

표준특허 침해시의 배상액의 산정과 직무발명 보상금



최근 다양한 기술이 복합된 제품 내에 특허기술과 다른 기술이 혼재되어 있고 이러한 기술들이 제품의 성능에 직간접적으로 영향을 주고 있으므로, 한 제품 내에서 특허가 미치는 영향을 올바르게 판단하고 적절한 배상액을 판단하는 것이 어려워지고 있습니다.

FRAND 확약을 한 표준특허에 대한 실시료의 판단과 손해배상액 결정의 기준을 마련한 판례인 미국의 마이크로소프트 vs. 모토로라 사건은 기존의 조지아 퍼시픽 요소(Georgia-Pacific factors)를 수정하여 실시료와 손해액 판단의 기준을 제시하고 있습니다. 이에 대하여 살펴보겠습니다.

위 사건에서 법원은 FRAND 실시료율의 산정에 있어서 조지아 퍼시픽 요소를 이용하였으나 표준특허와 FRAND 조건의 취지에 맞게 다음의 요소를 적절히 수정하였습니다. 표준특허권자는 라이선스를 거절할 수는 없습니다.

	조지아 퍼시픽 요소	마이크로소프트 사건의 경우
1	이미 받는 실시료	FRAND 조건으로 협상된 실시료
2	대체 특허의 실시료	-
3	라이선스의 성질과 범위	-
4	라이선서가 실시불허, 독점 유지	라이선서 실시하여 의무
5	특허권자와 실시자의 관계	경쟁관계, 비차별 실시하여 의무
6	라이선서 제품의 판매가 미칠 영향, 기술 파급효과	표준특허 자체의 가치
7	특허 존속기간, 라이선스 조건	-
8	특허제품의 이익율, 상업적 성공, 인지도	표준특허 자체의 가치
9	종래기술에 대한 우월성	표준특허가 대체기술에 대한 우수성
10	특허발명의 내용, 상업적 가치	표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려
11	침해자가 이용한 정도	표준특허 기여, 기술표준 전체의 기여 고려
12	동종업계의 관행적 실시료,	-

	수익배분	
13	특허발명만의 잠재적 수익성	표준특허 자체 가치와 표준 채택으로 발생하는 가치 구별
14	전문가의 의견	-
15	합의하였을 가상실시료	표준특허권자가 FRAND 의무에 따른 합의된 실시료

위 사건 이후에 FRAND 조건에 따른 실시료 산정에서는 위와 같이 수정된 조지아 퍼시픽 요소, 즉 마이크로소프트 요소가 적용되는 것으로 보입니다. 위 사건에서 인정된 실시료액은 180만 달러로 모토로라 측이 제시한 실시료율 2.25%에 근거한 40억 달러 수준에 훨씬 못 미치는 수준으로 결정되었습니다. 이는 실시료 누적(royalty stacking)에 따른 실시자의 불이익을 고려한 것으로 보입니다.

위와 같이 표준특허권자도 실시료를 받을 수 있으므로, 표준특허의 발명자도 직무발명 보상금을 청구할 근거가 있다고 보입니다. 우리 발명진흥법은 제15조 제1항에서 종업원등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 제6항 단서에서 그 보상액이 직무발명에

의하여 사용자등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자등과 종업원등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다고 규정합니다. 위와 같이 법령에서 특허에는 일반특허와 표준특허를 구별하지 않으며, 사용자가 얻을 이익에 표준특허로 인한 실시료가 포함되는 것은 틀림이 없습니다.

정회목 변호사

ICT 연구개발 10년 경력 변호사/변리사, 특허심판소송, 회사소송, 계약분쟁, Claim 분쟁

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