

特許權의 評價

金 益 信

〈辨 理 士〉



① 序 言

特許權(實用新案·意匠權을 包含한다)은 無體財産으로서 이러한 無形財産을 評價하기란 매우 어려운 問題인 것이다.

特許權의 理論的 評價方法에 대하여는 特許關係人은 물론 企業人들간에 전혀 認識되지 못하고 있는 實情으로 지금까지 特許權의 讓受渡에 있어 어떠한 理論的 根據에 立脚한 評價를 土臺로 成立되는 것이 아니고 單只 주먹구구式 推算에 의하여 當該特許權을 引受實施하면 돈버리가 될 것이라는 莫然한 期待만으로 去來되고 있다. 外國技術導入에 있어서도 評價知識의 不足으로 一般적으로 高率의 로열티를 支拂하는 不利한 契約 締結을 強要 當하는 실정에 있다. 여기에 特許權의 賣買收用 또는 強制實施에 따른 補償評價 및 外國技術導入 등에 있어서의 正當한 評價基準이 될 수 있는 評價理論과 實際를 論述함으로써 多少나마 斯界에 參考가 되고 評價知識이 普遍化되어 特許權이 公正하게 評價 去來되어 發明人의 權益과 企業의 利益에 寄與할 수 있기를 바라는 바이다.

② 特許評價와 特許法上の 補償評價

特許法에는 特許權者는 他人에게 特許권을 讓渡할 수 있고 實施權을 許與할 수 있도록 規定함으로써 特許권이 財産으로 取扱되는 바 이때의 特許권의 價格과 實施料의 算出을 當該特許權을 실시함으로써 얻어지는 利益을 根據로 하여

산출되는 것이고 이 때에 特許權者에게 支拂되는 金額은 發明者에 의하여 이루어진 知的財産에 대한 報酬라고 할 수 있다.

特許法 第18條에는 職務發明에 대한 補償, 同法 第19條에는 國防上 또는 公益上 必要한 特許出願에 대한 收用 또는 制限에 대한 보상, 동 제 50조에는 特許권의 公用徵收에 대한 보상, 동 제 51조 및 52조에는 不實施 또는 權利濫用을 理由로한 強制實施權許與에 대한 代價 支給, 동 제 60조에는 실시허여의 審判에 따른 강제실시에 대한 代價 支給 등을 規定하고 있으며 이 때의 補償金의 決定은 1962年 3月 22日 公布된 閣令 第560號(改正 1969. 11. 3 大統領令 第9192號)의 特許補償審議會 規定에 의하여 設置된 特許보상심의회 또는 各령 제 559호 特許권의 수용실시 등에 관한 規程 제 9조에 의하여 設치된 特許심의위원회에서 결정하게 되어 있으나 이제까지 職務發明에 대한 賞金을 審議한 것 外에는 特許평가를 基礎로한 실시로 또는 代價算定의 事例가 없을뿐 아니라 그에 대한 適當한 評價算出 根據를 提示하고 있지도 않다.

그러나 이 경우의 보상금 또는 대가는 特許權者의 知的所産인 技術에 대한 報酬의 性格을 가지는 것이므로 그 價值 評價에 있어서 一般 特許權 讓渡 또는 실시로의 평가와 差異가 없는 것이어서 이에 準하여 평가보상되어야 할 것이다.

特許권의 수용 또는 강제실시에 대한 代價支給이 法에 규정된 이상 實際問題가 提起되면 그에 대한 평가기준이 있어야 할 것이며 또 當事者間의 特許권의 양도나 實施權 許與의 경우 어떠한 理論的 평가기준에 의하여 公正히 평가됨으로써 당사자간에 公 平한 거래가 이루어져야

할 것이다.

특허권의 평가에 있어서는 專門家로 하여금 이론적이며 실제적인 여러가지 要素를 加味한 평가를 한 然後에 그 結果에 政策的 配慮를 한 평가를 하여 대가를 결정함으로써 발명자에게는 지적재산에 대한 應分한 보상이 이루어지고 기업인에게는 事業遂行上 過重한 負擔없는 限에서 공평한 특허권의 評價額이 算出될 수 있을 것이다.

③ 特許權의 評價算定

許評權의 價値는 그 發明이 屬하는 技術分野에 있어서의 有用性 즉 技術思想의 優秀性에 있다고 할 것이다. 이 기술사상의 우수성은 技術的 價値判斷에 不過하고 이에는 經濟的 價値判斷 즉 발명의 獨占排他的實施를 통하여 企業에 대한 收益寄與能力에 의하여 특허권의 評價基準이 形成된다고 할 것이다.

特許評價에 대하여는 여러가지 理論的 根據에 의하여 糾明하고자 하는 試圖가 獨逸의 Jakob Habock에 의하여 1926年 發表된 Die Berechnung Des Wertes einer Erfindng이 最初로 그 후 여러 學者들에 의하여 특허권의 評價方法이 提案되었으며 그 외에 裁判所의 여러 判例 등을 基礎로 하여 合理的인 특허권의 평가, 實施料의 算定方式을 정하려는 努力이 있으나 이는 實質的으로 基礎的 理論方式이 確立된 것은 아니다.

특허권의 가치는 그 기술을 利用함으로써 얻어지는 利益에 대한 報酬이므로 그 평가에는 특허권자가 그 기술을 실시함으로써 얻을 수 있는 이익을 基準으로 산출하는 방식, 실시하는 자의 企業活動에 依存한 산출방식, 生産額(量)을 기준으로 하는 산정방식 또는 前記 兩者를 算術平均하는 방식 등 여러가지가 있으며 實際 算出에 있어서는 當事者 雙方의 합리적인 理論的 根據下에 산정되어야 할 것이다.

특허권의 평가에는 어떤 경우를 莫論하고 다음의 여러가지 要素를 考慮에 넣어야 한다.

가. 評價對象技術이 商業的으로 完成된 技術與否(開拓에 必要한 投資)

나. 평가대상기술로서 事業이 維持될 수 있는 市場需要의 確實性

다. 특허의 獨立性과 排他性 如何(第3者의 所有特許의 실시를 필요로 하는 것이나 또는 第3者와의 對抗競爭 有無)

라. 契約의 樣相과 範圍

마. 資金과 企業能力

바. 企業收益을 測定한 結果로 豫見되는 收益性

1. Jakob Habock의 評價公式

그는 特許權評價公式으로서 다음과 같이 提案하였다.

1) 특허권의 代價(實施料)를 一時拂로 하는 경우

$$B = \frac{W \times r}{P} + \frac{Z}{x} \times P \times \frac{W \times r}{P}$$

$$= \frac{W \times r}{P} (1 + \frac{Z \times P}{x})$$

B; 특허권의 一時拂 代價

Z; 年利

P; 向後 特許權을 이용할 수 있는 年數

r; 특허권의 減價係數

$r = \frac{P}{\text{特許存續期間}}$

x; 特許價格의 時間(漸減)係數

特許權의 存續期間	1	2	3	4	5	6
x	1	0.93	0.86	0.79	0.72	0.65

W; 特許實施에 의하여 얻는 總利益

$$W = G + P \times r - \frac{C_s}{J}$$

C_s; 販賣로 移行되기까지의 投入된 全體 資金

J; 投資金を 償還하기까지의 年數

G; 年收益

$$G = K \times n \times E - (V \times S)$$

K; 消費者數

n; 各消費者의 年間 平均需要量

E; 個當 販賣價格

V; 販賣費用(營業費)

S; 工場生産原價

특허가격의 時間係數 x 는 특허권의 가치는 權利存續期間中 시간이 經過함에 따라 減少된다는 理由에서 漸減되나 경우에 따라서는 시간의 경과로서 가치가 增加하는 경우도 있을 수 있으므로 이러한 경우는 x 는 檢증시켜야 할 것이다.

2) 特許權의 代價(實施料)를 每年拂로 하는 경우

$$L = \frac{G}{U+C} \times G \times F = \frac{G^2 \times F}{U+C}$$

L : 每年拂特許權의 代價(實施料)

U : 1年間の 賣上額

C : 支出資金

G : 年收益

F : 實施許可係數 = $\frac{1}{\text{實施者數}}$

2. 純利益 3分方式

이 特許評價方式은 資金, 營業能力, 特許權의 3要素에 純利益의 歸屬을 按配하고자 하는 것이다. 特許權의 實施에 있어서 순이익은 그 事業의 基礎가 되는 자금과 그 企業體의 社會的信用, 運營者의 手腕, 기업체 技術 및 技能의 程度를 相互關係에 起因한 結果이기 때문이다.

따라서 資金 a , 營業能力 b , 特許權 c 등 3者의 比重은 특허의 內容에 따라 同一한 경우도 있고 相異한 경우도 있을 수 있으므로 이들 係數는 實際適用時 여러가지 問題들을 考察하여 定하게 되는 것이다. 이 방식에 의한 實施料 算出公式은 $L = G \times \frac{C}{a+b+c} \times \frac{1}{P} \times (1-H)$ 이다.

C : 年拂實施料

G : 특허실시에 의하여 실시기간 중에 얻는 이익

P : 실시기간

H : 修正係數

이 방식은 簡單하나 計算이 粗雜한 感이 있다. 實例로서 日本特許廳 1936年 抗告審判 第549號 審決에서 建築物 構造方法에 관한 特許強制實施權 評價에 適用된바 있으며 또한 日本東京地裁 1963년 5월7일 判決에서도 이 공식을 적용한바 있고 이때

$a=2, b=c=4, H=0.2$ 로 하였다.

3. 特許價格 標準方式

이 방식은 前記한 利益 3分方式에 立脚하여 優先特許權의 價格을 評價하고 이것을 基準으로 實施料를 算定하려는 것이다.

$$B = (G \times P - C_E) \times \frac{C}{a+b+c} \times K$$

B : 特許權의 價格

G : 特許權者가 實施하여 年間 얻는 利益

C : 特許發明實施까지 直接 投資된 資金

K : 評價係數로 事業의 將來展望을 勘案하여 定한다.

P : 實施期間

1) 獨占的 實施(專用實施)料의 算出

$$L_1 = \frac{(B+M)}{(D-1)} \times P \dots\dots\dots(1)$$

L_1 : 一時拂 專用實施料

M : 特許管理費(特許權存續中の 審判, 訴訟費用)

D : 特許權의 存續期間

2) 非獨占的 實施料(通常實施料)의 算出

$$L_2 = L_1 \times \frac{1}{C} \times (1+H) \dots\dots\dots(2)$$

L_2 : 1時拂 通常實施料

C : 實施條件(實施權者가 數人의 경우 $\frac{1}{\text{人員數}}$ 로 되며 地域 其他 制限이 있을 때도 이 예에 따른다)

H : 修正係數로 事業展望에 따라 여러가지 狀況을 勘案하여 決定한다.

3) 每年拂 實施料의 算出

$$L_3 = L_1 \times \frac{1}{C} \times (1+H) \times \frac{1}{P} \dots\dots\dots(3)$$

上記 諸式에 있어서 問題點은 係數로서 그 決定方法에 따라 結論이 구구하게 되며 前記 순이익 3분방식에 의한 실시료산출은 比較的 簡單하나 이것은 실시권자의 業績이 나쁠 때는 실시료의 徵收는 거의 不可能하게 된다.

따라서 실시권자와 특허권자의 兩面에서 考察하여 各己의 算出平均하는 것이 合理的이라 할 수 있다.

3)式은 1958年 日本地方裁判所(オ) 第6097號 判決에서 適用된 바 있음을 添言한다.

4. 純利益 4分方式

西歐의 實務標準에 의하면 特許權者가 받는 技術의 代價로서 同期間中에 企業이 얻은 超過收益額의 4分之 1 즉 25%가 合理的이라 한다. 그 根據는 企案이 얻은 利監은 資本, 組織, 勞動(企業能力), 技術 4個 要素의 綜合結果이므로 總利益 中 技術이 占하는 比率은 4分之 1이 適當하다는 것이다.

$$L = G \times \frac{1}{4} = 0.25G$$

그러나 技術의 未完成으로 商業的實施에 多額의 投資가 必要한 경우 또는 即時實施가 可能하나 投資額이 巨大한 경우 등에는 特許權者에 대한 利益 還元率의 標準 25% 보다 낮은 數值를 擇하여야 할 것이며 反對로 投資額에 比하여 技術의 價値(利益率)가 큰 경우는 그 標準을 높여야 할 것으로 생각된다.

즉 자금, 조직, 노동(協力者), 技術의 適宜按配된 比率에 따라 修正係數 H를 加算하여야 한다.

$$L = 0.25G \times H$$

5. 生産額(基本額) 基準方式

前記한 여러가지 評價方法은 複雜하고 算出이 困難한 點이 많고 實施權者의 企業活動에 依存度가 크며 實施料의 徵收에 企業의 純利益은 기업의 良心에 맡기거나 하는 등 問題點이 많으면

다음 表는 基本額基準方式에 의한 日本國有特許에 대한 實施料算定 實例로서 利用率 變化가 있는 것을 選擇하였으나 一般的으로는 利用率이 100%의 것이 많다.

發 明 (考 案)의 名 稱	實 施 料	基 準 率 %	利 用 率 %	增 減 率 %	開 拓 率 %
連續粘度計	賣上高×1.5%	3	100	70	70
베어링內外輪走路面의 超仕上裝置	一軸當 1,000圓	3	100	80	100
베어링의 間隔測定裝置	販賣單價×販賣數量×2.5%	3	100	100	80
웨일크로시랑製造方法	生産數量×原價×1.0%	4	100	50	60
鑄鐵珐瑯下袖燒成法	賣上×1%	4	50	70	80
耐光耐熱性赤紫色顏料의 製造方法	"	3	70	70	80
종이의 光澤度 測定裝置	賣上×0.4%	2	20	100	100
"	" ×0.6%	2	30	100	100
메타아크릴系카치온 交換樹脂에 의한 비타닌 B ₁₂ 및 同族體의 精製法	賣上額×0.7%	4	35	100	50
舍아크릴아미드乳화共重合法	" ×1.0%	3	60	100	70
計器用變成器試驗裝置	" ×2.0%	3	100	80	85
調整用誘導電動機의 制御裝置	" ×4%	4	100	100	100
키시렌類의 異性化法	" ×0.1%	3	4.17	80	50
"	" ×0.2%	3	12.5	80	50

生産額(生産數量)을 基本으로 하여 實施料를 산출하는 방법으로서 이는 算術的 算定方法이 아니고 經驗에 立脚한 常識的 特許權의 價格, 實施料率을 산정하게 되는 것으로……

$$\text{實施料} = \text{基本額} \times \text{實施料率}$$

實施料率 = 基準率 × 利用率 × 增減率 × 開拓率 이 된다

基本額이란 生産收監을 販賣單價로 乘하거나 發明考案으로 얻은 價値增加를 金額으로 豫想하고 이에 利用件數 또는 販賣數量을 乘하거나 製品販賣로 얻은 利監金 등이다. 基準率은……

實施價値	販賣價를 기초로할 경우	價値增加 또는 利益額을 기초로할 경우
上	4%	30%
中	3	20
下	2	10

利用率은 發明考案이 製品에 占하는 比率로 發明이 製品의 全部일 때는 100%이다.

增減率은 100%를 基準으로 實施價格이 특히 크거나 또는 적은 경우와 既實施로 實用化된 것에 다시 他에 實施許諾하는 경우 그외 특수사정이 있을 때 150% 以內에서 增額하거나 100%未滿을 減한다.

生産額基準實施料는 一般的으로 化學工業 2~5% 藥品工業 2~10%, 電氣産業 0.5~5% 程度이고 最近 우리나라에 導入되는 特許技術의 실시로는 大部分 生産額을 基準으로 한 것이 많으며 그 比率은 生産額의 0.5~5% 範圍인 것 같다.

5. 職務發明者에 대한 補償

被傭者, 法人의 任員, 또는 公務員의 職務發明에 있어 發明者 個人이 特許權을 가지는 경우에 대한 實施料를 어떻게 算定할 것이냐 또는 직무발명에 있어 契約이나 勤務規定에 의하여 使用者法人 또는 직무를 執行하게 하는 者로 하여금 權利를 承繼케 한 경우의 補償金의 決定을 어떻게 할 것이냐는 問題이다.

법인의 任員 또는 被傭者, 公務員이 職務範圍에 屬하는 事項에 대하여 發明한 경우 그 發明을 하게 된 것이 自己의 직무범위일때는 특허권이 發明자의 所有일지라도 법인은 特許法 第15條

第2項의 規定에 의하여 法定 實施權을 갖도록 規定되어 있으므로 이에 대하여 법인은 實施料를 支拂할 必要는 없다고 보나 이 경우 법인은 發明자에게 他人에게 실시를 許與케 하지 않는 즉 법인이 獨占의 實施를 할 경우는 前記 非獨占의 實施料 算出方式에 의하여 實施料만큼 補償함이 妥當한 것으로 思料된다.

또 特許法上 補償 역시 이상과 같은 方式에 의하여 算定하는 것이 公正을 期할 것이다.

④ 結 言

以上 여러가지 特許評價方法을 記述하였으나 各己의 長點과 短點을 지니고 있으므로 實際 問題에 있어서는 그 가운데서 問題 解決에 最善方策을 適用하여 公正하고 妥當性있는 特許權의 평가를 함으로써 發明者의 技術에 應分의 補償과 企業의 利益이 될 수 있도록 하여야 할 것이다.

— 5面에서 계속 —

6) Vierteljährliches Namensverzeichnis: 特許人名索引季報

C. 分類資料

1) Gruppeneinteilung der Patentklassen: 西獨特許分類表로 全技術分野를 89類로 區分하고 各類를 補助類, 그룹, 補助그룹으로 나누고 있다.

2) Stichwortverzeichnis: 特許分類索引

3) Manual of Patent Classification of the German Federal Republic: 西獨特許分類表의 英語版

4) Index to Patent Classification of the German Federal Republic: 特許分類索引의 英語版

4. 英 國

1) Patent Specification 特許明細書 1件씩 刊行

2) Amended Patent Specification: 改定明細書

3) Abridgement of Specifications: 英國 特許局이 간행하는 技術抄錄誌로 圖面收錄

4) British Patent Abstracts: Derwent社에서 刊行하는 技術抄錄誌로 圖面收錄

5) Official Journal: 分類索引

6) Index to Names of Applications: 出願人名索引

7) Classification key: 英國特許分類表

8) Reference Index to the Classification: 分類의 索引과 定義

이상의 資料외에 分類資料로 國際特許分類法이 있다.

◇ ◇ ◇