

직무발명의 해외 특허출원 권리 승계여부 쟁점 - FinFET 미국특허권의 소유권

Ownership 쟁점 KAIST IP vs Samsung Electronics 사건 관련 몇 가지 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 발

명을 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 않는 한 미국특허를 받을 권리의 승계자는 실익은 없고 Risk만 있을 뿐입니다.

9. 미국 특허법은 ownership 승계를 매우 엄격한 기준에서 인정합니다. 우리나라 법과 마찬가지로 명시적 양도뿐만 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 것

으로 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 대학명이가 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](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)