

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2003다15006 손해배상(기)

원고, 피상고인 겸 부대상고인

원고

소송대리인 변호사 이임수, 최정수, 양영준, 백창훈, 정여순,

김용갑

피고, 상고인 겸 부대피상고인

피고

소송대리인 변호사 김영환

법무법인 아주

담당변호사 정은섭

원 심 판 결 서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결

판 결 선 고 2006. 4. 27.

주 문

원심판결의 지연손해금에 관한 부분 중 882,129,970원에 대하여 2001. 7. 12.부터 2003. 5. 31.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 파기하고, 그에 해당하는 원고의 항소 및 원심에서 확장된 청구를 기각한다.

피고의 나머지 상고 및 원고의 부대상고를 각 기각한다.

소송총비용은 이를 3분하여 그 1은 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

이 유

1. 피고의 상고이유 제1점 및 제2점에 대한 판단

가. 원심은, 그 채택 증거들을 종합하여, 피고는 자신이 직접 CD제작을 기획하거나 음반기획사 등 고객으로부터 의뢰를 받아 CD를 제작·판매하여야 할 필요가 있는 경우에 CD에 담길 노래·연주 등 음원이 담긴 마스터테이프 등을 소외 회사 등 음반제작업체들에게 건네주면서 CD제작에 필요한 스탬퍼를 제작하도록 하고, 그들로부터 이 사건 특허발명을 실시하는 단계를 거쳐 만들어진 스탬퍼를 공급받아 CD를 제작·판매한 사실을 인정한 다음, 피고가 소외 회사 등에게 스탬퍼를 제작하게 한 경위나 제반사정 등에 비추어 보면, 소외 회사 등 음반제작업체들이 스탬퍼를 제작하기 위하여 이 사건 특허발명을 실시하는 것은 피고가 이 사건 특허발명을 실시하는 것으로 평가하여야 할 것이고, 설사 그렇지 않다고 하더라도 피고는 소외 회사 등 음반제작업체들의 스탬퍼 제작행위를 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담할 것이라고 판단하였다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명은 CD를 제작하기 위해서는 반드시

실시하여야 하는 필수적인 공정에 관한 것으로서 CD 제작을 위한 스탬퍼를 제작함에 있어서는 이 사건 특허발명을 실시하지 아니할 수 없다는 점 등을 고려할 때 원심의 위와 같은 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배 및 심리미진으로 인한 사실오인이나 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 피고의 상고이유 제3점에 대한 판단

가. 특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고(대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 참조), 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 모르고 고가의 CD복제용 기계를 구입하여 설명서대로 조작한 것뿐이라거나 이 사건 특허발명을 실시한 결과물이 유형적 형상으로 남아 있지 아니하다는 등의 사정만으로 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 몰랐다는 점, 또는 자신이 실시하도록 한 기술이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정이 입증되었다고 할 수 없으므로, 피고에 대해서는 여전히 특허침해에 관하여 과실이 있는 것

으로 추정된다고 판단한 원심의 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 피고의 상고이유 제4점에 대한 판단

원심은, 1993. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 사이에 이루어진 피고의 이 사건 특허발명의 침해행위에 대한 손해배상 책임을 인정한 다음, 원고가 이 사건 소를 제기하기 전 이미 피고의 이 사건 특허권침해사실 및 그로 인한 손해의 발생사실을 알았다고 인정할 아무런 증거가 없다고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 이러한 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 심리미진이나 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 피고의 상고이유 제5점에 대한 판단

가. 특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약내용을 침해자에게도 유추 적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며(대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결 참조), 그 유추 적용이 현저하게 불합리하다는 사정

에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.

나. 원심은, 1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해행위로 인한 손해배상액을 결정하면서, 그 채택 증거에 의하여, 원고가 장기간에 걸쳐 이 사건 특허발명을 비롯하여 CD의 제조에 필요한 특허발명의 실시를 허락하는 계약을 다수 체결하면서 실시를 허락하는 특허발명의 수에 관계없이 특허발명들을 실시하여 제조한 CD의 수량을 기준으로 하여 정형적으로 실시료를 정하여 온 사실과 피고가 제조·판매한 CD의 경우 실시료로 CD 1장당 미화 3센트를 받아 온 사실을 각 인정한다음, 피고에 대해서도 위 실시계약의 내용을 그대로 유추 적용하여 피고가 제조·판매한 CD의 수량에 위 실시료 및 위 기간 중 달러에 대한 원화의 월별 최저기준 환율을 곱하여 8억 32,129,970원을 위 기간에 대한 손해배상액으로 산정하였다.

다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해가 시작된 이래 원심 변론종결 당시까지도 이 사건 특허발명의 잔여 보호기간이 줄어들어 따라 실시료가 큰 폭으로 감액되었다거나 그 밖에 위 기간 동안 피고의 특허침해에 대하여 위 실시료를 유추 적용함이 현저하게 불합리하다는 사정에 관한 입증이 부족한 이 사건에서 원심의 위와 같은 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배나 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

5. 지연손해금 부분에 대한 직권 판단

직권으로 살피건대, 개정 전 ‘소송촉진 등에 관한 특례법’(2003. 5. 10. 법률 제6868호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 본문 중 ‘대통령령으로 정하는 이율’ 부분에 대해서는 2003. 4. 24. 헌법재판소의 위헌결정이 있었고, 그 후 개정된 위 법률 조항과 그에 따라 개정된 ‘소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규

정'(2003. 5. 29. 대통령령 제17981호로 개정된 것)은 2003. 6. 1. 이후에 적용할 법정이율을 연 2할로 한다고 규정하고 있으므로, 원심이 인용한 금원에 대하여 위 개정 법률이 시행되기 전인 2003. 5. 31.까지는 민사 법정이율인 연 5분의, 2003. 6. 1.부터 다 갚는 날까지는 위 개정 법률에 따른 연 2할의 각 비율에 의한 지연손해금의 지급을 명하여야 할 것인데, 위 개정 전의 법률 규정을 적용하여 연 2할 5분의 비율에 의한 지연손해금을 인용한 원심판결에는 결과적으로 지연손해금의 이율을 잘못 적용하여 판결에 영향을 미친 위법이 있게 되었다.

6. 원고의 부대상고이유에 대한 판단

가. 특허침해로 손해가 발생한 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 피고의 CD 제조·판매량에 관한 기록이 폐기되어 이를 알 수 없게 된 1993. 1. 1.부터 1995. 12. 31.까지의 상당한 손해액을 산정함에 있어서 특허법 제128조 제5항을 적용하여 그 동안의 환율의 변동추이, 피고가 1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 사이에 제조·판매한 CD의 수량 및 그 밖에 이

사건 변론에 나타난 여러 사정과 관련 증거를 종합하여 5,000만 원을 상당한 손해액으로 산정한 조치는 수긍이 가고, 거기에 부대상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 없다.

7. 결론

그러므로, 원심판결의 지연손해금에 관한 부분 중 8억 82,129,970원에 대하여 2001. 7. 12.부터 2003. 5. 31.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 개정된 '소송촉진 등에 관한 특례법'이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 파기하되, 이 부분은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 자판하기로 하여, 위 파기 부분에 해당하는 원고의 항소 및 원심에서 확장된 청구를 기각하고, 피고의 나머지 상고 및 원고의 부대상고를 각 기각하며, 소송총비용은 패소자가 각 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김지형 _____

 대법관 강신욱 _____

주 심 대법관 고현철 _____

 대법관 양승태 _____