

니치아 화학공업의 지식재산전략

<http://www.nichia.com>

위의 신문기사내용은 올해초에 수많은 관심속에서 보도된 것을 기억할 것이다. 두 당사자 모두 승자이자 패자로 볼 수 있는 사건이었으며, 지금은 이로 인해 국내에서도 직무발명에 대한 제도개선을 통해 연구자(발명자)의 보상측면을 적극적으로 강조하기 시작했다.

그런데, 니치아 화학공업회사는 자신의 홈페이지를 통해서 타국의 특허침해에 대한 스토리를 각국의 언어로 제공하고 있다는 사실을 알게 되었고 그중의 몇 개를 정리하면 다음과 같다. 다소 의외였으며, 다소 놀라기도 했다. 이는 자신의 특허의 우위성을 또 다른 방법으로 알리는 것으로 보여지며, 이는 아주 적극적인 특허전략으로 생각되었다. 특히 **파란색으로 된 문장은 회사측의 도도한(?) 입장을 대변하는 듯한 내용이니 주의깊게 살펴보시길 바랍니다.**

아무튼 이번 사건으로 인해 직무발명과 자유발명, 발명자의 공헌도, 상당한 댓가에 대한 의미있는 잣대가 사례로 남게 되었는데, 향후 종업원과 사용자 간 또는 연구원과 회사간의 상생의 관계로 발전하기를 바란다.

A. 동경 고등법원 2004년(네)제962호, 동제2177호의 화해에 대해서

니치아 화학공업 주식회사(이하, 「당사」라고 합니다.)와 나카무라 슈우지씨와의 특허법 제35조에 근거한, 상당대가의 청구에 관한 동경 고등법원에서의 공소심에 있어 오늘, 첨부별지 제1의 「화해에 대한 당법원의 생각」(이하, 「화해 권고문」이라고 합니다.)을 쌍방이 수락하고 첨부 별지 제2의 「화해 조항」과 같이 나카무라씨가 단독 혹은 공동 발명자로 되어 있는 모든 직무발명 등 (등록특허 191건 및 등록 실용신안 4건, 특허청에 계속 진행중인 특허출원 112건, 이들 특허와 관련된 외국특허 및 외국 특허출원과 관련된 발명, 더불어 특허출원은 되지 않고 노하우 그대로 은닉된 발명을 포함한 것입니다.)의 상당대가를 포괄적으로 해결한 전면적인 화해가 성립되었습니다.

즉, 상기의 모든 직무 발명 등에 대해 당사는 나카무라씨에게 금 6억857만엔의 상당 대가와 이에 대한 1997년 4월 18일부터 2005년 1월 11일까지의 연 5할의 지연이자 금2억3534만엔을 지불하고 그 외에는 서로간의 어떠한 채권 및 채무도 존재하지 않는다는 조건의 전면적인 화해를 이루었습니다.

당사가 이 화해 권고문을 수락한 이유는, 다음과 같습니다.

본건 소송의 유일한 대상인 특허 발명(특허 번호 2628404호 「질소 화합물 반도체 결정막의 성장 방법」. 이하, 「404 특허」라고 합니다.)의 상당 대가는, 법원의 화해권고문 중의 산정 방식을 이용해 최대한으로 추정해도, 첨부 별지 제3의 「404 특허의 상당 대가의 설명」과 같이, 1000만엔 정도에 불과한 것이며, 당사의 주장이 인정되었다고 판단했습니다.

6억 0857만엔이라고 하는 금액은, 나카무라씨의 모든 직무발명 등의 상당 대가라고 해도 과대한 것이며 당사는 이에 납득하고 있는 것이 아닙니다. 또, 지연 이자금의 산정에 대해서도, 기산일 그 외의 점으로써 법원의 계산식은 당사의 견해와 다릅니다. 그러나, 향후, 나카무라씨와의 사이에서 일어날 수 있는 분쟁이 단번에 해결되고 그에 필요한 임원·종업원의 노력을 당사의 본 업무에 쏟을 수 있는 점 등이나, 차후의 소송 비용을 부담하지 않아도 되는 점을 고려했습니다.

화해 권고문에서, 당사가 주장했던 것처럼, 기업측만이 부담하는 리스크의 크기가 올바르게 평가되고 또, 종업원은 리스크를 공유하는 공동 사업자와는 다르다는 것이 명확하게 인식되었습니다.

화해 권고문 중 상당 대가의 산정 방식의 하기 내용을, 당사는 평가했습니다.

404 특허가 단독이 아닌, 여러가지 기술·특허(국내의 등록 특허 및 등록 실용신안 만으로도 함께 195건)의 전체를 종합하여 사업에의 공헌도를 인정하기로 하고 있는 점

청색 LED의 제조·개발은, 기술의 진보가 현저한 분야인 것이 명시된 점

원판결이 간과한 2002년의 포괄적 크로스 라이선싱 계약체결의 사실을, 공소심 법원에서 명확하게 인정한 위에, 산정 방식에 반영시킨 점

회사의 공헌도(사용자의 공헌도)를 95%로 높게 평가하고 있는 점

더욱이 상기의 내용과 같이, 화해 권고문에 법원이 기업측의 리스크를 정당하게 평가 하는 등, 향후의 상당 대가 소송에 적절한 지침을 주고 있는 것이, 우리나라 산업 발전에 이바지하는 것이라고 판단했습니다.

B. 404 특허 상당 대가의 설명

1. 요지

404 특허의 상당 대가는, 법원이 권고하는 계산식으로 계산해봤을 때 최대한으로 추정해도, 금1000만엔 정도에 불과한 것으로 당사는 시산했다. 그 주된 이유는 이하와 같다.

당사는, 복수의 동업 타사와 404 특허를 포함한 포괄적 크로스 라이선싱 계약을 체결 하고 있지만, 크로스 라이선싱 후, 어느 동업 타사도 404 특허를 실시하지 않는 것을 나카무라 슈우지씨도 인정하고 있으므로, 2003년 이후로는 상당 대가가 발생하지 않는다.

크로스 라이선싱 이전의 상당대가를 합산하면, 모든 직무발명 등 (국내의 등록 특허 및 실용신안만으로 195건)을 대상으로 3억 5798만엔이므로, 한 건당의 평균은 180만엔 정도이다.

만일 404 특허는 평균적인 특허보다 유력한 특허라고 생각한다해도, 이는 상당한 대가로서 합리적으로 허용되는 최대한은, 아래와 같이 산정된다.

매출 금액 2020억엔×독점율 0.1×실시료율 0.01×나카무라 슈우지씨의 공헌도0.05=1010만엔

2. 이유

본건은, 니치아와 동업 타사와의 사이에2002년 이후, 404 특허를 포함해, 포괄적 크로스 라이선싱 계약이 체결 되어 있는 사안이다.

법원의 권고가 나타내는 별지 계산표는, 크로스 라이선싱 계약을 전후로 상

당 대가의 계산 방법을 변경하고 있다.

크로스 라이선싱 계약 후는, 별지 계산표의 주 5와 같이 상당 대가는 licensee의 예상 매출금액×가정 실시료율로 계산한다.

그런데 404 특허에 대해서는, 크로스 라이선싱 계약 후, 앞으로도 포함하여 licensee인 동업 타사 모두가 404 특허를 실시하지 않는 것을 나카무라 슈우지씨도 인정하고 있으므로, 예상 매출금액이 0이다. 그러므로 404 특허에 대해서는, 가정 실시료율을 생각할 것도 없이, 크로스 라이선싱 계약후의 2003년 이후는, 상당 대가는 발생하지 않게 된다.

그러므로 404 특허에 대해서는, 크로스 라이선싱 계약전의 1994년부터 2002년 까지의 9년 분에 대해서만 계산하게 된다.

1) 법원의 계산표에 의하면, 나카무라 슈우지씨의 모든 직무발명 등의 크로스 라이선싱 계약전의 9년 분의 상당 대가는, 3억 5798만엔이다. 수만으로 195건에 이르기 때문에 단순 평균에서는, 1건당, 180만엔 정도가 된다. 그러므로 404 특허가 평균적 특허라면 그 상당 대가는 180만엔 정도라고 볼 수 있다.

2) 만일, 404 특허는, 평균적 특허보다는 유력한 특허라고 생각한다고 해도, 그 대가를 합리적으로 허용되는 최대한의 범위에서 시산한 결과는 다음과 같이 된다.

3) 매출금액의 2019억 7316만엔은 기초가 되는 숫자이므로 바뀌지 않는다. 사용권의 공헌도의 95%도 바뀌지 않는다. 그러므로 나카무라 슈우지씨의 공헌도는 나머지의 5%가 된다고 하는 점도 바뀌지 않게 된다.

4) 법원의 권고가 나타내는 별지 계산표에서는 모든 직무발명의 독점적 실시에 의한 매출 비율은, 50%이므로 195건의 단순 평균은 0.3%에 못 미치게 된다. 그러나, 404 특허에 대해서는 최대한으로 추정하기로 하여 단독으로 매출 비율의 10%에 기여 하고, 다른 특허 모두 나머지 40%에 기여하고 있는 것으로 가정한다.

5) 상기 계산표에서는, 모든 직무발명 등의 합계 실시료율은, 최초 3년간은 10%, 이후 6년간은 7%이지만, 이 두 기간의 매출금액 비율은 3대 97이기 때문에 전기간을 통틀어 7%로 계산하면 지장이 없을 것이다.

그렇다면, 195건의 단순 평균은 0.04%에 못 미치지만, 404 특허에 대해서는, 최대한으로 추정하는 것으로 하여 단독으로 1%의 실시료를, 다른 특허 모두 나머지의 6%의 실시료를 얻고 있는 것으로 가정한다.

6) 그렇다면, 계산식은 다음과 같이 된다.

매상금액수 2020억엔×독점율 0.1×실시료율 0.01×나카무라 슈우지씨의 공헌도 0.05= 1010만엔

따라서, 404 특허의 상당 대가는 법원이 권고하는 계산표에 따라 계산해보면 최대한으로 추정해도 금 1000만엔 정도에 불과한 것으로 시산된다.

C. 화해 조항

피항소인(부대항소인)(이하 「피항소인」이라고 한다.)은, 항소인(부대피항소인) (이하 「항소인」이라고 한다.)에 대해, 피항소인이 항소인에게 재직중에 이룬 모든 직무 발명에 대한 특허를 받을 권리(일본 특허 및 실용 신안 등록을 받을 권리 및 이에 대응 하는 외국 특허를 받을 권리를 포함한다.이하 같음.)를 항소인에게 승계가 끝난 것을 확인한다.

항소인은, 피항소인에게 상기 직무발명의 특허를 받을 권리의 승계에 상당한 대가로서 금 6억 0857 만엔, 및, 이에 대한 1997년 4월 18일부터 2005년 1월 11일까지 연 5할의 비율에 의한 지연 손해금으로서 금 2억 3534 만엔(1만엔 미만 절사)의 지불 의무가 있는 것을 인정한다.

항소인은, 피항소인에게 제 2 항의 금액 합계 8억 4391 만엔을, 2005년 1월 말 기한, 「××××」 명의의×××은행×××지점××예금계좌(계좌 번호××××××××)에 불입하는 방법으로 지불한다.

피항소인은, 항소인에 대해, 피항소인에 대한 동경 지방법원 2004년(모)제 1315호 강제집행정지결정 제기사건에 대하여 항소인이 세운 별지 기재의 지불 보증 위탁 계약에 의한 담보(동법원 2004년(모)제2673호 담보물 변환 결

정 후의 것)에 대해, 취소할 것을 동의하고, 공소인과 피항소인은 그 취소 결정에 대해 항고하지 않는다.

피항소인은, 그 나머지의 청구를 방기한다.

항소인 및 피항소인은, 공소인과 피항소인 사이의 직무발명에 관한 본건 분쟁 및 본건 이외의 모든 분쟁에 대해 본 화해로서 해결되었음을 서로 확인한다.

항소인 및 피항소인은, 본 화해 조항에서 규정하는 것 외에 어떤 채권 채무도 없음을 서로 확인한다.

소송비용은, 제 1, 2 심의를 통해 각자의 부담으로 한다.

D. 화해에 대한 당법원의 생각

2004년 (네) 제962호, 동 제2177호

항소인(부대 피항소인) 니치아 화학공업 주식회사

피항소인(부대 항소인) 나카무라 슈우지

화해 권고의 취지

피항소인은, 니치아(공소인)에 재직 중이었던 1990년 본건 특허 발명(특허 번호 2628404호 「질소 화합물 반도체 결정막의 성장 방법」. 이하 「404 특허」라고 한다.)을 하고, 그 후 몇개의 중요한 특허 발명(특허 번호 2540791호 「p형 질화 갈륨계 화합물 반도체의 제조 방법」(어닐링법), 특허 번호 2141400호 「질화 갈륨계 화합물 반도체의 결정 성장 방법」(버퍼층 저온 형성법)) 및 그 외 다른 다수의 유력한 특허 발명(더블 헤테로 구조의 발광소자, 양자 우물 구조의 발광소자, 투명 전극부 소자, 형광체와 청색 LED의 편성에 의한 발광 다이오드 그 외에 관한 발명)을 했다(다만, 공동 발명도 포함함. 이하 같음.). 항소인은, 이러한 직무발명에 관한 특허를 받는 권리(실용 신안 등록을 받는 권리를 포함함)를 양도를 받아 다수의 특허 등 (일본 특허 및 등록 실용 신안 합계 195건 및 이것에 대응하는 외국 특

허를 포함함.)을 취득했으며, 더불어 노하우를 보관 유지하고 있다.

그러나, 본건 소송은, 404 특허에 관한 특허법 35조에 근거하는 상당 대가의 청구이고, 동특허 이외의 피항소인의 상기 다수의 직무발명에 관한 상당 대가의 청구는, 본 소송의 대상으로 포함되어 있지 않다.

당법원은, 본건 소송에서 404 특허의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가에 대해서 판결을 하기 전에, 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리의 양도의 상당 대가에 대해서, 화해에 의한 전면적인 해결을 꾀하는 것이, 당사자 쌍방에게 지극히 중요한 의의가 있는 것이라고 생각하며, 피항소인이 항소인에게 재직중의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가에 관한 차후로의 분쟁까지 포함한 전면적인 해결을 하기 위한 화해를 권고하는 바이다.

특허법 35조의 「상당 대가」에 대해서

특허법 35조의 「상당 대가」는, 「발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익」과 「발명되는데 사용자 등이 공헌한 정도」를 고려해 산정되는 것이지만 그 금액은 「발명을 장려하고」, 「산업 발달에 기여한다」라는 특허법 1조의 목적을 따른 것 이어야 한다. 즉, 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가는, 종업원 등의 발명에 대한 인센티브가 되는데 충분한 것 이어야 함과 동시에, 기업 등이 어려운 경제 정세 및 국제적인 경쟁을 이겨내고, 발전해 나가는 것이 가능한 것이야 하며, 다양한 리스크를 부담하는 기업의 공동 사업자가 호황 시에 받는 이익액과는 본질적으로 성질이 다른 것이라고 생각하는 것이 당연하다.

피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 「상당 대가」에 대해서

당법원은, 특허법 35조의 상기 취지에 비추어 피항소인이 항소인에게 재직중의 모든 직무발명으로 인해 사용자 등이 받아야 할 이익 및 사용자 등의 공헌도를 별지대로 추인했다. 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 「상당 대가」에 대한 화해금은, 별지의 합계 금액 6억 0857만엔(1만엔 미만 절사)을 기본으로 산정된 것이다.

지금까지의 판례 등에 있어, 직무발명의 특허를 받는 권리 양도의 상당 대가가 1억엔을 넘은 사례는 현재까지 2건의 예(①동경 고등 법원 히타치 제작소 사건 판결 : 상당 대가 1억 6516만 4300엔, 단, 사용자의 공헌도 8할, 공동 발명자 사이의 원고 기여도 7할, ②동경 지방 법원 아지노모토 사건 판결 : 상당 대가 1억 9935만엔, 단, 사용권의 공헌도 95%, 공동 발명자 사이의 원고 기여도 5할)가 있고, 이 2건의 예가 많은 직무발명 중에서도 지극히 공헌도 높은 예외적인 것은 분명하다. 피항소인의 모든 직무발명의 특허를 받는 권리 양도에 대한 상기의 상당 대가는, 이 2건의 예의 금액을 한층 더 크게 넘어선 것이다. 당법원도, 피항소인의 직무발명 전체의 공헌도를 지금까지 전례없는 지극히 예외적으로 높게 평가한 것이며 동시에 그 「상당 대가」는, 특허법 35조의 상기 취지 및 상기 2건의 판례에 비추어, 상기 금액을 기본으로서 산정하는 것이 마땅하다고 판단한 것이다.

별지의 계산표에 대해서

공소인과 동업 타사가 크로스 라이선싱 계약을 체결한 2002년까지의 기간에 대해서는, ①공소인의 매출 금액의 약 2분의 1을 피항소인의 모든 직무발명의 특허권 등의 금지권 및 노하우에 의한 것으로 보고, 피항소인의 모든 직무발명의 실시료로서는, 1996년까지를 10%로 하고, 1997년 이후에는 기술의 진보가 현저한 분야인 것을 고려해 7%로 산정한 위에, 「발명에 의해 사용자 등이 받아야 할 이익」을 산정한 것이며, ②「발명되는데 사용자 등이 공헌한 정도」에 대해서는, 특허법 35조의 상기 입법 취지, 상기 2예의 판례 및 본건이 극히 고액의 상당 대가가 된다는 사정을 참작하여, 95%로 책정한 것이다(당연히 상기 3 ①의 판례의 사용자 공헌도의 판단을 부정하는 것은 아니다.).

공소인과 동업 타사와의 크로스 라이선싱 계약을 체결한 2002년 이후의 기간에 대해서는, 복수의 license의 예상 매출 합계액과 피항소인의 모든 직무발명의 가상 실시료율을 산정하는 것은, 본건 소송 자료에 따라서는 지극히 곤란한 일이며, 1996년부터 2002년까지의 기간에 대해 산정한 금액의 평균치에 대해, 피항소인의 직무발명 중 중요 특허의 평균 잔존 기간 9년으로 조정을 7할을 적산해 산정한 것이다. 덧붙여 공소인의 매출은, 2000년 무렵부터 14년에 걸쳐 급격하게 성장 하고 있는 것이지만, 기술의 진보가 현저한

기술 분야이고, 대체 기술의 개발 및 실시의 가능성도 높은 것이기 때문에, 상기와 같이 산정한 것이다.

피항소인의 제작 시 모든 직무발명 등 (특허((일본 및 외국 특허), 실용 신안, 노하우)의 양도의 상당 대가에 대한 계산식

1 크로스 라이선싱 계약까지	1994년	1995년	1996년	1997년	
매출금액 (중간 이자 공제 후의 것, 원판결 참조)	439,000,000	1,755,000,000	3,852,000,000	8,975,000,000	15,021,000,000
모든 직무 발명의 독점적 실시에 의한 매출 비율	0.50	0.50	0.50	0.50	
합계 실시료율	0.10	0.10	0.10	0.07	
1.사용자의 공헌도	0.05	0.05	0.05	0.05	
합계	1,097,500	4,387,500	9,630,000	15,706,250	30,821,250
이하 같음	1998년	1999년	2000년	2001년	
	14,360,950,000	20,876,190,000	34,625,200,000	45,867,300,000	115,729,640,000
	0.50	0.50	0.50	0.50	
	0.07	0.07	0.07	0.07	
	0.05	0.05	0.05	0.05	
	25,131,663	36,533,333	60,594,100	80,267,775	202,526,870
	2002년	합계			
	71,222,520,000	201,973,160,000			
	0.50				
	0.07				
	0.05				
	124,639,410	357,987,530			
2 크로스 라이선싱 계약후	2003년 이후				
*주 5 참조					250,591,271
종합합계 금액					608,578,801

주1 매출 : 본건 화해는, 모든 직무발명(등록 특허 191건 및 등록 실용신안 4건, 특허청에 진행 중의 특허 출원 112건, 이에 대응하는 외국 특허 및 특허 출원에 걸리는 발명 및 특허 출원되지 않은 채 노하우로 은닉되고

있는 발명을 포함함. 이하 같음))을 포함한 포괄적 화해이므로, 원판결 인정의 매출 및 중간 이자 공제의 방식을 채용한다.

주 2 독점적 실시에 의한 매출 비율 : 모든 직무발명의 독점적 실시에 의한 매출 비율로 한다.

주 3 실시료율 : 모든 직무발명을 포괄적으로 제삼자에게 실시 허락 할 경우의 실시료율 로서 계산한다.

주 4 사용자의 공헌도 : 모든 직무발명 전체에 대해서 95%로 평가한 것이다.

주 5 크로스 라이선싱 계약후 : licensee의 차후 발생 가능한 합계 예상 매출×가정 실시료율이 예상 곤란하므로, 1994년부터 2002년까지의 평균 금액(1년분)×9년(유력 특허의 평균 잔존기간)×0.7(조정율)로 했다.

E. 동경 고등법원 2004년(네)제962호의 화해에 대해

사장 코멘트 : 당사의 주장을 상당부분 법원에서 이해해주셨다고 생각하고 있습니다. 특히 청색 LED 발명이 한 사람이 아닌, 많은 사람들의 노력과 연구의 결과라는 점을 납득하여 주신 것은 큰 성과라고 생각합니다.

END.