[실적보상쟁점] 사용자에게 회계상 외형적 수익이 없는 Cross License, Settlement, 표준 특허 FRAND 선언 상황에서도 종업원의 직무발명 보상청구권 인정

일본 최고재판소 Hitach 사건 판결은, (1) 국내 특허뿐만 아니라 해외특허에 관한 직무발명 보상금을 청구할 수 있고, (2) 사용자에게 외형적으로 로열티 수입이 전혀 발생하지 않는 **무상의 포괄적 크로스 라이선스의 경우에도 사용자 이익을 인정**할 수 있으므로 그것을 근거로 직무발명 보상금을 청구할 수 있으며, 이 때 (3) 사용자의 이익은 크로스 라이선스가 없었다면 **크로스 라이선스**의 상대방에게 지불해야 할 로열티 상당액이고, (4) 구체적으로는 사용자 자기실시 유형에서 자주 활용하는 가상의 라이선스 계약을 상정하여 직무발명으로 인한 로열티 수익을 산출할 수 있다고 판결하였습니다.

같은 상황은 아니지만, 회계상 외형적 수입이 전혀 없는 소송상 **화해(settlement)**의 경우에도 가상의 라이선스를 상정한 수익을 인정할 수 있다는 미국법원 판결도 있습니다. 의료기구 stent 특허 라이선스에 관한 Jang v. BSC 사건 판결로 종전에 블로그 소개하였습니다.

회계상 수입으로 표시되지 않지만 지출을 줄여주는 등 실질적으로 직무발명 특허로 인한 수익으로 평가할 수 있는 경우를 상정할 수 있습니다. 무상의 cross license 뿐만 아니라 특허침해소송 중 대가지급 없는 화해(settlement)도 사용자에게 실질적 이익이 있다고 본 것입니다.

크로스 라이선스를 통해 회계상 어떤 수익도 표시되지 않지만 로열티 지출부담이나 손해배상금 등을 줄이는 등 실질적으로 이익을 얻었을 것이므로 사용자에게 특허로 인한 수익을 인정할 수 있습니다. 따라서 직무발명자는 사용자가 얻은 수익에 대해 직무발명보상금을 청구할 수 있습니다.

표준특허 관련 FRAND 선언에도 직무발명보상금 인정 서울중앙지방법원 2017 년 판결

표준특허에 대한 FRAND 확약선언이 있는 경우 제3자도 실시할 수 있으므로 특허권자만이 배타적, 독점적으로 실시할 수 없습니다. 사용자는 직무발명을 '배타적, 독점적으로 실시할 수 있는 지위'에 있지 않고, 그 직무발명의 보상청구권을 인정할 수 있는지 문제됩니다.

위 판결에서 법원은 사용자가 표준특허에 대한 특허권 등을 보유함에 따라 경쟁자가 보유한 표준특허 등을 실시하여 제품을 제조 판매하면서도, 경쟁자와의 크로스 라이선스

계약 체결 또는 경쟁자의 묵인 등을 얻어냄에 따라, 그에 대한 실시료를 현실로 지출하지 않거나 적은 실시료만 지출할 수 있는 지위에 있게 되었고, 이는 사용자가 보유한 특허권이 가지는 배타적, 독점적 성격에서 기인하는 이익으로써 사용자가 특허권을 보유함에 따라 절감하게 되는 실시료 상당액은 독점적, 배타적 이익으로써 직무발명 보상금 산정의 기초가 되는 사용자가 얻을 이익에 해당한다고 보았습니다.

표준특허에 대한 FRAND 확약으로 특허권자 이외에 제3자도 실시할 수 있어 사용자가 배타적, 독점적으로 실시하지 못하는 경우에도, 직무발명이 표준 및 특허로 등록되어 있어 크로스라이선스 대상 특허, 방어특허 등으로 사용할 수 있고 다른 특허권자인 제3자의 공격으로부터 실시료 상당액의 비용을 줄일 수 있고 영업이익이 증가하였다면, 그에 따른 사용자의 이익이 있고 이는 표준특허의 배타적 독점적 지위에서 기인하였으므로, 그 사용자의 이익 중에서 종업원 기여에 해당하는 부분은 직무발명 보상금으로 지급해야 한다고 본 것입니다.

따라서 직무발명 표준특허에 대해 외견상 사용자에게 로열티 수입 등 이익이 없더라도 실질적으로 사용자에게 표준특허로 인한 실시료 절감 등 이익이 있다면 그 상당액에 대한 직무발명보상금을 인정할 수 있습니다.

이공계 변호사/변리사, 발명자 중심 보상청구소송, 다양한 사건, 소송비용경감

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