면 구체적 사안에 대한 적용과 판단이 매우 어렵습니다. 각각 구분되는 줄기와 그들이 묶여 있는 다발을 상정하여, 복수의 국가에서 각각 특허를 받을 수 있는 권리, 즉 복수의 권리가 하나로 묶인 권리 다발로 보면 좋을 것입니다. 저작권과 유사하게 파악하는 것이 옳다고 생각합니다.

5. 사용자가 직무발명을 승계하여 국내 특허출원을 하였으나 우선권 주장기간 이내에 해외 출원을 진행하지 않았습니다. 그 후 직무발명자인 대학교수가 본인 명의로 미국 특허출원을 진행하여 등록한 것이 이번에 문제된 KAIST의 finFET 미국특허입니다.

6. 대법원 2012다4763 판결에서 따르면, 직무발명에 대하여 다른 나라에서 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자가 승계한지 여부는 국내법이 적용됩니다. 사용자가 국내특허출원을 한 점과 특별한 계약을 따로 한 것이 없다는 점에 비추어 보면, 해당 직무발명에 대해 미국에서 특허를 받을 권리도 사용자가 승계한 것으로 보아야 할 것입니다.

7. 사용자는 직무발명을 승계한 다음 특허출원을 하지 않을 수도 있습니다. 사용자의 소위 출원유보 결정입니다. 다만, 출원유보 시 사용자는 직무발명자에게 출원 및 등록한 것과 동일하게 정당한 보상을 해야 합니다. 참조: 발명진흥법 제16조 (출원 유보시의 보상)

사용자등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

8. FinFET 미국특허 분쟁사안에서 사용자인 대학은 직무발명에 대해 미국특허를 받을 권리를 승계하였다고 주장할 수도 있으나, 그렇게 되면 직무발명에 대한 미국특허의 출원유보 시 보상이라는 엄청난 RISK에 직면할 수도 있습니다. 미국 특허권자로 인정받지 않은 한 미국특허를 받을 권리의 승계자는 실익은 없고 Risk만 있을 뿐입니다.

9. 미국 특허법은 ownership 승계를 매우 엄격한 기준에서 인정합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도 뿐만 아니라 묵시적 양도 또한 인정될 수 있지만, 미국특허 판례는 발명자를 강하게 보호하는 경향으로 사용자에게 묵시적 승계를 인정한 사례는 많지 않습니다.

10. FinFET 미국특허 사안에서 사용자가 우선권 주장기한 내에 미국특허 출원을 하지 않았고, 그 이후 발명자가 본인 명의로 미국 특허출원을 하여 등록한 점에 비추어 보면, 최초 직무발명자가 사용자 대학에게 특허를 받을 권리 다발(미국특허를 받을 권리까지 포함)을 양도한 사실은 있으나, 그 후 양도된 권리 다발 중에서 미국특허를 받을 권리를 행사하지 않고 포기함으로써 해당 권리 줄기가 직무발명자에게 다시 되돌아 갔다고 볼 수 있습니다.

11. 따라서 FinFET 미국특허의 소유권은 사용자 대학이 아니라 직무발명자에게 있는 것으로 보입니다. 설령 미국 특허출원, 심사, 등록에 관한 비용을 사용자인 대학에서 부담했다고 가정하더라도, 그와 같은 사실만으로 미국특허의 소유권이 대학에 있었다고 볼 수 있는 근거는 아니라고 생각합니다. 다른 대학에게 직무발명을 양도한 점, 국내출원을 그 다른 대학 명의로 한 점, 미국출원을 대학명의로 아닌 발명자 명의로 한 점 등에 비추어 볼 때, 미국출원 당시 재직 대학에게 직무발명에 대한 특허 받을 권리 중에서 미국

특허를 받을 권리를 따로 구분하여 전직 대학에서 되돌려 받은 다음 재직 중 대학에 다시 양도한 것으로 보는 것은 무리한 해석일 것입니다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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