발 간 등 록 번 호
32-9740146-001056-01

각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구

대한민국 법원
특허법원
국제 지식재산권법 연구센터

각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정 방법에 관한 연구

Comparative Research on Damages Calculation in Patent Infringement Litigation

연구책임자: 장 현 진 (특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구위원)
연구참여자: 박 운 정 (특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구원)
공 윤 옥 (특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구원)
감 수: 김 우 수 (특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 선임연구위원)
권 동 주 (특허법원 고법판사)
김 동 규 (특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구위원)
김 기 수 (특허법원 국제 지식재산권법 연구센터 연구위원)

국제 지식재산권법 연구센터는 비교법적 연구 및 국내외 학술교류를 통해 특허소송에 대한 국제적 논의를 심도 있게 다루고 글로벌 지식재산권 법리 형성에 기여하고자 2017. 3. 설립된 특허법원 산하 전문연구기관입니다.

이 연구보고서는 2017년 연구계획에 따른 연구과제 중 하나인 『각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정 방법에 관한 연구』의 결과물입니다.

국가별로 일본은 장현진 연구위원, 미국·영국은 박운정 연구원, 독일·중국은 공윤옥 연구원이 주로 연구하였고, 연구센터 내·외부 전문가의 감수를 거쳤습니다.

앞으로 이 연구보고서가 외국의 손해액 산정 절차와 판결에 대한 이해를 돕기 위해 널리 활용되기를 기대합니다.

내용 목차

국문요약 ····· 13

Abstract ····· 14

제1장 연구의 목적 및 방법 ····· 15

제1절 연구의 목적 ····· 17

제2절 연구의 범위와 방법 ····· 18

I. 연구의 범위 ····· 18

II. 연구의 방법 ····· 18

제2장 미국 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 19

제1절 미국 특허침해소송절차 개관 ····· 21

I. 들어가며 ····· 21

II. 최근 동향 ····· 22

III. 미국의 특허침해소송절차 ····· 23

1. 재판 전 절차 ····· 24

2. 재판 ····· 26

3. 재판 후 절차 및 항소 ····· 27

4. IPR 절차 ····· 29

제2절 미국 특허침해소송에서의 증거조사 ····· 30

I. 증거개시절차 ····· 30

II. 보호명령 ····· 31

III. 비밀 심리 ····· 31

IV. 전문가 증언 ····· 32

제3절 미국 특허침해소송에서의 손해액 산정 ····· 35

I. 일실이익 ····· 38

1. 산정근거 ····· 38

❒ Lam v. Johns-Manville (Fed. Cir. 1983) ····· 39

❒ Rolls-Royce v. United Technologies (E.D. Va. 2011) ····· 42

2. 산정기준 ····· 47

❒ Presidio Components v. ATC (Fed. Cir. 2012) ····· 50

❒ SmithKline Diagnostics v. Helena Laboratories (Fed. Cir. 1991) ····· 56
II. 합리적 실시료 ····· 67
1. 증명책임 ····· 67
2. 산정방법 ····· 70
❒ TWM Mfg. v. Dura Corp. (Fed. Cir. 1986) ····· 71
❒ Georgia-Pacific v. U.S. Plywood (S.D.N.Y. 1970) ····· 76
❒ Lucent Technologies v. Gateway (Fed. Cir. 2009) ····· 88
❒ WhitServe v. Computer Packages, Inc. (Fed. Cir. 2012) ····· 92
❒ Finjan v. Secure Computing (Fed. Cir. 2010) ····· 99
III. 특허발명의 기여분 ····· 111
❒ Rite-Hite v. Kelley (Fed. Cir. 1995) ····· 112
1. 전체시장가치원칙(Entire Market Value Rule, EMVR) ····· 115
❒ Fonar v. General Elec. (Fed. Cir. 1997) ····· 119
❒ LaserDynamics v. Quanta Computer (Fed. Cir. 2012) ····· 122
2. 최소 판매가능 특허실시단위(smallest salable patent-practicing unit) ··· 126
❒ VirnetX v. Cisco Systems (Fed. Cir. 2014) ····· 127
3. 기여분 분석 ····· 130
❒ Summit 6 v. Samsung Electronics (Fed. Cir. 2015) ····· 133
❒ PerdiemCo v. Industrack (E.D. Tex. 2016) ····· 135
IV. 표준필수특허의 FRAND 실시료 ····· 137
1. Microsoft v. Motorola 판결 ····· 138
❒ Microsoft v. Motorola (W.D. Wash. 2013) ····· 138
2. In re Innovatio IP Ventures 판결 ····· 144
❒ In re Innovatio IP Ventures (N.D. Ill. 2013) ····· 144
3. Ericsson v. D-Link 판결 ····· 147
❒ Ericsson v. D-Link (Fed. Cir. 2014) ····· 147
4. CSIRO v. Cisco Systems 판결 ····· 150
V. 징벌적 손해배상 ····· 151
❒ Georgetown Rail Equipment v. Holland L.P. (Fed. Cir. 2017) ····· 154
❒ Idenix Pharm. v. Gilead Scis. (D. Del. 2017) ····· 156
VI. 기타 고려사항 ····· 158
1. 비용 및 이자 ····· 158
2. 항변사유 ····· 161
VII. 디자인특허와 특허법 289조 ····· 163

제3장 독일 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 165
제1절 독일 특허침해소송의 개관 ····· 167
I. 들어가며 ····· 167
II. 독일 특허소송의 절차와 관할 ····· 168
1. 절차 ····· 168
2. 관할 ····· 170
3. 무효소송과 침해소송의 관계 ····· 171
III. 침해소송 관련 규정 ····· 171
1. 민법 ····· 171
2. 특허법 ····· 172
제2절 독일 특허침해소송에서의 증거조사 ····· 173
I. 증거조사 ····· 173
1. 정보제공청구권 ····· 173
2. 조사와 자료제출신청 ····· 174
II. 뒤셀도르프 절차 ····· 179
1. 의의와 법적근거 ····· 179
2. 뒤셀도르프 절차의 2단계 ····· 179
3. 첫 번째 단계 : 조사 전 절차 ····· 182
❒ BGH, X ZR 153/05, Urteil v. 12. Feb. 2008 ····· 183
4. 두 번째 단계 : 조사 후 절차 ····· 186
5. 이의와 위반 ····· 187
❒ BGH, X ZB 37/08, Beschluss v. 16. Nov. 2009 ····· 187
제3절 독일 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 189
I. 손해액 산정에 관한 규정 ····· 189
II. 손해배상 유형 선택의 효과와 관계 ····· 190
1. 손해배상 유형의 선택 ····· 190
2. 손해배상 유형간의 관계 ····· 193
III. 일실이익 ····· 194
1. 의의 및 법적근거 ····· 194
2. 요건 ····· 195
3. 증명책임 및 증명의 정도 ····· 199
❒ OLG K ln, 6 U 111/13, Urteil v. 24. Jan. 2014 ····· 200
IV. 합리적 실시료 ····· 202
1. 의의 및 법적근거 ····· 202
2. 합리적 실시료액의 산정방법 ····· 203

3. 구체적 산정요소 ····· 207
❒ BGH, X ZR 86/10, Urteil v. 05. Apr. 2011 ····· 208
V. 침해자 이익 ····· 210
1. 의의 ····· 210
2. 요건 ····· 211
3. 산정방법 ····· 213
❒ BGH, I ZR 6/04, Urteil v. 21. Sep. 2006 ····· 218
4. 구체적 산정요소 및 사례 ····· 221
❒ BGH, I ZR 98/06, Urteil v. 14. May 2009 ····· 224
❒ BGH, I ZR 246/98, Urteil v. 2. Nov. 2000 ····· 225
❒ BGH, X ZR 51/11, Urteil v. 24. Juli .2012 ····· 227
❒ BGH, X ZR 130/12, Urteil v. 24. 03. Sep. 2013 ····· 229
5. 증명책임 ····· 230
VI. 징벌적 손해배상의 인정 여부 ····· 231
1. 징벌적 손해배상의 부정 ····· 231
2. 농업경영목적의 예외 ····· 232

제4장 영국 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 233

제1절 영국 특허침해소송절차 개관 ····· 235
I. 들어가며 ····· 235
II. 최근 동향 ····· 236
III. 영국의 특허침해소송절차 ····· 237
1. 특허법원 ····· 237
2. 지식재산권기업법원 ····· 238
3. 항소법원 ····· 238
IV. 증거조사 ····· 239

제2절 영국 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 241
I. 일실이익 ····· 244
1. 매출손실 ····· 244
2. 가격침식 ····· 244
3. 부대매출 감소 ····· 244
4. 특허만료 이후의 일실이익(springboard 또는 bridgehead) ····· 245
5. Ultraframe 판결 ····· 245
❒ Ultraframe v. Eurocell Building Plastics [2006] EWHC 1344 (Pat) ···· 246
II. 합리적 실시료 ····· 247
1. 가용이익법(profits available approach) ····· 248

❒ Alan Nuttall v. Fri-Jado UK [2010] EWHC 1966 (Pat) ····· 248
2. 가상협상법(willing licensor-willing licensee) ····· 251
III. 침해자의 이익 ····· 251
❒ Abbott v. Design & Display [2017] EWHC 932 (IPEC) ····· 251
IV. 특허발명의 기여분 ····· 254
1. 복합제품 ····· 254
2. 전파적·파생적 매출 ····· 255
❒ Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems [1995] R.P.C. 383 (Pat) ····· 256
V. 표준필수특허의 FRAND 실시료 ····· 260
❒ Unwired Planet v. Huawei [2017] EWHC 711 (Pat) ····· 261
VI. 기타 고려사항 ····· 266
1. 징벌적 손해배상 ····· 266
2. 이자 및 비용 ····· 267
3. 항변사유 ····· 267

제5장 일본 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 269

제1절 일본 특허침해소송절차 개관 ····· 271
I. 일본 특허침해소송절차 ····· 271
II. 침해와 손해의 2단계 심리 ····· 271
III. 증명책임 전환을 위한 특허법 규정 ····· 272
1. 과실의 추정 ····· 272
2. 생산 방법의 추정 ····· 272
3. 구체적 실시태양의 명시의무 ····· 273
제2절 일본 특허침해소송에서의 증거조사 ····· 274
I. 서류제출명령 ····· 274
1. 의의 및 요건 ····· 274
2. 제출을 거부하는 경우 ····· 275
3. 사례 검토 ····· 276
II. 손해계산을 위한 감정(계산감정인제도) ····· 278
1. 연혁 및 의의 ····· 279
2. 계산감정 절차의 진행 ····· 280
III. 검증, 전문가 증인 ····· 280
IV. 비밀의 보호 ····· 281
1. 서류제출명령에서의 인카메라 절차 ····· 281
2. 비밀유지명령 ····· 282

3. 당사자심문 등의 공개정지 ····· 282
제3절 일본 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 283
I. 특허법 규정 및 통계 ····· 283
II. 특허법 102조 1항 ····· 285
1. 취지 및 연혁 ····· 285
2. 적용범위 ····· 286
3. 사례 검토 ····· 292
가. 의자식 마사지기 사건
知財高判 平成18・9・25 平成17(ネ)10047号 ····· 292
나. 오프셋 윤전기 판동 사건
知財高判 平成27・11・19 平成25(ネ)10051号 ····· 294
다. 전화번호정보의 자동작성장치 사건
知財高判 平成26・9・11平成26(ネ)第10022号 ····· 294
라. 솔리드 골프공 사건
東京地判 平成22・2・26平成17年(ワ)第26473号・知財高判 平成24・1・24
平成22年(ネ)第10032, 10041号 ····· 295
III. 특허법 102조 2항 ····· 297
1. 취지 및 연혁 ····· 297
2. 적용범위 ····· 297
3. 사례 검토 ····· 300
가. 쓰레기 저장기기 사건
知財高判 平成25・2・1判時2179号36頁 ····· 300
나. 생김의 동시 회전 방지장치 사건
知財高判 平成29・2・22 平成28(ネ)10082号 ····· 301
다. 미닫이문 수리방법 사건
東京地判 平成29・3・3平成26(ワ)7643号 ····· 302
라. 가스차단밸브 사건
東京地判 平成28・12・6平成25(ワ)14748, 31727号 ····· 303
IV. 특허법 102조 3항 ····· 305
1. 취지 및 연혁 ····· 306
2. 적용범위 ····· 306
3. 판례의 태도 ····· 308
가. 안테나 장치 사건
東京地判 平成28・5・26平成26(ワ)28449号 ····· 308
나. 생김 이물질 분리제거장치에서 생김의 동시회전 방지장치 사건
知財高判 平成27・11・12平成27(ネ)10048号 ····· 309

다. 솔리드 골프공 사건
東京地判 平成22・2・26平成17年(ワ)第26473号・知財高判 平成24・1・24 平成22年(ネ)第10032, 10041号 ····· 310
V. 특허법 105조의3 (상당한 손해액의 인정) ····· 311
1. 취지 및 연혁 ····· 311
2. 사례 검토 ····· 311
가. 인터넷 서버의 접속관리 및 모니터 시스템 사건
知財高判 平成22・3・24 平成20(ネ)10085号 ····· 311
나. 콘크리트 구조물의 기계시행공법 사건
東京地判 平成21・2・18 平成19(ワ)28506号 ····· 312
VI. 적극적 손해 ····· 313
1. 조사 비용 ····· 313
2. 변호사 비용 ····· 313
VII. 손해액의 감액 ····· 314

제6장 중국 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 315

제1절 중국 특허침해소송절차 개관 ····· 317
I. 중국 특허침해소송의 경향 ····· 317
II. 특허 침해에 대한 절차 및 구제 ····· 318
1. 절차 및 관할 ····· 318
2. 구제책 ····· 319
III. 침해소송 관련 규정 ····· 320
1. 민법 ····· 320
2. 침권책임법 ····· 320
3. 특허법 및 사법해석 ····· 321
Ⅳ. 중국 특허침해소송에서의 증거조사 ····· 322
1. 증거보전명령 ····· 322
2. 자료제출명령 ····· 323
3. 적시제출의무 ····· 323
제2절 중국 특허침해소송에서의 손해액 심리 ····· 323
I. 손해배상의 구체적 산정 방식 ····· 323
1. 경제적 손실 ····· 323
2. 합리적인 비용 ····· 324
3. 배상책임의 면제 ····· 324
II. 일실이익 ····· 325
1. 산정방법 ····· 325

2. 증명책임 ····· 326
❒ (2016)京知民初字第441号 ····· 326
III. 침해자이익 ····· 329
1. 산정방법 ····· 329
2. 증명책임 ····· 330
3. 복합제품의 문제 ····· 330
4. 기여율 산정 사례 ····· 331
IV. 합리적 실시료 ····· 332
❒ (2015)京知民初字第1194号 ····· 333
V. 법정배상 ····· 337
1. 연혁 및 근거 ····· 337
2. 산정방법 ····· 338
❒ (2002)鲁民三终字第4号 ····· 339
VI. 징벌적 손해배상 ····· 340
1. 특허권 침해의 보충적 배상 원칙 ····· 340
❒ (2004)杭民三初字第404号 ····· 341
2. 상표법 등의 징벌적 손해배상 ····· 342

국문요약

PCT 조약 등 국제협약에 따라 동일·유사한 특허권에 대해 여러 나라에서 동시다발적으로 소송이 제기되고 있고, 특허권 분쟁에 관한 한 나라의 판결이 다른 나라의 법원이나 실무에 직접적으로 참고가 되는 경우도 많다. 각국의 법제나 소송제도의 차이로 인해 특허침해소송에서의 증거조사절차나 손해액 심리에서 다소간의 차이가 있다. 한편, 우리나라에서는 법원에서 인정되는 손해액이 미국 등에 비해 과소하여 소송이 특허침해에 대한 실효적인 구제수단이 되지 못한다는 비판이 있다. 또한, 증거의 구조적 편재로 손해액을 증명하는 것이 어렵고, 이로 인해 특허권자가 실질적으로 보호받기 어려운 구조라는 지적이 있다. 이러한 비판이나 지적이 적절한지 검토하고 나아가 이러한 문제들을 개선할 방안을 마련하기 위해서는 먼저 다른 나라의 특허침해소송에서의 손해액 심리절차와 산정방법을 면밀히 살피고, 이를 통해 우리나라의 법리를 더욱 다듬는 한편 법제와 실무의 개선방안을 고민할 필요가 있겠다.

이 연구보고서에서는 미국, 독일, 영국, 일본, 중국을 중심으로 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법을 살펴보았다. 나라별로 먼저 특허침해소송의 최근 동향과 절차 전반을 개관하고 증거개시 절차와 기준, 비밀정보의 심리 등 증거조사절차를 소개하였다. 그리고 각국의 손해액 산정의 기본 법리와 산정근거별 주요 판례를 상술하였다. 크게 일실이익, 실시료 상당액, 침해자의 이익 중 각국의 법문화에 따라 독일과 같이 침해자의 이익을 주로 사용하는 경우도 있고, 미국처럼 침해자의 이익을 독립적인 산정근거로 보지 않고 간접증거로만 활용하는 경우도 있다. 실시료 상당액은 대개 특허권자가 구체적 금액을 증명하지 못하더라도 침해가 인정되면 이에 대해 배상해주어야 할 최소한의 금액으로 간주되는 경우가 많다. 이에 따라 합리적인 실시료가 중요한 증거로 활용되는데, 합리적인 실시료를 결정하는 근거가 되는 실시계약의 범위에도 차이가 있었다. 또한 보고서에서는 앞으로 특허분쟁에서 더욱 중요한 화두가 될 것이 예상되는 손해액 산정에서의 특허발명의 기여도를 고려하는 방법과 이를 다룬 판례도 살펴보았으며, 나아가 최근 우리나라에서도 도입 논의가 있는 징벌적 손해배상에 대한 미국의 법리 및 판례를 소개하였다.

주제어: 특허침해, 손해배상, 증거조사, 일실이익, 실시료 상당액, 침해자의 이익, 복합제품, 표준필수특허, 징벌적 손해배상, 미국, 영국, 독일, 일본, 중국

Abstract

The Patent Cooperation Treaty and other international agreements opened the gateway to simultaneous patent litigation concerning the same or similar technologies around the world. As a result, judges increasingly refer to decisions rendered by their colleagues in other countries. However, legal frameworks and litigation systems vary among countries, resulting in different evidence production or damages assessment rules and practices in patent litigation. Korean courts have been criticized as not awarding sufficient damages compared to the U.S. and other countries, depriving parties of effective remedies for infringement. Some argue that Korea's legal structure relating to evidence production makes it difficult for patentees to prove damages and prevents them from receiving substantive protection. Examining the validity of such arguments and providing solution require a closer look at the approaches to assess damages and relevant trial proceedings in other countries, in order to further develop legal principles and practice in Korea.

This paper seeks to provide an overview of damages calculation methods of other countries, focusing on the U.S., Germany, the U.K., Japan, and China. For each country, the recent trend and overall procedure of patent infringement litigation are introduced, followed by evidentiary procedures, discussing the criteria on whether to accept certain evidence, discovery procedure, or in-camera proceedings. Then the paper introduces the underlying grounds to calculate damages and notable decisions on such grounds. Among lost profits, reasonable royalties, and infringer's profits, countries vary in their legal culture. Infringer's profit is popularly used in Germany, while it may not be used as an independent basis for damages but only as an indirect evidence in the U.S. Reasonable royalty is often viewed as the very minimum an infringed patentee is entitled to, even if he or she fails to prove the specific amount of damages. Established royalty carries significant evidentiary weight in determining reasonable royalties, but not all license agreements qualify as the basis for established royalty. The paper also deals with each country's approach to the issue of apportionment relating to multicomponent products, which is expected to gain more attention in patent litigation and introduces relevant cases. In addition, the paper explores enhanced damages and related cases in the U.S., in light of the possible introduction of punitive damages into Korean legal system.

Keywords: patent infringement, damages, evidence investigation, lost profits, reasonable royalties, infringer's profits, multicomponent products, standard essential patents, punitive damages, U.S., U.K., Germany, Japan, China

제1장

연구의 목적 및 방법

제1절 연구의 목적

지식재산권법은 국제적 성격이 가장 두드러지는 분야 중 하나이다. 다국적 기업의 증가와 세계시장의 확대로 IP분쟁은 갈수록 세계화되고 있으며, 우리 특허법원의 경우에도 2016년 외국인 당사자 사건이 40%를 넘어섰고 증가하는 추세에 있다. 스마트폰 등 고도의 기술을 포함하는 전자기기시장과 의약시장 등이 발전할수록 막대한 이해관계가 걸린 국제적 소송이 계속해서 늘어날 것이 예상된다. 다국적 기업 간 소송의 경우 전 세계 여러 법원에서 동시다발적으로 진행하는 경우가 많고, 소송결과가 사업에 미치는 막대한 파급효과가 크므로 세계적인 관심의 대상이 되며, 각국 법원의 판결이 서로 참고대상이 되기도 한다. 합리적이고 구체적인 손해액 산정 법리를 마련한다면 우리나라의 법률시장 발전뿐만 아니라 국제적인 특허실무에도 기여할 수 있는 길일 것이다.

한편, 일각에서는 법원에서 인정되는 손해액이 미국 등에 비해 과소하여 소송이 특허침해에 대한 실효적인 구제수단이 되지 못한다는 비판이 있다. 증거의 구조적 편재로 손해액을 증명하는 것이 어렵고, 이로 인해 특허권자가 실질적으로 보호받기 어려운 구조라는 지적도 있다. 손해액에 대한 심리 방식이나 인정 규모는 각국의 사회적 배경, 법제도의 차이, 시장 규모 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있는 것이지만, 다른 나라의 특허침해소송에서의 법제와 실무를 면밀히 살펴 우리나라의 법리를 더욱 다듬는 한편 개선할 점은 없는지 고민할 필요가 있다.

증거조사와 비밀유지의 적절한 조화를 통해 특허침해소송에서 충분한 증거조사가 이루어지도록 하고, 손해액이 구체적·객관적인 기준을 통해 산정되도록 하는 것은 소송의 예측가능성을 제고하고 사법신뢰도 향상으로 이어질 수 있다. 구체적으로 일실이익, 실시료 상당액, 침해자의 이익 등 각각의 손해액 산정근거에 대한 증명방법 및 기준을 나라별로 살펴보고, 또 최근 들어 급격히 화두로 떠오른 특허발명의 기여도, 징벌적 손해배상 등에 대한 각국 법원의 판단을 살펴 국제적인 흐름을 이해할 필요가 있다. 이러한 이해를 바탕으로 우리나라의 법제와 실무에 가장 적합한 손해액 산정 원칙을 논의할 수 있겠다.

제2절 연구의 범위와 방법

I. 연구의 범위

이 연구는 특허침해소송 중에서도 손해액의 산정에 주안점을 두었다. 따라서 판례를 소개하는 부분에서도 해당 특허가 유효하며 침해되었음이 결정된 사건에 대하여 다른 쟁점은 최대한 생략하고 손해액을 산정하는 과정에 초점을 맞추고자 한다.

이와 관련하여 각국의 특허침해소송을 간략히 살펴본 뒤 증거조사절차 또는 증거 채부 기준 등을 다루고, 손해액 산정근거별로 증명기준과 주요원칙을 소개하였고, 나라별로 특징적인 제도나 판결이 있을 경우 이를 비중 있게 다루었다. 관련 판례가 있을 경우 해당 법원이 실제로 어떤 과정을 거쳐 그 판결에 이르렀는지 이해할 수 있도록 사실관계와 판결 내용도 가급적 상세히 소개하고자 하였다. 한편 금지명령이나 행정절차 등은 연구의 범위에서 제외하였다. 각 장에서 언급하는 법률 등은 모두 해당국가의 법을 의미한다.

II. 연구의 방법

연구방법은 문헌조사를 기본으로 하였다. 미국, 독일, 영국, 일본, 중국의 법령 및 판례를 토대로 하고 국내외 논문, 주요 참고도서, 연구보고서, 그 외 각국 주요 로펌의 동향 분석 등을 참고로 하였다. 또한 매년 개최되는 국제 특허법원 콘퍼런스에서 논의된 내용을 참고하기도 하였다.

전문가의 자문도 큰 도움이 되었다. 자료수집과 자문에 도움을 주신 독일의 Klaus Bacher 연방대법원 대법관님, 영국의 Robin Jacob 교수님(전 항소법원 판사님), 일본의 関根 澄子 지적재산고등법원 판사님, 김근모 특허법원 기술심리관님께 깊이 감사드리고, 2017. 5. 29. 특허법원과 서울중앙지방법원의 합동세미나에서 중국, 유럽, 일본, 미국에서의 손해액 산정 실무와 사례를 발표해주신 박종학 부장판사님, 한상욱 변호사님, 이후동 변호사님, 강기중 변호사님께도 감사를 표한다.

제2장

미국 특허침해소송에서의 손해액 심리

제1절 미국 특허침해소송절차 개관

I. 들어가며

미국에서 특허침해를 규제하는 절차는 크게 두 가지로 나뉘는데, 그 중 하나는 연방법원에서의 특허침해소송이고, 다른 하나는 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission, ITC)의 수입품 압류 및 수입금지 절차이다. ITC 절차는 행정절차로서 손해배상액 산정이 문제가 되지 아니하므로, 이 글에서는 특허침해소송에서 미국 연방법원의 손해배상액 산정기준에 대해서만 살펴본다.

특허침해소송도 연방법원에서의 민사소송절차이므로 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP)과 연방법원의 판례를 따르지만, 전문가증인의 증언이 갖는 중요성이 매우 크기 때문에 이는 대부분의 특허침해소송에서 주요 쟁점이 된다. 많은 특허침해소송에서 일방 당사자는 상대방 측 전문가증인의 증언이 연관성이 없거나 신뢰할 만하지 않으므로 증거로 채택되어서는 안 된다는 전문가증언 배제신청을 한다. 이 신청이 기각되면, 그 증언의 영향을 최소화하기 위하여 증언의 내용을 다툰다. 이는 결국 배심원단의 판단에 달려있는데, 상대방 전문가의 증언을 바탕으로 손해액이 산정되면, 배심원단의 평결 이후에도 재심 신청이나 항소 등을 통해 그러한 손해액 산정에 법리 오해가 있음을 주장하기도 한다.

미국 특허침해소송에서 빈번하게 나타나는 쟁점은 전 세계적 추세와 크게 다르지 않다. 가장 주된 쟁점으로는 복합장치인 침해물에서 특허발명이 차지하는 기여분이나 지식재산권 국제 분쟁에서 최근 화두로 떠오르고 있는 표준필수특허의 FRAND 실시료 등이 있다. 표준필수특허는 복합제품의 일부로 사용되는 경우가 많으므로 실무에서는 이 두 가지 주제가 병존하는 경우도 많다. 이에 따라 관련 판례도 계속 나오고 있는데, 기여분이나 FRAND 실시료 모두 아직까지 계속 변화하는 분야이므로 향후 5년 내지 10년 뒤까지도 많은 변화가 있을 것으로 생각된다. 다만 전문가증언 배제신청의 판단기준인 도버트(Daubert) 기준에서 시작하여 손해배상액 산정 관련 쟁점의 전체를 관통하는 원칙이 있다면, 어떤 기준을 적용하던지 그 기준이 사안의 구체적 사실관계와 충분한 연관성이 있어야 하고, 구체적 사실관

계와 동떨어진 일반적인 공식의 대입으로는 특허법에 규정된 적정한 배상이 불가능하다는 것이다.

이 장에서는 이를 염두에 두고, 미국 특허침해소송의 일반적 절차를 간략히 살펴본 뒤 일실이익과 합리적 실시료에 기한 손해배상액 산정방식을 위주로 하여 미국의 관련 판례들을 살펴보고, 위에서 언급한 기여분 및 FRAND 실시료에 관한 판례들도 검토하고자 한다.

II. 최근 동향

2011년 미국 발명법(Leahy-Smith America Invents Act, 이하 AIA)에 의하여 특허법이 개정된 이후 미국의 지식재산권법은 계속하여 지형 변화를 겪고 있다. 미국은 상고허가제를 택하고 있음에도 불구하고 특허침해소송에 대한 연방대법원 판결도 과거에 비하여 늘어난 추세이다. 대표적으로 2016. 12. 6.일 선고된 Samsung v. Apple 판결[1]은 '복수부품 상품의 경우에 디자인특허침해의 손해배상액은 최종 상품 전체가 아니라 침해 부품을 기준으로 하여야 한다'며 비침해 부분을 포함한 최종 상품을 기준으로 한 연방순회항소법원(이하 CAFC)의 판결을 파기하였고, 2017. 5. 22. 선고한 TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 판결[2]은 국내 당사자 간 특허침해소송의 재판적(venue)을 제한하였다. 그동안 재판적에 대하여 미국은 침해제품이 판매되는 지역의 연방지방법원이라면 어디든지 특허침해소송을 제기할 수 있다는 입장을 취하여 왔고, 이로 인하여 텍사스동부, 델라웨어, 캘리포니아중부 및 캘리포니아북부연방지방법원에 특허침해소송이 몰리는 경향이 두드러졌으나[3], TC Heartland 판결에서 연방대법원은 '거주(reside)'의 의미를 좁게 해석하여 침해혐의자 기업이 설립된 주(州)만을 의미한다고 보았으므로 이를 통해 그간 줄곧 논란이 되어 온 포럼 쇼핑(forum shopping)의 문제가 어느 정도 해결될 것으로 보인다.[4]

---

1) Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., 137 S.Ct. 429 (2016).
2) TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC, 137 S.Ct. 1514 (2017).
3) Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 2016 Patent Litigation Year in Review (2016), https://www.wsgr.com/email/pat-lit-review/2016/Patent-Litigation-Report-2016.pdf (2017. 11. 15 확인).
4) Unified Patents, "How TC Heartland May Affect District Court Filings: A Quantitative Assessment",

특허침해소송 건수는 2013년 이후 감소세를 보이고 있다. 그 원인은 AIA에서 도입한 당사자계 무효심판절차(Inter Partes Review, IPR)의 활용 증가로 인하여 화해로 종결되는 분쟁이 늘어나고 있는 점과 2015년 12월 연방민사소송규칙 84조[5]의 삭제로 소규모 기업이 특허침해소송을 제기하기가 더욱 어려워진 점 등 때문으로 추정할 수 있다.[6] 손해배상의 규모 또한 전체적으로 감소하고 있는데, 예외적으로 Idenix Pharmaceuticals LLC v. Gilead Sciences Inc. 판결에서는 배심원 평결을 통해 미국 역사상 최대 손해배상액인 25억 달러가 선고되기도 하였다.[7]

III. 미국의 특허침해소송절차

연방제를 택하고 있는 미국은 쟁점의 성격과 사안의 규모, 당사자의 주소지 등에 따라 연방법원이 관할을 가질 수도 있고, 주법원이 가질 수도 있는데, 특허법은 연방법이므로 특허소송은 연방법원이 관할권을 가진다. 또한 민사소송에 해당하므로 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP) 및 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence, FRE)을 따른다. 각 법원마다 특허소송의 특수성을 고려하여 특허사건관리규정(Patent Local Rules)을 두고 있기도 하다. 이를 통해 소송 진행일정을 대략적으로 정해두고 있는데, 예를 들어 텍사스동부연방지방법원은 규정을 통해 사건관리기일 이후 10일 내에 특허권자가 침해의 대상이 된 청구범위를 특정하고, 침해혐의자는 그로부터 45일 내에 특허무효의 항변과 그 근

---

https://www.unifiedpatents.com/news/2017/5/31/a-quantitative-assessment-of-how-tc-heartland-may-affect-district-court-filings (2017. 6. 1). 포럼쇼핑에 대한 보다 자세한 내용은 송현정, "미국 특허쟁송실무에 관한 연구 -연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로-", 사법정책연구원 (2016), 55~60 참조.

5) Fed. R. Civ. P. 84. "The forms in the Appendix suffice under these rules and illustrate the simplicity and brevity that these rules contemplate(첨부된 양식은 본 규칙에 부합하는 것으로 본 규칙이 의도한 단순·간결성을 나타낸다)." 소장 작성 시 주어진 양식을 활용하여 침해혐의자, 침해물, 침해대상 특허발명 등 간단한 내용만으로 침해소송을 제기할 수 있도록 하였다.

6) Fish & Richardson, "A Guide to Patent Litigation in Federal Court" (2014) https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ib3TRup5fMkJ:https://www.fr.com/wp-content/uploads/2016/04/A-Guide-to-Patent-Litigation-in-Fed-Court-2016.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us.

7) PwC, "2017 Patent Litigation Study", (2017. 5.), https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf.

거가 되는 선행발명에 대한 주장을 제출하도록 하고 있으며, 특허무효의 항변을 송달한 후 60일 이내에 청구항 해석에 대한 공동서면을 제출하고 그로부터 30일 이내에 청구항 해석에 대한 증거개시절차를 완료하도록 규정하고 있다.[8] 캘리포니아 북부지방법원은 특허권자에게 특허무효의 항변을 송달한 후 50일 이내에 손해액 산정근거(일실이익, 가격침식, 합리적 실시료 등으로 구분)를 제출하도록 하고 있다.[9][10] 한편 이와 같이 지방법원마다 다른 사건관리규정은 때로 소송대리인에게 큰 부담이 되므로 Sedona Conference의 Proposed Model Local Rule for Damages Contentions와 같이 이를 통일하고자 하는 노력도 찾아볼 수 있다.[11]

1. 재판 전 절차

특허권자가 특허권의 침해를 주장하며 소장을 법원에 제출하고 상대방에 송달하면 침해혐의자는 보통 연방민사소송규칙에 따라 21일 내에 답변서(answer)를 제출하거나 반소(counterclaim)를 제기하여야 한다. 이후 사건관리기일 절차를 통해 증거개시절차에 어느 정도의 시간이 소요될 것인지, 정보공개범위는 어떻게 설정할 것인지, 보호명령이 필요한지 등을 세부적으로 논의하게 된다. 특허침해소송에서 증거개시절차(discovery) 및 증언녹취(deposition)는 매우 중요한 부분이므로 비용 및 시간도 많이 소요되어, 소제기로부터 변론기일까지 몇 년씩 걸리기도 한다.[12] 증거개시절차에 대해서는 아래 '증거조사' 항목에서 좀 더 살펴본다.

재판 전의 신청(motion)으로는 크게 소 각하신청(motion to dismiss)과 약식판결 신청(motion for summary judgment)이 있다. 법원이 피고에 대한 대인관할권(personal jurisdiction)이 없다거나, 원고가 특허권자가 아니므로 당사자적격이 없다거나, 소장에 침해사실을 주장할 만큼 충분히 자세한 내용이 기재되어 있지 않다거나, 해당 사건의 특허가 당연 무효라는 사유 등은 소 각하 신청의 근거가 된다.[13] 약식판결신청은 본 재판을 할 필요도 없이 그 당사자가 승소함이 마땅

8) 텍사스동부연방지방법원, Patent Rules 3-1, 3-3, 4-3, 4-4.
9) 캘리포니아북부연방지방법원, Patent Local Rules 3-8.
10) 특허사건관리규정의 효과 및 효력에 대한 보다 자세한 내용은 송현정, 앞의 보고서, 49-52, 미국 특허쟁송 절차 등에 대하여서는 31-113 참조.
11) The Sedona Conference, "The Sedona Conference Commentary on Case Management of Patent Damages and Remedies Issues: Proposed Model Local Rule for Damages Contentions" (2017).
12) Fish & Richardson, 앞의 글.
13) Fed. R. Civ. P. 12(b); Fish & Richardson, 앞의 글.

하므로 조기에 판결을 선고해달라는 것으로, '사실관계에 대한 진정하고 중요한 쟁점이 없으므로(there is no genuine and material factual disputes)' 배심원의 판단이 필요치 않고 따라서 재판부가 법률적 판단만 하면 되는데, 요지는 신청당사자가 '법적으로 보아 승소함이 마땅하다(it is entitled to judgment as a matter of law)'는 것이다.[14] 특허침해소송에서는 주로 피고가 IPR 절차를 통해 특허심판원(PTAB)이 특허가 무효임을 인정한 심결이 있으므로 더 살펴볼 필요도 없이 특허가 무효로 되어야 한다거나, 특허가 무효이므로 당연히 피고는 해당 특허권을 침해한 사실이 없다는 사유를 들어 약식판결을 신청하는 것이 보통이다. 약식판결은 소의 종국적 판결뿐 아니라 특정 쟁점에 국한하여 내릴 수도 있다. 예를 들어 원고의 일실이익이나 고의침해에 대한 주장을 뒷받침할 증거가 없음을 들어 원고는 일실이익을 기준으로 손해배상을 청구할 수 없다거나 고의침해를 근거로 한 가중적 손해배상을 구할 수 없음을 선고하여 줄 것을 구하거나, 또는 특허기술과 고객수요 간 연결고리를 증명할 증거가 없으므로 원고가 전체시장가치원칙을 주장할 수 없도록 하는 약식판결신청을 하기도 한다.[15]

또한, 특허침해소송의 특수한 재판 전 절차로 청구항 해석 심리가 있다. 연방대법원은 1996년 Markman v. Westview Instruments 판결을 통하여 특허침해소송에서 해당 특허발명의 청구항 해석은 배심원이 아닌 제1심법원의 몫임을 명확히 하였다.[16] 이를 시작으로 본안 심리에 들어가기 전에 청구항 해석을 목적으로 하는 청구항 해석 심리(claim construction hearing), 즉 이른바 '마크맨 심리(Markman hearing)'를 개최하는 것이 통상적인 관례가 되었다. 마크맨 심리를 통해 청구항에 사용된 용어의 정의를 특정함으로써 본 심리에서 양 당사자가 같은 용어를 각자의 주장에 유리하게 다른 의미로 해석하는 혼란을 피할 수 있다. 청구항 해석의 원칙은 특허명세서를 전체적으로 살폈을 때 해당 기술 분야의 통상의

14) Fed. R. Civ. P. 56. Summary Judgment. (a) Motion for Summary Judgment or Partial Summary Judgment. A party may move for summary judgment, identifying each claim or defense — or the part of each claim or defense — on which summary judgment is sought. The court shall grant summary judgment if the movant shows that there is no genuine dispute as to any material fact and the movant is entitled to judgment as a matter of law. The court should state on the record the reasons for granting or denying the motion.

15) Fish & Richardson, 앞의 글; Federal Judicial Center, "Compensatory Damages Issues in Patent Infringement Cases", 2nd Ed. (2017), 73.

16) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

기술자가 본 일반적인 의미로 용어를 해석하는 것이다. 이를 위하여 재판부는 특허명세서를 구체적으로 검토하고, 나아가 출원경과 및 외적 증거(기술용어사전, 기술전문가 진술 등)를 살펴볼 수 있다.[17]

원고는 소송 중 피고가 계속하여 침해행위를 하는 것을 막기 위하여 침해금지가처분을 구할 수 있다. 침해금지가처분을 받기 위하여서는 본안 소송에서 영구적 침해금지명령을 청구하였어야 하고, 그 경우 ① 즉각적인 회복이 불가능한 손해의 염려, ② 본안에서의 합리적인 승소가능성, ③ 특허권자와 침해혐의자 간 부담의 형평성, ④ 공익에 반하지 않을 것 등 4가지 요소를 고려하여 결정한다.[18]

2. 재판

금전적 손해배상을 구하는 재판의 당사자는 배심원에 의한 재판을 받을 권리가 있다.[19] 실제로 대부분의 특허침해소송은 배심제에 의하여 이루어진다.[20] 따라서 배심원에게 특허발명 및 쟁점이 되는 선행발명 등을 이해시키는 것이 소송의 중대한 열쇠가 되는데, 증거개시절차에 수개월에서 수년까지 소요되는 것에 비하여 정작 본 재판은 1~2주 정도면 끝나는 것이 일반적이다.[21]

재판은 크게 모두발언과 증인신문, 최종변론의 순서로 진행된다. 증인 중 전문가증인들은 이미 사안에 대하여 재판 전에 보고서를 제출하였거나 증언녹취 과정을 거친다. 재판에서는 그 내용을 바탕으로 해당 증인의 신문을 청구한 측이 주신문을, 이어서 상대방 측이 반대신문을 하게 된다. 증인신문 절차가 종료되면 양 당사자의 소송대리인은 사실관계와 적용법리, 제출한 증거 등을 종합하여 최종 변론을 하고, 이후 배심원 평결이 이어진다.

배심원 평결을 위하여 법원은 해당 사건의 판단기준을 명확히 하기 위한 설명(instruction)을 하여야 한다. 이는 당사자 간 합의를 통해 작성하기도 하고 판사가 직접 작성하기도 한다. 그런데 배심원 설명서에 따라 배심원이 이해하는 법적

17) Fish & Richardson, 앞의 글.
18) 송현정, 앞의 보고서, 95.
19) U.S. Const. amend. VII; Tegal Corp. v. Tokyo Electron Am., Inc., 257 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2001) (형평법상 구제책만이 쟁점인 경우 배심원에 의한 재판을 받을 권리가 없다고 본 사례).
20) 배심원이 특허권자의 손을 들어줄 확률이 높으며 손해액도 더 높게 책정하는 경향이 있기 때문인데, 2016년 기준으로 재판부에 의한 재판이 20%, 배심원에 의한 재판이 80% 정도를 차지한다고 한다. PwC, 앞의 글.
21) Fish & Richardson, 앞의 글.

기준이 달라지고, 그에 따라 평결이 바뀔 수 있으므로 설명서를 어떻게 구성하는지가 매우 중요하다.[22] 일례로 Ericsson v. D-Link 판결에서는 합리적 실시료 산정 시 해당 사안에 관련 없는 요소를 포함한 Georgia-Pacific 테스트의 15개 요소를 모두 고려하도록 한 배심원 설명서가 잘못되었음을 들어 제1심판결을 파기한 바 있다.[23] 이 판결에서 CAFC는 합리적 실시료를 구하는 사건이라고 하여 일괄적으로 Georgia-Pacific 요건을 적용하여서는 안 된다는 점을 분명히 하였다.[24] 이에 따라 Federal Circuit Bar Association (FCBA)도 2016년 표준 배심원 설명서(2016 Model Jury Instruction)를 개정하여 합리적 실시료 산정 시 Georgia-Pacific 요소를 모두 고려하도록 하던 것을 삭제하고 대신 ① 청구발명이 침해물에 기여한 가치, ② 청구발명 외의 다른 요소가 침해물에 기여한 가치, ③ 청구발명 또는 유사기술의 사용에 관한 것으로 비교 가능한 실시계약 등 세 가지 요소를 고려하도록 할 것을 권고하였다.[25]

한편 배심원단은 평결에서 손해액의 계산근거를 밝힐 필요 없이 손해배상 총액만 기재하면 된다. 이에 따라 항소심 등에서는 그 액수를 전문가 증언과 대조하여 산정과정을 유추하여 과연 평결이 적절한 근거에 기인한 것인지 검토하는 경우가 더러 있다. 예를 들어 Apple v. Samsung 사건에서 배심원이 산정근거를 명시한 바는 없으나 그 액수가 정확히 전문가증인이 계산한 합리적 실시료의 50%에 해당하므로 그 산정근거를 충분히 미루어 짐작할 수 있다고 판단한 뒤 그 적법성을 검토하기도 하였다.[26]

3. 재판 후 절차 및 항소

재판 후에도 당사자들은 연방민사소송규칙 50조에 따라 합리적인 배심원단이 해당 평결을 내리기에 법적으로 충분한 근거를 확보하지 못하였음을 들어[27] 재판부가 배심원단의 결정을 뒤집고 직접 판결을 선고할 것을 요청하거나(judgment non

22) Contreras & Eixenberger, “Model Jury Instructions for Reasonable Royalty Patent Damages”, SciTech Corner (Fall 2016), 2.
23) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1235 (Fed. Cir. 2014).
24) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1235 (Fed. Cir. 2014).
25) Federal Circuit Bar Association, Model Patent Jury Instruction (2016. 7.).
26) Apple v. Samsung, 926 F.Supp.2d 1100 (N.D. Cal. 2013).
27) “A reasonable jury would not have a legally sufficient evidentiary basis to find for the party on that issue.” Fed. R. Civ. P. 50(a)(1).

obstente veredicto, JNOV), 법리에 따른 판단을 내리거나(judgment as a matter of law, JMOL)[28], 재심(retrial)을 실시할 것을 요청할 수 있다. 또한, 특허권자는 승소 시 금지명령이나 향후 침해행위에 대한 실시료 지급명령을 구할 수 있다.

재판에서 패소하고 재판 후 신청도 기각된 당사자는 판결 선고일로부터 30일 내에 CAFC에 항소할 수 있다. 특허침해소송의 항소심은 CAFC가 전속관할을 가진다. 판단 기준은 해당 쟁점이 특허법에 관한 것일 때는 CAFC의 선례에 나타난 기준에 따라, 특허법에 국한된 것이 아닌 일반적 쟁점일 때는 제1심법원이 소재한 지역을 관할하는 연방항소법원의 선례를 따른다. 예를 들어 손해액 산정 등 제1심의 사실관계 판단을 검토할 때에는 CAFC의 기준에 따라 재량의 남용(abuse of discretion)에 해당하는 명백한 오류가 있었다고 판단할 때만 파기하며, 법리 해석을 검토할 때는 원심에 대한 존중 없이 새롭게(de novo) 검토한다.[29] 청구항 해석은 법적 쟁점으로서 새롭게 판단하며, 침해 여부나 예견 여부 등은 사실적 쟁점으로서 상당한 증거(substantial evidence)가 있는지를 기준으로 한다.[30] 그러나 연방민사소송규칙 하의 신청(motion)에 대하여 판단하거나 전문가증인의 증언 채부를 결정할 때에는 특허법에 국한된 쟁점이 아니므로, 예를 들어 제1심법원이 캘리포니아중부연방지방법원이라면 캘리포니아주를 관할하는 제9항소법원의 선례를 따라(Amado v. Microsoft 판결), 텍사스북부연방지방법원이라면 텍사스주를 관할하는 제5항소법원의 선례를 따라(Summit 6 v. Samsung Electronics 판결) 검토기준을 결정한다.[31]

미국은 특허침해소송에서 배심재판이 차지하는 비중이 높고 배심재판의 경우 재판부는 가급적 배심원단의 평결을 존중하도록 되어 있기 때문에, 어느 한 판결의 결론을 일반화하여 확대 적용할 수가 없다. 제1심 재판부는 배심원단의 합리성을 의심하여야 할 정도가 아니라면 가급적 그 평결을 인용할 것이고 항소법원도 처음부터 새롭게 판단하지 않고 일정 검토기준에 비추어 미달할 정도가 아니라면 제1심의 판단을 존중하도록 되어 있기 때문에, CAFC가 특정 사건에서 원심의 판결을 인용한다고 하여 그것이 곧 CAFC의 입장이라고 볼 수는 없다. CAFC는 증거로 뒷

28) JMOL은 평결 이후로 국한된 것은 아니다. Fed. R. Civ. P. 50(a).
29) Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.2d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2004).
30) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1214 (Fed. Cir. 2014).
31) Amado v. Microsoft, 517 F.3d 1353, 1361-62 (Fed. Cir. 2008); Summit 6 v. Samsung, 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).

받침되지 않음이 명백하거나 추정 또는 추측에만 기하여 금액이 지나치게 과도하게 (grossly excessive or monstrous) 산정되었음이 확인되지 않는 한 배심원단의 손해액 결정을 인용한다.[32]

CAFC는 일반적으로 3인의 합의부로 재판을 진행하며 재심이거나 예외적으로 중대한 사안의 경우 전원합의체 판결을 내놓기도 한다. 항소심에서 패한 당사자는 다시 연방대법원에 상고할 수 있지만, 미국은 연방대법원이 판단하여야 할 법리적 쟁점이 있다고 판단할 때만 예외적으로 상고를 허가하는 상고허가제를 따르고 있어 대부분의 경우는 CAFC의 판결이 최종 판결이 된다. 그러나 최근 들어서는 과거에 비하여 특허사건에서 상고가 받아들여지는 경우가 상당히 증가하였고 이 중 손해배상액 산정과 직접적으로 연관된 판결도 적지 않다.[33]

4. IPR 절차

소 제기 이후에도 특허의 유효성을 다투고자 하는 피고는 PTAB에 당사자계 무효심판절차를 청구할 수 있다. AIA에 의하여 새로 도입된 IPR 절차는 2013. 3. 16. 이후에 출원된 특허에 대하여는 특허등록일로부터 9개월 후부터, 그 이전에 출원된 특허에 대하여는 언제든지 신청할 수 있는데, 특허침해소송이 제기된 후 IPR을 청구하고자 할 때에는 반드시 피고가 특허침해소송에서 소장을 송달 받은 후 1년이 경과하기 전에 신청하여야 한다.[34] IPR 절차 신청 시 피고는 특허의 무효 여부가 가려질 때까지 연방법원에 특허침해소송의 진행을 중지하여 줄 것을 요청할 수 있는데, IPR 절차를 통해 특허가 무효로 되면 특허침해의 소는 소의 이익이 상실되어 소송이 종결될 것이므로 일반적으로 법원이 중지신청을 허락하지 않을 이유는 없다.[35] 또한, 이러한 경우 IPR 절차는 소송절차의 지나친 지연을 막기 위하여 신청일로부터 18개월 내에 종결하도록 되어 있다.[36]

---

32) Energy Transp. Grp., Inc. v. William Demant Holding A/S, 697 F.3d 1342 1356, (Fed. Cir. 2012).
33) Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S.Ct. 1749 (2014); Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016); Samsung Electronics Co., Ktd. v. Apple, Inc., 137 S.Ct. 429 (2016).
34) 37 C.F.R. § 42.102(a).
35) Fish & Richardson, 앞의 글.
36) 37 C.F.R. § 42.100(c).

제2절 미국 특허침해소송에서의 증거조사

I. 증거개시절차(discovery)

증거개시절차에서 양 당사자는 상대방, 전문가증인 및 기타 소송의 쟁점에 관한 사실을 알고 있는 제3자 등을 대상으로 증거의 제출을 요청하게 된다. 여기에는 서류나 기타 물품의 제출 또는 직접 특정장소를 검사할 것을 요청하는 자료제출요구(request for production), 질문지를 제공하여 그에 대한 답변을 요구하는 질문서(interrogatories), 증인을 대상으로 변호사, 법원 속기사의 입회하에 재판에 사용할 목적으로 증언을 녹취하는 증언녹취 등 여러 절차가 포함된다.

특허소송에서 증거개시절차의 중요성은 매우 높으므로 자연히 많은 비용과 시간이 소요된다. 더구나 손해액 산정에 대하여 처음부터 정식으로 증거개시절차를 밟았다가 도중에 화해하여 소를 취하하게 되거나 특허가 무효로 밝혀져 사건이 기각되기라도 하면 불필요한 금전적·시간적 낭비가 발생하게 된다. 따라서 손해액에 대한 증거개시절차는 청구범위가 확정된 다음에 하는 등의 단계별 증거개시절차(phased discovery)를 적절한 대안으로 활용할 수 있다.[37] 또한, 텍사스동부연방지방법원과 같이 조기에 예상 손해액을 제출하고 증거개시절차를 간소화하는 Track B Initial Patent Case Management Order 등을 활용할 수도 있다. 이는 양 당사자의 동의나 법원의 명령에 의하여 채택할 수 있는데, 채택 시 법원은 표준보호명령(Standard Protective Order)을 내리며, 침해를 주장하는 당사자는 조기에 신의성실원칙에 따라 산정한 손해액과 그에 도달한 방법에 대한 설명서를 제출하여야 한다.[38] 또한, Track B General Order에 따를 경우 사건관리기일에 양 당사자 간 필요한 증거개시절차를 협의하되, 사건관리기일 이전에 행할 수 있는 증거개시절차를 각 당사자마다 질문서 5회, 자료제출요구 5회, 자백요구서(requests for admission) 5회로 제한한다.[39]

---

37) Federal Judicial Center, Compensatory Damages Issues in Patent Infringement Cases, 58.

38) U.S. District Court for the Eastern District of Texas, General Order Regarding Track B Initial Patent Case Management Order, 3. [이하 Track B General Order.] 구속력이 있는 것은 아니므로 추후에 수정할 수 있다.

39) E. D. Tex., Track B General Order, 7.

II. 보호명령(protective order)

양 당사자가 직접적 경쟁관계에 있을 가능성이 높은 특허침해소송에서는 보호명령이 특히 중요하게 작용한다. 기술사안의 비밀유지는 물론이고 손해액 산정에서도 관련 제품에 대한 매출, 수익, 비용 등 기업의 민감한 재무정보의 활용이 필수적이므로 이러한 정보의 보호는 매우 중요하다. 보호명령은 크게 인하우스와 외부 로펌의 구분 없이 변호사에게는 자료공개를 허하는 단순(single-tier) 보호명령과 인하우스 변호사에게도 자료를 공개하지 않는 다중(multiple-tier) 보호명령으로 나눌 수 있는데, 당장은 직접적 경쟁관계에 있지 아니한 당사자도 추후 경쟁관계에 놓일 수 있기 때문에 현재는 후자가 널리 사용된다.[40][41] 보호명령의 강도에 대하여 당사자 간 합의가 이루어지지 않을 경우 법원은 서류의 성격, 피해 발생가능성, 경쟁 관련 의사결정과 소송에 대한 인하우스 변호사의 개입 정도 등 다양한 요소를 고려하여 필요한 범위를 결정한다.[42]

III. 비밀 심리(in camera)

일방 당사자가 가진 증거가 영업비밀이나 변호사-의뢰인 비밀유지권(attorney-client privilege)의 보호대상이 되므로 공개할 수 없다고 주장하는 경우 비밀심리가 해결책이 될 수 있다. 예를 들어 특정 자료에 대하여 일방이 변호사-의뢰인 비밀유지권을 주장하여 제출을 거부할 경우, 법관은 단독으로 비밀심리를 수행함으로써 특권 적용 여부를 평가할 수 있다. 이는 제1심에서 뿐 아니라 항소심에서도 제1심법원의 판단에 재량의 남용이 있었는지 검토할 때 유용하다.[43]

특허침해소송에서는 고의 침해에 대한 항변으로 변호사 자문을 통해 침해 여부를 검토하였다는 증거가 종종 사용되는데, 이 경우 변호사 자문 내용을 증거로 제출하면 고의성은 부정될지 모르나 대신 변호사-의뢰인 비밀유지권을 포기하여야

40) Federal Judicial Center, Compensatory Damages Issues in Patent Infringement Cases, 62.
41) 보호명령 관련 지방법원의 Local Rule에 대해서는 Local Patent rules, Compare Rules: Confidentiality (Protective Order) http://www.localpatentrules.com/compare-rules/confidentiality/ 참조. (2017. 10. 17. 확인).
42) Federal Judicial Center, Compensatory Damages Issues in Patent Infringement Cases.
43) Rice et al., 2 Attorney-Client Privilege in the United States, §11:16 (2016).

하고, 특권을 지키려면 고의 침해가 인정될 수 있는 모순적 상황이 발생한다. 따라서 침해심리와 고의성 판단을 분리하여 침해가 인정된 다음에야 고의성 유무를 심리하는 경우가 많은데, 비밀심리를 보다 적극적으로 활용함으로써 절차를 간소화할 수 있다는 주장도 있다.[44] 법관 업무가 가중된다는 비판에 대해서는 특별조사관(special master) 제도를 활용하여 특별조사관이 비밀심리를 주관하도록 하고, 이에 대한 절차도 따로 마련할 수 있을 것이라 한다.[45]

IV. 전문가 증언

특허소송에는 연방증거규칙 702조를 근거로 전문가증인을 활용할 수 있으며 706조에 따라 법원이 직권으로 전문가증인을 채택할 수도 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

702조 전문가증인의 증언[46]

지식, 기술, 경험, 훈련, 교육 등으로 전문가의 자격을 지닌 증인은 다음의 조건 하에 의견 또는 다른 형식으로 증언할 수 있다.

(a) 전문가의 과학적, 기술적 또는 다른 특별한 지식이 사실판단자(trier of fact)가 증거를 이해하거나 쟁점이 되는 사실을 판단하는 데 도움이 되고,
(b) 증언이 충분한 사실이나 자료에 근거하며,
(c) 증언이 신뢰할 만한 원칙과 방법에 따른 결과물이고,
(d) 전문가가 신뢰할 수 있도록 원칙과 방법을 사건의 사실관계에 적용하였다.

706조 법원 임명 전문가증인[47]

(a) 임명 절차. 법원은 일방 당사자의 신청이나 직권으로 당사자들에게 전문가증인을 임명해서는 안 되는 사유를 밝히도록 명할 수 있고, 당사자들에게 후보자 명단을 제출하도록 요구할 수 있다. 법원은 양 당사자가 동의하거나 법원이 선택한 전문가를 임명할 수 있다. 그러나 본인의 동의가 있어야만

44) Rice et al., 2 Attorney-Client Privilege in the United States, §11:16 (2016), n.10.
45) Rice et al., 2 Attorney-Client Privilege in the United States, §11:16 (2016).

한다.

(b) 전문가의 역할. 법원은 전문가에게 전문가의 의무를 반드시 고지하여야 한다. 이는 서면 고지 후 참여관에게 사본을 편철하게 하거나 양 당사자가 참석할 기회가 주어진 기일에 구술로 고지하는 방법으로 할 수 있다.

(1) 전문가는 그의 발견사실이 무엇이든지 반드시 당사자에게 알려야 한다.

(2) 당사자는 전문가를 상대로 증언녹취(deposition)를 실시할 수 있다.

(3) 전문가는 법원이나 당사자에 의하여 법정에서 증언할 것을 요청받을 수 있다.

(4) 전문가는 그 전문가를 신청한 당사자를 포함하여 어느 당사자에 의하여서나 반대심문을 받을 수 있다.

이외에도 법원은 기술조언자(technical advisor)나 특별조사관(special master) 제도를 활용할 수 있다. 기술조언자는 사전에 판사에게 기술에 대한 설명을 하여 난해한 기술의 이해를 돕는 역할을 한다.[48] 특별조사관은 판사가 임명하는 조력자

46) Fed. Evid. R. 702. Testimony by Expert Witnesses
A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if:
(a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;
(b) the testimony is based on sufficient facts or data;
(c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and
(d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

47) Fed. Evid. R. 706. Court-Appointed Expert Witnesses
(a) Appointment Process. On a party's motion or on its own, the court may order the parties to show cause why expert witnesses should not be appointed and may ask the parties to submit nominations. The court may appoint any expert that the parties agree on and any of its own choosing. But the court may only appoint someone who consents to act.
(b) Expert's Role. The court must inform the expert of the expert's duties. The court may do so in writing and have a copy filed with the clerk or may do so orally at a conference in which the parties have an opportunity to participate. The expert:
(1) must advise the parties of any findings the expert makes;
(2) may be deposed by any party;
(3) may be called to testify by the court or any party; and
(4) may be cross-examined by any party, including the party that called the expert.

48) 송현정, 앞의 보고서, 53.

로서, 증거조사, 증거능력 판단, 증거기록과 관련된 권한을 행사할 수 있다. 법원은 특별조사관을 임명하기 이전에 반드시 당사자에게 이를 공지하고 이에 대한 의견을 제시할 기회를 주어야 한다.[49] 특허침해소송에서 특별조사관은 다양한 역할을 수행한다. 처음에는 증거개시절차 및 약식판결심리를 담당하였는데, 점차 청구항 해석이나 소송비용 청구의 심리까지 맡게 되었다.[50] 부판사(magistrate judge)가 특별조사관을 맡게 되는 경우도 흔하다.[51] 이외에도 기술 분야에 전문성이 있는 재판연구원(law clerk)을 두어 특허침해사건 심리의 전문성을 높이기도 한다.[52]

특허소송에서 전문가증인은 보통 특허의 유효성 및 침해 여부 등에 대하여 증언할 역량을 갖춘 기술전문가와 침해로 인한 손해액에 대하여 증언할 손해액 전문가로 나뉜다. 일반적으로 기술전문가는 보통 교수 등 학계에 종사하고 있는 해당 기술 분야의 전문가들이고, 손해액 전문가는 소송에서 손해액 산정을 전문적으로 하는 공인회계사나 경제학자 등이다.[53]

한편 전문가 증언이 차지하는 비중이 큰 만큼 전문가 증언의 채부도 중요한 쟁점이다. 일방 당사자가 그 주장을 뒷받침할 전문가의 활용을 신청하면 상대방이 증거배제신청(motion in limine)을 통해 이를 다투는 경우가 많은데, 이 때 법원은 개정된 연방증거규칙 702조의 배경이기도 한 연방대법원의 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals 판결을 비롯한 이른바 '도버트 3부작(Daubert Trilogy) 판결[54]'을 토대로 사건에의 관련성과 신뢰성을 판단하여야 한다. 문지기(gatekeeper)로서 법원의 역할을 강조한 도버트 기준에 따르면 연방증거규칙 702조의 '과학적 지식'에 대하여 ① 그 방법론은 검증된 것인가, ② 동료 전문가의 검토를 거친 출판물인가, ③ 알려진 오차가능성이 있는가, ④ 해당 과학계에서 일반적으로 받아들여진 방법인가를 기준으로 검토할 수 있다고 한다.[55] 연방대법원은 Kumho Tire 판결에서 위 기준은 과학적 지식만이 아닌 모든 분야에 적용된다고 해석하고, 또한

49) 송현정, 앞의 보고서, 54; Fed. R. Civ. P. 53.
50) Federal Judicial Center, Special Masters' Incidence and Activity (2000).
51) 예를 들어 TWM, Panduit, Georgia-Pacific 사건 등에서 특별조사관을 활용하였으며, TWM 사건에서는 부판사를 특별조사관으로 임명하였다.
52) 송현정, 앞의 보고서, 54.
53) Fish & Richardson, 앞의 글.
54) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579 (1993); General Electric Co. v. Joiner, 522 U.S. 136 (1997); Kumho Tire Co. Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1997).
55) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, 509 U.S. 579, 593-94 (1993).

위 4개 기준을 모두 만족하여야 하는 것은 아니며 핵심은 그 증언이 신뢰할 만한가, 그리고 해당 사안에 연관성이 있는가라는 것임을 강조하였다.[56]

여기서 증언의 채부와 비중을 구분하는 것이 중요하다. 증거로 채택된 증언이라도 배심원단이 그 비중을 낮게 평가할 수 있고, 반대로 비중이 낮다고 하여 증거채택 단계에서 반드시 배척되어야 하는 것은 아니다. 도버트 기준은 증거의 채부에 대한 것이고, 비중은 별도의 쟁점임을 유념하여야 한다. 일례로 Core Wireless Licensing v. LG Electronics 판결에서 텍사스동부연방지방법원은 도버트 기준을 바탕으로 상대방의 전문가 증언을 배척하고자 하는 양 당사자의 신청을 모두 기각하였다.[57] LG 측은 Core Wireless사(社) 측의 전문가증인이 전체시장가치원칙(Entire Market Value Rule, EMVR)을 잘못 적용하였음을 들어 전문가증언 배제신청을 하였는데, 법원은 EMVR 적용 여부는 추후에 판단할 것이며 종국적으로 Core Wireless사가 그 증명책임을 다하지 못할 수도 있으나, 적어도 신뢰할 만한 경제학적 원칙을 사용하여 손해액 산정을 시도하였으므로 전문가증언 배제신청 단계에서 이를 배척할 수는 없다고 하였다. 마찬가지로 Core Wireless사는 LG측 증인이 제시한 실시료계약이 비교대상이 되지 않으므로 이를 배척하여야 한다고 주장했는데, 법원은 같은 이유로 Core Wireless사의 전문가증언 배제신청도 기각하였다.

대리인들은 배심원을 상대로 기술설명 및 증인신문 등을 통해 증거의 우위성(preponderance of evidence) 기준에 비추어 왜 피고가 원고의 특허권을 침해하였는지 혹은 침해하지 않았는지를 설득한다. 변론이 종결되면 배심원은 만장일치로 평결을 하여야 하고, 특별한 사정이 없는 한 재판부는 배심원단의 결정을 존중하여야 한다.

제3절 미국 특허침해소송에서의 손해액 산정

미국의 손해액 산정과 관련된 주요 특허법 조문은 다음과 같다.

56) Kumho Tire Co. Ltd. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1997).
57) Core Wireless Licensing v. LG Electronics, 2016 WL 1090351 (E.D. Tex. 2016).

284조 손해액

청구인의 청구를 인용할 경우 법원은 침해에 대한 적절한 손해배상을 명하여야 하고, 그 손해액은 침해자가 사용한 특허발명에 대한 합리적인 실시료 및 법원이 정한 이자와 비용의 합보다 낮아서는 안 된다.

배심에 의하여 손해액을 인정하지 않은 경우에는 법원이 이를 산정하여야 한다. 어느 경우든 법원은 배심이 인정한 손해액 또는 법원이 평가한 손해액의 세 배까지 증액할 수 있다.[58]

285조 변호사 수임료

예외적인 경우에 법원은 승소 당사자에게 합리적인 변호사 수임료를 지급하도록 할 수 있다.[59]

286조 손해배상청구의 시효

법으로 달리 규정된 경우를 제외하고, 소송상 침해에 대한 소 또는 반소를 제기한 시점으로부터 6년 이전에 발생한 침해에 대해서는 손해를 회복할 수 없다.[60]

손해액 산정의 기준으로는 전통적으로 일실이익, 확립된 실시료(established royalty, 통상실시료)[61], 합리적 실시료가 사용되었으며, 현재 미국법은 기본적으로 일실이익과 합리적 실시료의 두 가지를 손해액 산정의 기준으로 하고 있다.[62] 통상

58) 35 U.S.C. § 284. Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.
When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.

59) 35 U.S.C. § 285. Attorney fees. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

60) 35 U.S.C. § 286. Time limitation on damages. Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.

61) 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 사법논집 제58집 (2014).

62) Donald S. Chisum, 7 Chisum on Patents, Matthew Bender (2015 Ed.), § 20.10; Skenyon et al.,

실시료는 가장 일찍부터 인정되어 온 손해액 산정방식이나, 엄격한 증명요건을 만족하여야 하며 법원이 반드시 이를 기준으로 할 필요도 없으므로 현재는 일실이익이나 합리적 실시료처럼 광범위하게 사용되지 않는다.[63] 그 영향력은 크게 축소되었으나 합리적 실시료 산정 시 Georgia-Pacific 테스트의 제1요소로 사용되는 등 여전히 유효한 기준으로 남아있다.[64] 역사적으로 침해자의 이익 또한 손해액 산정의 기준이 되어 왔으나, 1800년대 말 보통법원과 형평법원이 병합되면서 대안적인 손해액 산정방법을 선택할 수 있게 되었고, 결과적으로 측정이 어려운 침해자의 이익은 1946년 특허법 제정 당시 손해액 산정 기준에서 제외되었다.[65] 따라서 일반 특허의 경우에는 침해자의 이익이 합리적 실시료 또는 손해액을 증명하는 증거로는 사용될 수 있으나 손해액 산정의 기준이 될 수는 없다. 다만 디자인특허의 경우에는 침해자의 이익이 손해액 산정의 기준이 될 수 있다.[66] 한편 위조 등에 해당하는 경우를 제외하고 특허침해에 대한 형사처벌 규정이 없으므로, 고의 침해의 경우에도 민사상 책임만 지게 된다. 물론 독점금지법 등 다른 법에 의한 형사책임이 인정될 수는 있다.[67]

각 기준에 따른 손해액의 증명을 위하여서는 특허권자가 증거의 우위성을 보여야 하며, 법원은 각 기준에 따라 손해액을 산정하는 방법에 대하여는 재량을 행사할 수 있으나 어느 기준을 선택할 것인지는 재량으로 선택할 수 없다.[68] 또한, 손해액에 대한 배심원의 평결은 존중하여야 한다.[69] 단 손해액의 증액과 변호사 소송비용 청구를 허가할 것인지는 법원의 재량에 달려 있다.[70]

일실이익에 대해서는 Panduit 테스트가, 합리적 실시료에 대해서는 Georgia-Pacific 테스트가 널리 사용되는데, 이에 대해서는 뒤에서 살펴본다. 한편 산정방식이 일실이익 기준인지, 합리적 실시료 기준인지를 막론하고 침해제품에 특허발명이 아닌 다른 기능이 포함되어 있는 경우에 특허발명이 제품 판매로 인한 이익에

Patent Damages Law and Practice, The West Group (2016 Ed.), § 1:4.

63) 설민수, 앞의 논문, 403.

64) Skenyon, 앞의 책, § 3:15.

65) Skenyon, 앞의 책, § 1:4.

66) 7 Chisum, 앞의 책, § 20.51; 35 U.S.C. § 289.

67) 35 U.S.C. § 211.

68) 7 Chisum, 앞의 책, § 20.73-74; SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991).

69) 7 Chisum, 앞의 책, § 20.75.

70) 7 Chisum, 앞의 책, § 20.74.

어느 정도 기여한 것으로 보아야 하는지라는 기여분(apportionment)의 문제가 있는데, 이에 대해서는 먼저 일실이익과 합리적 실시료에 대하여 살펴 본 후 더 자세히 다루기로 한다. 또한, FRAND 조건에 따른 표준필수특허의 실시료 산정도 별도로 살펴본다.

I. 일실이익

일실이익은 일반적으로 침해행위로 매출이 감소하였거나(sales diversion, 매출손실), 침해제품과 경쟁하기 위하여 가격을 인하하였거나(price erosion, 가격침식), 광고 등으로 제품 판매를 위한 비용이 증가하였음을 통해 증명할 수 있는데, 특허권자 또는 전용실시권자가 생산이나 사용, 판매행위를 통해 특허권을 직접 실시할 때 가장 적합한 산정기준이다. 일실이익을 배상받기 위하여서는 무엇보다 침해행위와 특허권자에게 발생한 손해 간의 인과관계를 증명하여야 한다.

1. 산정근거

가. 매출 감소(lost sales, sales diversion)

가장 기본적 형태의 손해로, 침해로 인해 특허권자가 잃게 된 매출, 즉 침해가 아니었더라면 특허권자가 얻었을 매출을 말한다. 이는 주로 증분이익(incremental profit)법에 따라 계산한다. 증분이익법에서 특허권자의 일실이익은 일실 매출에서 가변비용(원자재 등 생산 증가에 따라 같이 증가하는 비용)만을 공제한 금액이다. 임대료나 임금 등 고정적으로 발생하여 제품 한 단위를 추가 생산하였다고 해서 증가하지 않는 고정비용을 공제하지 않기 때문에, 특허권자가 실제로 생산·판매하여 얻은 이익(가변비용과 고정비용을 모두 공제한 금액)보다 침해로 인한 일실이익의 값은 더 커지게 된다.[71]

한편 특허권자의 실제 수익률 분석에는 가변비용 외에도 광고비 등 수요증가에 부응하기 위한 모든 고정비용 및 기반시설확장으로 인한 추가 고정비용 등을

71) Skenyon, 앞의 책, § 2:47; Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 22 (Fed. Cir. 1984).

모두 포함하여 고려하게 될 것이다. 실제로 Panduit 판결에서 특허권자가 수익률 분석 시 생산 증가로 인한 비용 증가분에 대한 분석을 누락하자, 법원은 일실이익 인정을 거부하고 합리적 실시료를 배상하도록 하였다.[72]

Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp. 판결[73]에서 Lam사(社)는 크게 일실이익, 가격하락으로 인한 이윤축소, 예상일실이익을 바탕으로 손해배상을 청구하였는데, 이 중 일실이익의 산정과정 위주로 판례를 소개한다.

Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983).

[사안의 개요]

이 사건 실내용 간접조명인 High Intensity Discharge Lamp (HID 램프)에 관한 특허발명의 특허권자인 Lam은 해당 특허발명을 사용한 LUXXtra 램프를 판매하고 있다. 특허권자는 Johns-Manville (이하 JM)이 1976년~1979년 사이 CLASSPAK 제품의 판매를 통해 해당 특허권을 침해하였음을 주장하며 일실이익, 가격침식으로 인한 이익감소, 추정 일실이익에 대한 손해배상을 청구하였다.

[판결요지]

(1) 일실이익

침해기간인 1976~1979년 사이 Lam사 특허제품의 단위당 총이익(gross margin) 또는 증분이익은 해당 기간에 판매된 특허제품의 총 판매가에서 재료비, 인건비, 수수료, 운송비 등 직접비용을 공제한 뒤 그 값을 특허제품의 총 판매량으로 나누어 구한다. 이렇게 구한 각 연도의 총이익을 침해자 JM이 해당 연도에 실제 판매한 침해제품의 수량과 곱하여 각 연도의 일실이익을 산정하였다. 침해제품의 실제 판매수량은 1979년 화해기일에서 JM이 제시한 추정량에 근거하여 결정하였다.

- 총이익(gross margin) = $\frac{\text{(침해기간 판매된 특허제품의 총 판매가} - \text{직접비용)}}{\text{특허제품 총판매량}}$
- 일실이익 = 총이익×(침해제품의 총판매량)

이에 대하여 JM은 Lam사가 인용한 증거보다 실제 판매수량이 적었음을 주장하

72) Skenyon, 앞의 책, § 2:14; Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).
73) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983).

였고, 또한, 특허제품의 전체 가치에서 가변비용도 제하여야 하므로 계산에 오류가 있었다고 주장하였다.

(2) 가격침식으로 인한 손해

Lam사는 총 4건의 판매에서 가격침식이 있었음을 주장하였는데, 이 중 2건의 판매는 침해기간 이후 즉, 금지명령이 내려진 이후인 1980년에 이루어진 것이다. 가격침식으로 인한 손해에 대한 판결 전 이자도 별도로 청구하였다.

(3) 추정일실이익(projected lost profits)

추정일실이익은 1973-1982년 특허제품의 판매수량과 침해 전후 Lam사의 성장률을 참고하여 산정하였다. 1976년 이전 추정성장률과 실제 매출을 비교하여 침해기간 동안 총 손실을 140만 달러로 산정하였고, Lam사 임원의 증언을 근거로 특허제품의 이익률을 26%로 주장하였다. 그리고 침해제품의 판매수량에 특허제품의 평균가격을 곱한 값을 이러한 총 손실에서 공제하고, 여기에 특허제품의 이익률을 곱하여 추정일실이익을 산정하였다.

•**추정일실이익** = [(추정 일실매출)−(침해제품 판매수량×특허제품 평균가격)]×(특허제품이익률)

제1심법원은 원고의 주장을 받아들이고(다만 이익률은 25%로 봄), 판결 전 이자 및 변호사비용을 배상하도록 하였다. 또한, 고의침해를 근거로 손해배상액을 증액하였다. CAFC는 일실이익 및 가격침식으로 인한 이윤감소에 대한 징벌적 배상액에 대하여 판결 전 이자를 인정한 부분만을 파기하고, 나머지 부분은 그대로 인정하였다.

나. 가격침식(price erosion)

침해로 인하여 특허권자가 침해가 없었더라면 받을 수 있었을 가격보다 낮은 가격을 책정하여야 하였을 경우를 말한다. 즉 침해자와의 경쟁 때문에 가격을 낮추어야 했거나 올릴 수 없었음을 증명하는 경우가 해당된다.[74] 앞에서 다룬 Lam 판결에서 CAFC는 양자경합시장에서 특허권자인 Lam사가 가격을 인하하지 않았다면 침해자인 피고가 해당 매출을 차지하였을 것임을 충분히 예상할 수 있다고 본 원

74) Skenyon, 앞의 책, § 2:4.

심의 판결을 인용하였고, TWM 사례에서는 손해액 산정 시 일실이익뿐 아니라 침해자와 경쟁하기 위하여 특허권자가 가격을 인하하여야 하였던 부분에 대해서도 배상을 명하였다.[75]

가격침식은 수요의 가격탄력성, 즉 수요탄력성과 밀접한 연관이 있다. 침해행위로 인하여 특허권자가 가격을 인하하였을 경우, 수요탄력성이 높은 제품이라면 가격 인하에 비하여 수요가 큰 폭으로 증가하여 가격 인하로 인한 손실을 상쇄할 수도 있는데, 그렇다고 하여 특허권자가 가격침식으로 인한 피해를 입지 않았다는 의미는 아니다. 가격침식으로 인하여 특허권자에게 추가로 발생한 생산 및 판매과정에서의 비용이 수입 증가분을 상쇄할 가능성도 있기 때문이다.[76] 가격침식으로 인한 손해를 주장할 때는 이러한 부분까지 감안하여 손해액을 산정하거나 가격을 인상하더라도 수요가 감소하지 않았을 것임을 증명하여야 가격침식으로 인한 손해액을 배상 받을 수 있다.[77] 수요탄력성에 가장 큰 영향을 미치는 세 가지 요소는 ① 특허력, 즉 비침해 대체제를 용이하게 찾을 수 있는지 여부, ② 특허제품의 가격대비 소비자 예산, ③ 제품의 성격(소비재, 중간재, 사치품, 필수품 등)이다.[78] 침해제품 외에도 다양한 대체제가 존재한다면 시장가격에 미치는 영향력이 약하므로 특허력은 낮다고 보아야 하고 수요탄력성은 높을 것이다.[79]

가격침식에 대한 손해를 배상받기 위하여 반드시 침해제품이 실제로 판매되었어야 할 필요는 없다. 특허제품과 경쟁관계에 있는 침해제품이 아직 판매되기 이전이라도 침해자가 침해제품 판매를 홍보함으로써 특허권자가 자사 제품의 가격을 인하하여야 하였다면 가격침식으로 인한 손해액을 배상받을 수 있다. Brooktree 판결에서 CAFC는 침해자가 침해제품인 반도체 칩을 특허권자인 Brooktree사의 제품보다 낮은 가격에 판매하겠다고 발표한 이후에 Brooktree도 자사 제품의 판매가격을 인하하여야 하였으므로 침해자의 행위와 특허권자의 가격인하 사이에 인과관계가 성립되었다고 볼 합리적인 이유가 있다고 판시하였다.[80] 다만 이와 같이 실

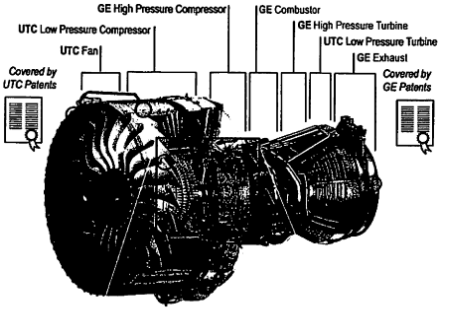
75) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1069 (Fed. Cir. 1983); TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).
76) Skenyon, 앞의 책, § 2:16.
77) Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001) (수요탄력성을 고려하지 않아 인과관계가 성립되지 않았다고 판단한 사례).
78) Skenyon, 앞의 책, § 2:18.
79) Skenyon, 앞의 책, § 2:19.
80) Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555 (Fed. Cir. 1992).

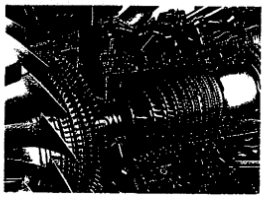
제 판매 이전의 행위에 대해서도 충분한 증거가 제시되었다면 손해액을 인정하기에 무리가 없으나, 아직 일어나지 않은 미래에 발생할 손해액에 대해서는 추측에 의존하여야 하는 것이어서 이를 인정할 수 없다고 보았다.[81] 아래에서는 가격침식 등에 대한 손해배상을 다룬 판례 중 버지니아동부연방지방법원의 Rolls-Royce 판결을 소개한다.

Rolls-Royce PLC v. United Technologies Corp., 2011 WL 1740143 (E.D. VA, 2011)[82]

[사안의 개요]

원고 Rolls-Royce가 피고 United Technologies Corporation(이하 UTC)를 상대로 제기한 일실이익 및 가격하락으로 인한 손해배상청구소송에서 피고 UTC는 원고의 특정 증거신청 및 일괄지급방식(lump sum)의 합리적 실시료 청구에 대한 주장을 배척하여 줄 것을 구하는 증거배제신청(motion in limine)을 하였다. 양 당사자는 제트 엔진 시장에서 직접적 경쟁관계에 있으며 제트 엔진을 구성하는 다수의 특허를 보유하였다. 이 사건 특허발명은 전방 및 후방 팬 블레이드 디자인 등을 포함하는 Rolls-Royce의 '077 특허인데, Rolls-Royce는 이를 포함하는 Trent900 엔진을 생산·판매하였다. 한편 피고 UTC는 General Electric사와 Engine Alliance라는 합작회사를 설립하여 GP7200 엔진을 생산·판매하였으며, Rolls-Royce는 이 엔진제품에 들어가는 팬 블레이드 부품에 관하여 특허침해를 주장하였다. Trent900 엔진과 GP7200 엔진은 Airbus사의 A380 점보제트기에 장착되는데, 이 두 제품 외에 다른 선택지는 없다.





81) Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 977 F.2d 1555, 1581 (Fed. Cir. 1992); 7 Chisum, 앞의 책, § 20.996.

82) 양 당사자의 증거배제신청에 대한 memorandum opinion이다.

제트 엔진은 판매 당시에는 고객 유치를 위하여 저가에 판매한 후 유지보수 등 A/S를 통해 수익을 올리는 것이 일반적이다. 양 당사자는 확정주문(firm order) 후 실제 제품의 인도까지 수년이 걸린다는 사실에는 동의하나, 확정주문이 실제로 판매를 확정적으로 보장하는지에 대해서는 다투었다. UTC는 근래 엔진 20대에 대한 주문이 취소된 점을 들어 확정주문을 실제 판매와 동일시할 수는 없다고 주장하고, Rolls-Royce는 이와 같은 취소사례는 매우 드물다고 주장한다. Rolls-Royce사의 손해액 전문가는 '077특허의 침해로 인한 손해배상액으로 37억 달러를 산정하였는데, 가격하락에 대한 손해액이 14억 달러, 일실이익이 23억 달러였다. 그중 가격하락을 근거로 청구한 14억 달러는 Engine Alliance가 없었더라면 더 높은 가격에 판매할 수 있었을 Rolls-Royce의 엔진 106대에 대한 금액이며, 일실이익은 Engine Alliance에 빼앗긴 항공기 128대에 대한 엔진 판매량을 토대로 산정한 것이다. 한편 일실이익 청구 기각 시에는 선택적으로 13억 달러의 실시료를 일괄 지급할 것을 청구하였다.

[결정사항]

(1) 가격침식

Rolls-Royce측 전문가증인에 따르면 GP7200 엔진이 없었다면 Rolls-Royce는 그 판매 엔진에 대하여 7억5,936만 달러의 수입을 추가로 기록하였을 것이고 판매 후 A/S시장에서는 5억9,231만 달러를 더 기록하였을 것으로 추정되어 가격하락으로 인한 총 손해는 13.51억 달러에 달한다. 이에 대하여 UTC가 특허법 286조 소정의 청구기간이 지났거나, 증거를 제시하지 못하였거나, 적절한 경제학적 분석이 결여되었다고 항변하므로, 특허법 286조에 따라 2004. 5. 5. 이전에 발생한 손해에 대해서는 손해배상을 청구할 수 없다.

Rolls-Royce는 8개 항공사로부터 총 106개 항공기에 대하여 Trent900엔진을 주문받았다. 전문가증인은 Rolls-Royce는 정가 2천만 달러인 해당 제품에 87.3%의 할인을 적용해 254만 달러에 판매하였는데, 만약 GP7200엔진이 없었다면 할인율은 77%로 최종판매가격은 460만 달러가 되었을 것이라 보고, Rolls-Royce가 실제 동의한 가격과 만일 Engine Alliance가 없었더라면 받았을 것으로 예상되는 가격의 차이를 가격침식으로 인한 손해액으로 측정하였다.

특허권자는 해당 시장의 특성과 정의, 벤치마크 시장과 해당 시장 간의 유사성, 해당 시장에서 예상되는 판매수량 등을 반영하여 산정한 가격침식으로 인한 손해를 회복할 수 있다. 그런데 이 사건에서 전문가증인은 손해액 산정에 대한 어떠한

증거의 제시 없이 '수용 가능한 대체제품이 거의 없는 필수품 시장은 가격변동이 수요에 미치는 영향이 낮다'고 주장하며 그 근거로 제트 엔진과는 전혀 다른 우유 시장을 인용하였다. 가격탄력성에 대한 전문가증인의 증언을 그대로 받아들이더라도 우유시장과 제트 엔진시장이 비슷한 필수품 시장이라고 보는 것은 매우 어렵다. 또한 가격탄력성에 대해서도, 전문가증인은 항공기 탑승자 1인이 왕복 티켓 당 4.19달러만 더 지불하면 될 것이라고 하나, 구매자인 항공사가 가격인상에 어떻게 대응할 것인지에 대하여 충분히 고려한 것이라고 볼 수는 없다. 따라서 가격침식으로 인한 손해액의 주장은 충분한 증거로 뒷받침되었다 할 수 없다.

(2) 일실이익

전문가증인은 일실이익으로 Engine Alliance의 128대 항공기에 대한 GP7200 엔진 판매를 근거로 23억 달러를 주장하는데, 이는 엔진가격 자체와 향후 25년간의 A/S로 인한 수입을 포함한 금액이었다. 그런데 전문가증인은 GP7200엔진에 대한 확정주문을 기준으로 매출량을 산정하였다. 2004. 5. 5. 이후에 발생한 일실이익이 손해액 회복대상이 되기에 부족함이 없음은 사실이나, 여기에 해당하는 대상은 주문이 2004. 5. 5. 이전에 있었더라도 그 이후 인도된 GP7200엔진으로 이는 총 19건임이 인정된다. 2004. 5. 5. 이전 생산되었으나 아직 설치되지 않은 GP7200엔진에 대해서는 일실이익에 대한 회복청구를 할 수 없다.

한편 '077특허는 제트 엔진의 팬 블레이드의 일부 디자인만을 대상으로 하므로 EMVR 적용 여부도 쟁점이다. EMVR에 기하여 일실이익을 회복하기 위하여서는 특허발명의 고객수요 창출기능을 증명하여야 한다. 그런데 Rolls-Royce측은 UTC의 팬 블레이드 디자인이 GP7200엔진의 수요를 창출한다는 점에 대한 어떠한 경제적인 증거도 제시하지 못하였다. 심지어 전문가증인은 Airbus나 그 외 항공사 고객들의 GP7200 엔진 구매동기를 파악하지도 않았을 뿐더러 오히려 그 보고서에 팬 블레이드는 엔진의 무게와 연료소비에 대한 요건을 충족하기 위한 8가지 기능 중 하나에 불과하다는 것이 나타나 있으므로, EMVR에 대한 주장은 받아들일 수 없다.

이에 대하여 Rolls-Royce측은 저촉절차(interference proceeding)[83]에서 이 법원이 '팬 블레이드의 소음 및 효율성 개선은 해당 엔진 매출에 주요하게 기여한 요인'이라 판시한 내용을 근거로 이 사건 특허발명이 엔진에 대한 수요를 창출하

83) AIA 특허법 개정으로 파생절차(derivative proceeding)로 대체되었다.

였다고 주장하나, 이는 진보성 판단 시 부가적 고려요소로서 상업적 성공에 대한 판단이었으므로 엔진 전체에 대한 수요를 창출하는지에 대한 판단과는 다르다. 또한, 상업적 성공이 증명되었다 하여 그 자체로 해당 발명이 수요창출 기능을 충족하였다고 볼 수도 없다. 따라서 Rolls-Royce측은 전체시장가치에 기한 일실이익 대신 시장가치의 최대 50퍼센트만을 회복할 수 있다. 이는 GP7200엔진에 UTC와 General Electric사가 동등하게 기여하고 있음을 근거로 정한 것이다. 향후 25년간의 A/S에 대한 일실이익은 증거부족으로 인정되지 않으며, 미래 일실이익도 마찬가지이다.

(3) 실시료

일실이익 회복에 대한 대안으로 Rolls-Royce는 13억 달러의 실시료 지급을 청구하였는데 이는 4억 9,300만 달러를 2010년 가치로 환산한 것으로, 4억9,300만 달러는 침해가 일어나기 전인 2000년 기준으로 '077 특허 사용을 위하여 UTC가 일괄지급방식으로 지불하였을 것으로 보이는 금액이다. 그런데 UTC 측이 새로운 엔진 개발에 10억 달러 이상 투자할 의사가 없었다는 명백한 증거가 있다. 즉 엔진 개발을 위하여 General Electric사와 50:50으로 합작투자회사를 설립한 것이다. 이는 다시 말해 가상의 협상에서 UTC측이 13억 달러의 실시료에 합의하지 않았을 것임을 나타내므로, 이 소송에서 Rolls-Royce는 최대 4억 9,300만 달러를 청구할 수 있다.

다. 부대매출(collateral sales)

침해대상이 된 특허발명 외의 구성요소나 방법[84]도 손해액 산정 대상이 될 수 있다. 이는 크게 전파적 판매(convoyed sale), 파생적 판매(derivative sale), 복합제품 판매로 나뉜다.[85] 침해행위와 손해액 간의 인과관계를 증명할 수 있고 그 손해가 합리적으로 예상 가능하였다고 보일 경우 이와 같은 비특허 부분 또는 제품에 대한 손해배상도 청구할 수 있다.[86] 이러한 손해액 산정 기초의 문제는 일실이익과 합리적 실시료 모두에 공통되며 CAFC의 여러 판례에서 다양한 접근법을

84) 해당 특허권의 특허발명이 아니더라도 다른 특허권의 대상이 되는 발명일 수 있으나, 여기서는 '비특허제품' 또는 '비특허부품' 등으로 통칭하기로 한다.
85) Skenyon, 앞의 책, § 2:25.
86) Skenyon, 앞의 책, § 2:5.

발견할 수 있으므로, 아래 'III. 특허발명의 기여분' 부분에서 더 자세히 다루기로 한다.[87]

라. 추정일실이익(projected/future lost profits)

증명이 쉽지는 않으나 침해로 인하여 향후 발생할 것으로 예상되는 손해에 대해서도 배상을 청구할 수 있다. 예를 들어 침해자의 시장진입으로 인하여 특허제품을 시장에서 철수시켜야 하였다면, 침해제품에 대하여 금지명령이 내려진 이후에도 특허제품의 판매를 재개하기까지 손해가 계속 발생할 것임을 주장할 수 있다.[88]

Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp. 판결에서 CAFC는 침해자 JM사가 추정일실이익도 배상하여야 한다고 판시하였다. 특허권자와 침해자가 HID램프 시장의 유일한 경쟁업체인 양자경합시장이었던 상황인 점을 참고하여, CAFC는 침해 이후 특허권자의 성장률이 눈에 띄게 하락한 것이 관찰되므로 향후에도 한동안 침해로 인한 피해가 이어질 것임을 인정할 수 있다고 보고, 침해가 아니었더라면 Lam사는 침해기간 이전의 속도로 성장할 수 있었을 것이라고 판시하였다.[89]

그러나 추정일실이익의 배상은 제한적으로 허용될 수밖에 없다. 침해제품 외에도 특허제품의 수요를 대체할 제품이 등장하면 특허제품의 수요는 자연스레 감소할 것이고, 침해제품으로 인한 손해도 감소한다고 보아야 하는데, 이를 정확하게 현재 시점에서 예측할 방법이 없기 때문이다. 또한, 자유시장의 자체적인 수요 및 가격 조절기능으로 인하여 굳이 법원이 특허권자의 가격하락으로 인한 추정 손해까지 배상을 명하지 않더라도 특허권자는 침해가 중단된 이후 더 큰 시장영향력을 행사하여 그 손해를 회복할 수 있을 것이다.[90]

한편, 예외적으로 추정 가격침식에 대해서도 손해배상을 명한 경우가 있는데, Fiskars 판결에서 CAFC는 침해로 인한 가격침식으로 인하여 특허권자가 향후에도 기존가격을 회복하기까지 시간이 소요될 것이 예상되므로 그에 대한 손해가 인정된다고 본 배심원의 평결을 인정하였다.[91]

---

87) 아래 'III. 특허발명의 기여분' 부분 참조.
88) Skenyon, 앞의 책, § 2:69.
89) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1068 (Fed. Cir. 1983).
90) Skenyon, 앞의 책, § 2:70.
91) Fiskars, Inc. v. Hunt Mfg. Co., 221 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2000); Skenyon, 앞의 책, § 2:70.

마. 기타

침해자의 제품이 사실상 특허권자의 제품에 비하여 열등하나, 두 제품을 동일하거나 적어도 품질이 비등한 것으로 인식하는 소비자들로 인하여 특허권자의 신용 및 사업적 명성이 훼손되었을 경우 손해가 발생한다. 그러나 Skenyon et al.의 Patent Damages Law and Practice에 따르면 실무적으로는 일실매출액이나 가격하락을 증명하기 위한 근거로 사용되며 별도의 손해액 항목으로 인정되지는 않는다.[92] Lam 판결에서는 특허제품인 HID램프에 비하여 침해제품의 성능이 크게 떨어져 소비자들 사이에 이 종류의 제품 자체에 대한 불신이 형성되었고 이로 인하여 특허권자가 큰 피해를 입었다고 판단하여 추정일실이익의 존재가 인정된다고 보았다.[93] 한편 침해로 인하여 특허권자의 주가가 하락하였음을 주장한 사례도 있으나 사실상 인과관계 증명이 어렵다.[94]

2. 산정기준

가. but-for 테스트

침해행위로 인한 손해의 발생은 침해의 인정에 의하여 자동으로 추정되지 아니하며 특허권자가 증명하여야 한다. 특허권자는 침해행위만 아니었더라면(but for) 추가적으로 이익을 얻었을 것이라는 점에 대한 증명책임을 진다. 일반적으로 같은 시장에서 특허권자와 침해자의 제품이 경쟁관계에 있다면 침해로 인하여 특허제품의 판매가 감소할 것은 충분히 합리적으로 예상할 수 있다.[95] 이러한 인과관계를 증명하려면 특허제품 또는 특허방법의 해당 시장에서 특허권자와 침해자가 실제로 경쟁관계에 있음을 보여야 한다. 이러한 인과관계는 합리적인 가능성을 증명하면 족하나, 그 범위가 무한대로 적용되는 것은 아니다. 심장마비나 주가하락과 같이 침해행위와 손해 간의 간극이 지나치게 커서는 안 되며, 침해행위로부터 그 손해가

92) Skenyon, 앞의 책, § 2:7; Minco, Inc. v. Combustion Eng'g, Inc., 95 F.3d 1109, 1120-1121 (Fed. Cir. 1996); Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1068 (Fed. Cir. 1983).
93) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1068 (Fed. Cir. 1983).
94) Skenyon, 앞의 책, § 2:8; Transclean Corp. v. Bridgewood Services, Inc., 290 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2002).
95) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1548-49 (Fed. Cir. 1995).

합리적으로 예측 가능하여야(reasonably foreseeable) 한다.[96] 일단 인과관계의 합리적인 가능성이 증명되면 증명책임이 전환되어 피고가 불합리성을 증명할 책임을 부담한다.[97]

'but-for' 테스트는 판례에 의하여 확립되어 온 것이다. 특허법 284조의 적절한 배상(adequate compensation)에 대하여 대법원은 General Motors Corp. v. Devex Corp. 판결에서 입법취지를 보더라도 284조는 침해로 인하여 야기된 모든 손해에 대한 완전한 배상(full compensation)을 의미한다고 해석하였고, Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 판결에서는 '침해의 결과로 특허권자가 놓인 위치' 즉 침해가 아니었더라면 (but for) 놓이지 않았을 위치를 파악하여 여기에서 침해가 아니었다면 특허권자가 있었을 위치로 돌려놓을 수 있는 금액이라 해석하였다.[98] 즉 침해행위가 발생한 이후 특허권자의 금전적 상황과 침해행위가 없었을 경우 예상되는 금전적 상황을 비교하여 배상액으로 그 간극을 메워야 한다고 본 것이다.[99] 물론 후자는 어디까지나 가상의 상황이기 때문에 근거 없는 추측이 되지 않도록 시장특성이나 침해로 인한 영향을 경제학적으로 증명할 필요가 있다. 특허권자가 이와 같이 손해의 합리적 예측가능성을 만족하는 한 법원은 비교적 자유롭게 일실이익을 인정해 왔다.[100]

반면 특허제품과 침해제품 간에 경쟁관계가 인정되지 않더라도 이와 무관하게 손해액을 배상하여야 하나, 일실이익의 배상은 적절하지 않을 수 있다. 예를 들어 BIC Leisure Products v. Windsurfing International 판결에서 CAFC는, Panduit 테스트는 특허제품과 침해제품이 동일한 시장에서 서로 경쟁할 만큼의 유사성이 인정되는 것을 전제로 하며 그렇지 않을 경우 제1요건을 만족시킬 수 없다고 하였다.[101] 또한, 대체제품의 부재를 증명하지 못하는 경우에도 일실이익을 시장점유율에 비례하여 회복하도록 하는 추세를 감안하면 제1요건 및 제2요건 모두

96) Skenyon, 앞의 책, §1:11; Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1546 (Fed. Cir. 1995)
97) Skenyon, 앞의 책, § 2:10; American Seating Co. v. USSC Group, Inc. 514 F.3d 1262, 1269 (Fed. Cir. 2008).
98) General Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U.S. 648, 654-55 (1983); Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).
99) Skenyon, 앞의 책, § 2:24; Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 507 (1964).
100) Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1350-51. (Fed. Cir. 1999).
101) BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc., 1 F.3d 1214, 1218-19 (Fed. Cir. 1993).

침해제품과 특허제품이 같은 시장에서 경쟁하는 것을 전제로 한다고 설명하였다.[102] 이 사건에서 CAFC는 Panduit 테스트가 인과관계 성립 여부의 결정에 대한 유일한 기준이 아님을 다시 한 번 명시하면서, 같은 윈드서핑 보드라 하더라도 양 제품의 가격과 특성, 소비자층이 모두 다른 경우 Panduit 테스트를 충족할 수 없음은 물론이고 인과관계를 인정할 수 없다고 하면서, 일실이익 배상을 인정한 제1심판결을 파기하였다.[103]

나. Panduit 테스트

Panduit 테스트는 but-for 테스트에 따른 인과관계의 성립 여부를 보다 명확히 하기 위하여 구체화한 기준이다. 일실이익 증명에 가장 널리 쓰인다고 볼 수 있지만, 유일한 기준은 아니다.[104] 제6연방항소법원이 Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc. 판결에서 지금의 Panduit 테스트를 정립하였고, 이후 CAFC에서 이를 적극 수용하였다. 이는 Panduit 판결에서 갑자기 나타난 기준은 아니며, 이전부터 CAFC, 제6항소법원, 제10항소법원, 기타 연방지방법원 등 여러 법원에서 채용하였던 것을 정리하여 특정한 것이라고 보면 된다.[105] 이 기준에 따르면 특허권자는 ① 특허제품에 대한 수요, ② 수용가능한 비침해 대체제품의 부재, ③ 수요에 대응하는 특허권자의 제조 및 판매능력, ④ 특허권자가 판매하여 얻었을 수익의 총액을 입증하여야 일실이익에 대한 배상받을 수 있다.[106]

(1) 특허제품에 대한 수요(demand for the patented product)

특허권자는 특허제품과 침해제품에 대한 수요가 상호 호환적 관계에 있다는 전제 하에 침해기간 동안 특허제품에 대한 수요가 있었음을 증명하여야 한다. 수요를 증명하기 위해서는 특허권자의 상업적 성공이 좋은 증거이지만, 상업적 성공과 특허발명이 주는 이점 간의 연결고리도 증명할 수 있어야 한다.[107] 그 외 침해기간

102) BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc., 1 F.3d 1214, 1218-19.
103) BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc., 1 F.3d 1214, 1218-19.
104) BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc., 1 F.3d 1214, 1218-19.
105) 7 Chisum, 앞의 책, § 20.1017.
106) "(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable non-infringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made." Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).
107) Skenyon, 앞의 책, § 2:30.

동안 특허권자의 시장점유율이나 특허제품 판매량 등도 증거가 될 수 있다. 또한, 침해자가 침해제품에서 특허발명에 해당하는 부분을 광고한 사실이 있다면 이는 수요에 대한 명백한 증거라 볼 수 있다. 이러한 광고가 특허발명을 직접 언급하지 않은 경우에도 그에 기인한 이점을 광고한 것이라면 수요를 증명하기에 충분하다. 예를 들어 Bose Corp. v. JBL, Inc. 판결에서 쟁송특허는 음질 개선에 효과가 있는 Bose의 타원형 포트 튜브에 대한 것이었는데, 법원은 침해자인 JBL이 침해물인 타원형 포트 튜브를 직접 광고하지 않았고 소비자들이 외관을 통해 이를 직접 볼 수 있는 것도 아니지만, JBL이 이 튜브가 포함된 베이스 모듈의 음질을 적극적으로 광고하였고, 소비자들의 구매결정이 상당 부분 음질에 기초하여 이루어졌으므로, 소비자들이 튜브의 기능에 대해서 몰랐다고 하더라도, 특허제품에 대한 수요가 있었다고 보아야 한다고 판시하였다.[108]

여기서 '수요'라 함은 특정 특허기능에 대한 수요일 필요는 없고 전체 특허제품에 대한 수요이면 족하다는 점에 유의하여야 한다. DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc. 판결에서도 CAFC는 반드시 특허제품을 비침해제품과 구분 지어주는 특정한 기능에 대한 수요를 증명하여야 하는 것은 아니라고 판시하며, 그러한 차이점에 대한 청구항 별 분석이 Panduit 테스트의 제2요건인 수용가능한 비침해 대체제품의 존부와는 연관이 있을지 모르나, 제1요건에서 특허제품의 수요를 기능별로 엄격하게 분석할 필요는 없다고 보았다.[109] Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp. 판결도 이와 맥락을 같이 하고 있으므로 일실이익에 관한 부분을 위주로 소개한다.[110]

Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., 702 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2012)

[사안의 개요]

Presidio와 ATC는 모두 전자부품 제조회사로, Presidio는 이 사건 특허발명인 통합 광대

108) Bose Corp. v. JBL, Inc., 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001).

109) DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 2009 WL 1529603, 9 (Fed. Cir. 2009); Skenyon, § 2:30.

110) Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., 702 F.3d 1351, 1360 (Fed. Cir. 2012).

역 세라믹 커패시터 어레이(Integrated Broadband Ceramic Capacitor Array) 발명의 특허권자이다. 이는 광대역 어플리케이션에 사용되는 저주파 부분과 고주파 부분을 가지는 커패시터 디자인을 대상으로 한다. Presidio의 매립식 광대역 커패시터(Buried Broadband capacitor, 이하 BB 커패시터) 제품과 ATC의 545L 집적 광대역 커패시터(monolithic broadband capacitor)는 경쟁관계에 있다. 특허권자는 545L 커패시터가 이 사건 특허권을 침해하였다고 주장하며 소를 제기하고, 손해액으로 일실이익과 합리적 실시료를 모두 주장하였는데, 배심은 침해제품 판매로 BB 커패시터에 발생한 일실이익으로 $1,048,677 달러의 배상을 명하였으며 합리적 실시료에 대한 주장은 수용하지 않았다.

[판결요지]

(1) Panduit 제1요건

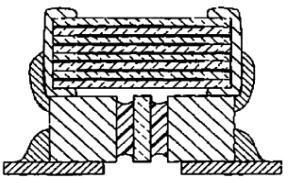
일실이익의 증명을 위하여 원고는 Panduit 테스트를 적용하였고, 피고는 원고가 제1요건 및 제2요건의 증명에 실패하였다고 주장하였다. 특허권자인 Presidio는 ATC가 자사 특허의 프린지 효과 정전용량(fringe-effect capacitance)에 대한 청구항을 침해하였다고 주장하며 일실이익 배상을 청구하였는데, 그 근거로 Presidio의 다른 제품인 BB 커패시터의 판매가 감소하였음을 들었다. 그런데 소송 과정에서 이 커패시터는 해당 청구범위에 포함되지 않는 것으로 인정되었다. 침해자인 ATC는 커패시터에 대한 소비자 수요가 위 특허기능으로 인하여 창출된 것이 아님을 들어 Panduit 테스트 제1 요건이 충족되지 않았다고 주장하였으나, 법원은 Panduit 테스트의 제1요건에서 소비자의 수요가 해당 청구범위에 근거하여야만 하는 것은 아님을 재확인하였고, 특허제품에 대한 수요가 아닌 침해제품과 직접적 경쟁관계에 있는 제품에 대한 수요로도 Panduit 테스트의 제1요건을 만족시킬 수 있다고 판시하였다. 침해제품과 특허권자의 커패시터는 동일한 수요자 층을 대상으로 치열한 경쟁을 벌이고 있었기 때문에 이에 대한 수요를 증명하여 Presidio는 Panduit 테스트의 제1요건을 충족하였다.

(2) Panduit 제2요건

제2요건에 대하여, 특허권자는 침해가 아니었더라면 소비자들이 특허권자의 제품을 구매하였을 것이라는 합리적 개연성(reasonable probability[111])이 있음을

111) 뒤에서 소개하는 SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991) 판결에서는 합리적 개연성(a reasonable probability)과 합리적 가능성(a reasonable possibility)을 구분하였다.

증명하면 된다. 이 사건에서 침해자가 주장하는 제품, 즉 자사의 540L 커패시터는 Panduit 테스트 상 동일한 시장 내의 적절한 비침해 대체제품이라 할 수 없다. ATC의 540L 커패시터는 2개의 부분으로 나뉜 제품이고 이후 일체형으로 되어 기능적으로 더 높은 안정성과 우수성을 보이는 545L 제품에 의하여 대체되었다. 비침해 대체제품으로부터 소비자들이 특허제품으로 옮겨가고 있는 추세라면 이는 비침해 대체제품의 부재를 나타낸다고 볼 수 있다. 특허권자인 Presidio의 제품이 시장에 진입한 시점부터 쟁점이 된 대체제품의 매출이 감소하였으며 Presidio 제품에 대한 시장 선호도가 증가하였다는 증거를 바탕으로 배심원이 비침해 대체제품이 존재하지 아니한다고 본 것은 합리적인 평결이었다. 이와 같이 Panduit 테스트를 충족시켰다고 본 데에 대하여 법리적 오해를 찾아볼 수 없고, 따라서 일실이익을 기준으로 손해액을 산정한 제1심법원의 판단은 적법하다.


PRIOR ART
FIG. 8A

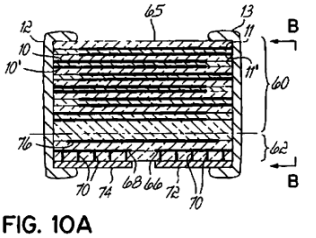


FIG. 10A

특허권자의 주장에 대하여 침해자는 수평·수직적 시장 확대를 들어 항변할 수 있다. 즉 침해자의 시장진입으로 시장이 확대되었다거나, 침해제품의 시장진입으로 특허제품에 대한 하위시장이 새로이 창출되어 원래는 없었던 수요가 증가한 것이므로, 침해행위 이후의 시장 규모를 바탕으로 손해액을 산정하면 특허권자가 정당하게 배상받아야 할 금액 뿐 아니라 침해자가 시장 확대에 기여한 부분에 대하여서까지 불공평한 이득을 취하게 된다는 것이다.[112] 시장에서 침해자의 명성이나 인지도가 월등하거나 침해제품이 특허발명 이상의 혜택을 제공한다는 사실도 항변사유가 될 수 있다.[113] 다만 Kaufman 판결에서는 침해자의 월등히 높은 명성에도 불구하고 침해자와 특허권자가 양자경합시장에서 경쟁하고 있었으므로, 소비자들이 침해자의 제품을 선호한다고 하더라도 침해가 없었더라면 특허권자의 제품

112) Skenyon, 앞의 책, § 2:32.
113) Skenyon, 앞의 책, § 2:33.

을 구매하였을 것이라고 보았다.[114] 또한, 만일 특허발명이 단지 미미한 개량에 지나지 않고 침해자는 제품의 우수한 품질로 이미 시장에서 굳건한 입지를 확보하고 있다면 침해자는 침해행위가 없었더라도 똑같은 매출을 기록하였을 것이라고 주장할 수 있을 것이다.[115]

(2) 수용가능한 비침해 대체제품의 부재(absence of acceptable non-infringing substitutes)

특허권자로서는 침해제품이 없었다면 소비자들이 특허제품을 선택하였을 것임을 증명하기가 쉽지는 아니하나, 시장에 침해제품이 아닌 다른 대체제품이 없었음을 증명함으로써 그러한 추론이 가능함을 증명할 수 있다. 또한, Panduit 판결에서 법원은 특허의 유효성을 증명할 때와 같이 특허제품에 대한 장기간의 필요(long-felt need)를 통해 수용가능한 비침해 대체제품의 부재를 증명할 수 있다고 보았다. 특허권자가 이에 대한 합리적인 개연성을 증명하면 증명책임은 침해자에게로 전환되는데, 침해자는 소비자가 침해제품을 제3의 제품으로 대신할 수 있었음을 증명하여야 한다.[116] 또한, 침해제품에서 그 침해구성을 제외하더라도 여전히 소비자들이 이 제품을 구매하였을 것을 보인다면 역시 성공적으로 증명책임을 다한 것이다.[117] 비침해 대체제품의 존부는 Panduit 요건 중 가장 많이 다투는 쟁점이다.

(가) 대체제품의 정의

대체제품에는 법적으로 수용가능한 대체제품과 소비자들에게 실질적으로 수용가능한 대체제품이 있는데, 이 둘이 반드시 일치하는 것은 아니다. 침해자가 법적으로 수용가능한 대체제품의 존재를 증명하려면 특허제품 및 침해제품과 일반적으로 경쟁하는 타사 제품이 존재함을 보이는 것만으로는 충분치 아니하고, 구체적으로 침해제품을 구매한 소비자들이 침해제품이 없었더라도 특허제품을 구매하지 않았을 것임을 증명하여야 한다.[118] 또한, 침해자는 침해제품과 특허제품이 서로 다른 시장에서 경쟁함을 주장할 수도 있다. Cohesive Technologies, Inc. v. Waters

114) Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991).
115) Skenyon, 앞의 책, § 2:33.
116) Skenyon, 앞의 책, § 2:38.
117) Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1286 (Fed. Cir. 2017).
118) Skenyon, 앞의 책, § 2:35, § 2:36.

Corp. 판결에서 CAFC는 제1심법원의 '합리적인 비침해 대체제품(reasonable non-infringing substitute)'이나 '완전히 수용가능한 대체제품(fully-acceptable substitute)' 기준을 부정하면서, 경쟁제품이 반드시 수용가능한 대체제품이어야 하는 것은 아니며, 특허제품의 이점을 포함하지 아니한 제품은 그러한 이점을 누리고자 하는 소비자에게 유효한 대체제품이 될 수 없을 것이라고 판시하였다.[119] 따라서 특허권자는 비침해 대체제품의 부재를 증명하기 위하여 ① 소비자들이 특허제품을 구매할 때 일반적으로 그 특허발명이 가져다주는 이점을 누리기 위하여 구매하였거나 ② 침해제품을 구매한 소비자들이 특허발명의 이점을 누리고자 하는 목적으로 구매결정을 내렸음을 증명하여야 한다.[120]

예전에는 소비자들이 특허제품을 구매하는 요인인 기술적 기능과 이점을 모두 갖춘 제품이어야만 대체제품으로 인정받을 수 있었다. 이러한 엄격한 요건은 특허권자에게 유리하게 작용하였으나, 최근에는 이러한 기준이 다소 완화되었다.[121] 현재는 수요자 입장에서 특허제품 대신 구매할 만하다면 기술적 특징이나 이점이 일치하지 않더라도 대체제품으로 간주하는 경제적 대체가능성의 관점에서 판단하는 움직임도 있다.[122] 다만 어디까지가 대체제품으로 수용가능한지는 해당 시장 가격탄력성의 영향을 받는다. 강한 특허, 즉 진보성이 뛰어나 독점력이 높은 특허가 지배하는 가격탄력성이 낮은 시장은 대체제품 가격의 중요도가 감소할 것이다.[123]

1991년의 SmithKline Diagnostics 판결을 보면, 비침해 대체제품의 존재에 대하여 특허권자인 SmithKline Diagnostics (SKD)는 침해자 Helena사가 주장하는 비침해 대체제품이 SKD 특허발명의 모든 기능을 포함하는 것은 아니어서 대체제품으로 볼 수 없다고 주장하였으나, CAFC는 '비침해 제품'은 그 정의상 특허발명을 그대로 구현한 것이 아니라는 점을 지적하였다.[124] 또한, 시장상황을 반영하여 침해행위가 없었다면 특허권자의 매출이 발생하였을 것인지를 고려하여 비침해 대체제품의 존재를 인정한 제1심법원의 판단은 적법하였다고 보았다. SKD는 비침해 대체제품이 존재하더라도 영향력이 극히 미미하여 사실상 존재하지 않는다

119) Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp., 543 F.3d 1351, 1372 (Fed. Cir. 2008).
120) Standard Havens Products, Inc., v. Gencor Industries, Inc., 953 F.2d 1360, 1373 (Fed. Cir. 1991).
121) Skenyon, 앞의 책, § 1:11, § 2:36.
122) Skenyon, 앞의 책, § 1:11; IGT v. Alliance Gaming Corp., 702 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2012).
123) Skenyon, 앞의 책, § 2:37.
124) SmithKline Diagnostics, Inc., 926 F.3d, 1166.

고 보아야 한다고 주장하였으나, 그 증거로 제출한 감정결과에 일반의약품 등이 누락되어 신뢰도가 매우 낮았기 때문에, 제1심법원이 판단한 대로 Panduit 테스트의 제1요소 외에 나머지 요소를 충족하지 못한 것으로 인정되었다.[125]

한편 이러한 대체제품이 침해기간 동안 실제로 구매가 가능하였어야 대체제품이 존재한 것으로 볼 수 있음은 일반적으로 당연한 요건이다. 그런데 Grain Processing v. American Maize-Products Co. 판결은 다른 가능성을 시사한다. 즉, 침해자가 고안한 대체제품은 비침해 대체제품으로 간주되지 않는다는 것이 정립된 기준이었으나, 침해 이후에 개발된 제품이라도 그 제품을 그 때까지 사용하지 않은 유일한 이유가 경제적인 것이었다면 침해 당시에 존재하였다(available)고 본 것이다.[126] 이 사건에서 특정 성질을 지닌 말토덱스트린(maltodextrin)과 그 제조방법에 대한 Grain Processing의 특허를 침해하는 방법으로 침해제품 Lo-Dex10을 제조한 American Maize는 침해기간이 종료된 이후 특허를 침해하지 않는 방법(Process IV)인 글루코아밀라아제 효소를 사용하는 방법을 사용하여 Lo-Dex10을 생산하였다.[127] 그런데 CAFC는 American Maize가 침해기간 동안 Process IV를 사용하여 침해제품인 Lo-Dex10을 제조하는 데 필요한 모든 재료를 구할 수 있었고 전분 가수분해 시 효소의 효능도 해당 업계에서 널리 알려진 사실이었으며, American Maize가 이를 사용하지 않은 이유는 단지 Grain Processing의 특허를 침해하는 방법에 사용되는 알파 아밀라아제보다 글루코아밀라아제가 더 비쌌기 때문이라고 인정하였다.[128] 대체제품의 존부 결정 시 비용적 여건이 전혀 문제가 되지 않는 것은 아니나, 글루코아밀라아제는 알파 아밀라아제보다 2.3% 정도 비싼 정도에 그쳐, 도저히 사용할 수 없을 정도로 가격이 높았던 것도 아니며 Lo-Dex 10에서 창출되는 이윤을 생각하면 충분히 감당할 수 있는 정도였기 때문이다.[129] 따라서 침해기간 동안 비침해 대체제품이 존재하였으므로, 특허권자가 Panduit 테스트를 충족하지 못한 것으로 판단하였다.

125) SmithKline Diagnostics, 926 F.3d, 1166-1167.
126) Grain Processing v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999).
127) Grain Processing v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1344-46 (Fed. Cir. 1999).
128) Grain Processing v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1354 (Fed. Cir. 1999).
129) Grain Processing v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1354 (Fed. Cir. 1999).

SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991)

[사안의 개요]

SmithKline Diagnostics(SKD)는 헤모글로빈을 포함하는 분변잠혈검사 방법 및 표본 테스트 슬라이드에 대한 발명[a specimen test slide and method for detecting occult (hidden or invisible) blood in fecal matter]의 특허권자이다. Helena Lab은 COLOSCREEN이라는 상표로 헤모글로빈을 포함한 표본 테스트 슬라이드를 판매하였고, 이는 SKD 특허를 침해하였다. 텍사스동부연방지방법원은 Helena Lab에 특허권 침해에 대한 손해배상액으로 $625,461.06달러를 배상할 것을 명하였는데, 이는 Helena 측의 침해제품 총 판매액에 25%의 실시료율을 곱한 실시료 및 그에 대한 판결 전 이자를 더한 것이다. SKD는 SKD의 일실이익을 기준으로 손해액이 산정되었어야 한다고 주장하고, Helena 측은 합리적 실시료를 기준으로 손해액을 산정하여야 하고 합리적 실시료율은 3%라고 주장하며 각각 항소하였다.

[판결요지]

(1) 일실이익 손해

제1심법원은 SKD가 일실이익 손해를 인정하는 데 필요한 Panduit 테스트의 네 가지 요건 중 수요를 제외한 나머지 요건들을 증명하지 못하였다고 판단하였다. 이에 대하여 SKD가 다투나, 다음과 같은 이유에서 SKD의 주장에 동의할 수 없다.

SKD의 일실이익 손해 주장은 Helena의 침해가 아니라면 Helena 제품 판매량이 SKD의 판매량이 되었을 것이라는 양자경합시장(a two-supplier market)의 존재를 전제로 한 것이나, 제1심법원은 제출된 증거들에 의하면 수용가능한 비침해 대체제품이 존재하는 것이 인정된다며 SKD의 주장을 배척하였다. 제1심법원은 Helena의 비침해 제품이 수용가능하고 침해기간 중 존재하였으며, 더 나아가 제3자의 수용가능한 비침해 대체제품이 존재하였고, 그로 인하여 Helena도 매출에 손실이 있었다는 점에 주목하였다. 제1심법원은, Helena의 침해가 아니었더라면 SKD가 특허제품을 판매하였을 것이라는 점에 대하여 SKD가 합리적 개연성(a reasonable probability)은 차치하고 합리적 가능성(a reasonable possibility)조차 증명하지 못하였다고 판단하였다.

SKD는 비침해 제품들이 SKD 특허발명의 특징 중 일부를 결여하였으므로 특허

제품의 대체제품이 아니라고 주장하나, '비침해 제품'은 정의상 특허발명을 그대로 구현한 것이 아니다. 따라서 제1심법원은 Panduit 테스트의 제2요건에 관하여 시장의 현실을 적절하게 고려한 것이다. 특허권자는 실제로 매출 손실이 있었거나 적어도 그러한 추론이 합리적이라는 점을 증명할 책임이 있다. 이것이 일실이익 손해배상의 본질이다. 소비자가 특허권자 및 침해자로부터만 구매가능한 제품들의 특정한 특징 때문에 구매하게 되는 경우에 그러한 특징이 없는 제품이 수용가능한 비침해 대체제품이 아님은 분명하다. 반대로 제품들의 차이에도 불구하고 다른 사람들이 침해자의 판매량을 가져갔을 개연성이 있는 것이 시장의 현실이라면 'but-for' 요건을 충족하지 못한 것이다.

SKD는 설령 수용가능한 비침해 대체제품이 존재하더라도 그 판매량이 매우 작다면, 법률적 관점에서는 대체가능한 제3자 제품의 존재를 이유로 양자경합시장의 존재를 부정할 수 없다고 주장하나, 제1심법원은 SKD가 주장하는 시장점유율(90%)은 SKD가 제출한 증거만으로는 인정되지 않는다는 이유로 SKD의 위 주장도 배척하였다.

(2) 합리적 실시료

제1심법원은 합리적 실시료율을 25%로 인정하였다. 이에 대하여, Helena는 합리적 실시료가 48%라는 SKD의 주장을 배척한 것은 적절하지만, 25%의 실시료는 어느 당사자도 구체적으로 주장하지 않은 것이므로 제1심법원은 25%의 실시료에 기초하여 손해배상액을 산정할 수 없고, Helena가 주장하는 3%가 법원이 합리적 실시료율로 인정할 수 있는 유일한 수치라고 주장하면서 이에 근거하여 손해배상액을 산정하여야 한다고 주장한다.

그러나 법원이 당사자 중 일방이 제시한 특정 실시료율 수치에 법적으로 구속되는 경우에만 3%가 합리적인 실시료가 될 것이지만, 합리적 실시료율에 관한 사실인정은 일방 당사자가 제시한 구체적 수치에 의하여 뒷받침될 필요도 없고, 실제로도 종종 그러한 수치에 의하여 뒷받침되지 않는다. 제1심법원은 신빙성 있는 증거들에 근거하여 합리적 실시료가 25%임을 인정한 것이다. 법원이 당사자들이 구체적 실시료율 중 하나를 합리적 실시료로 선택하여야만 하는 것은 아니다(Radio Steel & Mfg. Co., 788 F.2d at 1556-57, 229 USPQ at 433). 합리적 실시료율의 산정은 반드시 증거들을 모두 종합하여 이루어져야 하며, 기록상 다른 실시료율이 인정되는 경우에 법원은 당사자가 주장하는 실시료율에 구속되지 아니할

뿐만 아니라 반드시 그 주장을 배척하여야 한다.

Helena가 다른 분변잠혈검사 제품에 대하여 3%나 5%의 실시료에 실시권을 받은 점을 증명하였으나, SKD가 실시권의 허락 의사가 없는 특허권자로서 이 사건 특허발명에 대해여 실시권을 허여한 적이 없음이 분명하고, SKD의 특허가 바로 상업적 성공을 거두었으며 해당 기술 분야의 오랜 요구를 충족하였으며, SKD가 실시권 허락을 거부하고 이 사건 특허발명으로 구성되는 기술의 독점성을 유지할 의사도 있음이 인정되므로, 제1심법원이 합리적 실시료를 인정할 때 Panduit 테스트와 Georgia-Pacific Corp 테스테에서 열거된 요소들을 적절하게 고려한 것으로 인정된다.

대체제품에 대해서는 손해액에 관한 다수 판례의 밑바탕이 되는 Rite-Hite v. Kelley Co. 판결에서도 다루고 있으나, 이에 대해서는 뒤 'III. 특허발명의 기여분' 부분에서 소개하기로 한다.

(나) 침해자와 침해제품

침해자의 행위도 고려요소가 되는데, 예를 들어 침해자가 소송에서 비침해 대체제품이라고 주장하는 제품의 존재를 과거에 이미 알고 있었으면서도 그 제품을 사용하는 대신 특허제품을 침해하는 제품을 선택한 사실이 인정된다면, 침해자가 이를 대체제품으로 보지 않았다는 의미로 해석할 수 있다. TWM 판결에서도 침해자 자신도 침해제품 판매 시 스스로 비침해 대체제품이라 주장한 제품을 비중 있게 고려하지 않았다는 사실은 침해자에게 불리하게 작용하는 요소임을 명시하였다.[130] 또한, 침해행위 발생 이후 고안된 대체제품은 아무리 침해자의 고객층이 침해제품으로부터 해당 대체제품으로 전환하였다 하더라도 Panduit 테스트에서는 비침해 대체제품으로 간주되지 아니한다.[131]

(다) 특허권자와 특허제품

비침해 대체제품이 특허권자의 제품이라면 문언적으로는 특허권자가 Panduit 테스트 제2요건을 증명하지 못하였음에도 침해자가 일실이익을 배상하게

130) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).
131) Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

될 수 있다. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc. 판결의 특허발명은 화물 하역 작업 중 차량이 분리되지 않도록 고정하는 안전장치(vehicle restraint)에 대한 것으로, 특허권자 Rite-Hite사의 'MDL-55' 제품에 적용되었다. Rite-Hite사는 특허발명을 적용하지 않은 'ADL-100' 제품도 판매하고 있었는데, 침해자인 Kelley사는 특허발명을 침해하여 주로 ADL-100과 경쟁하는 제품을 생산하였고, Rite-Hite는 MDL-55 제품과 ADL-100 제품 모두에 대하여 손해배상을 청구하였다. CAFC는 법조문이나 선례 등 어디에도 직접적 경쟁제품이 단지 소송상 쟁점이 되는 특허제품이 아니라고 하여 일실이익의 회복을 부정할 이유가 발견되지 아니한다며, ADL-100에 대한 일실이익도 배상하여야 한다고 명하였다. 대체제품이 존재한다면 특허권자가 침해자뿐만 아니라 제3자에 의하여서도 매출에 손실을 입었을 것이므로 침해자에게 일실이익을 배상하도록 하는 것이 부당한 결과가 되겠으나, 특허제품인 MDL-55와 유일한 대체관계에 있는 제품이 ADL-100로서 이 역시 Rite-Hite가 특허권을 가지고 있는 것이므로 제3자의 비침해 대체제품은 없다고 보았다.[132]

이와 같이 특허권자의 특허제품은 Panduit 테스트 상 다른 특허제품에 대한 비침해 대체제품이 될 수 없다. 특허권자만이 그 제품을 생산할 수 있으므로 소비자들이 이를 소송대상이 되는 특허제품 대신 사용할 수 있다고 하더라도 제3자가 아닌 특허권자로부터 제품을 구매할 것이므로, 특허권자 입장에서는 침해로 인한 일실이익이 부정되지 않기 때문이다. 그러나 특허권자의 제품이라 하더라도 특허를 받지 않은 제품, 혹은 통상실시권이 설정된 특허제품이라면 Panduit 테스트 상 비침해 대체제품으로 간주될 수 있다. 그 부재를 증명하기 위하여 특허권자는 해당 제품의 소비자들이 제3자로부터 특허제품을 구매하지 않았을 것임을 증명하여야 한다.[133]

시장에 침해자가 다수 존재하고, 특허권자가 그 중 하나의 침해자와 실시권 계약을 체결한다면 이는 다른 침해자들을 상대로 한 소송에 어떤 영향을 미칠까? 실시권자는 정의상 특허발명을 실시할 권한을 얻은 자이므로 침해자가 아니게 되고, 그 제3자가 생산한 제품은 비침해 대체제품이라 할 수 있다. 그러나 이로 인하여 화해에 도달하지 않은 다른 침해자들과의 소송에서 실시계약 대상 제품을 비침

132) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1548-49 (Fed. Cir. 1995).
133) Skenyon, 앞의 책, § 2:42.

해 대체제품으로 간주한다면 이는 특허권자에게 부당한 결과가 될 것이다.[134] Pall Corp. v. Micron Separations 판결에서 CAFC는, 특허권자 Pall이 Cuno사와의 별개 특허침해소송에서 화해하고 실시계약을 체결한 것을 근거로 제1심법원이 Cuno의 제품을 비침해 대체제품으로 인정한 것은 부적법하므로 Cuno사와의 실시계약 체결 이전에는 일실이익에 기반하여 손해액을 산정하여야 하고, 다만 그 이후에는 합리적 실시료를 바탕으로 손해액을 산정하는 것이 타당하다고 판시하였다.[135]

(라) 시장적 요소

특허제품의 시장영향력도 또한 하나의 요소이다. 만일 침해자가 침해제품의 소비자들에게 침해제품이 없었더라면 어떤 제품을 구매하였을 것인지 설문조사를 실시하여, 해당 소비자들 사이에서 특허제품의 인지도가 낮고 이들이 침해제품에 대한 대안으로 특허제품이 아닌 제3자의 제품을 선택하였을 것임을 증명할 수 있다면 이는 결국 비침해 대체제품의 존재를 증명하기에 충분한 증거가 될 것이다.[136] 반대로 비침해 대체제품으로부터 소비자들이 특허제품으로 옮겨가는 추세라면 이는 비침해 대체제품의 부재를 나타낸다고 볼 수 있다. CAFC는 Presidio Components 판결에서 특허권자인 Presidio의 제품이 시장에 진입한 시점부터 쟁점이 된 대체제품의 매출이 감소하였으며 Presidio 제품에 대한 시장 선호도가 증가하였다는 증거를 바탕으로 배심원이 비침해 대체제품이 존재하지 아니한다고 본 것은 합리적인 평결이라고 판시하였다.[137]

시장에 특허권자와 침해자만이 존재하는 양자경합시장(two-supplier market)의 경우는 비침해 대체제품이 없음을 증명하기가 상대적으로 쉬워진다. 시장을 어떻게 정의하는지도 쟁점이 될 수 있는데, 예를 들어 관련 시장을 '텔레비전 시장'으로 정의하는 경우에 특허권자와 침해자 외에 다양한 경쟁업체가 존재하지만, 'HD(high-definition) TV' 생산업체가 특허권자와 침해자뿐이라면 관련 시장을 'HD TV 시장'으로 정의함으로써 Panduit 테스트의 제2요건을 쉽게 충족할 수 있

134) Skenyon, 앞의 책, § 2:40.
135) Pall Corp. v. Micron Separations, 66 F.3d 1211 (Fed. Cir. 1995).
136) Skenyon, 앞의 책, § 2:39.
137) Presidio Components, Inc. v. American Technical Ceramics Corp., 702 F.3d 1351, 1361-62 (Fed. Cir. 2012).

다.[138] 대체로 비슷한 물리적, 기능적 성격을 증명할 수 있으면서 가격대가 비슷하다면 양자경합시장 성립이 가능할 수 있다.[139] 특허권자가 특수하고 독특한 제품을 판매할수록 양자경합시장이 조성되기 쉬울 것이다. 특허권자가 독점적으로 차지하는 시장이므로 침해자가 해당 제품을 침해함으로써 특허권자와 침해자 둘밖에 없는 시장이 형성되기 때문이다.

이러한 양자경합시장의 존재를 증명함으로써 Panduit 테스트의 제2요건을 충족시킬 수 있다.[140] Panduit 테스트와 양자경합시장체제를 두 개의 별도의 테스트로 본 판례도 있으나, 실질적으로는 크게 다르지 않다.[141] Micro Chemical 판결에서 CAFC는 양자경합시장 테스트는 Panduit 제1요건 및 제2요건을 하나로 합친 것이라고 정리하며, 이를 만족시키려면 특허권자가 ① 해당 시장에 공급자가 둘뿐일 것, ② 침해자가 차지한 판매량을 특허권자가 제조 및 판매할 능력이 있었을 것, ③ 그로 인하여 창출하였을 이익액을 증명하여야 한다고 하였다.[142] 그러나 대다수 판례는 Panduit 테스트를 적용하면서 사실관계에 따라 해당 시장을 양자경합시장으로 판단하였을 뿐이다.[143]

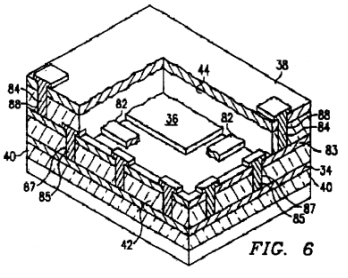
한편 양자경합시장은 표면적으로는 시장 내에 다른 경쟁자가 존재하더라도 점유율이 미미하여 사실상 유의미한 존재로 볼 수 없는 경우에도 성립한다. 위에서 본 Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp. 판결에서 특허권자인 Lam사는 침해로 인한 가격하락 손해로 총 4건의 매출을 주장하였는데, 피고는 이 중 2건은 이미 피고 제품에 대한 금지명령이 내려진 다음에 발생한 것으로, 특허권자가 제품가격을 인하한 것은 다른 경쟁자를 상대로 한 것이어서 손해배상청구의 대상이 아니라고 주장하였다.[144] CAFC는 위 2건의 매출이 시장에 다른 경쟁자가 존재하였다는 증거로 보면서도 그 영향력이 미미하여 양 당사자가 양자경합시장에서 경쟁하였다고 본 원심의 판결을 인용하였고, 가격하락으로 인한 손해액 산정 시 위 2건의 매출도 산정근거에 포함하였다.[145]

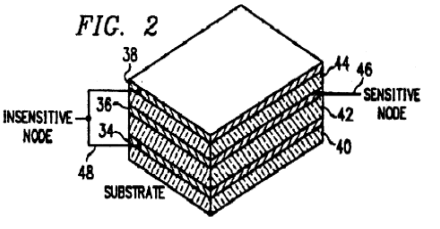
---

138) Skenyon, 앞의 책, § 1:11.
139) Crystal Semiconductor v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336, 1356 (Fed. Cir. 2001).
140) Skenyon, 앞의 책, § 2:44.
141) 7 Chisum, 앞의 책, § 20.1027.
142) Micro Chemical, Inc. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1124 (Fed. Cir. 2003).
143) 7 Chisum 앞의 책, § 20.1027.
144) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983).
145) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1060 (Fed. Cir. 1983).

반대로 SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp. 판결은 제3자의 존재로 매출에 손실을 입은 사실이 인정됨에 따라 양자경합시장의 존재가 부정된 사례이다.[146] 제1심법원은 실제로 Helena가 제3의 경쟁자에 의하여 매출에 손실을 입었음을 인정할 증거가 있고, 대형 클리닉 구매 담당자의 증언을 통해서도 Helena나 SKD가 아니었더라도 고려할 만한 제3의 경쟁자가 있음을 알 수 있으므로 관련 시장이 양자경합시장이 아니라고 판시하였고, CAFC는 이를 인용하였다.[147]

한편 비침해 대체제품이 존재하여 양자경합시장이 부정되더라도 특허권자가 일실이익을 전혀 회복할 수 없는 것은 아니다. 만일 다양한 공급업체가 존재하는 시장이어서 특허권자가 침해자 외의 다른 업체들과도 경쟁관계에 있고, 이들이 비침해 대체제품을 판매한다면 일실이익 청구를 포기하는 대신 시장점유율을 적용하여 인과관계를 유추할 수 있다.[148] 침해제품이 없었더라면 침해자의 소비자들 중 특허권자의 시장점유율에 해당하는 비율의 소비자들은 특허권자의 제품을 구매하였을 것이라 볼 수 있고, 따라서 해당 부분에 대하여는 특허권자가 일실이익을 회복할 수 있다고 보는 것이다.[149] 즉 침해자의 매출 중 특허권자의 시장점유율에 비례하는 만큼은(pro rata market share) 침해로 인한 특허권자의 일실이익으로 간주하는 것이다.





[Crystal Semiconductor의 특허기술 관련 도면]

146) SmithKline Diagnostics, Inc., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991).

147) SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1991).

148) Skenyon, 앞의 책, § 1:11.

149) State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989); Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d. 1336 (Fed. Cir. 2001) 등.

Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc. 판결에서 CAFC는 시장점유율에 기한 일실이익 회복을 인정하였다. 이 사건의 특허발명은 주로 컴퓨터에 사용되어 소리를 디지털 정보로 바꾸는 A/D(아날로그-디지털) 컨버터 칩에서 노이즈를 제거하거나 감소시키는 기술에 관한 것으로, 특허권자인 Crystal Semiconductor는 자사의 시장 점유율을 기준으로 침해자 매출 중 42%에 대해서는 일실이익을 청구하고, 나머지에 대해서는 합리적 실시료를 청구하였다.[150] 시장 점유율 산정을 위하여 전문가증인은 전체 오디오 칩 시장을 업계 오디오표준에 미달하는 칩과 표준을 만족시키는 칩에 대한 두 개의 시장으로 분할하고, 그 중 두 번째 시장에서 특허권자가 약 42%의 시장 점유율을 누리고 있다고 분석하였다. CAFC는 이러한 시장분할에 대해서는 충분한 증거가 인정되지 않는다고 보았지만, 시장 점유율을 근거로 35%의 매출에 대하여 일실이익을 인정한 배심원단의 평결이 적법하다고 판시하였다.[151]

(3) 특허권자의 추가적 제조 및 판매능력

Panduit 테스트의 세 번째 요건은 침해행위가 없었더라면 침해자가 판매한 만큼의 수량을 특허권자가 생산하여 판매할 능력이 있었어야 한다는 것이다. 이는 Panduit 요건 중 가장 증명하기 쉬운 것으로, CAFC는 하도급이나 제조시설 확충 가능성을 통해서 추가적 제조능력을 보일 수 있고, 특허권자가 이미 상당한 매출을 기록하였고 이에 대한 시장인지도가 있음을 증명하였다면, 추가적 판매능력도 인정된다고 본 사례도 있다.[152] 그러나 특허권자가 생산시설을 전혀 갖추고 있지 않으며 실시권자를 통해서만 판매를 하여 온 경우에는 특허권자의 일실이익은 인정되지 않는다. Warsaw Orthopedic 판결에서 CAFC는 침해가 없었더라면 실시권자가 추가적으로 제품을 판매하고 이에 대하여 Warsaw에게 실시료를 지불하였을 것이므로 그만큼의 손해액을 인정하여야 한다는 Warsaw 측의 주장을 배척하였다.[153]

---

150) Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d. 1336, 1354 (Fed. Cir. 2001).

151) Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d. 1336, 1356 (Fed. Cir. 2001).

152) Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549, 554 (Fed. Cir. 1984).

153) Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc., 778 F.3d 1365, 1376 (Fed. Cir. 2015). 이 판결은 연방대법원에 의하여 2016. 1. 19. 일부 파기되었는데[136 S.Ct. 893 (2016)], 파기 이유는 NuVasive가 그의 특허권에 제기한 반소에 관하여 유도침해의 판단 기준을 잘못 적용하였다는 것이다.

이 경우 일실이익을 기초로 손해액을 산정한다면 관계회사(related entity)의 매출 손실에 대한 일실이익을 인정함과 다름없게 된다.[154]

(4) 침해로 인한 손해액의 증명

이 요건은 Panduit 테스트 뿐 아니라 모든 일실이익 산정 시 공통적으로 해당되는 것이다. 특허권의 존속기간 내에 권한 없이 미국 내에서 생산, 사용, 판매 또는 판매의 청약의 대상이 된 제품 및 미국 내로 수입된 제품이 손해액 산정 대상이 될 것이다.[155] 특허권자는 증거의 우위성(preponderance of evidence) 기준에 따라 그 주장하는 만큼의 손해액이 실제 발생하였을 합리적인 개연성을 증명하여야 한다. 즉, 추측에 지나지 않아서도 안 되지만 그렇다고 아무런 오차의 여지 없이 정확한 액수를 증명할 책임도 없다. 1970년대까지만 하더라도 손해액 증명에는 매우 엄격한 기준을 적용하였으나 이제는 침해행위가 없었더라면 주장하는 일실이익이 발생하였을 가능성이 그렇지 않을 가능성보다 크다는 것(more likely than not)만 증명하면 된다. CAFC는 손해액을 직접적으로 정확하게 증명하기가 곤란한 상황에 처한 경우에는 침해자의 이익을 간접적 증거로 받아들이기도 하는 등 유연한 입장을 취하고 있다.[156] 다만 특허권자가 연방정부를 상대로 침해소송을 제기한 경우에는 보다 높은 기준인 '명확하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)'를 제시하여야 한다.[157]

손해액의 증명에는 일반적으로 전문가증인을 동원하여 여러 가지 가상의 모델을 세우고 검증하게 되는데, 침해가 없었다고 가정할 경우 특허제품에 대한 시장의 수요와 가격 등에 대한 다양한 미시경제적, 회계학적 접근이 필요하다. 손해액을 산정하기 위하여서는 먼저, 매출 손실(혹은 가격침식 시 그 인하된 가격으로 판매된 수량이나 침해행위로 피해를 입을 미래시점의 판매수량)을 계산하고, 그로 인한 순일실이익을 산정하여야 한다.[158] 여기서 앞에서 살펴 본 증분이익법을 사용하게 된다. 증분이익법 적용 시 변동간접비의 산정, 즉 간접비용 중 어느 것이 생산

154) Skenyon, 앞의 책, § 2:45.
155) 35 U.S.C. § 271(a). Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.
156) Skenyon, 앞의 책, § 2:48.
157) Skenyon, 앞의 책, § 2:10; Gargoyles, Inc. v. United States, 113 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1997).
158) Skenyon, 앞의 책, § 2:48.

량 증가에 따라 증가하는지를 결정하는 것이 가장 어려운 난관인데, 이에 대해서는 선형회귀분석을 수행하기도 하고, 보다 일반적으로는 각각의 간접비 항목을 하나씩 검토하여(line-by-line analysis) 결정한다.[159] 회귀분석을 통해 수요, 가격, 가격 탄력성, 시장여건 등 가변요소를 사용하여 다른 시장상황에서 해당 제품의 수요와 가격을 계산할 수 있으며, 예측기법(forecasting)을 통하여 미래 일실이익과 같은 상수 변수(constant variable)를 계산할 수 있다.[160] 특허권자가 제시한 손해액 산정방식이 지나치게 복잡하여 소송절차에 과도한 부담을 야기한다고 판단될 경우 법원은 이를 거부하고 다른 방식을 선택할 재량이 있다. 그러나 단순히 계산이 복잡하다는 이유로 일실이익 대신 합리적 실시료를 적용하는 것은 허용되지 아니한다.[161]

침해기간 동안 특허권자가 아예 판매활동을 하지 않았다면 원칙적으로 일실이익이 발생하지 아니함은 당연하나, 그 원인이 침해자의 판매행위에 있다면 일실이익을 배상하게 할 수도 있다.[162] 이에 대해서는 침해기간이 지난 뒤의 판매행위나 침해기간에 침해가 아니었더라면 특허제품을 판매하였을 수도 있다는(could have sold) 증거로는 부족하고 적어도 판매하였을 것이라는(would have sold) 증거를 제시하여야 한다. Wechsler v. Macke International Trade, Inc. 판결에서 특허권자는 매출손실과 가격하락에 기한 일실이익을 주장하였다. 그러나 침해자가 침해제품을 시장에서 철수시킨 뒤 1년이 넘은 2001년 4월이 되어서야 특허제품의 판매를 시작하였고[163], 2000년 6월까지는 제품생산이 어려울 것임을 보여주는 내부자료가 발견되었으며, 실제 생산에 성공한 것이 2000년 8월인 점 등에 비추어 볼 때 특허권자가 침해기간 동안 제품을 판매하지 않은 것이 침해행위에서 기인한 것이 아니라 자체 생산능력 부족에 따른 것이라고 인정되었기 때문에 특허권자는 일실이익을 배상 받을 수 없었다.[164]

한편 해외에서 발생한 침해행위에 대해서는 관할 밖이어서 손해액 산정 시 반영하지 않는다는 것이 오랫동안 확립된 입장이다. 이는 미국 특허법 271(f)조[165]

159) Skenyon, 앞의 책, § 2:47.
160) Skenyon, 앞의 책, § 2:48.
161) Skenyon, 앞의 책, § 2:49.
162) Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1065 (Fed. Cir. 1983); Herbert v. Lisle Corp., 99 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996).
163) Wechsler v. Macke International Trade, Inc., 486 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2007).
164) Wechsler v. Macke International Trade, Inc., 486 F.3d 1286, 1293-94 (Fed. Cir. 2007).
165) 35 U.S.C. § 271(f).

의 신설로 제한되었으나, 이 규정은 어디까지나 제한적으로 적용되는 예외조항이라는 것이 CAFC의 입장이다.[166] 영토 밖의 행위에 대해서는 규제하지 않는다는 속지주의원칙은 미국 특허법에 깊게 자리 잡고 있으며 위 규정의 확대해석은 입법취지에도 반한다고 한다.[167] 침해제품을 수출하여 해외에서 조립 또는 가공 후 미국 내로 재수입하여 판매하였다면 271(f)조에 해당할 것이지만, 미국 내에서 판매된 사실 없이 단지 판매에 대한 협상이나 마케팅이 있었을 뿐이고, 실제 주문은 해외에서 이루어졌다면 그 매출은 손해액 산정의 근거가 될 수 없다.[168] 또한, 미국 내에서 구입한 비특허 장비를 사용하여 미국 영토 밖에서 특허방법을 실시한다고 하여 특허권자가 그 손해액을 청구할 수 있는 것은 아니며, 특허침해가 인정되려면 그 특허방법의 실시가 미국 내에서 발생하거나 적어도 특허방법을 사용하여 제조한 제품을 미국 내로 다시 들여와야 한다.[169] 이외에도 인과관계와 손해액을 추가로 증명하여야 하며, 침해자의 해외 매출이 침해행위가 아니었다면 특허권자에게 귀속되었을 것임을 증명하야야 한다. 또한, CAFC의 Halo판결에서 본 바와 같이 제품 판매가 해외에서만 일어나고 다시 미국으로 반입되지 않는다면 판매에 대한 청약이 미국 내에서 일어나더라도 이를 침해행위로 볼 수는 없을 것이다.[170] 271(a)조에서

---

(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

(2) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States any component of a patented invention that is especially made or especially adapted for use in the invention and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, where such component is uncombined in whole or in part, knowing that such component is so made or adapted and intending that such component will be combined outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.

166) WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp., 791 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2015)(피고가 미국에서 생산한 부품을 해외로 수출하고 해외 고객들이 이를 전체 제품에 결합하여 사용하였을 뿐 다시 미국 내로 이를 반입한 사실이 없으므로 일실이익이 발생하지 않는다고 본 사례).

167) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014). 이 판결은 비록 대법원에서 파기되었으나 그 쟁점은 고의침해에 한정된 것이었다.

168) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371, 1379 (Fed. Cir. 2014).

169) Skenyon, 앞의 책, § 2:54.

170) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371, 1381 (Fed. Cir. 2014)(침해혐의제품에 대한 설명과 판매가격에 대한 안내가 있었다면 판매의 청약에 해당한다고 판시).

판매의 청약도 침해행위로 규정한 것은 명백하나, 제품 판매의 장소가 해외로 국한되어 있다면 그 청약은 해외에서의 판매에 대한 것으로, 미국 내의 판매의 청약이라 볼 수 없다. 이는 속지주의원칙 내에서 271(a)조를 해석하기 위한 노력이라 하겠다.

II. 합리적 실시료

일실이익을 증명하지 못한 부분에 대해서는 합리적 실시료를 기준으로 손해액을 결정하게 된다. Patent Damages Law and Practice에서는 합리적 실시료에 실무적으로 두 가지 의미가 있다고 설명한다.[171] 특허법 284조에서 제시한 손해배상의 최소금액으로서의 합리적 실시료는 실제로 양 당사자가 소송이나 침해사실이 없었을 경우에 협상하여 합의에 이르렀을 것으로 추정되는 금액을 말한다. 반면 소송에서 침해사실은 인정되나 특허권자가 일실이익을 증명하지 못하였을 경우 법원에서 결정하는 합리적 실시료는 앞의 금액보다 훨씬 높은 것이 일반적이며 심지어 일실이익으로 추정되는 금액을 상회할 수도 있다.[172] 합리적 실시료는 실시료 기준을 정하여 제품 1대 당 정해진 금액(per unit)으로 산정되기도 하고, 미국 내 매출의 특정 비율에 따라(%), 혹은 일괄지급방식(lump sum)으로 산정되기도 한다.

합리적 실시료의 결정은 보통 분석적 접근법(analytical method)이나 가상협상법(willing licensor-willing licensee method)을 사용하여 결정한다. 분석적 접근법은 침해자의 이익을 산정하여 이를 특허권자와 침해자 사이에 배분하는 것이다. 가상협상법은 협상할 의사가 있는 특허권자와 실시권자 간에 협상하는 상황을 가정하고 협상 결과 양 당사자가 합의할 금액을 찾는 것이다. 이를 위하여 가장 널리 쓰이는 것이 Georgia-Pacific 테스트이다.

1. 증명책임

합리적 실시료의 증명책임에서 일실이익과 가장 큰 차이는 침해사실만 인정

171) Skenyon, 앞의 책, § 1:13.
172) Skenyon, 앞의 책, §§ 1:13, 3:2; TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986); SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991).

되면 손해 발생 여부에 대해서는 증명책임을 지지 않는다는 점이다. 이는 특허법 284조의 문언에 근거한다. 즉, 284조에서 '침해에 대한 적절한 배상'이라 규정하면서 그 하한을 합리적 실시료라고 하였으므로, 쟁점이 되는 특허가 유효한 이상 구체적인 손해액에 대하여 특허권자가 증명책임을 다하지 못하였다고 하여 합리적 실시료 상당의 손해배상청구를 아예 금할 수는 없다는 것이다.

따라서 우선 실시료의 구체적 금액 또는 요율을 주장하는 특허권자는 그에 대한 증거를 제시하여야 하고, Georgia-Pacific 테스트를 적용할 때도 피상적으로 인용하는 정도에 그쳐서는 안 되고 해당 요소가 실시료 산정에 어떻게 작용하는지를 설명하여야 한다.[173] 그러나 이를 증명하지 못하였더라도 합리적 실시료를 배상받을 권리 자체는 침해의 인정만으로 발생하므로, 법원은 별도의 금액을 산정하여야 한다. 이때 특허권자의 금액을 인용할 수 없다고 하여 반드시 침해자가 주장하는 요율을 택하여야 하는 것은 아니고, 법원이 자체적으로 합리적인 실시료를 산정한다. SmithKline Diagnostics 판결에서 특허권자는 48%, 침해자는 3%의 실시료율을 각각 주장하였으나, 제1심법원은 양 당사자가 제출한 전체 증거의 취지를 바탕으로 독자적으로 25%의 실시료율을 산정하였고, CAFC는 이는 제1심법원의 재량에 달려 있다고 판시하였다.[174] 물론 그 산정근거를 설명하지 않거나 Georgia-Pacific 요건 등의 적용에 오류가 있는 등 부적법한 판결은 파기될 것이다.[175]

Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc. 판결에서 제1심법원은 특허권자가 손해액을 증명하지 못하였으므로 합리적인 실시료를 청구할 수 없다고 하였으나, CAFC는 284조에 근거하여 침해부분에 대해서는 어떤 방식으로든 손해배상이 이루어져야 한다고 판시하면서 제1심판결을 파기하였다.[176] 이 사건에서 특허발명은 습식 압축(wet compression) 효과를 얻을 수 있도록 가스 터빈의 효율성을 개선한 발명으로, 가스 터빈의 컴프레서에 물 입자를 주입시켜 잠열의 인터쿨링을 통해 열역학적 이득을 얻을 수 있다. 제1심법원은 Dow Chemical 측이 침해를 주장한 청구범위에 대하여 모두 진보성이 부정되어 특허가 무효로 되어야 하거나,

173) WhitServe, LLC v. Computer Packages, Inc., 694 F.3d 10 (Fed. Cir. 2012).
174) SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 1168 (Fed. Cir. 1991).
175) Skenyon, 앞의 책, § 3:7; Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1315 (Fed. Cir. 2007); Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2015).
176) Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc., 341 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2003); Skenyon, 앞의책, § 3.3.

특허가 유효한 경우에도 침해가 인정되지 않는다고 판단하였다. 또한, 손해액에 대해서는 Dow Chemical 측이 전문가증인의 증언 외에는 제출한 증거가 없는데, 그 증언 또한 일방적 주장에 불과하여 판단의 근거로 사용할 수 없으므로 손해액을 산정할 수 없다고 하였다.[177] 이에 Dow Chemical은 전문가증인의 증언의 배척에 대해서는 불복하지 않으나 침해사실이 인정되면 실시료 상다의 배상이 추정되는 점을 들어 그와 무관하게 법원이 합리적 실시료의 배상을 명할 것을 요구하였다. CAFC는 이를 인정하고, 전문가 증인의 증언은 손해액 증명에 필수적 요건이 아닌 보조적 수단일 뿐임을 명확히 하였다.[178]

보다 최근 판례인 Info-Hold, Inc. v. Muzak LLC 판결에서도 Dow Chemical Co. 판례를 인용하면서 특허권자가 손해액에 대한 증거를 제시하지 못하였다고 하더라도 Georgia-Pacific 기준에 따라 합리적 실시료를 산정하여야 한다고 명시하였다.[179] Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. 사건에서도 제1심법원은 특허권자가 침해로 인하여 실제 손해가 발생하였다거나 발명을 판매 또는 사용할 기회를 상실하였다는 점에 대하여 아무런 증거를 제시하지 못하였음을 들어 합리적 실시료 상당의 손해배상청구를 기각하였으나 CAFC는 제1심판결을 파기하였다.[180]

이와 같이 합리적 실시료는 침해로 인한 손해액의 하한선으로서, 특허권자가 일부에 대하여 일실이익 증명에 실패하였다면 법원은 반드시 해당 부분에 대해서 합리적 실시료를 배상 받을 권리가 있는지를 검토하여 손해액을 복합산정하여야 한다. Siemens Medical Solutions U.S.A., Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. 사건에서는 특허권자인 Siemens사가 PET 스캐너에 사용되는 신틸레이터 결정(scintillator crystal)에 관한 특허권이 침해당했다며 소를 제기하였다.[181] 피고 Saint-Gobain은 특허발명을 침해하는 신틸레이터 결정을 생산하여 Phillips사에 79대의 PET 스캐너를 생산할 수 있는 분량을 납품하였다. Phillips사는 이를 사용하여 79대의 침해제품을 생산하였으나 그 중 61대만을 판매하였

177) Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc., 341 F.3d 1370, 1381 (Fed. Cir. 2003).
178) Dow Chemical Co. v. Mee Industries, Inc., 341 F.3d 1370, 1381 (Fed. Cir. 2003).
179) Info-Hold, Inc. v. Muzak LLC, 783 F.3d 1365, 1370-1372 (Fed. Cir. 2015).
180) Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Maersk Drilling USA, Inc., 699 F.3d 1340, 1357-58 (Fed. Cir. 2012).
181) Siemens Medical Solutions USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 637 F.3d 1269, 1290 (Fed. Cir. 2011); Skenyon, 앞의 책, § 3:4.

다.[182] 제1심법원은 61대에 대해서는 일실이익 청구를 인용하고 판매되지 않은 18대에 대해서는 청구를 기각하였으나, CAFC는 284조에 따라 위 18대에 대해서도 최소한 합리적 실시료 상당액을 배상하여야 하므로 제1심판결이 위법하다고 판시하였다.

다만 부적법하게 합리적 실시료 지급을 부인하였는데도 특허권자가 판결 이전에 이의를 제기하는 등 권리 보호에 힘쓰지 않았다면 이는 권리의 포기로 간주될 수 있다.[183] 그러나 CAFC는 이와 같이 판시하면서 특허권자의 권리 포기가 284조의 손해액의 하한선 규정보다 우선하는지의 문제에 대해서는 판단하지 않는다고 명시하였다.[184]

2. 산정방법

가. 분석적 접근법(analytical method)

분석적 접근법은 침해자의 예상이익률에 대한 침해시작 시점의 내부자료를 바탕으로 추정이익을 결정 후 이를 특허권자와 침해자 사이에 배분하는 방법으로 합리적 실시료를 산정하는 것이다. 이 접근방법은 TWM 판결에 잘 나타나 있다. 이 사건에서 특별조사관은 분석적 접근법을 사용하여 침해자의 침해제품 매출로 실현된 기대순이익에서 통상의 혹은 수용가능한 순이익을 차감하였다. 구체적으로 침해자의 내부보고서를 바탕으로 예상 총수익률을 평균 52.7%, 간접비용을 공제한 기대순이익을 37% 내지 42%로 결정한 다음, 침해자가 해당 업계의 표준이익률을 그대로 수용할 의사가 있었던 정황을 근거로 위 기대순이익률 중 해당 업계의 표준이익률에 해당하는 6.6%~12.5%를 침해자의 통상 순이익으로 공제하고, 나머지 약 30%를 특허권자가 배상받아야 할 합리적 실시료율로 보았다.[185]

182) Siemens Medical Solutions USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 637 F.3d 1269, 1275 (Fed. Cir. 2011).
183) Skenyon, 앞의 책, § 3:4; DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).
184) DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1335 (Fed. Cir. 2009).
185) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 900 (Fed. Cir. 1986).

TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)

[사안의 개요]

TWM의 이 사건 특허발명은 트럭에 축과 바퀴를 부가하여 더 많은 짐을 운반할 수 있도록 하는 차량현가장치에 대한 발명("Wheeled Vehicle Suspension," a device enabling trucks to engage an additional axle and wheels to carry heavy loads)이다. TWM은 원특허권자 Turner로부터 1969. 8. 28. 특허권을 양도받았다. 그런데 Turner는 1966. 12. 19. Dura에 대하여 침해를 주장하며 실시권 청약을 하여 협상을 개시한 바 있다. 협상과정에서 Dura는 특허가 무효라 주장하였고, 협상은 합의에 이르지 못한 채 1967. 4. 24. 종결되었다. TWM은 Dura를 상대로 1973. 2. 22. 소를 제기하였다.

제1심법원은 소제기의 해태(laches)와 금반언(estoppel)을 근거로 피고 승소 약식판결을 하였다. 그러나 제6항소법원은 Dura가 해태와 금반언의 항변을 하지 못할 만큼 터무니없는 행위(egregious conduct)를 한 사실이 있는지 판단하여야 한다는 사유로 위 1심판결을 파기환송하였다. 환송후 제1심법원에서는 Dura 측이 금반언의 항변을 제기할 수 없다고 보았으며, 침해의 고의성을 인정하고, 다만 변호사비용에 대한 청구는 기각하였다. 또한, 이에 대한 항소심 계속 중 Dura의 침해제품에 대한 수리용 부품의 판매사실이 드러남에 따라 금지명령에 대한 형사적 모독죄의 성립도 인정되었다. 제6항소법원은 제1심판결 중 해태와 금반언 항변의 거절 및 특허의 유효성 인정 부분을 승인하고 Dura의 금지명령위반판결도 승인하였다. 그러나 형사적 모독죄는 성립하지 아니한다고 보았으며 손해액 산정 부분을 파기환송하였다.

특별조사관은 손해액 산정을 위한 증거조사심리를 바탕으로 보고서를 제출하였고 법원은 이 보고서에 명백한 오류가 없으므로 구 연방민사소송규칙 53(e)(2)조에 따라 이를 채택하였다. 보고서에서 특별조사관은 전보적 손해배상(compensatory damages)을 $8,511,596 달러로 산정하였는데, 이는 ① 30% 실시료율과 일실이익이 인정되는 기간에 대한 일실이익 ($6,465,714달러), ② 침해로 인하여 낮은 가격에 판매된 제품 당 100달러 ($1,577,200달러), ③ 침해자와의 경쟁을 위한 특별할인 ($468,682달러), ④ 일실이익이 인정되는 기간 동안 TWM의 침해가 아니었더라면 판매하였을 수량에 대하여 역시 제품 당 100달러 ($366,900달러)(침해가 아니었다면 가격을 인하하지 않았을 것이므로)의 합계액이다. 이를 3배 증액하고 판결 전 이자를 합산하여 총 손해배상액은 $31,288,496달러가 되었다.

[판결요지]

(1) 합리적 실시료

양 당사자는 TWM이 일실이익을 증명하지 못한 기간에 대해서는 협상 의사가 있는 특허권자와 실시권자 간의 가상의 협상을 토대로 합리적 실시료를 산정하여야 함에 동의하였으며 통상실시료가 존재하지 않음에도 동의하였다. 특별조사관은 Georgia-Pacific과 Tektronix 판결을 인용하며 분석적 접근법을 사용하여 침해자의 침해제품 매출로 실현된 기대순이익에서 통상의 혹은 수용가능한 순이익을 차감하였다. "Dura's top management" 보고서에 근거하면, 침해제품의 매출로 인한 Dura의 예상총수익률은 평균 52.7%이고, 간접비용을 차감한 기대순이익률은 37%~42%이다. 기대순이익률에서 업계 기준 순이익률인 6.56%~12.5%를 차감한 합리적 실시료율은 30%이다. 이에 대하여 법원은 특별조사관의 결론을 파기하여야 할 만큼의 명백한 오류를 찾을 수 없다고 하였다.

(2) EMVR

Dura는 특허대상도 아니고 TWM이 생산하지도 아니한 바퀴와 차축을 실시료 기초 및 일실이익 산정에 포함하여서는 안 된다고 주장하였으나, 법원은 생산 주체와 무관하게 가상의 실시권자가 특허발명으로 인하여 부대매출의 상승까지 예상할 수 있었다면 특허권자는 이에 대해서도 보상을 받아야 한다고 보았다. 또한, 특허제품이 바퀴와 차축 없이 판매되었다는 증거를 Dura가 제출하지 아니하였으므로 특별조사관이 이익을 배분(apportion)할 수도 없었을 것이라고 보았다.

(3) 일실이익

Dura 측의 수용가능한 비침해 대체제품이 존재하였다는 주장은 이유 없다. 비침해 대체제품의 존재를 증명하려면 단지 경쟁제품이 있음을 증명하는 것만으로는 부족하고, 그 제품이 특허제품의 유용한 특성을 모두 갖추고 있음을 증명하여야 한다. Dura 자체도 침해제품 판매시 스스로 비침해 대체제품이라고 주장한 제품을 비중 있게 고려하지 않았다는 사실도 Dura 측에 불리하게 작용한다.

(4) 가격침식 및 특별할인

Dura 측은 TWM의 가격침식 및 특별할인이 침해로 인한 것이라는 증거가 없다고 주장하나, 법원은 TWM 측의 증언에 대하여 어떠한 반대증거도 찾지 못하였으므로 제1심법원이 재량을 남용하였다고 볼 수 없다는 이유로 Dura의 주장을 배척하였다.

(5) 증액

손해배상액 증액에 대하여 Dura는 '악의(bad faith)'가 증명되지 아니하였으므로 부당하다고 주장하나, 이에 대한 근거를 제시한 바 없다. 3배 배상액을 인용한다.

한편 침해자의 예상이익률보다 실제 이익이 낮았다는 것은 성공적인 항변근거가 되지 못한다. 따라서 분석적 접근방법에서 침해자가 사용할 수 있는 항변은 대체로 자신의 예상이익률에 대한 내부자료를 공격하는 것이다.[186] Hughes Tool Co. v. Dresser Industries, Inc. 판결이 그 예이다. 제1심법원이 침해자의 침해제품에 대한 예상이익률을 60%로 보고 이를 기준으로 손해액을 산정하자, 침해자는 항소심에서 60%는 예상이익률이 아니라 침해제품 생산에 필요한 투자에 대한 예상 투자수익률(ROI)인데 제1심법원이 이를 오해한 것이라고 주장하였고, CAFC는 이 주장을 받아들여 제1심판결을 파기하였다.[187]

나. 가상협상법 (willing licensor – willing licensee approach)

가상협상법은 가장 널리 사용되는 실시료 산정방법으로써, 침해자의 이익을 기준으로 사용하는 분석적 접근법과 달리 특허권자와 침해자 간에 실시료를 협상하는 가상의 상황을 설정하고, 양 당사자가 모두 합의할 의사가 있을 것으로 보이는 금액 또는 요율을 실시료로 산정하는 방식이다. 그 기준 시점은 실제 침해가 발생하기 직전의 시점으로 하고, 당시 상황을 다방면에서 고려하여 양 당사자가 합의점에 이르렀을 것으로 보이는 지점이자 침해로 인하여 특허권에 발생한 경제적 손해를 보상할 수 있는 지점을 찾는 것이다.

예를 들어 특허발명을 이용하지 않고 얻을 수 있는 이익을 'X'라 하고, 특허발명을 이용하였을 때 얻은 이익을 'X+Y'라 하면, 합리적 실시료의 값은 Y보다 커질 수 없다. 실제 협상이라면 특허권자가 Y보다 큰 값을 요구한다면 특허발명 외의 대안을 찾으려 할 수 있겠으나, 가상의 협상은 해당 특허가 유효하며 침해자가 특허발명을 사용하는 것을 가정하고 이루어지는 것이기 때문이다.[188] 다시 말해 합

186) Skenyon, 앞의 책, § 3:8.
187) Hughes Tool Co. v. Dresser Industries, Inc., 816 F.2d 1549 (Fed. Cir. 1987).
188) AquaShield v. Inter Pool Cover Team, 774 F.3d 766, 770-71 (Fed. Cir. 2014).

리적 실시료는 특허발명이 상업적으로 수용가능하고 활용가능한 비침해 대체제품(commercially acceptable and available non-infringing alternative)에 대비하여 창출하는 부가적 가치, 즉 증분이익에 대한 배상으로 국한되어야 한다는 것이다.[189] 또한, 양 당사자가 모두 합의할 의사가 있는 실시료를 찾는 것을 전제로 하기 때문에 특허권자뿐만 아니라 실시권자, 즉 침해자에게도 어느 정도의 이익이 발생할 것을 가정한 금액을 찾아야 한다.[190]

협상 의사가 있는 당사자 간 가상의 협상은 손해발생 시점과 무관하게 실제 침해행위가 시작되었을 때 (협상을 한다고 가정하는 것이므로 정확히는 아직 침해가 시작되지 않은 시점에, "on the eve of infringement") 발생하는 것으로 본다.[191] 가상의 협상일을 기준으로 하면 침해행위는 아직 일어나지 않은 것이지만, 이 시점에 주어진 정보만으로 상황을 재구성하는 것이 곤란할 경우 침해 시작 이후, 즉 가상의 협상일 이후의 사정, 즉 사후적 정보도 고려할 수 있는데, 미국법에서는 이를 Benjamin Cardozo 전 대법관의 1933년 Sinclair Refining Co. v. Jenkins Petroleum Process Co. 판결[192]을 따라 "book of wisdom" 원칙이라 한다.[193]

경우에 따라서는 침해행위의 시작일도 쟁점이 되는데, 복수의 특허를 대상으로 하는 소송이거나 단일 특허만을 다룬다 해도 청구항 별로 침해의 시작일이 다른 경우(예를 들어 물건발명의 청구항을 침해하기에 앞서 방법발명의 청구항을 침해하는 경우) 등이 그러하다.[194] 대부분의 경우에는 최초 침해시작일로 통일할 수 있을 것이나, 각 특허의 침해시작일 별로 시나리오를 세워 분석하여야 할 것이다.[195] 이에 대한 대안으로 Sedona Conference에서는 가상협상일을 침해 시작일

189) The Sedona Conference, Commentary on Patent Reasonable Royalty Determinations (2016), 42-43.
190) 그렇다고 하더라도 침해자의 실제 경영 상태를 직접 고려하여, 경영환경이 좋지 아니하여 이윤을 남기면서 지불할 수 있는 실시료가 얼마 되지 않으므로, 합리적 실시료도 낮게 책정하여야 한다고 볼 수는 없다. AquaShield v. Inter Pool Cover Team, 774 F.3d 766, 771 (Fed. Cir. 2014).
191) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012) 등.
192) Sinclair Refining co. v. Jenkins Petroleum Process Co., 289 U.S. 689 (1933).
193) 이에 대한 법경제학적 비판을 J. Gregory Sidak, "How Relevant Is Justice Cardozo's "Book of Wisdom" to Patent Damages?"에서 찾아볼 수 있다. 17 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 246 (Spring 2016).
194) Skenyon, 앞의 책, § 3:11.
195) Skenyon, 앞의 책, § 3:11, Boston Scientific Corp. v. Cordis Cor., 777 F. Supp. 2d 783 (D. Del. 2011)(서로 다른 두 제품에 대하여 침해시작 시점이 다르므로 가상의 협상일도 달리하도록 한 사례).

이 아닌 재판일로 하는 소급적 모델(retrospective model)을 주장하는 의견도 제기되었다.[196] 소급적 모델을 채택할 경우 협상시점이 재판일이 되므로 침해 시작 이후에 발생한 사실관계도 자연적으로 고려요소가 되고, 사후적 정보를 어디까지 고려할 것인지에 대한 문제도 없어진다. 그러나 침해행위로 인하여 특허발명의 가치가 고평가될 수도, 저평가될 수도 있어 침해시작점을 가상협상시점으로 삼는 사후적 정보 모델과 달리 특허권자에게 적절한 배상을 제공하지 못할 수 있어 문제가 된다.[197] 특히 이미 특허기술에 고착되어(lock-in) 침해제품을 판매할 수밖에 없는 경우 등에는 특허권자가 특허기술의 실제 가치에 비하여 과다한 실시료를 요구할 수 있게 되므로, 표준필수특허의 맥락에서도 이는 중요한 문제이다.[198]

앞에서 다루었듯 합리적 실시료에는 사실상 당사자 간에 침해가 없었을 시 실제로 협상하여 합의하였을 것으로 예상되는 실시료와 침해 발생 이후 법원이 손해배상에 적절한 금액으로 인정하는 실시료의 두 가지가 있다. CAFC는 Panduit 판결에서 이 두 실시료 간 차이가 없다면 침해자는 침해행위를 저지른 이후에도 그러한 사실이 없었던 상황 하에서 협상하였을 실시료만을 지불하면 되는 것이어서, 이는 모든 경쟁자들이 선 침해 후 협상으로 특허권자에게 실시료 계약 체결을 강요하는 결과를 낳을 것이라고 하였다.[199] 손해배상액이 실제 실시료와 동일하다면 침해자로서는 침해를 하지 않을 이유가 없으므로 특허법 284조 하의 '적절한 배상'을 위하여서는 실제 협상에서 예상되는 합리적 실시료보다 더 높은 손해배상액을 산정하여야 할 것이다.[200]

다. Georgia-Pacific 테스트

가상협상방법에 가장 빈번히 사용되는 기준은 Georgia-Pacific 판결에서 제시한 15개 요소를 고려하는 방식이다.[201] 이는 Georgia-Pacific 판결에서 법원이 독자적인 테스트를 고안한 것이라기보다는 가상의 협상에 대하여 종래 판결에서 증

196) The Sedona Conference, Commentary on Patent Reasonable Royalty Determinations, 6.
197) The Sedona Conference, Commentary on Patent Reasonable Royalty Determinations, 22.
198) The Sedona Conference, Commentary on Patent Reasonable Royalty Determinations, 26.
199) Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1158-59 (6th Cir. 1978).
200) Skenyon, 앞의 책, § 3:10; Stickle v. Heublein, Inc.716 F.2d 1550 (Fed. Cir. 1983).
201) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

거로 채택하여 왔던 사항을 15개 요소로 정리한 것이다.[202] Georgia-Pacific 판결은 1970년에 있었던 뉴욕남부연방지방법원의 오래된 판결이나, 합리적 실시료 산정이 쟁점이 되는 판결에서는 거의 예외 없이 인용되며, 사건 자체도 환송 전 원심이 1956년에 있었을 정도로 오랫동안 끌어온 사건이므로 그 내용을 여기서 간략히 소개하기로 한다.

Georgia-Pacific Corporation v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

[사안의 개요]

제1심법원은 U.S. Plywood(이하 USP)가 Georgia-Pacific(이하 GP)에 의한 침해를 주장하는 3개 특허가 무효라고 판시하였으나, 항소법원은 USP의 Weldtex striated fir plywood(이하 Weldtex)에 대한 특허발명이 유효하며 GP에 의하여 침해되었다고 보아 제1심판결을 파기환송하였다. 이에 따라 특별조사관은 침해자 GP의 침해제품의 판매로 인한 이익을 기반으로 손해액을 $685,837.00달러로 산정하였다. 그러나 재판부에서는 침해자의 이익이 아닌 합리적 실시료를 바탕으로 손해액을 산정하여야 한다고 명하였다.

양 당사자는 합리적 실시료의 원칙적 기준에 대해서는 동의하였으나, 사건의 구체적 사실관계에 이를 어떻게 적용할 지에 대해서는 큰 이견을 보였다. 이에 따라 GP는 합리적 실시료를 1,000 제곱피트 당 1.5~3달러로, USP는 최소 50달러로 주장하였다.

[판결요지]

과거 주요 판례를 통해 합리적 실시료를 결정하기 위한 증거자료의 총괄적인 목록을 정리해 볼 수 있다. 이 사건 쟁점에는 아래 요소들의 적용이 타당할 것으로 보인다.

① 통상실시료를 증명하거나 증명하는 것으로 보이는, 특허권자가 당해 사건 특허의 실시로 지급받은 실시료

② 실시권자가 해당 사건 특허와 비교가능한 다른 특허의 사용을 위하여 지불한 실시료

③ 통상실시권인가 전용실시권인가, 혹은 지역적 제한이나 대상 수요자층에 대한 제한이 있는가 등의 실시권의 성격과 범위

202) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

④ 특허에 대하여 독점적 권리를 유지하기 위하여 실시권 계약을 아예 맺지 않거나 그 독점적 권리를 최대한 유지하도록 고안된 조건으로 계약을 맺는 특허권자의 확립된 정책 및 마케팅 프로그램
⑤ 특허권자와 실시권자의 거래상 관계, 즉 동일 지역 동일 업계에서의 경쟁자인지, 혹은 발명자와 프로모터인지 등에 대한 당사자 간 거래상 관계
⑥ 실시권자의 타 제품 매출 촉진에 특허제품의 매출이 미치는 영향, 특허권자의 비특허제품 매출에 대하여 해당 발명이 미치는 영향, 또한 이러한 파생 또는 전파적 매출의 정도
⑦ 특허존속기간 및 실시권의 내용
⑧ 특허제품의 수익성, 상업적 성공, 현재의 인기
⑨ 특허제품이 유사결과도출을 위하여 사용되어 온 종래의 방법이나 장치에 비하여 갖는 효용성과 이익
⑩ 특허발명의 성질, 특허권자가 특허발명을 상업적으로 구현한 구현물의 성격, 발명을 사용하는 자가 얻는 효용
⑪ 침해자의 특허발명에 대한 이용범위 및 그 이용가치를 증명할 수 있는 증거
⑫ 동종업계 또는 유사업계에서 특허발명 또는 그와 비견할 만한 발명의 이윤 또는 판매가에서 그 발명의 사용에 지불할 금액의 비율
⑬ 침해자가 개량한 기능, 사업위험, 제조과정, 특허대상이 아닌 구성요소 등과는 분리하여 특허발명으로 인하여 창출된 것이라 볼 수 있는 이윤
⑭ 자격 있는 전문가증인의 증언
⑮ 양 당사자가 합리적이고 자발적으로 협상에 임하였다고 가정할 때 합의하였을 것으로 보이는 금액, 즉 신중한 실시권자가 사업적으로 해당 특허발명을 구현한 특정 제품을 생산 및 판매하고자 실시권을 취득하기 위하여 실시료로 지불할 의사가 있고 동시에 합리적 이윤을 남길 수 있을 것이며 실시권을 허여할 의사가 있는 신중한 특허권자가 수용하였을 만한 금액.

각 요소 간 중요성에 따라 순위를 매기거나 경제적 의의를 금전적 가치로 환산할 수 있는 별도의 공식은 없다.

특허제품이나 침해제품에 대한 확립된 실시료가 없음은 양 당사자 모두 동의하는 바이다. 양 당사자는 Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.

판결[203]과 U.S. Frumentum Co. v. Lauhoff 판결[204]을 인용하였다. Dowagiac 판결에서 대법원은 특허발명의 성질, 효용성 및 이점, 이용범위 등을 고려하여 실시료를 산정하도록 하였고, U.S. Frumentum 판결에서 제6연방항소법원은 특허제품의 성질, 침해자의 침해정도, 기존 장치 대비 이점으로 입증된 특허제품의 효용성 및 상업적 가치, 이용범위, 판매나 채택으로 창출 가능한 이윤 등을 고려하도록 하였다. 여기에 더하여 USP는 이후 판결에서 나타난 협상의사가 있는 특허권자와 실시권자 간의 가상협상을 근거로 실시료를 산정하는 가상협상법에 큰 비중을 두었다. USP가 제출한 증거를 바탕으로 검토하면 이는 적절한 방법이라 보이며, 또한, 법원은 판단과정에서 가상협상일, 즉 침해 시작 이후에 일어난 사건으로 인한 영향을 분리함으로써 양 당사자가 합의하였을 금액을 결정할 수 있다. 침해제품의 생산은 1955년 2월에 시작되었으며, GP는 1955년 3월부터 1958년 9월까지 침해제품인 striated plywood 총 15,899,000 제곱미터를 $2,547,393달러에 판매하였다.

(1) USP의 독점유지 정책

USP는 일관되게 해당 제품에 대한 독점판매정책을 지켜왔다. 또한, 이로 인하여 상당한 상업적 성공을 거두었다. 해당 시장에서 USP의 Weldtex 제품이 독보적인 위치에 있었다고 할 수 있으므로 합리적 실시료는 높게 책정되어야 할 것으로 보인다. 해당 시장은 striated fir 합판 시장으로 정의하여야 한다. 장식용 합판으로 보면 Weldtex는 여러 장식용 합판 중 하나일 뿐이지만 경쟁관계에 있는 합판을 정의하기 위하여서는 가격범위와 관련 시장 등을 고려하여 판단하여야 할 것이고, 이러한 요소를 감안할 때 striated fir 합판 시장을 관련 시장으로 보아야 한다.

한편 1955년 초 이후 Weldtex의 경쟁력이 하락한 것은 사실이나, 1955년 2월을 기준으로 보면 이러한 매출하락을 예상할 어떤 근거도 없다.

(2) Weldtex 제품의 수익성

독점정책을 유지함으로써 USP가 Weldtex 제품으로부터 예상한 수익은 합리적 실시료 산정에서 매우 중요한 요소가 된다. 여기서의 수익이라 함은 GP의 주장과 달리 GP가 침해를 시작하였을 당시 USP가 Weldtex제품에서 얻고 있었으며 이후

203) Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co., 216 F. 610 (6th Cir. 1914).
204) U.S. Frumentum Co. v. Lauhoff, 235 U.S. 641 (1915).

계속 얻을 것으로 합리적으로 기대한 금액을 말하며, GP의 침해로 인하여 USP가 잃은 수익을 말하는 것이 아니다. 합리적 실시료 기준 자체가 일실이익을 입증할 수 없는 특허권자에게 정당한 배상을 허락하기 위하여 만들어진 것이기 때문이다. USP는 Weldtex 판매로 매우 높은 수익을 올리고 있었음이 여러 증거를 통해 증명되었다. USP 임원의 증언 등을 통하여 보면 상대적으로 낮은 생산비용에도 불구하고 해당 제품은 높은 가격에 판매되어 왔다. 1952년부터 1958년까지 사이 Weldtex의 80%는 계약을 통해, 20%는 자사 공장에서 생산되었다. 증분비용방식으로 계산하면 평균 수익은 1,000 제곱피트 당 60.63달러가 될 것이나, 이 법원은 전부원가방식(absoprtion method)이 적합하다고 판단하므로, 이에 따라 산정한 결과 침해 시점에 USP의 Weldtex로 인한 수익은 1,000 제곱피트 당 48.64달러이다.

(3) USP의 오레곤 공장 가동으로 인한 수익성 향상 가능성

USP는 1955년 2월 인수한 오레곤 공장에서 Weldtex를 추가 생산할 수 있었으므로 해당 제품으로 인하여 더 높은 수익을 기대할 수 있었다고 주장하나, USP가 실제로 오레곤 공장에서 Weldtex 제품을 생산할지를 논의한 것은 1955년 중반에 이르러서였으므로, 가상협상일 시점에서는 고려하지 않을 것으로 보아야 한다.

(4) 부수적 또는 전파적 판매로 인한 수익

USP는 GP의 침해로 부수적 판매에도 손실이 발생하였음을 입증하지 못하였다. 그런데 이는 일실이익에 대한 것이고, 합리적 실시료 산정 과정에서는 이를 별도로 고려할 수 있다. 즉 USP는 GP에게 Weldtex 합판의 판매실시권을 허여함으로써 부수적 판매의 손실도 예상할 수 있었을 것이고 이는 협상과정에서 실시료 인상요소로 작용할 것이다. 그러나 그 구체적 금액까지 특정할 만한 증거는 발견되지 아니하였다.

(5) 합리적 실시료 금액 산정

❒기여분 분석

GP는 striated fir 합판의 가치는 쟁송 특허 이외의 부분에 의하여 창출된다고 주장한다. 해당 특허는 이용발명도 아니며 특허부분과 비특허부분이 함께 판매되고 있는 제품도 아니므로 기여분 분석이 적용될 여지는 없어 보인다. 즉 특허발명은 해당 제품 전체에 적용되는 것이라고 보아야 한다.

❒비교가능한 실시계약의 부재

USP-Deskey 계약: 이는 발명자의 특허기술에 대한 양도계약으로, 일반 실시계약과는 명확히 구분된다. 또한, 계약시점에는 특허발명의 상업적 성공 여부에 대한 근거도 없었고, 프로모터인 USP 측에서도 이를 '도박'이라 표현하였을 정도이므로 Weldtex가 큰 성공을 거둔 후인 1955년 2월의 협상과 비교가능하다고 볼 수 없다.

USP와 제3자 생산공장 간 계약: 이 경우 실시권의 범위는 Weldtex를 생산하여 USP에 되팔기 위한 것으로 한정되어 있었으므로 비교가능하다 볼 수 없다.

USP가 해외에서 체결한 실시계약: 거래시장이 다르므로 상업적 성공 여부를 확신할 수 없었던 점 등 여러 가지를 고려할 때 비교가능하다 볼 수 없다.

위와 같은 정황을 고려하고, 1,000 제곱피트 당 50달러를 USP가 합의하였을 최소 금액이라 주장한 USP 측 전문가증인의 증언을 받아들여, 합리적 실시료는 1,000 제곱피트 당 50달러로 산정한다.

Georgia-Pacific 판결에서 정리한 15개 요소에 대해서는 뒤에서 하나씩 살펴보기로 한다. 이 중 통상실시료, 즉 확립된 실시료는 앞에서 다루었듯이 실시료 산정 기준으로 오랫동안 사용되어 왔기 때문에 여러 판례에서 이에 대한 논의를 찾아볼 수 있다. 각 요소마다 해당 사안에서 차지하는 비중이 다르므로 개별 사건의 맥락에 맞게 적용하여야 한다. 단순히 15개 요소를 나열하면서 각 요소가 실시료 인상 또는 인하에 기여한다는 설명은 실질적 의미를 갖지 못한다.[205] Georgia-Pacific 테스트가 가장 빈번히 사용되는 기준임은 분명하나 반드시 적용하여야 하는 공식은 아니다. 손해액 산정 시 모든 사안에 공통되는 원칙은 특허법 284조에 따라 합리적 실시료를 하한선으로 하는 '적절한 배상'뿐일 것이다. Georgia-Pacific 테스트도 해당 사안의 구체적 사실관계에 따라 유연하게 적용하여야 하며, CAFC는 Ericsson 판결에서 일괄적으로 Georgia-Pacific 15개 요소를 나열하는 방식에 일침을 가한 바 있다. 이는 단순히 FRAND 실시료에만 해당되는 것이 아니라 모든 사건에 해당되는 것이다. 사건의 구체적 사실관계와 법리 검토 사이에

205) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014).

충분한 연관성이 있어야 한다는 입장은 LaserDynamics 판결이나 25% 경험법칙을 배척한 Uniloc 판결 등 다수에서 찾아볼 수 있는 일관된 지침이다.[206] 특히 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 산정할 경우 해당 특허의 특수성으로 인하여 일반적인 합리적 실시료 산정 시와는 분석과정에도 차이가 있어야 한다. 이 또한 Georgia-Pacific 15개 요소를 다룬 후 뒤에서 더 상세히 살펴보겠다.

(1) 통상실시료

첫 번째 요소는 '통상실시료를 증명하거나 증명한 것으로 보이는, 특허권자가 당해 사건 특허의 실시로 지급받은 실시료'이다.[207] 통상실시료, 즉 확립된 실시료는 1915년까지만 해도 손해액을 산정하는 데 가장 주된 기준으로 사용되었다.[208] 특히 연방대법원이 Rude v. Westcott (1889) 판결에서 제시한 5가지 기준에 따라 손해액 산정 근거로 사용할 수 있는 확립된 실시료를 결정하였는데, 그 기준은 ① 해당 사건의 쟁점이 되는 침해의 시작 전에 정해지거나 지급되었을 것, ② 해당 업계에서 그 확립된 실시료의 합리성을 인정하였다고 볼 만큼 충분한 수의 사람들이 지급하였을 것, ③ 그 각 요율이 실질적으로 동일할 것, ④ 실시료에 대한 합의가 소송의 위협이 있거나 소송 계류 중 화해과정에서 이루어진 합의가 아닐 것, ⑤ 침해행위가 기존 실시권 계약에 나타난 행위와 비견할 만할 것이다.[209] 1915년 Dowagiac Mfg. Co. 판결[210]과 1922년 특허법 284조의 제정으로 합리적 실시료가 통상실시료를 누르고 주된 손해액 산정기준으로 부상하였으나, 이 기준은 Georgia Pacific 제1요소의 분석기준으로 여전히 그 명맥을 이어가고 있다.[211]

통상실시료의 존부를 결정하는 과정에서 가장 쟁점이 되는 것은 어떤 계약을 통상실시료 결정을 위한 증거로 사용할 수 있는가이다. 예를 들어 특허권자는 높은 실시료를 책정한 계약을 통상실시료의 증거로 제시할 것이고, 침해자는 해당 계약

206) Amundson, "Recent Federal Circuit Decisions Clarify and Refine Methodologies for Determining Patent Damages", 22 B.U. J. Sci. & Tech. L. 1 (2016).
207) "The royalties received by the patentee for the licensing of the patent-in-suit, proving or tending to prove an established royalty." Georgia-Pacific, 318 F. Supp. 1116, 1120.
208) Skenyon, 앞의 책, § 3:15.
209) Rude v. Westcott 130 U.S. 152, 165 (1889).
210) Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co., 216 F. 610 (6th Cir. 1914).
211) Skenyon, 앞의 책, § 3:15.

의 통상실시료에 대한 증명 가치를 공격하며 통상실시료가 존재하지 않는다고 주장하거나 더 낮은 가격에 형성되었다고 주장하기 위하여 다른 계약을 반박증거로 제시할 것이다. 따라서 증거로 제시한 특정 계약이 과연 통상실시료를 나타내는지 여부가 종종 손해액 산정의 쟁점이 된다. 여기에는 양 당사자 간의 입지의 차이가 있을 때, 즉 어느 한 쪽이 파산 위험에 처하여 있다거나 소가 제기되는 것을 막고자 한다거나, 소송 중 화해(settlement)에 이르기 위하여 합의하는 등 주로 그 실시료가 제품시장에서 그 특허발명이 가지는 가치가 아닌 다른 이유로 형성되었다고 믿을 만한 이유가 있을 때 등이 해당한다.

먼저 통상실시료의 존재는 해당 업계에서 확립된 실시료의 존재를 의미하기 때문에 1건의 실시료 계약만으로는 성립할 수 없고 충분한 수의 사람들이 지급한 사실이 있어야 하고, 특허권자 1인이 지급 또는 승낙하였다는 증거만으로는 불충분하다.[212] 또한, 당해 사건의 특허에 대한 것이라야 신뢰할 만한 기준에 해당한다. LaserDynamics 판결에서 법원은 해당 사건의 특허에 대한 다수의 일괄지급방식 실시권 계약에 주목하며 이와 같은 실제 실시권 계약은 손해액 자체만이 아니라 산정기준(일실이익인가 실시료인가)의 결정에도 중요한 증거가 된다고 하였다.[213] 법원이 예외적으로 쟁점이 되는 특허가 아닌 이를 참고로 하는 다른 특허에 대한 계약을 증거로 인정한 적은 있으나, 이는 해당 계약의 당사자인 침해자가 스스로 이를 증거로 사용하였기 때문이었다.[214] 마찬가지로 ResQNet.com v. Lansa 판결에서도 당해 특허가 아닌 다른 기술에 대한 실시료 계약을 근거로 통상실시료를 주장하고자 할 때에는 그 연관성을 증명하여야 한다고 하였다.[215] 화면인식(screen recognition)과 단말 에뮬레이션(terminal emulation) 기술에 대한 이 사건에서 특허권자 측 전문가증인은 통상실시료의 근거로 7개의 실시권 계약을 제시하였는데 이 중 5개 계약은 소프트웨어 완제품 및 소스코드에 대한 실시권 및 교육, 유지, 마케팅, 업그레이드 서비스에 대한 리브랜딩(rebranding) 및 리번들링(rebundling) 계약으로, 특허발명과는 무관한 것이었다.[216] 전문가증인은 이 5개

212) Skenyon, 앞의 책, § 3:16.
213) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).
214) Skenyon, 앞의 책, § 3:16; SSL Services, LLC v. Citrix Systems, Inc., 769 F.3d 1073 (Fed. Cir. 2014).
215) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 870 (Fed. Cir. 2010).
216) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 863 (Fed. Cir. 2010).

계약을 마치 당해 사건의 특허발명에 소프트웨어 사용권이 추가된 것처럼 취급하며, 5개 계약의 대략적 평균 실시료라 할 수 있는 25%의 절반 정도로 적절한 실시료를 산정하여 합리적 실시료는 침해제품 매출의 12.5%가 되어야 한다고 주장하였다. CAFC는 Lucent 판결 등을 인용하며 이를 부적법하다고 판시하고, 나머지 2개 계약은 소송과정에서 화해를 목적으로 체결된 것이기는 하나 당해 특허기술에 대한 것이어서 그 연관성이 인정된다고 하였다.[217]

Sedona Conference의 손해배상액 관련 실무그룹인 Working Group 9에서는 이와 같은 실시계약 고려 시의 몇 가지 주의사항을 소개하였다.[218] 예를 들어 쟁송특허에 대한 대가로 상대방도 자신의 특허에 대한 실시권을 허여하는 크로스라이선스 계약은 보통 실시료율 결정에서 큰 비중을 차지하지 아니할 것이다. 또한, 쟁송특허 외의 다른 특허를 포함하는 실시계약이나 특허권 외의 노하우 등 다른 권리를 포함하는 계약의 경우 그 계약대상 중 해당 특허가 차지하는 비중을 결정하여야 한다. 쟁송특허가 아닌 다른 특허에 대한 실시계약일 경우 그 차이점 해소를 위하여 수요, 가격 등 측면에서 각 특허가 특허실시제품에서 차지하는 비중이나 양 계약 간 계약 일시, 조건, 범위 등의 차이를 고려하여야 한다.

당사자 간의 기업규모나 재정상황의 차이도 유의미한 표지이다. 재정이 부실한 기업이 파산을 막기 위하여 체결한 실시권 계약은 실제 그 특허의 가치를 반영하고 있다고 볼 수 없기 때문이다.[219] 이를 고려하지 않으면 거대 기업의 대규모 소송을 무기로 한 위협에 특허권자가 울며 겨자 먹기 식으로 불리한 조건 하에 맺은 실시권계약을 정당한 근거로 인정하는 결과를 낳게 된다. Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp. 판결도 해당 사건 특허에 대한 실제 실시료 지급에 대한 증거라도 당사자의 경제적 상황 및 기술의 차이를 고려하여 반영하여야 한다고 명시한 바 있다.[220] 이 사건에서 피고는 배심원이 합리적 실시료의 산정과정에서 원고와 Microsoft 간의 실시권계약을 고려하지 않았음을 들어 항소를 제기하였는데, CAFC는 Microsoft와의 계약은 일시금으로 실시료가 지급되었고, 당사자 간에 경쟁관계가 없었던 점, 특허권자는 업계 선두주자인 Microsoft의 인정이라는 무형

217) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 868-72 (Fed. Cir. 2010).
218) The Sedona Conference, Commentary on Patent Reasonable Royalty Determinations, 36-40.
219) Skenyon, 앞의 책, § 3:16; Tights, Inc. v. Kayser-Roth Corp., 442 F. Supp. 159 (M.D.N.C. 1977).
220) Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197, 1210-1212 (Fed. Cir. 2010); Skenyon, 앞의 책, § 3:16.

의 대가 또한 얻을 수 있었다는 점 등을 근거로 이 계약은 해당 사건의 실시료 산정 시 비교대상이 될 수 없다고 하였다.

이러한 가능성은 침해소송에서만이 아니라 어느 사안에서나 발생할 수 있는 것이므로, 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence)은 408조에서 '그 유효성이나 금액이 쟁점이 되는 청구사항에 대한 합의로서 혹은 그러한 합의에 대한 시도로서 대가의 지불을 승낙하거나 승낙을 약속 또는 청약하는 행위는 그 청구사항이나 금액을 증명하기 위한 증거로 사용될 수 없다'고 규정한다.[221] 따라서 침해소송에 대한 화해를 목적으로 한 특허권자와 침해자 간 실시료 협상은 그 해당 특허에 대한 통상의 실시료를 산정하기 위한 증거로 볼 수 없다.[222] 설령 이를 받아들이더라도 아주 제한적으로 참고하는 데 그칠 것이다. 가상협상법은 특허권자와 실시권자가 자발적으로 합의에 이를 수 있는 지점을 찾는 것을 전제로 하는데, 소송을 앞두고 있다면 보통의 시장 환경이 아닌 패소할 경우 지게 될 부담을 피하기 위한 압박 속에서 어쩔 수 없이 합의하는 경우가 많기 때문이다.

이렇게 예외적으로 화해계약을 실시료 산정에 참고한 사례로 ResQNet.com 판결이 있는데, 그 전후 맥락을 살펴보면 해당 사건의 사실관계를 벗어나서 일반적인 원칙으로 삼고자 하는 의도는 없음을 알 수 있다.[223] 화해로 인한 실시권계약 외에 제출된 나머지 실시권계약은 전혀 쟁송특허를 언급하고 있지 않는 등 그 연관성을 인정할 수 없었기 때문이다. CAFC는 제1심법원으로 사건을 파기환송하면서, 화해과정에서 합의한 실시료를 그대로 인정할 것이 아니라 적절한 맥락에서 해당 기술에 대한 경제적 수요를 반영하는 실시료가 책정되어야 한다고 하여 이를 경계하였다.[224] LaserDynamics 판결에서도 ResQNet 판결이 예외적인 경우임을 다시 한 번 확인하면서, ResQNet 판결의 사실관계와는 달리 특허권자 LaserDynamics 측이 실시료 책정 근거로 제시한 침해자 BenQ사와의 화해계약은 재판 직전에 체결되었고, BenQ 측은 이미 법원으로부터 징계처분을 여러 차례 받아 재판에서 불리할 것을 충분히 예상할 수 있었던 등의 정황이 있었다는 점, BenQ와

221) Fed. R. Evid. 408. Evidence of … accepting or offering or promising to accept, a valuable consideration in compromise or attempting to compromise a claim which was disputed as to either validity or amount, is not admissible to prove … the claim or its amount.
222) Skenyon, 앞의 책, § 3:17.
223) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010).
224) ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 872.

합의한 실시료가 증거로 제출된 다른 실시료계약의 금액보다 6배가량이나 높았던 점 등을 들어 이 계약이 실시료 책정에서 차지하는 비중은 지극히 낮은 반면 배심원의 평결에 부적절한 영향을 미칠 수 있어 배척되어야 한다고 보았다.[225]

한편 통상실시료가 가리키는 것은 정의상 이미 결정된 실시료이기 때문에 문언 상 지급의 청약(offer)은 해당되지 않는다고 보아야 하나, 이는 소송 등의 합의를 목적으로 한 청약에 대하여 규정한 연방증거규칙 408조에 따라 해석하여야 한다.[226] Deere & Co. v. International Harvester Co. 판결에서는 특허권자가 실시권자에게 침해자 순매출의 1% 정도로 실시료를 협상하고자 두 번의 청약을 하였는데, 한 번은 침해기간 이전이었고 한 번은 해당 소송이 제기된 이후였다. 원심은 제408조에 따라 두 건을 모두 증거로 받아들이지 아니하고 배척하였으나, CAFC는 소 제기 이후 청약만을 배척하고 첫 번째 청약은 증거로 고려하여야 한다고 판시하였다. (단 당시의 정황으로 보아 증거로서의 비중이 지극히 낮으므로 결론에는 영향을 미치지 않았다고 보았다.)[227] 그러나 표준필수특허와 특허풀의 경우에는 Deere 판결과 달리 청약 요건이 해당 업계에서 확립된 실시료를 반영하고 있다고 볼 수 있어 그 비중이 더욱 높게 인정될 것이다.[228] 특허풀에 참가하려는 특허권자가 실시료에 대하여 청약을 하였다면 이는 해당 업계 전체에 대한 청약인 셈이다. 따라서 이는 업계 전체가 수용하게 되는 실시료율이므로 적어도 다른 경우보다 더 손해액 산정 시 비중 있게 고려하여야 하는 것은 분명하다.[229] 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료의 경우는 일괄적으로 Georgia-Pacific 테스트 상의 확립된 실시료라 할 수 없으므로 별도로 판단하여야 한다.[230]

통상실시료의 존재가 인정된 경우에도 이를 그대로 기준으로 하여 무조건적으로 수용하여야 하는 것은 아니며, 각 실시권계약 체결의 특수한 상황과 맥락을 고려하여 그 비중이 결정된다. CAFC는 통상실시료 인정 시 이를 기준으로 합리적 실시료를 산정할 수 있다고 하면서도[231] 광범위한 침해로 통상실시료가 작위적으로 낮게 책정되었다는 명확한 증거가 있을 경우에는 합리적 실시료를 통상실시료보

225) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 77-78 (Fed. Cir. 2012).
226) Skenyon, 앞의 책, § 3:18.
227) Deere & Co. v. International Harvester Co., 710 F.2d 1551 (Fed. Cir. 1983).
228) Skenyon, 앞의 책, § 3:18.
229) Skenyon, 앞의 책, § 3:18.
230) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1230-32 (Fed. Cir. 2014).
231) Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983).

다 높게 산정할 수 있다고 본 반면[232], 통상실시료 인정 시 합리적 실시료에 대하여 더 고민할 것 없이 사실상 이를 합리적 실시료로 받아들일 수 있다고 본 판례도 있다.[233] 한편 Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc. 판결에서와 같이 통상실시료의 기준이 된 실시권계약이 특허권자와 자회사간 영국 조세당국과의 협상과정에서 필요한 요건을 충족시킬 목적으로 체결된 계약인 경우, 이러한 성격의 계약은 일반적 상황에서 특허권자가 경쟁자를 상대로 체결한 계약과는 구분되어야 하므로 법원은 그 영향력을 제한적으로 해석하여야 한다고 보았다.[234] 이상의 내용을 종합하여 보면, 통상실시료가 존재할 경우 이를 합리적 실시료로 간주할 수 있지만 반드시 의무적으로 그렇게 결정할 필요는 없으며, 단지 특허법 284조에 규정된 최소금액에 대한 기준으로 보아야 할 것이다.[235]

(2) 실시권자의 유사 특허 실시료

실시권자가 해당 사건 특허와 비교가능한 다른 특허의 사용을 위하여 지불한 실시료를 말한다.[236] 이는 해당 사건의 침해자가 당사자인 실시권계약만을 분석 대상으로 한다. Patent Damages Law and Practice에서는 이를 제3자간 실시권계약을 포함하는 것으로 전문가증인들이 오해하고 잘못 사용하는 경우가 종종 있다고 지적하였다.[237] 전문가증인들이 종종 Georgia-Pacific 판결을 인용하여 자신의 의뢰인에게 유리한 실시권계약을 사용하고자 하는데, 실제 Georgia-Pacific 판결은 제3자 간 계약을 제2요건의 고려사항으로 다룬 것이 아니며, 제3자간 계약을 증거로 사용하려면 먼저 당사자 간 협상력의 차이, 협상 전과 협상시점에서의 시장상황, 해당 제품의 이윤창출 및 상업적 성공의 기록 여부 등 다양한 경제적 요소를 고려하여야만 한다고 판시하였다.[238] 또한, 경상실시료, 일시불 지급 등 실시료의 성격도 해당 사건과 동일하여야 하고, 일시불 실시료의 경우 산정기준이 되는 제품

232) Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co., Ltd., 847 F.2d 795 (Fed. Cir. 1988).
233) BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc., 1 F.3d 1214, 1218-19 (Fed. Cir. 1993); Skenyon, 앞의 책, § 3:19.
234) Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc. 527 F.3d 1359, 1373 (Fed. Cir. 2008).
235) Skenyon, 앞의 책, § 3:19.
236) The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
237) Skenyon, 앞의 책, § 3:20.
238) Skenyon, 앞의 책, § 3:20.

수량도 알 수 있어야 한다.[239]

한편 제2요소와 별도로 해당 사건 특허와 유사한 제품에 대한 실시권계약은 해당 업계의 기준을 결정하기 위한 증거로 사용되어 왔다.[240] 이와 같이 업계 기준을 확립하기 위하여서는 당연히 많은 수의 실시권계약을 확보하여야 한다. 또한, 다수의 실시권계약을 바탕으로 인정된 업계 기준이라 해도 반드시 실시료 결정에 큰 영향을 미치는 것은 아니다. Bio-Rad Laboratories 판결에서 CAFC는 해당 특허에 대하여 3~10%의 실시료라는 업계 기준이 인정되기는 하나, 업계 기준이 침해사실 이후 시점의 협상을 통해 결정되는 실시료율의 상한선이라 볼 수는 없음을 들어 이와 무관하게 산정된 33%가 합리적 실시료에 해당함을 인정하였다.[241]

(3) 실시권의 성격과 범위

'실시권의 성격과 범위'라 함은 가상의 협상을 통한 실시권은 통상실시권인가 전용실시권인가, 혹은 지역적 제한이나 대상 수요자층에 대한 제한이 있는가를 가리킨다.[242] 실시권의 범위에 대해서는 대부분 지역 또는 수요자 층에 대한 제한 없는 통상실시권을 가정하는 것이 일반적이어서 큰 쟁점이 되지 아니하며, 가정사항에 대한 증거를 제시할 수 있으면 충분하다.[243]

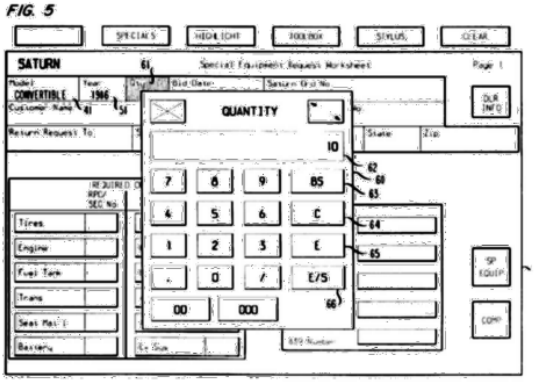
그러나 실시권의 성격은 중요한 쟁점이 될 수 있다. Georgia-Pacific 테스트는 결국 가상의 협상에서 양 당사자가 합의하였을 것으로 보이는 실시료 조건을 찾아내기 위한 것이므로, 주어진 상황에서 특허권자와 실시권자가 일괄지급방식에 합의하였을 것인지, 경상실시료 방법을 택하였을 것인지를 판단하여야 한다. Lucent Technologies 판결에서 CAFC가 판시한 바와 같이, 경상실시료 방식은 실시발명이 사용되는 빈도가 잦을 때 특허권자에게 유리한 계약이 된다.[244] 사실 Lucent 판결에서 이는 제2요소에 대한 분석이었는데, 여기서의 초점은 일괄지급형식과 실시료형식 실시허락계약은 성격이 다르다고 판단하였다는 점이다.[245] 아래에서는 이

239) Skenyon, 앞의 책, § 3:21.
240) Skenyon, 앞의 책, § 3:22.
241) Bio-Rad Laboratories, Inc. v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984).
242) The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
243) Skenyon, 앞의 책, § 3:23.
244) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1326 (Fed. Cir. 2009).
245) Skenyon, 앞의 책, § 3:23.

에 대하여 살펴본다.

Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

[사안의 개요]



Lucent Technologies의 이 사건 특허발명은 컴퓨터 스크린에 키보드를 사용하지 않고 정보를 입력하는 방법에 대한 것이다. 이 사건에서 쟁점이 되는 특허침해는 Lucent의 이 사건 특허발명의 청구항 19 및 청구항 21에 대한 Microsoft Money, Microsoft Outlook, Windows Mobile의 판매와 사용에 근거한 Microsoft사(이하 MS)의 간접침해이다. 제1심법원에서 배심원단은 MS가 청구항 19를 위 세 제품에 의하여, 청구항 21을 Windows Mobile에 의하여 침해하였다고 하였으며, 전체 제품에 대하여 별도의 배분 없이 손해배상으로 $357,693,056.18달러를 일괄지급(lump sum)방식으로 지급하도록 하였다.

[판결요지]

제출된 증거에 비추어보면 MS와 Dell(원래 공동피고였으나 1심에서 Dell의 침해는 인정되지 않았음)은 이 사건 특허발명을 실시할 수 있는 위 3개 소프트웨어 제품을 약 1억 1천만 개 판매하였다. 매출액으로 환산하면 이는 약 80억 달러이다. 1심에서 Lucent는 침해혐의제품 매출의 8%를 실시료로 산정하였고, MS의 매출량을 바탕으로 5억6,190 달러를 청구하였다. 이에 MS는 일괄지급방식으로 650만 달러가 적절하다고 항변하였다. MS사는 배심원단의 EMVR 적용에 법리 오해가 있었으며, Dynacore Holdings v. U.S. Philips Corp. 판결[363 F.3d 1263 (Fed. Cir. 2004)]을 인용하며 방법발명 청구항에 대한 침해사건에서 손해배상액은 입증된 실제 침해행위에 국한되어야 한다고 주장하였다. 본 법원은 MS의 위 주장은 받아들일 수 없으나, 일괄지급식의 $357,693,056.18달러로 산정된 손해배상액이 적절하지 않다는 데에는 동의한다.

특허권자는 보통 일실이익 또는 합리적 실시료를 기초로 손해액을 배상받을 수

있는데, 이 사건에서 일실이익은 쟁점이 아니므로 합리적 실시료를 산정하여야 한다. 합리적 실시료는 분석적 접근법이나, 보다 일반적으로는 가상협상법을 통해 산정될 것이며, 이는 즉 쟁송특허가 유효하고 침해되었다는 가정 하에, 침해발생 직전 시점에 양 당사자가 실시계약을 협상하였다면 합의에 이르렀을 것으로 보이는 실시료를 찾는 방법이다. 이 사건에서 양 당사자는 이에 따라 가상협상법을 사용하였고, Georgia-Pacific 테스트의 각 요소에 대한 분석을 시도하였다.

(1) Georgia-Pacific 제2요소

제2요소를 판단함에 있어 가상협상의 양 당사자가 일괄지급방식에 합의하였을 것인지, 경상실시료 방식을 선택하였을 것인지도 살펴보아야 한다. 경상실시료의 경우 특허권자에게 지불하여야 하는 금액은 실시권자가 얼마나 자주 해당 특허발명을 사용할 것인지와 밀접한 연관이 있다. 계약체결시점에 보장된 금액이 없고 실시료는 실시권자 발명 사용 빈도와 매출에 달려있기 때문에 특허권자에게 더 많은 위험부담을 안기는 계약이다. 반면 일괄지급방식은 처음에 상대적으로 큰 금액을 지급하므로 이런 면에서는 특허권자에게 유리한 편이다. 그러나 실시권계약 이후 특허가치가 변하더라도 이를 반영할 수 없다는 문제가 있다. 즉, 그 가치가 낮아지거나 제품이 상업적으로 실패한다 해도 실시권자는 약정한 금액을 지급하여야 하며, 실시제품이 큰 성공을 거두어 그 가치가 크게 상승한다 하더라도 특허권자는 추가 지급을 요구할 수 없다.

이와 같이 실시료를 어떻게 지급하는지는 큰 차이를 낳을 수 있는데, 제1심법원에서 Lucent측 전문가증인은 경상실시료 방식이 적절하다고 하였으나, 항소심에서는 일괄지급방식을 주장하고 있다. 일괄지급방식의 손해배상액을 주장하는 특허권자는 그 합리성을 증명하기 위한 근거로 경상실시료 계약을 사용할 수 없으며 반대의 경우도 마찬가지이다. 이 사건에서 특허권자의 소프트웨어 관련 방법발명을 사용한 3종류의 침해제품이 총 1억 1,100만 개 판매되었는데, 특허권자인 Lucent사는 경상실시료에 근거하여서만 손해액을 주장하였고 전문가증인은 해당 발명을 놓고 양 당사자가 가상의 협상 시에 합의하였을 것으로 보이는 실시료 산정 기준은 경상실시료임을 주장하였다. 특허권자는 이를 기준으로 매출액의 8%를 실시료율로 주장하였고, 침해자는 반대로 일괄지급방식으로 손해배상액을 산정할 것을 주장하였다. 배심원은 침해 여부에 대해서는 특허권자의 손을 들어주었는데, 그 손해

배상액의 지급은 일괄지급방식으로 하도록 결정하였다. 그런데 침해자가 이에 대한 항소를 제기하면서, 특허권자는 일괄지급을 기준으로 한 손해배상액의 인용을 요청하여야 하는 입장이 되었다.

일괄지급기준 실시료를 협상하는 당사자라면 해당 발명이 실시제품에서 어느 정도 사용될 지를 고려할 것임을 예상할 수 있다. 실시제품에서 큰 비중을 차지하고 자주 사용되는 발명이라면 실시료가 높게 책정되어야 하기 때문이다. 그런데 특허권자는 이에 대한 증거를 전혀 제시하지 못하였다. 또한, 손해배상액 인용청구의 근거로 8개의 실시권계약을 비교대상으로 제시하였는데 이 중 일괄지급기준 계약은 4개뿐이었고, 모두 비교가능 여부를 판단할 수 없을 만큼 자료가 불충분하거나 자료가 있더라도 비교대상에 해당하지 않는다. 따라서 제출된 자료로는 배심원의 평결을 뒷받침할 만한 증거로서 충분하다 할 수 없다.

(2) Georgia-Pacific 제10요소 및 제13요소

이 사건 특허발명은 컴퓨터에서는 물론이고 해당 소프트웨어에서 차지하는 비중도 아주 작다고 보아야 한다. MS Outlook은 개인이메일 송수신에 더하여 주소록 관리기능, 일정관리기능, 메모기능 등을 제공한다. 이와 같은 복잡한 소프트웨어에서 정보를 자동으로 입력하는 특허발명의 중요성은 매우 낮다. 따라서 Outlook의 가치에 특허발명이 상당 부분 기여한다거나 특허발명이 Outlook에 대한 고객수요를 창출한다 할 수는 없을 것이다.

(3) Georgia-Pacific 제11요소

이에 대하여 MS사는 MS 제품의 구매고객이 특허기능을 사용한 빈도는 무관하다고 주장하였다. 이는 가상협상시점 이후에 발생한 일이기 때문이라는 것이다. 그러나 선례를 살펴보면, 경우에 따라서는 이와 같은 침해 발생 이후의 증거를 활용할 필요가 있다는 것이 본 법원의 입장임은 명확하다. 다만 손해액이 반드시 침해건수와 밀접한 연관이 있는 것은 아니다. 컴퓨터 산업에서 특정 기술에 대한 실시계약을 체결하면서 소비자가 그 특정 기능을 사용할 빈도나 횟수를 기반으로 실시료를 책정하는 경우는 거의 없다. 이러한 맥락에서 구매고객의 특허기능 사용빈도가 큰 비중을 가진다고 볼 수 없다. 또한, 단순히 소프트웨어의 정보입력기능을 사용하였다는 자체만으로는 불충분하고, 반드시 특허발명을 사용하여 입력하여야 침해기능의 사용에 해당하므로, 이에 대한 증거가 충분히 제시되었다고 할 수도 없다.

이와 같이 고려하여 본 바, 배심원단이 산정한 손해액은 충분한 증거에 의하여 뒷받침되었다고 볼 수 없으므로 제1심판결을 파기하여야 한다.

(4) EMVR

배심원단이 일괄지급방식으로 실시료를 산정하였다고 하였음에도, MS사는 손해배상액이 소프트웨어 제품의 매출에 실시료율을 곱하여 산정된 것이라고 주장한다. 실제로 그 산정액수를 검토하여 보면 매출액에 일정 요율을 곱한 것으로 보이며, EMVR을 적용하여 전체 소프트웨어 제품을 실시료 기초로 삼은 것이 유추된다. 그런데 여기에는 두 가지 위법한 사항이 있다. 첫째로 이 사건 특허발명이 Outlook 소프트웨어 제품 전체에 대한 고객 수요를 창출하였다는 어떠한 증거도 없다(이미 제1심판결을 파기환송하기로 하였으므로, 나머지 두 제품에 대해서는 더 다루지 않는다). 둘째로 Lucent 측 전문가증인은 실시료의 기초를 처음에 전체 컴퓨터 제품으로 하고 실시료율을 1%로 하였다가 이후 실시료의 기초를 소프트웨어로 수정하면서 실시료율을 8%로 상향 조정하였는데, 여기에 대하여 어떤 증거도 제시하지 못하였다.

한편, EMVR이 고객수요창출요건을 만족할 경우에만 적용된다는 것은 비교적 확립된 법리이나, 경제적 관점에서 볼 때 그 실시료율이 적절하기만 하다면 경상실시료 산정 시에도 실시료의 기초를 전체제품으로 삼을 수 있다. 이 사건에서도 MS사가 소프트웨어에 대한 실시계약 체결 시 실시료율을 8%로 하였던 증거가 전무하여 그 금액이 과다하다고 판단하였으나, 가령 실시료율이 0.1%였다면 MS측이 제시한 금액보다도 낮은 실시료가 산정된다. 실제로 침해와 무관하게 실시계약에서 통상적으로 양 당사자가 전체 제품을 실시료 기초로 삼는 경우는 부지기수이며, 특히 침해기능이나 부품에 대하여 확립된 시장가치가 없을 경우 이는 더욱 유용한 방법이 될 것이다.

한편 WhitServ v. Computer Packages, Inc. 판결에서도 같은 이유로 실시료율 산정을 위하여 일괄지급방식 실시권계약을 근거로 사용한 전문가증인의 증언을 배척하였는데, 다만 이 판결의 각주에서 CAFC는 상대방 증인은 일괄지급방식 계약을 근거로 사용하기 위하여 실시료 금액을 침해제품 매출로 인한 수입으로 나누어 실시료율을 도출하였음을 언급하였다. 그 이상의 판단을 명시하지 않았으나

이는 일괄지급방식 계약이라도 구체적 사실관계와의 연관성이 충분하다면 실시료율 산정의 근거로 사용할 수 있다는 가능성을 제시한 것으로 보인다.[246]

WhitServe, LLC v. Computer Packages, Inc., 694 F.3d 10 (Fed. Cir. 2012)

[사안의 개요]

CPi는 특허유지비 납부서비스 사업을 하고 있다. WhitServe는 CPi의 시스템이 자사 특허권 4개를 침해한다고 주장하며 소를 제기하였다. 이 사건 특허발명들은 클라이언트 데이터 백업 기술에 대한 '007 특허(Onsite Backup for Internet-Based Data Processing)와 프로페셔널 서비스 제공을 자동화하는 '468 패밀리 특허에 속하는 System Automating Delivery of Professional Services, System for Delivering Professional Services Over the Internet, Web Site Providing Professional Services이다. 1심에서는 주로 CPi사 제품의 기능방식과 그 제품의 기능이 '468 패밀리 특허의 '자동'이라는 정의에 해당하는지가 쟁점이 되었다. 배심원단은 이 사건 특허발명들이 유효하고 CPi에 의하여 침해되었으며, CPi는 WhitServe에 $8,378,145 달러를 배상하여야 한다고 평결하였다. 재판 이후 WhitServe는 금지명령 청구, 가중적 손해배상 및 소송비용 청구, 판결전이자 등을 청구하였는데 1심은 이를 모두 기각하였다.

[판결요지]

CPi는 자사 제품이 청구범위에 속하지 않는 수동 조작을 요하므로 WhitServe의 '468 패밀리 특허를 침해하지 않는다고 항변한다. 그러나 WhitServe의 주장대로 그러한 수동 조작은 자동화된 쿼리 프로세스와는 별개의 것이고, 자동화된 작업수행과정은 그와 별도로 존재한다. 따라서 이에 대한 침해가 있었다고 본 배심평결은 적절하다. 또한, '007 특허의 일부 청구항은 자명한 것이어서 무효로 되어야 하나, 나머지 청구항은 유효하다.

(1) 손해액 산정

1심은 배심원단이 산정한 손해액을 인용하며 별도의 검토 없이 '배심원이 산정한 $8,378,145달러는 공평하고 정당하며 합리적인 손해액으로, 법적으로나 형평성상으로나 필요한 모든 요소를 고려한 적절한 금액'이라 하였다. JMOL 신청은 실체적 증거에 의하여 뒷받침되는지를 기준으로 검토되는데, 관련 증거를 검토한바

246) WhitServ, 694 F.3d 10, 30, n13 (Fed. Cir. 2012).

배심원단의 평결은 증거에 의하여 뒷받침되었다 할 수 없으므로, 이를 그대로 인용한 제1심법원의 판결은 그 권한을 남용하였다고 보아야 한다.

제1심판결에 대하여 CPi는 WhitServe 측에서 부적절하게 비침해 수입까지 포함하여 손해액을 산정하였다고 주장하였다. 이에 대하여 WhitServe는 전문가증인이 제시한 16~19%의 실시료율이 일괄지급식 실시계약에 의하여 뒷받침되며, 이 실시료율을 침해로 인한 4,200~4,300만 달러의 매출에 적용하면 약 800만 달러가 된다고 하였다. 혹은 최소한의 법적 하한으로서 300만 달러의 합리적 실시료에 배심원단이 필요하다고 판단한 가중적 액수를 더하여 산정되었을 수도 있다고 주장하였다. 그러나 두 가지 방법 모두 배심원단의 평결을 뒷받침한다 볼 수 없다.

(2) 합리적 실시료

가상협상법 적용 시 경상실시료가 적절하다고 판단된다면 합리적 실시료의 금액은 보통 실시료 기초, 즉 침해로 인하여 얻은 수입에 실시료율, 즉 침해자의 수입 중 특허권자가 기여하였다고 보이는 비율을 곱하여 산정된다. 이 사건에서 CPi의 전문가증인은 침해혐의거래가 1,036,877건 있었던 것으로 추정된다고 하였고, WhitServe도 동일한 수치를 활용한 바 있다. 따라서 실시료 기초는 WhitServe의 특허를 침해하여 발생한 CPi의 거래의 총수입, 즉 1,036,877건에 평균 수수료를 곱한 금액이 될 것이다. 평균수수료는 41달러로 책정되었는데, CPi 측은 41달러가 비침해거래의 수수료까지 포함하여 산정한 것이므로 부적합하다고 항변하였다. 즉, CPi의 전체 총수입을 전체 거래건수로 나누어 산정한 값이라는 것이다. 전문가증인은 이에 대하여 CPi가 점점 더 많은 거래를 자동화하였으나 평균수수료는 그대로 유지하였다고 증언하였다. 거래종류에 따라 계산을 달리하는 것이 보다 바람직한 방법이기는 하나, 이 사건에서는 CPi가 자동화 여부에 무관하게 평균수수료를 동일하게 적용하였으므로 이 부분에 대한 전문가증인의 산정방법에 오류가 있다고 할 수 없다.

그러나 WhitServe 측 전문가증인의 실시료율 산정은 위법하였다. 증인은 19%의 실시료율을 주장하는 근거로 2건의 200~300만 달러 대의 일괄지급식 실시계약을 인용하며, 이 2건의 계약은 침해와 연관성이 낮아 여기에서 실시료율을 더 상향조정할 필요가 있었다고 하였다. CPi는 2건의 계약이 대비 대상이 되지 아니한다고 항변하였다. Lucent 판결에서 경상실시료 계약을 일괄지급식 실시료 산정

의 근거로 활용하려면 양 계약이 서로 대비 가능하다는 증거를 제시하여야 한다고 판시하였던 것과 마찬가지로, 이 사건에서도 일괄지급식 실시계약을 경상실시료 산정에 활용하기 위하여서는 그 연결고리를 뒷받침하는 증거가 제출되어야 한다.

그런데 Lucent판결과 마찬가지로 이 사건에서도 전문가증인은 그러한 증거를 제시하지 못하였다. 그 증언을 검토하여 보면 경험법칙에 따라 25%를 출발점으로 한 뒤 Georgia-Pacific 테스트에 따라 상향조정된 실시료율을 이익(profit)에 곱하여야 한다는 것으로 보이는데, 경험법칙이 부적법함은 Uniloc 판결에서 이미 살펴보았으며, 전문가증인이 실제로 내린 결론은 그보다 낮은 19%에 수입(revenue)을 곱하여야 한다는 것이었다. 또한, CPi측 전문가증인은 CPi의 수익률이 해당연도에 따라 21.9%~26.3%이라 하였는데, 그렇다면 수입의 19%로 산정된 실시료는 이익의 72.24~86.75%에 해당한다(19/21.9 = 86.75%, 19/26.3 = 72.24%). 즉, 분석 시작단계에서는 실시료율이 이익의 25%였는데 아무런 증거의 제출도 없이 최종적으로는 72.24~86.75%가 된 것이다. 이러한 산정방식은 증거에 의하여 뒷받침되지 아니하여 부적법하므로, 이를 파기하고 손해액 산정에 대한 재심을 명한다.

(4) 특허권자의 실시권 정책

제4요소에 따른 검토 단계에서는 특허에 대하여 독점적 권리를 유지하기 위하여 실시권 계약을 아예 맺지 않거나 그 독점적 권리를 최대한 유지하도록 고안된 조건으로 계약을 맺는 특허권자의 확립된 정책 및 마케팅 프로그램이 있는지 살핀다.[247] 문언 상으로는 해당 특허에 대한 정책만을 가리키는 듯하지만 실제 판례에서는 특허권자의 실시권 정책 전반을 포함하는 것으로 해석되어 왔다. 가상의 협상에서 특허권자의 실시권 정책으로 얻을 수 있는 이익보다 더 낮은 실시료에 동의하지 않을 것임을 근거로 한 요소이다.[248] 또한, 특허권자의 정책이 아예 해당 특허에 대해서는 실시권을 허여하지 않는 것이었다면 자연적으로 실시료를 더 높게 책정하여야 할 것이다.

247) The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1120 (S.D.N.Y. 1970).

248) Skenyon, 앞의 책, § 3:24; Georgia-Pacific, 318 F. Supp. 1116, 1127.

앞에서 살펴 본 SmithKline Diagnostics 판결에서 법원은 특허권자인 SKD는 실시권을 허여할 의사가 없는 특허권자임도 명백하고, SKD의 특허가 즉각적인 상업적 성공을 거두었으며 해당 기술에 대하여 오랜 동안 필요가 존재해왔고, 따라서 앞으로도 계속해서 해당 특허에 대해서는 실시권 허여를 거부하였을 것임도 자명해 보인다고 판단하였다. 침해자인 Helena는 실시료율을 3%에서 5%로 책정한 다른 분변잠혈검사 슬라이드 제품의 실시권 계약을 증거로 하여 합리적 실시료는 침해제품 판매가격의 3%로 책정되어야 한다고 주장하였으나, 텍사스 동부지법은 특허권자의 이러한 실시권 정책을 고려하여 침해제품 판매가격에 25%의 실시료율에 이자를 더한 금액을 배상하도록 명하였고 CAFC는 이를 인용하였다.[249]

한편 FRAND 선언 특허에 대해서는 실시권을 비차별적인 요율에 허여하기로 하는 것이 특허권자의 정책인 셈이므로 '특허 독점권을 유지하기 위한 정책이나 마케팅 프로그램'을 고려하는 제4요소는 적용되지 않는다.[250]

(5) 당사자간 거래상 관계

특허권자와 실시권자의 거래상 관계, 즉 동일 지역 동일 업계에서의 경쟁자인지, 혹은 발명자와 프로모터인지 등이 해당된다.[251] 양 당사자가 해당 제품에 대한 경쟁관계에 있다면 그에 대한 배타적 권리를 지닌 특허권자는 자연적으로 협상에서 우위에 있을 것이므로 실시료는 증가한다.[252] 특히 제품에 대한 시장수요를 특허권자가 전부 감당할 수 있다면 굳이 실시권을 허여하지 않아도 자체적으로 생산량을 증가시킬 수 있으므로 이는 실시료 증가요인이 된다.[253] 반대로 양 당사자가 서로 경쟁관계가 아닌 경우 특허권자가 침해자의 특허 사용을 금지하고자 할 실익도 그만큼 줄어들고, 오히려 실시권 설정으로 부수적 수입이 발생하는 것이라 볼 수 있어 상대적으로 낮은 실시료만으로도 적절한 배상이 된다 하겠다.[254] 한편

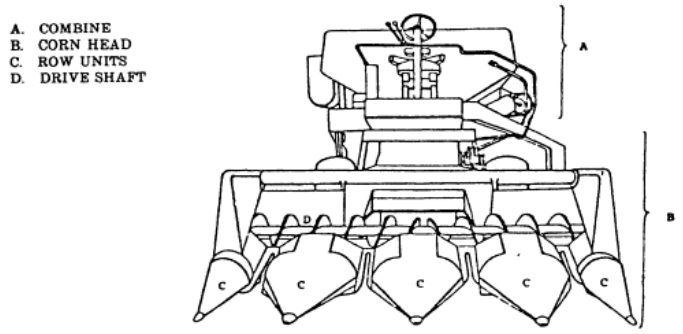
249) SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 1168 (Fed. Cir. 1991).
250) Skenyon, 앞의 책, § 3:24; Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).
251) The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter. Georgia-Pacific, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
252) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898 (Fed. Cir. 1986); Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1554-55 (Fed. Cir. 1995).
253) Skenyon, 앞의 책, § 3:25; Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1123-25 (S.D.N.Y. 1970).
254) Skenyon, 앞의 책, § 3:25.

FRAND 선언 특허에 대해서는 특허권자는 반드시 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건에 실시권을 허여하여야 하므로 당사자 간 관계에 따라 실시료가 달라진다고 볼 수 없어 위 제4요소와 마찬가지로 제5요소도 적용되지 않는다.[255]

(6) 비특허제품의 매출에 대한 영향

실시권자의 타 제품 매출 촉진에 특허제품의 매출이 미치는 영향, 특허권자의 비특허제품 매출에 대하여 해당 발명이 미치는 영향, 또한 이러한 파생 또는 전파적 매출의 정도를 가리킨다.[256] 다시 말해 특허제품의 매출이 다른 제품의 매출을 함께 증가시킬 수 있으므로 실시료 산정 시 이 또한 감안하여야 한다는 것이다. 그러나 제6요소에서 이러한 부대매출은 실시료 기준 산정 시에는 포함되지 아니하고 다만 실시료율 결정에만 하나의 요인으로서 영향을 미칠 뿐이다.[257] Skenyon 등의 Patent Damages Law and Practice에서는 이에 대하여 CAFC 내에서도 엇갈린 판결이 관찰됨을 지적하고 있다. Rite-Hite판결이나 Deere판결에 따라 부대매출은 어디까지나 실시료율에 반영될 뿐 실시료 산정의 기초로 포함되어서는 안 되는데, Union Carbide Chemicals & Plastics Technology Corporation v. Shell Oil Company (425 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2005))와 같은 일부 판결에서는 선례를 잘못 적용한 법리의 오해가 있다는 것이다. Union Carbide Chemicals와 같은 판결은 Deere & Co. v. International Harvester Co. 판결을 인용하여 EMVR을 적용하였는데, Deere 판결에서는 특허발명인 콘헤드의 유무가 수확기 매출에 큰 영향을 미침을 인정하면서도 실시료의 기초는 전체 수확기가 아닌 콘헤드의 매출가로 하였다고 비판하였다.[258]

255) Skenyon, 앞의 책, § 3:25; Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1235 (Fed. Cir. 2014).
256) The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-.patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
257) Skenyon, 앞의 책, § 3:28.
258) Skenyon, 앞의 책, § 3:28; Deere & Co. v. International Harvester Co., 710 F.2d 1551 (Fed. Cir. 1983).



[Deere사의 특허발명 관련 도면]

Deere 판결에서 CAFC는 특허제품이 비특허제품의 매출에 미치는 영향력을 검토하여 높은 실시료를 인정하였다. 이 사건 특허발명은 옥수수의 수확과 탈곡을 한꺼번에 수행하는 합성식 수확기(combine machine)에 부착되는 '콘헤드(corn head)'부분에 대한 것인데, CAFC는 특허발명 콘헤드가 수확기 매출로 이어진다고 보고 특허발명에 대한 실시권을 얻음으로써 얻는 가치가 양 당사자가 경쟁하고 있는 콤바인 시장에서 가지는 경쟁력과 불가분의 관계에 있다고 하였다. 따라서 특허발명이 비특허제품의 매출에 대하여 갖는 영향력이 인정되며, 콘헤드 자체보다 수확기의 부대매출이 차지하는 비중이 훨씬 크므로 특허제품으로 인한 예상이익보다 실시료를 높게 책정하더라도 침해자는 여전히 그 실시료를 지불할 용의가 있었을 것이라 보았다.[259]

Rite-Hite 판결에서도 비록 일실이익 산정 시에는 도크 레벨러(dock leveler)가 차량 고정장치(vehicle restraint)에 대하여 기능적 일체성이 결여되어 전체시장가치원칙이 적용되지 아니한다고 보았으나, 합리적 실시료 산정 시에는 이를 실시료 증가요인으로 보았고, 특허제품 매출로 인한 특허권자의 이익의 약 50%를 합리적 실시료로 판단하였다.[260] 한편 CAFC는 1심에서 산정한 실시료율은 인용하였으나 부대매출을 실시료 기준 산정 시 포함시킨 부분은 파기하였다.[261]

259) Deere & Co. v. International Harvester Co., 710 F.2d 1551, 1555 (Fed. Cir. 1983).
260) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1535 (Fed. Cir. 1995).
261) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1555 (Fed. Cir. 1995).

(7) 특허권의 존속기간 및 실시권의 내용[262]

일반적으로는 존속기간이 길수록 실시료도 높아질 것을 기대할 수 있는데, 중요한 것은 해당 제품의 상업적 수명에 따라 존속기간이 미치는 영향력도 달라진다는 점이다.[263] 즉 제품수명이 길다면 실시권 존속기간이 긴만큼 지속적인 이윤창출이 기대되어 실시료가 높아져야 할 것이지만, 아무리 특허 만료까지 오랜 시간이 남아 있어도 제품수명 자체가 짧다면 실시권의 존속기간도 줄어들 것을 예상할 수 있다. 반대로 특허권의 잔존 존속기간이 짧다 하더라도 이미 특허제품이 시장에서 상업적 성공을 누린 바 있어 시장진입위험이 낮은 등의 사정이 있다면 실시료 산정 시 크게 영향을 미치지 않을 수도 있다.[264]

(8) 특허제품의 수익성

특허제품의 수익성, 상업적 성공, 인기도를 가리킨다.[265] 여기서 특허제품의 수익성이란 특허권자가 가상의 협상일 시점에 특허제품의 매출로 얻은 이윤이다. 제품 수익성이 높으면 자연히 기술에 대한 실시료도 더 높이 책정하여야 할 것이다.

원칙적으로 가상협상일은 침해행위가 일어나기 전이므로 침해자의 침해기간 동안의 침해제품의 수익성은 고려대상이 아니어야 하나, 경우에 따라 이러한 사후적 정보를 고려한 사례도 찾아볼 수 있다. 그러나 어디까지나 간접적이고 제한적으로 참고하는 데 그쳐야 하며 침해자의 실제 이익이 가상협상에서의 실시료를 결정짓는 근거가 되어서는 안 된다. Aqua Shield 판결에서 CAFC는 제1심법원이 사후적 정보를 잘못 활용하였다고 보았는데, 침해자의 이익을 활용한 자체를 문제 삼은 것이 아니라 이를 실시료의 상한선으로 간주한 데에 법리의 오해가 있었다고 보았다.[266] 또한, 침해자의 실제 이익은 실시료 지급 없이 발생한 금액이기 때문에 실시료를 지급하였다면 이익액이 감소하였을 것이라 보았는데, 실제로는 침해자가 이

262) The duration of the patent and the term of the license. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

263) Skenyon, 앞의 책, § 3:29.

264) Skenyon, 앞의 책, § 3:29; Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1126-27 (S.D.N.Y. 1970).

265) The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

266) AquaShield v. Inter Pool Cover Team, 774 F.3d 766, 772 (Fed. Cir. 2014).

를 감수하는 대신 비용부담을 이전하기 위하여 판매가격을 인상하였을 수도 있는 것이므로 이러한 가정에도 오류가 있었다고 하였다.[267]

Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp. 판결에서 특허권자 측 전문가 증인은 수익률 파악을 위하여 침해가 시작된 이후의 침해자의 재무 데이터를 분석하여 총이익을 파악 후, 침해제품과 무관한 비용을 제하고 제품별 수익률을 산정하였다.[268]

Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. 2010)

[사안의 개요]

이 사건 특허들은 바이러스 등 컴퓨터를 상대로 한 알려지지 않은 인터넷 기반 위협을 감지하고 퇴치하는 사전적인(proactive) 스캐닝 기술에 대한 것이다. 특허권자 Finjan사는 피고 Secure Computing사의 Webwasher 소프트웨어 다운로드, Webwasher 소프트웨어를 포함한 하드웨어 '어플라이언스' 또는 서버, 소프트웨어를 포함한 Cyberguard TSP 하드웨어 어플라이언스의 3가지 제품이 이 사건 특허를 침해하였다고 주장하였다. 이 세 제품 모두 8개의 소프트웨어 모듈에 대한 소스 코드를 포함하고 있으며, 이 8개 모듈 중 Anti-Virus, Anti-Malware, Content Protection의 3개는 다른 기능과 함께 사전 스캐닝 기능을 포함하고 있다. 이 8개 모듈은 잠금 설정이 되어 있어 각 모듈마다 활성화하기 위하여서는 별도의 키를 구매하여야 한다. 위 제품을 구매한 소비자들은 각자 필요에 따라 모듈을 전혀 사용하지 않을 수도 있고, 전부 또는 일부를 사용할 수도 있다.

1심에서 배심원단은 피고가 원고의 특허들을 고의로 문언침해 또는 균등론에 따라 침해하였다고 보아 918만 달러의 실시료를 배상하도록 명하였다. 또한, 피고가 반소로 제기한 피고의 특허에 대한 침해 주장은 이유 없다고 하였다. 1심 법원은 평결 상의 손해액을 50% 증액하였다.

원고는 Georgia-Pacific 테스트를 적용하여 가상협상법에 기하여 1,010만 달러의 실시료를 청구하였다. 이는 원고 측 전문가증인이 Webwasher 소프트웨어(제품1) 매출액 494만 달러에 18%의 실시료율을, Webwasher 어플라이언스(제품2) 매출 320만 달러에 8%의 실시료율, Cyberguard TSP 어플라이언스(제품3) 매출 1,200만 달러에 8%의 실시료율을 적용한 금액의 합이다. 반면 피고 측 전문가증인은 $663,000 달러가 손해액으로 적절하다고 하였는데 이는 전체 제품의 매출에 4%의 실시료율을 적용한 금액

267) AquaShield v. Inter Pool Cover Team, 774 F.3d 766, 772 (Fed. Cir. 2014).
268) Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. 2010).

이다. 배심원단은 제품1 매출 490만 달러에 16%, 제품2 매출 325만 달러에 8%, 제품3 매출 1,350만 달러에 8%를 적용하여 원고의 청구액과 거의 유사한 918만 달러를 배상하여야 한다고 보았다.

[판결요지]

(1) 실시료 기초

피고는 배심이 실시료 기초를 전체 제품으로 삼은 것이 EMVR의 잘못된 적용이라 주장한다. 그런데 원고의 주장대로 피고는 EMVR 적용에 대한 항변을 1심 판결 이후 신청을 통해 제기하지 않았으므로 이를 포기하였다고 보는 것이 옳다. 또한, 피고는 배심원단이 미 정부에 대한 매출까지 함께 포함하여 손해배상액을 산정한 오류를 범하였다고 주장하는데, 원고측 전문가증인이 그러한 오류를 범한 사실은 인정되나 배심원단의 평결은 다른 매출액을 근거로 산정된 것이어서 재심을 요할 정도의 오류가 있었다고 할 수 없다.

(2) 실시료율

피고는 또한 실시료율이 지나치게 높게 책정되었다고 항변하며, 특히 Georgia-Pacific 제8요소인 특허제품의 수익성, 상업적 성공 및 현재의 인기도의 적용에 오류가 있었다고 주장한다. 침해제품의 수익률이 높다면 제8요소에 따라 실시료를 높게 책정할 수 있다. 원고 측 전문가증인은 침해기간인 2004년~2007년 사이 침해자의 재무 데이터를 분석하여 각 제품별로 영업이익을 분석하였다. 이를 위하여 전문가증인은 먼저 피고 회사의 총이익을 파악 후, 화해비용 및 신제품 R&D비용 등 침해제품과 무관한 비용을 제하여 소프트웨어 제품의 영업이익률은 55%, 하드웨어 제품의 수익률은 25%로 제품별 수익률을 산정하였다. 그리고 가상의 협상에서 양 당사자는 1:2로 이 영업이익을 배분하였을 것이라 가정하여 실시료율은 각 18%(제품1)와 8%(제품2, 3)에 해당한다고 본 것이다.

피고는 원고측 전문가증인이 제품별 총이익이 아닌 기업 전체의 총이익을 참고하였음을 들어 반박하였으나, 전문가증인은 실체적 증거에 기반하여 그 의견을 제시하였다고 보아야 한다. 전문가증인은 하드웨어 제품에 대한 총수익률은 약 70%로 기업 전체의 총수익률과 유사하여서 하드웨어 제품의 영업이익률도 기업 전체의 영업이익률과 유사하다고 할 수 있다고 보았다. 소프트웨어 제품에 대하여는 기업 이윤이 아닌 소프트웨어 제품의 총수익률이 99%에 달한다고 한 피고 측 임

원의 증언을 사용하였다.

한편 양 당사자는 Georgia-Pacific 제11요소(침해자의 특허에 대한 이용범위 및 이용가치를 증명할 수 있는 증거)에 대해서도 다툰다. 피고는 해당 제품의 구매자가 모두 침해 모듈을 사용하는 것은 아니며 이 사실이 평결과정에서 무시되었다고 주장한다. 그런데 제11요소는 침해자의 특허에 대한 이용에 대한 것이지 침해자로부터 침해제품을 구매한 구매자들의 특허발명 이용 여부에 대한 것이 아니다. 여기서 침해자는 피고이지 소비자들이 아니며, 피고는 제품 1~3이 모두 침해기능을 포함하도록 하여 생산하였으므로 모든 제품에 대하여 특허발명이 이용되었다고 보아야 한다. 또한, 피고 측 전문가증인도 제품3에 대한 증언에서 그 구매자들이 사전 스캐닝 모듈의 잠금을 해제하지 않았다 하더라도 피고는 이미 해당 기능이 포함된 사실로 인하여 광고효과를 얻을 수 있었음을 인정하였다.

다음으로 제10요소(특허발명의 성질) 및 제13요소(발명의 기여분)에 대하여서도 다툼이 있다. 본 법원은 Lucent 판결에서 소프트웨어 특허발명이 제품 전체에서 차지하는 비중이 매우 낮고 기여분에 대한 증거가 부족하여 제10요소 및 제13요소를 근거로 손해배상 판결을 파기한 바 있다. 그러나 이 사건에서는 해당 특허발명이 침해제품에서 차지하는 비중이 결코 작다 할 수 없고, 피고의 내부 문서에 '사전 스캐닝으로 소비자를 적극적으로 보호한다'는 등 해당 기능이 그 제품에서 '근본적인 중요성'을 지닌다는 내용도 증거로 제출된 바 있다. 따라서 특허기능이 해당 제품에 기여하는 바가 상당하다고 이해할 수 있다.

마지막으로 피고는 배심원단이 제1요소(통상실시료)를 적절히 고려하지 않았다고 항변하였으나, 정작 제시한 실시계약은 한 건에 지나지 않았다. 이는 원고와 Microsoft 간에 원고의 특허 포트폴리오를 전세계에서 실시할 권리에 대하여 800만 달러를 일시지급하기로 하는 계약이다. 이는 피고의 침해에 대하여 918만 달러를 받은 제1심판결과는 대조된다. 본 법원은 이와 같이 통상실시료를 주장할 때는 근거가 되는 비교대상계약과 소송의 당사자 간 가상의 협상으로 맺을 것으로 보이는 계약 간 차이를 반영하여야 한다고 판시한 바 있다. 원고는 Microsoft와는 경쟁관계가 없으며, Microsoft의 원고 제품 이용 자체로 창출되는 가치가 있고, 경상실시료가 아닌 일괄지급방식을 택한 점 등을 들어 이 사건에서의 가상의 협상과의 차이를 주장한다.

위의 여러 가지 사정을 고려하여 보면 배심평결은 변론 전체의 취지에 합리적으

로 기반하여 내려진 것으로 보이므로 피고의 JMOL 또는 재심청구를 기각한 원심의 판결은 적법하다.

또한, 상업적 성공 및 특허제품의 현재 시점에서의 인기도 고려대상인데, 이 역시 문언적으로는 특허권자의 판매제품만을 의미하지만 사후적 정보 원칙을 근거로 가상의 협상 이후 판매된 침해제품을 포함하여 판단한다.[269] Georgia-Pacific 판결에서도 특허권자의 확립된 수익성은 실시료율 결정에 큰 영향을 미쳤다. 이외에도 여러 판결에서 특허제품의 상업적 성공을 근거로 상대적으로 높은 실시료를 인정하였다.[270] 상업적으로 성공한 특허제품에 대한 배타적 권리를 지닌 협상당사자는 당연히 협상에서 우위에 있을 수밖에 없을 것이다. 그러나 표준필수특허의 경우 표준이라는 이유로 널리 사용되는 것이어서 상업적 성공을 있는 그대로 판단할 수 없으므로, 제8요인 또한 FRAND 선언 특허와는 큰 관계가 없다. 만일 표준필수특허가 쟁점이 될 경우에는 표준으로 지정된 데 기인한 인기도를 배제하고 상업적 성공을 측정하여야 한다.[271]

(9) 특허발명의 이점

종래 발명과 특허발명을 구분 지어주는 이점과 효용성 등을 가리킨다.[272] 경우에 따라 비침해 대체제품의 부재를 제9요소의 판단 근거로 삼기도 한다. 가상협상일 시점에 침해자가 보기에 특허발명의 효용성을 제공하는 대체제품이 있었는지를 보고 특허발명의 사용이 어느 정도의 이점을 가져다주는 지를 판단할 수 있기 때문이다. 다만 대체제품이 있다고 하더라도 이는 간접적 요인일 뿐이지, 특허발명 대신에 대체기술을 사용하는 데에 드는 비용이 합리적 실시료의 상한선으로 작용하는 것은 아니다. Mars, Inc. v. Coin Acceptors 판결에서 CAFC는 이러한 주장

269) Skenyon, 앞의 책, § 3:30.

270) 제4요소에 다룬 SmithKline Diagnostics 판결이나 Mitutoyo Corp. v. Central Purchasing, LLC, 499 F.3d 1284 (Fed. Cir. 2007) 등.

271) Skenyon, 앞의 책, § 3:30; Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1230-31 (Fed. Cir. 2014).

272) The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

을 명시적으로 배척하였다.[273] 한편 표준필수특허가 대상일 때는 실시권자가 그 특허발명 자체가 주는 이점과 무관하게 표준을 준수하기 위하여 실시권을 얻어야 하는 입장에 놓인 것이므로 제9요소는 분석하지 않는다.[274]

(10) 특허발명의 성질

특허발명의 성질, 특허권자가 특허발명을 상업적으로 구현한 구현물의 성격, 발명을 사용하는 자가 얻는 효용을 가리킨다.[275] 제9요소와 유사하나, 다른 점은 특허권자가 해당 특허를 어떻게 이용하여 제품을 생산하고 판매하는지도 고려한다는 것과 특허발명의 이점을 소비자의 효용이라는 관점에서 검토한다는 것이다.[276] 만일 특허발명의 성질이 그 구현물에서 지극히 일부만을 차지한다면, 구현물 전체를 바탕으로 한 실시료 산정은 부적절할 것이다.

위에서 살펴 본 Lucent Technologies (2009) 판결에서 배심원단은 해당 특허기술을 포함한 Outlook과 그 외 다른 제품의 매출을 기준으로 일괄지급방식의 실시료를 산정하였는데, CAFC는 Outlook 프로그램만 보더라도 소비자들은 이메일을 작성하고 개인일정 및 연락처를 관리하는 등의 목적으로 이를 사용하며 특허발명은 전체 기능 중 지극히 일부인 만큼 특허발명의 성격상 실시료가 과다하게 책정되었다고 보았다.[277]

Lucent Technologies를 원고로 하는 다른 판결(2008)에서, 해당 특허발명은 MP3 파일 재생 시 사용되는 코덱에 대한 것이었는데, 배심원단은 전체시장가치원칙을 적용하여 컴퓨터 전체를 손해액 산정의 기초로 하였다. 이에 CAFC는 해당 특허가 MP3 플레이어에 필수적 구성이라고 볼 수 없고 실제로 소비자들이 이를 사용하고 있다는 증거도 없다는 이유로 원심판결의 실시료 산정부분을 파기하였다.[278] 표준필수특허의 경우에는 표준을 준수하려는 사람은 특허발명의 성질과 상관없이 이를 상업적으로 구현하도록 되어 있으므로 무관하다 할 수 있다.[279]

---

273) Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc. 527 F.3d 1359, 1373 (Fed. Cir. 2008).
274) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1231 (Fed. Cir. 2014).
275) The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
276) Skenyon, 앞의 책, § 3:32.
277) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).
278) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 543 F.3d 710 (Fed. Cir. 2008).
279) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1231 (Fed. Cir. 2014).

(11) 침해자의 특허에 대한 이용범위 및 이용가치를 증명할 수 있는 증거

가상 협상일 당시 침해행위는 아직 발생하지 않은 것이지만, 사후적 정보를 활용하여 침해자의 침해행위를 분석대상으로 하는 요소이다.[280] 침해자가 특허발명을 빈번하게 사용하였다면 그 가치가 높다는 의미가 되므로 실시료를 더 높게 책정하여야 한다는 인식을 바탕으로 한 요소이다. 문언적으로는 침해자의 발명에 대한 실제 사용만을 대상으로 하는 것으로 보인다. 그러나 실제 범위에 대해서는 논란이 있다.

Lucent 판결에서 CAFC는 소비자의 침해기능 사용빈도가 높다면 특허발명의 가치도 더 높게 판단함이 논리적이라고 하면서도, 소비자의 침해기능 사용빈도가 실시료 산정에 높은 비중을 차지하지는 않을 것이라고 하였다. Finjan 판결에서도 이를 인용하면서 제11요건은 구매자의 사용 여부에 대한 것이 아니라고 하였다.[281] 침해자는 침해기능인 사전 스캐닝을 포함한 제품을 생산 및 판매하였으나, 모든 구매자가 이 기능을 사용하는 것은 아니므로 이를 손해액 산정에 반영하여야 한다고 주장하였다. 그러나 CAFC는 침해자가 구매자의 사용과 침해자의 사용을 혼동하고 있다고 하며, 특허발명은 시스템과 저장매체에 대한 것으로 어떤 방법발명에 따른 행위의 수행을 요하지 아니하므로 침해자는 이미 해당 제품에 침해기능을 포함시킴으로써 이를 사용하였고, 이는 소비자의 실제 사용 여부에 관계없이 판매된 모든 제품에 해당한다고 판시하였다.[282]

2015년 Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., LTD 판결에서 CAFC는 소비자의 특허기능 사용여부를 실시료 산정에 직접적으로 반영한 전문가 증인의 산정방식을 명시적으로 인정하였는데, 이는 침해자의 이용범위를 정하기 위한 것이 아니라 기여분 산정을 위한 것이었다. 또한, 법원은 여기서 제11요소에 대한 법리를 세웠다기보다는 전문가증인의 이러한 산정방식이 그 증거로서의 경중은 별론으로 하고 단지 도버트 기준 상 증거로 채택할 만 하다고 본 원심판결에 권한의 남용을 찾아볼 수 없다고 하였을 뿐이었다. 이는 뒤 'III. 특허발명의 기여분'의 '기여분' 부분에서 소개한다.

---

280) The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

281) Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197, 1211 (Fed. Cir. 2010).

282) Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197, 1211 (Fed. Cir. 2010).

(12) 동종업계에서 통상적인 발명의 이익률

동종업계 또는 유사업계에서 특허발명 또는 그와 비견할 만한 발명의 이윤 또는 판매가에서 그 발명의 사용에 지불할 금액의 비율을 말한다.[283] 특허를 적용한 제품 전체로 인한 이익을 검토하는 제8요소와는 달리, 여기서는 전체 이익 중 해당 특허발명에서 기인한 것으로 통상적으로 간주되는 이익만을 가리킨다. 특허발명이 기여한 이익의 비율은 실시료 산정에서 가장 중요한 개념 중 하나이나, 제12요소는 통상적으로 인정된 이익률만을 다룬다. 증거로 증명할 수 있는 경우는 많지 않다.[284]

제12요소는 Uniloc 판결 이전까지 25% 경험법칙(rule of thumb) 적용에 대한 근거로 활용되어 왔다.[285] 그러나 2011년 Uniloc v. Microsoft 판결에서 CAFC는, 전문가증인의 증언과 구체적 사실관계 간의 연관성을 요하는 Daubert 판결에 비추어 볼 때 이러한 경험법칙의 적용은 부적법하다고 판시하면서 그 동안 널리 사용되어 왔던 25% 기준의 종지부를 찍었다.[286]

VirnetX 판결에서 내쉬 협상해법을 사용한 실시료 산정안을 배척한 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다. Virnetx, Inc. v. Cisco Systems 판결에서 쟁점이 된 특허발명은 인터넷 등 네트워크 보안기술에 대한 것이었는데, Apple은 자사의 아이폰 등 제품에서 FaceTime 및 VPN On Demand 기능을 통해 해당 특허를 침해하였고, VirnetX의 전문가증인은 세 가지의 합리적 실시료 산정이론을 제시하였는데, 그 중 두 가지는 내쉬 협상해법(Nash Bargaining Solution)을 근거로 사용하였다. 내쉬 협상해법을 근거로 시작점을 50:50으로 설정한 후 VirnetX가 협상력이 상대적으로 약하다는 점을 감안하여 전문가증인은 VirnetX와 Apple은 이익을 각각 45:55로 차지할 것이라고 가정한 것이다.[287] 법원은 이러한 방식의 내쉬 협상해법 활용은 Uniloc에서 비판한 25% 경험법칙의 사용과 다름이 없다고 판시하며 이를 배척하였다.[288]

---

283) The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
284) Skenyon, 앞의 책, § 3:34.
285) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); Skenyon, § 3:35.
286) Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1318 (Fed. Cir. 2011).
287) VirnetX, Inc., v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308, 1325-1326 (Fed. Cir. 2014).
288) VirnetX, Inc., v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308, 1332-1333 (Fed. Cir. 2014).

한편 내쉬 협상해법에 대하여 일관성을 유지하면서도 구체적 사안과 연관성을 확보하기 위한 노력으로 J. Gregory Sidak의 잉여 분배의 법칙(surplus- division principle)이 있다.[289] 이 법칙에 따르면 협상할 의사가 있는 특허권자와 실시권자가 합의에 도달할 수 있는 범위는 [특허권자가 받아들일 용의가 있는 최소 실시료(Max)]~[실시권자가 지불할 용의가 있는 최대 실시료(Min)]이며, 그 차액은 이 협상에서 창출 가능한 잉여가치이다. 이 잉여가치를 당사자 간의 협상력의 차이에 따라 분배하게 되는데, 그렇다면 실시료는 Min + [분배율×(Max-Min)]이 된다.[290] 특허권자가 받아들일 용의가 있는 최소 실시료를 결정하기 위해서는 해당 특허에 대하여 침해가 광범위하게 일어나 특허권자가 거의 아무런 협상력이 없는 상태에서 체결한 실시권계약을 참고로 할 수 있다.[291] 또한, 실시권자가 지불할 용의가 있는 최대 실시료는 가상 협상일 당시 비침해 대체제품이 존재한다고 가정할 때, 이 대체제품을 사용함으로써 실시권자가 얻을 수 있는 이익을 특허제품에 대한 실시료 지불 시 얻을 수 있는 증분이익에서 공제한 값을 참고할 수 있다.[292] 이를 일반적 원칙으로 삼고, 개별 사안에서 유사한 실시권계약의 증거 등을 참고하여 구체적 사실관계와 연관성 있는 실시료 범위를 산정할 수 있으며, 잉여가치의 분배율은 Georgia-Pacific 테스트를 요소별로 분석하여 각 당사자의 협상력의 비율을 정함으로써 결정할 수 있다는 것이다.

(13) 발명의 기여분

침해자가 개량한 기능, 사업위험, 제조과정, 특허대상이 아닌 구성요소 등과는 분리하여 특허발명으로 인하여 창출된 것이라 볼 수 있는 이윤을 말한다.[293] 가상협상일 기준으로는 침해자는 침해행위를 시작하기 전이므로 아무런 이윤을 얻었을 수 없고, 따라서 문언적으로 여기서의 이윤은 침해가 이제 막 시작되었을 시점의 특허권자의 이윤을 가리킨다.[294] 그러나 동시에 제13요소는 침해자가 이윤에 기여

289) Sidak, “Bargaining Power and Patent Damages”, 19 Stan. Tech. L. Rev. 1 (2015).
290) Sidak, “Bargaining Power and Patent Damages”, 13.
291) Sidak, “Bargaining Power and Patent Damages”, 13-14.
292) Sidak, “Bargaining Power and Patent Damages”, 15-17.
293) The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-.patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
294) Skenyon, 앞의 책, § 3:36.

한 부분까지 포함하고 있으므로, 실질적으로 소송에서는 침해자의 이윤을 배척하지 않을 것으로 보인다. 앞에서 살펴 본 Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., LTD 판결에서도 침해자의 이윤을 바탕으로 발명의 기여분을 계산한 예를 볼 수 있다. 이 사건에서 전문가증인은 침해자의 연간보고서 등 재무정보를 바탕으로 침해기능인 카메라가 전체 제품, 즉 삼성 핸드폰에서 차지하는 생산비용의 6.2%를 차지한다고 분석하면서 이를 기준으로 이윤에의 기여분을 유추하였다.[295]

제13요소는 실시료율의 결정에도 영향을 미치지만 실시료의 기초와도 연관이 있다. 특허발명이 이윤 창출에 얼마나 기여하였다고 볼 수 있는지에 따라 전체 시장가치원칙(EMVR)이 적용되어 전체 제품을 실시료의 기초로 할 수 있기 때문이다. EMVR이 적용되기 위해서는 해당 특허가 전체 제품에 대한 소비자 수요를 창출하는 것임이 증명되어야 하며, CAFC는 여러 차례 EMVR은 원칙이 아닌 예외임을 확인한 바 있다. 이를 인정한 사례로는 Fonar Corp. v. General Electric Co. (해당 특허가 MRI 기계 전체에 대한 수요를 창출하므로, 실시료는 전체 MRI 기계를 기준으로 산정하여야 한다고 본 사례)와 Bose Corp. v. JBL, Inc. (음질에 관련된 해당 특허가 스피커 제품 전체에 대한 수요를 창출하므로 EMVR이 적용된다고 본 사례) 등이 있다.[296] 기여분에 대해서는 뒤에서 더 자세히 살펴본다.

(14) 자격 있는 전문가증인의 증언[297]

전문가증인의 증언은 대부분의 침해소송에서 큰 부분을 차지한다. 전문가증인의 사용이 필수적인 것은 아니지만 많은 경우에 유용한 것은 틀림없다. 전문가증인을 사용할 경우에 해당 전문가는 반드시 증언사항에 대하여 의견을 제시할 자격을 갖추어야 하고, 의견 형성의 근거가 된 방식이 적절하며 증거와 해당 쟁점 간의 연결고리가 존재하여야 한다.[298] 증언의 채부를 결정하기 위하여서는 도버트 기준을 참고한다.[299]

---

295) Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd., 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).

296) Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997); Bose Corp. v. JBL, Inc., 274 F.3d 1354, 1361 (Fed. Cir. 2001). CAFC는 이 판결에서 고객수요 창출에 초점을 두었으나 '단일 기능 단위(single functioning unit)' 또한 언급하였다.

297) The opinion testimony of qualified experts. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

298) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993), Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137 (1999).

299) Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579, 593-94 (1993).

Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., LTD 판결에서는 침해자가 전문가 증언 배제 신청을 통하여 특허권자 측 전문가증인의 전문성이 의심되며 전례 없는 방식으로 손해액을 산정하고 있으므로 이를 배척하여야 한다고 주장하였으나, 1심과 CAFC 모두 전문가증인의 증언이 당해 사건의 사실관계에 충분히 기반을 두고 있으며 사용 증거도 대부분 침해자 측의 증거이므로 인정하기에 무리 없다고 보았다.[300]

반면 Cornell University v. Hewlett-Packard 판결에서 Rader 판사는 수탁판사로서 특허권자 측 전문가증인이 전체시장가치원칙의 적용을 주장하면서도 특허기능에 대한 시장수요를 증명하지 못하였음을 들어 전문가증인의 증언을 배척하였다.[301] 마찬가지로 IP Innovation LLC v. Red Hat, Inc. 판결에서도 Rader 판사는 동일 근거 및 실시료 산정 시 사용한 해당 업계의 실시료율과 해당 특허 간의 연관성을 증명하지 못하였다고 판단하여 전문가증인의 증언을 배척하였다.[302]

(15) 가상협상에서의 실시료

양 당사자가 합리적이고 자발적으로 협상에 임하였다고 가정할 때 합의하였을 것으로 보이는 금액이다.[303] 제15요소의 실시료는 가상협상법 전체에서 판단하고자 하는 손해액으로서의 실시료와는 차이가 있다. 이는 침해자, 즉 가상 협상에서의 실시권자가 합리적 이윤을 남기면서 지불할 의사가 있는 금액이자 동시에 특허권자가 실시권을 허여할 의사가 있는 금액이어야 한다. 다시 말해 '합리적 실시료'의 두 가지 의미 중 284조에서 제시하는 손해액의 하한선으로서의 합리적 실시료를 가리킨다.[304] 가상협상법은 전체적으로 보았을 때에는 해당 특허가 유효하며

300) Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd., 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).
301) Cornell University v. Hewlett-Packard, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D. N.Y. 2009).
302) IP Innovation LLC v. Red Hat, Inc., 2010 WL 986620 (E.D. Tex. 2010).
303) The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee - who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention - would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).
304) Skenyon, 앞의 책, § 3:39. 앞에서 살펴본 바와 같이, 실제로 양 당사자가 실시료를 협상한 자료가 있다 하더라도, 손해액은 이와 별도로 침해에 대한 손해를 배상하기 위한 것이므로 얼마든지 더 높

침해될 것, 즉 침해자가 특허발명을 사용하게 될 것을 전제로 한다. 그러나 제15요소에서 판단하고자 하는 실시료는 이러한 전제 없이 실제로 양 당사자가 협상에 임하였다면 합의하였을 금액을 가리킨다. 또한, 양 당사자가 일괄지급방식을 택하였을지, 경상실시료 방식을 택하였을지도 고려하여야 한다.[305]

라. 재판 후에 발생한 침해에 대한 합리적 실시료

침해소송을 제기하는 특허권자는 일반적으로 금전적 손해배상과 함께 침해행위에 대한 금지명령을 청구하지만, 금지명령청구가 받아들여지지 않았거나 중지(stay)된 경우(침해자에게 침해제품을 회피설계할 기회를 주는 경우 등)에는 판결 이후에도 침해가 발생할 수 있으므로 그에 대한 손해배상도 청구할 수 있다. 이는 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC 판결 이후 더욱 중요하게 대두된 문제인데, 일반적으로 이러한 경우 우선 당사자 간 실시료 협상을 통해 실시료를 결정하도록 하고, 협상이 실패할 경우 법원이 지속적 실시료(ongoing royalty)를 산정할 수 있다.[306] 이는 금지명령에 갈음하여 명하는 것이므로 특허법 284조가 아닌 283조 하에서 허락되는 형평법상 구제책이다.[307]

추후 발생할 침해에 대한 실시료가 판결 이전 실시료와 달라질 수 있다는 점은 충분히 예측가능하다. CAFC가 Amado 판결에서 언급하였듯이, 침해자의 배상책임을 판결을 통하여 인정함으로써 당사자 간 법적 관계 및 경제적 상황이 근본적으로 달라졌기 때문이다.[308] 이에 더하여 침해자가 금지명령을 즉각 따를 수 있는지 여부 및 합의에 의한 중지 시 당사자의 합리적 기대가 무엇인지, 금지명령 및 절차중지청구 인용의 근거가 되는 주요증거 등도 고려할 요소이다.[309]

판결 이전 시점에 배심원 평결에 의하여 결정된 합리적 실시료율을 그대로

게 책정될 수 있다. 그 예로는 Deere & Co., 710 F.2d 1551, 1554 (Fed. Cir. 1983)(침해 전에 1%로 제시되었던 실시료를 판결에서 15%로 인정한 사례), SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 1163 (Fed. Cir. 1991)(기존의 두 계약을 근거로 침해자가 3% 실시료를 주장했는데 판결에서 25%를 인정한 사례) 등이 있다.

305) 지급방식에 대한 고려사항은 제3요소 참조.

306) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006); Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2007); Skenyon, § 3:41.

307) Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1314 (Fed. Cir. 2007); Sidak, Ongoing Royalties for Patent Infringement, Tex. Intell. Prop. L.J. 24:16, 169 (2016).

308) Skenyon, 앞의 책, § 3:42; Amado v. Microsoft, 517 F.3d 1353, 1361-62 (Fed. Cir. 2008).

309) Skenyon, 앞의 책, § 3:44.

판결 이후 실시료에도 적용하는 경우도 있으나, Amado 및 Paice 판결 등에 비추어 보면 CAFC는 달라진 상황에 맞게 실시료율을 상향 조정하는 쪽을 선호하는 것으로 해석할 수 있다.[310] Bard Peripheral Vascular, Inc. 판결에서도 배심원 평결로 결정된 실시료율은 10%였으나 제1심법원은 지속적 실시료율을 침해제품에 따라 12.5%에서 20% 사이에서 산정하였는데, CAFC는 위와 같은 근거로 이러한 제1심판결을 인용하였다.[311] 또한, SynQor, Inc. 판결에서는 이러한 추가적 손해액은 배심원의 평결사항이 아닌 재판부의 결정사항임을 명시하였다.[312]

고의 침해의 경우 재판 당시에도 고의성으로 인하여 손해액이 증액되나 향후 손해액도 재판에 의한 고의의 인정으로 더욱 증가할 수 있다.[313] 한편 재판 이전의 침해행위가 고의성이 인정되는지와 무관하게 판결 이후 침해의 고의성이 쟁점이 될 수 있다. 판결 이후 발생한 모든 침해를 고의적인 것으로 간주하는 견해도 있으나 중지명령이 있다면 그로 인하여 허가된 것으로 보아 고의성을 부정하는 견해도 있다.[314]

마. 특허등록 전 출원발명에 대한 합리적 실시료

또한, 특허권자는 등록 이전 시점에 발생한 침해에 대한 손해배상을 구할 수 있다. 따라서 특허공고일로부터 등록일까지 사이에 발생한 침해행위에 대하여 합리적 실시료를 산정할 수 있다.[315] 다만 침해자가 출원발명을 실제로 인지하였어야 하는데, 그 증명이 간단하지는 않다. Rosebud LMS v. Adobe Systems 판결에서 CAFC는 침해자의 인지는 명세서가 아닌 발명의 청구항을 기준으로 판단하여야 함을 명시하였고, 한편 특허권자가 침해자에게 구체적으로 침해사실을 공지할 필요는 없다고 밝히기는 하였으나 어떻게 침해자의 인지사실을 판단할 것인지는 명확히 판시하지 아니하였다.[316]

---

310) Skenyon, 앞의 책, § 3:43.
311) Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc., 670 F.3d 1171, 1192-93 (Fed. Cir. 2012).
312) SynQor, Inc. v. Artesyn Technologies, Inc., 709 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2013).
313) Skenyon, 앞의 책, § 3:45; Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc., 670 F.3d 1171, 1192-93 (Fed. Cir. 2012).
314) Skenyon, 앞의 책, § 3:45.
315) 35 U.S.C. 앞의 책, § 154(d).
316) Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc., 812 F.3d 1070 (Fed. Cir. 2016).

III. 특허발명의 기여분

여러 판례를 통해 알 수 있듯이 특허발명이 침해자에 의하여 그 자체로만 사용되는 경우는 드물며 대부분 다른 기술과 결합하여 사용된다. 예를 들어 소비자들에게 판매되는 최종 제품은 컴퓨터이지만, 침해소송과 연관된 특허는 그 중 하나의 소프트웨어에 사용되는 지극히 작은 기능인 경우 등이 좋은 예이다. 이러한 경우 손해액 산정방식을 크게 세 가지 방법으로 분류하자면, ① 전체 제품(컴퓨터)을 실시료 기준으로 하고 전체 제품에 대한 특허발명의 기여분을 구하여 이를 실시료율로 반영하는 방법, ② 특허기능을 실시하는 최소 판매 가능단위(소프트웨어)를 실시료 기준으로 하고 이에 대한 특허발명의 기여분을 실시료율로 하는 방법, ③ 비교가능한 실시계약을 근거로 실시료를 결정하는 방법이다.[317] 이러한 특허발명의 침해 발생 시에는 손해배상액 산정의 기초를 어떻게 특정할 것인지, 즉 특허발명이 해당 전체 매출에 얼마나 기여하였는지가 중요한 쟁점이 된다. 정당한 근거 없이 침해자가 판매한 최종 완제품을 근거로 손해액을 산정하면, 그 기준이 일실이익이든, 합리적 실시료이든 특허권자가 법에 따라 배상 받을 권리가 있는 적절한 범위 이상으로 손해액을 책정하는 결과를 낳게 된다.

위 각 개념에 대해서는 여러 가지로 해석이 가능하지만, 결국은 기여분(apportionment) 산정을 하나의 대원칙으로 볼 수 있다. 침해자의 매출에서 특허권자의 발명으로 창출된 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하여 284조 하에 특허권자가 받아야 할 적절한 배상을 받도록 한다는 것이다. 이러한 기여분의 대원칙 하에서 필요에 따라 최소 판매가능 단위를 손해액 산정의 기초로 삼기도 하고, 특허발명이 침해제품의 매출에 기여한 바가 크다고 보일 때에는 전체 완제품의 판매가를 기초로 손해액을 산정할 수도 있는 것이다.

이에 대한 미국법의 법리는 '특허권자는 항상 특허권자의 손해, 또는 침해자의 이익을 특허기능과 비특허기능 간에 분리 또는 배분할 수 있는 구체적이고 신뢰할 만한 증거를 제시하여야 하며, 이러한 증거는 추측이나 억측에 지나쳐서는 안 된다'고 판시한 1884년 연방대법원의 Garretson v. Clark 판결까지 거슬러 올라간다.[318] 이후 CAFC는 1995년 Rite-Hite 판결에서 이를 재해석하여 보다 구체적

317) Sidak, "Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link", 2016 Univ. Il. L. Rev., 1829 (2016).

318) "[T]he patentee … must in every case give evidence tending to separate or apportion the

인 기준을 마련하였다. Rite-Hite 판결은 기여분 관련 판결에서 가장 많이 인용되어 온 판결일 것이다.

Rite-Hite v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995)

[사안의 개요]

Rite-Hite(이하 RH)사는 화물 하역 장소에서 화물 하역 시 차량이 하역 플랫폼으로부터 분리되는 것을 막기 위한 차량 고정장치에 대한 특허를 가지고 있으며, 이 특허는 유효하고 Kelley사에 의하여 침해되었다. RH사의 매출은 30% 가량이 RH 판매담당기관에 의하여, 나머지 70% 가량은 제3자 판매기관(ISO)에 의하여 발생하는데, 1심은 ISO가 전용실시권자에 해당한다고 판단하였다. RH는 Kelley에 대하여 이 사건 특허발명을 구현한 MDL-55제품과 그렇지 않은 ADL-100제품에 대한 침해의 손해배상을 청구하였다. Kelley사의 침해제품은 주로 ADL-100제품과 경쟁한다. 양 제품 모두 전자모터를 구비하고 자동으로 기능하며 1,000~1,500달러에 판매된다. RH는 Kelley의 침해가 아니었다면 MDL-55 80대, ADL-100 3,243대, 아울러 일반적으로 위 차량 고정장치와 같이 판매되는 도크 레벨러 1,692대를 추가로 판매였을 것이라 주장하며 일실이익을 청구하였다.

[판결요지]

(1) 비특허 경쟁제품(ADL-100)에 대한 일실이익 배상

Kelley사는 Panduit 판결을 인용하며, 일실이익에 대한 기존의 판례를 보면 해당 사건 특허의 고유한 가치만이 일실이익 산정의 근거가 됨을 알 수 있다고 주장하였다. Panduit 테스트의 모든 요건이 특허발명에 초점을 맞추고 있어 이를 바탕으로 볼 때 RH사가 ADL-100 제품에 대한 매출손실을 Kelley사에게서 배상받으려는 것은 부적법하다는 것이다.

침해소송에서 특허권자는 침해행위와 특허권자의 손해 간에 어느 정도의 밀접한 연관성을 보여야 인과관계를 입증할 수 있으며 침해행위와 거리가 먼 손해까지 모두 회복할 수 있는 것은 아니다. 인과관계를 입증하려면 합리적이고 객관적인 예견가능성(reasonable, objective foreseeability)이 있어야 한다. ADL-100제품은 Panduit 테스트를 충족하여 침해행위와 매출손실 간 인과관계 성립이 인정되었다.

defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative." Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884).

ADL-100제품에서 문제가 되는 것은 제2요건인 비침해 대체제품의 부재뿐인데, 여기서 특허장치에 대한 유일한 대체제품이 ADL-100이었으며, ADL-100 관련 특허(이 사건 특허와는 다름)의 특허권자도 RH사이다. 즉, RH사가 특허제품에 대한 비침해 대체제품(ADL-100)을 판매할 독점적 권리를 가지므로, MDL-55제품의 매출손실은 제3자에 의하여 발생한 것이 아니다. 인과관계가 입증된 이상은 침해제품과 직접적으로 경쟁하는 특허권자의 제품에 대한 매출손실을 침해자에게 청구하지 못할 이유가 없으므로, Kelley사는 침해행위로 합리적으로 예견 가능한 ADL-100의 매출손실을 야기한 것이어서 이에 대한 손해배상의 책임이 있다.

(2) 도크 레벨러에 대한 기능적 일체성의 판단

특허제품과 비특허제품이 함께 판매될 경우 비특허제품에 대해서도 손해액을 청구할 수 있고, 1884년 Garretson 판결 이후 이러한 전체시장가치원칙(EMVR)은 특허기능의 가치가 전체 제품의 실체적 가치를 창출하였는지에 따라 판단되었다. 또한, CAFC는 TWM 등 판결에서 특허기능이 전체 제품의 고객 수요를 창출할 때 EMVR이 적용된다고 판시하였다. EMVR이 보통 이와 같이 특허기능이 하나의 제품의 일부를 구성할 때 적용되어 온 것은 사실이나, 특허부품과 보통 같이 판매되나 별도로 분리된 비특허부품에도 적용되어 왔다. 그러나 이 경우 EMVR이 적용되려면 양 부품은 단일 조립품의 부품에 비견할 수 있거나(analogous to components of a single assemply) 완성된 기계의 일부를 구성하거나(be parts of a complete machine), 또는 함께 기능적 일체를 이루어야만 한다(constitute a functional unit).

1심은 EMVR을 적용하여 침해가 아니었더라면 RH사가 ADL-100, MDL-55제품과 함께 판매할 수 있었을 1,692개의 도크 레벨러에 대해서도 일실이익의 배상을 명하였으나, 도크 레벨러에 대해서는 EMVR이 적용되지 아니한다. 도크 레벨러가 차량 고정장치와 단일 기능단위에 속한다거나 함께 완제품의 일부를 구성한다고 볼 수 없기 때문이다. 도크 레벨러는 차량과 하역 플랫폼 간의 공간을 메우기 위하여 사용하는 것이다. 특허제품인 차량 고정장치는 트럭 뒷면을 하역 플랫폼에 고정하기 위하여 사용되었다. 도크 레벨러와 차량 고정장치가 함께 사용되기는 하지만, 하나의 결과를 달성할 목적으로 함께 기능하는 제품이라고 볼 수는 없으며 각각 별개로 사용될 수 있다. 양 당사자는 차량 고정장치 개발 훨씬 이전부터 도

크 레벨러 시장에서 영향력을 구축해왔으며 오랫동안 2대 선두기업으로서 경쟁하여 왔다. 소비자들이 실제로 두 제품을 함께 설치해 달라는 요청을 하는 경우가 많으나, 이는 주로 계약 및 일정상 이점으로 인한 것이고, 양사도 묶어서 구매할 경우 가격할인을 제공하는 등 이를 장려한 사실이 인정된다. 즉 양 제품을 같이 구매한 것은 기능적 일체성 때문이라기보다는 마케팅적 이유 때문이다. 따라서 ADL-100 제품에 대해서는 일실이익이 인정되나, 도크 레벨러에 대해서는 그렇지 아니하다. 그 차이는 ADL-100은 침해제품과 경쟁관계에 있고, 도크 레벨러는 편의상 함께 판매되었을 뿐이라는 데 있다. 경쟁관계에 있지도 아니하고, 특허발명과 기능적 일체성도 인정되지 아니하는 제품에 대한 손해까지 침해자가 배상할 의무는 없다. 따라서 이 부분에 대한 제1심판결을 파기환송한다.

(3) 합리적 실시료

1심은 RH사가 생산자로서 침해행위에 해당하는 502건의 차량 고정장치 또는 고정장치 및 레벨러의 매출에 대하여 합리적 실시료를 받을 권리가 있다고 보아 판매단위 당 예상일실이익의 50%가량을 실시료로 책정하였고, 또한, 소매업자로서는 침해매출 당 유통수입의 1/3에 해당하는 실시료를 책정하였는바, Kelley는 이에 대해서도 그 금액이 과도하며 법리적 오해가 있다고 주장한다.

그러나 1심은 가상협상법을 적용하여, 이 사건 특허가 엄청난 상업적 성공을 거둔 개척특허(pioneer patent)라는 점, RH사는 보통 자사 특허를 실시계약을 맺기보다는 직접 실시한다는 점, Kelley사가 RH사의 강력한 경쟁자이며 차량고정장치 및 관련제품의 매출이 높을 것을 예상할 수 있었으므로 만일 양사가 실시계약을 맺는다면 RH사는 당연히 매우 높은 액수를 요구하였을 것이라는 점 등을 근거로 단위당 이익의 50%가 적절한 실시료라고 보았으며, 이에 대한 법리적 오해는 찾아볼 수 없다.

이후 2004년의 Juicy Whip판결을 거쳐 2009년부터 Cornell University, Lucent Technologies, LaserDynamics 등 여러 판결이 이어졌지만 기여분에 대한 법리는 여전히 다소 불분명한 상태였다. 그러다 2014년 VirnetX 판결에서 CAFC는 비로소 다시 한 번 이 부분에 대한 정리에 나섰다. 이 판결의 법리는 EMVR은 특허발명이 전체 침해제품에 대한 고객수요를 창출하거나 그 가치의 상당

부분을 창출할 때에만 여전히 예외로서 적용되며, 최소 판매가능 단위도 기본적으로 항상 적용할 수 있는 원칙이라기보다는 여러 부품으로 구성된 제품에서 침해물이 기여한 가치를 산정하는 기여분 원칙을 적용하는 과정에서 검토할 요소 중 하나이며,[319] 만일 최소 판매가능 단위 중에서도 특허발명이 기여한 부분이 적다면 추가적으로 기여분의 분석을 하여야 한다는 것이다. 이를 통해 CAFC는 최소 판매가능 단위 원칙, 전체시장가치원칙을 막론하고 결국 핵심은 해당 사건에서 특허발명이 침해제품의 판매에 얼마나 기여하였는지에 있음을 재확인하였다. 한편 Ericsson 판결에서는 VirnetX 판결을 인용하면서, '복합제품에 대한 손해액 산정에 적용되는 기준은 결국 실시료 기초와 실시료율을 함께 조합하여 보았을 때 해당 제품의 침해기능에 할당할 수 있는 가치를 반영하는지 여부일 뿐'이라고 하기도 하였다.[320]

1. 전체시장가치원칙(Entire Market Value Rule, EMVR)

EMVR은 오랫동안 복합제품 등의 손해액 산정에서 주요 쟁점이었다. EMVR이 일정 요건을 만족시켰을 때에만 예외적으로 허용되는 원칙이라는 점은 미국 법원의 일관된 법리이다. 그 적용 요건으로 논의되어 온 것은 크게 기능적 일체성(functional unit) 요건과 고객수요창출(customer demand) 요건인데, 최근 일련의 판례를 통하여 복합제품에 대해서는 침해된 해당 특허의 기능이 전체 침해제품에 대한 고객의 수요를 창출하였을 것을 요구하고 있다는 점을 알 수 있다.

한편 손해액 산정 기초의 문제는 흔히 생각할 수 있는 이른바 복합제품의 경우에만 발생하는 것이 아니라 침해제품으로 인하여 별개의 다른 제품의 매출이 부수적으로 창출되었을 때, 즉 일실이익 부분에서 간단히 살펴본 전파적 판매와 파생적 판매의 경우에도 발생할 수 있다.[321] 최근 판례는 대부분 복합제품에서의 EMVR 적용 여부에 대한 것이므로, 먼저 전파적 판매 및 파생적 판매에 대하여 다

319) Shook, Hardy & Bacon, Enhancing Your IP IQ, Vol. VII, No.1 (2015. 1.).

320) "[W]here multi-component products are involved, the governing rule is that the ultimate combination of royalty base and royalty rate must reflect the value attributable to the infringing features of the product, and no more." Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1226 (Fed. Cir. 2014).

321) Skenyon, 앞의 책, § 2:62; Rite-Hite, 56 F.3d; King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853 (Fed. Cir. 1985) 등.

룬 뒤 복합제품에 대한 손해액 산정의 문제를 집중적으로 살펴본다.

가. 전파적 판매(convoyed sale) 및 파생적 판매(derivative sale)

전파적 판매는 일반적으로 특허제품과 동시에 판매되나 분리된 별도의 제품인 비특허제품의 판매를 가리킨다. 전파적 판매에 해당하려면 특허제품과 비특허제품은 단일 조립품의 부품에 비견할 수 있거나 완성된 기계의 일부를 구성하거나, 또는 함께 기능적 일체를 이루어야만 한다.[322]

파생적 판매는 스페어 타이어와 같이 특허제품의 판매 이후에 발생하는 예비품, 스페어 등의 비특허제품의 판매를 가리킨다. CAFC는 전파적 판매는 특허제품과 동시에 판매된 제품에 국한되어야 하고, 스페어 부품과 같이 특허제품 판매 이후에 판매되는 경우는 파생적 판매로 분류하여야 한다고 판시한 바 있다.[323] 파생적 판매의 경우 특허권자가 보통 비특허부품이 특허부품과 함께 판매될 것을 예상할 수 있어야 하며(normally anticipate) 그 제품이 단지 원래 사용하던 침해제품을 수리하기 위한 용도로 판매된 것이라면 손해액 산정 시 포함되지 않는다는 제한이 있다.[324] Patent Damages Law and Practice (PDLP)에서는 이를 기존의 수요창출요건보다는 완화된 것이라 해석하고 있다.[325] 이는 침해자가 특허권자에게 과거의 침해행위에 대한 손해배상액을 지불함으로써 이미 발생한 침해제품의 판매에 대하여 묵시적으로 실시권을 취득한 것으로 본다는 '묵시적 실시'(implied license)에서 유추되는 법칙이다.[326] 이 실시권은 특허제품의 수명이 다할 때까지 유효하고, 실시권자는 특허제품을 수리하는 데 필요한 스페어 부품을 소비자에게 판매할 권리가 있다. 따라서 침해자의 수리 목적에 의한 스페어 부품 판매는 손해배상액 산정의 기초를 구성하지 아니한다.[327] 위 PDLP에서는 파생적 판매의

322) Skenyon, 앞의 책, § 2:62; Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1550 (Fed. Cir. 1995).
323) Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 881 n.8 (Fed. Cir. 1995).
324) King Instrument v. Corp. v. Otari Corp., 814 F.2d 1560, 1564 (Fed. Cir. 1987).
325) Skenyon, 앞의 책, § 2:62.
326) Skenyon, 앞의 책, § 2:62.
327) 한편 King Instrument 판결은 스페어 부품에 대한 정의도 제시하고 있는데, 스페어 부품이라 함은 수리를 위하여 필요한 부품(repair parts)과 복원용 부품(reconstruction parts) 등을 아우르는 개념으로, 수리 목적의 스페어 부품 판매는 침해에 해당하지 않으나 스페어 부품이 복원용 부품으로써 판매되었다면 이러한 판매는 침해에 해당할 수도 있을 것이어서 그 구분이 중요하다고 판시하였다. King Instrument v. Corp. v. Otari Corp., 814 F.2d 1560, 1564 (Fed. Cir. 1987).

EMVR 판단에 수요창출요건이 적용되는지 CAFC가 명시적으로 판단한 바는 없으나, 스페어 부품은 정의상 본 제품, 즉 특허제품에 의하여 수요가 발생하므로 파생적 판매의 경우에는 수요창출요건은 따져 볼 필요 없이 충족할 것으로 보인다고 하였다.[328]

전파적 판매에서의 EMVR 적용은 위 Rite-Hite 판결에서 살펴본 바와 같다. Rite-Hite 판결은 1943년 Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States 판결을 인용하면서 특허장치가 이를 포함하는 부품의 가치를 상당 부분 창출할 만큼 중요성이 특별한 것으로 인정된다면 EMVR이 적용될 수 있다고 하면서, 특허기능이 제품에 대한 고객 수요를 창출하는 경우가 이에 해당한다고 하였다.[329] 또한, EMVR이 과거에는 복합제품에 대해서만 적용되는 것으로 간주되었으나, 만일 다른 제품이 단일 조립품에 비견할 만하고(analogous to single assembly) 단일 기능 단위를 이루며, 발생한 손해가 합리적으로 예상 가능하다면(reasonably foreseeable) 전파적 판매 및 파생적 판매에도 적용될 수 있다고 판시하였다.[330] 이를 '기능적 일체성 요건(functional unit test)'이라고 하는데, 물론 이는 소비자가 개인적 필요에 따라 양 제품을 같이 구매하였다고 충족되는 것은 아니다.[331]

이러한 기능적 일체성 요건에 대해서는 Juicy Whip 판결[332]에도 잘 나타나 있다. Juicy Whip의 특허발명은 주스기계에 대한 것으로 시럽과 물을 미리 섞어 주스를 만들고 이를 통에 저장하였다가 제공하는 기존의 주스기계와 달리, 시럽과 물을 분리하여 저장하고 주문이 들어오면 그제야 두 재료를 혼합함으로써 박테리아의 번식 가능성을 낮추는 등의 장점이 있다. Juicy Whip은 이러한 특허발명을 경쟁사인 Orange Bang이 침해한 데 대하여 손해배상을 청구하였는데, 주스기계의 침해로 인하여 자사의 시럽 판매까지 타격을 입자 이에 대한 손해배상가지 청구하였다. 1심 법원은 시럽과 주스기계 사이의 기능적 일체성을 부정하였으나, CAFC는 1심의 그러한 판단이 명백한 오류라 보았다. 오히려 주스기계와 시럽은 함께 이 사건 특허발명에서 핵심적 역할을 차지하는 외관을 형성하며, 주스 생성이라는 하나의 결과를 위하여 주스기계에는 시럽이, 시럽에는 주스기계가 필요하고, 이러한

328) Skenyon, 앞의 책, § 2:66.
329) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1549 (Fed. Cir. 1995).
330) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1549-50 (Fed. Cir. 1995).
331) Skenyon, 앞의 책, § 2:62.
332) Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.2d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2004).

관계는 하나의 결과를 위하여 함께 기능하는 단일한 조립품이나 완성된 기계에 속하는 부품과도 같다고 보았다. 또한, 비록 Juicy Whip의 주스기계에 타사 시럽을 사용하거나 Juicy Whip의 시럽을 타사의 주스기계에 사용하는 것도 가능하나, 이러한 호환성이 시럽과 주스기계 간의 기능적 일체성을 해치지는 않는다고 판단하였다.[333]

또한, TWM 판결에서 침해자인 Dura 측은 특허대상도 아니고 TWM이 생산하지도 않은 바퀴와 차축(axles)을 실시료 기초 및 일실이익 산정에 포함하여서는 안 된다고 주장하였다.[334] 그러나 법원은 생산주체와 무관하게 가상의 실시권자, 즉 침해자가 가상협상일 시점에 특허발명으로 인하여 부대매출의 상승까지 예상할 수 있다면 특허권자는 이에 대해서도 보상을 받아야 할 것이라 보았다. 또한, Dura가 특허제품이 바퀴와 차축 없이 판매된 증거를 제출하지 아니하여 특별조사관이 이익을 배분(apportion)할 수도 없었으므로, 부대매출까지 실시료 산정의 기초에 포함한 판단은 적법하였다고 판시하였다.[335]

나. 복합제품

복합제품은 컴퓨터와 같이 단일한 제품에 특허침해기능과 비침해기능이 모두 포함되어 있다. 대부분의 제품, 특히 정보통신기술 관련 제품은 하나 이상의 구성으로 이루어져 있기 때문에 복합제품의 비침해 부분에 대한 손해액 인정은 현재 점점 더 중요한 쟁점으로 부각되고 있다.

위에서 살펴 본 수요창출요건에서 '수요의 창출'이란 말 그대로 소비자들이 해당 발명 때문에 전체 제품을 구매할 의사를 갖도록 하는 것을 말한다. 단순히 그 기능이 해당 제품 사용에 중요하다는 것만으로는 충족될 수 없으며, 심지어 필수적이라 하더라도 반드시 그 기능으로 인하여 전체 제품에 대한 수요가 창출되었다고는 할 수 없다.[336] CAFC는 나아가 해당 기능의 결여가 소비자들이 그 제품을 구매하지 않는 원인이 된다고 하더라도 이로 인하여 수요창출요건이 충족되는 것은 아니라고 밝힌 바 있다.[337] 수요창출요건의 충족을 인정한 사례로는 Fonar Corp.

333) Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.2d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2004).
334) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 900 (Fed. Cir. 1986).
335) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 901 (Fed. Cir. 1986).
336) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 69 (Fed. Cir. 2012).
337) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 69.

v. General Electric Co.와 Bose Corp. v. JBL, Inc. 등이 있다.[338] 그 중 Fonar 판결을 소개한다.

Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997)

[사안의 개요]

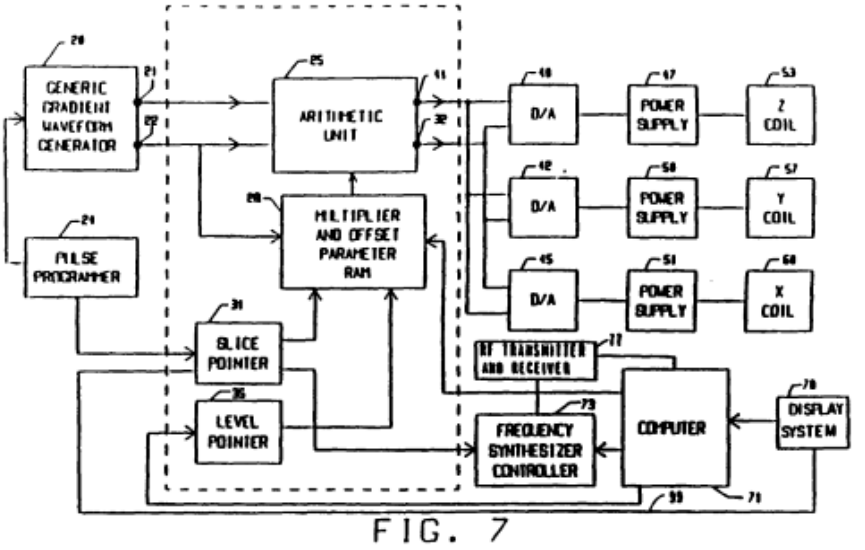


FIG. 7

이 사건 '966 특허발명은 MRI 기계에서 한 번의 스캔으로 환자 체내를 여러 각도에서 촬영한 단면도를 생성하는 MAO(multi-angle oblique) 이미징 방법에 대한 것이다. 선행기술의 경우 여러 각도에서 촬영한 단면도를 얻기 위하여서는 여러 번 촬영하여야 한다는 한계가 있었다. 또한, '832 특허는 NMR (nuclear magnetic resonance) 이미징을 사용하여 암을 발견하는 기술에 대한 것이다. 원고 Fonar사는 GE사 등을 상대로 이에 대한 침해의 소를 제기하였고, 배심원단은 해당 특허가 유효하며 침해되었고, 그 손해액은 '966 특허에 대하여는 GE가 원고의 특허를 침해하여 판매한 MRI 기계 600대 중 75대에 대해서는 일실이익으로 $27,825,000달러를, 나머지 525대에 대하여는 합리적 실시료로 $34,125,000달러를 지급하여야 한다고 결정하였다. 또한, '832 특허에 대해서 합리적 실시료로 $35,000,000달러를 지급하고, 유도침해에 대해서도 $13,625,000달러를 배상하

338) Fonar Corp. v. General Electric Co., 107 F.3d 1543 (Fed. Cir. 1997); Bose Corp. v. JBL, 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2002).

라 하였다. 1심은 GE사의 유도침해 및 '832 특허 비침해에 대한 JMOL 신청을 인용하였으나 최적 실시례 및 '966 특허의 직접침해에 대한 손해액 부분은 GE사의 JMOL 신청을 기각하였다. 양 당사자 모두 제1심판결에 대하여 항소하였다.

[판결요지]

(1) 실시료 산정 기초

GE사는 배심원단이 특허발명으로 인한 개량이 아닌 MRI 기계 전체를 실시료 산정의 기초로 삼은 것이 부적법하다고 주장하며 그 근거로 평결에 나타난 실시료율보다 훨씬 낮은 요율에 맺은 GE사의 실시계약 16건을 제시하였다. 이에 원고는 경쟁자인 GE사와 실시계약을 체결한다면 일반 수요자보다 당연히 더 높은 실시료를 요구하였을 것이므로 GE사가 언급한 16건은 비교대상이 될 수 없다고 반박하였다. 또한, EMVR의 적용이 적법하였다고 주장하였다.

Rite-Hite 판결에서 본 바와 같이 복합제품에서 해당 특허가 전체 제품의 소비자 수요를 창출한다면 전체 제품을 실시료 산정의 기초로 할 수 있다. GE의 주장과 달리 배심원단은 실체적 증거를 바탕으로 적법하게 EMVR이 적용된다고 하였다. GE사 자체가 기술문헌에서 MAO 기능의 중요성을 강조하였다. GE의 Sigma 기계에 대한 브로슈어는 MAO를 특별히 강조하였으며 단 한 번의 스캔으로 다각도에서의 이미지를 얻어냄으로써 효율성을 증진시킬 수 있음을 광고하였다. 이와 같은 증거를 바탕으로 볼 때 전체 MRI 기계를 실시료 기초로 삼은 1심의 판단은 적법하다.

원고 측 전문가증인의 증언에 기반한 배심원단의 실시료 산정도 적법하다. 원고 측 전문가증인은 침해제품 매출로 인한 예상이익의 1/4~1/3 정도가 합리적 실시료로 적합하며, 이에 따라 계산 시 525대의 침해제품에 대하여 7.25%의 실시료율 적용 시 5,400만 달러의 실시료가 산출된다고 하였다. GE 스스로가 7%에 MRI기술에 대한 실시계약을 체결한 바 있었고, 배심은 실시료로 원고 측 전문가증인의 계산보다 낮은 3,412.5만 달러만을 인정하였다.

(2) 일실이익 산정

또한, GE사는 비침해 대체제품의 존재를 주장하며 일실이익 회복이 부당하다고 주장하고, 이에 대하여 원고는 소비자들이 해당 제품을 구매하는 것은 MAO 기능 때문이며 피고가 주장하는 대체제품에는 그러한 기능이 결여되어 있어 대체제품이라 할 수 없다고 반박하였다. 전문가증인의 증언에 비추어 볼 때 MAO 기능이 없

는 제품은 속도나 질에서 현저히 떨어짐을 알 수 있다. 3D 이미징이 한 가지 대안이 될 수 있는데, 이는 환자가 스캐너에서 기다릴 수 없을 정도로 데이터 수집에 소요되는 시간이 길다는 점을 지적하였다. 또한, 'fast spin echo, echo plane' 등의 기술은 스캔은 빠르게 수행하나 이미지 품질은 비할 바가 못 된다고 하였다. 따라서 '966특허를 침해하지 않는 대체제품은 시장에 존재하지 않는다고 주장하였는데, 이는 실체적 증거에 의하여 뒷받침된 것으로 보인다. 나아가 원고는 침해가 없었더라면 매출손실분을 추가 생산할 능력도 있었던 것으로 보인다. 이와 같이 원고는 Panduit 테스트에 따른 일실이익에 대한 증명을 다 하였다.

위 Georgia-Pacific 테스트에서 살펴보았던 Lucent Technologies 판결(2009)에서는 전체 Outlook 제품에 사용되는 수많은 소프트웨어 중 하나에 불과한 자동 날짜입력기능에 대한 특허발명은 전체제품에 대한 수요를 창출한다고 할 수 없으므로 EMVR의 적용은 허용될 수 없다고 판단하였다.[339]

2012년 LaserDynamics 판결에서는 2009년 Rader 전 CAFC 법원장이 수탁판사로 지휘한 뉴욕북부연방지방법원의 Cornell University 판결[340]을 인용하면서 최소 판매가능 단위 원칙을 기본원칙이라고 판시한 바 있다.[341] 이 판결에서 쟁송특허는 ODD 장치에서 디스크 삽입 시 CD인지 DVD인지 등 해당 디스크의 성격을 자동으로 파악하는 방법에 대한 발명이었는데, 이에 대하여 법원은 이 기능이 탑재된 컴퓨터와 그렇지 않은 컴퓨터 중에 소비자들은 자연히 전자를 선택할 것이 예상되나, 그렇다고 애초에 해당 기능이 소비자들로 하여금 컴퓨터를 구매할 마음을 먹게 하는 것은 아니므로, 이 사건 특허발명에 컴퓨터에 대한 수요창출기능이 있다고 볼 수는 없다고 하였다.[342]

339) Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1338 (Fed. Cir. 2009).
340) Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).
341) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 69 (Fed. Cir. 2012).
342) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 69 (Fed. Cir. 2012).

LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012)

[사안의 개요]

이 사건 특허발명은 ODD 장치에서 디스크 삽입 시 CD인지 DVD인지 등 해당 디스크의 성격을 자동으로 파악하는 방법에 대한 것으로 사용자가 수동으로 디스크의 종류를 파악할 필요를 제거하여 노트북 사용자의 편의를 증진한다. 원고 회사는 해당 발명의 실시허락을 목적으로 설립되었으며, 설립 당시에만 해도 DVD 시장의 전망은 밝지 않았으나, 이후 폭발적으로 성장하면서 2003년 무렵에는 디스크 종류의 자동식별기능이 포함된 ODD가 업계 기준이 되었다. 시장상황을 보면 이러한 자동 식별기능이 없는 노트북은 시장에서 경쟁력이 떨어짐을 알 수 있다.

원고는 1998년~2001년 사이에 16개의 실시허락계약을 체결하였는데, 당시만 해도 기술인지도가 낮고 자본이 부족하여 협상력에 제약이 있었다. 실시권자는 Sony, Philips, LG 등 유명 전자기업과 ODD 생산업체 등으로, $57,000~266,000 달러의 일괄 일시지급에 대한 대가로 통상실시권을 허여하였다. 실시료가 일정기간 동안 분할하여 지급되는 경상실시료라거나 수입 또는 이윤의 일정 비율로 산정되었다는 근거는 없다. 또한, 1998년~2003년에는 보다 공격적으로 실시계약을 체결하고자 노력하였으며, 실제로 소를 제기하거나 혹은 제기하겠다는 위협을 통해 실시계약을 체결하기도 하였다. 이때도 계약은 역시 일괄지급방식을 택하였다. 2006년 2월에는 원고와 BenQ사 간의 실시계약이 체결되었는데, 이는 두 회사 사이의 2년에 걸친 소송을 화해로 종결하기 위함으로, BenQ사는 일괄지급으로 600만 달러를 실시료로 지급하기로 하였다. 당시 BenQ사는 이미 여러 차례 재판부로부터 증거개시절차에서의 부정행위 등으로 징계를 받은 후였다. 이후 2009년~2010년에는 일괄지급으로 100만 달러 이하를 지급한 실시계약이 2건 있었다. 종합하면 원고는 해당 특허에 대하여 총 29건의 일괄지급방식 실시계약을 체결한 바 있고, BenQ사와의 계약을 제외하면 그 실시료는 모두 100만 달러 이하였다.

1심에서 원고는 QCI와 QSI를 상대로 소를 제기하였는데, 이후 약식판결을 거치면서 QSI에 대한 소는 취하하고 QCI를 상대로는 소를 계속 진행하였다. QCI는 노트북을 조립하는 회사이고, QSI는 QCI의 자회사로서 ODD를 생산하며, Philips, Sony 등으로부터 ODD 제품을 아웃소싱하기도 한다. Dell, HP, Apple 등이 ODD 생산자로부터 ODD를 구입하여 이를 QCI에 판매하면, QCI는 이를 다른 부품과 함께 조립하여 판매하는 방식이며, 이를 아웃소싱사로부터 'mask price'로 비싸게 구매하고 판매하지만 이는 소비자들이나 경쟁사에 실제 가격을 감추기 위한 용도일 뿐이어서 실제 가격은 항상 mark price보다는 낮다.

2002년 원고는 피고(QCI)를 상대로 실시계약을 청약하였으나, 피고는 자사 ODD가 원고 특허의 권리범위 내에 있음을 다투며 그 청약을 거절하였다. 2003년에는 QSI가 생산한 ODD를 사용한 노트북을 미국 내에서 판매하기 시작하였는데, 원고는 2006년 8월에야 QCI에 실시계약을 청약함과 동시에 ODD와 노트북의 최종구매자들에 의한 유도침해(inducement)를 근거로 침해의 소를 제기하였고, 현재까지 실시계약이 체결된 바는 없다. 1심 종결 시 (2009년 6월) QCI의 침해물로 인한 매출은 25.3억 달러였다.

1심에서 원고 측 전문가증인은 해당 특허가 ODD 제품 성공의 필수조건이라 하며 양 당사자가 가상협상을 하였을 경우 QCI의 노트북 총매출의 2% 경상실시료에 합의하였을 것이라 보았다. 가상협상일 시점은 2006년 8월로 하였다. 또한, QCI는 ODD가 아닌 노트북 판매회사이므로 실시료 기초로는 노트북이 적합하다고 하였고, 만약 ODD를 실시료 기초로 한다면 실시료율은 6%가 적합할 것이라 보았다. 6%는 2000년경 체결된 제3자간 DVD 관련 실시료 프로그램 2개(실시료율 각각 3.5%, 4%)와 설문조사 등을 근거로 산정한 것이다. 1997년에 시행된 이 설문조사 결과에는 부수적 개량에 대해서는 2~5%, 주요 개량에 대해서는 4~8%, 주요 혁신에 대해서는 6~15%를 매길 것이라 되어 있다. 한편 위 2개 프로그램과 이 사건 발명이나 ODD제품과의 연관성은 증명된 바 없다. 반면 전문가증인은 원고가 해당 특허에 대하여 맺은 16건의 실시계약은 참고하지 않았다. 또한, 해당 특허기술이 ODD 포함 노트북의 가치의 1/3에 기여한다고 분석하여, 노트북을 실시료 기초로 하면 실시료율은 6%의 1/3인 2%가 된다고 하였다. 즉 QCI의 매출이 25.3억 달러이므로 실시료는 그 2%인 5,210만 달러가 되어야 한다는 것이다.

이에 대하여 QCI는 일괄지급으로 $500,000 달러의 실시료가 적당하다고 항변하였다. 피고 측 전문가증인은 원고가 해당 특허에 대하여 맺은 16건의 실시계약이 모두 일괄지급 방식이며 금액이 $50,000~266,000 달러 범위 내임에 주목하여, 이 금액범위가 원고가 특허기술에 매기는 가치 및 합리적인 침해혐의자가 지불할 의사가 있는 금액을 반영한다고 보았다. 또한, QCI는 원고 측 증인에 대하여 전문가증언 배제신청을 제기하였다. 배심원은 원고 측 액수를 거의 그대로 받아들였으나, QCI는 EMVR 적용이 부적절함을 주장함에 따라 1심 법원은 이를 인용하며 재심 또는 실시료 기초를 ODD로 하고 실시료율을 6%로 하여 재산정한 금액의 배상을 선택하도록 하였는데, 원고는 재심을 선택하였다.

재심에서 원고는 실시료로 ODD 매출의 6%를 주장하였다. 또한, 1심에서는 mask price를 사용하였으나 재심에서는 Sony가 제작한 비침해 대체 ODD 가격인 41달러를 기준으로 하였다. 피고 측 전문가증인은 BenQ건을 제외한 원고의 29개 실시계약이 모두 1백만 달러를 넘지 않음에 주목하며 1,200만 달러가 적절하다고 하였다. QCI는 6십만 달러이면 QSI 드라이브에서 비침해 대체제품으로 교환할 수 있으며, 공급자의 구분 없이 ODD 제

품을 구매할 수 있도록 하기 위하여 그 2배를 지불할 의향이 있었을 것이라 보았다. 배심원단은 최종적으로 피고에게 850만 달러를 배상하라 하였다.

[판결요지]

(1) EMVR

284조에 따라 합리적 실시료는 침해로 인한 손해를 배상하기에 적절한 최소한의 금액이다. 침해자가 특허발명을 사용한 데에 대한 대가로서 지급하여야 한다. 복합제품의 일부만이 침해대상일 때 전체 제품을 실시료 기초로 하는 것은 특허권자가 비침해부분에 대해서까지 보상을 받는 부적절한 결과를 초래할 수 있다. 따라서 실시료 기초는 일반적으로 전체제품이 아닌 최소 판매가능 특허실시단위로 하는 것이 적절하다. EMVR은 이에 대한 좁은 예외에 지나지 않는다. Rite-Hite, Lucent 판결 등에서 본 바와 같이, 특허기능이 전체 복합제품의 수요를 창출함이 증명되면 전체 제품의 수입 또는 이윤의 일부 비율을 손해액으로 회복할 수 있다. 이는 Garretson 판결부터 이어져 내려온 법리로, 전체 기계의 총 가치가 적절하고 적법하게 특허기능에 기인한다고 할 수 있어야 한다.

EMVR은 그 효과에 있어 특허법 284조에 따라 청구한 손해액이 과연 해당 기술의 특성상 '합리적'인지 판단하는 역할을 한다. 합리적 실시료 분석은 단순한 추측 이상의 가설에 기인한 것이어야 하며, 손해액 법리는 적절한 경제학적 및 사실적 근거에 기반을 두어야 한다. 즉, EMVR은 특허권자의 손해액 주장 가능 범위를 제한하는 역할을 하는 것이다.

중요한 것은 실시료율을 아무리 낮게 책정한다 하더라도 해당 특허가 전체 제품의 수요를 창출함을 증명하지 않는다면 전체 제품을 실시료 기초로 할 수 없다는 것이다(Uniloc). 또한, 실시료율과 상관없이, 침해혐의자가 전체 제품으로 올린 수입을 배심원에 공개하는 것은 EMVR을 부적법하게 적용하였을 때 드러나는 오류라고 할 수 있다. 이는 배심원으로 하여금 해당 특허발명이 전체 제품에 기여한 정도를 어떻게 산정하든지와 무관하게 손해액 산정범위를 왜곡하도록 하기 때문이다. 특허기능 자체와 연관성이 증명되지 않은 전체 제품의 판매수입은 284조 소정의 '적절한 손해액' 이상으로 배심원의 손해액 산정을 인상시키는 결과를 초래한다.

이 사건에서 원고는 해당 특허기술이 침해물인 노트북의 수요를 창출함을 증명하지 못하였다. 이는 단순히 그 기능이 해당 제품 사용에 중요하다는 것만으로는 충족될 수 없으며, 심지어 필수적이라 하더라도 반드시 그 기능으로 인하여 전체

제품에 대한 수요가 창출되었다고는 할 수 없다. 나아가 해당 기능의 결여가 소비자들이 그 제품을 구매하지 않는 원인이 된다고 하더라도 그로 인하여 수요창출요건이 충족되는 것은 아니다. 해당 기능을 구비한 노트북과 그렇지 않은 노트북 사이에서 소비자들이 전자를 구매한다 하더라도, 애초에 노트북을 구매하겠다는 의사가 ODD 장치의 디스크 자동식별기능으로 인하여 생겨난 것은 아니기 때문이다.

또한, ODD장치를 실시료 기초로 할 때의 적정 실시료율이 6%라 하면서 노트북 전체를 실시료 기초로 할 경우 2%가 적절하다고 주장하였으나, 이는 Uniloc 판결에서 배척한 25% 경험법칙과 마찬가지로 증거에 의하여 뒷받침되지 않는 주장일 뿐이다. 한편 원고는 QCI가 ODD 장치가 아닌 컴퓨터를 판매하는 기업이어서 각 부품별 가격, 수입, 이윤 등의 자료를 보유하고 있지 않고, 1심이 '제품의 실제 가치를 거의 반영하지 못한다'고 판단한 mask price에 ODD 장치를 구매하였으므로 경제적, 현실적으로 실시료 기초를 ODD 장치가 아닌 전체 노트북으로 하여 손해액을 산정하는 것이 불가피하다고 주장하나, 이 또한 인정되지 아니한다. 우선 실시료를 반드시 경상실시료로 책정하여야 하는 것은 아니다. 가상 협상에서 양 당사자는 굳이 실시료 기초를 전체 제품으로 하느냐, 해당 부품으로 하느냐를 다툴 필요 없이 일괄지급방식으로 실시료를 협상할 수 있다. 또한, 해당 부품에 대한 매출 등의 재무정보가 필요하다면 제3자나 업계 관행을 활용할 수 있을 것이며, 실제로 재심에서는 Sony사의 ODD 장치 가격정보를 활용한 바 있다.

한편, ODD 장치의 6%를 실시료율로 산정한 것도 합리적이라 볼 수 없다. Georgia-Pacific 15개 요소 중 첫 번째가 확립된 실시료의 유무인데, 이때 비교대상으로 사용하는 실제 실시계약은 해당 특허에 대한 것이어야 비중이 높을 것이며 구체적 연관성의 증명 없이 포괄적으로 하나의 산업 분야에 속하는 모든 실시계약을 근거로 활용할 수는 없이다. 원고 측 전문가증인이 활용한 DVD 시장의 실시권 계약은 연관성이 인정되지 아니하여 유효한 통상실시료의 증거가 된다 할 수 없다.

(2) 화해계약의 활용

법원은 ResQNet 판결은 예외적인 경우였음을 다시 한 번 확인하면서, ResQNet 판결의 사실관계와는 달리 특허권자 LaserDynamics 측이 실시료 책정 근거로 제시한 침해자 BenQ사와의 화해계약은 재판 직전에 체결되었고, BenQ 측은 이미 법원으로부터 징계처분을 여러 차례 받아 재판에서 불리할 것을 충분히 예상할 수 있었던 등의 정황이 있었던 점, BenQ와 합의한 실시료가 증거로 제출된 다른 실

시료 계약의 금액보다 6배가량이나 높았던 점 등을 들어 이 계약이 실시료 책정에서 차지하는 비중은 지극히 낮은 반면 배심원의 평결에 부적절한 영향을 미칠 수 있으므로 배척되어야 한다고 보았다. 또한, 이 계약은 가상협상일로부터 3년이나 경과한 시점에 체결된 것으로 빠르게 변화하는 ODD 시장의 추세를 볼 때 연관성이 높다고 할 수 없다. 따라서 연방증거규칙 403조 하에서 증거로서의 가치보다 불공정한 선입견과 혼동을 초래하고 배심원을 잘못된 방향으로 이끌 위험이 높으므로 이를 실시료 산정 근거로 채택한 1심의 판단은 재량의 남용이라 보아야 한다.

(3) 가상협상일의 결정

1심 법원은, QCI가 직접 침해의 혐의를 받고 있고, 이는 침해사실의 인지를 전제로 하는 것인데, QCI는 특허에 대한 고지를 2006년 8월에야 받았으므로 이 시점이 가상협상일이 되어야 한다고 판시하였다. 이에 따라 LaserDynamics 측 전문가증인은 그 이전 시점에 체결한 29건의 실시계약을 판단 근거로 사용할 수 없게 되었다. 소의 해태나 특허표시 등 여러 항변사유와 연관될 수 있어 가상협상일의 결정은 중요한 쟁점이 된다. 이 사건에서 QCI에 직접 침해의 책임이 발생한 것은 2006년 8월임이 분명하나, QCI는 노트북의 미국 내 판매를 2003년에 시작하였다. 그리고 가상협상법에서 협상일은 침해가 시작된 날짜로 보아야 한다. 즉, 침해를 유발한 행위가 시작된 2003년을 가상협상일로 보아야 한다. 한편 QSI가 침해물인 ODD를 생산한 것은 2001년인데, QSI와 QCI는 서로 연관은 있을지언정 독립된 기업이므로 2001년까지 가상협상일을 앞당길 수는 없다. 따라서 환송 후 1심은 2003년부터 2006년 8월 사이 발생한 침해행위에 대해서도 손해액을 산정하여야 한다.

2. 최소 판매가능 특허실시단위(smallest salable patent-practicing unit)

2014년 VirnetX 판결에서 CAFC는 최소 판매가능 단위라고 하여 무조건 손해액 산정의 기초가 될 수 있는 것은 아니라고 판시하였다. 이 판결에서 CAFC는 Cornell University 판결을 인용하면서, '특허발명과 밀접한 관련이 있는' 최소 판매가능 단위이어야 손해액 산정의 기초가 될 수 있다고 하였다.[343] 이 사건 특허발

343) VirnetX, Inc., v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308, 1327 (Fed. Cir. 2014).

명은 안전통신링크 설정 등을 통한 네트워크 보안기술로 FaceTime 기능에 사용되었고 최소 판매가능 단위는 iPhone, iPad 등 iOS 기기였는데, CAFC는 이에 대하여 아무리 최소 판매가능 단위라 하더라도 특허발명과 전혀 무관한 다수의 비침해 기능이 포함되어 있다면 특허권자는 여기서 멈추지 않고 최소 판매가능 단위에 대하여 특허발명이 기여하는 기여분을 산정하여야 한다고 판시하였다.[344] 즉, 최소 판매가능 단위가 특허발명과 밀접한 연관성이 없다면 해당 부품 내에서도 특허발명의 기여분을 분석하여야 하는 것이다.[345]

VirnetX, Inc. v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2014)

[사안의 개요]

VirnetX의 이 사건 특허발명은 인터넷 등 네트워크 보안기술(도메인 공개 및 안전통신링크 설정)에 대한 것이다. Cisco와 공동피고이자 항소인인 Apple사는 자사 제품에서 FaceTime 및 VPN On Demand 기능 등을 제공하는데, FaceTime은 Apple 기기 간 영상통화 시 먼저 FaceTime 서버를 통해 통화 초대를 보내고, 보안통신경로를 구축하여 양 기기 간 연결 후에는 서버를 거치지 않고 양자 간 영상통화가 가능한 기능을 제공한다. 이러한 기능은 VirnetX의 이 사건 특허발명을 침해한 것이었다. 배심원단은 이러한 기능 등에 대한 VirnetX의 5개 특허가 모두 유효하며 Apple에 의하여 침해되었으므로, Apple사는 합리적 실시료에 기한 손해배상액으로 $368,160,000 달러를 지급할 것을 명하였다. VirnetX의 전문가증인은 세 가지의 합리적 실시료 산정이론을 제시하였고, 이에 대하여 Apple사는 전문가증언 배제신청을 제기하였으나, 1심은 그 증언을 받아들였다.

[판결요지]

(1) 배심원단 설시내용

복합제품에 대한 손해액 산정 시 EMVR은 원칙이 아니라 예외적으로 해당 특허기능이 소비자수요를 창출하거나 해당 부품의 가치를 상당 부분 창출한 경우에 적용된다. 또한, 최소 판매가능 단위에 여전히 특허기능과 아무 연관성이 없는 여러 비침해기능을 지닌 다수 부품이 포함된 경우에 그 제품이 최소 판매가능 단위라고 하더라도 여전히 손해액 산정의 문제가 남아 있다. 따라서 1심이 배심원단에 '실시료 기준을 결정할 때 ① 특허기능이 그 제품에 대한 소비자수요를 창출하거나 특

344) VirnetX, Inc., v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308, 1327-28 (Fed. Cir. 2014).
345) VirnetX, Inc., v. Cisco Systems, Inc., 767 F.3d 1308, 1327 (Fed. Cir. 2014).

허기능이 그 전체 제품의 다른 부품의 가치를 실체적으로 창출할 경우, 또는 ② 해당 제품이 특허기능을 포함한 최소 판매가능 단위에 해당할 경우 EMVR이 적용된다'고 설시한 점은 법리 오해가 있다. 물론 최소 판매가능 단위가 실시료 산정의 기초가 되는 경우가 있으며 그 적법성을 인정한 CAFC의 판례도 있으나, 1심의 설시내용은 최소 판매가능 단위를 실시료 기초로 삼는 한 더 이상의 실시료 기초에 대한 분석은 불필요하다는 것이었다. 그러나 최소 판매가능 단위 기준은 Cornell University 판결에서 판시한 바와 같이 청구발명과 보다 밀접한 연관이 있는 단위를 산정 기초로 사용하기 위한 것이다. 최소 판매가능 단위를 실시료 기초로 사용하였다고 하여 자동적으로 손해액의 범위를 왜곡할 위험("concern about skewing the damages horizon")이 사라지는 것은 아니다. VirnetX가 이 사건에서 주장하는 것과 같이 최소 판매가능 단위 또한 그 자체로 특허기능과 큰 연관성이 없는 다수의 비침해기능을 포함하는 복합제품일 수 있으므로, 이는 어디까지나 기여분 산정 과정의 한 단계에 지나지 아니한다.

(2) 전문가 증언 (실시료 기초 산정방식 1)

합리적 실시료의 실시료 기초 산정에 대한 VirnetX 측 전문가증인의 증언은 증거능력이 부족하다고 보아야 한다. 증언의 채부는 연방증거규칙과 도버트 기준에 의하여 결정되며, 1심 법원은 '문지기'로서의 역할을 하여야 한다. 따라서 실시료의 구체적 금액 산정에 있어 어떤 사실관계가 가장 사건과 연관성이 높은지를 결정하는 것은 배심원단의 몫이라 하겠으나, 과연 전문가증인의 실시료 산정방법이 합리적인지는 법원이 판단하여야 하고 그렇지 못하다면 이를 배척하여야 한다. 그런데 전문가증인의 첫 번째 손해액 산정방식을 살펴보면 iOS 기기(iPod Touch, iPhone 4S 등) 전체의 비용을 근거로 삼은 것이 분명하다. 전문가증인은 iOS 기기를 최소 판매가능 단위라고 보았으며, 별도로 판매되는 추가 메모리의 비용만을 제외하였다. 그런데 증인심문 시 이를 특허침해와 무관한 기능을 배제한 방식이라고 과연 볼 수 있는지에 대한 질문에 증인은 '최선을 다하고 있다(I am doing as much as I can to remove payments for those features)' 정도로만 답하여, 터치스크린, 카메라, 프로세서, 스피커, 마이크 등 VirnetX의 특허와는 무관한 iOS 기기의 기능을 배제하려는 시도조차 제대로 하지 않았음을 드러냈다. VirnetX의 주장과 같이 해당 소프트웨어가 iOS 기기의 가장 중요한 가치를 창출한다고 하더

라도, LaserDynamics 판결에서 본 바와 같이 기여분을 배분하여야 함에는 변함이 없다. 최소 판매가능 단위에 비특허기능이 상당 부분 포함되어 있다면, 특허권자는 기여분 분석의 책임을 다하였다고 볼 수 없다. EMVR 적용을 위해서는 해당 특허기능이 고객수요를 창출한다는 것을 증명하여야 하는데, 이 사건에서 전문가증인은 그러한 시도조차 하지 않았으므로, 1심은 이에 관련된 증언 자체를 배척하였어야 한다.

다음으로 전문가증인은 6개 실시계약을 근거로 들어 실시료율을 1%로 결정하였다. 이는 침해혐의기능을 포함하는 각 iOS 기기의 모델별 최저가를 실시료 기준으로 삼고 여기에 판매제품 전체 가치의 최소 1~2%를 실시료율로 산정하도록 하는 VirnetX의 정책 및 유사하다고 보이는 실시권계약을 고려하여 산정한 것이다. 손해액 산정 시 근거로 사용하는 실시권계약은 반드시 동일한 특허를 대상으로 하여야만 하는 것은 아니다. 단 그 계약이 해당 사건의 가상 실시권계약과 충분히 비교할 만 하여야 하며, 다른 특허를 대상으로 하는 실시계약을 고려할 경우 그 기술적 차이와 당사자의 경제적 상황의 차이 등을 반영하여야 한다. 그런데 이 사건에서 증인이 사용한 실시계약 6건 중 4건은 이 사건 특허를 대상으로 하는 것이고, 나머지 2건은 그와 관련된 특허에 대한 것이다. 또한, 그 차이에 대하여 배심원단이 충분히 감안할 수 있도록 설명한 것으로 보인다. 따라서 1심이 위 6건을 바탕으로 실시료율을 산정하도록 한 증언을 채택한 데에는 위법이 없다.

(3) 전문가 증언 (실시료 기초 산정방식 2, 3)

다음으로 전문가증인은 FaceTime 기능을 기초로 한 실시료 산정을 위하여 내쉬 협상해법(Nash Bargaining Solution)을 근거로 가상협상에서 특허기술사용과 연관된 증분이익 또는 추가이익을 당사자들 간에 서로 배분하였을 것이라고 보았다. FaceTime으로 인한 이익은 Apple사의 모바일 기기에 장착된 정면 카메라의 추가로 창출된 매출액으로부터 계산하였다. VirnetX가 협상력이 상대적으로 약하다는 점을 감안하여 전문가증인은 VirnetX와 Apple사는 이익을 각각 45:55로 차지할 것이라고 가정하였다. 마지막으로 전문가증인은 소비자 설문조사를 통해 전체 iOS 기기 매출의 18%는 FaceTime이 없었다면 발생하지 않았을 것이라고 보았다. 그리고 이를 바탕으로 Nash이론을 적용하여 Apple의 이익 중 FaceTime 기능으로 인한 이익을 산정하고, 그 중 45%를 VirnetX에 배분하였다.

그러나 이와 같은 방법은 Uniloc 판결에서 거부한 25% 경험법칙과 같이 해당 사건의 구체적 사실관계와 연관성이 불충분하다. 내쉬 협상해법은 현실과 동떨어진 가정 위에 세워진 것으로 이를 적용하기 위하여서는 내쉬 협상해법에서의 50:50의 출발점이 해당 사안에도 적용됨을 먼저 보여야 한다. 전문가증인은 이를 증명한 바 없으며 협상력의 차이를 감안하여 45:55의 비율에 도달한 점에 대해서도 그 근거를 제시한 바 없다. 나아가 50:50을 근거 없이 이익배분의 시작점으로 삼은 것은 마치 실시료 기초를 과다하게 책정한 것과 같다. Uniloc 판결에서 판시한 바와 같이 실시료 기초를 높게 책정할 경우 아무리 낮은 실시료율을 적용하여 그 최종 금액을 대폭 하향 조정한다 하더라도 배심원단의 눈에 비춰지는 적절한 실시료의 범위를 왜곡할 수 있듯이, 정당한 근거 없이 50:50을 이익배분의 시작점으로 삼는다면 45:55가 아니라 훨씬 낮은 비율의 이익만을 특허권자에 돌아가도록 한다 하더라도 마찬가지로 적절한 실시료의 범위를 왜곡한다 할 것이다. Uniloc 판결에서 사용된 25% 경험법칙이 전체 이익을 기초로 사용한 것과 달리 이 사건에서는 내쉬 협상해법에 증분이익을 기초로 한 점은 보다 적절하다 할 만하나, 전체적으로 볼 때 실제 사안과 충분한 연관성이 인정되지 아니한다. 따라서 손해액에 대한 1심 판결을 파기환송한다.

3. 기여분 분석

VirnetX 판결 이후 CAFC는 표준필수특허의 FRAND 실시료에 대한 Ericsson v. D-Link 판결에서 다시 기여분 원칙에 대하여 다루었다. 이 사건에서 침해자 측은 특허권자 측 전문가증인이 비교대상으로 사용한 실시허락계약은 전체 시장가치를 바탕으로 한 것이므로 손해액 산정의 적절한 근거가 될 수 없다고 하였으나, CAFC는 전문가증인이 기여분 원칙을 사용하여 해당 특허가 기여하는 가치만을 반영하였다고 인정하였다. 또한, 표준필수특허사건에 적용되는 특수한 기여분 원칙은 손해액이 해당 특허발명이 기여한 가치만을 반영하여야 하며 표준으로 인한 가치는 배제되어야 한다는 것이라고 판시하였다.[346] Ericsson 판결은 FRAND

346) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1233 (Fed. Cir. 2014)(Realtek Semiconductor corp. v. LSI Corp., 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2014) 인용).

실시료 부분에서 더 자세히 다루기로 한다.

그 이후 CSIRO v. Cisco Systems (2015) 판결에서 CAFC는 다시 한 번 기여분 원칙에 절대적 공식은 없다는 점을 확인하면서, 특허권자가 자기 특허가 기여한 이익에 대해서는 모두 배상을 받되, 특허 외의 구성으로 인하여 창출된 이익에 대해서는 배상받지 않도록 하는 단순한 기준만이 변하지 않는 원칙이라고 명시하였다.[347] 또한, 최소 판매가능 단위 원칙에 대하여 '실시료 기준으로부터 기여분을 배분할 때에는 실시료 기준이 최소 판매가능 단위일 것을 요구하는 원칙'이라 설명하고, 전체시장가치원칙에 대해서는 '해당 특허발명이 침해제품의 수요를 창출한다는 것이 증명되었을 때 그 전체 완제품을 실시료 기준으로 하는 예외규정'이라고 하면서, 이 사건에서는 두 원칙 모두 적용되지 않는다고 판시하였다. 이는 실시료 산정 근거로 양 당사자 간 해당 특허에 대하여 실제로 있었던 협상과정에서 논의된 실시료를 하한선으로, 원고가 해당 특허에 대하여 복수의 잠재적 실시권자에게 제시한 실시료 모델에 제시된 금액을 상한선으로 삼았기 때문이다.[348] 즉, 다시 말하여 이러한 증거는 이미 해당 특허 자체에 대한 것이어서 추가적인 기여분 분석은 불필요하다는 것이다.

이외 비슷한 시기의 관련 판결로는 제약제법발명에서의 EMVR이 쟁점인 AstraZeneca AB v. Apotex Corp. 판결[349]이 있는데, 이 사건 특허발명은 오메프라졸(omeprazole)을 포함하는 제약제법에 관한 것으로, 세 가지 구성(drug core, enteric coating, subcoating)이 결합하여 특허발명을 이루는 것이어서 전체 제품을 침해물이라고 하여야 하며, 그 제품 내에서 비침해구성과 침해구성으로 나뉘는 것이 아니므로, EMVR 적용이 부적절하다고 판시하였다. 그러나 이는 위 사건의 사실관계에 국한된 판단이고, 의약특허에 EMVR이 적용되지 않는다는 법리를 제시하는 것이 아님을 분명히 하였다. 단 하나의 제품이 특허 만료된 구성과 그렇지 않은 구성을 포괄하므로 이러한 관점에서 특허발명의 기여분을 검토하였고, AstraZeneca의 발명이 '전체 오메프라졸 제품 가치의 상당 부분을 창출하였는지(substantially created the value of the entire omeprazole product)'를 검토

347) Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 2015).

348) Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1295, 1302-03 (Fed. Cir. 2015).

349) AstraZeneca AB v. Apotex Corp., 782 F.3d 1324 (Fed. Cir. 2015).

한 것이었다.

기여분에 대한 고려는 일실이익의 경우 Panduit 테스트에, 합리적 실시료의 경우 Georgia-Pacific 테스트에도 반영되어 있다. 최근 CAFC는 Mentor Graphics Corp. v. Eve-USA, Inc. 판결에서 손해액 기준이 일실이익이거나 합리적 실시료일 때 모두 기여분 분석이 필요하지만, 일실이익의 경우 Panduit 테스트에 이미 기여분에 대한 분석이 포함되어 있다고 판시한 바 있다.[350]

시뮬레이션 기술에 대한 방법발명 및 장치발명에 대한 특허(Gate-level simulation of synthesized register transfer level designs with source-level debugging)를 대상으로 하는 위 사건에서 특허권자인 Mentor사는 침해자인 Synopsys가 ZeBu 에뮬레이터 제품을 통해 자사의 특허권을 침해하였다고 주장하며, 그로 인하여 특허제품인 Veloce 에뮬레이터에 대한 일실이익을 청구하였다. 1심은 배심원의 일실이익 산정을 위하여 Panduit 테스트를 설명내용으로 제시하였고, 배심원단은 일부는 일실이익을, 일부는 합리적 실시료를 배상하도록 명하였다.[351] 그중 일실이익이 산정된 부분에 대하여 침해자는 특허권자가 Panduit 테스트의 각 요건을 모두 만족하였음을 인정하면서도, 특허권자는 일실이익 액수를 산정하고 그 중 특허발명이 기여한 금액을 계산하여야만 한다고 주장하였다. 즉, 침해행위로 $36,417,661 달러의 일실이익이 발생하였음은 다투지 아니하나, Veloce 에뮬레이터에서 이 사건 특허발명이 차지하는 부분은 지극히 작으므로 일실이익 전체 금액을 배상 받을 권리는 없다는 것이다.[352]

이에 대하여 CAFC는 기여분 원칙의 중요성에 동의하면서도, 다만 Panduit 테스트의 제1요건 및 제2요건, 즉 '전체 제품에 대한 수요'와 '비침해 대체제품의 부존재'라는 요건에 이미 특허기능의 가치에 비례하는 손해액을 배상하도록 하는 장치가 내재되어 있다고 판시하였다.[353] 제1요건에서는 전체 제품에 대한 수요를 증명하도록 요하면서, 제2요건에서 해당 제품에 대한 수요를 창출하는 다른 비침해 제품에서 찾아볼 수 없는 구성을 증명하도록 함으로써, 결과적으로 특허발명의 가치에 알맞은 손해액을 산정하도록 한다는 것이다. 따라서 Panduit 테스트를 만족

350) Mentor Graphics Cor. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1287 (Fed. Cir. 2017).
351) Mentor Graphics Cor. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1287 (Fed. Cir. 2017).
352) Mentor Graphics Cor. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1287 (Fed. Cir. 2017).
353) Mentor Graphics Cor. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1288 (Fed. Cir. 2017).

하면 기여분에 대한 요건도 이미 만족된 것이므로, Panduit 제4요건에서 증명한 손해액에 대하여 다시 기여분을 반영할 이유가 없음을 분명히 하였다.[354]

아래 Summit 6 판결은 합리적 실시료에 대한 기여분 산정을 다룬 것이다.

Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd., 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015)

[사안의 개요]

사진을 웹사이트에 전송하는 장치("web-based media submission tool")에 대한 이 사건 발명은 명세서에 기재된 바에 의하면 사용자가 드래그 · 드롭 방식 또는 마우스 클릭으로 사진을 컴퓨터에서 웹사이트로 옮길 수 있도록 하는 소프트웨어이다. 여기에는 업로드 전에 매체를 전처리(pre-processing)하는 과정이 설명되어 있다. 즉, 이미지, 비디오, 오디오 콘텐츠 등을 포함하는 디지털 콘텐츠를 클라이언트 디바이스에서 서버 디바이스로 전송하도록 착수(initiate)하고, 이를 전처리 파라미터에 따라 클라이언트 디바이스에서 전처리하며, 전처리된 디지털 콘텐츠를 포함하는 메시지를 클라이언트 장치에서 서버 장치로 전송하는 방법 등을 포함한다.

특허권자인 Summit은 삼성전자 등을 상대로 그가 디자인 · 생산 · 판매하는 스마트폰과 태블릿에 포함된 MMS(multimedia messaging service)를 통한 사진 전송과정이 이 사건 특허권을 침해하였다고 주장하며 소를 제기하였다. 1심에서 Summit 측 손해액 전문가증인은 삼성이 가상 협상에서 특허의 잔여 존속기간 동안 스마트폰 1대 당 0.28달러의 경상실시료를 지불하기로 합의하였을 것이라 증언하였다. 삼성 측 전문가는 침해가 있다면 소프트웨어 단계에서 일어나는 것이므로 스마트폰을 기준으로 경상실시료를 지불하겠다고 합의할 기업은 없을 것이라 주장하며, 2개의 실시계약을 근거로 일괄지급방식으로 150만 달러의 실시료가 적절하다고 증언하였다. 배심원단은 쟁점이 된 5개 청구항이 유효하고 침해되었으며, 삼성은 Summit에 일괄지급으로 1,500만 달러를 지급하여야 한다고 평결하였다.

[판결요지]

(1) 전문가 증언 배제 신청

삼성 측은 전문가증언 배제신청을 통해 Summit 측 전문가가 사용한 실시료 산정방식이 당해 소송에서 사용할 목적으로 고안되어 처음 사용된 것이어서 출판된

354) Mentor Graphics Cor. v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1288 (Fed. Cir. 2017).

적이 없음은 물론이고 일반적으로 받아들여졌다거나 검증된 방법이라 볼 수 없다고 주장하였다. 그런데 실시료 산정방식은 어느 한 가지 정답이 정해진 것이 아니고, 각각의 방법마다 어느 정도의 불확실성은 불가피하다. 다만 도버트 기준의 충족을 위해서는 그 방법이 신뢰할 만하고 구체적 사실관계와 충분히 연관성을 지니는 데이터를 사용하여야 한다. 이러한 점이 인정되면 법원은 '문지기(gatekeeper)'로서의 역할을 완수하였다고 보아야 하고, 그 방법에 따른 판단은 배심원단의 몫이 된다.

(2) 전문가증인의 기여분 분석

이 사건에서 Summit측 전문가증인은 합리적 실시료 결정을 위하여 분석적 접근법을 사용하였다. 먼저 침해자인 삼성의 연간보고서 등 재무정보를 바탕으로 카메라가 삼성 핸드폰 생산비용의 6.2% 즉, 14.15달러를 차지한다고 판단하였다. 다음으로 전문가증인은 카메라 사용자 중 이 사건 특허발명을 침해하는 방법을 사용하는 소비자의 비율을 산정하였다. 그 근거로는 삼성이 통상적 영업과정에서 수행한 설문조사 및 자체적으로 실시한 설문조사를 활용하였다. 조사결과에 따르면 전체 카메라 사용자 중 적어도 65.3%가 영상을 제외한 사진 촬영만을 위하여 카메라를 사용하였고, 그 중 적어도 77.3%가 사진을 공유하였으며, 그 중 적어도 41.2%가 사진 공유 시 이메일이나 웹 저장장소가 아닌 MMS를 사용하였다. 그리고 MMS를 사용하여 사진을 공유하는 사용자들의 100%가 사진 공유를 위하여 크기를 조절하였다. 종합적으로, 사진을 캡처하여 MMS로 사진크기를 조절하여 공유하는 사용자의 비율은 전체 카메라 사용자의 20.8%($2.93달러)라고 보고, 수익률 등을 고려할 때 그 중 $0.56달러가 특허기능으로 창출된 수익이라고 결론지었다. 또한, 비침해 대체제품이 존재한다고 볼 수 없으므로 $0.56달러 전부가 삼성 측의 증분이익에 해당한다고 보았다. 그리고 양 당사자 간에 어느 한 쪽이 특별히 협상에서 우위를 점할 것이라는 증거를 찾아볼 수 없어 가상 협상에서 특허권자와 실시권자는 이 수익을 50:50으로 배분할 것으로 예상되므로, 실시료는 판매제품당 0.28달러, 총 2,900만 달러가 되어야 한다고 하였다. 여기서 전문가증인은 50:50의 비율을 결정하기 위하여 내쉬 협상해법(Nash Bargaining Solution)을 인용하였는데, 내쉬 협상해법의 사용은 VirnetX v. Cisco Systems 판결에서 배척된 바 있으나 여기서는 삼성이 이에 대하여 항소하지 않았으므로 더 이상 검토하지 아니한다. 도버트 기준 및 연방증거규칙 702조 및 703조에 기하여 볼 때, 이러한 전문가증인의 분석방법

은 침해제품에서 특허발명이 어느 정도 비중을 차지하였는지를 침해자의 내부 재무보고서를 통해 확인한 것이어서 구체적 사실관계와의 충분한 연관성을 증명하였으므로, 이를 인정한 1심의 판단에 법리 오해가 있다고 할 수 없다.

삼성은 JMOL 신청을 통해 손해액 산정 시 근거로 사용된 소 제기 당시 공동피고였던 Facebook과 RIM과의 화해계약은 비교대상이 될 수 없다고 주장하였다. 그런데 원고는 Facebook 화해계약을 근거로 사용한 바 없고, RIM사는 삼성과 같이 이 사건 특허를 침해하는 MMS기능이 포함된 카메라 폰을 판매하였으므로 RIM사와의 실시계약은 비교대상이 되기에 적합하다. RIM사가 지불하기로 한 실시료 금액을 참고하고 삼성과 RIM사의 매출규모를 비교한 배심원단의 판단이 부적법하다 할 수 없다.

(3) 일괄지급방식

특허권자는 경상실시료의 지급을 청구하였으나 이를 기각한 1심의 법원은 정당하다. 삼성 측 전문가증인이 증거로 제시한 실시계약은 전부 일괄지급방식이었으며, Summit 측 전문가증인도 일괄지급이 특허권자에게 적절한 지급방식이 될 수 있음을 인정한 바 있으므로, 이를 감안한 제1심판결에서 권한을 남용하였다고 할 만큼의 법리 오해를 찾아볼 수 없다.

이에 더하여 전문가증인의 기여분 분석과정을 엿볼 수 있는 텍사스동부연방지방법원의 최근 결정문도 소개한다.

PerdiemCo, LLC v. Industrack LLC, 2016 WL 6611488 (E.D. Tex. 2016)

[사안의 개요]

PerDiem사의 위치추적장치 등에 대한 특허침해소송에서, 피고 중 하나인 Geotab사는 PerDiem측 전문가증인의 증언이 ① 기여분에 대한 CAFC의 판례에 위배되고, ② 비교대상이 아닌 실시계약을 근거로 하고 있으며, ③ 가상협상에서 양 당사자가 고려할 수 없었을 제3자의 비밀정보를 활용하였으므로 배척되어야 한다고 주장하였다.

[결정사항]

전문가증인은 합리적 실시료를 산정할 때 정확한 금액이 아닌 적절한 범위를 제

시하여도 족하나, 어느 경우이든 EMVR이 적용되지 않는 한 특허기능과 비특허기능이 기여하는 가치를 구분할 수 있는 증거를 제시하여야 한다.

Ericsson 판결에서 판시한 바와 같이 기여분 산정의 방법이 반드시 한 가지로 정해진 것은 아니다. 전문가증인은 실시료 기초를 통해서나 실시료율을 통해서, 또는 그 두 가지 모두를 통해서 특허기술의 기여분을 할당할 수 있으며, 다만 최종적으로 산정된 합리적 실시료가 특허발명이 최종제품에 기여하는 증분가치를 바탕으로 한 것이면 족하다.

이 사건에서 전문가증인이 실시료 기초를 기여분에 따라 배분하지 아니하였다는 점에 대해서는 다툼이 없다. 또한, 양방은 증인이 실시료 산정을 위하여 사용한 $10.83달러의 기본 플랜[355]이 최소 판매가능 단위이며 특허기능 및 비특허기능을 모두 포함하여 추가적인 기여분 분석을 요한다는 점에 대해서도 다투지 아니한다.

전문가증인은 기여분 분석을 위하여 회피발명, Georgia-Pacific 테스트, 비교가능 실시계약의 세 가지를 활용하였는데, 이 세 가지 방법 모두에 기여분 분석이 포함되어 있다. 회피발명 접근법은 침해자가 특허발명의 효과에 최대한 근접한 효과를 얻으면서 특허발명을 침해하지 않는 차선책을 사용하는 데에 드는 비용을 분석한다. 이는 침해제품에서 특허기능을 제거하고 다른 비특허기능이 아닌 바로 특허기능에 대한 대체기능을 도입하기 위하여 드는 비용을 분석하는 것이므로 필연적으로 기여분 분석이 포함되어 있다. 이 방법에 따르면 제품당 월별 $1.85~3.70달러가 남는다. 또한, Georgia-Pacific 제13요소에서 요구한 바와 같이 전문가증인은 비특허 구성요소가 아닌 특허발명이 기여한 이익의 비율을 고려하였다. 나아가 전문가증인이 참고한 비교대상 실시계약에서는 실시료를 $0.11~0.44달러로 보았는데, 이는 전체 기본 플랜을 바탕으로 한 것이 아니라 "fleet management software or location/GPS tracking software"에 대한 것이므로 여기에도 기여분 분석이 포함되어 있다.

증인은 이 세 가지 방식을 어떻게 혼합하여 최종 결론에 도달했는지에 대해서는 밝히지 아니하였으나, 도버트 기준에 따라 충분히 신뢰할 만한 사실과 자료에 기초하지 아니하였다고 볼 수 없다. 따라서 위 증언을 배척하고자 하는 Geotab의 신청을 기각한다.

355) Geotab의 침해제품을 사용하기 위하여 소비자들이 지불하는 월별 사용료 플랜으로 보인다.

IV. 표준필수특허의 FRAND 실시료

최근 몇 년간 ICT 업계에서 줄지은 일련의 특허소송으로 전 세계적 쟁점으로 부각된 표준필수특허의 경우에는 실시료 산정 시 독특한 상황이 발생한다. 기술표준은 해당 업계에서 기기를 고안하거나 제품을 생산하는 과정에서 동일한 표준을 준수하도록 하여 기기 간 호환성을 높이고 소비자들에게 제품 선택의 폭을 넓혀줌으로써 경쟁을 촉진하는 효과가 있다. 표준으로 지정되어 이를 준수하기 위하여 필수적으로 사용하여야 하는 특허를 표준필수특허라 한다. 결과적으로 표준을 준수하려면 실시권이 없이는 침해를 저지를 수밖에 없게 되는데, 만일 특허권자가 원하는 대로 실시료를 책정할 수 있다면 이는 공정한 경쟁을 저해하고 소비자들에게 가격부담을 이전하는 결과를 초래할 것이다. 나아가 한 번 해당 표준을 채택하면 다른 대안을 선택할 때 엄청난 비용이 발생할 것이라는 점을 예측할 수 있다. 따라서 표준필수특허의 특허권자가 아무런 제재 없이 실시료를 책정할 수 있다면 표준필수특허기술을 사용하여야만 하는 해당 업계에 막중한 비용부담이 가해질 것인데, 이를 특허위협(patent hold-up)이라 한다. 또한, 표준은 대부분 수백, 수천 개의 특허가 모여 형성되기 때문에, 하나의 표준을 채택하기 위하여 실시권자가 지불하여야 할 실시료가 눈덩이처럼 불어나게 되는 실시료 과적(royalty stacking)의 위험도 존재한다.

이러한 특허의 배타성과 표준의 보편성 간의 충돌을 해결하기 위하여 표준화기관(standard setting organizations, SSO)은 표준필수특허의 특허권자에게 FRAND 확약, 즉 공정하고 합리적이며 비차별적인 조건에 실시권을 허여할 것을 약속하는 확약을 하도록 요구한다(미국에서는 주로 RAND선언이라고 하나, 여기서는 FRAND로 통일하기로 한다). FRAND 조건에 따라 특허권자는 불공정하게 실시권자에게 특허의 표준성을 무기로 높은 실시료에 동의하도록 협박하거나 표준 채택 시 지불하여야 할 실시료의 총액을 고려하지 않고 자사 특허의 실시료를 책정하여 감당할 수 없을 정도의 실시료 과적이 발생하지 않도록 하여야 한다. FRAND 확약이라는 장치가 없다면 결과적으로 표준을 채택할 동기가 사라질 것이므로, 이를 준수하는 것은 실시권자의 사적 이익이라는 관점에서뿐만 아니라 공익적 관점에서도 중요한 문제이다. 한편 FRAND 조건으로 인하여 역위협(reverse hold-up)의 발생도 가능하다. 역위협이란 특허권자의 FRAND 확약을 악용해 특허권자의 실시

권계약에 대한 청약내용이 불공정하거나 비합리적이었음을 주장하며 실시료계약 체결을 거부하고, 대가 지불 없이 표준필수특허를 실시함으로써 특허권자가 소를 제기하지 않고서는 특허권을 보호할 수 없도록 만드는 것이다. 이러한 정황은 소송에서 고려하여야 할 문제이지만, 아래에서 살펴 볼 In re Innovatio 판결에서 법원은 ① 특허권자가 침해자에게 실시권계약을 청약하였는데도 침해자가 이를 거부하는 등 역위협을 우려할 만한 사실관계가 없었고, ② 이와 같이 상대방이 소송을 통해서만 권리를 행사할 수 있도록 강제하는 상황은 표준필수특허에 국한된 사안이 아니므로 특별히 비중 있게 다루어야 할 필요는 없다고 판시한 바 있다.[356]

표준필수특허의 FRAND 실시료 산정 시 특허권자와 실시권자의 입장은 일반적인 가상 협상의 상황과는 다를 수밖에 없다. 특허의 필수성이 양 당사자 간의 관계와 시장상황에 영향을 미치기 때문이다. 이와 같은 FRAND 실시료 산정에 대한 미국 법원의 입장이 나타난 판결을 아래에서 소개하기로 한다.

1. Microsoft v. Motorola 판결

이 판결은 미국에서 구체적인 표준필수특허의 FRAND 실시료 산정방식을 제시한 최초의 판결로, 미국 내에서 뿐 아니라 영국 등 해외 법원에서도 많은 관심을 가지고 이 판결을 인용하였다.[357] 이 판결에서 FRAND 실시료 산정을 위해 사용한 수식을 아래에서 일부 소개한다.

Microsoft Corp. v. Motorola, Inc. 2013 WL 2111217 (W.D. Wash, 2013)

[사안의 개요]

해당 표준은 IEEE의 802.11표준인 WiFi 관련 기술과 ITU의 H.264표준인 비디오 코딩 기술에 대한 것이다. 이 사건은 먼저 Motorola가 확약한 FRAND 조건의 정의를 확정하는 재판으로 시작하였다. Microsoft(MS)는 Motorola가 위 두개의 표준필수특허에 대한 실시권 협상에서 불합리한 청약을 함으로써 FRAND 의무를 위반하였다고 주장하였다. 이는 실시료율을 해당 특허를 사용한 소프트웨어가 아닌 완제품(Xbox, 컴퓨터, 스마트폰 등) 가격의 2.25%로 산정하겠다는 내용이었다. 이를 판단하기 위하여 먼저 SSO, SEP,

356) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 2013 WL 5593609, 11-12 (N.D. Il. 2013).
357) 영국 특허법원의 Vringo Infrastructure, Inc. v ZTE [2013] EWHC 1591 (Pat) 판결 등.

FRAND 확약의 의미를 검토하여야 하는데, 이때 크게 특허위협(holdup)을 초래하지 않을 것, 실시료 과적을 야기하지 않을 것, 유효한 표준의 창출을 위하여 해당 특허의 특허권자에게 합리적 실시료를 통해 적절히 보상해 줄 수 있을 것 등 세 가지를 염두에 두어야 한다.

[판결요지]

(1) 손해액 산정기준: Georgia-Pacific 기준의 수정

Georgia-Pacific 원칙의 활용은 적절하다. 다만 특허권자가 FRAND 확약으로 인하여 실시권 허여를 거부할 수 없으며 실시권자는 표준의 사용을 위하여 일반적으로 쟁점이 되는 특허 외에도 수많은 특허에 대하여 실시권을 협상하여야 하는 등의 특수한 상황을 반영하여 기존 Georgia-Pacific 원칙을 수정하여야 한다.

제1요소는 확립된 실시료, 즉 특허권자가 쟁송특허의 실시권을 대가로 받은 실시료인데 FRAND 실시료 맥락에서 고려할 수 있는 과거 실시권 계약 또한 FRAND 실시료 협상이었거나 이에 비견할 만한 상황 하에서 이루어진 계약이었어야 한다. FRAND 의무를 분명히 이해한 당사자 간 실시료 계약이라면 표준필수특허에 대한 가상 협상에 유의미한 참고자료로 활용할 수 있을 것이다.

제4요소는 특허권자의 독점적 권리 유지를 위한 실시권 허여 정책 및 마케팅 프로그램이다. 이는 FRAND 상황과는 무관하다. 제5요소 역시 마찬가지이다. 제6요소와 제8요소는 특허발명이 특허권자와 실시권자의 매출에 미치는 영향과 실시권자의 파생적, 전파적 매출에 미치는 영향을 분석한다. 두 요소 모두 연관성은 인정되나, FRAND 상황에서 중점은 표준으로 인한 가치가 아닌 특허발명 자체의 가치에 있음을 유념하여야 한다. 제7요소는 특허권 및 실시권의 존속기간을 검토한다. FRAND 상황에서는 존속기간이 사실상 동일할 것이므로 제7요소는 실시료 결정에 큰 영향을 미치지 아니한다.

제9요소는 종래 기술에 비한 특허발명의 이점에 대하여 검토하는데 여기서는 특허발명 대신 표준이 될 수 있었을 만한 대체발명을 검토한다. 표준이 채택 및 시행되기 이전 시점을 기준으로 검토하여야 한다. 제10요소와 제11요소는 특허발명의 성격과 그로 인한 사용자 혜택, 침해자의 특허발명 사용도와 그로 인한 이득 등을 가리키는데, FRAND 상황에서는 해당 표준에 대하여 특허발명이 가지는 중요도, 그리고 표준사용자와 사용 제품에 대하여 표준기술이 가지는 중요도를 중점적으로 살펴야 한다. 제12요소 즉, 해당 업계에서 특허발명 또는 유사발명 실시를

위하여 통상적으로 사용되는 이윤 또는 판매가격의 비율 역시 FRAND 상황에 해당되는 예시만을 고려하여야 한다. 해당 업계라 하더라도 FRAND 상황 외의 협상에 의한 실시료라면 통상적 기준으로 보아서는 안 된다.

제13요소는 특허 외의 요소를 모두 배제하고 남은 특허의 수익에 대한 기여분이다. 특허발명 자체의 가치와 표준으로서의 가치를 구분하는 것이 여기서도 매우 중요한 부분이다. 만일 표준으로서의 가치에 대해서도 특허권자에게 배상하여 준다면 이는 hold-up 상황을 야기하게 된다. 제15요소는 침해 시작 시점에 협상할 용의가 있는 특허권자와 실시권자가 협의하였을 실시료 금액인데, FRAND 상황에서 특허권자는 반드시 합리적인 조건에 실시권을 허여하여야 할 의무가 있음을 감안하여야 한다.

이에 더하여 실시료 과적이 일어나지는 않는지도 검토하여야 하며, 의미 있는 표준의 채택과 사용을 위해서는 FRAND 확약으로 표준필수특허의 특허권자도 합리적 금액의 실시료로 보상을 받아야 한다는 점 또한 염두에 두어야 한다.

(2) 표준필수특허의 중요도 분석

다음으로는 Motorola의 표준필수특허가 각각 H.264표준과 802.11표준에 대하여 가지는 중요성과 해당 특허를 적용한 MS 제품에 대하여 가지는 중요성에 대하여 살펴본다. H.264표준에 관한 총 16개 특허를 분석하여 보면 MS 제품별로 보아도 Windows나 Xbox에 대한 중요도는 낮고, 그외 Skype나 Silverlight 등 제품에 대해서는 아예 무관하다. 마찬가지로 802.11 표준에 대해서도 Motorola 측은 해당 특허의 필수성을 거의 증명하지 못하였고, 이를 사용하는 MS 제품은 Xbox가 유일한데, 무관한 것은 아니지만 중요도가 극히 낮은 것으로 보인다.

(3) H.264표준필수특허에 대한 FRAND 실시료율 산정

Georgia-Pacific 테스트를 적용하기 위하여 양 당사자에게 제출하도록 요구한 확립된 실시료의 증거를 살펴본 바, 그중 Motorola가 제출한 실시권계약은 비교대상이 아니라고 보이므로 배척하고, MS가 제시한 MPEG LA H.264 특허풀은 비교대상이 된다고 판단되므로 이를 기초로 실시료를 산정하였다. 특허풀은 표준화기구와는 독립적이며, 제3자가 표준필수특허에 대한 실시권을 얻고자 할 때 특허풀 소속의 특허권자들과 개별적으로 협상할 필요 없이 단일한 실시계약을 맺을 수 있도록 한다. 따라서 전체 특허풀에 대하여 일정한 실시료율 또는 금액이 정해져 있는 것이 일반적이다.

MPEG LA H.264 특허풀에 대해서는 Motorola, MS 모두 협상 과정에 참여하였으나 최종적으로는 MS만 참여하였고 Motorola는 해당 특허를 양도하여 참여하지 않게 되었다. 해당 특허풀에는 미국 SEP 275건, 세계 SEP 2,400건이 포함되어 있으며, 세계 주요 IT기업들이 참여한 점에 미루어 보아 표준의 광범위한 채택을 목적으로 하는 FRAND 조건에 부합하는 비교대상이라 할 수 있다. 다만 특허풀의 경우 실시료가 낮게 책정되는 경향이 있고, 개별 특허의 표준 또는 침해제품에서 가지는 중요도를 고려하지 않으므로 그러한 부분은 별도로 감안하여야 한다.

전문가증인은 이를 바탕으로 Motorola가 받았을 실시료를 ① Motorola와 유사한 규모의 포트폴리오를 가진 특허풀 멤버가 받을 실시료, ② Motorola와 H.264 표준의 다른 SEP 특허권자가 모두 현재의 특허풀에 참여한다면 받았을 금액, ③ Motorola와 H.264표준의 다른 SEP 특허권자가 모두 현재의 특허풀에 참여하고 실시료율을 10% 인상한 금액의 세 가지 경우로 나누어 산정하였다. 여기서 두 번째 시나리오에 따르면 MS는 Motorola측에 제품 1대당 0.185센트를 지불할 것이다. 이를 아래의 수식에 따라 특허풀에 속함으로써 얻는 가치를 반영하여 조정하여 보면 0.555센트가 되는데, 이를 H.264표준의 FRAND 실시료 범위의 최저값으로 한다.

먼저 특허풀에 참여함으로써 얻는 가치와 참여하지 않음으로써 얻는 가치를 비교할 필요가 있다. 특허풀에 참여함으로써 얻는 가치, 즉 특허풀에 참여하여 얻는 이익에서 비용을 공제한 값을 VP라 한다. 그 이익은 특허풀에 참여하여 특허의 실시권자들로부터 받게 되는 실시료(P+), 특허풀 소속 다른 특허에 대하여 얻는 권리의 가치(IP), 특허풀에 속하여 다른 특허권자들의 특허풀 참여를 장려함으로써 그 표준의 채택을 확장시켜 얻는 외부적 가치(E)로 나눌 수 있다. 또한, 비용은 특허풀 참여 시 지불하는 수수료(P^-)와 특허풀 밖에서 실시권 계약을 체결하는 등 특허풀에 참여함으로써 포기한 기회의 기회비용(OC)이다. 그렇다면 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$VP = (P^+) + IP + E - (P^-) - OC.$$

한편 특허풀에 참여하지 않음으로써 얻는 가치를 VA라 한다. 특허풀에 참여하지 않음으로써 얻을 수 있는 이익은 특허풀 밖에서 FRAND 계약으로 얻는 실시료(A^+)와 특허풀 소속 다른 특허에 대한 권리를 취득함으로써 얻는 권리의 가치(IP)

가 있다.

$$VA = (A^{+}) + IP - (A^{-}) - OC$$

여기서 특허풀의 참여 여부와 관계없이 표준을 준수하기 위하여서는 표준에 해당하는 특허의 권리를 취득하여야 하므로 그 가치인 IP의 값은 동일하다. (비용적 차이는 A^{+}에 반영되었다.) 또한, 해당 특허의 중요성에 따라 특허풀에 참여할수록 이득이거나 손해일 수 있는데, 이를 c라는 계수로 반영한다. 그렇다면 특허풀에 참여하거나 하지 않음으로써 얻는 가치는 아래와 같이 비교할 수 있다.

$$c \times [(P^{+}) - (P^{-}) - OC] + E = [(A^{+}) - (A^{-}) - OC]$$

그런데 Motorola의 특허가 특허풀 소속의 평균적 특허보다 더 가치 있다는 어떤 증거도 없으므로 c의 값은 1로 정하기로 한다. 그렇다면 결과적으로 특허풀에 참여하거나 하지 않는 경우의 기회비용도 동일하다고 할 것이다.

$$(P^{+}) - (P^{-}) + E = (A^{+}) - (A^{-})$$

여기서 (P^{+})와 (P^{-})의 값은 이미 정해져 있다. 또한, 증언에 따르면 E는 (P^{+})와 같다고 볼 수 있다. MS는 표준의 광범위한 채택으로 인한 외부효과를 노리고 특허풀에 참여하여 얻는 실시료의 2배를 특허풀 참여 수수료로 지불하고 있기 때문이다. 즉, 특허풀 참여로 인한 외부적 효과는 특허풀에 대하여 지불하는 수수료와 같다고 할 것이다. 한편 (A^{-})에 대해서는 특허풀에 참여하지 않고 지불하여야 하는 실시료에 대한 증거가 없으므로 특허풀 참여시의 요율보다는 높으나, FRAND 확약 대상이 된다는 점을 고려하면 2배에 달하지는 않을 것으로 보이므로, 여러 정황을 고려하여 특허풀에 참여할 경우보다 1.5배의 실시료를 지불하는 것으로 본다. 즉 $(A^{-}) = 1.5 \times (P^{-})$이다. 또한, 실시료의 2배를 수수료로 지불하기 때문에 (P^{-})는 (P^{+})의 2배이다.

$$(A^{+}) = 2 \times (P^{+}) + [0.5 \times (P^{-})]$$
$$(A^{+}) = 3P^{+}$$

(P^{+})는 0.185센트이고 따라서 (A^{+})는 0.185×3, 즉 제품 1대당 0.555센트이다.

한편 MPEG LA H.264 특허풀 형성 당시 제품 1대 당 $1.5달러를 실시료로 하

자는 논의가 있었는데, 이를 상한선 결정에 반영한다. $1.5달러에 전체 특허풀에서 Motorola 특허가 차지하는 비율(3.642%)[358]을 곱하면 5.463센트이고, 여기에 $(A^+) = 3P^+$를 적용하면 16.389센트이다. 이를 FRAND 실시료의 상한선으로 한다. 최종 FRAND 실시료는 특허의 중요도 등을 고려하여 이 중 최저값인 제품 1대당 0.555센트로 한다.

(4) 802.11표준필수특허에 대한 FRAND 실시료율 산정

802.11 표준필수특허에 해당하는 제품, 즉 Xbox에 대해서는 FRAND 실시료 범위를 0.8~19.5센트로 한다. 이는 Via Licensing 802.11 특허풀의 실시료, InteCap 컨설팅 회사가 제시한 특허실시권 가치분석모델, 비교가능실시계약을 바탕으로 산정하였다. Xbox 제품에 대해서는 각 방식에 따라 도출된 값의 평균인 3.471센트를 제품 1대당 실시료로 하고, 나머지 제품에 대해서는 최저값인 0.8센트를 제품 1대당 실시료로 한다.

Microsoft 판결은 먼저 FRAND 실시료의 범위를 정한 뒤 그 범위 안에서 가장 적정한 값을 도출해냈다는 점에서 영국의 Unwired Planet v. Huawei 판결과 구별된다.[359]

한편 Sidak은 특허풀의 참여기업들이 해당 사건에서의 특허권자와 유사한 비즈니스 모델을 채택하고 있어야만 비교가능하며, 특허풀은 특허의 가치 자체보다 참여특허의 수에 대하여 보상하는 경향이 있음을 지적하며, 특허풀을 비교대상 실시허락계약으로 사용하는 데에 대하여 비판을 제기하기도 하였다.[360]

이후 항소심에서 제9항소법원은 1심과 항소심 사이에 있었던 CAFC의 Ericsson 판결을 인용하며 원심 판결은 Ericsson 판결과도 조화된다고 보았다.[361] 그러나

358) MPEG LA H.264 특허풀과 Via Licensing 802.11 특허풀 모두 특허풀 참여자들 간에 실시료 수익을 배분하기 위해 Worldwide Revenue Sharing Algorithm을 사용한다. 이 알고리즘은 각 특허권자가 보유한 특허풀 소속 특허의 수와 각 특허등록국가별 가중치를 반영하여 실시료를 산정한다. Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, 88 (W.D. Wash, 2013).

359) Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor. [2017] EWHC 711 (Pat).

360) Sidak, "Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link", 2016 Univ. Il. L. Rev., 1829 (2016), 1824; "The Meaning of FRAND, Part I", Journal of Competition Law&Economics, 9(4), 931-1055 (2013).

361) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 795 F.3d 1024 (9th. Cir. 2015).

실제로는 제9항소법원과 CAFC의 판결 간에 모순이 있다는 비판도 존재한다.[362]

2. In re Innovatio IP Ventures 판결

역시 IEEE 802.11 표준에 대하여 다룬 판결이다. 일리노이북부연방지방법원은 2013. 7. 26. 선고한 판결에서 어느 청구항이 표준필수에 해당하는지는 침해로 인한 손해배상책임에 대한 항변의 일환으로서 피고 측에 증명책임이 있다고 하였다.[363] 이후 2013. 10. 3. 선고한 판결에서 법원은 최종적으로 19개 특허에 대한 침해를 인정하고, 손해액 산정을 위하여 Microsoft v. Motorola 판결의 실시료 산정 기준을 대부분 인용하며 다소 수정을 가하였다.[364]

In re Innovatio IP Ventures, LLC, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. 2013)

[사안의 개요]

Innovatio사는 자사의 23개 특허에 대한 침해를 주장하였고, 이에 대하여 피고들은 23개 특허의 전체 청구항이 모두 FRAND 확약의 대상이라 주장하였으며, Innovatio사는 그 중 168개 청구항은 FRAND 의무의 대상이 아니라 주장하였다. 법원은 Innovatio가 주장한 23개 특허 중 19개만을 쟁점사항으로 인정하고, 다음의 과정을 거쳐 표준필수특허에 대하여 사용 또는 판매된 WiFi칩 당 9.56센트의 실시료를 부과하였다.

[판결요지]

FRAND 조건의 가상협상을 통한 실시료 산정을 위하여 Georgia-Pacific 요소와 Microsoft v. Motorola 판결을 참고하기로 한다. 단 Microsoft 사건과의 차이를 반영하기 위하여 Microsoft 판결에서는 법원이 ① 해당 표준에 대하여 특허 포트폴리오가 갖는 중요성 고려, ② 전체적으로 보았을 때 특허 포트폴리오가 침해 혐의제품에 대하여 갖는 중요성 판단, ③ 유사한 실시권 계약과 비교 후 FRAND 요율 결정의 3단계로 FRAND 실시료의 산정방법을 제시하였다. 먼저 Microsoft 판결에서는 배심원이 최종 평결을 내리기 위한 실시료율의 범위를 산정하였으나 이 사건은 판사에 의한 재판이므로 범위 산정의 필요 없이 실시료율을 구체적으로

362) Sidak, “Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link”, 2016 Univ. Il. L. Rev., 1829 (2016), 1814.

363) In re Innovatio IP Ventures, LLC, 956 F. Supp.2d. 925 (Fed. Cir. 2013).

364) In re Innovatio IP Ventures, LLC,, 2013 WL 5593609 (Fed. Cir. 2013) (memorandum opinion, findings, conclusions, and order).

산정하기로 한다. 또한, Microsoft 판결에서는 쟁송 특허의 표준필수성에 대하여 판단하지 않고, 다만 표준필수성을 뒷받침하는 증거가 부족할수록 가상의 협상과정에서 해당 특허의 가치는 낮게 평가될 수밖에 없을 것이라 한 반면, 이 사건에서는 이미 별도의 심리를 통해 표준필수성을 인정한 바 있다. 또한, Wi-Fi 칩을 기준으로 실시료를 산정하였는데, 해당 특허가 802.11 표준에 대하여 갖는 중요성이 곧 Wi-Fi 칩에 대하여 갖는 중요성이라고 보아 Microsoft 판결과 달리 이 사건에서는 표준에 대하여 해당 특허가 갖는 중요성과 침해혐의제품에 대하여 갖는 중요성을 별도로 분리하여 고려하지 않았다.

(1) 특허위협(hold-up) 및 실시료 과적에 대한 고려

FRAND 의무는 특허위협을 피하기 위하여 주어진 것인 만큼 FRAND 실시료는 특허기술의 가치만을 반영하여야 하고 표준으로 인한 가치를 배제하여야 한다. 그러나 이 둘을 구분하기 어려운 점도 인정된다. 또한, 기술의 고유한 가치에는 그 기술이 표준화하기가 얼마나 용이한지도 포함되어 있을 것이다. 또한, 가상 협상일에 특허권자는 다른 기술과 접목하기 용이한 기술은 더 높은 실시료를 받아 마땅하다고 주장할 수 있을 것이다. 따라서 본 법원은 Innovatio 특허의 기술적 가치를 분석함에 있어 당해 기술이 802.11 표준에 얼마나 용이하게 통합될 수 있는지를 염두에 두고 분석하고자 한다. 실시료 과적 또한 중대한 문제이므로, 전체 표준필수특허의 실시료 총액이 표준 채택에 장애가 될 것인지도 검토하여야 한다.

(2) 비교대상 실시권 계약 검토

각 당사자는 실시료 산정을 위하여 비견할 만한 다수의 실시권 계약을 증거로 제출하였는데, 특허권자의 증거는 화해과정에서 체결된 계약이거나 해당 특허와의 연관성이 부정되는 등 전부 이 사건에서 비중 있게 다루어야 할 증거로 볼 수 없다. 또한, 침해자 측은 802.11 표준에 관련된 Via 특허풀을 비교대상으로 제시하였으나, 이 경우 특허풀의 규모가 매우 작고 연관 특허의 중요도도 낮으므로 다수의 주요기업이 참여하고 중요도도 높은 802.11 특허의 비교대상이 될 수 없고, 그 외 FRAND 실시권이 아닌 실시계약은 연관성이 부족하다(그러나 FRAND 실시권 계약에 대하여 비(非)FRAND 계약이 비교대상이 될 수 있는지에 대한 입장을 밝히는 것이 아님을 명시하였다).[365] 따라서 양측이 제시한 어느 계약도 참고할 만한

365) In re Innovatio IP Ventures, LLC,, 2013 WL 5593609, 36 (N.D. Ill. 2013).

연관성이 인정되지 않는다.

(3) 실시료 산정방식 결정

침해자 측 전문가증인은 상향식과 하향식의 두 가지 접근법을 제시하였는데, 그 중 하향식 접근법이 적절하다. 상향식 접근법에서는 가상협상에서 실시권자가 특허기술이 아닌 비침해 대체기술을 선택하는 데 드는 비용보다 더 높은 금액을 실시료로 지불하지 않을 것이므로, 표준으로 채택될 수 있었을 것으로 보이는 합리적 대안을 택하는 데 드는 비용을 결정하고 이를 침해제품의 수로 나누어 가상협상에서 특허권자가 얻었을 것으로 보이는 이익을 산정하였다. 그런데 무엇보다 802.11 표준에 채택된 특허권자의 특허를 대신할 만한 기술이 없기 때문에 이 방법은 채택할 수 없다. 대신 하향식 접근법에 따라 먼저 Wi-Fi 칩의 평균가를 결정하고, 다음으로는 칩 1개 판매 시마다 발생하는 이윤을 검토하여 평균이익을 결정한다. 다음으로 평균이익에 802.11 표준에서 특허권자의 특허가 차지하는 비율을 반영하였다.

$$\frac{\text{평균이익} \times (\text{Innovatio의 802.11 표준필수특허의 수})}{\text{전체 802.11 표준필수특허의 수}}$$

10년이 넘는 기간에 대하여 평균이익을 산정하였기 때문에 전문가증인은 가중평균(weighted average) 방식을 사용하고자 했는데, 이 또한 부적절하다. 10년 간 Wi-Fi 칩의 판매량이 급증하였는데, 이러한 상업적 성공은 가상협상일 시점 이후에 일어난 것으로 당시에는 알 수 없었기 때문이다.

다음으로 평균이익에 Innovatio의 특허가 전체 802.11 표준에서 차지하는 중요도, 즉 특허의 기여분을 반영한다. 전자 관련 특허가치의 84%는 전자 특허 상위 10%에서 창출된다고 보고 Innovatio의 특허가 전체 표준에서 상위 10%에 속하는 중요도를 지닌다고 판단하여 아래와 같이 계산하였다.

$$\frac{\text{평균가(\$14.85)} \times \text{수익률(12.1\%)} \times \text{특허의 기여분(84\%)} \times \text{Innovatio의 특허개수(19)}}{\text{전체 802.11 표준필수특허 개수(3000)}\}}$$

따라서 FRAND 실시료는 Wi-Fi 칩 1개당 9.56센트로 산정된다.

여기서 평균이익은 실시권자가 지불할 의사가 있는 최대 실시료에 해당할 것이므로, 이와 같이 상한선을 둠으로써 실시료 과적 등의 문제를 해결하였다. 또한, 전문가증인은 각 침해자, 즉 여기서는 칩을 사용한 컴퓨터 제품의 생산자의 평균 수익률이 아닌 칩 생산자의 평균이익을 기준으로 함으로써 FRAND의 비차별성도 달성하였다.

3. Ericsson v. D-Link 판결

Ericsson v. D-Link 판결 역시 IEEE 802.11 표준이 쟁점이 되었다. 이 사건 특허발명은 라우터와 컴퓨터를 무선으로 연결하고 데이터 전송방식 등을 결정하는 Wi-Fi 기술 등에 대한 것으로, Ericsson은 처음에 총 9개의 특허에 대한 침해를 주장하였고, 원심에서 배심원단은 최종적으로 3개 특허에 대한 침해를 인정하고 침해기기 당 $0.15달러의 실시료를 배상하도록 하였다. 이에 D-Link는 Ericsson 측 전문가증인이 EMVR을 부적법하게 적용하였다는 점 등을 주장하며 법적 판결 및 재심을 신청하였으나, 이에 대하여 1심은 전문가증인이 전체 제품을 근거로 실시료를 산정한 실시권 계약을 참고하기는 하였으나, 해당 특허에 대해서는 기여분의 원리를 적절히 적용하여 가치를 조정하였다고 보아 D-Link의 신청을 기각하였다.[366]

Ericsson v. D-Link, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014)

[사안의 개요]

이 사건 특허발명은 표준 준수 라우터와 컴퓨터를 연결하고 데이터 전송방식을 결정하는 데이터 포매팅, 우선순위결정, 오류해결 등에 대한 와이파이 기술에 대한 것이다. 컴퓨터와 기기 간 자료전송은 한 번에 이루어지는 것이 아니라 데이터파일을 패킷(packet)으로 쪼갠 뒤 이를 나누어 전송한다(이 패킷 안의 정보를 payload라고 하며, 각 패킷은 순서를 나타내는 숫자를 포함하는 header로 시작한다). 특허발명들은 이러한 패킷들이 섞이지 않고 순서대로 전송되고, 오류 발생 시 이를 효율적으로 처리하기 위한 기술에 관한 것이다.

366) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1225 (Fed. Cir. 2014).

이 사건 특허발명들은 SSO인 IEEE가 802.11(n) 표준으로 정한 무선인터넷연결기술로서 특허권자 Ericsson은 그 실시권을 불특정 다수에 비차별적 조건으로 허여하기로 하는 FRAND 선언을 하였다. D-Link 등 피고들은 특허권자의 802.11(n) 표준필수특허를 적용한 무선인터넷 칩이 포함된 제품을 생산하고 있다. 1심에서 배심원은 위 3개 특허가 침해되었다고 판단하였고, 침해제품 당 $0.15달러로 손해액을 산정하여 침해자가 총 1,000만 달러를 배상하여야 한다고 결정하였다. 평결 후 판사에 의한 재판에서 피고는 법적 판결 신청(JMOL신청)을 통해 배심원 설명사항 및 전문가증인의 EMVR 적용방식에 문제가 있었다고 주장하였으나 받아들여지지 않았다.

[판결요지]

JMOL신청은 1심 법원이 속한 관할의 항소법원의 기준에 따라 판단한다. 해당 항소법원인 제5항소법원은 청구항 해석은 법적 쟁점이므로 de novo 기준으로, 침해여부 및 선행발명에 의한 자명성 여부는 사실관계적 쟁점이므로 충분한 증거에 의하여 뒷받침되었는지를 기준으로 판단한다. 이를 기준으로 판단하여 볼 때 `568, `215, `625특허는 유효하고 침해되었으며, `625특허는 유효하나 침해되었다고 볼 수 없으므로 `568, `215 특허에 대해서만 손해액을 산정하면 된다.

(1) 손해액 산정

D-Link는 Ericsson의 전문가증인이 EMVR을 부적법하게 적용하여 해당 특허가 적용된 부분이 아닌 전체 제품을 기준으로 손해액을 산정하였으므로 재산정이 필요하다고 주장한다. 산정기준이 일실이익이든, 합리적 실시료이든 특허발명이 해당 제품의 일부에만 적용되었다면 손해액을 산정할 때 그 기여분을 결정하여야 한다. 기여분 배분은 실시료가 아닌 다른 방식으로 손해액을 산정하더라도 필수적 단계이다. 실시료 산정의 기초를 특허기능의 가치에 해당하도록 정하거나, 비특허기능의 가치를 제외할 수 있도록 실시료율을 조정하거나, 이 두 가지 방법을 조합함으로써 가능하다. 어떤 방법을 사용하든지 결국 복합제품에서 침해부분에 해당하는 가치를 적절히 산정할 수 있으면 될 것인데, CAFC는 전문가증인이 만일 전체 제품의 가치를 바탕으로 실시료를 산정한 다른 실시허락계약을 활용하여 이를 참고로 우선 전체 제품 가치에서 시작하여 기여분을 조정하여 나갈 경우 배심원에게 종국적으로 산정된 손해액이 너무 낮다는 편견을 갖게 할 수 있으므로 주의하여야 하며, Georgia-Pacific 요소에 기여분의 원리가 반영되어 있기는 하지만 배심원에게 그 중요성이 충분히 전달되어야 한다고 하였다. 그러나 이 부분에 대해서는

D-Link가 적절하게 이의를 제기하지 않았고, 오히려 반대심문에서 원고 측과 마찬가지로 최종 제품의 가치에 대하여 다루었으므로 그 권리를 포기한 것으로 간주하여 더 다루지 않는다.

(2) FRAND 관련 배심원 설시

1심은 합리적 실시료 산정을 위한 배심원 설명에서 Georgia-Pacific의 15개 요소에 쟁송특허가 FRAND 확약을 한 표준필수특허임을 고려하여 특허권자에게 실시권 허여의 의무가 있음을 감안하여야 한다는 16번째 요소를 덧붙였을 뿐이었다. 그런데 Georgia-Pacific 요소가 합리적 실시료 산정 시 반드시 적용하여야 하는 규칙도 아니고, 특히 각 사건과 무관한 요소까지 고려하도록 하여서는 안 되므로 그 중 제4, 5, 8, 9, 10요소는 특히 FRAND 실시료 산정 시 배제되어야 한다.

FRAND 확약을 한 특허권자는 독점을 유지하기 위한 실시권 정책을 펼칠 수 없으므로 제4요소는 필연적으로 고려대상이 될 수 없다. 제5요소 역시 특허권자는 실시권자와의 거래상 관계가 어떠하든지 이와 무관하게 실시권을 허여할 의무가 있으므로 실시료 산정 과정에서 배제되어야 한다. 한편 표준필수특허는 반드시 그 발명 자체의 가치가 독보적으로 뛰어난 것이 아니더라도 표준이라는 이유로 해당 업계에서 사용할 수밖에 없는 것이므로, 특허제품의 상업적 성공, 수익성 및 인기를 고려하면 실시료가 과도하게 높게 책정될 것이다. 마찬가지로 표준필수특허는 반드시 종래 기술에 비하여 개량된 것이 아니더라도 사용하여야 하므로 제9요소도 적절치 않다. 또한, 제10요소는 특허권자의 상업적 구현물을 고려하도록 하는데, 이 역시 표준에 따라 반드시 이를 사용하여야 하므로 적절한 요소라고 할 수 없다.

한편 위와 같이 판시하였다고 하여 FRAND 실시료 산정기준을 Georgia-Pacific 제1, 2, 3, 6, 7, 11~15 요소로 규정하려는 것은 아니다. 가장 중요한 것은 배심원 설명내용이 각 사건에 맞게 구성되는 것이다. Georgia-Pacific 테스트가 의무적으로 적용하여야 하는 합리적 실시료 산정의 유일한 공식이 아님은 이미 이전의 판결에서도 확인한 바 있다. 나아가 피고 주장과 달리 Microsoft v. Motorola 판결이나 Innovatio IP Ventures 판결에서 적용된 기준을 따라야 할 이유도 없다. 표준필수특허의 실시료를 산정할 때는 특허발명 자체의 가치와 특허발명이 표준으로 지정되면서 부가된 가치를 구분하여 특허권자가 특허발명 자체의 가치에 대해서만 배상받도록 하는 것이 기본 원칙이다.

1심은 FRAND 실시권 의무가 아닌 실제 FRAND 선언 내용에 대하여 설시하지

아니하였고, 실시료는 표준이 기여한 바가 아닌 발명 자체의 기여분에 맞게 배분되어야 함에도 사건의 사안과 무관한 Georgia-Pacific 요소를 모두 고려하도록 하는 법리 오해의 위법이 인정되므로 손해액 산정에 대한 제1심판결을 파기한다. 한편 D-Link는 특허위협(holdup) 및 실시료 과적에 대해서도 배심원 설명이 있어야 한다고 주장하나, 이에 대한 실제 증거를 제시하지 않는 한 그러한 필요성이 인정되지 아니한다.

4. CSIRO v. Cisco Systems 판결

IEEE 802.11 표준에 속하는 무선신호 간 충돌 해결방법 관련 기술에 대한 CSIRO 판결에서, CAFC는 1심의 손해액 산정방식에는 법리 오해가 없으나, 다만 쟁점특허 에 대하여 표준필수특허로서의 지위를 충분히 고려하지 않은 오류가 있다고 하였다. 1심은 CAFC의 Ericsson 판결 이전에 있었는데, 당시 텍사스동부연방지방법원은 해당 특허가 표준필수특허인 것은 사실이나 Georgia-Pacific 요소에 대한 수정이 필요하지 않다고 보았으며, 그 이유는 그 중 단 0.03%만이 FRAND 확약 대상이었기 때문이다.[367]

CAFC는 Ericsson 판결을 인용하며 FRAND 확약 유무에 관계없이 표준필수특허의 특성상 실시료 산정 시 Georgia-Pacific 요건을 수정하여야 한다고 판시하였다.[368] Ericsson 판결에서도 CAFC가 강조하였던 것은 공정하고 합리적이며 비차별적 실시료를 산정하여야 할 의무보다는 그 특허의 표준필수성으로 인하여 발명으로서의 가치에 더하여 부가적으로 창출되는 가치를 분리하여야 한다는 점이었다.[369]

367) Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1300 (Fed. Cir. 2015).
368) Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2015).
369) Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014).

V. 징벌적 손해배상

고의 침해가 인정되는 경우 법원은 징벌적 성격의 가중적 손해배상(enhanced damages)을 명할 수 있다. 가중적 손해배상을 청구하려면 침해자의 고의성(willfulness)을 증명하여야 하는데, 먼저 배심원이 고의성이 인정되는지 판단하고, 고의성이 인정된다고 결정하면 법원이 전체 정황을 검토하여 이에 대하여 손해액을 증액할 것인지, 그렇다면 어느 정도 증액할 것인지 결정한다.[370] 다시 말해 증액을 허하지 않는 것도 법원의 재량이고, 가중적 손해배상 청구를 기각한 제1심판결은 재량을 남용하지 않는 한 CAFC에서 그대로 인용된다.[371] 증액 대상이 되는 금액은 특허법 284조에 따라 인정된 금액으로 한정한다. 따라서 변호사 비용이나(285조) 디자인 특허의 경우 침해자의 이익(289조)에 대해서는 가중적 손해배상을 청구할 수 없다.

고의성의 증명책임에 대해서는 2016년 연방대법원의 Halo 판결로 적용기준이 변경되었다.[372] Halo 판결 이전까지 CAFC는 Rite-Hite 판결에서는 침해자의 행동이 어느 정도 비난 받을만한가에 주목하였다가 2007년 Seagate Technology 판결에서는 객관적인 무분별함(objective recklessness)에 주목하였다. 즉, 특허권자는 ① 침해자는 자기 행위가 유효한 특허의 침해에 해당할 객관적인 고도의 개연성(an objectively high likelihood)이 있음에도 불구하고 그와 같이 행위한 점, ② 특허 침해의 위험성이 알려졌거나 분명하여서 침해자가 이를 알았거나 알 수 있었음을 명백하고 확실한 증거(clear and convincing evidence)에 의하여 증명하여야 한다고 하였다.[373] 이때 침해자의 주관적 의사는 이러한 객관적 요건과 무관하다.

그러나 Halo 판결에서 연방대법원은 Seagate 테스트는 지나치게 엄격하여 악질적인 고의 침해자마저도 징벌적 손해배상을 피해갈 수 있도록 하는 측면이 있다는 이유로 이를 파기하였다. 즉, 일반적인 불법행위 법리의 관점에서 보더라도 행위자의 고의 여부 등 주관적 요건에 따라 책임이 달라지므로, 특허침해소송에서의 손해액 증액 여부도 객관적 무분별함과 상관없이 침해자의 주관적인 고의 유무

370) Skenyon, 앞의 책, § 4:18.
371) Juicy Whip v. Orange Bang, 382 F.3d 1367, 1373 (Fed. Cir. 2004).
372) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923 (2016).
373) Skenyon, 앞의 책, § 4:20; In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

에 따라 판단하여야 한다고 하였다.[374] 연방대법원은 이러한 측면에서, 또한 특허권자에게 침해자의 객관적 무분별함의 증명까지 과도하게 요구하고 있다는 점을 들어 Seagate 테스트가 특허법 284조에 위배된다고 하였다. 한편, CAFC는 기존에 1심의 가중적 손해배상 판결에 대한 항소에 대해서 ① 객관적 무분별함은 드노보(de novo) 기준에 따라, ② 주관적 인지는 실체적 증거(substantial evidence) 기준에 따라, ③ 손해액 증액 여부의 판단은 재량 남용 기준에 따라 판단하는 3단계 기준을 적용하여 왔는데, 연방대법원은 이 역시 파기하고 특허법 284조가 1심 법원에 재량을 부여하였음이 인정되므로 항소심은 재량 남용 기준에 따라 1심의 판단을 검토하여야 한다고 판시하였다.[375]

침해혐의자는 침해가 아님을 판단하기 위하여 신의성실의 의무(duty of due care)를 다하였음을 증명함으로써 고의성의 주장을 반박할 수 있다.[376] 여기에는 변호사 자문 요청 등이 포함될 수 있는데, CAFC는 Seagate 판결에서 신의성실의 의무를 다하였음을 증명하기 위하여 반드시 변호사 자문을 구할 의무는 없다고 밝힌 바 있고 이는 AIA 개정 특허법에도 명시되었으나(제298조), 여전히 침해를 피하고자 하는 노력 유무를 판단하는 데에 중요한 요소로 작용한다. 그 외에도 회피설계를 하기 위하여 노력한 증거 등 다양한 요소를 참작하여 전체 정황을 고려하도록 하고 있다.[377]

일단 고의성이 인정되면 그 뒤에 손해액을 증액할 것인지, 또한 어느 정도로 증액할 것인지를 결정하는데, 이는 Halo 판결로 인한 고의성 인정 기준에 대한 변화와는 별개로 판단할 사항이다. CAFC는 Read Corp. v. Portec, Inc. 판결에 나타난 아래와 같은 9가지 요소를 분석하여 증액 여부와 범위를 결정하고 있는데, 이는 Panduit이나 Georgia-Pacific 테스트와 마찬가지로 기존 판례에 나타난 여러 기준을 종합 정리한 것이다.[378]

374) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923, 1933 (2016).
375) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923, 1934 (2016).
376) Skenyon, 앞의 책, § 4:21.
377) Skenyon, 앞의 책, § 4:21.
378) Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

① 침해자가 의도적으로 타인의 사상이나 디자인 또는 그 상업적 구현을 모방하였는가,
② 타인의 특허사실에 대하여 알게 된 뒤 침해자가 그 특허의 보호범위를 조사하여 특허가 유효하지 않거나 그 특허를 침해하지 않는다는 선의의 믿음을 형성하였는가,
③ 소송 당시 당사자로서의 침해자의 행동,
④ 침해자의 규모와 재정적 상황,
⑤ 고의성에 대한 양쪽의 주장이 얼마나 비등한가,
⑥ 피고의 부당행위의 지속기간,
⑦ 피고가 특허권자의 피해 회복을 위하여 어떤 행동을 취하였는가,
⑧ 피고가 특허권자에게 손해를 야기할 동기,
⑨ 피고가 그 부당행위를 은폐하고자 시도하였는가.[379]

위 9가지 요소는 결국 피고의 행위가 어느 정도로 비난받아 마땅한가에 초점을 두고 있다. 이 9개 요소를 제시한 Read 판결은 연방대법원의 Markman 판결[380]에 의하여 일부 파기되었지만 적어도 이 부분은 여전히 유효하다.[381]

Patent Damages Law and Practice에서는 고의침해가 인정된 특허침해 관련 판례에서 손해액 증액 범위를 조사하였는데, 고의침해를 인정하면서도 손해액을 증액하지 않은 경우도 있었으나, 대부분 2배 내지 3배의 증액을 명하였다.[382] 그 중 Halo 판결 이후의 CAFC 판결인 Georgetown Rail Equipment 판결을 소개한다.

379) (1) Whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another; (2) whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed; (3) the infringer's behavior as a party to the litigation; (4) defendant's size and financial condition; (5) closeness of the case; (6) duration of defendant's misconduct; (7) remedial action by the defendant; (8) defendant's motivation for harm; (9) whether defendant attempted to conceal its misconduct. Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992).

380) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

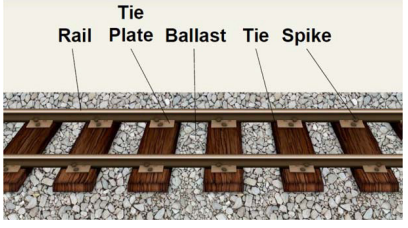
381) i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010); Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P., 867 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2017) 등.

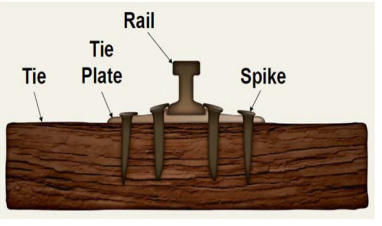
382) Skenyon, 앞의 책, §§ 4:20, 4:29 n2.

Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P., 867 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2017)

[사안의 개요]

Georgetown Rail Equipment의 이 사건 특허발명은 디지털 기술을 사용한 철로 검사 시스템 및 그 검사방법(a system and method for inspecting railroad tracks with the use of digital technology)에 대한 것으로, 즉 침목(tie)과 철로(rail track)를 연결하는 타이 플레이트(tie plate)를 검사하는 시스템에 대한 것이다. 종래에는 위치를 벗어난(misaligned) 타이 플레이트를 소프트웨어를 일부 사용하여 수동으로 검사하였다면, 이 사건 특허발명은 그 과정을 자동화하였다는 데 의의가 있다. 이 사건 특허발명은 Hi-Rail 차량에 탑재된 레이저와 카메라를 이용하여 철로 침목에 대한 정보를 수집하고 처리하는 시스템(Aurora System)이다.





이 사건의 양 당사자는 철로 침목 시장의 경쟁자로서, 양사 모두 Union Pacific과의 계약을 위하여 자사 시스템을 시연한 바 있는데, 결국은 Holland사가 계약을 체결한 바 있다. 1심에서 배심은 Holland가 고의적으로 이 사건 특허발명을 침해하였으므로 일실이익으로 $1,541,333 달러를 배상하여야 한다고 결정하였다. 법원은 이에 부가적으로 $1,000,000 달러의 징벌적 손해배상을 명하였다.

[판결요지]

(1) 일실이익

Holland사는 Panduit 제1요건 및 제4요건이 실체적 증거에 의하여 증명되지 아니하였으므로 이에 대한 제1심판결은 파기되어야 한다고 주장한다. 그런데 Panduit 제1요건은 특허제품 또는 침해제품과 직접적으로 경쟁하는 제품에 대한 수요를 증명하면 충족된다. 이 사건에서 특허권자의 Aurora System은 미국 4개 철도회사와의 장기계약 등을 통해 그 수요가 상당함이 증명되었다.

또한, Panduit 제4요건의 손해액 산정을 위하여 특허권자 측 전문가증인은 먼저 침해자가 아니었다면 Union Pacific사는 특허권자와 계약을 체결하였을 것이라고 가정한 뒤 특허권자가 일정 기간 동안 수행하였을 Union Pacific 철로 검사의 분량(마일)과 그로 인한 수입을 계산하였다. 또한, 침해자가 아니었다면 가격 인하 압력도 없었을 것이므로 가능 범위 내에서 보다 비싼 값이 예상된다고 분석하였다. 예상되는 계약기간은 특허권자가 다른 철도회사와 맺은 계약을 근거로 산정하였는데, 이는 침해자와 Union Pacific과의 계약기간과도 일치한다. 여기에서 계약체결일로부터 실제 작업착수까지 걸렸을 것으로 예상되는 기간을 공제하였다. 마지막으로 예상수입에서 비용을 공제하여 일실이익을 산정하였다. 제출된 증거에 비추어 볼 때 전문가증인의 이러한 증언을 인정한 배심의 판단은 실체적 증거에 의하여 뒷받침된 것으로 보이므로 이를 인용한 제1심판결을 파기할 이유는 없다.

(2) 징벌적 손해배상

1심은 또한 전체 정황을 고려할 때 침해의 고의성을 인정한 배심 평결이 실체적 증거에 의하여 뒷받침되었다고 보고 $1,000,000달러의 징벌적 손해배상을 명하였다. 1심의 고의침해 판단은 Halo 판결 이전에 있었으므로 Seagate 기준을 적용하였는데, 본 법원은 연방대법원의 Halo 판결에 따라 재량 남용(abuse of discretion) 여부를 기준으로 이를 검토한다. Halo 판결에서 연방대법원은 징벌적 손해배상을 명하기 위하여 반드시 객관적 무분별성 요건이 충족되어야 하는 것은 아니라고 하면서 침해자의 주관적 고의성이나 악의만으로 충분할 수 있다고 판시하였다. 또한, 이러한 손해액의 증액은 법원의 재량에 달린 것으로 각 사건의 구체적 사실관계를 바탕으로 손해액 증액 여부와 정도를 결정하면 될 것임을 재확인하였다.

증액의 정도를 결정하기 위하여 지방법원에서는 흔히 Read 판결에 나타난 9개 요소를 검토한다. 이 사건에서 배심에 제출된 증거를 검토하여 보면, 침해자는 소송 이전에 이 사건 특허의 존재를 알고 있었고, 특허 침해를 피하기 위해서는 Aurora System의 실시권을 취득하여야 한다는 것을 알았음이 인정된다. 침해자는 이러한 증거가 없다고 주장하나, 제출된 증거의 경중을 판단하는 것은 배심의 몫이고, 이를 뒤집어야 할 만큼의 위법이 발견되지도 아니한다. 1심 법원이 Read 요소를 적용한 것이 재량을 남용한 것이라고 볼 수 없다. 1심은 9개 요소를 모두 검토한 뒤, 제1, 2, 5 요소에 따르면 증액이 필요하며, 제3, 4, 7 요소도 이를 뒷받침하는 경향이 있고, 제 6, 8, 9요소는 중립적이라 판시하였다. 다만 고의성의

정도에 비추어 볼 때 최대 범위인 3배 배상($4,500,000 달러 이상)을 명할 정도에 달하지는 아니한다고 보아 $1,000,000 달러의 증액에 그쳤다. 이러한 1심의 판단이 재량을 남용한 것이라 볼 수 없다. 따라서 제1심판결을 인용한다.

한편 최근(2017. 9. 22.) 델라웨어연방지방법원은 제1절 II. 최근 동향에서 언급한 Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc. 판결에 대한 특허권자의 징벌적 손해배상 청구를 기각한 바 있다.[383] Stark 법원장은 침해의 고의성도 인정되고, 중대한 잘못(gross misconduct)이 있었음도 인정되나, 전체 정황을 고려할 때 손해액 증액은 적절치 않다고 판시하였다.

Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc., 2017 WL 4216993 (D. Del. 2017)

[사안의 개요]

이 사건 특허발명은 Idenix의 C형 간염 치료제에 대한 것인데, 현재 피고 Gilead가 인수한 Pharmasset의 창립자는 당시 Idenix에 대한 비밀유지의무를 위반하여 이 사건 특허발명 관련 정보를 Pharmasset의 연구진에 유출한 사실이 있다. 청구항 해석 심리 이후 Gilead사는 자사의 Sovaldi와 Harvoni 제품의 이 사건 특허발명 침해 여부를 다투지 않겠다고 한 바 있다. 배심은 Gilead가 Idenix의 특허발명을 고의로 침해하였다고 보았고, 침해제품의 순수입에 대한 10%의 경상실시료를 인정하여 총 25.4억 달러를 배상하도록 결정하였다. Idenix는 고의 침해를 근거로 한 손해배상액 증액과 특허법 285조에 따른 변호사 비용을 청구하였고, 판결 전 이자 산정 시 우대금리를 활용하여 줄 것을 청구하였다.

[판결요지]

(1) Read 요소 분석

❒ **제1요소(의도적 모방)**: 배심이 이미 고의침해를 인정한 사실이 있으므로 Read 제1요소에 따르면 손해액을 증액하여야 한다.

❒ **제2요소(선의의 믿음)**: Gilead는 이 사건 특허발명이 무효로 되어야 한다거나 침해자의 제품이 이 사건 특허발명을 침해하지 않는다는 선의의 믿음을 가지고 있었다고 할 수 있다. 2001년 Idenix의 특허출원 사실을 알게 된 후 2002년

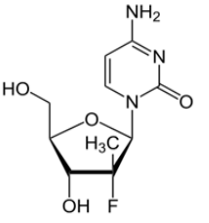
383) Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc., 2017 WL 4216993 (D. Del. 2017).

가을 Pharmasset에서는 내부적으로 Idenix의 특허발명과의 차별화를 위하여 노력한 사실이 있다. 또한, 이 시점에 착상한 2'-methyl up 2'-fluoro down nucleoside에 대한 구상은 이 사건 특허발명에 결여된 것으로 신규성이 인정될 것이라고 믿었던 정황이 나타난다. 따라서 제2요소는 손해액 증액의 근거로 볼 수 없다.

❒ **제3요소(소송 과정에서의 행동)**: 역시 마찬가지이다. 청구항 해석 심리 이후 침해 여부를 다투지 않겠다고 한 것은 Idenix의 주장처럼 '침해를 인정'한 것이 아니라 법원의 청구항 해석에 동의하지 않으나 다만 그 해석에 따르면 침해 여부에 대하여 승소할 수 없을 것이라 판단한 것이다. 소송의 진행경과에 따라 가장 중요한 쟁점에 집중하는 것은 법원이 장려하는 행동이다.

❒ **제4요소(침해자의 규모와 재정적 상황)**: 중립적이라 판단된다. 침해제품으로 수익을 얻은 것은 사실이나, 침해제품의 성공 여부가 불확실한 상태에서 Pharmasset을 인수하였으므로 재정적 위험을 감수한 것도 인정된다.

❒ **제5요소(양 당사자 주장의 비등성)**: 손해액 증액에 반대된다. 약식판결 신청이나 청구항 해석 심리를 포함하여 많은 경우 Gilead가 유리할 수도 있었던 사실이 인정된다. Gilead 측이 주장한 대로 청구항을 해석할 경우 문언침해가 있다고 할 수 없음은 Idenix 측도 인정한 바이다. 여러 정황을 살펴볼 때 근소한 차로 Gilead가 승소하였을 수도 있었다고 판단된다.



❒ **제6요소(부당행위의 지속기간) 및 제7요소(해소 노력)**: 마찬가지이다. 침해제품은 2013년 12월에 출시되었으며 2015년 12월 법원의 청구항 해석 시점까지 Gilead는 2'-methyl up 2'-fluoro down 구성(사이티딘 뉴클레오사이드의 리보스의 2번째 탄소 윗부분에는 메틸기, 아래부분에는 플루오르를 결합하는 구조)이 특허발명의 청구범위에 포함됨을 알 수 없었다.

❒ **제8요소(위해 동기)**: 수익 창출 외에 다른 동기가 있었다는 증거가 없으므로 증액 근거가 되지 아니한다.

❒ **제9요소(은폐 시도)**: 배심은 Idenix에 대한 언급을 삭제하고자 내부 문서를 조작한 정황이 인정된다고 보았다. 그러나 이미 그 전에 Pharmasset 측 관계자가 개발 작업에 대하여 Idenix 측에 언급한 정황도 나타난다. 종합하여

보면 미약하게 증액 근거가 되는 것으로 보인다.

종합적으로 제1, 9요소만이 증액 근거가 되며 제2, 3, 5, 6, 7요소는 증액에 반대된다. 제4요소는 중립적이다. 따라서 고의침해가 인정되더라도 손해액을 증액할 만한 사유가 있다고 할 수 없으므로 법원의 재량으로 징벌적 손해액 증액에 대한 특허권자의 청구를 기각한다.

(2) 기타

변호사 비용에 대한 청구도 제285조의 예외적 상황, 즉 어느 한 쪽의 입장이 실체적으로 매우 승소가능성이 높거나 그 소송 진행과정이 비합리적이라 보이는 상황이 인정되지 않으므로 기각한다.

단 판결전 이자에 대하여는, 우대금리를 부여하는 것이 본 법원의 관행이고 딱히 예외를 두어야 할 상황도 없어 보이므로 우대금리에 대한 청구를 인용하기로 한다.

VI. 기타 고려사항

1. 비용 및 이자

가. 소송비용 및 변호사 선임료

소송비용에 대해서는 승소당사자에 따라 적용 법규가 달라진다. 특허권자인 원고가 승소하였을 때에는 침해에 대한 적절한 배상을 명하는 특허법 284조가, 침해혐의자인 피고가 승소하였을 때는 연방민사소송규칙 54(d)조가 적용된다. 54(d)조는 법원이 달리 명하지 않는 한 변호사 비용을 제외한 나머지 비용을 당연히 회복할 수 있다고 규정한다.[384] 특허법 284조가 적용될 때는 1심의 재량권의 범위를 결정하기 위하여 CAFC의 선례를 더욱 비중 있게 참고할 것이라는 점 외에는 실무적으로 큰 차이는 없다고 한다.[385] 소송비용을 회복할 권리를 인정받은 당사자는 해당 소송에서 발생한 법원서기관, 속기사, 전문가증인, 통역사 비용 등을 청구할

384) Fed. R. Civ. P. 54(d).
385) Skenyon, 앞의 책, § 4:11.

수 있다.

미국법제 하에서 패소한 당사자가 승소한 상대방의 변호사 비용까지 물어주도록 하는 변호사 비용의 이전은 특허법 285조에 따라 예외적으로만 인정된다. 변호사 비용 이전을 원칙으로 한다면 피고는 패소 시 단지 소송에서 자신의 권리를 방어하였다는 이유만으로 벌을 받는 셈이 되기 때문이다. 변호사 비용 회복이 인정되는 예외적인 경우라 하더라도 법원의 재량에 따라 변호사 비용을 부과하지 않을 수도 있다. 변호사 비용에 대해서는 ① 해당 사건의 예외성이 인정되는지, ② 그렇다면 승소 당사자에게 변호사 비용 회복을 허하는 것이 적절한지를 판단하여 결정한다.[386]

예외성의 인정은 284조 소정의 가중적 손해배상의 요건과 유사하다. 연방대법원의 Octane Fitness (2014) 판결과 Highmark Inc. (2014) 판결을 통해 예외성을 보다 넓게 해석하였다. Octane Fitness 판결에서 연방대법원은 285조를 문언적으로 해석하여 '예외'의 사전적 의미에 따라 적용법리나 사실관계 등이 다른 사례들과 동떨어져 있거나 소송이 불합리한 방식으로 진행되어 다른 사례들과 구별되는가 등을 판단하여야 한다고 보았으며, 지방법원 단계에서 각 사건의 전체적 정황을 고려하여 판단하라고 판결하였다.[387] Octane Fitness 판결 이전에는 Brooks Furniture v. Dutailier International 판결에 따라 예외성을 판단하였는데, 예외성을 증명하기 위하여 이를 주장하는 당사자는 명확하고 확실한 증거를 통하여 ① 중대하고 부적절한 행위 또는 ② 객관적 근거의 부재(objective baselessness) 및 주관적 악의성(subjective bad faith)을 증명하여야 하였다. Octane Fitness 판결에서 Sotomayor 대법관은 Brooks Furniture 기준이 지나치게 엄격하므로 파기하고 위와 같이 판시하여 보다 실질적인 기준을 마련하고자 하였다.[388]

변호사 비용은 합리적 범위 내에서 결정하여야 하는데, 실제 청구비용을 바탕으로 소요시간, 노력, 쟁점의 난해성, 통상적 청구비용, 고정비용인지 성공사례금인지 등 다양한 요소를 고려하여 정하거나, 합리적으로 소요된 시간에 합리적인 시

386) Skenyon, 앞의 책, § 4:31.

387) Octane Fitness v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014) 판결과 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S.Ct. 1744 (2014). 한편 '승소한 당사자'가 누구인지도 쟁점이 될 수 있다. 가령 쟁점마다 승소한 자가 다를 수도 있고, 그러한 판단 없이 소가 기각될 수도 있다. 특허소송에서는 소를 통해 특허권자의 특허가 무효한 것으로 판단되었다면 상대방이 승소하였다고 볼 수 있다. 또한, 화해로 소가 종결되었을 때는 승소한 당사자가 없으나, 소가 기각되었을 때는 경우에 따라 승소와 패소의 당사자를 구분할 수 있다. Skenyon, 앞의 책, § 4:34.

388) Octane Fitness v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749, 1758 (2014).

간당 요율을 곱하여 결정하기도 한다.[389]

나. 판결 전 이자(prejudgment interest)

판결선고 전 손해에 대한 이자도 손해액에서 큰 비중을 차지할 수 있다.[390] 연방대법원은 1983년 General Motors Corp. v. Devex Corp. 판결에서 판결 전 이자 또한 일반적으로 원고를 침해 이전의 상태로 되돌리기 위한 노력의 일환임을 인정하였다.[391] 일반적으로 과거 시점의 일실이익이나 합리적 실시료 등에 대해서는 판결 전 이자를 부가할 수 있다. 또한, 변호사 비용 등에 대해서도 경우에 따라 판결 전 이자가 발생할 수 있으나 손해액이 증액된 부분에 대해서는 발생하지 않으며, 당사자들이 실제 손해액에 대하여 합의한 경우에는 판결 전 이자에 대한 명시적 언급이 없는 한 이를 청구할 수 없다.[392]

모든 침해사건마다 반드시 판결 전 이자를 배상하도록 하는 것은 아니며 원고가 소제기를 부당하게 지연시키는 등의 정황은 예외에 해당할 수 있다. 이러한 지연 행위는 소제기에 대한 것이어야 하고, 증거개시절차 중의 지연 등은 판결 전 이자와는 무관하다.[393] 또한, 해당 특허가 일정 기간 동안 무효였던 것으로 결정되었다고 하더라도 반드시 그 기간에 대하여 판결 전 이자를 부과할 수 없는 것은 아니다. 경우에 따라서는 원고를 침해혐의행위 발생 이전의 상태로 되돌리기 위하여 특허의 효력이 부정되는 기간 동안에도 판결 전 이자 배상이 필요할 수 있다.[394]

이자율은 보통 시중은행의 우대금리(prime rate)를 사용한다. 일반적으로 우대금리, 우대금리±1%, 재무증권(treasury bill) 금리 등이 가장 빈번히 사용된다. 판결 전 이자의 이자율 결정에는 침해기간 동안 특허권자의 재무상태도 영향을 미치는 요소이다. 만약 해당 기간 동안 원고가 실제로 대출을 받아야 하는 처지에 있었다면 그만큼 침해행위로 입은 피해가 크다는 의미이므로 법원은 주로 우대금리, 우대금리+1%, 특허권자의 실제 대출금리, 시중 또는 소비자 신용금리(commercial or consumer credit rate)를 적용한다.[395] 반대로 동 기간 동안 원고가 오히려

389) Skenyon, 앞의 책, § 4:35.
390) Skenyon, 앞의 책, § 4:2.
391) General Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U.S. 648 (1983); Skenyon, 앞의 책, § 4:3.
392) Skenyon, 앞의 책, § 4:3.
393) Skenyon, 앞의 책, § 4:5; Bio-Rad Labs., Inc. v. Nicolet Instrument Corp., 807 F.2d 964 (Fed. Cir. 1986).
394) Skenyon, 앞의 책, § 4:5; Hughes Tool Co. v. Dresser Indus., Inc., 816 F.2d 1549 (Fed. Cir. 1987).
395) Skenyon, 앞의 책, § 4:8.

투자자의 입장에 있어 침해로 인하여 기회비용이 발생하는 데에 그쳤다면 재무증권 금리, 주 법정금리, 특허권자가 투자로 실제 벌어들인 금리, 사채금리 등을 적용할 것이다.[396]

다. 선고 후 이자

선고 후 이자는 28 U.S.C. 1961조에 따라 판결 선고일로부터 발생하며, 이자율은 연방준비위원회(Federal Reserve)에서 발표하는 1년 고정만기국채의 주(週) 평균 금리로 한다.[397] 이는 강제적으로 발생하며, 발생기준일은 손해배상액이 확정된 날이 아닌 손해배상액에 대한 권리가 확정된 날로부터 산정한다. 따라서 1심에서 패소한 침해자가 CAFC에 손해액의 산정에 대한 항소를 제기하였다고 하여 CAFC의 판결 선고 시까지 선고 후 이자가 발생하지 않는 것은 아니다.[398]

2. 항변사유

원고가 증명책임을 다하여 피고의 침해에 대한 손해배상책임이 인정되었다고 하더라도 피고는 특허법 286조, 287(a)조 등을 들어 항변할 수 있다. 즉, 해당 사건의 침해행위가 침해소송 제기일로부터 6년 이전에 발생하였거나(286조), 침해혐의자가 실제적으로나 의제적으로나 침해사실에 대한 고지를 받았다고 볼 수 없는 경우(287(a)조) 등이다. 이외에도 형평법상의 소제기의 해태(laches)와 금반언(estoppel)의 원칙이 적용될 수 있다.

가. 시효

위에서 보았듯이 침해의 소제기일로부터 6년 이전에 발생한 침해행위에 대해서는 손해배상을 청구할 수 없다. 이는 손해배상에 한정되는 제한요건이며 금지명령청구와는 무관하다. 또한, 침해에 대한 주장이 본소가 아닌 반소로서 제기되었다면 침해의 소제기일은 본소의 제기일이 아니라 반소의 제기일을 기준으로 한다.[399] 이는 침해행위를 알았거나 알았어야 하는 날로부터 일정 기간 내에 소를 제기하지

396) Skenyon, 앞의 책, § 4:8.
397) 28 U.S.C. § 1961; Skenyon, 앞의 책, § 4:16.
398) Skenyon, 앞의 책, § 4:16; Mathis v. Spears, 857 F.2d 749, 760 (1988).
399) Skenyon, 앞의 책, § 5:3.

아니하면 그 청구를 금하는 statute of limitations와는 달리 단지 소제기일로부터 6년 이상이 경과한 손해는 회복하지 못하도록 하는 것이다.[400] 한편 이러한 규정에도 불구하고 당사자 간 명시적 합의에 의하여 6년 이전의 침해에 대한 손해를 회복할 수 있도록 하고 있다면 그 계약조항이 우선하여 적용된다.[401]

공지 후 등록 전의 출원에 대한 침해는 이후 특허가 등록되었을 경우에 한하여 154(2)조에 따라 합리적 실시료로 그 손해를 회복할 수 있다. 단 침해혐의자가 그 공지된 출원에 대하여 실제로 알고 있었어야 하는데, 이를 위하여 반드시 특허권자가 침해혐의자에게 적극적으로 통지를 하여야만 하는 것은 아니다.[402]

나. 소제기의 해태(laches)

해태는 특허권자의 소제기에 대한 형평법상의 항변이다. ① 특허권자의 소제기 지연이 비합리적이고 정당화되지 않으며 ② 침해혐의자가 그 지연으로 인하여 상당한 불이익을 당하였을 때의 두 가지 요건을 만족시킬 경우, 해태의 추정이 발생한다. 이 추정을 번복하지 못하는 특허권자는 권리 위에 잠자는 자로 판단되어 뒤늦은 소송으로 특허권을 강제할 수 없다. 여기서 '지연'은 특허권자가 침해사실을 실제로 혹은 의제적으로 인지한 날로부터 6년 이내에 소를 제기하지 않은 경우를 말한다.[403]

최근까지 CAFC는 A.C. Aukerman v. R.L. Chaides Constr. Co. 판결에서부터 적용하여 온 기준에 따라 특허권자가 침해사실을 실제 혹은 의제적으로 인지한 날로부터 6년 이내에 소를 제기하였다고 하더라도 지연행위의 비합리성과 이로 인한 불이익이 인정되면 형평법상 그 소 제기를 무효로 보아야 한다고 판시하였다.[404] 그러나 2017년 연방대법원은 SCA Hygiene Products Aktiebolag 판결에서 저작권법상 3년의 소멸시효규정이 형평법상 해태의 원칙에 우선한다고 본 Petrella v. MGM 판결을 준용하여, 해태의 원칙은 법조문의 공백을 메우기 위한 것인데 소가 6년 내에 제기되었을 때는 공백이 있다고 볼 수 없으므로, 특허법 286조가 형평법상 항변에 우선하여 적용된다고 판시하며 Aukerman 기준을 파기하였다.[405]

---

400) Skenyon, 앞의 책, § 5:5.
401) Skenyon, 앞의 책, § 5:5.
402) Rosebud LMS Inc. v. Adobe Systems Inc., 812 F.3d 1070, 1074-75 (Fed. Cir. 2016).
403) Skenyon, 앞의 책, § 5:25.
404) A.C. Aukerman v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992).
405) SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, 137 S.Ct. 954 (2017); Petrella v.

다. 금반언(estoppel)

금반언의 원칙은 ① 특허권자가 침해혐의자에 대하여 특허권을 행사할 생각이 없다고 침해혐의자가 합리적으로 믿을 만한 특허권자의 행동, ② 그 행동에 대한 침해혐의자의 신뢰, ③ 그 신뢰로 인하여 특허권자가 손해배상을 청구하면 침해혐의자에게 중대한 불이익이 발생할 상황 등의 세 가지 요건을 충족하였을 때 적용된다.[406]

VII. 디자인특허와 특허법 289조

> 289조 디자인특허에 대한 추가적 구제책
>
> 디자인특허의 존속기간 내에 특허권자로부터 실시권을 허여받지 아니하고 (1) 그 특허디자인 또는 그럴 듯한 모방디자인을 판매의 목적으로 물품에 적용하거나 (2) 그 특허디자인 또는 그럴 듯한 모방디자인이 적용된 물품을 판매 또는 판매할 목적으로 공개하는 자는 누구든지 특허권자에게 그 전체 이익액 또는 최소 250달러를 배상할 책임을 지며, 이는 양 당사자에 대하여 관할권이 있는 연방지방법원에 청구할 수 있다.[407] (후략)

디자인특허의 특허권자는 특허법 284조에 따라 일실이익이나 합리적 실시료를 청구할 수도 있으며, 289조에 따라 전체 이익액(total profit)을 배상받을 수도 있다. 284조에 따른 손해배상청구 시에는 가중적 손해배상, 판결 전 이자, 소송비용 등을 청구할 수 있는 반면, 289조에 따른 손해액은 침해의 고의성이 인정된다

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S.Ct. 1962 (2014).

406) Skenyon, 앞의 책, § 5:41.

407) Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties. 35 U.S.C. § 289.

고 하더라도 증액될 수 없다. 289조 소정의 '전체 이익'은 최근까지 특허디자인이 적용된 전체 제품의 이익을 의미하는 것으로 해석되어 왔으나 2016년 Apple v. Samsung 판결에서 연방대법원은 손해액 산정의 기초를 반드시 전체 제품으로 한정하는 것은 289조를 지나치게 좁게 해석한 것이라고 판시하였다.[408]

디자인특허를 다룬 애플 대 삼성 사건에서 쟁점이 된 디자인은 스마트폰의 검은 사각형 본체에 둥근 모서리로 된 구성, 베젤의 부가, 아이콘 배치방식에 대한 것이었다. 1심인 캘리포니아북부연방지방법원은 배심원 설명에서 삼성이 침해로 인하여 얻은 전체 이익을 계산하도록 하면서 이러한 전체 이익(total profit)은 특허로 보호되는 디자인이나 장식적 측면에 대한 이익만을 말하는 것이 아니라 특허디자인이 적용된 물품의 판매로 인한 전체 수익에서 비용을 공제한 금액을 가리킨다고 하였으나, 일실이익의 산정근거에 대한 쟁점은 연방대법원까지 올라가 2016년 12월 판결에서 파기되었다.[409] 1심과 CAFC는 최소 판매가능 단위 원칙을 적용하여 소비자들이 디자인특허를 받은 부품만을 따로 구매하는 것이 아니라 스마트폰을 최종 완성품으로 구매하므로 289조에서 가리키는 '물품(article of manufacture)'은 스마트폰으로 해석하여야 하고, 따라서 손해액은 해당 특허가 적용된 삼성 스마트폰을 판매한 전체 이익금으로 하여야 한다고 보았다.[410] 그러나 연방대법원은 '물품'은 특허법 171(a)조[411]에 따라 해석할 때 완제품과 부품 모두를 포함하는 개념이라고 보아야 한다고 판시하면서, CAFC가 289조를 지나치게 좁게 해석하였다고 하였다.[412] 물품의 정의나, 완제품이 아닌 디자인특허 적용부품을 '물품'으로 해석할 경우 해당 부품의 기여분에 대해서는 환송심에서 결정하도록 하였고 현재 다시 사실심 재판이 진행 중이다.[413]

---

408) Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd., 802 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015).

409) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 137 S.Ct. 429 (2016).

410) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).

411) "Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title." (물품에 대한 신규하고 독창적이며 장식적인 디자인을 발명한 자는 이 장에서 정한 조건 및 요건에 따른 특허를 취득할 수 있다.)

412) Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 137 S.Ct. 429, 435-436.

413) 2017년 10월 17일 현재 가장 최근 관련 판결로는 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd., 2017 WL 3232424 (N.D. Cal., 2017)(양 당사자에 물품을 정의하는 판단기준 등에 대한 추가 서면 제출을 명함).

제3장

독일 특허침해소송에서의 손해액 심리

제1절 독일 특허침해소송의 개관

I. 들어가며

독일에서의 특허침해소송은 전체의 과반 이상이 판결 없이 종결되는 특징이 있다.[1] 만하임의 유럽경제연구센터(ZEW)의 연구[2]에 의하면 2000년부터 2008년까지 독일에서 제기된 전체 특허소송의 80%를 조사한 결과, 전체 특허침해소송의 평균 62.5%가 합의 또는 취하로 종결되었다고 하며, 그 이유는 패소자가 높은 소송비용을 부담하게 되는 점, 무효소송을 통하여 특허가 무효로 될 수 있는 위험이 있는 점, 감정인(Sachverständigen)의 감정 결과가 권리자와 침해자가 기대하는 손해배상 액수에 근접하게 도출되는 점을 들 수 있다고 한다. 지방법원별로는 뒤셀도르프의 경우 59.8%, 만하임의 경우 66.5%, 뮌헨의 경우 70.1%의 사례가 판결 없이 종결되었다고 한다[3]

또한 독일에서의 침해소송은 침해여부를 가리기 위한 단계와, 배상액을 결정하기 위한 단계로 나누어 진행 되는데, 침해여부가 판단이 되면 90% 이상의 경우가 손해액을 구체적으로 산정하기 위한 단계로 나아가지 않고 종결된다.[4]

이에 본 연구는 특허침해로 인한 손해액의 산정 방법에 관한 것이지만, 손해액 산정의 법리가 공통되고, 상표 또는 디자인권에 관한 사례가 그와 같은 법리를 소개하기 위한 리딩케이스(leading case)로서 독일 특허법(Patentgesetz) 교과서[5]에 인용된 경우에는 이를 자세히 소개하였다.

---

1) 2017 국제 지식재산권법 콘퍼런스 참가한 Martina Schwonke 판사의 답변 (2017. 9. 6.).
2) Cremers & Schliessler, “Patent Litigation Settlement in Germany –Why Parties Settle during Trial”, European Journal of Law and Economics, Vol. 40. 2. 185-208 (2012). Vol. 40. 2.(2012), 185-208.
3) Cremers & Schliessler, 앞의 논문.
4) Jingjing Hu, “Determining Patent Infringement in China”, IIC (2016), 9.
5) Rudolf Kraβer · Christopf Ann(이하 ‘Kraβer/Ann’), Patentrecht(7. Aufl.), München: C.H. Beck (2016), Georg Benkard(이하 ‘Benkard’), Patentgesetz(11. Aufl.), München : C.H. Beck(2015), Christian Osterrieth(이하 ‘Osterrieth’), Patentrechts(5. Aufl.), München: C.H. Beck (2015).

II. 독일 특허소송의 절차와 관할

1. 절차

가. 특허소송의 심급제도

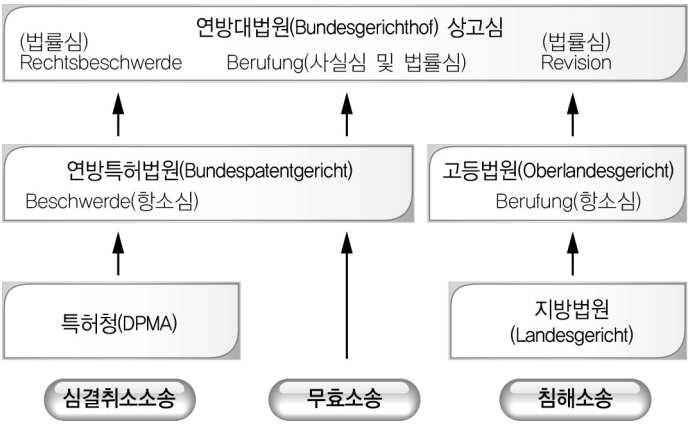
독일에서 심결취소소송과 침해소송은 3심제로, 무효소송은 2심제로 운영된다.

1961. 6. 1. 독일 특허청 소재지인 뮌헨에 특허에 관한 전문법원인 연방특허법원 Bundespatentgericht(BPatG)이 설립되었는데, 특허법 65조 1항에서 "특허법원은 항고부(Beschwerdesenate)와 무효부(Nichtigkeitssenate)로 나뉘어 특허청의 결정에 대한 항고 내지 특허의 무효선언에 대한 소에 관한 재판 및 강제실시권(Zwangslizenzen)에 대한 절차"를 다룬다고 규정되어 있어 특허권의 성립에 관한 심결취소소송과 유·무효에 관한 소송은 연방특허법원의 전속관할로 되어 있다. 그중에서도 무효소송은 연방특허법원이 1심으로서의 기능을 담당하며, 실질적으로 2심으로 진행되기 때문에 연방대법원(BGH)이 사실심 및 법률심을 담당하게 된다.

이와 달리 침해소송에 관하여는 지방법원(Landesgericht-LG) 민사부에서 1심을 담당한다. 지방법원의 1심 판결에 대하여 각 주의 고등법원(Oberlandesgericht-OLG)에 항소할 수 있으며, 고등법원의 판결에 대하여는 연방대법원(Bundesgerichthof-BGH)에 상고할 수 있다. 기본적으로 3심제를 취하고 있는 우리나라와 마찬가지로 침해소송에 있어서 대법원은 법률심이다. 이와 같은 침해소송의 대부분은 유럽에서도 독일, 그 중에서도 뒤셀도르프(Düsseldorf) 지방법원과 만하임(Mannheim) 지방법원에 제기되는 경향이 있는데, 침해소송의 절차 진행 기간이 만하임 지방법원은 평균적으로 6-8개월, 뒤셀도르프 지방법원은 15-18개월 정도로 비교적 신속하기 때문이다.[6)]

6) 독일 전체 특허소송의 46%가 Düsseldorf에, 22%는 Mannheim에, 19%는 München에 제기된다고 한다. "IP-Litigation in Life Sciences, Costs, Duration and Enforceability in Germany" (WIPO 2015) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/basel2015_feldges.pdf (2017. 10. 27. 확인).

연방특허법원에서는 판사(Richtern)와 소위 기술판사(technische Richtern)라고 불리는 기술참여관(technischen Mitglieder)[7][8]이 특허법 67조에 명시된 사안에 따라 합의부를 구성하며, 연방대법원(BGH)의 제1민사합의부는 상표와 저작권 사건을, 제10민사합의부는 특허·실용신안·품종보호 등의 사건을 담당하고 있다.



[독일 특허소송의 심급제도]

나. 특허침해소송의 2 단계 심리[9]

독일에서의 특허침해소송은 침해여부를 가리는 단계와, 침해로 인한 손해배상을 명하는 단계로 분리되어 있다. 먼저 첫 번째 단계에서는 침해사실이 있는지 여부를 심리한다. 만일 침해사실이 인정된다면 금지명령신청, 대상제품의 회수와 폐기청구, 정보제공청구, 법률비용의 상환을 청구하는 것이 가능하며 법원은 침해

7) 독일 특허법 26조 2항 및 3항에 의하면, 기술참여관은 원칙적으로 종합대학, 공업대학, 농업대학 또는 광업대학의 기술 또는 자연과학 학과에서 국가 또는 아카데미의 졸업시험에 합격하고, 그후 최소 5년 이상 자연과학 또는 기술분야에 종사하여 필요한 법적 지식을 소지한 자 중에서 선발하며, 종신직이 부여된다.

8) 독일 법관법(Richtergesetz) 120조에 따르면 연방특허법원에 소속되어 있는 기술참여관(Technische Mitglieder)은 특허법 65조 2항 후단에서 준용하는 26조 3항의 자격을 갖추어야 한다고 규정하고 있다. 따라서 연방대법원(BGH)의 심리에는 관여하지 않는다.

9) Klaus Grabinski, “Remedies in IP Infringement Litigation-The German approach”, http://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjmt5LZ8KvXAhWMXLwKHcATC8EQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipkey.org%2Fen%2Fip-law-document%2Fdownload%2F1881%2F1914%2F23&usg=AOvVaw3ygM9-QgklMl4TgP5K6qRX (2017. 11. 8. 확인).

자가 특허권자에 대하여 손해를 배상할 의무가 있음을 선언한다. 이때 침해자의 특허침해사실을 인정하면서 정보제공을 함께 명할 수도 있다. 나아가 법원이 최소한으로 인정하는 손해액이 있다면 특허권자의 신청에 따라 침해자로 하여금 손해액 산정에 필요한 추가적인 정보를 제공하도록 명하면서 함께 손해액의 일부를 배상할 것을 주문에 명시할 수도 있다. 독일 침해소송에서 대부분의 절차는 여기에서 종료되고, 두 번째 단계에서는 구체적인 손해액을 산정하고 지급을 명하게 된다.

다. 항소법원의 심리 사유

항소법원은, 보호되는 권리의 침해로 얻어진 이익을 조사하는데 있어 ① 어떠한 중요한 절차적 오류가 있는지, ② 원인사실을 추정함에 있어 공정하게 적절한 비중으로 다루어지지 않은 사유가 있는지 ③ 논리와 경험칙에 비추어 타당하지 않은 이유가 있을 때에만 원심판결을 다시 심리하게 된다.[10]

2. 관할

관할과 관련하여 원칙적으로 영토범위 안에서 분쟁이 발생한 경우에만 해당 국가에 제소할 수 있다. 그런데 특허침해소송과 관련하여 연방대법원과 연방고등법원은 유럽 특허의 경우에 피고의 주소 또는 거소가 국내에 있는 경우[11] 뿐만 아니라, 외국에서 유럽 특허의 침해가 발생한 경우[12]에도 재판관할을 인정하였다. 특히 특허제품을 외국에 수출 또는 수입하는 행위도 특허권 침해행위를 구성하게 되는데, 이러한 맥락에서 최근 연방대법원은 중국에 제조공장을 두고 오디오신호코딩(Audiosignalcodierung)을 독일에 공급한 피고의 행위가 독일 내에서 유효한 유럽특허권에 대하여 간접침해(mittelbare Patentverletzung)를 구성한다고 판시한 바 있다.[13]

---

10) BGHZ 181, 98 Rdn. 42 – Tripp-Trapp-Stuhl; BGH GRUR 12, 1226 Rdn. 20 – Flaschenträger., Georg Benkard(이하 'Benkard'), Patentgesetz(11. Aufl.), München : C.H. Beck(2015) PatG § 139, Rn 75.

11) RGZ129(1930), 385. 388=JW1931-Vacuum Oil, BGHZ22,1,13=GRUR 1957,215,218-Flava-Erdgold(, OLGDusseldorf GRUR1968,100-Kunstofflacke. 손경한, 國際知的財産權侵害訴訟의 爭點, 國際去來法硏究 第 15 輯 第 2 號,(2005), 156에서 재인용.

12) BGH GRUR1980, 227-Monumenta Germaniae Historica, OLG Munchen GRUR 1990 677, 손경한, 앞의 책, p.156에서 재인용.

13) BGH, X ZR 69/13, Urteil vom 03.02.2015 - Audiosignalcodierung

3. 무효소송과 침해소송의 관계

독일에서 침해소송과 무효소송은 엄격히 분리되어 있기 때문에 침해소송의 피고가 반소로서 무효소송을 제기할 수 없고, 특허침해소송의 진행 중 항변으로서 특허가 무효라는 주장은 받아들여지지 않으며, 별도의 절차에서 연방특허법원에 무효소송을 제기하여야 한다.[14] 또한, 원칙적으로 청구특허에 대한 이의 또는 무효소송의 제기는 침해소송을 중지시킬 근거가 되지 않는다.[15] 그러나 무효소송이 제기된 경우 법원은 독일 민사소송법 148조[16]에 의하여 당사자와 특허권자의 이익을 비교하여 특허의 무효 또는 취소의 가능성이 있는 경우에 침해소송 절차의 중지할 수 있다. 구체적으로는 단순히 진보성을 인정할 수 없다는 취지의 주장만으로는 부족하고, 특허의 선행사용 사실이 진술서(Versicherungen)를 통하여 인정되며 그밖에 무효소송을 정당화 할 수 있는 추가적인 증거(Anhaltspunkte)가 있는 경우에, 특허권자의 이익을 고려하여 침해소송을 중지할 수 있다.[17]

III. 침해소송 관련 규정

1. 민법

민법 823조 1항은 고의(vorsätzlich) 또는 과실(fahrlässig)로 인하여 소유권 또는 기타의 권리를 위법으로 침해한 자는 이로 인하여 발생한 손해를 배상할 의무(Schadensersatzpflicht)를 진다고 하고, 그 손해배상의 성격은 기본적으로 차액설로 이해되고 있다. 선량한 풍속에 위반하는 고의적인 가해(Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung)에 관하여는 민법 826조에서 별도로 규정하고 있다.

---

14) Thomas F. Cotter, Comparative Patent Remedies, Oxford University Press (2013), 229.

15) 21StRspr. LG Düsseldorf Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus; OLG Düsseldorf GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; BGH GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; Zur aktuellen Diskussion zum Aussetzungsmaßstab: Kühnen/Claessen GRUR 2013, 592 (594), Osterrieth, 앞의 책, Rn 1092.

16) 민사소송법 148조(선결문제에 의한 중지) 법원은 계쟁사건의 재판이 전적으로 또는 부분적으로 계속중인 다른 사건의 소송대상이거나 행정관청이 확정하여야 하는 법률관계의 존재 또는 부존재에 의하여 좌우되는 경우에는 그 다른 사건의 종결 또는 행정관청의 결정 시까지 변론을 중지할 것을 명할 수 있다.

17) Osterrieth, 앞의 책, Rn 1093.

손해배상의 방법에 관하여, 손해배상의 의무가 있는 자는 민법 249조 1항에 따라 "배상의무를 발생시키는 사정이 없었다면 있었을 상태[18](wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre)"를 회복하여야 하고, 다만 신체의 상해(Verletzung einer Person) 또는 물건의 훼손(Beschädigung einer Sache)으로 인하여 손해배상을 하여야 하는 때에는 원상회복에 갈음하여 이에 상응하는 금액(erforderlichen Geldbetrag)을 청구할 수 있다고 하여 원상회복의 원칙이 명시되어 있다.

또한 민법 251조 1항에서 원상회복이 불가능하거나 충분하지 않은 경우에는 금전배상이 가능하도록 하고 있다.

배상할 손해의 범위에는 권리자가 얻을 수 있었던 이익, 즉 일실이익(Entgangener Gewinn)도 포함되는데, 민법 252조에 따라 통상적 경과 또는 특별한 사정에 비추어 개연적으로 기대될 수 있었던 이익은 일실된 것으로 본다고 한다.

2. 특허법

가. 방법발명의 침해간주규정

특허법 139조 3항에서는 특허가 방법발명인 경우에, 타인에 의하여 제조된 동일한 상품은 그 특허 받은 방법에 의하여 제조된 것으로 간주되고 침해자가 이에 대하여 반증하여야 함을 명시하고 있다. 방법발명의 경우에 침해행위 사실을 증명하는데 어려움이 있으므로 이에 대한 증명책임을 완화하는 규정이다.

나. 침해자의 손해배상의무

특허법 139조 2항에 의하여 고의 또는 과실로 특허를 침해한 자는 권리자에 대하여 그 손해를 배상하여야 한다. 손해액 산정 방법에 관하여도 동조에 규율되어 있으며, '제3절 독일 특허침해소송에서의 손해액 심리'에서 자세히 후술한다.

다. 폐기 및 금지청구권 등

민법 249조의 원상회복에 관한 원칙은 ① 침해가 반복될 위험이 있는 경우

18) 양창수, 독일민법전, 박영사 (2015), 249.

에는 침해금지청구(Unterlassung in Anspruch)(특허법 139조 1항), ② 침해자 소유의 특허 대상물품과 원재료, 생산장치와 유통제품에 대하여 폐기(Vernichtung)와 회수(Rückruf) 및 유통경로에서의 제거(endgültiges Entfernen)청구(특허법 140a조) ③ 압류(Beschlagnahme) 및 몰수(Einziehung) 등(특허법 140a조)으로 방해금지청구권과 방해제거청구권의 성격을 지니는 상기 특허법상 조치의 근거가 된다. 나아가 ④ 침해소송에서 패소한 당사자는 그의 비용으로 법원의 판결에 의하여 자신의 침해사실을 공고할 의무를 지게 된다(특허법 140e조).

특히 특허법 139조 1항의 침해금지청구는 동조의 명문상 침해의 반복가능성을 요건으로 하지 않으며, 침해의 위험이 존재하는 때에 예방적으로도 청구할 수 있다. 그러나 침해금지 가처분(Eine einstweilige Verfügung)은 그 특허 또는 실용신안이 무효로 된 때에는 처음부터 그 가처분이 부당한 것으로 되고, 그러한 침해금지명령이 집행(Vollziehung)으로까지 나아간 경우에 신청당사자는 민사소송법 945조[19]에 의하여 손해배상책임을 질 수 있다.[20]

제2절 독일 특허침해소송에서의 증거조사

I. 증거조사

1. 정보제공청구권

특허법 140b조에 의하여 침해제품의 출처와 판매경로에 대한 정보제공을 청구(Auskunftsanspruch)할 수 있다. 만일 명백한 침해사실이 인정되는 경우에는 법원이 민사소송법 935조 내지 945조에 따른 가처분(einstweiligen Verfügung)의 방법으로도 정보제공을 명할 수도 있지만(특허법 140b조 7항), 침해자로 하여

19) "가압류 또는 가처분 명령이 처음부터 부당한 것으로 밝혀진 때 또는 명해진 처분이 926조 2항 또는 942조 3항에 따라 취소된 때에는, 신청인은 담보를 제공함으로써, 상대방에게 그 처분의 집행에 의하거나 상대방이 처분의 집행을 면하기 위하여 또는 처분의 취소를 얻기 위하여 입은 손해를 배상할 의무를 진다."

20) BGH X ZR 23/78, Urteil v. 10. Juli 1979 - Oberarmschwimmringe.

금 유통경로와 상업장부, 납품 수량과 시기 및 가격이 나타난 매출자료, 생산원가 등의 정보[21]를 제공할 것을 독립적으로 주문에 명시하거나, 법원이 인정하는 최소한의 배상액을 명시하면서 판결로써 함께 정보의 제공을 명하는 것도 가능하다.

침해여부와 손해액의 심리를 위하여 정보제공은 침해자뿐만 아니라 제3자에 대하여도 청구할 수 있는데, 상업적인 범위에서(in gewerblichem Ausmaß) ① 권리침해의 결과물을 소유하고 있는 자, ② 권리침해적인 서비스를 요구하는 자, ③ 권리침해적인 행위를 위하여 필요한 서비스를 제공하거나 ④ 앞서 ①~③에 언급된 자가 제공한 정보에 따라 해당제품의 제조, 생산 또는 유통 및 서비스의 제공에 관여한 자에 대하여도 청구할 수 있도록 규정되어 있다(특허법 140b조 2항). 다만, 개별적인 사안에서 정보제공의 청구가 과도하여 비례성의 요건을 만족하지 못하는 경우에는 정보제공청구권이 인정되지 않으며(특허법 140b조 4항), 상대방에게 민사소송법 383조 내지 385조에 의한 증언거부권(Zeugnisverweigerung)이 있는 경우에도 정보제공청구권은 인정되지 않는다(특허법 140b조 2항). 나아가 고의 또는 중대한 과실로 잘못되거나 불완전한 정보를 제공한 자는 피해자의 손해를 보상할 의무가 있다(특허법 140b조 5항).

한편, 권리자가 이를 행사한 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 침해자에 대하여 정보제공청구에 관한 분쟁이 해결될 때까지 관련된 소송절차를 중지할 수 있고, 권리자는 침해자에게 정보제공에 필요한 비용의 배상을 청구할 수 있다(특허법 140b조 2항).

2. 조사(Besichtigung)와 자료제출(Urkundenvorlage)신청

가. 법적근거

권리자는 침해사실이 의심되나 충분한 증거(Beweismittel)가 없는 경우에 침해의 사실을 뒷받침하는 자료에 관심을 갖게 된다. 이에 관하여 민법 809조[22]는

21) 유모차에 관한 디자인 침해 사건(BGH, I ZR 23/10, Urteil v. 28. Sep. 2011)에서 법원은 정보제공청구를 받아들여, 피고에게, "주문제품의 수량 및 생산자와 공급자의 이름과 주소, 개별적인 납품 고객의 정보를 포함한 납품 수량과 시기 및 가격, 광고매체를 통한 광고 기간과 광고지역에 관한 정보, 생산원가와 실현된 이익 등에 관한 정보 등"을 원고에게 제공할 것을 명하였다.

22) 민법 809조(물건의 조사) 물건에 관하여 청구권을 가진 사람, 또는 자신이 그러한 청구권을 가지는지를 명확하게 하고자 하는 사람은, 물건의 조사가 이러한 이유로 자신에게 이익이 되는 때에는, 물건의 점유자에 대하여 조사를 위하여 물건을 자신에게 제시할 것 또는 조사를 허용할 것을 신청할

물건에 대한 일반적인 조사신청권에 대하여 설시하고 있고, 민법 810조에서는[23] 이해관계 있는 자가 자료의 열람을 신청할 수 있도록 규정하고 있다. 민법상으로는 침해의 가능성이 의심되는 경우에 민법 809조에 의하여 문서의 점유자에 대하여 자료의 제시 또는 조사명령을 신청할 수 있지만, 명문상 조사로 인한 '이익'이 있을 것을 요건으로 하고 있고 이 조항은 좁게 해석되어 왔기 때문에 조사신청권의 요건을 만족하기 어려운 사정이 있었다.[24][25]

이러한 맥락에서 TRIPs 협정 43조 1항[26]에서 상대방에 대하여 증거제출을 명령하는 법원의 권한에 관한 규정이 신설되고, 마찬가지로 증거제출명령에 관한 법원의 권한을 명시한 유럽지침(Art. 6 der Richtlinie 2004/48/EG[27])이 시행됨에 따라, 민법 809조의 조사신청권에 대한 개별 재산권의 특칙으로서 특허법 140c조가 신설되었다.

구체적으로 특허법 140c조 1항에서는 특허발명을 실시하였을 개연성이 충분한 경우(hinreichender Wahrscheinlichkeit) 입증을 위하여 자료의 제시 또는 조사를 신청할 수 있도록 규정되어 있다.[28] 이를 통해서 침해가 있는지 여부, 나아

수 있다.

23) 민법 810조(증서의 열람) 타인이 점유하는 증서의 열람에 관하여 법적 이익이 있는 사람은, 증서가 자신의 이익을 위하여 작성된 때, 증서에 자신과 타인 사이에 존재하는 법률관계가 기재되어 있는 때 또는 증서가 자신과 타인 사이 또는 그 일방과 공동의 중개자와의 사이에 행하여진 법률행위의 교섭내용을 포함하는 때에는, 점유자에 대하여 열람의 허용을 청구할 수 있다.

24) BGHZ 93, 191 – Druckbalken.

25) Hans Jürgen Ahrens, Der Wettwerbsprozess(8. Aufl.), Carl Heymanns Verlag, (2016), Kapitel 75: Besichtigung von Sachen und Vorlage von Urkunden, Rn 1.

26) TRIPS 협정 43조(증거) 1. 사법당국은 일방당사자가 자신의 주장을 입증하기에 충분한, 합리적으로 취득가능한 증거를 제시하고 상대방이 자신의 주장을 입증하는데 필요한 증거를 보유하고 있음을 명시하는 경우, 적절하다면 비밀정보 보호를 보장하는 조건하에 상대방 당사자에게 그 증거자료의 제출을 명령할 수 있는 권한을 가진다. 김문환역, "무역관련 지적재산권 협정(Implications of the. TRIPs Agreement on Treaties Administered by WIPO) 해설", 저작권심의조정위원회, 저작권관계자료집(1996), 72.

27) "Member States shall ensure that, on application by a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party, the competent judicial authorities may order that such evidence be presented by the opposing party, subject to the protection of confidential information. For the purposes of this paragraph, Member States may provide that a reasonable sample of a substantial number of copies of a work or any other protected object be considered by the competent judicial authorities to constitute reasonable evidence."

28) 그러나 상표법과 부정경쟁방지법 분야에서는 특허의 경우와는 달리, 권리의 침해가 특정한 침해자에 의한 것이 아니라 대중이나 대규모 집단에 의하여 이루어지는 경우가 많기 때문에 보통의 경우에는

가 침해로 인한 구체적인 손해액을 산정하기 위한 증거를 수집하게 되며, 특히 침해의 반복적인 위험이 없더라도 명문상 침해가 발생할 개연성만으로도 청구할 수 있도록 되어 있다.

> 특허법 140c조[29] ① 9조부터 13조까지에 반하여 특허발명을 실시하였을 개연성이 충분한 자에 대하여, 권리자 또는 권한이 있는 자는, 청구의 입증에 필요한 경우, 그의 처분권한에 있는 물건 또는 특허대상과 관련한 문서의 제시 또는 조사를 신청할 수 있다. 권리침해가 상업적으로 이루어진 것이 충분하게 확실한 때에는 은행, 금융, 또는 거래자료에 대한 신청까지도 확장된다. 침해의 혐의가 있는 자가 그것이 비밀정보임을 주장하는 경우, 법원은 개별적인 사례에서 기밀을 보장하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

나. 절차[30]

조사의 실시와 평가에 있어서 기술적인 부분이 쟁점이 되는 경우에는 관련 분야의 전문지식이 있는 감정인(Sachverständigen)를 선정할 필요가 있다. 실무적으로는 변리사, 교수 등 관련 기술분야에 전문성을 가진 사람 중에서 감정인을 지정한다.[31] 신청인은 민간 전문가의 도움을 받을 수 있으나, 대부분의 경우에는 법원에서 감정인을 지정하는 것이 더 적절할 것이다.

절차적으로는 조사(Besichtigung)의 신청과 자료제출(Urkundenvorlage)은

적용되지 않는다. 다만, 침해 혐의자가 특정 고객에게만 상품을 공급하고, 견본품 구매가 불가능하거나, 원본뿐만 아니라 표절 상품을 판매한다는 표시가 있는 경우에는 상표권 침해의 경우에도 조사를 신청할 수 있다고 한다(Ahren, 앞의 책, Rn 2.).

29) PatG § 140c (1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten.

30) Ahren, 앞의 책, Rn 6.

31) Benkard, 앞의 책, PatG § 140c Rn 25.

먼저 민사소송법 935조부터 945조까지의 가처분에 의한 방법에 의할 수 있으며(특허법 140c조 3항 1문), 민사소송법 485조[32]에 따른 독립적인 증거조사절차(Selbständiges Bewisverfahren)를 활용할 수도 있다. 이 절차에는 민법 809조 또는 그 밖의 규정에 따른 조사신청(Besichtigungsanspruch)의 권한이 반드시 요구되는 것은 아니다.

또한 독립적인 증거조사절차는 가처분명령과 결합되어 영업비밀 등에 관한 뒤셀도르프절차(Düsseldorfer Verfahren)로 진행될 수 있다. 뒤셀도르프 절차에 대하여는 이하 '제2절 Ⅱ. 뒤셀도르프절차'에서 자세히 소개한다.

다. 요건

(1) 침해의 충분한 가능성 (Hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung)[33]

특허법 140c조 1항 1문은 조사 또는 자료제출을 신청하기 위하여 상대방이 특허발명을 실시하였을 충분한 가능성이 있어야 한다고 명시하고 있으며, 그러한 가능성의 존재 여부는 개별사건에서 전체적인 이해관계를 고려하여 평가될 필요가 있다.[34]

이론적으로 단지 침해의 가능성이 있다는 사실만으로는 충분하지 않지만, 과거와는 달리 침해의 가능성의 상당한(erheblicher) 정도가 어느 정도인지 명확하게 요구되지는 않는다.[35] 보통의 경우에는 금지명령 또는 임시처분의 경우보다는 덜 엄격한 것으로 보는데, 이는 금지명령 등이 채무자에게 더 중대한 제한이 되기 때문이다.[36] 원칙적으로 합리적인 침해의 혐의가 있으면 침해의 가능성이 충분하다고 할 수 있지만,[37] 그럼에도 이러한 청구가 받아들여지기 위해서는 침해의 가능성을 뒷받침하는 어떠한 구체적인 사실이 제시될 필요가 있다.[38]

---

32) 민사소송법 485조 ① 상대방이 동의하거나, 증거가 멸실 또는 그 사용이 어렵게 될 우려가 있을 때에는, 당사자의 신청에 따라 소 또는 소외로써 검증, 증인신문 또는 감정인의 감정을 명할 수 있다.
33) Ahren, 앞의 책, Rn 7.
34) Benkard, 앞의 책, PatG § 140c Rn. 9 ; Thomas Kühnen, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis(3. Aufl.), Köln:Carl Heymanns, 2008, PatG § 140c Rn. 13.
35) BGHZ 150, 337, 387 f. - Faxkarte.
36) Kühnen, 앞의 책, PatG § 140c Rn 12.
37) GHZ 150, 337, 387 f. - Faxkarte.
38) Kühnen, 앞의 책, PatG § 140c Rn 12.

(2) 필요성(Erforderlichkeit)[39]

조사 또는 자료의 제출신청은 청구를 정당화하기 위하여 필요한 것이어야 한다. 만일 신청인이 권리침해의 존재를 확인할 수 있는 다른 합리적인 방안이 존재하는 경우로서, 구체적으로 손해배상청구권의 입증에 필요한 정보가 광고물, 기타 서류, 견본품 구매 또는 유사한 방법 등을 통하여 합리적인 방법과 수단으로써 접근 가능한 경우에는 이 요건을 만족할 수 없게 된다. 이러한 맥락에서 권리자가 그러한 자료에 접근하기 위한 가능성이 있는지, 정보의 수집을 위하여 어느 정도의 비용 지출이 예상되는지를 필요성 요건에서 고려하게 되며, 다른 방법이 존재하더라도 과도한 비용지출이 예상되는 경우에는 필요성 요건을 만족하게 된다고 볼 수 있다.

(3) 비례성(Verhältnismäßigkeit)[40]

특허법 140c조 2항에서는 구체적인 개별 사안에서 과도하여 비례성을 만족하지 못할 경우에, 조사 또는 자료제출에 대한 신청에서 배제된다고 명시하고 있다. 이는 앞서 민법 809조와 근본적인 차이가 있는 것은 아니므로 각각의 사안에서 법원이 포괄적으로 이익을 형량하여 결정하게 된다.[41]

(4) 조사 또는 제출의 대상(Objekt der Besichtigung oder Vorlage)[42]

조사와 제출의 대상은 민법 90조[43]에 의한 유체물(körperliche Gegenstände)이어야 한다. 전자적 데이터는 저장장치에 저장되는 경우에 한하여 유체물로 취급될 수 있으며,[44] 여기에는 클라우드(Cloud)에 저장된 자료도 포함될 수 있다. 그러나 집행으로 나아갈 경우에는 신청인이 그의 청구의 대상과 범위를 충분히 명확하게 할 필요가 있다.

---

39) Ahren 앞의 책, Rn 12.
40) Ahren 앞의 책, Rn 13.
41) BGHZ 183, 153, Rn 16 - Lichtbogenschnürung ; BGH, X ZR 7/12, Urteil v. 18. Dec. 2012 - Rohrmuffe.
42) Ahren 앞의 책, Rn 14.
43) 민법 90조(물건의 개념) 이 법률에서 물건이라 함은 유체물만을 말한다.
44) Kühnen, 앞의 책, PatG § 140c Rn 33.

II. 뒤셀도르프 절차(Düsseldorfer Verfahren)

1. 의의와 법적근거[45]

권리자는 침해의 여부와 손해액 산정을 위하여 침해혐의자가 가진 정보를 필요로 하는 반면, 아직 특허를 침해했는지 알 수 없는 상태라면 비례의 원칙 하에서 침해혐의자의 영업비밀 또한 공개를 정당화할 수 있는 범위 내에서만 공개될 필요가 있다. 이를 절차적으로 보호하기 위하여 조사 및 조사결과의 보안여부와 범위까지 법원의 관리 하에서 이루어지는 "뒤셀도르프 절차(Düsseldorfer Verfahren)"가 발전하게 되었다.

이는 ① 민법 809조, 특허법 140c조, 민사소송법 485조 이하에 따른 독립적인 증거조사절차와 ② 잠재적 침해자로 하여금 조사를 수인하도록 하는 가처분 명령이 결합하여 진행되는 것으로서, 특허법 140c조 1항 3문에 "침해의 의심이 있는 자가 그것이 기밀정보임을 소명하는 경우에 한하여, 법원은 개별적인 사례에서 필요한 보호를 보장할 필수적인 조치를 내릴 수 있다"[46]고 법적 근거가 명시되어 있다.

2. 뒤셀도르프 절차의 2단계

가. 뒤셀도르프 절차의 단계

뒤셀도르프 절차는 다음의 두 단계로 진행된다.[47]

① 첫 번째 단계(ersten Stufe)는 독립적인 증거조사절차(Selbständiges Beweisverfahren)와, 침해자로 하여금 조사를 수인하도록 명령하는 가처분(einstweilige Verfügung)이 결합된 형태로 진행된다. 먼저 침해의 혐의가 있는 상대방이 침해의 혐의를 밝혀내기 위하여 필요한 자료가 영업비밀에 해당한다는 주장을 하면 당사자는 배제되고, 법원에 의하여 지정된 감정인(Sachverständige)이 신청인의 변호사 등(Prozessvertretern)을 동반하여 조사를 한다. 법원이 지정한

45) Benkard, 앞의 책, PatG § 140c Rn. 22.

46) "Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten."

47) Benkard, 앞의 책, PatG § 140c Rn. 22.

감정인과 신청인의 변호사는 비밀유지의무를 부담하는데, 특히 신청인의 대리인이 변호사라 하더라도 그 신청 당사자에 대하여 비밀유지의무가 있다는 점에 유의하여야 한다.

감정인이 조사를 할 때, 이를 침해자가 수인하도록 하는 가처분(einstweilige Verfügung)명령을 내린다. 만일 필요한 경우에는 특허법 140c조의 요건에 따라 과도하지 않은 범위 내에서 시건장치의 해제나 하우징의 제거 등 부수적인 관련조치를 명할 수 있다.

조사 후에 감정인은 반드시 가장 먼저 법원에만 그 감정결과(Gutachten)를 제출하도록 한다.

② 두 번째 단계(zweiten Stufe)는 조사 후 절차로서, 법원은 상대방의 의견을 청취하여 감정인의 보고서를 공개할 것인지 여부와 그 접근범위를 어느 정도까지 확장할 것인지 결정하기 위하여 심리를 한다.

나. 뒤셀도르프 절차의 결정례[48]

신청인의 이름과 권한으로 나는 독립적인 증거조사절차에서의 조사와 가처분을 구두심리 없이 결정으로써 명한다.

주문으로써 다음과 같이 결정한다 :

(중간 생략)

V. 소송이 계속 중이지 않고 신청인에게 법률상의 이익이 있기 때문에, 민사소송법 485조 이하의 독립적인 증거조사절차를 진행할 것을 명한다.

VI. 감정인은 감정결과에 다음 증거를 제시하여야 한다. ____지역, ____전시회, ____홀에서 독일특허(또는 유럽특허) ____의 청구항 제1항의 다음과 같은 특징을 만족하는 장치가 전시되었는지 여부.

(중간 생략)

2. 감정인은 (이름: _____ , 전화: _____ , 이메일: _____)로 지정한다.

3. 피신청인의 영업비밀을 보호하기 위하여 감정인은 감정과정에서 신청인과

48) 뒤셀도르프 지방법원에서 사용되는 결정례이다. Peter Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz(4. Aufl.), München: C. H. BECK, 2015, PatG § 140c Rn. 63.

의 직접적인 접촉을 피하고 법원이나 신청인의 변호사를 통하여 필요한 연락을 주고받도록 권장된다. 감정인은 제3자에 대한 비밀유지의무를 부담한다.

4. 감정은 …(특별한 사정)로 인하여, 사전심리와 변론절차 없이 이루어져야 한다.[49]

Ⅶ. 가처분의 방법으로 다음과 같은 명령이 이루어진다.

(중간 생략)

5. 감정인 이외에도 피신청인은 아래의 신청인의 대리인이 조사 중에 참석할 수 있도록 한다.
6. 신청인의 대리인은 독립적인 증거절차 과정에서 알게 된 사실과 피신청인의 영업 비밀에 대하여, 특히 신청인과의 관계에서도 비밀유지의무를 부담한다.
7. 피신청인은 즉각 효력이 발효되고 조사가 이루어지는 동안에 신청인 과/또는(and/or) 감정인의 동의 없이 상기 언급된 장치를 변경할 수 없으며, 특히 박람회의 대중들에 대하여 수행되는 그 장치의 제어판의 조정 가능한 매개변수의 상태에 반하는 수정을 할 수 없다.
8. III. 3.에 언급된 금지사항을 위반할 경우 피신청인은 최대 __EUR 이하의 과료 또는 이를 대신한 구류, 또는 6개월 이하의 구류에 처해질 수 있으며, 구류시에는 피신청인의 각각의 대표자에 대하여 집행된다.
9. 피신청인은 감정인 및 변호사가 장치를 조사할 수 있도록 하고, 필요한 경우 보거나 조사할 수 있도록 작동중인 장치의 베니어 또는 덮개를 제거할 것을 허용하여야 한다. 이 경우 감정인이 장치를 제어할 수 있으며, 피신청인은 감정인이 해당 조사장치를 사진촬영 하는 것을 허용하여야 한다.
10. 피신청인은 감정인의 요청에 따라 감정인이 장치의 작동방식을 인식하고 조사할 수 있도록 장치를 작동하여야 할 의무가 있다.
11. 신청인의 법정대리인중 한 사람이 조사에 참여하는 경우, 감정인은 조사에 앞서 피신청인에게 __시간 안에 그의 변호사 또는 변리사 대리인을 선임할 수 있는 가능성에 대하여 지시하며, 만일 피신청인이 이를 행사할 경우, 조사를 시작할 때까지 위 시간동안 기다려야 한다.

49) 증거가 멸실 또는 훼손될 우려가 있을 경우에 대한 주문이므로, 필수적인 것은 아니다.

12. 감정인이 감정의견을 서면으로 제출한 후에, 피신청인은 감정결과에 비밀유지이익이 있음을 주장할 기회가 주어진다. 그 뒤에 신청인에게 감정결과를 공개할 것인지 여부를 결정한다.

Ⅷ. 독립적인 증거조사절차의 실시는 신청인이 미리 법원에 __EUR의 보증금을 미리 지불할 것을 조건으로 한다.

Ⅸ. 증거조사절차에서 분쟁대상의 가치는 __EUR로, 가처분의 가치는 __EUR로 한다.

Ⅹ. 가처분절차 비용은 피고가 부담한다.

3. 첫 번째 단계 : 조사 전 절차

가. 독립적인 증거조사절차(Selbständiges Beweisverfahren)

(1) 법적 근거[50]

독립적인 증거조사절차는 앞서 살핀 바와 마찬가지로 민법 809조를 구체화한 특허법 140c조, 민사소송법 485조에 의하여 규율된다. 그러나 전적으로 특허법 140c조의 요건에 의존하지는 않으며 ① 증거의 멸실 또는 사용이 어려울 경우(민사소송법 485조 1항) 또는 ② 법률상의 이익(민사소송법 485조 2항 1호)이 있음이 입증되어야 한다.[51] 여기서의 법률상 이익(rechtliche Interesse)은 광범위한 것으로 해석될 수 있지만, 명백하게 주장이 이유 없는 경우라면 어떠한 경우에도 인정될 수 없다.

특히 485조 2항 1호와 관련하여 감정의 대상을 상세히 규정할 필요가 있다. 만약 감정인이 특허법에 익숙하지 않은 경우 구체적인 특허청구항 뿐만 아니라 그 기술적인 사상까지도 감정의 대상으로서 가능한 한 분명하게 밝히도록 하며, 이는

50) Benkard, 앞의 책, PatG § 140c Rn 24.

51) 민사소송법 485조

① 상대방이 동의하거나, 증거가 멸실 또는 그 사용이 어렵게 될 우려가 있을 때에는 당사자의 신청에 따라 소 또는 소외로 검증, 증인신문 또는 감정인의 감정을 명할 수 있다.

② 소송이 아직 계속 중이 아닌 때에 당사자는 다음 각 호의 어느 하나가 확정되는 것에 법률상의 이익이 있을 경우에 감정인의 감정을 신청할 수 있다.

1. 사람의 상태 또는 물건의 상태 또는 가치

추후에 손해배상액의 산정 근거가 될 수 있기 때문이다.[52]

(2) 관할법원(Prozessgericht)

민사소송법 485조 이하의 절차에 따라서 소송이 계속 중인 경우에는 본안이 계속 중인 수소법원에(민사소송법 486조 1항), 그 외에는 당사자의 진술에 따른 본안의 관할법원에 신청할 수 있다(민사소송법 486조 2항). 만일 무효소송이 제기된 경우에는 피신청인은 서면(Schriftsatz)으로써 독립적인 증거조사절차와 가처분을 중지하여 줄 것을 법원에 신청하고 법원은 이를 받아들일지 여부를 결정한다.

특허침해의 경우에는 특허법 9조에 따른 생산(herzustellen), 공급(anzubieten), 유통(in Verkehr zu bringen) 및 사용(gebrauchen) 등 침해에 관여하는 모든 장소에서 관할이 인정된다.[53]

(3) 감정인의 조사

감정인은 감정 과정에서 신청인과의 직접적인 접촉을 피하고, 감정인은 당사자가 아닌 법원에 대하여만 감정의견을 제출한다. 만일 조사대상이 변경 또는 멸실될 위험이 있다면 사전 협의 없이 조사를 진행할 수 있다. 그러나 최소한의 절차적 평등성(prozeduraler Waffengleichheit)을 보장하기 위하여 감정인은 적정한 시간 이내(보통의 경우 약 2-3시간)에 조사를 마친다. 또한 보통의 다른 전문가감정과 마찬가지로 감정인에게는 적절한 금원이 지급되어야 한다.

감정인의 견해에 관한 연방대법원의 해석에 대한 판례가 있어 아래에서 간단히 소개한다.

BGH, X ZR 153/05, Urteil v. 12. Feb. 2008[54]

[사안의 개요]

원고는 유럽특허 383 750 및 독일 특허 41 42 867와 41 43 603의 특허권자로서, 피고가 원고의 특허권을 침해하였다는 이유로 침해의 금지 및 손해배상을 청구하였다. 감정(Sachverständigen)의 결과에 따라 1심법원은 원고의 청구를 기각하고, 2심법원도 감정

52) Benkard, 앞의 책, PatG § 140c Rn 25.
53) Kühnen, 앞의 책, Rn. 433.
54) Mehrgangnabe (기어 변속 허브 사건)

서에 따라 동일하게 항소를 기각했다.

[판결요지]

연방대법원은 특허침해소송에서 감정인의 견해는, 당사자의 견해와 마찬가지로 사법 해석에 있어 어떠한 우위도 점하지 않는다(BGHZ 171, 120 – Kettenradanordnung 판결 참조)고 하면서, 연방대법원은 특히 전문가가 특허청구항 그 자체의 원리보다는 그의 전문분야의 기술적 관점에 치우칠 수 있는 경향이 있기 때문에, 감정인의 의무는 보호되는 기술적 사상을 이해하여 특허 청구범위를 고려하여 법원이 필요로 하는 전문지식을 제공하는 데에 한정된다고 보았다.

연방대법원은, 1심과는 달리 2심에서 판사가 감정인의 견해에만 의존하여 특허청구항에 대한 스스로의 해석을 하지 않은 경우 절차적 오류로 다루어진다고 하면서 항소법원으로 파기 환송하였다.

나. 수인을 명하는 가처분(einstweilige Verfügung)

(1) 법적근거와 범위

침해혐의자에 대하여 감정인의 조사를 수인(Duldung)하도록 하는 가처분을 명한다. 민사소송법 485조는 일반적인 절차를 규율하는데 불과하여 침해혐의자의 소유물 등 재산권에 대한 제한의 법적 근거가 되지는 못한다. 그러므로 특허법 140c조의 요건을 만족하는 경우여야 가처분을 명할 수 있다.[55]

침해혐의자, 즉 조사의무자가 세부적으로 부담하게 되는 사항은 가능한 한 명확하게 정의되어야 한다. 받아적기나 메모(Diktaten oder Notizen), 사진 및 영상촬영 등을 수인하도록 구체적으로 명령할 수 있으며, 특히 비디오촬영(Videoaufnahmen)의 경우에 조사와 관련이 없는 장면이 녹화될 수 있으나 침해자의 비밀유지 이익이 고려되어야 한다.[56]

나아가 ① 열쇠를 넘겨받거나, 암호를 입력하는 등 시건장치(Zugangshindernisse)를 해제하기 위하여 침해혐의자 직원의 도움을 받을 수 있고,[57] ② 조사에 필요한

55) Kühnen, 앞의 책, Rdn. 441.
56) Benkard, 앞의 책, § 140c Rn 27.
57) Benkard, 앞의 책, § 140c Rn 28.

경우에는 중요 부품을 조사하거나 촬영하기 위하여 스크린이나 하우징(Blenden oder Gehäuseteile)을 제거하거나 제품을 분해할 것을 요구할 수 있다. 그러나 이와 같은 부수조치가 무한정으로 허용되는 것은 아니며, 이로써 얻게 되는 결과와의 비례성(Verhältnismäßigkeit)이 고려될 필요가 있다.[58]

(2) 감정인과 대리인의 비밀유지의무[59]

조사의무자의 영업비밀(Geschäftsgeheimnisse)을 보호하기 위하여 감정인은 법원 외의 제3자에 대한 비밀유지의무를 지닌다(형법 203조 2항 5호)[60]

신청인의 변호사(anwaltlichen Vertretern)는 감정인의 조사현장에 참석할 수 있으며, 만일 신청인에게 다수의 변호사가 존재하는 경우에는 참석할 수 있는 수를 제한할 수 있다. 대리인도 감정인과 마찬가지로 비밀을 유지할 의무가 있으며, 이러한 비밀유지의무를 부과하는 것이 결과적으로 변호사로서 의뢰인과의 계약상 의무와 충돌하더라도 비밀유지의무는 인정된다.

다. 조사의 거부[61]

만일 침해혐의자가 감정인의 조사를 자발적으로 수인하지 않을 경우 민사소송법 758조에 의한 수색영장을 발하여 강제로 조사할 수 있다(민사소송법 892조[62]). 이러한 수색명령은 조사가 시행되는 관할 지방법원의 전속관할로 규정되어 있으며(민사소송법 758조a 1항[63], 동법 802조), 수색명령에 대하여 즉시항고가 가능하다(민사소송법 793조[64]).

58) Benkard, 앞의 책, § 140c Rn 29.
59) Benkard, 앞의 책, § 140c Rn 30.
60) Benkard, 앞의 책, § 140c, Rn 26.
61) Benkard, 앞의 책, § 140c Rn 31.
62) "채무자가 887조, 890조의 규정에 따라 수인하여야 하는 행위의 실행에 저항하는 경우 채권자는 저항을 제거하기 위하여 집행관을 입회시킬 수 있고, 집행관은 758조 3항 및 759조의 규정에 따라 절차를 진행 한다."
63) 민사소송법 758조a(판사의 수색명령)
① 채무자의 주거를 수색할 필요가 있는 때에 채무자의 동의 없이 수색할 수 있으나, 이 경우 법원의 명령이 있어야 한다. 그러나 명령으로써 수색의 효과를 달성하지 못할 위험이 있는 때에는 그러하지 아니하다.
64) "강제집행절차에서 구술변론 없이 할 수 있는 결정에 대하여는 즉시 항고할 수 있다."

4. 두 번째 단계 : 조사 후 절차

가. 절차와 방법

조사 이후에 진행되는 두 번째 절차에서는 조사결과를 신청인에게 공개할지 여부와 그 범위를 결정한다. 연방대법원의 견해에 의하면 감정인은 감정결과를 법원에만 제출하면 충분하고, 조사신청인의 (비밀유지 의무를 지니는)변호사 뿐만 아니라, 조사를 수인한 당사자에게도 검증결과를 송부할 필요는 없다고 한다.[65]

감정서를 전체적으로 또는 부분적으로 공개할지 여부를 결정함에 있어 법원은 당사자의 의견을 청취한다.[66] 실무적인 방법으로는 침해혐의자가 감정서의 일부를 흑색으로 표시(geschwärzte Fassung)하여 제시하고, 남아있는 감정서의 내용과 검게 칠해진 부분을 공개할 것인지 여부에 초점을 두어 심리할 수 있다.[67]

법원은 특허침해혐의 등을 밝히고자 하는 조사신청의 목적에 비추어 공개여부의 결정 시점에 있어 그 영업비밀이 보호될 가치가 있는지 여부를 고려한다.[68] 조사신청의 목적과 무관한 경우에는 기존의 영업비밀을 우선적으로 보호하게 되지만, 반대로 신청의 목적과 관련이 있다면 그것이 영업비밀(Geheimhaltungsinteressen)이라 하더라도 포괄적인 이익형량(umfassende Interessenabwägung)을 통하여 흑색(geschwärzte)으로 남겨두지 않고 공개하도록 명할 수 있다.[69] 나아가 심리과정에서 조사로써 특허의 침해여부가 명백히 밝혀진 경우에는 신청인에게 조사결과를 전체 또는 부분적으로 공개하여야 할 것이다.[70] 만일 침해사실 또는 침해의 우려가 없었던 것으로 밝혀지면 상대방은 조사청구에 의해 발생한 손해에 대해 신청인에게 그 배상을 청구할 수 있다(특허법 140c조 5항).

뒤셀도르프 절차는 문제가 되는 특허의 보호범위를 종국적으로 평가하기 위한 것이 아니라, 침해여부 등을 밝혀 이후의 침해소송절차로 나아가기 위한 준비과정에 해당하므로, 무엇보다 당사자로부터 그 비밀을 보호할 수 있도록 수행되는 것이 중요하다.[71]

---

65) BGH GRUR 10, 318 Rdn. 35 – Lichtbogenschnürung; Kühnen, 앞의 책, Rn 457.
66) Kühnen, 앞의 책, Rn 459.
67) Kühnen, 앞의 책, Rn 459.
68) OLG Düsseldorf InstGE 11, 296 – Kaffeemaschine.
69) OLG Düsseldorf InstGE 10, 198 – zeitversetztes Fernsehen.
70) Kühnen, 앞의 책, Rn 468.
71) Kühnen, 앞의 책, Rn 470.

5. 이의와 위반

가. 이의절차

먼저 첫 번째 단계에서 ① 민사소송법 485조 이하의 독립적인 증거조사절차에 대하여는 동법 490조 2항[72]의 명문상 불복할 수 없다. ② 반면에 조사의 수인을 명하는 가처분에 대하여는 민사소송법 924조[73]에 의하여 이의를 신청할 수 있다.

조사 후에 ③ 뒤셀도르프 절차가 종결되어 감정서의 공개여부와 범위에 대한 결정(Herausgabe des Gutachtens)이 있은 경우, 이에 대한 이의는 민사소송법 567조 1항[74]에 의하여 양 당사자 모두가 제기할 수 있다.[75]

나. 비밀유지의무의 위반

만일 감정인 또는 변호사가 비밀유지의무를 위반하는 경우에는 형법(StGB) 203조에 의하여 형사 처벌될 수 있다.[76]

아래에서는 뒤셀도르프 절차 진행 전반에 관한 판례를 소개한다.

BGH, X ZB 37/08, Beschluss v. 16. Nov. 2009[77]

[사안의 개요]

신청인(이하 'Ast')은 독일 특허 DE 4446560의 특허권자로서, 이 특허는 방사형 레이저

72) 민사소송법 490조(신청에 관한 재판) ② 신청을 인용하는 결정에는 증거조사를 하여야 하는 사실을 표시하고, 신문할 증인과 감정인을 지명하여 증거방법을 표시하여야 한다. 결정에 대하여는 불복할 수 없다.

73) 민사소송법 924조(이의신청) ① 채무자는 가압류결정에 대하여 이의를 신청할 수 있다.

74) 민사소송법 567조(즉시항고; 부대항고)
① 지방법원의 제1심 재판에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 즉시항고를 할 수 있다.
1. 법률상 명시적으로 규정되어 있는 경우
2. 구술변론을 요하지 아니하는 재판에서 절차에 관한 신청을 기각한 경우

75) OLG Düsseldorf InstGE 8, 186 – Klinkerriemchen II; InstGE 9, 41 – Schaumstoffherstellung; OLG München InstGE 12, 192 – Lesevorrichtung für Reliefmarkierungen

76) Benkard, 앞의 책, § 140c, Rn 26.

77) Lichtbogenschnürung (방사형 레이저 용접 방법 사건)

로 용접하는 방법에 관한 것이다. 신청인은 피신청인(이하 'Ag')이 그의 제품의 제조과정에서 신청인의 특허를 침해하였다고 주장하였다. 독립적인 증거조사절차와 수인가처분(im selbstständigen Beweisverfahren auf Sachverständigenbegutachtung und Duldungsanordnung)에 관한 신청에서 뮌헨 1심 지방법원은 감정인에게 피신청인이 신청인의 특허 청구항 제1항을 사용하였는지에 관한 서면감정서를 제출하도록 하고, 같은 날 가처분으로써 감정인이 해당 용접소를 조사하도록 명령하였다.

감정서는 Ast의 쟁점특허의 5가지 특성을 전체적으로 보았고, Ag의 제품이 기능6을 포함하는지 여부를 판단할 수 없다고 하였다. 1심 지방법원은 Ag로 하여금 공개범위에 대한 의견을 제시하도록 하였고, Ag는 감정서의 하단에 개별 특성에 대하여 간략하게 설명되어 있는 요약서를 공개하는 것에 대하여만 동의하면서 감정서가 방대한 양의 영업비밀과 침해와 무관한 사실을 담고 있다고 주장하였다.

1심 지방법원은 감정서의 2.2절과 4.6절을 신청인에게 추가적인 비밀유지의무 없이 공개하도록 결정하였다. 감정서의 2.2절에는 시설에서 발생하는 제한사항을 담고 있으며, 4.6절에는 기능6에 관한 감정인의 설명이 담겨있었다. 감정서의 나머지 부분은 신청인의 지명된 변호사(신청인에 대하여 비밀유지의무가 있다)에게만 공개하도록 하였다. 신청인은 이에 즉시 항고하였으나 기각되었고, 이에 연방대법원에 재항고하였다.

[판결요지]

"특허침해 혐의와 관련하여 독립적인 증거조사절차에서 감정인의 감정서가 작성된 경우 침해혐의 있는 자의 영업비밀은 감정서에 대한 접근권한을 지명된 대리인으로 제한하고 그에게 비밀유지의무를 부여하는 방식으로 보호될 수 있다."

"특허권자는 침해혐의자가 자신의 비밀이익을 주장할 기회를 가지기 전에는 조사를 위하여 감정서에 자유롭게 접근할 수 없다. 침해혐의자는 감정서의 어떠한 정보가 기밀이며, 특히 영업비밀에 해당하고, 공개로 인하여 어떠한 불이익을 받게 되는지 설명하여야 한다."

본 사안에서 연방대법원은 Ag의 의견을 들어 공개의 범위를 설정한 지방법원의 결정은 절차적으로 정당하다고 하면서, 필요한 경우 접근 가능한 물적/인적 범위를 설정할 수 있다고 하였다.

그러나 연방대법원은 재항고인(신청인)의 주장이 이유 있다고 보았다. 1심 지방법원은 침해의 여부를 가리기 위하여 더 상세한 의견이 필요 없다고 보았지만, 감정서에 의하면 기능5와 기능6의 연관성이 명확하게 밝혀지지는 않았으며, 감정인이 감정 과정에서 모든 가능한 지식을 철저하게 활용하였다고 가정할 수 없기 때

문이다. 나아가 침해혐의자가 그것이 기밀임을 이유로 감정서를 공개하는 것을 거부하였다면 그러한 주장이 정당한지 여부를 판단함에 있어서 당사자는 어떠한 것이 영업비밀이며, 공개로 인하여 받는 불이익이 어떠한지에 대하여 설명하여야 하고 법원이 이 점을 살펴야 한다고 하였다.

제3절 독일 특허침해소송에서의 손해액 심리

I. 손해액 산정에 관한 규정

특허법 139조 ② 침해행위를 고의 또는 과실로 범한 자는, 피해자에게 **그로 인하여 발생한 손해**에 대한 배상의 의무를 진다. 배상액의 산정에 있어 **침해자가 권리의 침해를 통하여 달성한 이익**도 고려될 수 있다. 손해배상 청구시에 침해자가 발명의 **실시허락을 받았을 경우, 침해자가 상당한 대가로써 지불해야만 했을 금액**을 토대로 하여서도 산정될 수 있다.[78]

민법상 손해배상청구권의 특칙으로서 독일 특허법 139조 2항에서는 피해자에게 발생한 손해인 일실이익을 배상하도록 하면서, 법률 위반으로 인하여 침해자가 얻은 이익을 고려할 수 있다. 또한 침해자가 실시의 허락을 받았을 경우 적절한 대가로 지불하였을 합리적 실시료를 바탕으로 산정될 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 ① 권리자의 일실이익(entgangener Gewinn), ② 침해자의 이익(Verletztergewinn), ③ 가정적 제3자와의 실시계약 상당의 손해배상액을 의미하는 합리적 실시료

78) § 139 (2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus **entstehenden Schadens** verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch **der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat**, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als **angemessene Vergütung hätte entrichten müssen**, wenn er die Erlaubnis zur **Benutzung der Erfindung eingeholt hätte**.

(Lizenzanalogie)의 세가지 손해배상 방법[79]은 독일에서 지난 140여년간 판례를 통하여 인정되어 왔으며,[80] 2004년 4월 24일 EU지식재산권 집행 지침 13조(Art. 13 der Richtlinie 2004/48/EG[81])에 구현된 이후로 독일 특허법에서도 2008년 7월 7일 개정(2008년 9월 1일 발효)을 통하여 명문화 되었다.[82]

II. 손해배상 유형 선택의 효과와 관계

1. 손해배상 유형의 선택

가. 선택의 방법과 효과

권리자는 ① 이익손실을 포함하여 권리자가 입은 직접손해에 대한 배상 ② 제3자로부터 지급받을 수 있었던 적절한 라이선스 비용 ③ 침해자가 스스로 얻은 이익의 세 가지 손해배상 방법 중에서 자유롭게 배상 방법(Berechnungsmethoden)

79) BGH, Urteil vom 13. März 1962 – I ZR 18/61, GRUR 1962, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III; Urteil vom 29. Mai 1962 – I ZR 132/60, NJW 1962, 509 – Dia-Rähmchen II; Urteil vom 17. Juni 1992 – I ZR 107/90, BGHZ 119, 20 = GRUR 1993, 55 = WRP 1992, 700 – Tchibo/Rolex II

80) 최초의 판결로는 "ROHG 1. 9. 1877 Theater ROHGE 22, 338, 340f. und RG 8. 6. 1895 Ariston RGZ 35, 63, 67ff." 종전(終戰) 이후에는 "BGH 8. 5. 1956 Paul Dahlke BGHZ 20, 345, 353; 29. 5. 1962 Dia-Rähmchen Ⅱ GRUR 1962, 509, 512l.; 6. 3. 1980 Tolbutamid BGHZ 77, 16, 25 = GRUR 1980, 841" 외 다수. Kraβer/Ann, 앞의 책, PatG § 139 Rn69.

81) Article 13 (Damage) 1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the rightholder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him/her as a result of the infringement.
When the judicial authorities set the damages:
(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement; or
(b) as an alternative to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question.

82) 제3절에서는 손해배상 산정에 있어서 법리가 공통되는 경우에 상표 및 디자인권에 관한 판례도 소개하므로, 상표법은 14조 6항. 디자인법은 42조 2항에 3가지 손해배상산정의 근거가 명시되어 있음을 밝혀 둔다.

을 선택할 수 있다.[83] 세 가지 유형의 계산방법은 하나의 손해를 배상하기 위한 방법이므로 다른 법적 근거가 있는 것이 아니어서 선택채무관계(Wahlschuldverhältnis)에 있지 않으며, 세 가지 방법 사이에 자유로운 선택권(freie Wahl zwischen drei verschiedenen Berechnungsarten)이 박탈되는 일이 없도록 하는 것이 중요하다.[84]

권리자는 소송 중에 그 산출되는 배상액에 따라 손해배상 산정 방법을 자유롭게 변경할 수 있는데,[85] 보통의 경우 세 가지 방법 중 가장 높을 것이라고 생각되는 전보방법을 선택하게 된다. 하나의 침해에 대한 손해를 전보받기 위한 것이므로 이론적으로는 후술하는 바와 같이 세 가지 손해배상으로 인하여 전보되는 손해배상액은 동일하여야 한다는 논의가 있으며[86], 이에 따르면 손해배상 방법 간에는 권리자가 청구하는 손해액을 증명함에 있어 장·단점이 존재하게 될 뿐이다.

특히 특허권의 침해로 인한 손해배상을 청구함에 있어서는 손해액의 증명이 매우 중요하다. 권리자는 손해액을 산정하기 위하여 주로 침해자가 보유하고 있는 자료에 의존할 수밖에 없기 때문에, 침해자로부터 그 이익을 산출해내기 위한 자료를 모두 제출받는 것이 중요하게 된다.

이때 증명책임과 관련하여 권리자가 실손해를 증명할 수 있는 경우에는 일실이익을 청구할 수 있지만, 권리자가 특허권을 직접 실시한 바 없거나 실손해의 증명이 어려운 경우에는 합리적 실시료를 청구하는 것을 고려할 수 있다. 침해자 이익에 관하여는, 연방대법원의 간접비배분(Gemeinkostenanteil)판결[87]이래로 침해와 직접적인 인과관계가 있는 경우에만 간접비를 공제할 수 있게 되어 침해자가 그 관련성을 증명하지 못하면 간접비를 공제할 수 없으므로 실질적인 배상액이 증가되는 결과를 가져오게 되었다.

---

83) RGZ 156, 65, 67; 156, 321, 325 u. ö.; BGH GRUR 62, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III; GRUR 62, 509, 511 – Dia-Rähmchen II; BGHZ 44, 372 – Meßmer-Tee II; BGHZ 82, 299, 305 – KunststoffhohlprofilII; BGHZ 119, 20, 22 ff. – Tchibo/Rolex II; BGH GRUR 00, 226 f. – Planungsmappe; GRUR 08, 93 Rdn. 7 – Zerkleinerungsvorrichtung; GRUR 12, 1226 Rdn. 16 – Flaschenträger ; Benkard, 앞의 책, Rn 61.

84) Benkard, 앞의 책, Rn 61.

85) Osterrieth, 앞의 책, Rn 994.

86) Meier-Beck(독일 연방대법원 특허전담부 판사), “Schadenkompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte nach dem Durchsetzungsgesetz”, WRP. 2012, 503-508.

87) BGH, I ZR 246/98, Urteil v. 2. Nov. 2000 — Gemeinkostenanteil.

나. 중첩적 적용의 배제

한 가지 유형으로 손해배상액을 계산하면서, 다른 계산방법을 보조적으로 사용하여 예비적으로 청구할 수 있다. 하지만 이 경우에도 세 가지 손해배상 방법을 혼합(miteinander vermischt)하여 산정하거나 계산결과를 누적(kumuliert)할 수는 없다.[88] 만일 권리자가 그 밖의 다른 손해가 있어 침해로 인한 손해를 전부 배상받지 못하였다고 주장하더라도 하나의 손해배상 방법을 선택하게 되면, 각각의 행위가 별도의 침해사실을 구성하지 않는 한, 다른 배상유형을 선택하여 추가적으로 산정하는 것은 불가능하다.[89]

다. 선택의 시기와 구속력

권리자는 소송 중에 손해배상청구를 통하여 만족을 얻을 때까지 3가지 손해배상방법 중에서 별도로 변경의 이유(Klaggrund) 없이도 선택권(Wahlrecht)을 행사하여 다른 배상방법으로 변경할 수 있다.[90] 침해자가 한 가지 손해배상 방법에 의하여 이미 권리자의 배상요구를 이행(Erfüllung)한 경우나, 손해배상유형에 따른 보상청구에 대하여 지급판결(rechtskräftige Zuerkennung)이 확정된 경우에만 구속력(Bindung)이 인정된다.[91] 따라서 권리자는 한 가지 방법에 의하여 산정된 일부 청구금액이 인정되고 일부 기각결정(anteiliger Abweisung der Klage)된 경우에는, 다른 손해배상방법을 통하여 더 높은 손해배상액을 청구하는 법적 구제방법(Rechtsmittel)을 행사할 수 없다.[92]

라. 간접침해자에 대한 선택권의 행사

간접침해(mittelbaren Patentverletzung)가 있는 경우에, 원칙적으로 직접

88) RGZ 156, 65, 67; BGH GRUR 62, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; 77, 539, 543 – Prozessrechner; 93, 55, 58/9 – Tchibo/Rolex II, Benkard, 앞의 책, Rn 61.
89) Benkard, 앞의 책, Rn 61, Rn. 76.
90) BGH GRUR 66, 375, 379 – Meßmer-Tee II; GRUR 74, 53, 54 – Nebelscheinwerfer; BGHZ 82, 299, 305 – Kunststoffhohlprofil II; BGHZ 119, 20, 23 f. – Tchibo/Rolex; BGH GRUR 00, 185 – Planungsmappe; GRUR 08, Rn. 8 – Zerkleinerungsovrrichtung., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
91) BGHZ 119, 20, 23 f. – Tchibo/Rolex; BGH GRUR 08, 93 Rn. 8 – Zerkleinerungsvorrichtung.; Osterrieth, 앞의 책, Rn 994.
92) BGH GRUR 08, 93, Rn 10ff- Zerkleinerungsvorrichtung, Benkard, 앞의 책, Rn 61.

침해한 물건의 수요자(Abnehmer)로 간주하여 손해를 산정한다.[93] 이처럼 간접침해자가 직접침해자로 전환되기 때문에, 권리자는 간접침해자에 대하여도 앞서 세가지 손해배상방법을 선택하여 행사할 수 있다.[94] 연방대법원 또한 손해배상액의 산정에 있어서 간접침해자에 대하여도 침해자이익에 의하여 손해배상액을 산정한 바 있다.[95]

2. 손해배상 유형간의 관계

세 가지 손해배상 산정방식에 대한 관계는 명확히 밝혀지지 않았으나 개별적인 상황에서 각 방법에 따라 다른 결과를 도출하여 낼 것인지가 가장 중요한 문제가 된다. 원칙적으로는 각 유형은 상호 배타적으로 적용되고, 어느 한 유형에 의한 손해배상액을 산정함에 있어 다른 방법에 의하여 산정된 손해배상액을 참고할 수 있을 뿐이다.

그런데 손해배상의 산정 방법에 대한 이론은 한 가지 침해 사실로 발생한 손해의 적절하고도 필요한 양을 보상하기 위한 수단이기 때문에,[96] 독일의 학설 및 판례는 세 가지 산정 방법이 동일한 손해배상액을 도출해내야 한다고 보고 있다.[97][98]

실제 사례에서는 실시료가 매우 낮다고 하더라도 침해자가 높은 수익을 얻은 경우 또는 그 반대의 경우가 존재하여 각 손해배상 유형 간에 편차가 발생할 가능성을 배제할 수는 없다. 그러나 보통의 경우에는 각 유형간의 연관성을 인정할 수 있고, 경험칙에 기초하여 특허 사용으로 인하여 높은 수익을 얻을 수 있다면 실시료도 높게 될 것이므로 실제로 세 가지 손해배상 유형이 유사한 결과를 가져올 것으로 예상할 수 있다고 한다.[99]

---

93) Benkard, 앞의 책, Rn 76f.
94) BGH, GRUR 07, 679 Rdn. 45 – Haubenstretchautomat ; Benkard, 앞의 책, Rn 78
95) BGH, X ZR 247/02, Urteil v. 7. 6. 2005 – Antriebsscheibenaufzug.
96) Meier-Beck, “Schadenkompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte nach dem Durchsetzungsgesetz”, 508.
97) BGHZ 173, 374 Rn. 16 – Zerkleinerungsvorrichtung; BGHZ 119, 20, 23 – Tchibo/Rolex II
98) Osterriech, 앞의 책, Rn 993.
99) 독일 연방대법원 판사 Klaus Bacher에게 이메일로 문의하여 2017. 9. 19. 회신받은 내용.

III. 일실이익

1. 의의 및 법적근거

일실이익이란 특허의 침해로 인한 (a) 매출의 손실(entgangene Verkäufe) (b) 가격의 하락(eingetretenen Preisverfall) (c) 가격상승의 부재(ausgebliebener Preissteigerungen)에 따라 권리자가 상실하게 된 이익을 의미하며, 나아가 침해자가 판매한 제품의 낮은 질로 인한 영업상 신용의 상실도 일실이익에 포함될 수 있다.[100] 특히 일실이익이란 그 형태를 불문하고 권리자가 얻었을 개연적 이익을 의미하므로, 만일 권리를 침해받은 자가 선 라이선스계약을 통하여 특허를 독점적으로 사용하고 있는 경우, 그 라이선스 비용은 (합리적 실시료가 아니라) 일실이익에 해당한다고 본다.[101]

먼저 독일 민법 249조 및 252조에는 원상회복의 원칙과 일실이익에 관하여 규정되어 있는데, 침해가 야기한 재산상태와 침해가 없었으면 발생하였을 이익의 편차가 존재하므로 통상적 경과에 비추어 기대될 수 있었던 일실이익을 손해배상으로서 청구할 수 있다.[102] 권리자에게 어떠한 이익 자체가 발생하였을 개연성이 존재하여야 하므로, 후술하는 요건과 같이 권리자가 특허발명을 스스로 실시하고 있거나 그의 실시와 동일시 할 수 있는 사정이 필요하다. 나아가 일실이익을 청구하는 자가 자신의 이익이 감소하였음을 증명할 책임을 진다.

특허법 139조 2항 1문에서는 “고의 또는 과실로 (특허 침해) 행위를 한 자는 그로 인하여 발생한 손해에 대하여 배상할 의무가 있다[103]”고 규정하고 있다. 우리 특허법 128조 2항[104]에서 정하는 바와 같이 단위수량당 이익액에 판매 감소 수량액을 곱하는 산정방법이 명문화 되어있지는 않지만 독일에서도 그와 동일한 계

100) Reiner Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen(10. Aufl.), Köln: Carl Heymanns verlag(2017), Rn 100.

101) BGH GRUR 70, 296, 298 – Allzweck-Landmaschine., Benkard, 앞의 책, PatG § 139 Rn 62.

102) RG 8. 6. 1895 RGZ 35, 63, 67ff. ; 31. 12. 1898 RGZ 43, 45, 58f. ; 13. 10. 1937 RGZ 156, 65. ; BGH 13. 3. 1962 Kreuzbodenventilsäcke Ⅲ GRUR 1962, 401, 4021. ; 29. 5. 1962 Dia-Rähmchen Ⅱ GRUR 1962, 509, 511f.

103) “Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.”

104) 특허법 128조 2항은 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다고 규정하고 있다.

산방법을 따르고 있다.

2. 요건

가. 특허권자가 특허를 스스로 실시하거나 실시허락을 하였을 것

실제로 일실이익에 의한 손해배상을 청구하기 위하여 권리자의 실시 또는 그와 동일하다고 볼 수 있는 제3자에 대한 실시허락이 있어야 하는지 문제된다. 그러나 명문상 독일민법 252조가 권리자가 통상적으로 얻을 수 있었던 이익(der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge)을 일실이익이라고 하므로, 권리자가 스스로 경제적인 이익을 얻을 개연성이 있어야 하고, 결국 자신 또는 자신과 동일할 수 있는 제3자가 그 특허발명을 실시하고 있을 것을 요건으로 한다고 볼 수 있다.

나. 권리자가 이익을 얻을 수 있었을 것(Gewinn wahrscheinlich erzielt)

매출이 하락하거나, 매출 상승이 둔화되는 등의 사정으로 권리자가 얻을 수 있었던 이익에 영향을 주었어야 한다.[105] 권리자의 이익에 영향을 준 손해를 계산하는 방법에는 다음의 두 가지 산정방식이 있다.

(1) 추상적인 산정방식

먼저 추상적인 산정 방식(abstrakte Methode)으로, 통상의 거래과정에서 특별한 사정없이 명백하게 권리자가 얻었을 이익의 경우에 추상적인 산정방식에 의하여 산정될 수 있다.[106] 이 경우에 특허권자가 실제로 이익을 얻었어야 함을 요건으로 한다거나, 특허권자가 특허침해행위가 없었더라면 얻을 수 있었던 각각의 모든 일실이익을 증명해야 할 필요는 없으며, 손해액에 관하여 당사자 사이에 다툼이 있는 경우 그 이익은 민사소송법 287조 1항에 의하여 법원이 손해 발생의 여부와 손해액에 관하여는 모든 사정을 고려하여 자유로운 심증으로 판단할 수 있다.[107]

다만 특허권자는 그 일실이익을 정확히 증명할 필요는 없다고 하더라도, 적

105) BGH GRUR 62, 580, 582 - Laux-Kupplung Ⅱ.
106) BGH GRUR 09, 933 - Schmiermittel.
107) BGH GRUR 79, 869, 870 – Oberarmschwimmringe

어도 법원이 적절한 손해액을 산정할 수 있도록 사실에 기초한 근거를 제출하여야 한다.[108] 민사소송법 287조 1항 2문에 따라 법원은 재량으로써 감정인을 명할 수 있으므로, 침해행위로 발생한 손해 또는 이익에 관하여 공인회계사 등의 감정인을 임명하여 비용구조를 조사할 수도 있다.[109]

이에 따라 추상적인 산정방법에 의한 일실이익이 산정되면, 배상의무가 있는 침해자가 반증으로서, 권리자가 사후에 어떠한 근거로든 이익을 얻지 못하게 되었을 것이라는 점을 증명(Beweis)을 할 의무를 진다.[110]

특허침해사건은 아니지만 민법 252조에 의한 추상적인 산정방식에 관한 일례로, 연방대법원은 통상적인 판매과정에서 중고제품이 새 제품 가격의 적어도 50%의 가격으로 거래될 것이라고 보고 손해액을 산정하면서(민사소송법 287조), 다툼이 있을 경우에는 합리적인 근거(Grundlage)에 기초하여 인정될 수 있는 그 최소 손해배상액(Mindestschaden)을 인정한 바 있다.[111]

(2) 구체적인 산정방식

다음으로 구체적인 산정방식(konkrete Methode)으로서, 권리자가 침해로 인하여 손해를 보고 있음을 구체적으로 증명하여 손해배상을 청구할 수 있다. 침해자의 행위에 기인하여 권리자가 어떠한 결과를 회피할 수 없음으로 인하여 손해가 발생하고 있음을 증명하는 경우로서, 구체적으로 예를 들면 침해행위로 인하여 특정한 거래가 감소하였고, 그와 같은 사정을 회피하는 것이 불가능하였음으로 인하여 권리자가 이익을 일실하였음을 제시하여 이를 구체적인 손해액으로 인정할 수 있다.[112]

(3) 증거에 기초한 산정

일실이익을 산정하기 위하여서는 구체적인 또는 추상적인 산정방식의 어느 경우든지 반드시 실질적인 증거(Grundlage)에 기초하여야 한다. 그렇지 않으면 임

108) BGH GRUR 62, 509, 513 Dia-Rähmchen Ⅱ, Rainer Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen(9. Aufl), Carl Heymanns Verlag, 2014, 1875.
109) BGHZ 29, 393, 397 f.; BGH GRUR 79, 869, 870 – Oberarmschwimmringe., BGH NJW 06, 843 Abstrakte Berechnung entangen Gewinns., Rainer Schulte, 앞의 책, 1875.
110) BGH NJW 06, 843 Abstrakte Berechnung entangen Gewinns., Rainer Schulte, 앞의 책, 1875.
111) BGH, Urteil v. 19. Oct. 2005 – VIII ZR 392/03.
112) BGH, Urteil v. 19. Oct. 2005 – VIII ZR 392/03.

의적으로 정해질 위험이 있기 때문이다. 이익의 계산은 특정 제품에 기초하여 제시되어야 하고, 일반적으로 단지 비교 가능한 제품을 통하여 제시된 이익은 침해자의 행위로 인한 권리자 제품의 가격하락을 밝히기에 충분하지 않다.[113] 그러나 이에 합리적인 범위를 상회하는 높은 정도의 증명을 요구하는 것은 허용되지 않는다.[114]

다. 침해와 일실이익간의 인과관계의 존재

민법 252조 2항에 의하여 통상의 경우 개연성을 가지고 있는 이익으로서, 특히 과거에 행한 조치와 관련한 합리적 개연성 있는 이익은 일실이익으로 추정된다. 침해와 권리자의 일실이익 간에는 인과관계가 존재하여야 하므로, 침해행위가 없었더라면 침해자 제품을 구입한 고객이 특허권자의 제품을 구입하였을 것이라는 상당인과관계(Adäquanzlehre)가 인정되어야 한다.[115]

실제로 수요자가 침해제품을 구입하게 된 동기가 그 제품이 특허를 침해하였기 때문이라는 사실이 인정되는 경우에는 위 상당인과관계가 인정된다. 다만 그것이 직접 인정되지 않아도 권리자의 실시품이 시장에서 전혀 경합품이 없는 상태에 있거나, 유사제품이 존재하더라도 특허발명이 기술적·경제적으로 우월하다는 점 때문에 시장에서 다른 제품과 구별되고, 실질적으로 경합품이 존재하지 않는 상태에 있는 것과 같은 경우, 즉 독점적 지위에 있는 경우에는 위의 인과관계가 간접적으로 인정된다.[116]

이러한 인과관계에 따라 만일 매출의 감소나 가격상승의 둔화에 대하여 다른 이유가 있다면 배제되어야 한다. 예컨대, ① 수요자의 별도 요구사항을 침해자만이 만족시킬 수 있다거나, ② 침해시점에 특허권자가 생산 가능한 용량을 넘어 거래가 이루어진 것이라거나, ③ (침해물품과 관련하여 대체가능한 물품이 있어) 시장이 경쟁상황에 있고 이것이 소비자의 선택권과 연관이 있는 경우, ④ 제품의 품질, 고객서비스 또는 그 밖의 다른 요소와 관련하여 가격 책정이 다르게 이루어진데 불과

113) BGHZ 77, 16, 19 ff. = GRUR 80, 841, 842/3 – Tolbutamid., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
114) BGH, GRUR 08, 933 Rdn. 19 – Schmiermittel (Wettbewerssache); vgl. auch BGH, 23.4.02 – X ZR 29/00, BeckRS 02, 30255282 (Werkvertragssache)., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
115) BGH GRUR 1980, 841, 842, 843 – Tolbutamid; OLG Köln, GRUR-RR, 2014, 329 – Converse AllStar: zum Markenrecht.
116) RG 12.9.1936=GRUR 1937, 531(534)., 서울대학교 산학협력단, 지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안 연구용역 보고서, 국가지식재산위원회정책연구사업, 2012. 67.에서 재인용.

한 사정 등이 존재한다면 그로 인한 권리자의 매출 감소 또는 가격상승의 둔화는 일실이익에서 제외되어야 한다.[117]

특허침해자가 가격을 낮추어 특허권자로 하여금 공급가격을 하락시키도록 하였다면, 가격 하락으로 인한 손해는 권리자의 매출이 증가하여 이를 권리자가 보전받지 못하는 한 손해로 인정된다. 또한 만일 특허권이 만료된 이후에 침해자가 이익을 얻은 것이라도, 침해자가 특허권만료 이전의 침해행위로 인하여 경쟁의 우위를 달성함으로써 얻게 된 이익이라면 인과관계가 있다고 본다.[118] 예를 들어 침해자가 존속기간 만료 이전에 불법적으로 특허제품을 생산하고 저장하여 두었기 때문에 그 존속기간 만료 직후에 판매 할 수 있었음으로 인하여 달성하게 된 이익이나, 특허법 11조 2항의 실험으로 인한 특권(존속기간연장)이 인정되지 않음에도 특허를 침해하는 행위로써 미리 허가를 획득하고 시장에 진입할 수 있게 되어 얻게 된 이익이 이에 해당한다.[119]

라. 그 밖의 고려사항

침해행위가 없었더라면 권리자가 얻었을 수 있었던 추정적 이익의 양이 일실이익 이므로, 침해기간동안 해당특허제품의 상품 가격과 이익구조가 자세하게 밝혀져야 할 필요가 있다.[120] 또한 권리자의 사업 확장 등 어떠한 가격 상승 요인이 있었음에도 침해행위로 인하여 결과적으로 가격이 상승하지 않게 되었다면 이와 같은 사정이 고려되어야 한다.[121]

일실이익을 산정하는 방식은 원칙적으로 후술하는 침해자이익에 의한 산정방식과 유사하여 침해자의 매출액을 참고할 수도 있다.[122] 제품 생산 등에 소요되는 고정비는 어떠한 특정한 요율로 공제할 수 있는 것이 아니라 침해로 인하여 직접적으로 발생한 부분에 한하여 공제할 수 있으므로, 침해자 이익에 관한 산정방식과

117) Rainer Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen(9. Aufl), Carl Heymanns Verlag, 2014, 1883.
118) vgl. dazu die zu § 1004 BGB angestellten Überlegungen in BGHZ 107, 46, 60 ff. – Ethofumesat – und bei Brodeßer in Festschrift v. Gamm, 1990, S. 345., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
119) vgl. dazu die zu § 1004 BGB angestellten Überlegungen in BGHZ 107, 46, 60 ff. – Ethofumesat – und bei Brodeßer in Festschrift v. Gamm, 1990, S. 345., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
120) BGH GRUR 80, 841 - Tollbutamid.
121) BGH GRUR 80, 841 - Tollbutamid.
122) BGH Urteil v. 14. Feb. 2008 - Schmiermittel, GRUR 2008, 933, 935, Rn 20.

마찬가지로 침해제품의 생산으로 인한 설비의 감가상각비는 공제할 수 있지만,[123] 연구비와 개발비는 침해제품과 직접적으로 연관되지 않는 한 공제할 수 없게 된다.[124] 만일 일련의 과정에서 침해자가 특별한 손해를 입은 사정이 발생하였다고 하더라도 권리자가 통상의 경우에 얻게 되었을 이익인 일실이익을 산정하는데 있어서는 무시되는 요소에 불과하다.[125]

3. 증명책임 및 증명의 정도

증명책임은 특허권자에게 있으므로, 특허권자는 제3자의 특허침해행위가 없었다면 통상적으로 혹은 특별한 사정에 따라 개연성을 가지고 기대할 수 있었던 이익을 얻을 수 있었을 것이라는 인과관계를 증명하여야 한다.[126] 뿐만 아니라 특허권자는 자신 또는 자신과 동일할 수 있는 제3자의 실시, 즉 실시권자가 실시하고 있다는 사실을 최소한 증명하여야 한다.[127] 증명책임은 특허권자에게 있지만 법원이 모든 제반사정을 고려하여 산정하기 때문에 상당부분 완화되는 점이 있다.[128]

특허권자의 증명책임과 관련하여, 독일 민법 687조 2항은 권한 없는 사무관리자가 이를 알고 사무를 관리한 때에는 본인이 678조 등의 청구를 할 수 있다고 하며, 민법 678조에 따르면 사무관리가 본인의 실제 또는 추정적 의사에 반하는 경우 사무관리자는 과실이 없는 때에도 본인에 대하여 사무관리로 인하여 발생하는 손해를 배상하여야 할 책임을 진다고 그의 무과실 책임을 규정하고 있다. 그러나 특허권자는 이와 같은 사무관리에 관한 민법 687조 2항에 의하여 그의 증명책임에서 벗어날 수는 없다.[129]

연방대법원의 판례에 따르면 증명의 정도에 관하여 전적인 확실성(volle Gewissheit)은 요구되지 않고, 단지 합리적 개연성(gewisse Wahrscheinlichkeit)만으로 충분하다고 한다.[130] 민법 252조 2문이 명문상 일실이익의 개연성만을 요구하고 있기 때문이다. 특허권자는 이익과 손실의 충분하고도 정확한 평가를 위하

123) vgl. LG Düsseldorf, Entsch. 99, 32 – Raumverpresspfahl., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
124) GRUR 79, 753, 756 f., Benkard, 앞의 책, Rn 61.
125) LG Mannheim InstGE 9, 5 Drehverschlussanordnung., Rainer Schulte, 앞의 책, 1875.
126) BGH GRUR 79, 869, 870; BGH GRUR 92, 530.
127) Kraßer/Ann, Patentrechts(7. Aufl.), § 35, München: C. H. Beck, 2016, Rn 81.
128) BGH GRUR 93, 757, 758 – Kollektion Holiday (Wettbewerbssache).
129) RGZ 156, 65 (68); BGH GRUR 62, 580, 583., Benkard, 앞의 책, § 140c, Rn 1.
130) Kraßer/Ann, 앞의 책, § 35, Rn 81.

여 세부 제조상황 등 사실에 기초한 근거를 제출하여야 하고, 앞서 살핀바와 같이 피고가 이를 다투는 경우 법원이 감정인을 명하여 특허권자 회사의 비용구조를 조사할 수 있다.

그러나 해당제품이 아니라 그와 유사한 제품에 대한 이익을 제시하는 것은 충분하지 않고[131], 민사소송법 287조 1항에 의하여 추정[132]될 수 있다고 하여도, 기본적으로 권리자가 손해의 발생과 정도를 증명하여야 하기 때문에, 실무적으로, 일실이익 상실에 대한 주장은 권리자가 손해의 정도 및 인과관계의 증명에 실패하는 경우가 많다.[133] 이러한 증명책임과 인과관계 증명의 어려움 때문에 침해자 이익에 의한 손해배상 청구가 선호되는 경향이 있다.

아래에서는 상표권에 관한 판례이지만, 일실이익에 의한 손해배상을 청구함에 있어 개연성에 관한 사례를 살펴본다.

OLG Köln, 6 U 111/13, Urteil v. 24. Jan. 2014 (Converse)

[사안의 개요]

원고는 미국회사로서 'Converse', 'Allstar'의 상표권자이고, 피고가 원고의 상표권을 침해한 위조제품을 판매하고 있다고 하면서 제품의 폐기와 정보의 공개 및 손해배상을 청구하였다. 피고는 3,450켤레의 신발을 개당 27.99EUR로 공급받아 그 중 2,025켤레를 세후 33.61EUR에 판매하였다.

원고는 2008년 판매량을 기준으로 원고의 개당 마진이 19.51EUR이기 때문에 원고가 판매할 수 있었던 39,507.75 EUR (19.51 EUR×2,025켤레)의 일실이익이 발생하였고, 또는 적어도 침해자 이익으로서 11,380 EUR((피고 판매가격 33.61 EUR - 피고가 공급받은 가격 27.99 EUR)×2025켤레)를 피고가 배상하여야 한다고 주장하였다.

그러나 피고는 이 제품이 유럽내 다른 국가에서 유통된 원고의 진정상품이므로 원고의 상표권이 소진되었다고 하면서, 원고제품의 높은 가격수준으로 인하여 원고가 피고와 동일한 개수의 신발을 판매할 수 있었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 나아가 판매 및 마케팅 비용도 고려되어야 한다고 주장하였다.

131) BGH GRUR 1980, 841, 842, 843 - Tolbutamid.

132) BGH GRUR 1992, 530 - Gestoppter Räumungsverkauf.

133) Peter Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz(4. Aufl.), München: C. H. BECK, 2015, PatG § 139 Rn 127.

1심 지방법원은 피고에게 금지명령과 함께 원고에 대하여 11,380 EUR에 5%의 이자를 가산하여 지급하라고 판결하였다. 원고는 제1심 지방법원이 손해와 이익간의 인과관계에 대한 증명책임을 과중하게 부여했다고 주장하면서 39,507.75EUR의 손해배상을 청구하며 항소하였다.

[판결요지]

먼저 상표권의 소진에 관하여, 쾰른 고등법원은 먼저 피고에게 정당한 상표권에 의한 진정상품의 여부는 피고가 증명하여야 할 책임이 있다고 보았으나 피고가 이를 입증하지 못하였다고 보았다.

다음 손해액에 관한 쟁점에서, 원고는 1심 지방법원이 합리적인 가격으로 피고의 침해물품을 구입한 고객이 원고의 제품을 구입하였으리라고 볼 만한 인과관계를 결여하였다고 판단한데 대하여, 1심법원이 그 인과관계를 어떠한 근거로 판단한 것인지에 관하여 분명하지 않다며 이의를 제기하였다.

그러나 민법 252조 2항에 의하여 일실이익을 청구하는 자는 민사소송법 287조에 의하여 손해액을 추정할 수 있는 적어도 법원에 충분한 사실적 근거를 제시하여야 한다는 것이 법리이고, 같은 맥락에서 연방대법원 또한 권리자가 침해자의 판매단위 수를 기준으로 일실이익을 계산할 수 없다고 지적하면서, 침해자의 판매단위 수로부터 직접 또는 간접적으로 이익을 얻었을 것으로 단순히 가정할 수는 없다고 판시한 바 있다(BGH, GRUR 2008, 933 Tz. 20 - Schmiermittel).

본 사안에서 원고는 단순히 피고의 매매차익만을 기준으로 하여 배상액을 청구하였으나, 쾰른 고등법원은 손해배상청구에 있어서는 수익과 비용, 특히 원가를 공개할 의무가 있으므로 이 점이 구체적으로 제시되었어야 함을 지적하면서, 그 원가 등의 정보가 비록 영업비밀(Betriebsgeheimnisse)이라고 할지라도 그러한 이유로 민사소송법 287조에 의한 근거를 제시할 의무를 면제할 수 없다고 판시하였다.

결국 원고의 주장에서의 이윤폭이 실제로 제품과 관련한 마진인지 여부는 분명하지 않으므로 1심에서의 손해배상액의 평가가 적절하지 않은 오류가 있다고 보았다. 그러나 이처럼 원심에서 부적절한 평가기준에 의하여 손해액을 산정하였더라도, 일반적으로 피해를 입은 당사자는 최소한 배상을 받아야 할 것이고(BGH, GRUR 1993, 55 , 59 - Tchibo / Rolex II), 항소심은 최소한 인정되는 손해배상 금액이 1심에서 고려된 11,380.50 EUR 이상이라고 판단하여 이를 일부 확정

하고, 28,489.25 EUR 범위(원고 청구금액 39,507.75EUR - 확정된 1심 인정금액 11,380.50 EUR) 내에서 1심으로 환송하였다.

IV. 합리적 실시료

1. 의의 및 법적근거

독일 특허법 139조 2항 3문에 의하면 손해배상액의 산정시 침해자가 발명의 실시허가를 받았을 경우 권리자에게 적절한 실시료로서 지불하였어야만 하는 금액을 토대로 할 수 있다고 하여 합리적 실시료에 의한 청구방법의 법적근거를 밝히고 있다. 합리적 실시료에 의한 방법은 2008. 7. 7.에 특허법으로 명문화되기 이전에 이미 전형적인 손해배상의 산정방식으로 판례에 의하여 인정되어 왔다.[134] 권리자가 빈번히 그 침해로 인한 구체적인 피해를 증명하기에 어렵거나 일부만 증명할 수 있었기 때문이다. 논리적으로 침해자의 무단 사용(unerlaubte Benutzung)에 대하여 만일 권리자의 허락을 받아 적절한 실시계약을 체결하였다면 실시료를 지급하였어야 하므로 이로써 침해자가 경제적인 이익(geldwerten Vermögensvorteil)을 얻었을 것으로 추정되고,[135] 이를 보상하기 위하여, 정상적으로 권리자가 재산권에 대한 권리를 허용한 경우 특허권의 재산가치를 통한 실시료가 권리자의 재산이 될 것이라는 점에 기초한다.[136] 침해자가 그의 불법적인 사용에서 벗어나기 위해서는 라이선스 비용을 지불하였어야 하기 때문이다.[137]

실제로 발명을 실시하였을 필요도 없고 특히 침해와 손해의 인과관계를 증명할 필요가 없기 때문에, 합리적실시료에 의한 방법은 발생한 손해를 전보받을 수 있는 가장 편리한 방법으로서, 후술하게 되는 침해자 이익에 관한 간접비배분판결

134) Vgl. BGH GRUR 1980, 841 – Tollbudamid; BGH GRUR 1990, 1009 – Lizenzanalogie; BGH GRUR 1993, 897 (898) – Mogul-Anlage., Osterrieth, 앞의 책, Rn 996.
135) Osterrieth, 앞의 책, Rn 996.
136) BGHZ 77, 16, 25 = GRUR 80, 841, 844 – Tolbutamid; GRUR 06, 143, 145 – Catwalk; GRUR 10, 239 Rn. 23 – BKR., Benkard, 앞의 책, Rn 63a.
137) RGZ 95, 220; 156, 65, 67, 69; BGHZ 44, 372, 376 = GRUR 66, 375, 376., Benkard, 앞의 책, Rn 63a.

(Gemeinkoestenanteil) 이전에는 가장 많이 사용되던 손해배상 방법이다.

한편으로는 이러한 손해배상청구 방법은 본질적으로 광범위한 손해에 대한 주장이어서, 합리적 실시료를 청구하는 경우 손해액의 계산을 위하여 일실이익에 의하여 계산된 손해배상액을 예비적으로 청구할 수도 있고, 나아가 소송절차에서 손해배상 유형을 변경하여 선택할 수 있는 권리가 보장되지만, 그러한 사정으로 손해배상 증액을 정당화하는 것은 허용되지 않는다.[138] 합리적 실시료에 의한 청구는 (하나의) 특허권 침해행위에 대한 손해배상을 위한 것이므로 추가적인 손해배상 청구는 불가능한 것이다.[139]

2. 합리적 실시료액의 산정방법

가. 실손해 증명의 곤란

만일 권리자가 실 손해를 증명할 수 있다면 일실이익을 청구할 수 있지만, 스스로 특허를 실시하고 있지 않은 자의 경우 실 손해 증명이 곤란하다는 문제가 있다. 합리적 실시료에 의한 계산방식은 이처럼 권리자의 손해를 정확히 산정하기 어렵고 그로 인하여 일실이익이나 침해로 인한 정확한 손해액을 증명(Nachweis)하기 불가능할 때 사용된다.[140]

나. 특허발명의 객관적 가치 고려

먼저 상당실시료액은 위법하게 특허발명을 실시한데 대하여 이 특허발명의 객관적 가치에 의하여 산정된다. 이때 침해자는 원칙적으로 계약에 의한 실시권자보다 불리하지도 유리하지도 아니한 지위에 있으므로 실시료에는 통상적이고 적절한 대가만이 인정될 수 있다.[141]

실시료의 산정을 위해서는 시장의 평가에 의하여 이루어진 보호되는 권리의 가치(Wert des geschützten Rechts)를 반영한다.[142] 이를 위해서는 라이선스

138) BGHZ 77, 16, 25 = GRUR 80, 841, 844 – Tolbutamid., Benkard, 앞의 책, Rn 63a.
139) BGH, X ZR 49/78, Urteil v. 06. März 1980.
140) Osterrieth, 앞의 책, Rn 996.
141) BGH GRUR 62, 509, 513; 66, 375, 377; BGHZ 82, 310, 321/2 – Fersenabstützvorrichtung; BGH GRUR 93, 55, 58 – Tchibo/Rolex II; GRUR 06, 143, 146 – Catwalk.; BGH GRUR 62, 509, 513 (=NJW 62, 1507); 66, 375, 377; BGHZ 82, 310, 321/2; BGH 93, 55, 58, Genkard, 앞의 책, Rn 63a.
142) BGH GRUR 93, 897, 898 – Mogulanlage., Benakrd, 앞의 책, Rn 66.

비용을 결정하는데 영향을 미칠 수 있는 모든 가치평가요소(wertbestimmenden Faktoren)로서 특허권이 지닌 그 자체의 경제적 전망[143]이나 특허권자가 독점적 위치를 갖게 될 가능성,[144] 특허침해기간 동안 침해를 회피할 수 있었는지 여부[145], 특허의 보호범위,[146] 보호되는 설비를 통하여 전체 시설의 가치가 상승하는지,[147] 특허 제품과 함께 판매되거나 사용되었을 때 매출이 증가되는지[148] 등이 고려되어야 한다.[149]

그러나 발명자가 해당 발명을 통하여 획득하였을 어떠한 이상적인 가치로서 합리적 실시료는 그 발명의 순수한 경제적 가치와는 무관하고,[150] 합리적인 실시료 금액을 산정하기 위해서는 ① 기존의 라이선스 계약 ② 해당 산업분야에서 통상 지급되는 라이선스 비용과 관련한 자료 ③ 직무발명의 보상과 관련한 법원의 판례 ④ 민사소송법 287조에 의하여 법원이 지정한 감정인의 의견 등이 종합적으로 고려된다.[151]

다. 주관적 · 개별적 사정의 고려

(1) 주관적 · 개별적 고려요소

실시료상당액을 손해배상방법으로 고려할 때 개별적으로 특수한 사정을 반영하여야 적정한 손해전보를 이룰 수 있기 때문에 보상으로서의 합리적인 실시료는 이를 고려하여 시장에서 거래되는 실시료보다 높게 책정될 수 있다.[152]

판례는 특허 침해로 인한 합리적 실시료는 개별적인 사안에서 부당한 실시로 인한 가치와(dem Wert der ungerechtfertigten Benutzung), 일반적으로 체결하였을 실시료(dem Wert einer einfachen vertraglichen Lizenz)의 차이를 고려하여 산정한다. 결국 합리적인 실시료는 이용으로 인한 객관적인 가치에 의하여 산정되지만, 구체적인 사정이나 당사자의 지위, 개별적인 침해의 성격에 따라 영향을

143) RGZ 156, 65, 69, BGH GRUR 67, 655, 659, Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
144) RG GRUR 38, 836, 837, Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
145) BGH GRUR 95, 578, 580, Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
146) RG Mitt. 39, 195, 196; Düsseldorf Mitt. 98, 27, 31, Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
147) RGZ 92, 329, 330; 144, 187, Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
148) vgl. BPatG BlPMZ 90, 329, 331, Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
149) Benakrd, 앞의 책, Rn 66.
150) BGH GRUR 92, 597, 599 – Steuereinrichtung., Benkard, 앞의 책, Rn 63a.
151) Benkard, 앞의 책, Rn 65.
152) Vgl. Gesetzesbegründung zu § 139 Abs. 2 PatG n. F., BT-Drs. 16/5048, 37., Osterrieth, 앞의 책, Rn 997.

받을 수 있는 것이다.[153]

보호되는 권리의 가치를 산정할 때(Wert des geschützten Rechts) 구체적으로 고려되는 요소(wertbestimmenden Faktoren)는 거래에 관련된 통상의 이용권능의 가치에 관한 것으로서, 특허물품의 수익에 관한 전망,[154] 거래제품의 독점적 지위,[155] 특허권의 보호범위,[156] 장래의 가치상승,[157] 라이선스 또는 보상 대상인 제3자의 권리를 함께 사용하는 경우인지 여부,[158] 종속적인 특허라거나,[159] 특허침해설비의 구매자가 특허를 침해하지 않고도 사업을 영위할 수 있었으리라는 상황,[160] 등이 합리적 실시료의 증감에 종합적으로 고려된다.[161] 이러한 요소들을 종합하여 손해배상액을 개별적으로 산정하며, 필요한 경우 독일 민사소송법 286조의 범위 내에서 동법 287조에 의하여 법원이 재량으로써 산정할 수 있게 된다.

그러나 일실이익과 마찬가지로 개별적인 침해상황과 관련이 없는 침해자가 입은 추가적인 손해(Verletzerzuschlags)는 고려되지 않는다고 보았다.[162]

(2) 사후적 관점에서 유·불리의 형량

판례는 이러한 개별적인 사정 이외에도, 사후적·후발적 관점에서 당사자 사이의 유·불리를 형량하여 라이선스 계약을 체결함으로써 침해자가 얻었을 이익을 경제적 가치로 환산하여 실시료를 산정하는데 반영하는 것으로 보인다. 과거의 라이선스 계약에 의한 액수만을 합리적 실시료로서 인정하게 된다면 결과적으로 침해자가 이익을 보게 되는 것이기 때문이다.[163]

예컨대, 합리적 실시료를 청구하는 것은 보통의 라이선스 계약과는 달리 특허의 사용으로 인한 가치를 산정하기 위하여 침해자가 회계장부를 제출(Überprüfung

153) BGHZ 77, 16, 25 = GRUR 80, 841, 844 – Tolbutamid; GRUR 06, 143, 145 – Catwalk; GRUR, 10, 239 Rdn. 20 – BKR., Benkard, 앞의 책, Rn 63a.
154) RGZ 156, 65, 69; BGH GRUR 67, 655, 659, Benkard, 앞의 책, Rn 66.
155) RG GRUR 38, 836, 837, Benkard, 앞의 책, Rn 66.
156) RG GRUR 42, 315., Benkard, 앞의 책, Rn 66.
157) RGZ 92, 329, 330; 144, 187, Benkard, 앞의 책, Rn 66.
158) vgl. Schiedsstelle Bl. 77, 202, Benkard, 앞의 책, Rn 66.
159) vgl. BGH GRUR 92, 597 – Steuereinrichtung – und Schiedsstelle Bl. 77, 200, Benkard, 앞의 책, Rn 66.
160) RGZ 144, 187, 193, Benkard, 앞의 책, Rn 66.
161) Benkard, 앞의 책, Rn 67.
162) BGH, X ZR 49/78, Urteil v. 06. März 1980, Benkard, 앞의 책, Rn 68a.
163) Cotter, 앞의 책, 269.

seiner Bücher)하거나 감사(Wirtschaftsprüfer)를 받아야 하는 의무가 없고 특허권자에게도 이러한 권리가 없다.[164] 뿐만 아니라 사후적으로 실시료를 산정하게 됨으로써 침해자는 무효로 될 가능성이 있는 발명에 대하여 실시료를 지불하게 되는 리스크를 지지 않게 되며, 보통의 실시료만을 지급하게 되면 침해자가 손해배상의 무를 소급적으로 지지 않게 되는 것이어서 결과적으로 침해자에게 유리하다는 점이 실시료 금액을 증액하는데 고려되어야 한다고 보았다.[165]

라. 실시계약 체결의 간주

그렇다면 만일 권리자가 침해자와 경쟁관계 또는 배타적 영업관계로 인하여 실시계약을 체결하지 않았으리라고 추정되는 경우에도 상당실시료를 청구할 수 있는지 문제된다. 앞서와 마찬가지로 침해자는 통상의 실시권자보다 더 유리하거나 불리하게 다루어지지 않으므로, 권리자가 고액의 실시료를 받지 않고서는 침해자와 실시계약을 체결하지 않았을 사정이나, 침해자가 합의하지 않았다고 생각되어지는 경우에도 이러한 사정만으로 상당 실시료액이 증감되지는 않는다.[166]

또한 이 이론은, 반대로 침해자의 입장에서도 침해자가 특허침해의 효과와 발전을 예견했다면 그가 합리적인 당사자로서 실시계약을 체결하였을 것이라고 간주하는 것을 전제로 한다.[167]

마. 실시계약의 체결 간주기간

합리적 실시료 지급의 기초가 되는 계약기간과 관련하여, 특허 및 실용신안에 대한 판례는 침해기간의 종결사실에 기초하여 실시료를 산정하고 있다.

이에 반하여 미래의 발전가능성을 고려하여 이성적인 계약당사자라면 동의하였을 기간과 사용의 정도를 고려하여 실시계약의 종결 시점을 연장하여 간주하여야 한다는 견해가 있으나,[168] 더 이상 특허를 실시하지 않는 경우에도 가정적인 실시계약체결의 만료시점을 추정하여 실시료를 부과하기는 어렵다고 생각한다. 반면,

164) LG Düsseldorf GRUR 2000, 309 (311) – Teigportioniervorrichtung., Osterrieth, 앞의 책, Rn 997.
165) LG Düsseldorf GRUR 2000, 690 (692) – Reaktanzschleife., Osterrieth, 앞의 책, Rn 997.
166) 서울대학교 산학협력단, 지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안 연구용역 최종보고서, 국가지식재산위원회 정책연구사업 (2012), 68.
167) BGH, X ZR 54/93, Urteil v. 30. May 1995 - Steuereinrichtung II.
168) BGH GRUR 62, 401, 404; 92, 432, 433; 95, 578, 581 – Steuereinrichtung II,, Benkard, 앞의 책, Rn 64.

계약종결시점을 연장하여 간주하는 견해에서, 저작권과 디자인권 및 상표권에 대한 판례는 가정적으로 계약종결을 예측할 수 있는 시점에 근거하여야 한다고 판시한 사례가 있다.[169]

3. 구체적 산정요소

가. 해당제품의 실시계약 체결 사례

(1) 해당 특허권에 대한 기존의 실시료

해당권리와 관련된 이전의 라이선스 계약에 근거하여 합리적 실시료를 산정할 수 있다.[170] 즉, 권리자가 충분한 횟수의 실시 계약을 체결한 바 있을 경우 권리자의 실시료계약 사례에 따라 실시료를 산정할 수 있다고 하며, 이 경우 권리자의 통상적 실시계약사례는 보통의 시장 실시료 가격보다 높을 수 있다고 본다.[171] 반면 법원은 실시계약 체결 사례가 특허권의 객관적 가치에서 벗어난 경우에는 권리자의 실시계약사례가 합리적 실시료를 산정하는데 있어서 무관하다고 판단할 수 있으며,[172] 당해 특허발명에 대한 실시계약이 체결된 바 없거나, 침해제품 이외에는 시장에 제품이 출시된 적 없다면 상당실시료를 경감하는데 고려될 수 있다.[173]

위 사례들을 종합하면 법원은 당해 상품이 시장에서 거래되고 있는지, 실시계약의 체결 여부, 그 실시료가 특허권의 객관적 가치를 반영한 것인지에 대한 여러 요소들을 고려하여 실시료를 산정하여야 한다는 점을 알 수 있다. 또한 권리자는 자신의 실시계약사례가 더 높은 실시료로 책정되었다면 이를 상회하는 합리적 실시료를 청구할 수 있지만, 그것이 시장가치보다 낮을 때에는 자신의 실시계약 선례에 구속되지는 않는다고 추론할 수 있다.

(2) 독점·배타적 실시계약의 체결 여부

사전에 독점적인 라이선스 계약을 맺은 사정이 있으면 침해자에 대하여 권리자가 합리적 실시료에 근거한 손해배상을 청구할 수 없는 것인지 문제되나, 그렇다

169) BGHZ 119, 20 = GRUR 93, 55, 58 – Tchibo/Rolex II; GRUR 93, 899, 901 – Dia-Duplikate., Benkard, 앞의 책, Rn 64.
170) BGH GRUR 09, 407 – Whistling for a train (Urheberrechtssache)., Benkard, 앞의 책, Rn 66.
171) BGH, I ZR 44/06, Urteil v. 26. März 2009., Mes, 앞의 책, § 24 Rn 50.
172) BGH, I ZR 6/06, Urteil v. 02. Oct. 2008 - Whistling for a train.
173) 서울대학교 산학협력단, 앞의 보고서, 69.

고 하여도 합리적 실시료를 청구하는 것이 반드시 배제되지는 않는다. 이 경우에도 합리적 실시료는 대부분 독점적 실시권자가 아닌 특허권자에게 배상되어야 하고, 반면에 독점적 실시권자에 대하여는 권리자와의 라이선스 계약 또는 그들 사이에 추정되는 합의에 따라 다르다는 점에 주의하여야 한다.[174] 원칙적으로 전용실시권자가 손해배상청구권을 가지게 되지만, 판례는 전용실시권을 설정한 경우에도 특허권자가 경제적으로 연관되어 있는 경우 특허권자의 손해배상청구권이 인정된다고 하는 바, 이하에서 간단히 소개한다.

BGH, X ZR 86/10, Urteil v. 05. Apr. 2011[175]

[사안의 개요]

원고는 유럽 특허 EP460 146(클램핑 장치를 구비한 플러그-RCA오디오단자)의 특허권자이고 피고는 이 오디오연결 케이블을 "H"라는 이름으로 판매하여, 원고는 피고에게 해당 제품의 폐기와 회수, 제거, 회계장부 등의 자료제출 등의 청구과 함께 손해배상을 청구하였다. 피고는 침해행위를 중단하였으나 손해배상청구를 인정하지 않아 1심에서는 피고가 승소, 2심은 원고가 승소하였고, 이에 피고가 불복하여 상고하였다.
본 사안에서는 항소법원은 전용실시권자와 별도로 특허권자가 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 있는지 여부가 문제되었는데, 전용실시권자로부터 경제적인 이익을 얻고 있을 경우 별도의 청구도 가능하고, 항소법원은 원 특허권자가 전용실시권자의 주주로서 특허사용으로 인한 이익을 얻는 경우에도 충분하다고 판시하였다.

[판결요지]

"특허권자가 제3자와 독점적 전용실시권을 설정한 후에 특허권 침해가 발생한 경우, 특허권자는 침해자에 대하여 자신의 권리를 주장할 수 있다."

특허권자의 손해배상청구에 있어서 특허권자가 스스로 손해를 입을 것이 분명하여야 하고 이는 전용실시권자의 실시에 경제적으로 참여(wirtschaftlich partizipiert)하고 있을 경우에 가능하다(Bestätigung von BGH, Urteil vom 20. Mai 2008 - X ZR 180/05, BGHZ 176, 311 Rn. 26 ff. - Tintenpatrone)

174) vgl. RGZ 144, 187., Benkard, 앞의 책, Rn 65.
175) Cinch-Stecker (클램프 플러그 사건)

(3) 동종·유사 제품의 실시계약 체결 사례

만일 해당제품과 관련하여 비독점적 체결에 관한 라이선스계약 선례가 없을 경우에는, 해당 산업분야의 통상실시료와 발명자보상법의 업계 표준 요율 및 직무발명의 보상과 관련한 선례와 판례 등을 참고할 수 있다.[176]

나. 특허권의 독점적 지위

특허발명이 시장에서 독점적 지위를 가지고 있는 경우에는 상당실시료액은 고액으로 인정될 수 있다.[177] 반대로 다른 제품에 의해서 동일한 효과를 얻을 수 있는 경우, 즉 대체재가 존재하는 경우에는 합리적 실시료액은 낮아지게 된다.[178]

다. 제품의 일부가 특허를 침해한 경우[179]

보호되는 특허가 결합된 장치 또는 설비의 일정 부분에만 해당하는 때에 어떻게 합리적으로 실시료를 산정하여야 하는 것인지 실무적으로 문제가 된다. 법원은 실시료 비용을 결정할 때 특허의 사용이 전체 판매된 제품의 가치에 영향을 미친 정도를 조사하여 이에 대하여 판단을 내린다. 만일 침해자 자신이 별도의 특허를 취득했다면 합리적실시료를 산정하는데 감액할 수 있는 요소가 될 수 있다.

(1) 전체 시장가치 기준

먼저 제품의 일부에 특허권이 존재하는 것에 지나지 않는 경우에도 이로써 제품 전체의 가치가 증대할 경우에는 전체 가액을 기준으로 합리적 실시료를 배분한다. 즉 제품의 일부에 특허권이 존재하는데 불과할지라도 특허발명에 의해 제품 전체의 가치가 증대할 경우에는 전체 제품의 가치를 기준으로 상당실시료를 산정한다. 만일 특허가 해당 제품을 구매하는데 결정적 영향을 준 경우에는, 침해제품의 가치를 산정하는데 있어 침해된 장치의 개별 가치를 산정하는 것은 비합리적이기 때문이다.[180]

---

176) Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung(4. Aufl.), Carl Heymanns Verlag, (2017), Einl. Rn. 96., Osterrieth, 앞의 책, Rn 999.

177) RG 13.5.1938., 서울대학교 산학협력단, 앞의 보고서, 69.에서 재인용.

178) BGH 24.11.1981=BGHZ 82,310(314)=GRUR 1982,236(287), 서울대학교 산학협력단, 앞의 보고서, 69.에서 재인용.

179) Osterrieth, 앞의 책, Rn 999.

180) Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung(10. Aufl.), Zu der besonderen Problematik der

(2) 취득하는 이익 기준

이와는 달리, 당해 특허 부품의 가격이나 제품 전체의 가격이 아니라 특허부품을 장착한 제품의 작업공정의 결과로서 취득되는 이익을 기준으로 하여 상당실시료액을 산정하는 경우도 있다.[181]

라이선스 이론에 따른 손해배상액의 산정에 있어서는 특허침해와 연관된 제품의 가치도 결정적인 영향을 준다. 이것은 여러 가지 구성요소들로 이루어진 복잡한 제품의 경우에 문제되는데, 원칙적으로는 특허 청구범위에 기재된 범위를 고려하게 된다.[182] 만일 침해자가 침해시에 자신 또는 제3자의 특허를 함께 사용하였다면 합리적 실시료의 감액에 영향을 줄 수 있다. 이때에는 필수적으로 권리자의 특허와 다른 특허가 함께 사용되어야 하는 것인지, 필수적이지는 않지만 그로써 전체 가치가 상승하는지 등이 고려된다.[183]

V. 침해자 이익

1. 의의

특허법 139조 2항 2문에는 "손해배상액의 산정시 침해자가 권리의 침해를 통하여 달성한 이익도 고려된다"라고 2008년에 비로소 명시적으로 규정되었으나, 그 이전에도 특허권자의 손해를 배상하기 위한 침해자이익에 의한 산정방식을 손해배상 계산방법의 하나로 인정하는 데에는 이견의 여지가 없었다.[184] 이는 침해에 의하여 달성된 이익을 특허권자가 동일하게 얻었을 것으로 추정함으로써, 권리자에게 발생하였을 이익을 실질적으로 배상하여 주는 것을 목적으로 한다.[185] 또한 침해로 인한 손해배상액을 확장할 수 있는 유일한 방법이기 때문에 특허권 침해에

Höhe von Lizenzgebühren bei standardessentiellen Patenten, Carl Heymanns Verlag, 2017, Rn. 2631., Osterrieth, 앞의 책, Rn 998.

181) RG 20.6 1944=GRUR 1944,132(134), 서울대학교 산학협력단, 앞의 보고서, 70.에서 재인용.

182) Osterrieth, 앞의 책, Rn 998.,

183) BGH, 30.05.1995 - X ZR 54/93; RGZ 144, 187, 193; RG MuW 40, 77, 78; BGH GRUR 67, 655, 659; 95, 578, 581 – Steuereinrichtung II, Benkard, 앞의 책, Rn 64.

184) BGH, GRUR 12, 1226, Rn. 21 – Flaschenträger, Benkard 앞의 책, Rn 72.

185) BGH GRUR 95, 349, 352 – Objektive Schadensberechnung; BGHZ 145, 366, 371 – Gemeinkostenanteil., Benkard 앞의 책, Rn 72.

대한 손해배상 중 가장 많은 경우에 선택되는 산정방식이다.[186]

일실이익에 따른 손해배상액의 산정방식은 침해자의 특허침해행위와 특허권자에게 발생한 손해 사이의 관계를 증명하는 것이 상대적으로 높게 요구되는 문제가 있으며, 특히 2001년의 연방대법원의 간접비배분(Gemeinkostenanteil)판결 이후로 침해자의 매출에서 간접비용(침해자의 일반경비, 고정비 및 관리비)을 감액할 수 없게 되었기 때문에 침해자의 이익에 기초한 손해배상액 산정 방식이 특허권자의 손해를 계산하는 가장 유력한 방법으로 대두되었다.

2. 요건

가. 무단 이용에 의한 침해자의 수익

침해자이익에 의한 배상청구 방식은, 침해자가 얻은 이익을 권리자의 감독하에 권리자가 얻은 것으로 의제하므로, 특허권자 또는 그와 동일한 제3자의 실시를 필요로 하지 않고, 특허권자가 침해행위가 없었다면 실제 이익을 얻는 것이 가능하였는지 여부는 문제되지 않는다[187]는 점에서 합리적 실시료액과 맥락을 같이 하고, 이 점에서 일실이익과 다르다. 다만 침해자가 실제로 얻은 수익이 있어야 하고, 수익이 없는 경우 일실이익 또는 합리적 실시료에 근거하여 손해배상을 청구할 수 있다.

나. 주관적 요건

준사무관리에 관한 이론은 법적 원인 없이 자기이익을 위하여(자기계산으로) 타인의 재산권을 이용하여 얻어진 수익을 본인을 위하여 반환하게 한다는 점에서 침해자 이익에 의한 손해배상 산정방식의 기초가 되나, 명문상 자신에게 권한이 없음을 알고(obwohl er weiß) 행위하였을 것을 요건으로 하여 문제된다.

그러나 뒤셀도르프 연방고등법원은 독일법은 일반적으로 고의의 정도와 손해배상액은 무관(fremd)하다고 하면서, 명문상 침해에 과실 또는 고의가 있는지 여부

186) 2011년 기준, 약 75%의 사건에서 침해자의 이익액을 근거로 손해배상을 청구하였다. Alexander Harguth & Steven Carlson, Patents in Germany and Europe, Wolters Kluwer, (2011), 217.

187) RG 8.6.1895, RGZ 35,63, 70-75 -Ariston, Christian Alexander, Schadenersatz und Abschöpfung im Lauterkeits- und Kartellrecht, Tübingen:Mohr Siebeck, 2010, 258. ; Jens-Uwe Franck, Markordnungdurch Haftung, Tübingen: Mohr Siebeck, (2016), 162.

에 따라(ob der Verletzer fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat) 특허 침해로 인한 배상액이 달라질 수 없다고 판시하였다.[188] 따라서 손해배상 청구에 있어서는 특허권이 타인에게 귀속한다는 인식과 그를 통하여 수익을 얻을 의도는 침해사실로서 과실이 있는 것으로 간주된다고 볼 수 있을 것이다. 다른 한편으로는 침해자 이익의 산정에 있어서 피고의 과실의 정도(Grad des Verschuldens)가 고려된다고 본 사례도 있다.[189]

다. 인과관계

특허침해행위와 침해자가 얻은 이익간의 인과관계가 있어야 할 뿐만 아니라 인과관계 있는 비용만이 공제되어야 한다는 원칙이 연방대법원의 간접비배분판결(Gemeinkostenanteil)에 의하여 확립된 이래로 침해자이익에 의한 손해배상청구 방식이 대중화 되었다. 간접비배분판결은 디자인권에 관한 것이지만, 뒤셀도르프 항소법원은 Hub-kipp-vorrichtung판결[190]에서 특허침해 사건에서도 이와 같은 인과관계에 대한 이론이 간접비의 공제와 기여율 산정에도 원칙적으로 적용 된다고 하였다.

어떠한 요소가 보호되는 권리의 침해로 인하여 얻어진 이익에 영향을 미치는지는 어떠한 규칙에 따라 정확하게 판단될 수는 없고, 합리적인 범위에서 단지 추정될 수 있을 뿐이다. 침해자가 보호되는 특허권을 침해하지 않고도 얻을 수 있었던 이익은 가정적인 인과관계(hypothetischen Kausalverlaufs)와 무관하다.[191] 침해와 침해로 인한 이익 사이에 선후관계가 있다고 하여도 상당인과관계가 있는 것으로 섣불리 이해되어서는 안되며, 침해로 인한 이익은 정량적으로 계산될 수 없기 때문에 민사소송법 287조에 의하여 법원이 개별적인 사안에서 모든 사정을 고려하여 판단한다.[192]

---

188) “Eine Differenzierung bei der Schadenhöhe nach dem Verschuldensgrad ist dem deutschen Recht überdies generell fremd.”, OLG Düsseldorf, I-15 U 34/14, Urteil v. 03. Juni 2015, Rn 286.
189) BGH, I ZR 98/06, Urteil v. 14. May 2009 - Tripp-Trapp-Stuhl, Rn 54.
190) OLG Düsseldorf 2004, 418, 421 f - Hub-Kipp-Vorrichtung
191) BGH, GRUR 12, 1226, Rdn. 35 – Flaschenträger., Benkard, 앞의 책, Rn 74.
192) BGH, I ZR 6/04, Urteil v. 21. Sep. 2006 – Steckverbindergehäuse.

3. 산정방법

가. 산정공식

"(매출 - 비용) × 기여율"

침해자의 이익을 계산하기 위하여 먼저 침해행위로 인하여 직접적으로 얻은 매출액을 계산해 낸다. 그 후에 그 매출액에서 침해행위로 인하여 발생한 비용을 공제하여, 침해가 발생하지 않았더라면 권리자가 그 이익을 침해자와 동일한 방법으로 얻었을 것이라고 추산한다.[193] 매출액에서 침해와 인과관계 있는 비용을 공제한 후에, 특허가 해당 제품의 선택에 영향을 미친 정도를 의미하는 기여율을 산정한 후 이를 곱하여 권리자의 이익으로 의제하는 것이다. 나아가 그 이익이 제품의 기술적 특성과 연관된 발명을 통하여 얻어진 이익인지 여부, 그리고 어느 범위에서 그러한지, 또는 소비자의 구매에 결정적인 요소였는지를 기초로 결정한다.[194]

나. 매출액[195]

먼저 침해자가 보호되는 특허의 실시로 인하여 그의 사업에서 얻은 이익을 산정하기 위하여 매출액을 살핀다. 보호되는 특허의 실시는 그것이 전체적인 장치의 일부를 형성하여 하나로서 다루어지기 때문에, 만일 그것이 특허 청구범위에 언급되지 않은 구성요소이더라도 이와 같은 전체 장치에 의하여 산정되는 매출액이 고려되어야 한다.[196]

획득된 매출액에서 침해자가 침해제품으로 인하여 얻은 인과관계 있는 이익만이 인정된다. 그러나 만일 매출액에 있어서 비침해 제품의 판매가 특허침해제품의 매출에 간접적으로 영향을 미쳤을 경우 이로부터 얻은 이익도 고려되어야 한다.[197]

---

193) vgl. RegE, BR-Ds 64/07, 76; BGHZ 60, 168, 173 – Modenneuheit; 68, 90, 94 – Kunstoffhohlprofil; 145, 366, 372 f. – Gemeinkostenanteil, BGH, GRUR 07, 431, 433 – Steckverbindergehäuse., Benkard, 앞의 책, Rn 73.

194) vgl. etwa RGZ 156, 321, 326; OLG Düsseldorf, InstGE 13, 199 (= BeckRS 12, 09342) Rdn. 39 – Schräg-Raffstore, Benkard, 앞의 책, Rn 74.

195) Kühnen, 앞의 책, Rn 803.

196) OLG Düsseldorf, InstGE 7, 194-Schwerlastregal Ⅱ., Kühnen, 앞의 책, Rn 801.

197) BGH, GRUR 62, 509, 512 – Dia-Rähmchen II; OLG Düsseldorf, InstGE 7, 195 – Schwerlastregal., Benkard, 앞의 책, Rn 73a.

다. 기여율

특허침해방법으로 제조 및 판매된 단위를 쪼개어, 해당 특허의 사용에 기초한 이익의 비율을 산출하여 낸다.[198] 침해와 침해로 인한 이익간의 인과관계가 있는지, 그로 인해 얻어진 이익 중에 손해의 배상을 위하여 인정되는 기여율이 얼마나 높은지는 법원이 모든 사정을 종합적으로 고려한 뒤에,[199] 자유심증을 통하여 단지 추정에 의하여서만 달성될 수 있다(민사소송법 287조).[200] 그러나 이러한 추정방식은 가능한 한 객관적으로 산정되어야 하고, 다툼이 있는 경우 제시된 관련 증거에 의하여서만 뒷받침될 수 있다.[201][202]

라. 비용의 공제

(1) 간접비 배분 판결(Gemeinkostenanteil)[203]

매출액에서 침해행위가 없었다면 발생하지 않았을 비용(die Kosten, die ohne die patentverletzenden Handlungen), 즉 침해제품의 제조 및 유통 등에 소요되어 침해행위가 없었더라면 침해자에게 발생하지 않았을 비용이 공제된다. 이러한 비용은 침해자의 불법적인 운영으로 인하여 발생한 것이고, 보통의 경제적인 활동에 의존한 것이 아니기 때문이다.

매출에서 비용을 공제함에 있어서, 침해제품의 원가와 제조비용 등의 직접비 외에도 일반적인 사업을 영위하기 위하여 소요되는 간접비를 어느 범위까지 공제할 것인지 문제되었다. 본고에서 자세히 소개하는(225면) 간접비배분판결(Gemeinkostenanteil) 이전에는 침해자가 제출한 자료에 의하여 침해제품과 직접 관련이 없는 간접비까지

198) Rn 74, Benkard, BGH, GRUR 12, 1226, Rdn. 17 – Flaschenträger; vgl. auch BGHZ 34, 320, 323 (Markensache); 145, 366, 375 – Gemeinkostenanteil (Geschmacksmustersache); BGH, GRUR 07, 431, Rdn. 37 (Wettbewerbssache); BGHZ 181, 98 Rdn. 41 = GRUR 09, 856 – Tripp-Trapp-Stuhl (Urheberrechtssache); GRUR 10, 1090 Rdn. 20 – Werbung eines Nachrichtensenders (Urheberrechtssache); OLG Frankfurt GRUR-RR 03, 274 (Markensache).

199) BGHZ 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II

200) BGHZ 119, 20, 30 – Tchibo/Rolex II; BGHZ 181, 98 Rn. 42 – Tripp-Trapp-Stuhl
BGHZ 119, 20, 29 ff. – Tchibo/Rolex II, Benkard, 앞의 책, Rn 75.

201) BGH, X ZR 54/93, Urteil v. 30. Mai 1995, GRUR 1995, 578 – Steuereinrichtung II

202) BGH GRUR 95, 578 – Steuereinrichtung II.; GRUR 09, 660, Rdn. 16 – Resellervertrag., Benkard, 앞의 책, Rn 75,

203) BGH, I ZR 246/98, Urteil v. 2. Nov. 2000. – Gemeinkostenanteil.

도 공제함으로써 침해자의 이익이 낮게 책정되는 경향이 있었다. 그러나 이 사건 판결에서 연방대법원은 침해자가 인과관계를 증명하는 예외적인 경우에만 간접비를 공제할 수 있는 것으로 판례를 변경하였다.[204] 침해행위와 인과관계가 없는 경우 그 비용은 특허권자와 무관하여 그가 영위하였을 사업에서는 발생하지 않았을 비용이기 때문이다. 본 판결은 디자인권에 관한 것이지만, Hub-kipp-vorrichtung판결[205]에서 특허침해에 관하여도 일반적으로 인정되는 원칙으로 인정되었다.

(2) 공제비용

특허침해행위를 하지 않았더라면 침해자가 발생시키지 않았을 비용으로서, 침해제품의 생산, 조달 그리고 마케팅과 직접적으로 연관된 비용이 공제(Abzugsfähig)된다.[206] 판례가 공제된다고 인정한 비용으로는 다음과 같은 것들이 있다.[207]

(가) 실제로 침해제품의 제조 및 조립을 위하여 사용된 부품재료비와 생산비용[208]

(나) 불량비, 투매품, 재료고갈로 인한 비용,[209] 침해자에게 시설 가동에 있어 발생하지 않았을 초기비용.[210]

(다) 제조기계의 수명에 침해기간에 비례하여 침해상품의 제조만을 위하여 사용되는 기계의 취득과 운영에 소요되는 비용[211] 및 그 기계의 리스료 등으로 오로지 그 특정한 제품과 연관이 있어 특허침해제품의 생산이나 운영이 없었다면 발생하지 않았을 비용.[212]

(라) 침해제품의 생산 또는 운영에 지출되는 인건비, 예를 들어 침해제품의 생산을 위하여 추가로 고용한 직원의 인건비 [213]

---

204) Meier-Beck, GRUR 05, 617, 621; Melullis, GRUR Int. 08, 679, 683 f.; Grabinski, GRUR 09, 260, 262, Benkard, 앞의 책, Rn 73b.

205) OLG Düsseldorf 2004, 418, 421 f - Hub-Kipp-Vorrichtung

206) BGHZ 145, 366, 372; BGH GRUR 07, 431 Rdn. 24. – Steckverbinderghehäuse., Benkard, 앞의 책, Rn 73c.

207) Küh\nen. 앞의 책, Rn 811-821.

208) BGH, GRUR 2007, 431 –Steckverbindergehäuse; OLG Düsseldorf, InstGE 7, 194 –Schwerlastregal Ⅱ.

209) LG Frankfurt/Main, OnstGE 6, 141-Borstenverundung.

210) BGH, GRUR 2007, 431 - Steckverbindergehäuse.

211) BGH, GRUR 2007, 431 - Steckverbindergehäuse.

212) vgl. LG München, InstGE 3, 48., Benkard, 앞의 책, Rn 73d.

213) BGH, GRUR 2007, 431, Rdn. 31 – Steckverbindergehäuse, Benkard, 앞의 책, Rn 73c.

(마) 침해제품의 생산과 관련하여 실제로 지출한 것으로 추정 또는 확인된 전기요금[214](전기설비의 유지 및 관리비용과 감가상각은 고려하지 않는다)[215]

(바) 전적으로 침해제품만이 포장되는 생산공간의 임대료[216]

(사) 할인혜택 부여 비용

(아) 침해가 없었다면 발생하지 않았을 포장 및 운송비용[217]

(자) 판매와 관련하여 지출된 보험료

(차) 판매와 관련된 대리점 수수료[218]

(3) 비공제비용(Nicht abzugsfähig)[219]

침해와 관련 없이 지출되었을 비용으로서, 침해와 관계없이 사업의 유지와 관리를 위하여 발생하는 이러한 비용은, 침해자가 사업을 유지하고 적절하게 운영하기 위하여 어떻게 하여도 발생하였을 비용이기 때문에 공제되지 않는다(Nicht abzugsfähig).[220] 권리자와 관련이 없는 비용, 권리자의 (가상의) 사업에서 발생하지 않았을 비용은 공제될 수 없고 권리자가 실제로 사업을 영위하였는지는 문제되지 않는다. 예컨대 일반적인 마케팅비, 노무비 등의 일반적인 운영비는 공제될 수 없다. 만일 그 비용을 공제할 수 있다면 침해자는 그 사업을 영위하기 위한 고정비를 이득으로 취하게 되는데 이는 정당화 될 수 없기 때문이다.

만일 특허침해의 결과와 부분적으로 연관되어 생산 또는 운영에 소요된 인적·물적 비용이 있다고 하여도 그 전형적인 비용의 필요성을 감안하여 당연한 비율로 공제될 수는 없다.[221] 따라서 침해자가 제시하는 그 비용이 침해제품의 제조 판매가 없었다면 발생하였을 비용인지 여부가 검토되어야 할 필요가 있는 것이다.[222]

---

214) BGH, GRUR 2007, 431 - Steckverbindergehäuse

215) LG Frankfurt/Main, OnstGE 6, 141-Borstenverundung.

216) BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

217) BGH, GRUR 2007, 431 -Steckverbindergehäuse; OLG Düsseldorf, InstGE 7, 194 -Schwerlastregal Ⅱ.

218) OLG Düsseldorf, InstGE 7, 194 - Schwerlastregal Ⅱ.

219) Benkard, 앞의 책, Rn 73ff

220) BGHZ 150, 32, 44 - Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 07, 431 Rdn. 32 - Steckverbindergehäuse., Benkard, 앞의 책, Rn 73d.

221) vgl. aber BGH, GRUR 07, 431, Rdn. 32 - Steckverbindergehäuase., Benkard, 앞의 책, Rn 73e.

222) Haft/Reimann, Mitt. 03, 437; Meier-Beck, GRUR 05, 617, 621; Pross, Tilmann-FS, 881, 884 f.;

만일 침해자의 주장이 이유 있다면 그 범위 안에서, 그 비용은 특허침해제품에 기인한 것으로 다루어진다.

나아가 침해 초기에 발생하지 않은 비용은 공제되지 않는다. 왜냐하면 침해자이익을 통하여 손해를 배상하는 것은 권리자가 침해가 없었더라면 동일한 이익을 얻었을 것이라는 점에 근거하기 때문이다. 그러므로 자연히 사후적으로 발생한 특허침해소송에서의 방어비용은 공제되지 않는다.[223]

만일 침해자가 침해제품이 없었더라면 경제적인 이유로 생산용량을 감소시켰을 것이라는 점, 부분적으로 인력을 감축하였거나 또는 그의 사업 운영을 개편하고 생산 및 운영 가용 용량을 축소하였을 것이라면 이 점은 어느 정도 고려될 수 있다.[224]

법원이 공제되지 않는 비용이라고 판단한 구체적인 예는 다음과 같다.[225]

(가) 다른 제품의 취급에 함께 관여하는 관리직원(회계, 인사)이나 매니징 디렉터(대표이사 등)의 급여[226]

(나) 침해와 관계없는 기계비용과 창고 임대료 등[227]

(다) 일반적인 마케팅 비용[228]

(라) 특허침해제품의 권리보호비용[229]

(마) 기존 제품과 연관된 초기비용과 개발비용[230]

(바) 침해소송에서의 법률방어비용[231]

(사) (금지의무 등으로 인하여) 더 이상 팔 수 없는 제품의 비용.[232] 침해자가 침해를 방지할 의무의 결과로 더 이상 판매할 수 없는 제품의 생산

Grabinski, GRUR 09, 260, 263., Benkard, 앞의 책, Rn 73e.

223) OLG Düsseldorf, InstGE 5, 251, 262 – Lifter; InstGE 7, 194, 203 – Schwerlastregal II; Rojahn, GRUR 05, 623, 629; a. A. Pross, Tilmann-FS, 881, 891 f., Benkard, 앞의 책, Rn 73f.

224) OLG Düsseldorf, InstGE 13, 199 – Schräg-Raffstore, Benkard, 앞의 책, Rn 73e.

225) Kühnen, 앞의 책, Rn 822-831.

226) BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

227) BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

228) BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

229) vgl LG Frankfurt/Main, InstGE 6, 141 - Borstenverrundung.

230) BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

231) OLG Düsseldorf, InstGE 5, 251 - Lifter; OLG Düsseldorf, InstGe 7, 194-Schwerlastregal Ⅱ.

232) BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

과 인수 또는 폐기에 발생하는 비용,[233]

(아) 고객에 대한 손해배상 서비스비[234]

(자) 특허침해제품을 리콜 및 폐기하기 위해 발생하는 비용(이미 침해자가 한 번 얻은 이익을 배제하는 것이기 때문에 공제되지 않음)

BGH, I ZR 6/04, Urteil vom 21. 9. 2006[235]

[사안의 개요]

원고는 커넥터하우징(Steckverbindergehäuse)에 대한 피고의 특허 침해에 대하여 손해배상을 청구하였으나, 피고는 25,000 DM의 손해배상금액만을 인정하였다. 1심에서는 피고의 인정금액에 더하여 142,806.90 Euro (= 279,306.01 DM)의 손해배상을 선고하였고, 원고가 항소 및 상고하였다. 피고는 25,000 DM의 배상액을 기지급하였다.

[판결요지]

"간접비 배분에 관한 Gemeinkostenanteil 판결의 원칙(BGHZ 145, 366 = GRUR 2001, 329 = NJW 2001, 2173)에 따라 보상금액을 결정할 때에는 침해물품의 생산비용 뿐만 아니라 재료비 및 판매비용이 포함되며, 오로지 위조품의 생산을 위하여 고용된 직원의 인건비 및 기계와 설비 등 고정자산의 비용 또한 포함된다."

"시설의 유지와 보수로 인하여 발생되는 비용은 생산과 운영의 범위에 관계없이 공제할 수 없다. 침해에 기인하지 않는 일반적인 마케팅비용, 관리비용 및 고정자산의 비용, 초기비용과 개발비용, (침해로 인하여) 더 이상 판매할 수 없는 제품의 비용은 공제할 수 없다."

(1) 특허제품인 커넥터하우징의 침해자 이익

(가) 매출액

원고는 감정인의 커넥터하우징에 대한 침해자이익의 감정결과에 이의를 제기하면서 이를 상회하는 액수를 주장하였다. 감정인은 특허제품과 동일한 복제품의 매출을 간과하였기 때문에 그 매출에서 약간의 비용을 공제한 비용을 감정인의 감정결과로 산출된 금액에 합산하여야 한다는 것이다.

233) BGH, GRUR 07, 431, 434 – Steckverbindergehäuse, OLG Düsseldorf, InstGE 13, 199 Rdn. 18, 23 f. Schräg-Raffstore, Benkard, 앞의 책, Rn 73f.

234) BGHZ 150, 32, 44 -Unikatrahmen ; BGH, GRUR 2007, 431-Steckverbindergehäuse.

235) 커넥터 하우징 사건.

이에 대하여 연방대법원은 먼저 감정인이 조사한 586,500 DM의 이익이 정확하게 결정되었고, 원고가 주장하는 바와 같이 감정인이 모든 매출을 고려한 것은 아니기 때문에 이에 114,800 DM을 더하여 커넥터하우징으로 침해자가 얻은 총 이익은 701,300 DM로 산정되어야 한다고 보아 원고의 주장을 그대로 인정하였다.

(나) 간접비 공제 여부

피고는 감정인이 산출한 이익에서, 개발비용과 초기비용, 이사의 노동력,,비 판매제품과 불량품의 재료비, 팔리지 않은 재고비용(Fertigstellungskosten) 등의 간접비를 공제하여 264,400 DM의 추가 청구만이 정당화된다고 주장하였다.

그러나 연방대법원은 피고의 주장과는 달리 재료비와 재고품의 가격은 잘못된 경영판단에 의하여 발생한 비용이기 때문에 권리자에게 전가될 수 없으며, 이사의 노동력, 피고의 개발비와 관리비용은 피고가 이미 노하우(Know-How)로서 얻게 되었으므로 공제될 수 없다고 하였다.

(다) 기여율 산정

피고는 고객의 구매결정에는 특허의 기술이 아니라 디자인이 지대한 영향을 미친 것이기 때문에 특허를 침해하는 기간 동안 피고가 달성한 전체 매출의 5-10%만이 침해와 인과관계가 있는 부분이라고 주장하였다.

침해와 인과관계 있는 이익의 부분이 어느 정도인지 결정하는 데에는 고객의 구매 결정에 외부적인 환경이나 디자인이 영향을 주었는지 고려되어야 했다. 법원은 원고의 주요고객이 구매를 결정하는 데에는 디자인이 전혀 영향을 미치지 않거나 매우 적은 영향을 주며, 피고가 이익을 얻게 된 데에는 원고의 주 고객들이 원고의 제품을 통하여 제품 형상에 대하여 갖고 있는 신용이 피고가 시장에 진입하는 전제조건으로 작용하였다고 판단하였다.

반면 고객들이 다른 종류의 대체물품을 선택할 수 있는 가능성도 고려되어야 하고, 특허제품 이외의 회피제품 또한 높은 구매요인을 가지므로 특허제품의 기여율은 40%로 산정하여 연방대법원은 피고가 침해로 얻은 이익 701,300 DM의 40%인 280,520 DM (= 143,427.59 Euro)를 청구할 수 있다고 보았다.

(2) 특허제품과 함께 판매되는 관련제품의 침해자 이익

다음으로 관련제품인 클림프 플린지(케이블 꼬임을 방지하는 부속품)의 이익을 원고가 청구할 수 있는지에 관하여 검토한다. 피고는 클림프 플린지에 대한 이익은 원고의 특허권을 침해한 것이 아니므로 손해배상청구를 할 수 없는 것이라고

주장하였다.

법원은 부품으로 발생한 이익은 특허제품을 구매하면서 그 기능성 관련부품의 구매가 거래상 필수적으로 요구되는 경우에는 청구할 수 있다고 하였다. 그러나 본 사안에서 고객이 양 당사자의 제품 이외의 다른 클림프 플린지를 구입할 수 있는 가능성을 배제할 수 없으므로 단순히 위조 커넥터하우징의 판매수량을 플린지의 수량으로 간단하게 전이시킬 수는 없다고 하고, 원고가 청구하는 19,171.29 DM 대신에 13,000 DM만의 손해액을 인정하였다.

(3) 원고측 이사의 인도출장비용

원고는 피고의 침해사실을 증명하기 위하여 지출된 원고 이사의 인도출장비용을 피고가 배상하여야 한다고 주장하였다. 실제로 인도회사는 문제되는 하우징을 자체 판매하였음이 밝혀졌기 때문이다.

그러나 연방대법원은 이사의 인도 출장목적이 명확하지는 않고, 이사가 개인적으로 지출한 비용이 증명되지 않았을 뿐만 아니라, 합리적인 범위내의 이사의 인건비(시간당 요율)이 어느 정도인지 고려되지 않았으므로 모든 피해를 보상할 필요는 없다고 보아 원고가 주장하는 13,392.08 DM 대신 4,780.43 DM로 산정하였다.

(4) 침해자이익 및 인도출장비용에 대한 이자

원고는 특허제품 및 관련제품의 침해자이익에 대한 이자와 인도출장비용의 이자를 청구하였다. 연방대법원은 이 법원이 인정하는 침해자 이익과 출장비용의 범위내에서 원고의 이자지급청구를 인정하였다.

항 목	원고청구금액	법원인정금액
커넥터하우징 침해자이익	701,300.00 DM	280,520.00 DM (=143,427.59 Euro)
클림프 플랜지 침해자이익	19,171.29 DM	13,000.00 DM (=6,646.79 Euro)
인도출장	13,392.08 DM	4,780.43 DM (=2,444.20 Euro)
침해자이익 이자	199,414.77 DM	64,925.60 DM (=33,195.93 Euro)
인도출장 이자	3,108.66 DM	1159.10 DM (=592.64 Euro)
기 지급 손해배상액	-	25,000.00 DM (=12,782.30 Euro)

4. 구체적 산정요소 및 사례

특허침해의 경우 침해자이익을 청구함에 있어서는, 어떠한 요소가 소비자의 구매결정에 영향을 미쳤는지, 침해된 권리의 사용으로 인한 비중이 어느 정도인지 판사에 의하여 평가되어야 한다. 개별적인 사안에서 제품의 기술적인 특징 또는 다른 요소로 인하여 어느 정도의 이익이 현실화된 것인지 모든 제반요소를 고려하여 추정될 수 있다.[236] 대표적으로 아래와 같은 사정이 고려된다.

가. 제품의 형태 (BGH GRUR 74, 53, 54)[237]

침해제품이 특허제품과 과제의 해결원리와 기술적인 효과가 동일하다고 하더라도, 제품의 모양과 시장 상황 등의 여러 요소들이 고객의 구매결정에 영향을 줄 수 있다고 한다. 세부적인 형태의 차이가 만일 소비자의 선택에 영향을 주었다면 고려되어야 한다는 것이다.

구체적으로 판례는 동일한 형태의 제품이더라도 모든 구매결정과 그로써 얻은 전체 이익이 특허권자의 외관을 모방한데서 전적으로 기인하지 않는 한, 기술적인 기능이나 가격경쟁력[238]등의 다른 여러 요소가 고려되어야 하고, 침해자의 이익을 권리자의 이익이라고 단정할 수는 없다고 한다.

나. 완제품에서 해당 특허의 비중

특허제품이 시장에서 판매되는 전체 물건 중의 일부부품에 해당하는 경우 특허권의 침해로 인한 이익의 기여율을 평가하기란 매우 어려운 일이다. 보통의 경우 시장에서는 특허제품이 기술적이든 디자인적이든 여러 산업재산권을 이용한 복합제품으로 판매되기 때문이다.

독일 연방대법원은 판사가 재량에 따라 고객의 제품구입에 영향을 미치는 모든 요소를 고려하여 해당 완제품에서 특허가 차지하는 비율을 산정 및 추정한다고 한다.[239] 침해자가 실시한 실제 발명이 권리자의 특허청구항을 구현하고 있다고 하더라도, 전체로서 판매되는 제품의 매우 미미한 부분만을 차지하고 있는지 고려되

236) BGH, GRUR 1993, 55 - Tripp-Trapp-Stuhl.
237) BGH, a. a. O., Rdn. 18, vgl. auch Grabinski, GRUR 09, 260, 264 ff., Benkard, 앞의 책, Rn 74.
238) BGHZ 181, 98 Rn. 45 – Tripp-Trapp-Stuhl.
239) BGH, X ZR 51/11, Urteil v. 24. Juli .2012, – Flaschenträger

어야 한다. 예컨대 극단적인 예로 차량의 시거잭이나 거울 또는 차량의 주유구 등이 이에 해당한다고 보았다.[240]

다. 발명의 현저성[241]

시장의 종래 기술수준과 보호발명과의 상이한 정도를 고려한다. 선행기술과 관련하여 보호발명이 단지 세부적인 개선에 그친다면 특허의 보호범위도 제한적이며 구매결정에도 제한적인 영향을 미쳤을 것으로 본다. 그러나 만일 (새로운 약물의 성분과 같은) 완전히 새로운 발명이어서 비침해를 가능하게 하는 균등한 대체재가 없는 경우에는 소비자의 선택에 높은 영향을 미쳤을 것으로 보는 것이 타당하다.

라. 대체재의 존재

만일 발명과 대비하여 균등 또는 유사한 대체재가 존재할 경우에 발명은 단지 세부적인 개선에 불과한 것으로 다루어지기 때문에, 구매결정에는 기술적인 요인보다 다른 요소들이 영향을 미쳤으리라 본다.[242] 반면, 새로운 제품이 새로운 영역을 개척하여 그와 유사한 대체품이 존재하지 않는 경우 침해특허의 사용이 구매결정에 영향을 미쳤으리라고 가정할 수 있다.[243] 침해기간에 어느 정도 유사한 대체재가 존재하였는지, 침해제품을 우회하여 이를 사용할 수 있었는지의 여부가, 관련 매출과 수익에 영향을 주기 때문이다.[244]

반면 침해자가 그러한 이익을 침해행위가 없었더라도 마찬가지로 얻을 수 있었다고 항변하는 것은, 침해자이익의 기여율을 산정하는데 있어서는 관계가 없다.[245] 실제로 특허를 침해하지 않는 별도의 기술을 활용할 수 있었으리란 점은 문제되는 특허에 대한 시장의 평가와는 관계가 없고, 그러므로 침해자의 이익의 산정과는 무관하다는 것이다.[246]

---

240) vgl. Haft/Reimann, Mitt. 03, 437, 443 ff. sowie Tilmann, GRUR 03, 647, 651.
241) BGH, GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger; Schulte, 앞의 책, § 139 Rn. 130.
242) OLG Düsseldorf, InstGE 5, 251, 269 – Lifter., Benkard, 앞의 책, Rn 74.
243) BGH, GRUR 1993, 55 - Tripp-Trapp-Stuhl.
244) BGH, GRUR 1995, 578 - Steuereinrichtung II.
245) BGH, GRUR 1993, 55 - Tripp-Trapp-Stuhl.
246) BGH, GRUR 1993, 55 - Tripp-Trapp-Stuhl.

마. 소비자의 인식가능성

발명에 디자인이나 기술적 이점이 화체되어 있다고 하더라도 이러한 기술적·경제적 · 디자인적인 이점을 직접 또는 간접적으로 구매자가 인식 가능하였는지 여부가 고려되는 것이 필요하다.[247] 침해자가 얻은 이익을 권리자가 청구하기 위해서는 그러한 이익이 침해특허의 사용에 기초한 이익이어야 하기 때문이다.[248]

따라서 제품을 구입하는 소비자의 의사결정에 대한 요인 등을 고려하면서, 만일 침해자가 침해제품을 그가 생산한 제품의 주요 광고 소재로 삼아 사용하였다면, 그 광고내용이 직접적으로 침해특허의 기술적인 특성과 연관되어 있는 한 권리자는 그로 인하여 얻어진 이익을 청구할 수 있을 것이다.[249] 반면에 침해자가 얻은 이익이 직접적으로 침해로부터 얻어진 것이 아니거나, 앞서 예와 반대로 특허침해 제품의 광고효과가 특허와 무관한 경우 인과관계가 없는 것으로 본다.[250]

바. 침해자의 품질 및 서비스와 가격의 우위[251]

동일한 제품이더라도 침해자가 생산설비 또는 효율적 경영으로 인하여 가격 우위를 갖추게 된 것이라거나[252], 침해자와 그의 기존 고객 간의 사업적 신뢰, 품질 및 서비스에 대한 기대[253]가 제품을 선택하는데 영향을 미쳤다면 고려되어야 한다.

사. 주지상표에 의한 유통[254]

침해 제품이 유명한 회사의 저명한 브랜드로 판매되는 경우에 문제된다. 침해 제품의 구매 요인이 쟁점이 되는 특허기술이 아니라 침해자의 브랜드가 저명하기 때문이라면 인과관계가 희석될 수 있기 때문이다.[255]

---

247) BGH, GRUR 13, 1212 Rdn. 5 f. – Kabelschloss., Benkard, 앞의 책, Rn 74.
248) RGZ 130, 108, 114, Benkard, 앞의 책, Rn 73a.
249) BGH GRUR 62, 509, 512 m. abl. Anm. Moser v. Filseck. Benkard, 앞의 책, Rn 73a.
250) Benkard, 앞의 책, Rn 73a.
251) Benkard, 앞의 책, Rn 74.
252) BGH, X ZR 94/10, Urteil v. 24. Jan. 2012. – Tintenpatrone II
253) BGHZ 119, 20, 29 – Tchibo/Rolex II; Benkard, 앞의 책, Rn 74.
254) Benkard, 앞의 책, Rn 74.
255) BGH, I ZR 322/02, Urteil v. 6. Oct. 2005 - Nobless : Nobless 사건은 식기류의 'Nobless' 상표권자인 원고가, 피고 'Zwilling'(쌍둥이칼로 알려진)사에게 1983년부터 1996년까지 nobless라는 명칭

아. 기여율에 따른 구체적 산정 사례

(1) Tripp-Trapp 의자 사건

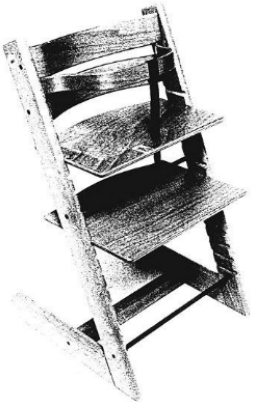
BGH, I ZR 98/06, Urteil v. 14. May 2009.

[사안의 개요]

원고는 어린이의자인 "Tripp-Trapp"의 권리자이고, 피고는 1997년부터 2002년까지 어린이높이의자 "Alpha"를 생산 및 판매하였는데 피고제품은 원고제품과 외관이 유사하였다. 1심에서는 567,208.31EUR의 배상판결이 선고된 뒤에, 항소법원에서 원고는 672,114.15 EUR로 청구를 확장하였다. 항소법원은 357,253.52 EUR 배상할 것을 판결하였고, 이에 원·피고가 각각 상고하였다.

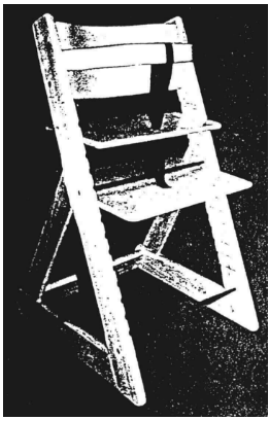
[대표도]

Tripp-Trapp:



[원고제품 Tripp-Trapp]

Alpha:



[피고제품 Alpha]

을 피고 제품에 병기한데 대하여 손해배상을 청구하여 문제되었다. 이 판결에서 연방대법원은 상표의 경우에도 간접비배분판결의 비용공제에 관한 원칙이 적용되며, 침해자가 그의 상표권과 함께 권리자의 상표권을 그의 상품을 식별하기 위하여 사용하여 얻은 이익만이 손해로서 산정되어야 하고, 상표의 경우에는 최소한의 손해가 민사소송법 287조에 의하여 추정될 수 있고, 매출액에 기초하여 대략적으로 적정한 양의 이익을 추정할 수 있기 때문에 침해자가 그 세부적인 계산에 관한 정보를 제공할 의무는 없다고 보았다.

[판결요지]

대법원은 357,253.52EUR를 침해자이익으로서 배상할 것을 판시하였다. 피고 제품과 원고제품은 전체적인 인상이 유사하여 피고의 Alpha의자는 원고의 Tripp trapp 의자에 대한 권리를 침해하였으며, 피고가 얻은 순이익은 445,851.69EUR 임이 인정되었다.

순이익 445,851.69 EUR - 간접비 10% = 401,266.52 EUR
- 44,013 EUR(개당 1EUR 이익)
= 357,253.52 EUR

원고는 침해행위와 관련이 있는 침해자의 이익을 청구할 수 있기 때문에, 시각적인 인상이 일부 다른데 대하여 법원은 이익액에서 10%를 간접비로 공제하여 조정된 이익이 401,266.52 EUR라고 보았다. 그런데 그 디자인이 매우 유사하여 피고는 의자 1개당 1EUR 이상의 이익을 공제할 수 없으므로 추가적으로 44,013 EUR만을 공제할 수 있다고 보았다. 따라서 원고에게는 357,253.52EUR가 배상되어야 한다고 판시하였다.

(2) 간접비배분판결 (Gemeinkostenanteil)

BGH, I ZR 246/98, Urteil v. 2. Nov. 2000.

[사안의 개요]

원고와 피고들은 모두 보석산업에 종사하고 있으며, 원고는 다이아몬드 백금 반지에 대한 클램핑 디자인의 권리자이다. 원고는 피고들이 원고의 3가지 반지 디자인(1a, 1b, 1d)을 무단으로 복제하여 판매한데 대한 손해배상을 청구하였다.

피고들은 1989년 9월 12일자 서면에서 얻은 총 이익이 11,694.35 DM이라고 주장하였다. 그러나 원고는 피고가 주장하는 간접비는 공제될 수 없으므로 회계장부에 기초한 침해자 이익이 120,703.92 DM이라고 하면서, 예비적으로 합리적 실시료에 의한 계산방법에 의할 경우에 적절한 실시료액은 이익액의 30%인 3,508.30 DM라고 주장하였다.

1심 지방법원은 피고들에게 연대하여 38,306.43 DM과 이자를 지급할 것을 명하였으나,

원고는 항소하면서 피고들에게 디자인권 침해에 대하여 연대하여 120,703.92 DM의 손해를 배상할 것을 청구하였다. 그러나 항소법원에서도 원고들의 청구가 일부 기각되어 원고가 연방대법원에 상고한 사안이다.

[판결요지]

원칙적으로 간접비는 공제될 수 없는 것이므로 예외적으로 침해물품과 직접적으로 인과관계가 있는 비용이 발생하였다면 침해자는 이에 대한 증명책임을 부담한다. 침해자의 이익이 비용으로서 산입되어서는 안 되기 때문이다.

(1) 피고 공제 주장액

피고들은 아래와 같은 자료를 제시하면서 재료비와 인건비를 합한 간접비가 공제되어야 한다고 하면서, 1a 반지의 간접비는 4,799.20 DM, 1b반지는 23,298.24 DM, 1d반지의 간접비는 80,912.13 DM 라고 주장하였다.

디자인	1a 반지	1b반지	1d반지
디자인	1a 반지	1b반지	1d반지
매출액	12,230.00 DM	57,950.00 DM	203,679.00 DM
재료비	5,208.00 DM	22,896.00 DM	79,768.00 DM

그러나 이에 대한 증명책임을 지는 피고가 해당 비용요소를 증명하지 못하였기 때문에 이를 간접비로서 인정할 수 없고, 동종 산업의 간접비를 참고하게 되었다.

(2) 법원 공제 인정액

침해자 이익에 따른 손해배상액의 산정시에 간접비는 침해제품에 직접 귀속되는 경우에 한하여 공제가 가능하다고 보았다. 또한 동종업계에 평균적으로 산정되는 평균비용을 상회하는 비용은 피고의 비용으로 공제될 수 없다고 한다.

동종 산업에서 감정인은 간접비가 37% (원재료비 3.5% + 생산비 22.5% + 운영비 3% + 유통비 8%)라고 하였으나, 연방대법원은 피고들의 간접비는 그보다 낮은 28%라고 보았다. 피고들은 디자인 및 설계비용이 들지 않으므로 생산비용은 동종업계 평균인 22.5% 대신 17.5%로, 광고비가 저렴하기 때문에 동종업계의 유통비 8% 대신 4%만을 간접비로 공제할 수 있다는 것이다. 따라서 각 매출액에 28%의 간접비를 인정하면 아래 표와 같다.

디자인	1a 반지	1b반지	1d반지
매출액	12,230.00 DM	57,950.00 DM	203,679.00 DM
28% 간접비	3,424.40 DM	16,226.00DM	57,030.12 DM

(3) 기여율 산정

연방대법원은 인과관계를 살펴 피고가 오로지 원고의 디자인과 유사하다는 사실만으로 이익을 얻은 것이 아니고, 피고의 유통 노력과 염가판매로 인하여 판매가 촉진되었으므로 간접비를 공제한 50,285.46DM의 70%에 해당하는 35,198.22 DM를 침해자이익으로 인정하였다.

(3) 병 트레이 사건(Flaschenträger)

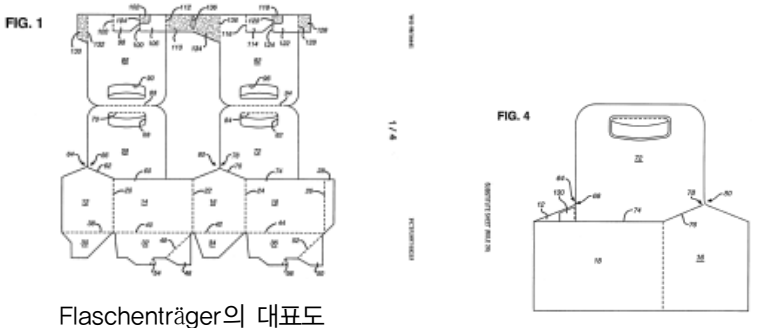
BGH, X ZR 51/11, Urteil v. 24. Juli. 2012

[사안의 개요]

피고는 2002년 4월부터 2005년 1월까지 이 사건 특허의 트레이를 공급하여 88,092.29 EUR의 이익을 달성하였다.

원고는 손해배상산정방법으로서 침해자이익을 청구하였는데, 프랑크푸르트 지방법원은 원고에게 기여율 100%의 전체 이익을 인정하였으나, 피고의 항소로 항소법원에서는 기여율을 50%로 인정하여, 이에 원고가 전체 100%의 이익을 청구하며 상고하였으나 기각되면서 연방대법원에서 50%의 기여율이 확정되었다.

[대표청구항 및 대표도]



Flaschenträger의 대표도

[판결요지]

Flaschenträger 판결에서는 50%의 기여율을 인정하였는데 골판지 등으로 만들어져 여러 개의 병을 운반할 수 있도록 여러 개의 물품운반구와 손잡이가 구비된 맥주병의 트레이에 있어서, 그 트레이의 기술적인 이점뿐만 아니라, 큰 사이즈의 광고물을 인쇄하는 것이 가능한 시각적인 이점이 구매결정에 중요한 요소라고 판단한 바 있다.

50%의 기여율을 인정한 항소법원의 논거는, 침해자 이익은 직접적으로 침해권리의 사용으로 인하여 얻어진 이익이어야 하는데, 그 불법적인 사용만이 유일하게 원인이 된 것이 아니라, 권리자에 비하여 침해자가 "저렴한" 가격경쟁력을 지녀 우위에 있는 이점이 있다고 보았다.

침해자 이익의 산정에 있어서는 발명의 불법적 사용이 구매결정에 기여하거나 원인이 되었어야 한다는 점이 문제가 된다. 법원은 어느 요소가 구매 결정에 영향을 미쳤는지 그리고 이러한 요소들이 이익에 기여하는 정도를 형량하여 판단하는 바, 침해물품의 판매로 인한 특허권의 침해에 있어서는 보통의 경우 침해자가 얻은 이익이 특허의 사용에 온전히 기초한다는 근거가 없다고 한다. 예외적인 경우로서 발명이 완전히 새로운 방법에 관한 것이고 새로운 분야의 발명이어서 비침해를 가능케 하는 균등한 대체재가 없는 경우에만 이같이 간주된다. 그러나 흔히 단순히 종래기술과 관련한 세부적인 개선에 그치는 경우 등에는 특허의 보호범위가 제한되고 따라서 구매결정에 제한적인 영향만을 미쳤을 것이라고 본다.

본 사안은 특허의 기술적 과제, 즉 여러 병을 동시에 운반하고자 하는 기술적 과제가 이미 알려져 있는 사안에 속하지만, 특허가 구매결정에 영향을 미쳤다고 보았다. 특히 이 사건 특허의 재단면은 대칭을 이루어 한손으로 지탱할 수 있는데 이러한 시각적인 이점이 양조자가 광고 인쇄물을 구매하는 결정에 필수적인 요소로서 영향을 미쳤을 것이라고 보았고 결국 50%의 기여율을 인정하여 44,046.15 EUR의 배상판결이 확정되었다.

(4) 케이블 잠금장치 사건(Kabelschloss)

BGH, X ZR 130/12, Urteil v. 03. Sep 2013

[사안의 개요]

분쟁이 된 특허는 유럽특허 0 361 155로서 두 휠 프레임 사이의 케이블 잠금장치에 관한 것이다. 원고는 민사소송법 543조 2항 1문[256]에 의하여 30%의 기여율을 인정하여 줄 것을 청구하며 항소하였지만 기각되어 원고가 상고하였다.

[판결요지]

연방대법원은 먼저 이 사건 발명의 기술적 사상이 종래기술에 비하여 상당한 정도의 개선을 보이는 것이 아니라 단지 케이블 잠금장치의 세부적인 개선에 그치는 데 불과하다고 보았다.

또한 특허침해와 인과관계 있는 침해자의 이익에 대한 기여율은 제품의 기술적 특성이 고객의 구매 결정에 중대한 영향을 미치는지 여부에 따라 결정된다고 하였다. 사안에서 관련이 있는 이익의 기여율을 추정하기 위하여 판사는 모든 제반 상황을 고려하여야 한다는 것이 판례의 태도인 바(BGH, Urteil vom 24. Juli 2013 – X ZR 51/11, BGHZ 194, 194 Rn. 18 ff. – Flaschenträger), 이 사건 특허를 통하여 보호되는 잠금장치와 홀더 사이의 결합에 있어서 기술적인 세부사항에 대한 이점이, 외부 하우징으로 인하여 고객에게 인지될 수 없었기 때문에 직접 또는 간접적으로 피고에 의하여 광고가 되지 않았다는 점이 고려될 수 있다고 하였다. 따라서 해당 특허의 기술을 사용하여 얻은 침해자의 이익에 대한 기여율을 산정하는데 있어서 제품의 디자인이나 기술 또는 상업적인 이점이 직접 또는 간접적으로 특허침해자의 고객에게 영향을 미쳤거나 광고에서 강조되었는지 여부를 고려하여 연방대법원은 항소법원에서 계산한 바와 마찬가지로 침해자 이익의 10% 기여율을 인정하여 최대 482,357EUR를 배상할 것을 판시하였다.

256) 543조(상고의허가) ② 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 상고를 허가하여야 한다. 1.사건이 근본적인 의미가 있는 경우

5. 증명책임

침해자는 침해행위로 인하여 발생한 모든 이익을 밝힐 의무가 있으나 이는 보호되는 권리의 사용으로 인하여 발생한 이익에 기초한 것이어야 한다.[257] 권리자는 침해자의 판매액만을 증명하고, 공제할 비용에 대하여는 침해자가 증명책임을 부담한다.[258] 증명의 어려움 때문에 합리적인 범위 안에서 침해자가 이를 부담하게 되는 것이다.

권리자는 침해자의 회계자료에 근거하여 손해액을 계산할 수 있는데, 이 회계자료는 진실한 것으로 추정된다. 이러한 회계장부상 추정에서 벗어나기 위하여 침해자가 전적으로 이와 다른 근거를 제시하고 증명하여야 하는 부담을 진다.[259] 만일 권리자가 손해액을 산정하기 위하여 침해자의 자료의 진실성을 인정하지 않고 이와 다른 사실을 주장하는 경우, 권리자가 그에 대하여 불가피하게 증명책임을 진다.[260]

즉, 증명책임은 침해자에게 있으나, 손해배상청구의 근거가 되는 자료를 수집하는데 있어 소요되는 비용은 실질적이고 합리적인 범위를 넘어서 확장되어서는 안되고, 여기에 합리적인 추정을 위하여 민사소송법 286조 및 287조가 활용될 수 있다.[261][262] 결국, 법원은 민사소송법 287조에 의하여, 보호되는 권리의 침해와 얻어진 이익 사이에 법적으로 의미있는 인과관계가 있는지, 따라서 산출되는 이익의 부분이 얼마나 높은지 모든 사정을 형량하여 자유롭게 결정한다.[263]

---

257) BGH, GRUR 1993, 55 - Tripp-Trapp-Stuhl.

258) BGHZ 145, 366, 372 – Gemeinkostenanteil; OLG Düsseldorf InstGE 7, 194, 202 – Schwerlastregal II; LG Düsseldorf, InstGE 8, 257, 262 – Tintenpatrone., Benkard, 앞의 책, Rn 73g.

259) BGH, GRUR 1993, 897, 899 - Mogul-Anlage., Kühnen, 앞의 책, Rn 803.

260) OLG Düsseldorf, InstGE 7, 194 - Schwerlastregal Ⅱ., Kühnen, 앞의 책, Rn 804.

261) Benkard, 앞의 책, Rn 75.

262) 민사소송법 286조(자유심증주의) ① 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사실 주장이 진실한지 아닌지를 판단한다. 판결에는 법관이 심증을 형성한 이유를 기재한다.
민사소송법 287조(손해조사;채권액) ① 손해가 발생했는지의 여부, 그 손해액 또는 배상하여야 할 이익의 수액에 관하여 당사자 사이에 다툼이 있는 경우에는 법원은 이에 관하여 모든 사정을 고려하여 자유로운 심증으로 판단한다. 신청에 의한 증거조사 또는 직권으로 감정인의 감정을 명할 것인지 여부 및 그 범위는 법원이 재량으로 정한다. 법원은 손해 또는 이익에 관하여 증거신청인을 신문할 수 있다. 이에 관하여는 452조 1항 1문, 2항 내지 4항의 규정을 준용한다.

263) BGH, GRUR 12, 1226 Rdn. 20 – Flaschenträger, Benkard, 앞의 책, Rn 75.

VI. 징벌적 손해배상의 인정 여부

1. 징벌적 손해배상의 부정

독일 특허법 및 판례상 징벌적 손해배상은 보상 및 배상의 개념과 배치되므로 원칙적으로 부정된다.[264] 독일 민법 249조 1항이 '배상의무를 발생시키는 사정이 없었다면 있었을 상태'의 회복을 목적으로 하고 있고, 독일기본법 103조 2항에 따라 형벌은 징벌의 위험과 요건이 명백히 규정되었을 경우에만 인정되므로, 징벌적손해배상은 독일기본법(Grundgesetz) 103조 3항의 이중처벌에 해당하여 헌법적 문제를 야기하기 때문이다.[265] 독일에서 "Strafschadensersatz(징벌적 손해배상)"의 개념은 직역하면 형벌적 손해배상에 가까운데, 처벌은 형법(Strafgesetz)에 그 요건과 함께 성문화되어 있어야 한다는 원칙으로 이해되고 있다.

나아가 손해의 배상을 청구하기 위해서는 금전적 배상과 침해행위사이에 상당인과관계(Adäquanzlehre)가 있어야 하는 바, 실손해를 초과하는 징벌적 금원과 손해 사이에는 이러한 인과관계가 인정되지 않을 것이다. 또한 공서양속(ordre public)에 반하기 때문에 독일은 징벌적 손해배상제도를 받아들이지 않는다고도 한다.[266]

국내 논문에서는 시장혼란(market confusion)으로 인한 저작권 침해 사례에 있어 징벌적 손해배상을 인정하고자 하는 경향으로 서술되기도 하였으나,[267] 원칙적인 측면에서는 이는 징벌적 손해배상으로 이해되지 않으며 징벌적 손해배상은 독일에서 인정되지 않는다는 것이 통설 및 판례의 견해이다.[268]

구체적으로 뒤셀도르프 연방고등법원은 명시적으로 특허법 139조 2항의 해석과 관련하여 징벌적 손해배상의 여지가 없다고 하면서, 손해배상의 산정에 있어

---

264) Nils Janon · Lukas Rademacher(이하 Janon/Rademacher), Punitive Damages: Common Law and Civil Law perspective "Punitive Damages in Germany", Wien: Springer (2009), 75.

265) Tobias F. Ziegler · Thomas Rinne, "Produckthaftung in den USA"(3. Aufl.), 10. http://www.gdblaw.com/siteFiles/526cbb41-0cb6-4284-9aac-c9feb26de48c/custom/files/AmericanProduct_Ger_2ndEdition.pdf (2017. 8. 8. 확인) ; Janon/Rademacher, 앞의 책, 76.

266) Franz Jürgen Säcker at al., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch(6. Aufl.), München : C.H. Beck(2015), Rn 237.

267) 한편, 지식재산권의 침해로 인한 보상 또는 사용허락은, 경쟁법적 관점에서 시장혼란(Marktverwirrung)을 초래한데 대한 손해배상청구와는 별개로 본 연방대법원의 판결이 있다(BGH, I ZR 48/97, Urteil v. 22. Sep 1999. -Planungsmappe).

268) 2017 국제 특허법원 콘퍼런스, Martina Schwonke 독일 연방대법원 판사의 질의답변 (2017. 9. 6.).

법 조문에 의하면 침해자의 법률 위반으로 인한 이익을 고려할 수 있지만, 특히 “법률의 위반으로 인하여 얻은(durch die Verletzung des Rechts erzielt hat)” 것이어야 한다고 하면서 징벌적 손해배상을 부정하는 취지에서 고의적인 침해의 경우에도 이를 초과하여서는 안된다고 판시하였다.[269]

2. 농업경영목적의 예외

다만, 특허법 9c조의 농업경영목적(landwirtschaftlichen Zwecken)의 예외 관련하여서는 징벌적 손해배상 청구가 인정된다. 유럽의 ‘자가채종[270] 허용에 대한 시행규칙’ EC 1768/95 18조 2항[271]은 반복적인 의무의 위반(wiederholter vorsätzlicher Verletzung)이 있을 경우에 4배에 이르는 손해배상액을 규정하고 있다. 적절한 보상금에 더하여 징벌적 배상을 청구하기 위해서는 특허권자의 경고(Mahnungen)를 여러번 묵과하는 것만으로는 충분하지 않고, 특허권자의 연속적인 2회 이상의 보상청구를 간과한 경우에 징벌적 배상을 청구할 수 있다고 한다. 뿐만 아니라 고의적·반복적인 침해가 있는 경우에만 허용되며, 권리자의 보상청구권이 확실히 인정됨에도 보상청구의 정당성을 상대방이 의도적으로 인정하지 않는 것으로 추정할 수 있는 경우에 청구할 수 있다고 한다.[272]

---

269) OLG Düsseldorf, I-2 U 76/11, Urteil v. 04. Oct. 2012.

270) 특허권자의 동의를 얻어 농업용으로 판매된 경우에, 그는 그 수확물을 자신의 농장에서 자신이 행하는 번식 또는 번식을 위한 작업에 사용할 수 있다고 하여 그러한 행위를 침해로 보지 않는다(특허법 9c조 1항)

271) “If such person has repeatedly and intentionally not complied with his obligation pursuant to Article 14 (3) 4th indent of the basic Regulation, in respect of one or more varieties of the same holder, the liability to compensate the holder for any further damage pursuant to Article 94 (2) of the basic Regulation shall cover at least a lump sum calculated on the basis of the quadruple average amount charged for the licensed production of a corresponding quantity of propagating material of protected varieties of the plant species concerned in the same area, without prejudice to the compensation of any higher damage.”, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31995R1768 (2017. 10. 1. 확인).

272) Georg Benkard, PatG § 9c Verwendung zu landwirtschaftlichen Zwecken, Patentgesetz(11. Aufl.), München : C.H. Beck(2015), Rn 25.

제4장

영국 특허침해소송에서의 손해액 심리

제1절 영국 특허침해소송절차 개관

I. 들어가며

영국은 보통법(common law) 국가라는 점에서는 미국과, 유럽 통합특허법원(Unified Patent Court, UPC) 회원국이라는 점에서는 유럽 대륙 국가들과 공통분모를 가진다. 유럽연합 탈퇴 선언과 맞물려 통합특허법원 가입 여부와 관련 절차 등이 다소 불투명해진 측면은 있고, 이에 대해서는 향후 비준절차 및 독일에서의 헌법소원 등의 경과를 더 지켜보아야 한다.

영국의 특허소송에는 1973년 유럽특허조약(European Patent Convention)을 반영한 특허법(Patent Act 1977)이 적용되고 그 밖에 특허규칙(Patent Rules 2007), 민사소송규칙(Civil Procedure Rules, CPR), 지식재산권법(Intellectual Property Act 2014) 등도 적용된다. 지식재산권법은 UPC 협정(Agreement on a Unified Patent Court)을 반영하여 특허법 등을 개정하는 내용을 포함하고 있다. 이에 따라 국무장관(Secretary of State)의 명령으로 UPC 협정에 따라 법원관할을 변경하거나 특허법을 개정할 수 있다.[1] 또 EU Directive 2004/48/EC를 반영한 지식재산권규정[Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006]도 있다. 민사소송규칙은 잉글랜드/웨일즈 법원에만 적용되고, 스코틀랜드 법원과 북아일랜드 법원은 별도의 규칙을 따른다.[2] 그 외 각 법원별 특허소송지침도 마련되어 있다.

영국 특허소송제도의 특징 중 하나는 특허침해소송 및 특허무효소송의 1심 법원이 잉글랜드/웨일즈 특허법원(Patents Court of England and Wales, 이하 특허법원)이나 지식재산권기업법원(The Intellectual Property Enterprise Court, IPEC)[3]으로 나뉘어 있다는 점과 항소심을 일반 민사법원이 담당한다는 점이다. 손해액 산정에 대한 주요 판결은 대부분 특허법원의 판결이다. 이 장에서는 영국의 특허침해

1) Intellectual Property Act 2014, s 17.
2) Middlemiss & Balfour, "Patent Litigation in the United Kingdom: overview", Thomson Reuters Practical Law, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-0277?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 (2017. 11. 2. 확인).
3) 종전에 특허지방법원(the Patents County Court)이다.

소송의 손해액 심리에 관한 절차 및 산정방법에 관한 대표적 판결을 소개한다.

II. 최근 동향

최근 특허침해소송의 손해액 산정에 관한 중요 판결은 특허법원의 2017년 4월 Unwired Planet v. Huawei 판결이다.[4] 이 판결은 영국에서 최초로 FRAND 실시료 산정방법을 구체적으로 판시하였다. 전 세계적으로 표준필수특허 관련 법리에 대한 관심이 높아지는 가운데 글로벌 포트폴리오에 대한 FRAND 실시료를 산정함으로써 과연 영국법원이 이를 판단할 권한이 있는지 등의 국제적 이슈를 낳기도 하였다. 현재 항소심 계속 중이나, 아래 'V. 표준필수특허의 FRAND 실시료'에서 이 판결을 간략히 소개한다.

그리고 2017년 6월에는 사건별 법관의 전문성과 법원주도 분쟁해결능력을 강화하기 위하여 상급법원(High Court)의 형평부(Chancery Division) 소속의 특허법원, 지식재산권기업법원, 회생법원(Insolvency Court)과 여왕좌부(Queen's Bench Division)의 상사법원(Commercial Court), 기술건설법원(Technology and Construction Court) 등을 "Business and Property Courts of England and Wales"로 묶는 조직개편이 있었다.[5] 이들 법원은 런던 본원의 경우 같은 건물(Rolls Building)에 자리 잡고 있어 실무적으로 간편하게 법관인력교류를 할 수 있게 되었다.

한편 특허법원은 2015년 10월 1일부터 2018년 9월 30일까지 3년간 유효한 Flexible Trials Scheme과 Shorter Trials Scheme의 시범운영대상이어서, 법원의 권고나 당사자 간 합의에 의하여 이를 선택하면 증거개시절차나 그 밖에 재판을 간소화하는 조치 등을 통해 조속한 시일 내에 분쟁을 해결할 수 있다.[6]

---

4) Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor. [2017] EWHC 711 (Pat). 그러나 실시료를 산정하기 전에 앞서 이미 침해 여부 판단 등을 위해 2015년부터 수많은 판결이 있었고, 2017년 4월 5일 FRAND 실시료 관련 판결 이후에도 항소 허가 여부 등을 판단하기 위해 [2017] EWHC 1304 (Pat) 판결 등이 이어졌다. 이 보고서에서는 손해액 산정 법리와 가장 직접적인 연관성을 가지는 2017. 4. 5. 선고 판결을 중점적으로 다룬다.

5) Judiciary of England and Wales, "The Business and Property Courts of England & Wales, An Explanatory Statement". https://www.judiciary.gov.uk/announcements/business-and-property-courts-media-release/ (2017. 5. 18.).

6) Civil Procedure Rule s 31.1.2. [이하 CPR]

III. 영국의 특허침해소송절차

특허소송의 1심 관할은 영국 1심법원인 상급법원의 형평부 소속인 특허법원이나 지식재산권기업법원에서 가진다.[7] 이 중 특허법원은 특허, 디자인, 품종다양성 사건에 대하여, 지식재산권기업법원은 특허, 디자인, 상표, 저작권 및 기타 지식재산권 사건에 대하여 관할을 가진다.[8] 청구금액이 50만 파운드 이상일 때는 보통 특허법원의 관할이고, 예외적으로 양 당사자의 동의가 있을 경우에는 지식재산권기업법원의 관할이 된다.[9]

1. 특허법원

민사소송규칙 실무지침(Civil Procedure Rules Practice Decision)에 따르면 먼저 원고의 소 제기 후 피고의 답변 및 반소가 이루어지면 그로부터 14일 내에 당사자는 사건관리기일을 신청하여야 한다.[10] 사건관리기일에 법원은 기술자문가(scientific advisor)를 지정하고 당사자 사이에 다툼이 없는 기술사실에 대한 서면(technical primer)을 제출할 것을 명한다.[11] 사건관리에 있어서 법원의 역할이 점점 증가하는 추세이다.[12] 특허소송에서 배심원을 활용하지 않는다는 점에서 미국과 큰 차이가 있고, 전문가 증언 및 증거개시절차도 제한적으로 활용하고 있다.[13] 한편 법관 외에도 절차판사(master)[14]를 두고, 이들이 화해명령, 관할변경, 금전배상명령이행 등 제한적인 절차적 문제를 담당한다.[15]

---

7) 상급법원은 형평부, 여왕좌부, 가사부(Family Division)로 나뉜다. 형평부는 특허 외에도 계약법, 회사법에 관한 사건을 다루고, 여왕좌부는 해사(admiralty), 계약위반, 불법행위(torts) 등의 사건을, 가사부는 가사사건을 다룬다. 한편 북아일랜드나 스코틀랜드의 사건인 경우 각각 High Court of Northern Ireland, Outer House of the Court of Session에서 관할을 가진다. 보고서의 범위는 잉글랜드/웨일즈 법원에서의 절차와 판례로 제한하였다.

8) Intellectual Property Enterprise Court Guide s.1.2 [이하 IPEC Guide]; Cotter, Comparative Patent Remedies, Oxford University Press (2013), 172.

9) CPR s 63.17A(1).

10) CPR Practice Direction s 63. para 5.3.

11) CPR Practice Direction s 63.5.10; Patents Court Guide s 7.5.(f).

12) Cotter, 앞의 책, 172.

13) Cotter, 앞의 책, 172-173.

14) Courts and Tribunals Judiciary, High Court masters and registrars, https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/who-are-the-judiciary/judicial-roles/judges/high-ct-masters-registrars/ (2017. 11. 2. 확인).

15) CPR Practice Direction s 63. para 5.2.

당사자는 소송에서 침해 또는 특허의 무효 등 그 증명하고자 하는 바를 실험(experiment)을 통해 증명할 수 있는데, 실험의 목적, 구체적 내용 및 실험 결과 등에 대해 다른 당사자에게 고지하여야 한다.[16] 실험에 대해 고지를 받은 상대방은 그 송달일로부터 21일 내에 실험을 통해 실험 당사자가 주장하는 사실의 인정 여부를 제출하여야 하고, 또 상대방의 참여 하에 실시하는 재실험(repeat)을 통한 검증(inspection)을 요청할 수 있다.[17] 일반적으로 소 제기일로부터 본 재판까지는 10~15개월이 소요되고, 재판은 3~5일 정도에 걸쳐 진행된다.[18] 재판 이후 판결은 보통 4~8주 이후 서면으로 제공된다.

2. 지식재산권기업법원

IPEC 절차의 경우 재판은 보통 최대 2일로 제한되고, 구술변론 없이 서면심리로만 진행되는 경우도 많다.[19] 증거개시절차도 당연한 권리로서 주어지는 것이 아니라 사건관리기일에 그 비용과 효용의 대비를 통해 허용 여부가 결정된다.[20] 증언, 전문가 의견서, 반대신문, 실험 등의 허부와 그 범위도 사건관리기일에 결정된다.

3. 항소법원

항소심 단계에서는 지식재산 전문법원이 없다. 1심에서 패소한 당사자는 항소법원(the Court of Appeal)에 항소할 수 있는데 이는 해당 법원 또는 항소법원의 허가가 있어야 가능하다.[21] 가령 Unwired Planet v. Huawei 사건에서도 특허법원의 Birss 판사는 FRAND 실시료 등 여러 가지 쟁점에 대하여 판결한 후 그 중 몇 가지 쟁점을 항소하도록 허가하였다.[22] 항소법원에서 패소한 당사자는 대법

16) CPR Practice Direction s 63.7.1.
17) CPR Practice Direction s 63.7.2.; Electromagnetic Geoservices ASA v. Petroleum Geo-Services ASA & PGS Exploration (UK) Ltd. & PGS Geophysical AS [2016] EWHC 27 (Pat) [24] 등 참조.
18) Global Legal Group, “The International Comparative Legal Guide to: Patents 2018”, 8th Ed., Chapter 31: United Kingdom, https://iclg.com/practice-areas/patents-laws-and-regulations (2017).
19) IPEC Guide, s 2.11.
20) Global Legal Group, 앞의 글.
21) CPR s 52.3.
22) Unwired Planet Int’l Ltd v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor. [2017] EWHC 711 (Pat). 뒤 ‘V. 표준필수특허의 FRAND 실시료’ 부분 참조.

원에 상고할 수 있다.[23]

IV. 증거조사

증언녹취(deposition)를 적극 활용하는 미국과 달리 대부분의 증거개시(disclosure)는 서면 제출로 이루어지고 전문가 증언은 본 재판에서 제공되거나, 서면으로 의견서를 제출한 뒤 재판에서 반대신문을 받는다.[24] 2013년 4월 민사소송규칙 개정 이전에는 표준증거개시(standard disclosure, 여기에는 당사자 주장을 뒷받침하는 자료 및 당사자 또는 상대방에게 불리하거나 상대방 주장을 뒷받침하는 자료, 그리고 실무지침 관련 규정에 따라 개시하여야 하는 자료가 포함된다[25])가 일반적이었으나 개정 이후에는 당사자의 선택에 따라 다른 방식을 사용할 수 있고 증거개시절차를 생략할 수도 있다. 특허침해소송에서는 표준증거개시절차를 따르되 ① 물건이나 방법에 대한 설명이 제시된 경우 침해에 관한 서류, ② 특허의 최초 우선권 주장일 전후 2년 사이 생성된 특허의 유효성에 관한 서류, ③ 상업적 성공에 관한 서류를 제외하도록 수정할 수 있다.[26] 이러한 절차는 소송의 효율화를 위하여 사건에 관련성이 높은 자료로 증거조사를 제한하기 위한 것으로 증거조사가 충분히 이루어지지 않는다는 뜻은 아니다. 만일 일방 당사자가 증거제출

23) Cotter, 앞의 책, 173.
24) Middlemiss & Balfour, 앞의 글.
25) CPR s 31.6.
26) CPR Practice Direction s 63 para 6.1. Standard disclosure does not require the disclosure of documents that relate to –
(1) the infringement of a patent by a product or process where –
(a) not less than 21 days before the date for service of a list of documents the defendant notifies the claimant and any other party of the defendant's intention to serve–
(i) full particulars of the product or process alleged to infringe; and
(ii) any necessary drawings or other illustrations; and
(b) on or before the date for service the defendant serves on the claimant and any other party the documents referred to in paragraph 6.1(1)(a);
(2) any ground on which the validity of a patent is put in issue, except documents which came into existence within the period –
(a) beginning two years before the earliest claimed priority date; and
(b) ending two years after that date; and
(3) the issue of commercial success.

요청에 불응할 경우 법원은 이른바 'Unless Order'를 내림으로써 법원의 명령에 따르지 않을 경우 그 당사자의 주장 또는 항변을 배척함으로써 상대방의 손을 들어주는 강력한 제재조치를 취하고 있다.[27]

앞서 소개한 Shorter Trials Scheme에 따라 특허법원은 Patents Court Guide에서 약식절차(streamlined procedure)를 제공하고 있다. 약식절차를 이용하면 모든 사실관계 및 전문가 증언 관련 증거는 서면으로 제출하고, 서류의 개시의무나 실험과정이 없으며, 반대신문은 필수적인 경우로 제한하는 등의 간소화가 가능하다.[28]

소 제기 이전에 증거개시절차를 신청하는 것도 가능하다. 가령 일방이 자신이 침해혐의자가 되는 것을 우려하여 법원에 특허권자로 하여금 해당 특허발명의 실시권에 대한 정보를 공개하도록 해달라고 요청하는 경우이다.[29] 증거개시 후 과연 침해혐의가 인정될 것인지를 검토하고, 그에 따라 소 제기 이전에 실시권을 협상하도록 할 수 있다.[30]

한편 비밀정보에 대해서 영국은 미국의 변호사-의뢰인 비밀유지권(attorney-client privilege)과 유사한 법률자문 비밀유지권(legal advice privilege), 미국의 작업물 비밀유지권(work product privilege)과 유사한 소송관련 비밀유지권(litigation privilege)을 인정하고 있다. 그러나 비밀유지권을 포기하지 않으면서도 제3자와 부분적으로 정보를 공유할 수 있는 예외가 있는 등 다소 차이가 있다.[31] 비밀유지권의 대상이 아닌 서류는 법원의 명령이나 당사자 간 합의에 의하여 제출하되 그 사용범위 등을 제한할 수 있다.[32]

---

27) 특허법원, "특허소송에서의 증거조사에 관한 쟁점", 2016 국제 특허법원 콘퍼런스 결과보고서, 249 (2016. 9. 7. 발표).

28) Patents Court Guide, s 7.6. Any party may at any time apply to the court for a streamlined procedure in which:
(a) all factual and expert evidence is in writing;
(b) there is no requirement to give disclosure of documents;
(c) there are no experiments;
(d) cross-examination is only permitted on any topic or topics where it is necessary and is confined to those topics;
or for any variant on the above.

29) CPR s 31.16; The Big Bus Company, Ltd. v. Ticketogo, Ltd. [2015] EWHC 1094 (Pat).

30) Middlemiss & Balfour, 앞의 글.

31) Good et al., "Privilege: a world tour", https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-103-2508?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)(2017. 11. 2. 확인).

32) Global Legal Group, 앞의 글.

제2절 영국 특허침해소송에서의 손해액 심리

손해배상액 산정에 대한 영국 특허법 관련 조문은 다음과 같다.

61조 특허침해 관련 절차[33]

본 법 본 장의 조항에 따라, 특허권자는 그 특허의 침해의 혐의가 있는 행위에 관한 민사상의 소를 법원에 제기할 수 있으며, 다음의 청구를 제기할 수 있다 (이는 법원의 다른 관할에 영향을 미치지 아니한다)(…)

(c) 침해에 대한 손해배상

(d) 침해로부터 침해자가 얻은 이익(…)

(2) 법원은 동일한 침해에 대하여 특허권자에게 손해배상액과 침해자의 이익을 모두 배상하도록 할 수 없다.

또 EU IP Enforcement Directive를 이행하고자 채택한 지식재산권규정에서는 아래와 같이 규정하고 있다.

3조.[34] 손해액의 평가

(1) 지식재산권의 침해소송에 있어 그 피고가 침해행위를 하였음을 알았거나 알 만한 합리적인 이유가 있었다면 손해액은 침해의 결과로 청구인이 입은 실

33) Patent Act 1977, s 61.

(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made - …

(c) for damages in respect of the infringement;

(d) for an account of the profits derived by him from the infringement; . . .

(2) The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits.

34) The Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006 No. 1028. Assessment of damages

제 불이익에 상응하게 배상하도록 하여야 한다.

(2) 손해배상을 명할 때에는 (a) 적절한 모든 관점에서 고려하되, 특히 (i) 일실이익을 포함하여 청구인이 결과적으로 입은 경제적 피해와 피고가 얻은 부당이득 및 (ii) 정신적 손해(moral prejudice)를 포함하여 청구인에게 침해로 야기된 경제외적 요건, 또는

(b) 적절할 경우에는 피고가 실시권을 득하였더라면 지불하였을 실시료나 수수료를 기초로 산정할 수 있다. (후략)

이와 같이 영국법 상 특허침해로 인한 손해배상은 일실이익(lost profit)이나 합리적 실시료, 혹은 특허권자가 선택할 경우 침해자의 이익을 기준으로 하고 있다. 복합산정이 가능한지는 문언적으로는 뚜렷하지 않으나 판례에 비추어 볼 때 미국과 마찬가지로 일실이익이 인정되지 않는 나머지 경우에 대해서는 합리적 실시료를 기준으로 손해액 산정이 가능하다.[35] 그러나 특허권자의 일실이익과 침해자의 이익, 또는 합리적 실시료와 침해자의 이익은 중복 청구할 수 없다.

문언적으로도 '손해배상 또는 침해자의 이익'으로 구분하고 있고, 일실이익과 합리적 실시료는 전보적 손해배상(compensatory damages)에 속하는 것이며, 침해자의 이익은 부당이득(unjust enrichment)의 반환에 그 법적 근거를 두고 있다. 판례에서도 손해배상을 청구하거나 침해자의 이익에 대한 반환청구를 하여야 하고,

---

3.— (1) Where in an action for infringement of an intellectual property right the defendant knew, or had reasonable grounds to know, that he engaged in infringing activity, the damages awarded to the claimant shall be appropriate to the actual prejudice he suffered as a result of the infringement.

(2) When awarding such damages—

(a) all appropriate aspects shall be taken into account, including in particular—

(i) the negative economic consequences, including any lost profits, which the claimant has suffered, and any unfair profits made by the defendant; and

(ii) elements other than economic factors, including the moral prejudice caused to the claimant by the infringement; or

(b) where appropriate, they may be awarded on the basis of the royalties or fees which would have been due had the defendant obtained a licence. [...]

35) Alfrank Designs v. Exclusive [2015] EWHC 1372 (IPEC); Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. & Anor. [1997] R.P.C. 443 (Ct. App.); Ultraframe Ltd. v. Eurocell Building Plastics Ltd. & Anor. [2006] EWHC 1344 (Pat). 등.

중복 청구는 허용하지 않고 있다.[36] 특허법 외 다른 법규를 근거로 한 부당이득반환청구 등은 허용되지 아니한다.[37] 형사책임은 발생하지 않고, EU기준에 따른 수입금지조치 등이 있다.[38]

손해액 산정의 기본 원칙은 침해행위가 발생하지 않은 상태, 즉 침해행위가 아니었더라면(but for) 누릴 수 있었을 상태로 특허권자의 지위를 회복한다는 것이다.[39] 다만 그 손해가 예측 가능하고, 해당 불법행위로 인해 발생하였으며, 공공 또는 사회적 정책에 비추어 그 회복이 부적절하지 아니할 것을 요한다.[40] 특허권자와 침해자가 경쟁관계에 있을 때는 특허권자는 침해로 인한 직접적 매출손실, 비특허제품의 부수적 매출, 가격침식 등에 대해서도 배상받을 수 있고, 경쟁관계가 없다면 합리적 실시료 상당 금액을 배상받게 될 것이다.[41] 침해자의 이익에 기하여 손해 배상을 받을 때에는 특허의 권한 없는 사용으로 인한 이익액을 배상받게 될 것이나, 결과 예측이 어려워 그리 자주 사용되는 기준은 아니다.[42]

특허법 제69조에 따라 공고 후 허가 전의 출원발명에 대한 침해도 배상받을 수 있다.[43] 다만 소의 제기는 반드시 특허 허가 이후에만 가능하고, 공고일에 동시에 특허가 허가되었다고 가정할 때 해당 침해행위가 실제 등록된 특허 청구항 뿐 아니라 출원서에 기재된 청구범위를 침해하였을 것임을 입증하여야 한다.[44] 이를 만족하는 출원인은 일실이익이나 합리적 실시료, 혹은 침해자의 이익을 청구할 수 있다.[45]

36) Spring Form Inc. & Finecard International Limited v. Toy Brokers Ltd. [2001] EWHC 535 (Pat) 등.
37) Thomas Terrell, Terrell on the Law of Patents, 18th Ed., Sweet & Maxwell (2017) s 21-01; Union Carbide v. B.P. Chemicals [1998] FSR 1.
38) Cotter, 앞의 책, 175-176.
39) Middlemiss & Balfour, 앞의 글.
40) Terrell, 앞의 책, s 21-84.
41) Middlemiss & Balfour, 앞의 글.
42) Middlemiss & Balfour, 앞의 글.
43) Patent Act 1977, s.69(3).
44) Patent Act 1977, s.69(2).
45) Spring Form Inc & Anor. & v Toy Brokers Ltd. & Anor. [2001] EWHC 535 (Pat).

I. 일실이익

1. 매출손실

일실이익 산정 시 1대를 추가로 생산할 때 소요되는 가변비용은 공제되나, 1대를 추가 생산하더라도 변동이 없는 임대료, 급여, 전기 등 설비비용과 같은 고정비용은 원칙적으로 한계이익 계산 시 제외될 수 있다.[46] 미국의 경우 일실이익 판단 시 주로 사용되는 Panduit 테스트에서 비침해 대체제품의 비존재가 가장 큰 쟁점이 되는 반면,[47] 영국법의 법리에 따르면 이는 일실이익의 판단에 큰 영향을 미치지 아니한다. Cotter의 Comparative Patent Remedies에 따르면 이는 1888년 United Horse Shoe & Nail Co. v. John Stewart & Co. 판결에서 기인하는데, 이러한 관점은 명백히 특허권자에게 침해가 발생하지 않았을 경우보다도 더 나은 지위를 부여하는 것임에도 판례는 계속해서 비침해 대체제품의 존재에 큰 비중을 두고 있지 않은 것으로 보인다.[48]

2. 가격침식

생산자인 특허권자가 상거래에서 일반적인 필요에 의해서가 아닌 침해자의 불법 경쟁으로 인해 불가피하게 가격을 인하했음을 입증할 경우 가격침식에 대한 손해액도 배상받을 수 있다.[49]

3. 부대매출 감소

침해로 인해 특허제품 뿐 아니라 특허제품과 주로 함께 판매되는 다른 제품의 매출도 감소될 수 있다. 이 경우 후자에 대한 손해까지 배상받을 수 있다.[50] 미국의 Rite-Hite 판결과는 달리, 영국에서는 이러한 인과관계가 인정되는 한 기능적 일체성 요건(functional unit test)을 충족할 필요 없이 부대매출 또한 회복할 수

46) Ultraframe Ltd. v. Eurocell Building Plastics Ltd. [2006] EWHC 1344 (Pat) para 21. 고정비용은 추가제품을 생산하기 이전에 이미 비용으로 지불된 것으로 보기 때문이다.
47) 미국법 부분의 제3절 I.일실이익 참조.
48) Cotter, 앞의 책, 188-190; United Horse-Shoe & Nail Co., Ltd. v. John Stewart & Co. [1888] 5 RPC 260; Okediji & Bagley, Patent Law in Global Perspective, Oxford University Press (2014), 661.
49) Terrell, 앞의 책, s 21.103-104.
50) Gerber Garment Technology Inc. v Lectra Systems Ltd. & Anor. [1997] R.P.C. 443 (Ct. App.).

있다.[51]

항소법원은 Gerber 판결에서 부대매출 감소 부분의 손해배상청구에 대한 1심 판단을 인정하였고, 제품의 폐기명령이라면 그 범위가 침해제품에 국한되어야 하겠으나 일실이익 산정을 위한 매출의 결정에 있어서는 일반 불법행위법(tort)과 같은 법리가 적용된다고 보았다.[52] 즉 ① 예견 가능하고, ② 불법행위로 인해 야기되었으며, ③ 공공 또는 사회복리 등의 이유로 회복을 거절할 사유가 없다면 손해배상범위에 포함된다고 판단하였다.[53]

4. 특허만료 이후의 일실이익(springboard 또는 bridgehead)

이는 특허가 만료된 이후에 특허권자가 입게 될 손실에 대한 배상이다. 즉 침해가 없었더라면 특허가 만료된 뒤에도 침해자가 특허발명을 사용한 제품을 판매하여 경쟁하기까지 일정 시간이 소요될 것인데, 침해행위를 함으로써 그 시간이 단축되었고, 이로 인해 특허권자는 더 빨리 경쟁환경에 노출됨으로써 매출에 손실을 입게 되었다는 것이다. 특허법원의 Gerber 판결에서는 이에 대해 미국의 BIC Leisure Products Inc. v. Windsurfing International Inc. 판결 및 Amsted Industries Inc. v. National Castings Inc. 판결을 인용하여 이와 같은 시장진입 가속화(accelerated entry)에 따른 손해를 배상하여야 한다고 판시하였다.[54]

5. Ultraframe 판결

일실이익에 대해서는 'IV. 특허발명의 기여분' 부분에서 소개하는 1995년 특허법원의 Gerber Garment Technology 판결이 자세히 다루었는데 여기에서 나타난 주요 법리는 아래 Ultraframe 등 판결에서도 그대로 인용되었다. Gerber 판결은 뒤 'IV. 특허발명의 기여분'에서 소개한다.

---

51) Cotter, 앞의 책, 187.
52) Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. & Anor. [1997] R.P.C. 443 (Ct. App.).
53) "[...] foreseeable, (ii) caused by the wrong, and (iii) not excluded from recovery by public or social policy." Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. [1997] R.P.C. 443, 452 (Ct. App.).
54) Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. & Anor. [1995] R.P.C. 393, 418.

Ultraframe Ltd. v. Eurocell Building Plastics Ltd. [2006] EWHC 1344 (Pat).

[사안의 개요]

Ultralite500제품은 1993년 처음 시장에 진입하였는데 경쟁사 제품에 비해 당시 최저각도로 간주된 5° 보다 낮은 경사의 지붕이 가능하다는 점 등에서 여러 모로 획기적이었고, 2002년 무렵에는 낮은 경사 지붕(low-pitch roof) 시장에서 시장점유율이 80%에 달하였다. Ultraframe은 이 사건 특허발명을 구현한 modular system인 Ultralite500을 생산 및 판매하며, 피고 Eurocell은 이를 유통하다가 2012년 Pinnacle500이라는 시스템을 자체적으로 제작하여 판매하기 시작하였다. Pinnacle500이 Ultralite500과 직접 경쟁하기 위한 의도로 제작된 것임은 Eurocell의 내부 문서를 통해 드러났다. 실제로 Pinnacle500의 출시 이후 Eurocell 고객들의 Ultralite500 주문은 거의 Pinnacle500으로 전환되었다.
Ultraframe은 그 특허권과 디자인권에 대한 침해의 소를 제기하였고, 결과적으로 특허권과 디자인권 모두 유효하며 침해되었음이 인정되었다. 이에 Ultraframe은 침해자의 이익에 근거한 배상을 청구하였고, 이에 잠정지급명령(order for interim payment)로 80만 파운드의 지급명령이 내려졌다.

[판결요지]

(1) 일실이익

우선 증언과 내부 자료 등을 바탕으로 Eurocell의 Pinnacle500 제품 판매량은 135,000 제곱미터로 판단한다. 이에 대해 침해가 아니었더라면 Ultraframe이 판매하였을 금액, 즉 일실이익 산정을 위한 매출손실을 따져보기 위해 Pinnacle500의 고객층을 세 가지로 분류할 수 있다. 즉 (i) 기존에 Eurocell로부터 Ultralite500을 구매하던 고객(42%), (ii) 기존에 Ultraframe으로부터 Ultralite500을 구매하던 고객(8%), (iii) 위 두 부류에 속하지 않는 신규고객(50%)이다. 그런데 (i)과 (ii)에 속하는 고객에 대해서는 Eurocell측 증인도 침해가 아니었더라면 전부 Ultralite500을 구매하였을 것임을 인정하였고, 이를 배척할 이유도 없으므로 전체 판매량의 50%에 대하여는 전부 일실이익을 인정하고, (iii)에 대해서는 그 중 80% 정도만을 Ultraframe측의 매출손실로 인정하기로 한다.

(2) 합리적 실시료

위 (iii)에 해당하는 고객 중 침해가 아니었더라도 Ultralite500을 구매하지 않았을 것으로 보이는 20%에 대하여는 실시료를 산정하여야 한다. Eurocell은 5%를,

Ultraframe은 15~17.5%를 실시료율로 하여야 한다고 주장하였다.기계분야 특허(mechanical patent type)의 실시료율은 보통 5% 정도라 할 수 있다. 그러나 특허제품의 시장선도적 위치를 감안할 때 5%보다는 상향 조정할 필요가 있다고 보인다. Ultraframe은 수익률을 35%로 산정하여 이를 당사자 간 50:50으로 나누어야 한다고 주장하였는데 이는 과도하여 현실성이 없다고 보이므로, 전체적인 정황을 고려하여 8%로 정하기로 한다.

(3) 전파적 매출에 대한 일실이익

Ultraframe은 또 low-pitch가 아닌 dual-pitch (양면으로 경사를 이룬 지붕) 제품에 대해서도 일실이익을 주장한다. 이에 대한 고객층은 (i) Ultralite500에서 Pinnacle500으로 전환하고 dual pitched roof에 대해서도 Ultraframe으로부터 Eurocell로 옮겨간 경우, (ii) Ultralite500에서 Pinnacle500으로 전환하고 다른 제품에 대해서는 Ultraframe으로부터의 구매를 중단하였으나 Eurocell로 전환하지는 않은 경우로 나눌 수 있다.

전파적 매출에 대해서는 특허법원의 Gerber 판결에서 다룬 바와 같이 침해로 인해 예견 가능한(foreseeable) 결과라면 일실이익 회복 범위에 포함된다. 그 증명책임은 특허권자에게 있다. 그런데 Ultraframe은 침해로 인해 dual-pitch roof의 매출 하락이 발생하였음을 증명하지 못하였고, 만약 그렇다 하더라도 예견가능성 요건이 충족될 것으로 보이지 않는다. Eurocell이 그 침해행위로 인해 dual pitch roof와 경쟁하려는 의도는 찾아볼 수 없고 dual-pitch roof의 매출하락을 합리적으로 예견할 수 있었다고도 볼 수 없다.

II. 합리적 실시료

일실이익에 대한 증명책임을 다하지 못한 특허권자, 즉 침해행위가 없었을 경우 침해자의 매출이 특허권자의 매출이 되었을 것임을 증명하지 못한 특허권자는 해당 부분에 대해서 실시료를 배상받을 수 있다.

이 때 통상실시료가 존재한다면 손해액의 산정근거가 될 수 있다. 통상실시료(going rate)가 확립되었다고 보기 위해서는 해당 실시료가 지불된 상황이 특허

권자와 침해자 간의 상황과 동일하거나 비교가능하여야 한다.[55] 만일 이러한 확립된 실시료가 없다고 판단되면 법원은 다음으로 해당 혹은 유사 상거래의 실시료 지불 관행, 전문가의 증언 또는 출판된 견해, 발명의 수익성, 그 외 손해 측정에 유의미한 것으로 판사가 판단하는 여러 요소를 참작하여 합리적 실시료를 결정하여야 한다.

1. 가용이익법(profits available approach)

이는 미국의 분석적 접근법(analytical approach)과 유사하게 특허권자와 침해자 간에 그 이익을 배분하는 방법이다. 실제로는 실시권이 없는 상황에서 실시권자(침해자)가 얻은 수익을 배분한다.

실시료율 산정 시 비교대상실시계약의 범위는 매우 폭넓게 설정되기도 한다. 아래 Alan Nuttall 판결에서 특허발명은 온도 유지 등의 기능이 있는 셀프 서비스 디스플레이 캐비넷이었는데, 실시료 산정 시 참고한 실시료율은 기계발명에 대한 평균적 실시료율이었다. 위에서 살펴 본 Ultraframe 판결에서도 경사가 낮은 지붕(low-pitch roof)에 관한 특허발명에 대한 실시료가 문제되었는데, 역시 기계발명에 대한 통상실시료율을 출발점으로 한 뒤 특허발명의 특수성을 고려하여 조정하였다.[56]

Alan Nuttall Ltd v. Fri-Jado UK Ltd [2010] EWHC 1966 (Pat).

[사안의 개요]

이 사건 특허발명은 보통 슈퍼마켓이나 편의점 등에서 로스트 치킨 등 음식을 따뜻하게 보관하기 위해 사용하는 셀프 서비스 디스플레이 캐비넷에 대한 것이다. Fri-Jado는 Multi-Deck Mark 2 캐비넷 제품으로 Nuttall 측의 이 사건 특허발명을 침해하였다. 특허의 유효성과 침해 여부에 대한 Fri-Jado의 항소는 기각되었고, 이후 Nuttall은 손해배상과 침해자 이익 반환 청구 중 전자를 선택하여 £1백만 파운드에 대한 잠정지급(interim payment)명령을 청구하였고, Fri-Jado는 이를 £70만 파운드로 하향 조정해 줄 것을 요청하였다.

55) Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. & Anor. [1995] R.P.C. 383, 394.
56) Ultraframe Ltd. v. Eurocell Building Plastics Ltd. & Anor. [2006] EWHC 1344 (Pat).

[판결요지]

Ultraframe 판결에서 다룬 바와 같이 잠정지급명령은 그 사실관계나 다툼이 되는 법리가 복잡할 경우에는 적절치 않으나, 그렇다고 금액에 대하여 다툼이 전혀 없어야만 하는 것도 아니다. 이 사건은 잠정지급명령 기준을 충족시킨다고 본다.

Nuttall이 청구한 손해액의 근거는 대략적으로 다음과 같다.

1. 침해로 발생한 Nuttall의 일실이익, (증명책임을 충족하지 못하는 부분에 대해서는 합리적 실시료)
2. 가격침식
3. 스페어 부품에 대한 일실이익
4. 침해 대응으로 발생한 시간적 손실
5. 특허만료 후의 일실이익 (springboard damages)
6. 기타 부대매출에 대한 일실이익

다만 잠정지급명령에 대해서는 1. 침해로 발생한 일실이익 또는 합리적 실시료만을 구하였다.

(1) 일실이익

이 사건에서 쟁점이 된 Multi-Deck Mark 2 디스플레이 캐비넷은 침해기간 동안 총 1,104대가 판매되어 £3,123,738 파운드의 매출을 올렸다. 그런데 위 제품의 한 종류인 MD-35 캐비넷은 Pret-a-Manger의 요구를 위해 특별히 제작된 것이었다. Pret-a-Manger측은 MD-60제품을 보고 같은 종류이면서도 폭이 35cm로 더 좁은 캐비넷을 요구하였다. 당시 Nuttall측이 보유한 제품의 최소 폭은 60cm였다. 이후 Fri-Jado측과 경쟁하기 위해 폭 35cm 제품을 제작하여 Pret-a-Manger측과 계약을 시도하였으나 Pret-a-Manger측은 결국 Fri-Jado 제품을 구매하였다. 이와 같은 정황과 Pret-a-Manger의 구체적인 필요를 고려하면 침해제품, 즉 MD-60제품이 없었다고 하여 Nuttall측 제품을 구매하지는 않았을 것임을 알 수 있다. 따라서 이에 대해서는 실시료를 산정하여야 한다.

마찬가지로 MD-60제품에 대해서도, 그 주고객인 IAWS측은 처음에 Nuttall제품을 사용하고 있었는데 온·습도 관리가 안 되는 등 사용경험을 바탕으로 타사 제품을 찾다가 Fri-Jado측 침해제품으로 전환한 경우이므로 역시 침해가 아니었다 하여 Nuttall측 제품을 구매하였을 것이라고 판단할 수 없다. 따라서 이에 대해서

도 실시료를 산정하여야 한다.

그 외 다른 제품과 Nuttall의 매출 수익률 등을 고려하여 최종적으로 전체 손해에 대해 실시료를 산정하기로 한다.

(2) 합리적 실시료

Nuttall은 가용이익법(available profits approach)을 적용하여 자사 수익률 40%를 근거로 실시료율을 10%로 산정하여 줄 것을 구한다. Fri-Jado는 셀프 서비스 캐비넷과 같은 기계발명의 경우 표준적으로 실시권자의 판매가의 5% 정도를 실시료로 한다고 주장한다. 여기에 온·습도 조절 문제 등 기술의 질, 제3자의 경쟁제품의 존재, 비침해 대체제품 생산의 용이성 등이 추가적 하향조정요인이라 하고 있다. 또 Fri-Jado는 제빙기 관련 실시계약에서 실시료율을 6%로 하고 있으나, 이 경우는 경쟁자가 거의 없는 제품에 대하여 노하우를 포함한 글로벌 실시권을 허여받은 것이어서 이 사건의 사실관계와는 구별된다고 하였다.

Fri-Jado의 수익률은 14% 정도이다. 가용이익법은 실제로는 실시권 없이 발생한 실시권자의 수익을 특허권자와 실시권자 간에 배분하는 것이므로, Fri-Jado의 수익률을 고려하는 것이 적절하다. 이러한 정황을 종합적으로 고려하여 잠정지급명령 단계에서의 실시료는 Fri-Jado의 침해제품 매출가격의 5% (£156,000 파운드)로 정한다.

(3) 항변사유

한편 Nuttall은 처음에 Mark 2 제품라인 뿐 아니라 Mark 1 제품라인에 대해서도 침해의 소를 제기하였다가 재판 직전에 Mark 1에 대한 소를 취하한 사실이 있다. 침해제품이 특허보호범위에 포함되게 하려면 청구항이 매우 넓게 해석되어야 하고 결과적으로 특허가 무효로 될 가능성이 높다고 판단한 것이다. 이에 대해 Fri-Jado는 만일 처음부터 Mark 2에 대해서만 소를 제기하였다면 침해제품 판매를 중단하였을 것인데, Mark 1에 대해 특허가 무효로 될 것을 확신하여 판매활동을 계속하였던 것이므로 Nuttall에게도 손해를 경감시키기 위해 합리적으로 행동하지 못한 책임이 있다고 주장하였다. 그러나 Nuttall이 처음부터 Mark 2에 대해서만 소를 제기하였다고 해서 Fri-Jado가 Mark 1만 판매하는 등 Mark 2의 판매를 중단하였으리라는 증거나 정황은 어디에서도 발견할 수 없고, 과연 이러한 주장이 항변사유가 된다고 판단하기도 어려우므로 이는 항변사유로 받아들일 수 없다.

2. 가상협상법(willing licensor-willing licensee)

협상할 의사가 있는 특허권자와 실시권자 간의 가상의 협상을 근거로 합리적 실시료를 산정한다. 이는 미국과도 유사한 기준이나, 다만 비침해 대체제품이 이러한 가상협상에 미치는 영향은 배제된다고 보아야 한다.[57] 실시료는 침해자가 시장에 아직 진입하지 않았다는 가정 하에 산정한다.[58] 비교가능대상 실시계약이 주요 참고대상이 된다.

III. 침해자의 이익

특허권자는 침해자의 이익을 근거로 손해배상액을 청구할 수도 있는데, 이는 부당이득반환으로서의 성격을 지닌다.[59] 따라서 일실이익이나 합리적 실시료를 청구하는 자는 침해자의 부당이익에 기한 청구를 할 수 없으며, 반대의 경우도 마찬가지이다. 기여분과 비침해 대체제품, 부대매출에 대한 문제는 침해자 이익을 근거로 손해액을 산정할 때에도 상존한다. 아래 Abbott 판결에서는 침해자의 이익에 기한 손해액 산정 시 복합제품에 대해 적용되는 기준을 비교적 상세히 소개하고 있다.

Abbott v. Design & Display [2017] EWHC 932 (IPEC)

[사안의 개요]

이 사건 특허발명은 상점에서 상품의 전시를 위해 사용하는 디스플레이 패널에 대한 특허로, 유효하며 피고에 의해 침해되었다. 해당 발명에서 중요한 부분은 알루미늄 등의 탄성(resilience)이 강한 금속으로 된 인서트(insert)가 있어, 패널에 수평으로 난 홈에 이 인서트를 삽입함으로써 상품 진열 등을 위해 고정 시 인서트가 패널을 지지하는 기능을 한다는 점이다.

피고 Design & Display는 디스플레이 패널 등 다양한 상점용 장비를 생산 및 판매하는

57) Cotter, 앞의 책, 195.
58) Terrell, 앞의 책, s 21-93 (Catnic Components [1983] FSR 512 인용).
59) Spring Form Inc. & Anor. v. Toy Brokers Ltd. & Anor. [2001] EWHC 535 (Pat) [7].

업체로, 그 판매하는 패널 중에는 알루미늄으로 된 인서트를 부가할 수 있는 제품이 있었으며, 이 중 특허를 침해하는 인서트의 경우 snap-in 방법을 통해 삽입되었다. 쟁점이 된 기간 동안 피고는 패널을 인서트와 조립하여 판매하거나 소비자가 이후 인서트와 함께 조립하도록 별도로 판매하였다. 또 패널 없이 인서트만 판매하기도 하였다.

IPEC에서는 침해자의 이익(account of profit)을 산정하여 배상을 명한 바 있고, 이에 대한 항소심에서 항소법원은 침해물인 인서트와 함께 판매된 디스플레이 패널의 매출이 얼마나 침해자의 이익에 반영되어야 하는지, 일반간접비가 얼마나 차감되어야 하는지에 대한 판단을 요구하며 IPEC에 사건을 환송하였다.

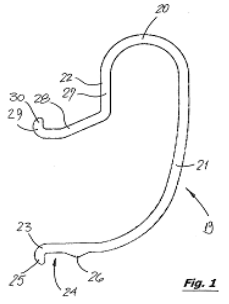


Fig. 1

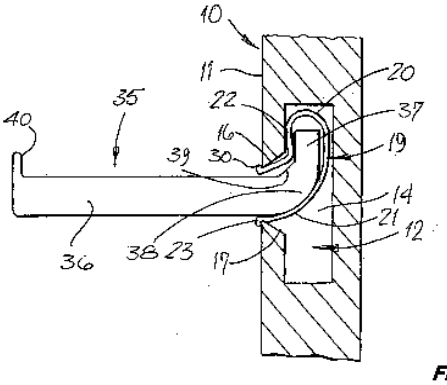


Fig. 2

[판결요지]

항소심에서 판시한 바와 같이, 침해자의 이익에 대한 청구는 징벌적 성격이 아닌 부당이득반환의 성격을 갖는 것이므로 특허발명이 기여한 부분에 대해서만 배상하도록 하는 것은 당연하다. 마치 침해자가 특허권자를 대리하여 영업을 한 것과 같이, 그 해당 부분만을 반환하도록 하는 것이며, 특허권자가 침해로 인해 입은 손해와는 무관하다. 부대매출이나 복합제품인 경우 특허발명으로 인한 이익을 특정하는 것이 어려운데, 이는 먼저 ① 발명을 특정하고 다음으로 ② 그로 인한 이익을 특정함으로써 하여야 한다.

발명은 일반적으로 청구항에 기재된 범위를 보고 판단할 것이다. 이에 따르면 이 사건 특허발명은 청구항에 나타난 특징을 갖는 인서트를 포함하는 패널에 대한 물건발명이다. 그런데 침해자의 이익을 산정할 때 발명의 특정은 일반적인 개념보다는 좁게 해석하여야 한다. 즉 일반적으로 쓰이는 '발명'보다 그 범위가 좁은 '진보적 개념(inventive concept)'을 고려하여야 한다. 이하에서는 편의상 이 '진보

적 개념'을 '발명'이라 칭하기로 한다.

발명으로 인한 이익의 특정은 대체로 인과관계의 증명에 달려 있다. 이에 대해 항소법원은 Gerber Garment v. Lectra Systems 등을 인용하되 이는 침해자의 이익 기반이 아닌 손해배상에 기반한 사건이다. 즉 항소법원은 침해자의 이익에 대한 인과관계의 증명은 전자와 그 기준이 다르다고 판시한 것으로 풀이된다.

침해자의 이익에 대한 것으로 항소법원이 인용한 판례를 살펴보면 결국 전파적 제품(convoyed good)이나 복합제품의 경우, (i) 특허발명이 전체 제품의 필수적 구성(essential feature)일 경우, 또는 (ii) 특허발명의 침해가 없이는 침해자가 해당 제품을 생산하지 않았을 것인 경우에는 그 전체 제품의 매출로 인한 이익을 배상받을 수 있다. 이 요건 (i), (ii)는 둘 중 하나만 만족하면 되고, 서로 같은 의미라 볼 수 없다. 필수적 구성 요건은 특허발명이 그 전체 제품에서 기능적으로나 상업적으로 가장 큰 의의를 가지는 경우(functionally and/or commercially the most significant part) 충족된다. 요건(ii)는 손해배상이나 침해자 이익의 반환을 막론하고 적용된다고 볼 수 있는데, 침해제품에 대한 구매결정이 부대제품에 대한 구매결정을 야기하였을 때 충족되었다고 볼 수 있다. 두 요건 모두 충족되지 않는 경우에는 특허발명이 전체 매출의 이익에서 차지하는 기여분을 산정하여야 한다.

요건 (ii)를 충족하기 위해 특허제품이 비특허제품의 매출을 '창출(drive)'한다고 하려면 특허제품의 구매가 원인이 되어 비특허제품 구매라는 결과를 낳는 인과관계가 있어야 한다(a causative link between the purchase of the article protected by the patent and a consequential purchase of the other goods or services). 여기서 인과관계(causative link)는 '양 제품 간 인지된 호환성이나 기능적 상호성, 혹은 그와 유사한 관계(perceived compatibility, functional interaction or other connection of that nature)'가 있을 때 성립하며, 특허제품의 구매가 구매자의 주된 구매결정이고 전파적 제품·서비스의 구매가 그 결과로서(as a consequence) 따라왔을 때 인정된다.

이 사건 특허발명은 탄성이 강한 금속으로 된 인서트, 그 특정한 형태, 인서트를 특정한 방식 즉 스냅-인(snap-in) 방식으로 패널의 홈에 연결하는 구성의 결합으로 특정할 수 있다. 이 인서트는 대개 패널에 부착되어 결합된 상태로 판매되거나, 혹은 분리된 상태로 함께 판매되었다.

(1) 전체시장가치원칙

인서트와 그 인서트를 결합하기 위해 패널에 발명이 구현된 슬롯 부분이 과연 필수적 기능에 해당하는지를 판단하여야 한다. 추정하건대 침해매출의 10%에 대해서는 그 고객이 인서트와 슬롯 부분이 아니었다면 패널을 구매하지 않았을 것으로 보이므로, 이에 대해서는 특허발명이 전체제품의 필수적 구성을 이루었다고 보아야 한다. 따라서 여기에 해당하는 매출이익의 10%에 대해서는 그 전체 제품에 대한 이익을 배상하여야 한다.

또 패널과 인서트가 별도로 판매되었다 하더라도, 결국 그 인서트와 결합하기 위하여 발명의 일부가 패널에 구현되어 있는 것이므로 엄밀히 말하면 이를 전파적 판매에 해당한다고 볼 수 없다. 따라서 이를 인서트가 결합된 패널과 같이 판단하여야 한다. 이러한 매출 중 일부는 이 사건 특허발명이 구현된 인서트가 아니었다면 발생하지 않았을 것이다. 법원은 이를 10%로 추정하며, 따라서 별도로 판매된 패널과 인서트의 매출에 대해서도 10%에 대해서는 그 전체 이익을 배상하도록 명한다.

(2) 기여분

인서트와 결합하여 판매된 패널과 별도로 판매된 패널의 매출 각각 나머지 90%에 대하여는 특허발명의 기여분을 산정하여야 한다. 인서트가 패널에 판매 전에 부착되었는지, 판매 후에 부착되었는지의 구분은 특별한 의미를 갖지 않는다. 그 기여분을 여기서는 기능을 기준으로 판단한다. 패널의 기능은 물품을 올려놓을 수 있도록 하는 것이고, 그 기능을 다하기 위해서는 인서트를 사용할 수 있는 슬롯이 있어야 할 것이며, 전체 기능에서 차지하는 그 의의는 결코 작지 않다.

이를 산정하기 위해서는 패널의 매출이익과 인서트의 매출이익을 구분하여, 인서트로 인한 이익 전체와 패널 매출이익의 10%를 배상하도록 한다. 당사자들은 이에 해당하는 이익액을 계산하여야 한다.

IV. 특허발명의 기여분

1. 복합제품

전체적으로 볼 때 영국의 경우 미국에 비해 기여분에 대한 판례를 쉽게 찾아

볼 수 없다. 침해자의 이익에 전체시장가치원칙을 적용한 최근 판례로는 위에서 본 2017년 IPEC의 Abbott 판결이 있다.[60] 이에 따르면 특허발명이 전체 제품에 대하여 기능적으로나 상업적으로 가장 큰 의의를 가지는 필수적 구성이거나 특허발명을 침해하지 않고는 침해자가 침해 제품을 생산하지 않았을 것이라고 판단되는 경우 전체제품에 대한 침해자의 이익을 청구할 수 있다.

한편 Spring Form 판결에서 완구회사인 침해자는 침해제품인 전체 완구의 가격을 기준으로 침해자의 이익을 산정할 것이 아니라 완구에 부여된 캐릭터(텔레토비, 바비, 곰돌이 푸우, 기관차 토마스 등)로 인해 창출된 가치를 제하여야 한다고 주장하였다.[61] 특정 캐릭터 때문에 창출되는 수요는 원고의 출원발명으로 인한 가치라고 볼 수 없다는 것이다. 법원은 결과적으로는 이에 대한 판단을 유보하였으나, 위 캐릭터 중 하나에 대하여는 침해구성과 독립적으로 이윤을 창출한다고 판단할 만 하여 기여분 산정의 여지가 있을 것으로 보이고, 만일 이러한 캐릭터의 사용으로 인해 가령 10%의 이익이 추가 창출되었다는 증거가 있었다면 달리 판단하였을지 모른다고 하였다.[62]

2. 전파적 · 파생적 매출

아래 Gerber Garment Technology 판결은 영국에서 손해액 산정 법리와 관련하여 가장 많이 인용되는 판결 중 하나이다. 이 사건에서 특허권자는 일실이익에 기한 손해배상을 청구하면서 일종의 전파적 매출까지 그 손해범위에 포함하였는데, 이에 대해 법원은 일실이익 회복은 특허권의 범위가 아닌 상거래적 관점에 따라 그 범위를 판단하여야 하고, 침해행위의 예상 가능한 결과(foreseeable consequence)에 해당한다면 2차적 손실도 손해배상으로 청구할 수 있다고 판시하였다.

60) OOO Abbott & Anor. v Design & Display Ltd & Anor. [2017] EWHC 932 (IPEC). 위 판결에서 '전체시장가치원칙'이란 용어를 직접 사용한 것은 아니나 여기서는 통일성을 위해 이 용어를 사용하였다.

61) Spring Form Inc & Anor. v Toy Brokers Ltd. & Anor. [2001] EWHC 535 (Pat) [12].

62) Spring Form Inc. & Anor. v Toy Brokers Ltd. & Anor. [2001] EWHC 535 (Pat) [13].

Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. [1995]

[사안의 개요]

이 사건 특허발명은 자동 패브릭 절단기(CAM)에 대한 것이다. 종래 거의 수동으로 이루어졌던 작업을 컨베이어벨트 등의 구성을 통해 자동화함으로써 시간과 비용을 단축시켰다는 점에서 이 사건 특허발명이 가지는 기술적 의의는 상당하다. 특허권자는 보통 이 절단기(모델명 S91, S93-1 등)와 함께 절단패턴을 생성하는 컴퓨터보조 디자인기계(CAD)를 같이 판매하고, 서비스 제공 및 스페어 부품 판매도 겸하고 있다. 특허권자는 미국에서 설립된 기업으로 영국과 벨기에에서 설립된 자회사를 두고 있는데, 영국에서는 1983년 처음 판매를 시작하였다. 침해자들은 Lectra의 프랑스 모기업과 영국자회사로 1973년 설립 당시부터 CAD에 주력해왔다. 1982년 최초로 CAM 생산을 시작하였으나 크게 성공을 거두지 못해오다가 영국 내에서는 1987년 6월 처음으로 E95.3 모델 절단기를 판매하였다.

특허권자는 3건의 이 사건 특허발명의 침해제품에 해당하고 특허 만료시점 이전에 판매된 침해자의 E95.3 절단기 16대, E97.3 절단기 9대, 영국을 경유하여 아일랜드에 판매된 절단기 2대, 특허기간 만료 후에 판매되었으나 만료 전에 판매계약에 대한 협상이 있었던 절단기 1대에 대한 손해배상 등을 청구하였다.

[Gerber 측의 손해액 청구항목]

1. CAM 판매 일실이익
2. CAD 판매 일실이익
3. 스페어 부품 일실이익
4. 서비스에 대한 일실이익
5. 가격침식
6. 특허만료 이후의 일실이익
7. 실시료 (아일랜드 매출)

[판결요지]

본 사안에 관하여 다툼이 없는 법리는 아래와 같다.

❒특허침해에 대한 손해배상은 그 전보적 성격 상 다른 불법행위(tort)의 경우와 같이 특허권자를 침해행위 발생 이전의 지위로 회복시키는 데에 그 목적이 있다. 증명책임은 특허권자에 있으나 손해배상액은 그 금액이 징벌적 성격을 갖지 않는 한도 내에서 관대하게(liberally) 책정한다.

❒특허권자가 특허에 대한 실시권을 허여한 바 있다면 이에 대한 손해배상액은 실시료를 기반으로 책정한다.

❒비침해 대체제품의 존재는 기존 판례에서 다루었듯이 항변사유가 되지 않는다. 침해자가 특허를 침해하지 않으면서도 특허제품과 경쟁할 만한 대안이 있었음을 들어 특허권자가 주장하는 매출손실은 침해행위로 인한 것이 아니라고 주장할 수 있는데, 손해액 산정의 목적상 침해자의 부당한(improper) 행동에 대한 배상에 목적이 있으므로 이러한 주장을 배척한다.

❒특허권자가 특허발명을 실시하여 제품을 생산하고 판매하였다면 특허권자는 (a) 특허권자가 얻을 수 있었으나 침해로 인해 빼앗긴 매출로 인한 일실이익, (b) 침해로 인해 특허권자가 가격을 인하하게 되어 발생한 이익의 손실, 그리고 (c) 침해가 아니었더라도 특허권자가 얻지 못했을 매출에 대한 합리적 실시료를 청구할 수 있다.

❒특허권자가 스스로 특허발명을 실시하여 제품을 생산 및 판매하는 경우 그 손해액을 정확하게 산정하기란 쉽지 않은 과제이므로 어느 정도의 불확실성은 불가피하다.

Gerber는 Lectra의 침해가 아니었다면 CAM뿐 아니라 CAD시스템에 대해서도 더 높은 매출을 기록했을 것이며, Lectra가 침해행위로 영국시장 내 입지를 구축함으로 인해 특허기간이 만료된 이후에도 계속해서 부당이득을 얻었다고 하였다. Lectra는 일실이익 회복은 특허권자가 독점적 권리를 가지고 있는 범위 내로 국한된다고 주장한다. 그러나 과거 판례 등을 살펴보면 일실이익 회복은 특허권의 범위가 아닌 상거래적 관점에 따라 그 범위가 결정되어 온 것을 알 수 있다. 침해행위의 예상 가능한 결과(foreseeable consequence)에 해당한다면 2차적 손실도 손해배상으로 회복할 수 있다고 본다. 2차적 손실의 범위를 상거래적 관점에서 판단하여 볼 때 이 사건의 경우 CAD, 서비스, 스페어제품 등이 모두 포함된다 할 것이다.

이에 대해서는 미국의 법리를 참조할 수 있겠다. 미국 연방순회항소법원은 Kaufman. v. Lantech Inc. 판결에서 특허권자가 일반적으로 비특허제품의 매출 역시 기대할 만 하였다면(normally anticipate) 이 역시 일실이익에 포함된다고 판시하였다.[63] 또 일리노이 북부 연방지방법원의 Rader 판사는 복합제품에 대한

63) Kaufman Co. v. Lantech Inc., 926 F.2d 1136, 1144 (Fed. Cir. 1991).

전체시장가치원칙 적용 여부도 특허권자 또는 실시권자가 일반적으로 비특허부품 또는 기능이 특허부품 또는 기능과 함께 판매될 것을 기대할 만 하였는지에 달려 있다고 판시하였다.[64]

한편 침해자는 실시권이 허여된 특허는 그 독점권을 잃게 되어 발명의 사용에 대한 금전적 배상 이상을 구할 수 없다고 주장한다. 즉 그 사용료인 실시료 이상은 청구할 수 없다는 것이다. 그러나 실시권의 유무는 특허권 자체에 변형을 가하지 아니하므로 이러한 주장은 받아들일 수 없다.

이에 따라 이 사건 쟁점을 판단하면 아래와 같다.

(1) 일실이익

침해기간 동안 Lectra는 침해제품 25대를 판매하였다. Gerber는 이 중 20대는 침해가 아니었더라면 Gerber가 판매하였을 매출손실임을 주장하는데, Gerber의 제품가격이 Lectra의 제품보다 가격대가 높았다는 점, 기간의 차이, 양 사의 마케팅 전략, 침해가 없었다면 Gerber의 시장영향력이 훨씬 높았을 것으로 예상되는 점 등 다양한 요소를 고려하여 20대의 60%인 15대에 대한 매출만을 일실이익 산정대상으로 인정하는 것이 바람직하다고 본다. 나머지 11대[65]는 침해가 아니었다 하더라도 Gerber가 판매하지 못하였을 것으로 보아 이에 대해서는 실시료를 지급해야 한다고 본다.

CAD제품은 CAM제품과 마찬가지로 보아 동일하게 일실이익을 산정하여야 한다. 스페어 부품과 서비스에 대해서는 손해액이 일종의 accelerated payment의 성격을 띄고 있다고 보아 Gerber측 주장의 55%만을 인정한다.

(2) 가격침식

가격 침식에 대해서는 Lectra의 침해행위로 인해 Gerber가 가격을 인하해야 했던 것은 인정되나, 실제 인하가격이 적용된 제품 중 60%에 대해서만 침해와의 인과관계가 인정되며, 그 금액 중 25%는 피고가 아닌 제3자에 의한 것으로 본다.

(3) 합리적 실시료

앞서 다룬 11대 및 아일랜드 시장에 판매된 2대에 대한 매출은 침해에 의한 매출손실로 판단되지 아니하여 이에 대해서는 실시료를 산정하여야 한다. 실시료는

64) Ristvedt-Johnson Inc. v Brandt Inc., 805 F. Supp. 557 (N.D. Ill. 1992).

65) 25대에서 15대를 제하면 10대이나, 만료 전에 협상이 있었던 1대를 포함하였다. Gerber Garment Technology Inc. v Lectra Systems Ltd. & Anor. [1995] R.P.C. 383, 391.

양 당사자 의견에 따라 '가용이익(profits available)' 접근법을 사용하여 산정한다. 즉 실시료 지불 없이 얻었을 이익을 산정하고 이를 양 당사자 간에 할당(apportion)하는 것이다.

이 사건 특허발명은 관련 시장에서 획기적인 발명으로 Gerber는 침해 이전 60%의 총수익률을 기록한 바 있다. 한편 Lectra측 제품은 가격은 더 낮으나 산정 시 제해야 할 고정비용도 많다. 실제 특허권자와 실시권자 간의 협상이라 가정할 때 특허발명이 아니더라도 영국 외 시장에서의 판매를 위해 어차피 지출하였을 비용이라면 특허권자는 이를 특허발명에 대한 협상 시에 감안하여서는 안 된다고 주장할 것이다. 또 실시계약을 맺었다면 CAD, 스페어 부품, 서비스도 함께 협상범위에 포함되었을 가능성이 높다는 점도 고려하여야 한다.

실시료율 결정을 위해 강제실시권 및 여타 실시계약이 증거로 제출되었는데, 비의약특허에 대한 실시료율은 대략 5% 정도이다. 그러나 이러한 실시계약은 이 사건 구체적 사실관계와 동떨어진 것으로 적절한 비교대상이라 할 수 없다.

Lectra의 수익률 및 부대매출로 인한 이익 등을 전체적으로 고려하여 특허권자에 매출의 15%를 할당한다. 실시료는 (침해제품매출)$\times\frac{11}{26}\times$15%로 산정한다.

(4) 특허만료 후 일실이익

이 또한 2차적 손실에 해당한다. 이에 대해서는 미국의 BIC Leisure Products Inc. v. Windsurfing International Inc., 687 F. Supp. 134 (1988) 판결 등을 참고하였다. 침해행위가 아니었더라면 Lectra는 Gerber의 특허가 만료된 이후에야 이 사건 특허발명을 사용하여 자사 제품을 생산 후 시장 진입을 할 수 있었을 것인데, 침해행위를 함으로써 시장 진입에 걸리기까지 소요되는 시간을 단축할 수 있었다. 따라서 Gerber는 Lectra가 예상보다 조기에 시장에 진입하여 경쟁함으로써 매출에 손실을 입었을 것임이 인정된다. 그러나 Gerber측이 제시한 금액은 과도하게 책정되었으므로 CAM 기계의 2-4대에 해당하는 금액, 즉 Gerber측 청구금액의 10%만을 인정하기로 한다.

이후 항소법원은 미래 일실이익에 대한 이자 및 자회사의 손해를 모회사가 회복하도록 한 점에 대한 과세 관련 일부분을 제외한 나머지를 인용하였다.[66]

66) Gerber Garment Technology Inc. v Lectra Systems Ltd. & Anor. [1997] RPC 443.

V. 표준필수특허의 FRAND 실시료

Unwired Planet v. Huawei 사건은 FRAND 실시료 산정에 대한 판결로 최근 특허침해 관련 영국 판결 중 가장 큰 주목을 받았다. 비슷한 시기의 Vringo v. ZTE 사건[67]도 역시 FRAND 실시료 및 금지명령을 쟁점으로 하고 있어 많은 관심의 대상이 되었으나 이 사건은 최종 판결 이전에 양 당사자가 화해에 도달함으로써 종결되었다.

Vringo v. ZTE 사건에서는 Unwired Planet과 같이 European Telecommunications Standards Institute (ETSI)의 표준필수특허를 보유한 특허권자인 Vringo가 ZTE를 상대로 글로벌 라이선스 계약에 대한 청약을 하였는데, ZTE는 영국 내를 범위로 한정하는 반대청약을 하였다. 또 영국으로 범위를 한정하기로 합의한 뒤에도 Vringo는 전체 침해제품의 매출의 2%를 실시료로 주장한 반면, ZTE는 미국의 최소 판매가능 특허실시 단위 원칙을 차용하여 매출의 약 0.002%를 주장하여 양 당사자가 FRAND 조건에 부합한다고 믿는 금액에 큰 차이가 있었다.[68] 이는 결국 당사자 간 합의에 의해 해결되지 않은 채로 Unwired Planet v. Huawei에서 'Vringo problem'으로 다뤄지게 되었다.[69] 한편 심리 순서에 대해 Vringo 측은 먼저 FRAND 조건을 심리한 뒤에 특허의 유효성을 심리한다면 FRAND 심리 결과에 따라 당사자의 협상 가능성이 높아질 수 있어 소가 조기에 종결될 것이라 주장하며 이와 같은 순서로 쟁점을 판단하여 줄 것을 요청하였다. 그러나 특허법원의 Birss 판사는 이를 배척하고 먼저 유효성 및 침해 여부를 판단한 뒤에 FRAND 심리를 하여야 한다고 판시하였다.[70]

Unwired Planet v. Huawei 사건에서 특허법원의 Birss 판사는 166페이지에 걸친 판결문에서 먼저 FRAND의 의의와 정의에 대해 검토한 뒤 법원이 FRAND 실시료 등을 결정할 권한이 있는지, 그렇다면 어떤 기준에 의하여 결정하여야 하는지 판단하였다. 또한 이 사건에서는 전 세계를 범위로 하는 실시계약의

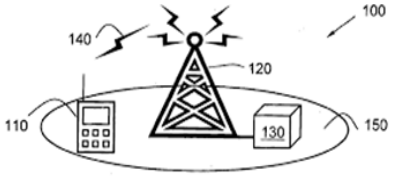
67) Vringo Infrastructure, Inc. v ZTE & Anor. [2013] EWHC 1591 (Pat).
68) Eversheds Sutherland LLP, "Vringo v ZTE: yet more guidance on FRAND licensing terms, and a global settlement, which speaks volumes about current TMT patent valuations", Lexology (2016. 3. 3.) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a852e878-3c40-4609-9864-42d68114f666 (2017. 11. 13. 확인).
69) Unwired Planet v Huawei & Anor. [2017] EWHC 711 (Pat) [149].
70) Vringo Infrastructure, Inc. v ZTE & Anor. [2013] EWHC 1591 (Pat).

FRAND 실시료율을 과연 영국법원이 결정할 권한이 있는지, 나아가 서로 다른 실시계약조건이 모두 FRAND 조건에 부합한다고 할 수 있는지 여부도 큰 쟁점이 되었는데, Birss 판사는 FRAND 조건은 범위가 아닌 하나의 값이라 하여야 하므로 서로 다른 실시계약조건이 모두 FRAND 조건에 부합한다고 할 수 없으며, 영국법원이 전 세계 포트폴리오에 대하여 FRAND 실시조건을 결정할 권한이 있다고 보았고, 이러한 실시료 산정방법을 판시한 후 실제로 그 값을 구하였다.

Unwired Planet Int'l Ltd v Huawei Technologies [2017] EWHC 711 (Pat).

[사안의 개요]

Unwired Planet(이하 Unwired)은 1994년 Libris란 이름으로 설립되었고, 설립 당시에는 모바일 장치의 인터넷 접속에 관한 기술개발을 전문으로 하였다. 또 Ericsson, Motorola, Nokia 등과 함께 모바일 인터넷의 글로벌 표준 프로토콜 마련과 표준화기구(SSO) 상대로비를 목적으로 하는 WAP Forum과 Open Mobile Alliance 등에 소속되기도 하였다. 이후 2011년 라이선싱 전문기업이 되어 핸드폰 등 통신장치와 인프라를 생산 및 판매하는 기업에 실시권을 허여하는 것을 업으로 하고 있는데, 그 보유 특허 중에는 전 세계적으로 통신 관련 표준(2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE)에 필수적인 특허 다수가 포함되어 있다. 그 대부분은 Ericsson사로부터 취득한 것이다.



❒ **2014년 3월:** Unwired는 화웨이, 삼성, 구글을 상대로 6개의 영국 특허에 대한 침해를 주장하며 소를 제기하였다. 이 중 5개 특허에 대해서는 ETSI에 그 표준필수성을 선언하였고, ETSI의 지식재산권 정책에 따라 FRAND 확약을 하였다.

❒ **2014년 4월:** Unwired는 피고들에게 Unwired의 전체 글로벌 포트폴리오에 대한 실시계약의 청약(open offer)을 하였는데, 피고들은 쟁송특허는 무효이어서 취소되어야 하므로 실시계약도 필요 없으며, 나아가 그 청약조건이 FRAND 확약에 위배되며, Unwired가 Ericsson으로부터 해당 특허를 취득한 것은 시

장지배적 지위의 남용에 해당하여 경쟁법에 위배된다고 주장하였다.

❒**2014년 7월:** Unwired는 표준필수특허에 대해서만 2차 청약을 하였는데, 글로벌 시장을 범위로 4G LTE 관련 특허에 대해서는 0.2%, GSM과 UMTS 관련 특허에 대해서는 0.1%의 실시료율을 제안하였다.

❒**2015년 6월:** 법원 명령에 따라 양 당사자가 실시계약조건에 대한 청약을 하였다. Unwired는 글로벌 포트폴리오에 대한 실시계약을 제안하며 영국 내 실시권에 대해 글로벌 시장에서보다 높은 실시료율을 요구하였고, 화웨이는 영국의 표준필수특허에 대해서만 실시계약을 제안하였다.

❒**2016년 8월:** 그 사이 다수가 화해하였고, Unwired와 화웨이는 다시 새로운 청약을 하였다. Unwired의 조건은 글로벌 포트폴리오에 대해서는 LTE 0.13%, GSM/UMTS 0.065%, 영국 표준필수특허에 대해서는 LTE의 경우 인프라 0.42%, 핸드폰 0.55%, GSM/UMTS의 경우 인프라 0.21%, 핸드폰 0.28%이었다. 화웨이는 영국 표준필수특허에 대해 LTE의 경우 인프라 0.036%, 핸드폰 0.04%, UMTS는 인프라/핸드폰 모두 0.015%, GSM에 대해서는 인프라/핸드폰 모두 0%를 요구하였다.

❒**2016년 10월:** 화웨이는 새로운 조건을 제시하였는데, 계속해서 영국 표준필수특허에 대해서만 실시계약을 제안하면서 각 특허에 따른 요율을 조정하였다.

재판 시점에 Unwired는 화웨이가 Unwired의 FRAND 실시계약을 받아들일 의사가 없으므로 화웨이에 대한 금지명령청구를 인용하여 줄 것을 주장하며, 화웨이는 유럽사법재판소(ECJ)의 Huawei v. ZTE [2015] Bus LR 1261 판결에 따라 Unwired의 행위는 시장지배적 지위의 남용에 해당한다고 주장하고 있다. 따라서 금지명령청구는 기각되어야 하며, Unwired의 글로벌 포트폴리오에 대한 실시계약은 FRAND 조건에 위배되므로 실시계약은 영국 표준필수특허에 국한되어야 한다는 것이다.

한편 ETSI의 지식재산권 정책에 따라 표준필수특허의 FRAND 확약은 프랑스법에 따라 판단하여야 한다.

[판결요지]

(1) FRAND 의무의 발생 여부

먼저 ETSI의 정책상 표준필수특허의 보유자는 그 표준필수성을 인정받기 위하

여 FRAND 확약을 하여야 함은 자명하다. 프랑스법도 영국법과 유사하게 계약의 성립을 위하여 양 당사자 간 대가(약인, consideration)의 존재를 요하는데, 이 사건의 사실관계를 판단하여 볼 때 프랑스법 상 유효한 계약이 성립하였다고 볼 수 있다. 특허권자가 표준필수특허 선언 및 FRAND 확약을 한데 대한 대가로 ETSI는 데이터베이스에 해당 특허를 ETSI의 표준필수특허로 등록하여 공개하기 때문이다. 이는 법적 의무를 발생시키기에 충분히 명확한 내용으로 이루어져 있으며 단순한 정보의 제공에 지나지 않는다고 볼 여지도 없다.

또 Unwired 측의 주장과 같이 이 사건 FRAND선언은 프랑스법 상 제3자의 이익을 위한 계약(stipulation pour autrui)에 해당하며 이에 따라 제3자도 계약이행을 요구할 수 있다.

(2) FRAND조건은 특정 값인가 범위인가

이와 관련해서 과연 FRAND 조건은 하나로 특정되어야 하는지, 즉 일정 실시료율이 아닌 범위를 FRAND 조건에 부합한다고 볼 수 있는지가 문제되었다. 이는 Vringo v. ZTE 사건[71]에서 등장한 문제이다.

본 법원은 어느 특정한 사실관계 하에서 FRAND 실시료는 범위가 아닌 값으로서 존재한다고 본다. 따라서 이 사건에서와 같이 양 당사자가 서로 다른 실시료율을 제시하였다면 두 값이 모두 FRAND 조건을 충족한다고 볼 수는 없다. 이 경우 법원이 나서서 FRAND 조건 및 실시료율을 결정하여야 한다. 이렇게 결정된 FRAND 조건을 특허권자가 받아들이도록 강제할 수는 없으나 만일 수용하지 않는다면 금지명령청구는 기각될 것이다. 마찬가지로 침해자도 FRAND 조건을 받아들일 의무는 없으나 법원이 금지명령을 내리는 것을 막을 수는 없다. 다만 이 사건에서와 달리 이미 당사자 간에 체결된 실시계약이 있다면 이 계약은 경쟁법에 위배되지 않는 이상 유효하다.

(3) FRAND 실시료 산정

실시료율 산정방법에는 크게 두 가지가 있다. 첫째는 top-down 방식으로, 특정 표준에 적절한 총 실시료(T)를 결정한 후 그 표준에 포함된 표준필수특허가 표준에 기여하는 정도(S)에 따라 실시료율을 (T×S)로 하는 것이다. 둘째는 다른 실시계약을 참고하는 것인데, 그 대상으로는 특허권자가 이미 해당 특허에 대해 체결한 최근의 실시계약이 가장 바람직하다. 이 사건 특허에 대하여는 Unwired가

71) Vringo Infrastructure, Inc. v ZTE & Anor. [2013] EWHC 1591 (Pat).

2014년에 Lenovo와 체결한 계약, 2016년에 삼성과 체결한 계약이 있다. 한편 제3자의 실시계약도 고려대상인데, 특히 이 사건 특허 전부가 Ericsson사로부터 취득한 것이므로 Ericsson의 실시계약은 연관성이 높다. Ericsson사의 실시료율이 E이고 Unwired의 특허 포트폴리오가 Ericsson 특허 포트폴리오에 대해 갖는 상대적 가치가 R이라면 실시료율은 (E×R)로 계산할 수 있을 것이다. 이 사건에서 비교대상으로 활용할 수 있는 실시계약에는 Ericsson이 Samsung, Huawei, ZTE 등과 각각 체결한 실시계약이 포함된다. Ericsson 포트폴리오에 대해 Unwired 포트폴리오가 갖는 가치(R)은 0.8로 보고, Ericsson사의 실시료율에 이를 곱하여 FRAND 실시료를 결정할 수 있다.

위 S와 R은 Unwired의 특허력을 나타내는 값이라 하겠다. 이를 결정하기 위해 양 당사자는 모두 특허 자체의 기술적 가치를 바탕으로 하기보다는 단순히 그 특허의 개수를 세어 해당 표준의 전체 특허의 수로 나누는 방식을 택했는데, 이 사건 특허발명이 특별히 예외적으로 표준에서 중대한 의미를 갖는 것이 아닌 이상 이와 같은 방식도 무방하다고 본다. 다만 양 당사자가 주장하는 방법 모두 그대로 받아들일 수는 없으므로 이를 수정하여 사용한다.

화웨이 측은 FRAND 조건 중 비차별성(ND)에 대하여 일반적(general) 비차별 의무뿐 아니라 특수(hard-edged) 비차별 의무를 발생시키는 개념이라고 주장하였다. 일반적 비차별 의무는 그 실시권자에 무관하게 특허 포트폴리오의 고유한 가치를 기준으로 비차별적 실시료를 결정하도록 하는 것이고, 특수 비차별 의무는 그 표준필수특허를 실시하고자 하는 잠재적 실시권자의 성격을 고려하여 실시료율을 조정하는 것까지 포함한다. 화웨이 측은 특수 비차별 의무가 존재하므로 Unwired는 2016년 삼성 측과 체결한 실시계약과 유사한 실시료를 제시할 의무가 있다고 하였다. 그러나 이 사건에서는 별도로 실시권자의 성격을 고려할 필요 없이 특수 비차별 의무가 적용되지 않는다고 보아야 하고, 따라서 삼성이 실시권자가 아닌 계약도 얼마든지 비교대상이 될 수 있다.

(4) 실시계약의 범위

EU 경쟁법은 시장지배적 지위를 보유한 상품이나 서비스에 그렇지 않은 상품이나 서비스를 묶어 판매하는 끼워팔기(tying) 등의 행위를 규제하고 있다. 그러나 Unwired 특허 포트폴리오는 전 세계 2G/GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE 표준에 필수적이다. 따라서 협상할 의사가 있는 특허권자와 실시권자(willing licensor-

willing licensee)가 협의하였을 실시계약조건을 고려하여 보면 전 세계를 범위로 실시계약을 체결할 것이라 판단되고, 이를 시장지배적 지위 남용이라고 볼 수도 없을 것이다. 전 세계또 시장조건 등을 분석해 보면 협상할 의사가 있는 양 당사자는 시장에 따라 실시료율을 다르게 적용할 것이 예상되므로, 이에 따라 주요시장과 중국 및 기타 시장으로 나누어 실시료율을 산정한다. 그 결과는 다음과 같다.

	주요시장		중국 및 기타	
	핸드셋	인프라	핸드셋	인프라
2G/GSM	0.064%	0.064%	0.016%	0.032%
3G/UMTS	0.032%	0.016%	0.016%	0.004%
4G/LTE	0.052%	0.051%	0.026%	0.026%

이와 같은 법리와 정황을 살펴볼 때 영국 내 실시권만으로 실시계약의 범위를 한정할 것을 고집한 화웨이 측이 FRAND 조건에 실시계약을 협상할 의사가 없는 실시권자라 판단된다. 따라서 유효하며 침해되었음이 결정된 2개의 영국 특허에 대한 Unwired의 금지명령청구는 이유 있는 것으로 보인다. 다만 최종적인 금지명령청구 인용 여부에 대해서는 별도의 심리를 거친다.

FRAND실시료가 범위가 아니라 일정 값이어야 한다는 판결은 엇갈린 평가를 얻고 있다. 예를 들어 Sidak은 법적으로나 경제학적으로나 일정 범위에 속하는 복수의 값이 모두 FRAND조건을 충족할 수 있을 것이라 분석하였고,[72] Contreras도 법원이 정하는 특정 값이 FRAND실시료가 되어야 한다면 계약협상을 통해 결정된 실시료가 이 값과 일치하기란 어려울 수밖에 없으며, 그 오차범위를 어디까지 인정할 것인지에 대한 논의가 없음을 지적했다.[73]

그런데 특허법원은 위 판결에 대하여 ① 복수의 실시계약조건이 모두 FRAND조건에 부합한다고 할 수 있는가, ② 영국으로 그 범위를 제한한 실시계약

72) Sidak, “Is a FRAND Royalty a Point or a Range?”, the Criterion Journal on Innovation, Vol.2 (2017).

73) Contreras, “Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: the Many Implications of Unwired Planet v. Huawei, the Antitrust Source (2017. 8.). 또 미국의 Microsoft v. Motorola 판결도 특정 FRAND 값을 제시한 것은 사실이나, 먼저 FRAND 조건에 부합하는 범위를 결정한 뒤 그 중 적절한 값을 정한 것이고 이러한 접근방법이 더 바람직하다고 관찰하였다.

이 FRAND조건에 부합한다고 할 수 있는가, ③ 영국법원이 영국 외 국가에서의 FRAND조건을 결정할 권한이 있는가, ④ 글로벌 실시계약을 맺지 않는 한 화웨이 제품을 영국에서 판매하지 못하도록 한 금지명령이 적법한가 등 글로벌 라이선스 관련 쟁점 및 그 외 여러 주요 쟁점에 관한 폭넓은 항소를 허가하였으므로 항소심의 결론이 주목된다.[74] 양 당사자는 위 판결과 일관된 실시계약조건에 합의하여 그 안을 법원에 제출한 바 있고, 법원은 금지명령청구를 인용하되 항소심이 종결되기까지 이를 유예하기로 하였다.[75]

VI. 기타 고려사항

1. 징벌적 손해배상

영국 특허법은 징벌적 손해배상을 허용하지 않고 있다. Gerber 판결에서 당시 특허법원의 Jacob 판사는 General Tire & Rubber co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd. 판결[76]을 인용하며 모든 불법행위(tort)법에서 손해배상의 핵심은 피해자를 불법행위 이전의 지위로 돌려놓는 것임을 재확인하였다.[77]

이러한 원칙은 지금까지 계속 이어지고 있으나, 한편 지식재산권규정의 도입으로 명시적으로는 아니더라도 다소 징벌적 성격을 지닌 손해배상명령에 대한 여지가 생겼다는 견해도 있다. 지식재산권규정 제3조의 정신적 손해(moral prejudice)에 대한 규정은 그 피고의 행동이 얼마나 비난받을 만 한가에 초점을 둔 것으로 금전적 손실 이상의 것에 대한 배상을 허락할 수 있는 근거가 될 수 있다는 것이다.[78]

---

74) Bristows LLP, “Unwired Planet v. Huawei: a new FRAND injunction”, Lexology, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dff5d4f3-b6e8-4edd-8cd1-f2af2e81f240 (2017.10.30.확인).

75) Unwired Planet Int’l v Huawei Technologies Co. Ltd & Anor. [2017] EWHC 1304 (Pat). 한편 2017. 4. 5. 선고 판결 후 양 당사자가 합의한 실시계약은 2013년~2020년을 유효기간으로 하고 있다.

76) General Tire & Rubber co. v. Firestone Tyre and Rubber Co. Ltd. [1976] R.P.C. 212.

77) Gerber Garment Technology Inc. v. Lectra Systems Ltd. & Anor. [1995] R.P.C. 393.

78) Slaughter & May, “Ultraframe: a view of patent damages“, July/August 2006 IP Plus, https://www.slaughterandmay.com/media/39218/intellectual_property_plus_1_jul_-_aug_2006.pdf (2017. 11. 15. 확인).

2. 이자 및 비용

특허권자는 판결 전 이자를 일부 보전 받을 수 있다. 또 일반적으로 패소자는 승소자에게 변호사 비용을 배상하여야 한다. 그런데 실제로는 패소한 일방 당사자가 상대방 변호사 비용 전체 금액을 부담하기보다는, 담당법관이 사안의 쟁점별로 그에 따라 발생한 비용을 배분하고, 해당 쟁점에서의 승소자를 가려 그 비율에 맞게 비용을 부담하는 편이다.[79]

3. 항변사유

침해시점에 침해사실에 대해 알지 못했고 특허의 존재를 인식할 합리적 이유가 없었음을 입증하는 자는 배상책임을 부담하지 아니한다.[80] 한편 특허번호가 병기되어 있지 않으면 '특허' 또는 '특허제품'("patent" or "patented")이라는 표시만으로는 침해자가 배상책임을 부담하기에 충분한 특허표시라 할 수 없다.[81] 물론 그 침해자가 해당 물품에 대한 특허출원의 존재 사실을 통지받은 사실이 있다면 이를 항변사유로 사용할 수는 없다.[82]

79) Luke McDonagh, European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court, Edward Elgar Publishing Ltd. (2016), 27-28.

80) Patent Act 1977, s.62(1). In proceedings for infringement of a patent damages shall not be awarded, and no order shall be made for an account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of the infringement he was not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent existed; and a person shall not be taken to have been so aware or to have had reasonable grounds for so supposing by reason only of the application to a product of the word "patent" or "patented", or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless the number of the patent or a relevant internet link accompanied the word or words in question.

81) Patent Act 1977, s.62(1).

82) Terrell, 앞의 책, s 21-58.

제5장

일본 특허침해소송에서의 손해액 심리

제1절 일본 특허침해소송절차 개관

I. 일본 특허침해소송절차

일본은 특허침해소송과 관련하여 우리와 비슷한 쟁송제도를 가지고 있다. 특허침해소송의 1심은 도쿄지방법원과 오사카지방법원의 전속 관할에 속하고, 그 항소심은 도쿄고등법원(지적재산고등법원)의 전속 관할에 속한다(민사소송법 6조). 특허권 침해에 관한 청구와 다른 청구가 병합된 경우에도 위 전속관할 법원이 관할을 가진다. 다만, 위 전속관할 법원의 관할에 속하는 소송(특허권, 실용신안권, 회로배치이용권 또는 컴퓨터프로그램 저작물에 관한 저작자의 권리에 관한 소)이더라도 심리하여야 할 전문기술적 사항이 없거나 그 밖의 사정에 따라 현저한 손해 또는 지체를 피하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 신청에 의하여 또는 직권으로 다른 법원으로 이송할 수 있다(민사소송법 20조의2). 한편, 특허법은 침해행위, 손해액의 입증을 용이하게 하기 위한 특칙으로서, 과실의 추정(103조), 생산방법의 추정(104조), 구체적 실시태양의 명시의무(104조의2), 서류의 제출명령(105조), 계산감정인에 대한 설명의무(105조의2), 손해액 추정(102조) 규정 등을 두고 있다.

II. 침해와 손해의 2단계 심리[1)]

도쿄지방법원과 오사카지방법원은 특허침해소송의 심리에 있어서 침해 여부에 대한 심리와 손해액에 대한 심리를 분리하는 이른바 2단계 심리절차를 채택하고 있다. 침해사실에 대한 심리를 마치면 법원은 손해의 심리에 들어갈지 여부를 검토하고, 침해가 일응 성립된다고 판단한 경우 당사자에게 손해의 심리에 들어간다는 취지의 심증을 공개한다. 이 경우 먼저 원고는 특허법 102조 중 어느 조항에 의할 것인지를 명확히 한 후 그 요건사실을 주장한다. 원고가 구체적으로 주장한

1) 高部 眞規自, 特許関係訴訟 第3版, 金融財政事情研究会(2016), 251, 252;
도쿄지방법원 홈페이지(http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/index.html), 오사카지방법원 홈페이지(http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/311005.pdf).

피고 제품의 판매 수량, 판매액, 이익률 등에 대해 피고는 구체적으로 부인한다. 피고가 피고 제품의 판매 기간, 연도별 판매 수량, 판매액, 이익률 등에 대한 일람표를 제출한 경우 그것이 원고의 예상과 크게 다르지 않으면 손해액 산정의 기초가 되는 사실에 다툼이 없게 된다. 원고가 피고 제출 일람표 등에 대해 다투는 경우 피고는 자신의 주장 사실을 뒷받침하는 데 필요한 증거자료를 제출하여야 하고, 피고가 임의로 공개하지 않는 경우 특허법 105조의 서류제출명령 등의 절차에 의한다.

III. 증명책임 전환을 위한 특허법 규정

1. 과실의 추정

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(특허법 103조). 특허법이 공시제도를 두고 있어 특허권의 내용이 특허공보에 공시되므로, 침해자로서는 그 내용을 알 수 있다고 보아 과실을 추정함으로써 증명 책임의 전환을 도모한 것이다.[2] 자신의 제품이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다고 믿었거나 특허권에 무효사유가 있다고 믿었더라도 과실이 추정되며, 변호사나 변리사 등 전문가의 의견을 구한 경우에도 실무상 과실의 추정이 번복되는 경우는 거의 없다.[3]

2. 생산 방법의 추정

물건을 생산하는 방법의 발명에 대해 특허가 된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 일본 내에서 공연히 알려진 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건은 특허된 방법에 의하여 생산한 것으로 추정된다(특허법 104조). 침해사실에 대한 증명책임은 침해를 주장하는 자에게 있으나, 생산 방법에 대한 발명의 침해행위는 침해자의 공장 내에서 일어나는 경우가 많아 침해사실의 탐지·증명이 어렵다는 점에서

2) 中山信弘, 小泉直樹編, 新·註解 特許法 下卷, 青林書院(2011), 1767.

3) 東京地判 昭59·10·31判タ543号200頁(면류의 연속삶기법 사건, 식당업을 영위하는 회사가 다른 회사로부터 구입한 기계를 사용한 것뿐이더라도, 특허권 존재 여부에 대해 일반적으로 요구되는 조사의무가 경감될 이유가 없다고 하여 손해배상의무를 인정함); 東京地判 平成14·4·25平成13(ワ)14954号(생김의 이물질 분리제거장치 사건, 변리사나 변호사로부터 특허권을 침해하지 않는다는 의견을 들은 것만으로는 과실의 추정을 번복하기에 부족하다).

특허권자의 입증의 부담을 완화하고자 한 것이다.[4] 이 경우 침해자는 자신이 실시하고 있는 방법을 공개하여 추정을 번복할 수 있는데, 구체적으로 침해자가 자신의 생산 방법을 공개하면 충분하다는 견해와 침해하지 아니하였다는 것까지 입증해야 한다는 견해가 있다.[5] 또한, 동 조항이 형사사건에 적용되는지 여부에 대해서는 견해가 나뉜다.[6]

3. 구체적 실시태양의 명시의무

특허권 침해의 경우 침해를 조성하는 물건이나 방법이 침해자 측에 편재되어 있어 침해자가 침해사실을 소극적으로 부인할 경우 사실상 입증이 어려워진다. 이에 1999년 특허법 개정에서 새로이 104조의 2[7]를 신설하여 "권리자가 침해행위를 조성한 것으로서 주장하는 물건 또는 방법의 구체적 상태를 부인할 때에는 상대방은 자기행위의 구체적 상태를 명확하게 하여야 한다"고 하여 침해자의 불성실한 소송 수행으로 인해 소송이 지연되지 않도록 하였다.[8] 먼저 권리자가 침해의 대상이 되는 것 또는 방법의 구체적 태양을 특정하는 책임을 다한 경우에는 이를 부인하는 측에서 자신의 행위 태양을 공개하는 방법으로 이를 적극 부인하여야 한다.

특허법 104조의 2는 단서에서 "상대방에게 분명히 할 수 없는 상당한 이유가 있을 때는 그렇지 아니하다"고 규정하고 있다. 침해자 측의 행위 태양에 영업비밀이 포함되는 경우 등이 주로 이에 해당하였는데, 2004년 특허법 개정으로 비밀유지명령 규정(105조의 4)이 신설됨에 따라 비밀유지명령이 있은 후에는 영업비밀이 포함된다는 사정은 위 단서에 해당되지 않을 가능성이 높아졌다.[9] 또한, 당사자

4) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1779.
5) 中山信弘, 特許法 第3版, 弘文堂(2016), 397, 398; 東京地判 昭53・2・10判時903号64頁(카본산 제조법 사건)에서는 추정을 배제하기 위해 상대방이 자신의 제조 방법을 주장・입증하면 충분하고, 그 방법이 특허발명의 기술적 범위에 속하지 아니하는 것까지 주장・입증할 필요는 없다고 판시한 반면 東京高判 昭57・6・30判タ499号192頁(디피리다몰 사건)는 추정의 결과를 번복하기 위해서는 자신이 실시하고 있는 방법을 개시하는 것만으로는 불충분하며, 그 방법이 특허발명과 달리 특허권을 침해하는 것이 아니라는 것까지 주장・입증해야 한다고 판시하였다.
6) 中山信弘, 앞의 책, 397.
7) 일본 민사소송규칙 79조 3항은 상대방이 주장하는 사실을 부인할 경우에 그 이유를 기재해야 한다고 규정하고 있다. 특허법 104조의 2는 위 민사소송규칙의 적극 부인을 구체화한 것이다(中山信弘, 앞의 책, 398).
8) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1799.
9) 中山信弘, 앞의 책, 399.

가 정당한 이유 없이 본 조에 따른 의무를 이행하지 않은 경우 제재 규정은 없으나 법원은 그러한 사정을 고려하여 변론의 전취지로 참작할 것이고, 상대방의 신청에 따라 문서제출명령을 내릴 가능성이 많으며, 그러한 경우 제출명령을 거부할 정당한 이유가 있는지 여부에 대한 판단 자료가 될 수 있다.[10]

제2절 일본 특허침해소송에서의 증거조사

I. 서류제출명령

1. 의의 및 요건

법원은 당사자의 신청에 의해 침해행위에 관하여 입증하거나 침해행위에 의한 손해의 계산을 위해 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다(특허법 105조 1항). 종래 '손해를 계산하기 위해 필요한 서류'에 한정되었던 것을 1999년 개정 특허법에서 '침해행위를 입증하기 위해 필요한 서류'로 범위를 넓혔다.[11] 동 조항의 서류제출명령은 침해자가 특허법 102조의 손해가 추정액보다 적다는 것을 입증할 목적에서 신청할 수도 있다.[12]

제출을 명할 수 있는 서류는 침해행위의 입증이나 손해액의 계산에 있어서 필요한 서류이면 그 종류나 범위를 묻지 않는다.[13] 그러나 모색적 남소를 방지하기 위해 신청인은 침해가 있었음을 합리적으로 의심할만한 정도로 그 필요성을 소명하여야 하는데, 예를 들어 피고 제품을 입수하여 가능한 구체적으로 구조·조성을 주장하고, 피고가 그 제품을 제조하고 있음을 짐작케 하는 주변사실을 주장하여야 한다.[14]

---

10) 中山信弘, 앞의 책, 399.
11) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1849.
12) 中山信弘, 앞의 책, 400.
13) 외상판매대장, 외상매입대장, 매출원장, 구입원장, 매출전표 등은 상품의 판매수량을 알기 위해서 필요한 서류라고 말할 수 있으므로 제출명령의 대상이 될 수 있다(大阪地判 平成9·7·17. 知的裁集29卷3号703頁).
14) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1851.

서류제출명령에 대해서 상대방은 즉시항고할 수 있다(민사소송법 223조 7항).

2. 제출을 거부하는 경우

"서류의 소지자에게 제출을 거절하는 것에 대하여 정당한 이유가 있는 때"에는 제출을 거부할 수 있고(특허법 105조 1항 단서), 일본 민사소송법은 문서의 소지자가 제출을 거부할 수 없는 경우로, 당사자가 소송에서 인용한 문서를 스스로 소지한 때 등을 들고 있다(민사소송법 220조).[15] 제출 거절에 정당한 이유가 있는지 여부는 서류의 개시로 인해 서류 소지자가 받는 영업비밀 유출 등의 불이익과 서류가 제출되지 않을 경우 신청인이 받는 불이익 즉, 소송에서의 필요성을 비교형량하여 판단한다.[16]

해당 서류의 내용에 영업비밀이 포함되어 있는 점이 제출을 거부할 정당한 사유가 되는지 여부에 관하여, 통설은 침해행위의 입증 또는 손해액의 계산을 위해 필요한 서류에 영업비밀이 포함되어 있는 경우가 많아 이를 정당한 사유로 인정할

15) 한편, 민사소송법 220조 4호는 제출을 거절할 수 있는 사유로 "오로지 문서의 소지자의 이용에 제공하기 위한 문서(국가 또는 지방공공단체가 소지한 문서인 경우 공무원이 조직적으로 이용하는 것을 제외한다)"를 들고 있고, 법원은 "문서의 작성 목적, 기재 내용, 소지자가 소지하기에 이르기까지의 경위 등의 제반 사정을 살펴, 오로지 내부자의 이용에 제공하는 목적으로 작성되어 외부인에게 공개하기로 예정되지 않은 문서이며, 공개되는 경우 개인의 프라이버시가 침해되거나 개인 또는 단체의 자유로운 의사 형성을 저해하는 등 공개에 의해서 소지자 측에 간과하기 어려운 불이익이 생길 우려가 있다고 인정되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 해당 문서는 민사소송법 220조 4호의 '오로지 문서 소지자의 이용에 제공하기 위한 문서'에 해당한다"고 보고 있다(最高裁 平成11・11・12民集53巻8号1787頁). 한편, 특별한 사정을 인정하여 문서의 공개를 인정한 사례도 있는데, 게임 개발자인 신청인과 상대방 관계자 등이 게임을 개발하는 과정에서 "채팅워크"라는 커뮤니케이션 도구를 사용하여 지시, 연락이나 의견 교환을 하며 작업을 진행하였는데, 그 내용이 기재된 "채팅로그" 정보에 대해 문서제출명령을 신청한 사안에서, 법원은 '신청 문서가 오로지 상대방 내부자의 이용에 제공하기 위해 작성되고 그 이외의 외부인에게 개시되는 것이 예정되지 않는 문서에 해당되지만, 이는 신청인이 참가한 채팅그룹에서 신청인의 발언 내용이거나 신청인에게 공개됐던 다른 멤버의 발언이어서 문서제출명령의 신청인이 그 대상인 채팅그룹의 기록에 대한 이용관계에서 소지자인 상대방과 동일시할 수 있는 입장에 있었던 점, 본건에서 신청인과 그 소송대리인이 본건 문서를 당해 소송수행의 목적으로만 사용하고, 그 전부 또는 일부를 제3자에게 공개하거나 누설하지 않겠다는 서약서를 법원에 제출하고 있어 본건 문서가 신청인 외의 제3자에게 공개될 우려가 없는 점 등에 비추어 볼 때, 특별한 사정이 인정되고, 비록 신청인이 현재 동종 업계의 타사에서 근무하고 있지만 본건 문서의 제출로 인해 상대방에게 간과하기 어려운 불이익이 생긴다고까지 할 수는 없다'고 판시한 바 있다(채팅로그 사건, 知財高判 平成28・8・8平成28(ウ)第10038号).

16) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1852.

경우 서류제출명령의 실익이 없어지는 점 등을 고려하여 영업비밀에 해당하는 기재가 있다는 점만으로는 제출을 거부할 정당한 사유에 해당하지 않는다고 보고 있다.[17] 판례도 손해의 계산을 위해 필요한 사항을 기재한 문서와 영업비밀이 일체를 이루고 있는 경우 이를 이유로 문서의 제출을 거부할 정당한 사유가 되지 않는다고 판시한 바 있다.[18] 1999년 특허법 개정으로 인카메라 절차가 도입된 이후에는 법원이 제시된 문서를 확인하여 영업비밀이 포함되어 있고, 해당 부분을 분리할 수 있으며, 그 부분이 침해행위의 입증에 불필요하다고 판단하는 경우 해당 부분을 제외한 서류제출명령을 한다.[19]

정당한 이유 없이 서류의 제출을 거부한 경우에는 법원은 당해 서류의 기재에 관한 신청당사자의 주장을 진실한 것이라고 인정할 수 있다(민사소송법 224조 1항). 또한, 신청당사자가 당해 서류의 기재에 관해서 구체적인 주장을 하는 것 및 당해 서류에 의해 증명해야 할 사실을 다른 증거에 의해 증명하는 것이 현저하게 곤란한 경우, 그 사실에 관한 신청당사자의 주장을 진실한 것이라고 인정할 수 있다(민사소송법 224조 3항).

3. 사례 검토

가. 폐자재 절단장치 사건[20]

원고(피항소인)가 피고(항소인)에 대해 특허권 1, 2(폐자재 절단장치) 등에 기해 침해금지와 손해배상을 청구한 사안에서, 원고는 피고 제품의 판매수량이 적어도 30대라고 주장하고, 피고는 3대에 불과하다고 다투었으며, 1심 법원은 피고에게 제품 제조·판매와 관련된 수주관리표, 매출대장, 매출일람표, 대금청구목록 또는 이들에 해당하는 문서(전자파일인 경우 출력물)의 제출을 명하였다. 피고는 서류제출명령에 응하지 아니하였고, 1심 법원은 피고의 특허권 침해를 인정하고, 피고가 서류제출명령에 응하지 아니한 사정 등을 고려하여 원고가 주장한 피고의 판매수량(30대)에 근거해 300만 엔의 손해액을 인정하였다. 그 후 특허권 2에 대한 무효

17) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1852.
18) 東京高判 平成9·5·20判時1601号143頁.
19) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1852.
20) 知財高判 平成21·1·28平成(ネ)第10054,10071号.

판결이 확정되었고, 원고는 항소심에 이르러 특허권 2에 기한 금지청구 및 손해배상청구는 철회하여 청구를 감축하였다.

피고는 항소심에 이르러 영업일지와 3대의 매출과 관련된 청구서를 증거로 제출하였다. 그러나 법원은 "피고는 이들 3대만이 판매 대수임을 증명하기 위한 본건 문서를 제출하지 않고 있다. 원고 주장사실을 진실로 의제할 수 있을지 여부를 검토하기 위한 본건 문서인 수주관리표, 매출대장, 매출일람표, 대금청구목록 또는 이들에 해당하는 문서(전자파일인 경우 출력물)는 피고의 일상 업무 과정에서 작성되는 장부서류 등이어서 그 기재에 관하여 원고가 구체적으로 주장을 하는 것이 현저히 곤란하다. 또한, 원고가 본건 문서로 입증해야 할 사실(피고 제품의 판매대수)을 다른 증거에 의해 입증하는 것도 현저히 곤란하다. 그러므로 피고 제품의 판매대수에 대해서는 민사소송법 224조 3항에 의해 원고의 주장 즉, … 총 30대의 제품을 판매한 것이 진실이라고 인정하는 것이 상당하다"고 보아 원심 판결이 인정한 손해액을 그대로 인정하고, 피고의 항소를 기각하였다.

나. 신일철주금 영업비밀 사건[21]

신청인이 상대방에게 '상대방이 신청인의 전 종업원 등을 통해 신청인이 개발한 양호한 자기적 특성을 갖는 방향성 전자 강판의 제조 공정과 구체적인 작업 순서 등에 관한 기술 정보를 포함하는 영업비밀을 부정하게 취득하고 자사의 제품 개발·제조에 사용하였다'고 주장하며 영업비밀의 사용금지 및 손해배상을 청구한 사안에서, 신청인이 영업비밀 침해행위를 증명하기 위해 필요한 서류의 제출명령을 신청하였고, 이에 대해 상대방이 영업비밀을 불법 취득한 바 없고, 본건 기술정보는 영업비밀에 해당하지 않는다는 등의 이유로 제출 거부의 정당한 사유가 있다고 주장하였다. 이에 대해 법원은 다음과 같이 판시하며, 문서의 제출을 명하였다.

"… 당사자 사이의 형평의 관점에서 모색적인 문서제출신청은 허용되어서는 안

21) 東京地判 平成27·7·27平成(モ)第273号 (부정경쟁방지법 7조 1항의 침해해위의 증명을 위해 서류제출명령신청을 한 사례).

되는 점, 당사자가 문서제출명령을 따르지 않을 경우의 제재 규정 등을 고려하면, 침해행위에 대해 증명하기 위해 증거조사의 필요성이 있다고 하기 위해서는 그 전제로 침해행위가 있었다는 점에 대한 합리적인 의심이 인정될 필요가 있다.

그리고 위에서 인정한 사실에 의하면, … 현 단계에서는 본건 기술정보의 부정취득 및 불법 사용이 있었음이 합리적으로 의심된다. 또한, … A(상대방의 종업원) 또는 그 변호인이 형사사건에서 본건 문서 등을 증거로 제출하고 상대방이 신청인의 전 종업원을 통해 본건 기술 정보를 불법으로 취득했다고 진술…한 것이 인정되기 때문에, 본 문서는 A의 진술의 신빙성에 관계없이, 부정경쟁에 의한 영업이익의 침해행위에 대해서 증명하기 위해 필요한 서류라고 인정된다.

… 상대방은, 본건 문서가 상대방의 영업비밀을 포함하고 있어 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하나, 본건 문서의 공개로 인해 어떤 불이익이 있는지 구체적으로 밝히지 않고 있고, 영업비밀의 보호에 관하여 민사소송법과 부정경쟁방지법상의 수단이 있는 점, 신청인과 상대방 사이에 비밀유지계약이 체결되어 있는 점 등에 비추어보면, 본건 문서가 상대방의 영업비밀을 포함하고 있더라도 원칙적으로 제출을 거부할 정당한 이유에 해당하지 않는다. 앞서 본 증거 조사의 필요성에 비추어보더라도, 단지 본건 문서가 상대방의 영업비밀을 포함한다고 추상적으로 주장하는 것만으로는 제출을 거부할 정당한 사유가 있다고 할 수 없다."

II. 손해계산을 위한 감정(계산감정인제도)

(특허법 105조의2) 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 법원이 침해행위로 이한 손해의 계산을 위하여 필요한 사항에 대해 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.

1. 연혁 및 의의

특허권 침해로 인한 손해액의 증명과 관련하여 제출되는 서류의 대부분은 장부류나 전표류인데, 침해기간이 장기간일 경우 그 분량이 매우 방대하고, 또 제출된 서류가 컴퓨터상의 데이터를 인쇄한 것이거나 해당 회사에 특유한 장부체계를 채용하고 있는 등 경리 담당자의 설명 없이 이해하기 어려운 경우도 많아 법원이나 소송대리인이 이를 정확하게 이해하고 분석하여 손해액을 계산하는데 어려움이 따른다. 이에 1999년 특허법 개정에서 손해 증명을 쉽게 하고자 하는 목적에서 당사자의 협력 의무를 정한 계산감정인제도가 신설되었다.[22] 회계 전문가 등 중립적인 제3자인 감정인으로 하여금 회계장부나 전표 등 증거자료로부터 판매 수량, 판매 단가, 이익률 등을 감정하게 함으로써 당사자의 입증의무를 경감하고자 한 것이다.

특허법 105조의2는 당사자에게 감정인에 대한 설명의무를 명시하고 있다. 종래 민사소송법에 따른 감정에서 감정인은 감정을 위해 필요할 때 심리에 입회하여 증인이나 당사자 본인에 대한 신문을 청구하거나 또는 직접 질문할 수 있는 것에 그쳤으나(민사소송규칙 133조), 당사자가 감정인의 조사에 협력할 의무, 설명의무 등을 직접적으로 명시하여 감정인이 신속하고 정확하게 계산할 수 있도록 한 것이다.[23]

당사자는 감정 사항의 조사에 필요한 자료의 관리 상황이나 해당 자료의 내용을 이해하기 위해 필요한 설명을 해야 한다. 당사자가 설명 의무에 응하지 않았을 경우의 제재 조치가 특허법에 마련되어 있지는 않지만, 감정서에는 당사자의 설명 상황을 기재해야 하며, 만약 당사자가 설명을 거부했을 경우에는 감정서에 그러한 내용이 기재되어 변론의 전취지로 재판부의 심증에 영향을 줄 수 있다. 법원은 대체로 계산감정에 따른 감정 결과를 그대로 채용하고 있다.[24]

---

22) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1863.
23) 高部 眞規自, 앞의 책, 273.
24) 高部 眞規自, 앞의 책, 277[東京地判 平成17・4・8判タ1203号273頁(수정진동자 사건), 知財高判 平成23・12・22判時2152号69頁(비산재 사건)등].

2. 계산감정 절차의 진행[25)]

당사자가 손해 계산을 위한 감정을 신청하게 되면, 법원은 피고의 업종이나 규모 등을 고려하여 감정인을 선임한다. 일반적으로 회계 실무, 감사 실무, 원가계산 등의 실무 경험이 필요한 점에서 경리회계 전문가인 공인회계사가 선임된다. 법원은 감정인에게 사안의 개요, 계산 감정의 목적, 유의점, 계산 감정 사항 등을 설명하여 감정 사항에 대한 인식에 어긋남이 없도록 한다. 계산 감정을 실시하기에 앞서 감정인은 피고 회사의 사업개요와 계산 감정의 대상이 되는 사업 내용을 청취하고, 회사 안내, 결산서, 법인세 신고서, 조직도 등의 자료를 수집하고, 장부 체계와 계정과목 체계를 파악하며, 회계 장부 및 전표류의 종류와 보관방법을 확인한다. 이러한 예비조사를 통해 조사에 필요한 회계 장부, 전표류를 결정하여 피고 회사에 그 제출을 의뢰한다. 그 후 피고회사의 사무소에 가서 임의로 회계 장부나 전표류 등 관계 서류를 공개 받고, 경리 담당 직원으로부터 설명을 들으며, 자료를 대조하여 신빙성을 확인한다. 이러한 조사를 바탕으로 일실이익의 액수나 판매 수량, 이익률 등의 감정사항을 계산한다. 감정에는 통상 3개월 정도의 시간이 소요된다.

III. 검증, 전문가 증인

침해행위를 증명하기 위해 검증을 할 수 있고, 서류제출명령과 인카메라 절차에 대한 특허법 105조 1항 내지 3항의 규정은 침해행위를 증명하기 위해 필요한 검증 목적의 제시에 있어서도 동일하게 적용된다(특허법 105조 4항, 민사소송법 232조[26)]). 법원은 검증에 필요하다고 인정하는 때에는 감정을 명할 수 있다(민사소송법 233조).

일본 법원은 주로 서증에 높은 증거가치를 부여하여 심리를 하고, 예외적으로 침해행위를 증명하기 위해 검증이 반드시 필요하고 실효적인 경우에만 이를 허가하기 때문에 실무상 침해행위의 증명을 위해 검증이 활용되는 예는 많지 않다.[27)]

---

25) 高部 眞規自, 앞의 책, 275~277.

26) 민사소송법 223조(문서제출명령), 224조(당사자가 문서제출명령에 따르지 아니한 경우 등의 효과)는 검증할 목적물을 제출하거나 보내는 데에 이를 준용한다.

27) 関根 澄子, 国際知材司法 シンポジウム, 1일차 토론 내용 중

실무상 전문가 증인이 채택되는 경우도 거의 없는데, 당사자가 제출하는 전문가의 의견서의 내용이 서로 다르고, 판단 도출에 결정적이지 않으며, 법원조사관[28]이나 전문위원[29]을 통해 충분히 기술적인 내용을 파악할 수 있기 때문이라고 한다.[30]

IV. 비밀의 보호

1. 서류제출명령에서의 인카메라 절차

법원의 서류제출명령에 대해 정당한 이유가 있을 때에는 제출을 거부할 수 있는데, 법원은 정당한 이유가 있는지 여부를 판단하기 위해 필요하다고 인정할 때에는 서류의 소지자에게 서류를 제시하게 할 수 있다(105조 2항).

위 규정에 대해 문서가 법원에 제시된 경우 누구든지 그 제시된 서류의 개시를 요구할 수 없고 오직 법관만이 이를 볼 수 있다고 여겨졌는데, 기술적으로 어려운 내용을 포함한 문서인 경우 현실적으로 법관이 문서 소지자의 일방적인 의견만 듣고는 이를 제대로 판단하기 어려운 문제가 있었다. 이에 2004년 개정 특허법에서 105조 3항이 추가되어 "법원이 서류를 공개하여 의견을 들을 필요가 있다고 인정할 때에는 당사자 등(대표자, 대리인, 사용인, 종업원 포함), 소송대리인에게 당해 서류를 보일 수 있게 하였다.[31] 이러한 경우 소송 상대방에게 비밀이 알려지게 되므로, 통상 법원은 서류를 신청인에게 보이기 전에 서류의 소지자로 하여금 비밀유지명령을 신청할 수 있도록 한다.[32] 위 조항들의 도입으로 결국 단순히 영업비밀이 포함되어 있다는 것만으로는 서류제출명령을 거부할 수 없고, 서류가 제출되었을 경우 서류 소지자의 불이익이 제출되지 아니한 경우 신청인의 불이익을 웃도는 경

28) 민사소송법 92조의8, 9, 지적재산에 관한 사건에서의 심리 및 재판에 관한 조사를 위해 도쿄지방법원 7명, 오사카지방법원 3명, 지적재산고등법원 11명의 조사관이 있다[松陽一郎, 지재소송에서의 전문가의 역할, 한일 지재 변호사 공동 세미나(2017. 4. 21.) 자료집; 三村量一, 지재소송에서의 전문가의 역할, 앞의 자료집].

29) 민사소송법 92조의2 내지 92조의7, 통상 침해론의 심리가 끝나기 전에 복수의 전문위원(3명 정도)이 출석한 상태에서 당사자가 기술설명을 하고 질의응답을 하는 방식으로 관여함[松陽一郎 및 三村量一, 한일 지재 변호사 공동 세미나(2017. 4. 21.) 자료집].

30) 高部 眞規自, 제2회 국제 특허법원 콘퍼런스(2016), 5세션 토론 내용 중; 関根 澄子, 앞의 토론.

31) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1849.

32) 関根 澄子, 앞의 토론.

우에만 제출을 거부할 수 있다고 해석된다.[33]

2. 비밀유지명령

특허소송에서는 당사자의 주장·입증 과정에서 영업비밀이 유출될 위험이 있고, 이러한 위험으로 인해 충분한 소송 활동이 이루어지기 어려운 문제가 있었으며, 제3자에 대한 기록의 열람 등 제한 절차(민사소송법 92조)만으로는 충분하지 않다는 비판이 있었다. 이에 2004년 특허법 개정에서 특허권 또는 전용실시권 침해와 관련되는 소송[34]에 한해 비밀유지명령 제도가 도입되었다.[35]

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해와 관련되는 소송에서 그 당사자가 보유하는 영업비밀(부정경쟁 방지법 2조 6항에 규정하는 영업비밀을 말한다)에 대하여, ① 이미 제출되거나 제출되어야 할 준비서면에 당사자가 보유하는 영업비밀이 기재되거나, 이미 조사할 수 있거나 또는 조사하여야 할 증거의 내용에 당사자가 보유하는 영업비밀이 포함되고, ② 그 영업비밀이 해당 소송수행의 목적 이외의 목적으로 사용되거나 또는 영업비밀이 개시되면 영업비밀에 근거하는 당사자의 사업활동에 지장을 일으킬 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 개시를 제한할 필요가 있는 경우에는, 당사자의 신청에 의하여, 당사자 등, 소송대리인 또는 보좌인에 대하여 그 영업비밀을 해당 소송수행의 목적 이외의 목적으로 사용하거나 비밀유지명령을 받은 사람 이외의 사람에게 보여주어서는 안 되는 취지를 명할 수 있다(특허법 105조의4 1항 본문). 그러나 신청 시까지 당사자 등 소송대리인 또는 보좌인이 위 준비서면이나 증거 이외 방법에 의하여 해당 영업비밀을 취득 또는 보유하고 있었을 경우는 그러하지 아니하다(특허법 105조의4 1항 단서).

비밀유지명령신청을 각하한 재판 또는 이를 취소한 재판에 대해서는 즉시항고할 수 있다(특허법 105조의4 5항, 105조의5 3항).

3. 당사자심문 등의 공개정지

특허권 또는 전용실시권의 침해와 관련되는 소송에서 당사자 등이 그 침해의 유무에 대한 판단의 기초가 되는 사항으로 당사자가 보유하는 영업비밀에 해당하는

33) 中山信弘, 앞의 책, 401; 東京高判 平成9·5·20判時1601号143頁(트라닐라스트 제제 사건).
34) 가처분 사건에도 적용된다(最決 平21·1·27民集63巻1号271頁).
35) 中山信弘, 앞의 책, 403(직무발명소송에도 적용되도록 개정해야 한다는 비판이 있다고 한다).

것에 대하여, 당사자 본인 또는 법정대리인 또는 증인으로서 심문을 받는 경우에 법원은 당사자 등의 의견을 들어 그 당사자 등이 공개법정에서 당해 사항에 대하여 진술함으로써 당해 영업비밀에 근거하는 당사자의 사업활동에 현저한 지장을 일으킬 수 있음이 분명하기 때문에 당해 사항에 대하여 충분한 진술을 하지 못하고, 한편 당해 진술 없이 다른 증거만으로는 당해 사항을 판단의 기초로 하여야 할 특허권 또는 전용실시권의 침해 유무에 대한 적정한 재판을 할 수 없다고 인정할 때에는 결정으로 당해 사항의 심문을 공개하지 아니하고 실시할 수 있다(특허법 105조의7 1, 2항). 이 경우 법원은 필요하다고 인정될 때에는 당사자 등에 그 진술하여야 할 사항의 요령을 기재한 서면을 제시하게 할 수 있고, 누구라도 그 제시된 서면의 개시를 요구할 수 없으며, 다만 법원은 서면을 개시해 그 의견을 듣는 것이 필요하다고 인정될 때에는 당사자 등 소송대리인 또는 보좌인에 대하여 당해 서면을 개시할 수 있다(특허법 105조의7 3 내지 5항).

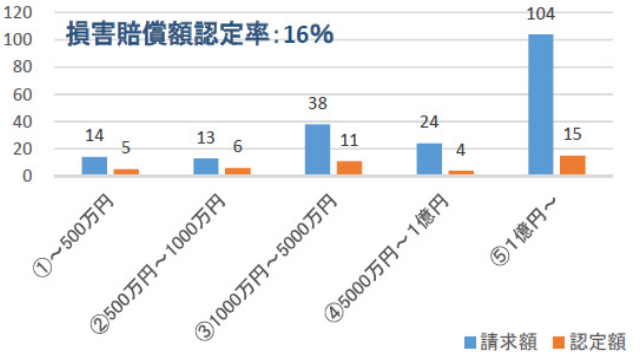
제3절 일본 특허침해소송에서의 손해액 심리

I. 특허법 규정 및 통계

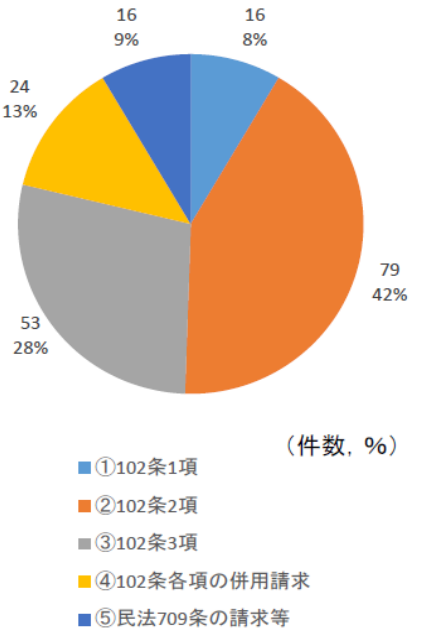
일본 특허법은 102조에서 손해액의 추정 등에 대한 규정을 두고 있는데, 이는 민법 709조에 따라 불법행위를 이유로 하여 청구할 수 있는 손해 중 소극적 손해 즉, 특허권 침해에 의한 권리자의 판매 감소에 따른 재산 손해에 대한 특칙으로 여겨진다.[36] 특허권자는 ① 특허법 102조 1항에 근거하여 특허권자가 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 일실이익을 손해액으로 하여, ② 102조 2항에 근거하여 침해행위로 인해 침해자가 얻은 이익액을 손해액으로 추정하여, ③ 102조 3항에 근거하여 특허발명의 실시에 대해 받아야할 금액을 손해액으로 하여 또는 ④ 민법 709조에 의해 얻을 수 있었을 이익을 청구할 수 있다. 이러한 조항들은 특허권 침해라는 불법행위에 근거하는 손해배상청구 금액을 산정하는 방법이고, 각 항별로

36) 高部 眞規自, 앞의 책, 252.

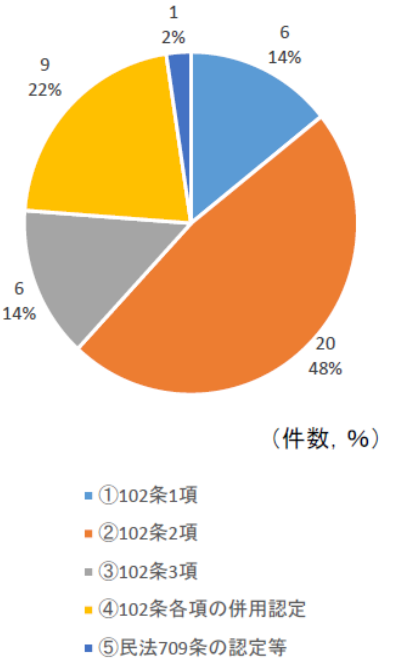
다른 청구권이 있는 것은 아니다.[37]



[손해배상액 인정율]



[손해배상 청구의 근거 규정]



[손해배상 인정의 근거 규정]

37) 高部 眞規自, 앞의 책, 252, 253; 知財高判 平成24・1・24 平成22年(ネ)第10032,10041号(솔리드 골프 공 사건) 등.

일본 내각관방 지적재산전략추진사무국이 2009. 1.부터 2013. 12.까지 기간 동안의 특허권 또는 실용신안권 침해소송사건 225건을 조사한 결과(앞의 도시 참조)에 의하면, 일본 지방법원의 손해액 인정율은 16%이고[38], 특허법 102조 2항을 근거로 하여 가장 많이 청구・인용되었다.[39]

II. 특허법 102조 1항

> 특허권자, 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 침해로 자신이 입은 손해의 배상을 청구할 경우, 침해자가 침해행위로 만든 물건을 양도하였으면, 양도한 물건의 수량(이하 이 항에서 '양도 수량'이라 한다)에 특허권자, 전용실시권자가 침해행위가 없었으면 판매할 수 있었을 물건의 단위 수량당 이익액을 곱한 액수를 특허권자, 전용실시권자의 실시능력에 상응하는 액수를 넘지 아니하는 한도에서 특허권자, 전용실시권자가 입은 손해로 삼을 수 있다. 다만, 양도 수량의 전부나 일부에 상당하는 수량을 특허권자, 전용실시권자가 판매할 수 없었던 사정이 있으면, 해당 사정에 상당하는 수량에 상응하는 액수를 공제한다.

1. 취지 및 연혁

1998년 개정 특허법에서 새로이 신설되었다. 동 조항의 신설 전에는 침해자가 판매한 수량만큼 특허권자 또는 전용실시권자(이하 '권리자'라 한다)의 매출이 감소하여 손해가 발생한 점을 증명하기 어려웠고, 침해행위와 권리자의 판매수량

38) 다만, 일본에서는 상당수의 사건이 화해로 종결되고(2014년까지 약 33%의 사건이 화해로 종결됨), 그 중 상당수는 권리자에게 유리한 경우라고 한다[平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書(平成26年2月), 60, 61]. 화해의 경우에도 상당한 손해액에 의해 합의가 이루어지고 있다[後藤未来, 일본 지재소송에서의 손해배상에 관한 최근 동향, 한일 지재 변호사 공동 세미나 (2017. 4. 21.)자료집]

39) 内閣官房知的財産戦略推進事務局, イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1), 2015. 3. 30.

감소 사이에 강한 관련성이 추인될 경우에 한하여 침해제품의 판매수량에 상응하는 일실이익 손해가 인정되고 그렇지 않을 경우 손해배상청구가 전부 기각되는 문제가 있었다. 이에 권리자가 침해제품의 판매수량과 같은 수량만큼 판매하는 것이 곤란한 사정이 있더라도 그러한 사정을 고려하여 손해액을 산정할 수 있도록 하기 위해 본 조항이 신설되었다.[40]

본 규정은 침해자의 양도 수량에 권리자의 특허제품 단위 수량 당 이익액을 곱한 액수를 권리자의 실시능력에 따른 금액을 초과하지 않는 한도에서 손해액을 하되 양도수량 중 권리자가 판매할 수 없는 사정이 있는 경우 해당 사정에 상당하는 수량에 따른 금액을 공제하도록 한다. 이를 통해 통상 권리자의 일실 판매수량과 인과관계가 인정되는 권리자의 실시 능력의 한도에서의 침해자의 양도 수량에 대해서는 권리자의 이익액에 기초하여 손해액을 인정하되 권리자가 증명 책임을 지도록 하는 한편, 종래 인과관계의 증명이 어렵다고 여겨져 부분을 감액 사유로 하여 권리자가 판매할 수 없었던 사정을 침해자가 증명하도록 함으로써 손해액 증명을 쉽게 하였다.[41] 침해자의 이익을 기준으로 손해액을 산정할 경우 침해자의 이익이 적거나 침해자가 염가 판매를 할 경우 손해액이 과소평가될 수 있었으나 위 조항은 권리자가 받을 수 있었을 이익을 기준으로 산정하여 침해자의 이익이 없거나 적더라도 적정한 손해액의 산정이 가능하게 한다.[42]

2. 적용범위

가. 침해자의 양도 수량

특허법 102조 1항은 “양도했을 때”라고 규정하고 있으나, 유상 판매 외에 무상 양도, 대여 등의 경우도 이에 포함된다.[43][44] 판례는 양도 이외의 실시행위(특허법 2조 3항)에 대해서도 특허권자의 판매 기회를 상실하게 하는 행위로 평가되면 102조 1항을 적용할 수 있다고 보고 있다.[45]

---

40) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編, 平成10年改正 工業所有権法の解說, 発明協会(1998), 10.
41) 中山信弘, 앞의 책, 376.
42) 中山信弘, 앞의 책, 376.
43) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1569; 平成10年改正 工業所有権法の解說, 19.
44) 그러나 단순한 방법 발명의 실시의 경우에는 양도가 있다고 할 수 없으므로, 102조 1항은 적용되지 않는다(中山信弘, 앞의 책, 376).
45) 知財高判 平成23・12・22平成22(ネ)10091号(비산재 중 중금속의 고정화방법 사건), 知財高判 平成27

나. 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었을 물건의 단위 수량당 이익액

⑴ 침해행위가 없었으면 판매할 수 있었을 물건

침해행위가 없었으면 판매할 수 있었을 권리자의 물건이 특허발명의 실시품이어야 하는지에 관하여, 특허법 102조 1항이 시장에서 권리자의 제품과 침해품이 보완관계에 있음을 전제하고 있다는 것을 들어 특허발명의 실시품에 한정된다는 견해도 있으나, 다수설과 판례는 침해행위와 손해 사이에 상당인과관계가 있으면 족하므로, 권리자의 제품이 시장에서 침해품과 경쟁 가능성이 있어 침해행위에 의해 권리자의 제품의 판매 수량에 영향을 받는 관계에 있으면 되고, 반드시 특허발명의 실시품이어야 하는 것은 아니라고 보고 있다.[46][47] 예를 들어 권리자의 제품이 특허발명의 실시품이 아니더라도 특허발명을 침해한 침해자의 제품과 시장에서 경합관계에 있다면 특허법 102조 1항이 적용되고, 경합관계에 있더라도 다른 대체품의 존재 등의 이유로 침해자 제품에 대한 수요가 바로 권리자의 제품 판매로 연결되지 않는다면 그 부분은 동항 단서에 따라 감액이 되며, 권리자의 제품이 특허발명의 실시품이더라도 예를 들어 LCD에 대한 특허발명을 각각 TV와 휴대폰에 적용하는 경우와 같이 시장이 서로 다른 제품에 사용되어 침해자의 제품과 전혀 경합하지 않는다면 특허법 102조 1항이 적용되지 않는다.

⑵ 단위 수량당 이익액

단위 수량당 이익액은 권리자 제품의 판매가격에서 제조원가(원재료비, 매입가격 등)와 제품의 판매 수량에 따라 늘어나는 변동경비를 공제한 한계이익으로 해석되고, 개발비, 인건비, 제조설비의 감가상각비 등 고정비용은 제외된다.[48] 어떤 비용이 변동경비로 공제되는지 여부에 관하여 판례는 사안에 따라 유연한 해석을 하고 있으며, 선전광고비, 일반관리비 등의 경우 매출과 직접 연동된다면 변동경비

· 11 · 19平成25(ネ)10051号(오프셋 윤전기 판동 사건) 등.

46) 新 · 註解 特許法, 앞의 책, 1569.

47) 知財高判 平成27 · 11 · 19平成25(ネ)10051号(오프셋 윤전기 판동사건), 知財高判 平成24 · 1 · 24 平成22(ネ)10032,10041号(솔리드 골프공 사건), 大阪地判 平成19 · 4 · 19.判時1983号126頁(고글 사건, 침해품이 존재하지 아니하면 그 대체물로서 권리자 제품을 포함하여 지금까지 시장에서 유통된 같은 종류의 물품을 구매할 구매자층도 존재할 것으로 추인되고, 이러한 구매자 중에는 디자인 등 선호, 부가적 기능에 따라 권리자 제품을 선택할 사람도 존재할 것으로 추인된다고 보아 디자인이나 부가적 기능의 차이가 있더라도 특허권자의 상품과 침해품이 시장에서 경합하고 있다고 본 사례).

48) 新 · 註解 特許法, 앞의 책, 1578.

로 공제될 수 있다.[49]

(3) 기여율

제품의 일부만이 특허권 침해와 관련된 경우에는 특허발명의 제품에 대한 기여율에 상응하는 손해액을 인정한다.[50] 휴대폰이나 자동차와 같이 하나의 제품 속에 다수의 특허발명이 사용되는 경우 침해된 특허권이 해당 제품에 대한 구매자의 수요를 얼마나 불러일으키는지를 고려하여야 한다. 이러한 특허권의 기여율을 어떻게 고려하는지에 대해, 특허법 102조 1항 본문의 "침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었을 물품의 단위 수량당 이익액"의 문제로 고려하여 위 이익액을 제품 가격 중 침해 부분에 상당한 가격의 비율에 따른 이익액으로 보는 견해와 권리자의 제품의 단위수량당 이익액은 특허권의 기여율에 따라 달라지는 것이 아니므로 동항 단서의 "권리자가 판매할 수 없었던 사정"의 문제로 고려하여야 한다는 견해로 나뉜다.[51] 이는 특허권의 기여율에 대한 증명책임을 누가 부담하는지의 문제와 연결된다.

판례는 특허발명의 제품에 대한 기여율을 고려해왔는데, 그 사례를 살펴보면, ① 특허발명이 제품의 일부에 대한 것이지만 특허발명의 이용에 따른 절약액이 상당액에 이르고, 해당 부분의 존재가 상당히 강력한 구매동기를 구성한다는 등의 사정을 고려하여 기여율을 80%로 인정한 사례[52], ② 특허발명은 싱크대에 대한 것이고, 침해품은 싱크대를 포함한 주방 시스템인 사안에서 싱크대 이외 부분은 특허발명과 무관하다고 보아 침해품 중 싱크대와 관계된 부분의 제조원가 비율로 기여율을 인정한 사례[53], ③ 잠열축열(潛熱蓄熱)방식 바닥난방장치 등에서 사용되는 축열재의 제조방법에 관한 특허발명에 관하여, 축열재가 난방장치에서 차지하는 기여율을 제품구조 및 상품가치에서 필수불가결한 중요한 요소인 점을 고려하여 60%로

49) 知財高判 平成25・4・11判時2192号(시간 외 인건비, 운반비, 광고선전비, 렌트카 임차료, 창고 임차료, 여비, 휴대전화 통신비를 침해품의 제조판매에 직접 필요한 경비로 인정하고, 접대용 식사비, 어음할인료는 부정), 東京地判 平成10・10・12判時1653号54頁(시메티딘 사건, 원분말비, 제재포장비, 특허실시료, 배송 및 판매관리비 등 직접 경비분과 일반관리비 중 원고 제품의 매출액에 비례하여 증감하는 성질을 가지는 경비를 공제).

50) 知財高判 平成24・1・24 平成22年(ネ)第10032,10041号(솔리드 골프공 사건).

51) 中山信弘, 앞의 책, 380.

52) 大阪地判 平成16・10・25 선고 平14(ワ)13022号.

53) 東京地判 平成22・2・24 平21(ワ)5610号.

인정한 사례[54], ④ 마작용 자동탁자에서의 패의 이동·상승장치 사건에서 패의 이동·상승장치의 기여율을 다른 종류의 기술이 많이 있는 점을 고려하여 25%로 인정한 사례[55], ⑤ 슬롯머신에서 CT방식이 차지하는 기여율을 슬롯머신에 적용되는 다른 다수의 특허 등의 실시료 부담과 CT 방식의 고객동원 능력 등을 고려하여 80%로 인정한 사례[56], ⑥ 액체충진장치에서 노즐이 차지하는 기여율에 대해 노즐의 작용효과와 노즐이 액체충진장치의 일부 부품에 불과하고 가격비중이 낮은 점 등을 고려하여 10%로 인정한 사례[57] 등이 있다.

다. 권리자의 실시능력

본 조항의 권리자의 실시능력의 한도 내일 것을 제한 요건으로 한다. 여기서 권리자의 실시능력은 권리자가 침해제품의 수량에 대응하는 제품을 공급할 수 있는 능력을 의미하고, 권리자 스스로 생산설비를 구비하고 있는 경우뿐 아니라 하청이나 위탁 생산 등을 통해 공급할 수 있는 경우도 포함하며, 침해행위가 이루어진 기간에는 제품을 공급할 수 있는 능력이 없었더라도 침해행위가 이루어진 기간과 근접한 시기에 침해행위가 없었다면 생겼을 권리자의 제품에 대한 수요에 대응해 제품을 공급할 수 있는 잠재적인 능력이 있었다면 실시능력을 갖춘 것으로 본다.[58]

라. 권리자가 판매할 수 없었던 사정

특허법 102조 1항 본문은 침해자가 양도한 제품의 수량에 권리자가 침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 제품의 단위수량당 이익금을 곱한 금액을 권리자의 실시능력의 한도에서 손해액으로 추정하기로 한 규정이다. 102조 1항 단서는 침해자가 이 항 본문에 의한 추정을 뒤집는 사정을 증명한 경우, 그 한도에서 손해액을 감액할 수 있다고 규정한 것이며 침해자는 권리자의 제품을 판매할 수 없다

54) 東京高判 平成11·6·15判時1697号96頁.
55) 大阪地判 平成12·9·26 平8(ワ)5189号.
56) 東京地判 平成14·3·19判時1803号78頁.
57) 知財高判 平成17·9·29 平17(ネ)10006号.
58) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1583; 高部 眞規自, 앞의 책, 257, 258; 東京地判 平成13·7·17 平成11(ワ)23013号(침해자가 침해품을 시장에 대량 판매함에 따라 권리자가 설비투자를 하지 못할 수도 있고, 침해품의 판매 시기 이후에도 침해품이 재고품으로 보관되거나 사용이 계속되어 권리자 제품의 매상을 감소시킬 수 있는 점 등을 고려하여, 특허권자가 특허권 존속기간 안에 일정량의 제품을 제조·판매할 잠재적 능력을 갖추고 있다면 원칙적으로 실시능력이 있다고 해석해야 한다고 본 사례).

고 볼 사정이 있다는 점을 증명함으로써 그에 상당하는 금액을 감액할 수 있다.

권리자가 제품을 판매할 수 없다고 볼 사정에 대해, 본 규정이 침해품과 권리자 제품이 시장에서 보완관계에 있음을 전제로 침해행위로 인한 권리자의 시장에서의 기회 상실의 손해를 특정 방식으로 산정한 금액으로 의제한 것이라고 보아 감액 사유를 천재지변에 의해 권리자가 판매할 수 없었거나 법적으로 실시가 금지되는 등의 사유로 제한적으로 해석하는 견해도 있으나, 다수설과 판례는 침해행위와 권리자 제품의 판매 감소 사이의 인과관계를 저해하는 사정으로 대체품의 존재, 침해자의 영업력 · 기업규모, 침해품의 성능과 가격 등의 사정을 포함하여 해석하고 있다.[59][60]

이러한 감액 사유를 널리 인정할 경우에는 손해액이 내려가 본 조항의 입법 취지가 몰각될 우려가 있는 반면에 엄격하게 제한하여 인정할 경우에는 권리자가 상당하지 않은 이익을 얻을 우려가 있다.[61] 또한, 이는 특허권의 침해로 인한 손해가 무엇인지, 특허법 102조 1항의 입법 취지를 어떻게 볼 것인지의 문제와 연결되는데, 본 조항의 취지를 불법행위법의 범위 내에서 실손해의 보전을 위한 것이라고 보면 침해행위와 권리자의 손해 사이의 인과관계를 저해하는 제반 사정을 모두 고려하여야 하고, 위 조항을 규범적으로 파악해 권리자의 보호를 위한 일반 예방적인 의의를 가진다고 보면 가급적 제한적으로 파악하게 될 것이다.[62]

마. 특허법 102조 3항의 적용 여부

침해자의 양도 수량 중 권리자의 실시 능력을 초과하는 경우 초과하는 부분에 대해 또는 권리자에게 제품을 판매할 수 없었던 사정이 있어 감액되는 경우 감액된 부분에 대해 특허법 102조 3항의 실시료 상당액을 청구할 수 있는지에 대해

---

59) 高部 眞規自, 앞의 책, 258; 中山信弘, 앞의 책, 381.

60) 知財高判 平成18 · 9 · 25平成17(ネ)10047号(의자식 마사지기 사건, 시장에서의 해당 제품의 경합품 · 대체품의 존재, 침해자 자신의 영업 능력, 브랜드 및 판매력, 수요자의 구매동기 부여 등 침해품의 다른 특징, 침해품의 가격 등의 사정), 知財高判 平成27 · 11 · 19平成25(ネ)10051号(오프셋 윤전기 판동 사건, 침해자의 영업노력이나 브랜드력, 선전 광고, 가격이나 판매 형태가 달라 시장이 동일하지 않음), 大阪地判 平成19 · 4 · 19判時1983号126頁(고글 사건, 침해품의 가격, 침해품의 판매 루트, 경합품의 존재, 침해품의 양도 수량에서 차지하는 해당 특허발명의 기여도 등의 사정을 판매할 수 없는 사정으로 고려할 수 있다고 봄).

61) 中山信弘, 앞의 책, 381.

62) 中山信弘, 앞의 책, 381, 382.

견해가 대립된다.

특허법 102조 1항은 인과관계의 증명 부담을 줄여주기 위한 추정 규정이고, 침해자의 판매에 의해 권리자 제품의 판매가 감소했다고 하는 인과관계가 전혀 인정되지 않는 경우 동조 3항에 기해 손해액을 청구할 수 있으므로, 인과관계가 일부만 인정되는 경우에도 인정되지 않는 부분에 대해 동조 3항에 기한 손해액의 청구를 부정할 이유가 없으며, 정보재인 특허권의 침해에 의한 일실이익은 일반 재화와 달리 권리자의 사정이 아닌 침해자의 사정에 따라 손해액이 정해지는 성질이 있고, 권리자로서는 자신의 능력의 범위 내에서는 스스로 실시하고 이를 초과하는 분에 대해서는 라이선스를 하는 것도 가능하므로, 이와 유사하게 권리자가 제조할 수 있었던 범위에서는 1항에 의한 손해배상을, 이를 초과하는 부분에 대해서는 3항에 의한 실시료 상당액의 배상을 인정하는 것도 가능하다고 보아 양 조항의 병용을 긍정하는 견해가 있다.[63] 그러나 다수설은 특허법 102조 1항은 권리자에게 발생한 실손해를 금전적으로 평가해 보전하여 특허권 침해라는 불법행위가 없었을 때의 상태로 회복시키기 위한 규정이므로 동 조항에 의해 산정된 손해액은 침해행위가 없었다면 권리자가 얻었을 일실이익 전부를 평가한 결과여서 이에 의해 불법행위가 없었을 때의 상태로 회복시킨 것으로 보아야 하며, 동조 3항은 침해자의 위법한 실시행위로 인해 권리자가 얻었을 실시료 상당액이어서 동일한 침해행위에 대해 동조 제1항의 경우와 서로 양립할 수 없으며, 권리자가 판매할 수 없었던 부분에 대해서까지 동조 제3항에 의해 실시료 상당액을 청구할 수 있다고 보면 권리자가 일실이익의 범위를 넘어 손해를 보전받게 되어 부당하다는 점을 들어 부정하고 있다.[64] 판례 또한 부정설의 입장에 있다.[65]

---

63) 中山信弘, 앞의 책, 383.

64) 高部 眞規自, 앞의 책, 259, 260.

65) 知財高判 平成23・12・22判時2152号69頁(비산재 사건, 특허법 102조 1항은 특허권자에게 생긴 일실이익 전부를 평가하여 특허권 침해가 없었던 상태로 회복해주기 위한 것이므로, 이와 함께 102조 3항에 따라 청구할 손해를 별도로 생각할 수 없어 이를 기초로 산정된 액수를 청구할 수 없다), 知財高判 平成18・9・25 平成17(ネ)10047号(의자식 마사지기 사건, 102조 1항은 특허권 침해행위가 없었던 것을 전제로 원고의 일실이익을 산정하는 반면 102조 3항은 특허발명의 실시로 받아야 하는 실시료 상당액을 손해로 하는 것이기 때문에 양자는 전제를 달리 하는 손해 산정 방식이고, 특허권자가 판매할 수 없었던 부분에 대해서까지 실시료 상당액을 청구할 수 있다고 하면 특허권자가 침해행위에 대한 손해배상으로 일실이익을 넘는 손해를 전보받는 것을 인정하게 되는데, 이는 특별한 사정이 없는 한 타당하지 않다)

3. 사례 검토[66]

가. 의자식 마사지기 사건[67]

원고(피항소인)가 피고(항소인)의 의자식 마사지기 제품이 원고의 특허(좌부용 봉지체 및 다리용 봉지체에 공기를 연동하여 공급함으로써 팽창한 다리용 봉지체를 통해 다리부를 양측에서 들어올린 상태에서 좌부용 봉지체가 팽창해 신체를 위쪽으로 밀어올리 듯이 동작)를 침해하였다고 주장한 사건에서, 특허법 102조 1항에 기한 손해액이 문제되었다.

법원은, 특허권자인 원고가 피고 제품의 양도수량의 전부 또는 일부를 판매할 수 없었던 사정이 인정되는지 여부에 관하여 아래와 같이 판시하면서, 원고의 시장경쟁력이나 제품 판매력이 한정적인 점을 특허법 102조 1항 단서의 '판매할 수 없었던 사정'으로 고려하여야 하고, 원고가 판매할 수 없었던 수량을 공제한 수량은 피고의 양도수량의 1%로 인정함이 상당하다고 보았다.

"본건 발명은 좌부와 다리부의 공기봉투를 조합하여 팽창시킴으로써 비로소 그 작용 효과가 있는바, … 이러한 동작모드는 어깨, 등, 허리, 다리의 기본적인 마사지와 달리 사용자가 그만큼 자주 이용하는 것이라고 보기 어렵다. 또한 소비자가 의자식 마사지기를 구매하는 동기는 다양하고, 본건 발명과 관련된 다리부부터 엉덩이부에 걸친 근육이 스트레칭되는 … 효과는 지압을 주로 하는 의자식 마사지기의 작용으로서는 부수적인 효과라고 볼 수밖에 없(다). … 소비자가 피고의 각 제품을 구매할 때에 본건 발명과 관련된 작용효과가 동기가 되는 경우는 있어도 매우 적다고 볼 수 있다. 본건 발명과 관련된 스트레칭 또는 마사지 효과는 원고 제품 및 피고 제품의 팜플렛에도 기재된 바가 없다. 이러한 점을 보아도 소비자들이 원고 제품 또는 피고 제품을 구매할 때에 본건 발명이 중요한 동기가 되었다고는 보기 어렵다. 본건 특허의 설정 등록시점에 의자식 마사지기 시장 상황에 대해서는, 에어백에 의한 마사지를 특징으로 하는 원고 제품이 가지는 시장점유율은 하락

66) 본 장에서 소개하는 각 항목별 사례는, 後藤未来, 일본 지재소송에서의 손해배상에 관한 최근 동향, 한일 지재 변호사 공동 세미나(2017. 4. 21.) 자료집과 이후동, 일본 특허법 제102조에 기한 손해배상액의 산정, 특허법원 · 서울중앙지방법원 합동세미나(2017. 5. 29.) 자료집 및 백광균, 일본 지식재산침해소송의 손해액 산정(2016. 2. 27. 법원게시판 게시)에서 선정한 사례를 참고하였다.

67) 知財高判 平成18 · 9 · 25 平成17(ネ)10047号.

추세였고, 시장에는 유력한 경합품이 있었다. 고가격·고기능의 의자식 마사지기 시장 동향에 의하면, 본건 특허가 설정 등록된 당시에는 마사지구슬과 에어백을 병용하는 것을 전제로 하면서 사용자의 체형차이에 맞춘 마사지를 할 수 있는 기능이 중시된 시기였다.

원고는 원고 제품의 판매액이 급감한 것은 피고가 본건 특허를 침해했기 때문이라고 주장한다. 그러나 피고의 매출액이 늘어난 것은 피고 제품이 마사지구슬에 의한 상반신 마사지와 에어백에 의한 하반신 마사지를 도입하고, 센서에 의한 지압 자동검색기능을 갖추는 등 소비자의 요구에 맞는 제품을 출시했기 때문으로 보인다. 그렇다면, 원고 제품의 판매액 감소의 주요 원인이 본건 특허권의 침해에 있다고는 볼 수 없으며, 오히려 원고의 시장경쟁력이나 제품 판매력이 한정적인 점을 특허법 102조 1항 단서의 '판매할 수 없었던 사정'으로서 고려해야 한다.

위와 같이 본건 발명의 본질적인 특징은 좌부용 봉지체 및 다리용 봉지체의 팽창 타이밍에 의한 스트레칭 또는 마사지 효과에 있는바, 본건에서는 ① 본건 발명의 기능이 피고 각 제품의 일부 동작모드를 선택한 경우에 비로소 발현하는 점, ② 본건 발명과 관련된 작용 효과가 의자식 마사지의 작용으로서는 부수적이고, 그 효과도 한정된 것인 점, ③ 원·피고 제품의 팜플렛에서도 본건 발명과 관련된 작용은 거의 소개되지 않은 점, ④ 본건 특허의 설정 등록 당시 원고의 시장점유율은 몇 %에 불과하고, 의자식 마사지기 시장에는 유력한 경쟁자가 있었던 점, ⑤ 피고 제품은 마사지구슬에 의한 마사지와 에어백에 의한 마사지를 병용하는 기능이나 광센서에 의해 지압부분을 자동 검색하는 기능 등 본건 발명과는 다른 특징적인 기능을 갖추고 있어 이러한 기능을 중시하여 소비자가 피고 제품을 선택한 것으로 보이는 점, ⑥ 원고 제품은 에어백에 의한 마사지 방식이며, 시장경쟁력이 반드시 강력하지 않았고, 원고의 제품 판매력도 한정적이었다는 등의 사정이 인정된다.

이와 같은 사정을 종합적으로 고려하면, 피고의 각 제품의 양도수량 중에서 원고가 판매할 수 없었다고 인정되는 수량을 공제한 수량은 위 양도수량의 1%로 인정함이 상당하다."

나. 오프셋 윤전기 판동 사건[68]

원고(항소인)가 피고(피항소인)의 판 실린더 제품이 원고의 특허(판 실린더의 표면 조도를 일정 범위로 제한하는 것)를 침해하였다고 주장한 사건에서, 특허법 102조 1항에 기한 손해액 주장과 관련하여, 법원은 아래와 같이 판시하며, 시장에서의 경합품의 존재, 침해자의 영업노력, 침해품의 특징, 시장의 비동일성 등을 고려할 때 피고 제품의 양도수량 중 1/2에 대해서는 원고가 판매할 수 없는 사정이 있다고 하였다.

"① 본건 발명 외에 판이 어긋나는 문제를 해결하는데 일정한 효과가 있는 다른 수단이 있는 점, ② 피고는 피고 제품의 가공 당시에 원고를 뒤잇는 점유율을 보유한 윤전기 업체였으며, 고객으로부터 기술력이나 영업력을 평가 받았던 점, ③ 판 실린더는 윤전기의 인쇄부를 구성하는 여러 부품 중 하나로서, 피고 윤전기에 굳이 원고 제품을 도입하면 시간과 비용이 소요되는바, … 실제로 판 실린더를 제조해 고객에게 인도하기까지는 장기간이 소요되는 점, ④ 피고가 피고 제품에 대해 헤어라인 가공을 한 것에 대한 고객 부담금은 ○엔에 불과한 반면, 피고 윤전기에 원고 제품을 도입할 경우에는 거액의 비용이 소요되는 점 … 을 종합적으로 고려하면, 피고 제품의 양도수량의 1/2에 상당하는 수량에 대해서는 원고가 판매할 수 없는 사정이 있다."

다. 전화번호정보의 자동작성장치 사건[69]

원고가 피고에 대해 특허권 침해를 주장하며 침해금지 및 특허법 102조 2항에 의한 손해배상을 청구한 사안에서, 법원은 아래와 같이 판시하며, 피고의 이익에 대한 손해액 추정을 일부 복멸하는 사정이 있다고 보았다.

원고는 전화번호가 필요한 고객에게 원고 장치를 사용하여 축적된 전화번호 이용 상황 이력 데이터베이스를 제공하고 있는데, 원고 장치는 전화번호 일부를 조

68) 知財高判 平成27・11・19 平成25(ネ)10051号.
69) 知財高判 平成26・9・11平成26(ネ)第10022号.

사대상에서 제외하고 있으므로, 그 자체는 구성요건 A를 구성요소로 삼은 이 사건 발명의 실시품에는 해당하지 아니하여도, 이 사건 발명의 실시품을 사용한 서비스와 경쟁하는 서비스를 제공하고 있다. 피고는 이 사건 발명을 실시하여 고객서비스를 제공하고 있으며, 원고와 피고는 시장에서 동종사업을 하고 있고, 거래처를 상대로도 경쟁하고 있다.

위와 같은 사정에 비추어 보면, 원고에 의한 서비스제공이 이 사건 발명을 실시하여 얻을 수 있는 데이터에 기초한 것이 아니어도, 이 사건에서 침해자에 의한 침해행위가 없었다면 원고가 이익을 얻을 수 있었을 사정이 인정된다.

다만, ① 피고는 이 사건 특허등록 전부터 동종 서비스를 제공하고 있었고, ② 피고 장치 일부는 이 사건 특허를 침해하지 아니하였으며, ③ 피고는 자신이 보유한 특허권 3건과 관계된 특허발명을 실시하고 있는데, 그 서비스가 능률과 비용면에서 더 효과적이고, ④ 이 사건 발명과 같은 조사 데이터를 취득할 수 있는 방법으로 이 사건 특허침해가 아닌 방법에 의하는 것이 곤란하다고까지는 인정되지 아니한다. 이에 비추어 보면 이 사건 발명의 기술적 의의는 그다지 높다고 보이지 않고 피고 사업에 따른 이익에 대한 이 사건 특허의 기여는 상당히 한정적인 범위에 그친다고 봄이 타당하다.

아울러, ⑤ 특허권침해기간 중 피고 고객 55개사 중 35개사(약 63%)가 이 사건 특허권의 특허등록 전부터 고객이었고, 그 각 매상 합계가 고정전화분 매상 중 약 80%나 차지하며, ⑥ 이 사건 발명실시에 응하여 수요자가 무언가 구체적 선택을 한 것이 엿보이는 증거도 없는 점까지 보태어 보면, 특허권침해에 따른 원고의 손해액 추정 중 일부를 번복할 사정이 있고, 그 비율은 65%라고 봄이 타당하다.

라. 솔리드 골프공 사건[70]

원고가 피고의 제품이 특허권(솔리드 골프공)을 침해하였다고 주장하며 특허법 102조 1항에 기해 손해배상을 청구한 사건이다.

1심 법원은, ① 계산감정결과에 따른 피고 제품의 유상·무상 양도수량을 피고

70) 1심: 東京地判 平成22・2・26平成17年(ワ)第26473号.
항소심: 知財高判 平成24・1・24 平成22年(ネ)第10032,10041号.

제품의 양도 수량으로 인정하고, ② 가격 및 성능을 고려하여 피고 제품과 시장에서 경합할 것이라 인정되는 원고 제품의 단위 수량당 이익액을 감정결과에 의해 인정하였으며, ③ 피고의 영업노력, 타사의 경쟁제품의 존재 등의 사정을 고려하여 피고 제품의 양도수량 중 60%에 대해서는 특허권의 침해가 없더라도 판매할 수 없었던 사정이 인정된다고 보고(경쟁관계에 있는 원고의 특정 제품에 대한 시장점유율로 한정해야 한다는 피고의 주장은 배척함), ④ 골프공에 다수의 특허권이 적용되므로 원고 특허발명의 기여율을 고려해야 한다는 피고의 주장에 대해서는 구체적인 주장·입증이 없다는 이유로 이를 배척하고, 원고의 시장점유율에 변동이 없어 피고 제품의 판매로 인한 원고의 일실이익이 없다는 등의 피고의 주장에 대해 특허법 102조 1항이 인과관계의 입증을 덜어주기 위해 규정된 취지에 비추어 위 조항의 적용 자체를 부정할 사유에 해당하지 않는다는 이유로 이를 배척한 뒤, 102조 1항에 기한 손해액을 산정하였다.

이에 대해 항소심 법원은, ① 무상 양도 부분을 제외해야 한다는 피고의 주장에 대해, 특허법 102조 1항 본문의 '양도'란 유상 판매와 무상 배포(예를 들면 판촉품의 배포)를 포함한 개념이며, 실제 유상이든 무상이든 침해품이 시장에 나오면 특허권자의 제품의 판매 기회가 상실되는 점은 동일하다는 이유로 이를 배척하고, 원고 제품과 피고 제품이 경쟁 관계에 있지 않다는 피고의 주장에 대해, 양 제품의 성능이 유사하다고 본 잡지 소개가 있는 이상 다른 잡지에서는 달리 소개되고 있더라도 양 제품이 시장에서 경합할 가능성을 부정할 수 없고, 어떤 제품이 시장에서 경쟁하는지 여부를 고려함에 있어 다른 점이 있더라도 경쟁품 여부를 판단하는 중요한 요소인 가격대가 비슷한 이상 경합하는 제품으로 인정된다는 등의 이유로 이를 배척한 뒤, 1심 법원의 감정결과에 따른 양도수량과 단위 수량당 이익액을 인정하였고, ② 원고와 피고 제품의 시장점유율, 피고 제품의 성능 및 평판, 원고 제품에 적용되는 특허권의 개수, 본건 특허발명은 골프공의 코어 부분에 특정 화학물질을 이용하는 것을 특징으로 하는데, 골프공에서는 코어 외에도 커버, 딤플 등도 중요한 역할을 하는 점, 특허발명이 내용에 비추어 제품 전체의 이익과 직결된다고 볼 수 없는 점 등의 사정을 고려하여, 본건 특허권의 기여율을 50%로 인정한 뒤, 이를 1심 법원이 인정한 '판매할 수 없었던 사정'에 상당하는 양도 수량 60%를 공제한 40%에 적용하여, 양도 수량 중 20%에 대해서만 손해액을 인정하였다.

III. 특허법 102조 2항

특허권자, 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 침해로 자신이 입은 손해의 배상을 청구할 경우, 침해자가 침해행위로 이익을 얻었으면, 이익액을 특허권자, 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

1. 취지 및 연혁

1959년 특허법 개정으로 손해액 추정규정이 도입될 당시 신설된 조항이다. 본 조항은 민법의 원칙 하에서는 특허권자가 특허권 침해로 입은 손해배상을 청구하기 위해서는 손해의 발생 및 액수, 침해행위와 사이의 인과관계를 주장·증명해야 하는데, 그러한 증명이 곤란하고 그 결과 상당한 손해의 보전이 이루어지지 않는다는 점을 고려하여, 침해자가 침해행위에 의해 이익을 얻고 있는 경우에는 그 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하여 증명의 곤란성을 경감하기 위한 규정이다.[71] 일실이익의 증명보다 침해자의 이익을 증명하는 것이 더 쉽거나 권리자가 자신의 이익률을 제시하고 싶지 않은 경우 본 항이 이용된다.[72]

본 조항은 침해행위로 인해 손해가 발생한 경우 손해액 즉, 매출 감소에 의한 일실이익을 추정하는 것으로 손해의 발생 사실 자체를 추정하는 것은 아니다.[73]

2. 적용범위

가. 실시의 필요 여부

특허법 102조 2항의 손해액을 청구하기 위해서는 권리자의 실시가 필요한지 여부에 관하여, 권리자에게 실시능력이 있으면 족하다는 견해, 권리자가 침해로 인해 실시의 개시를 단념하는 것으로 족하다는 견해, 권리자가 침해 기간 중 후발적

71) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1610, 1611; 知財高判 平成25·2·1判時2179号36頁(쓰레기 저장기기 사건).
72) 中山信弘, 앞의 책, 385.
73) 新·註解 特許法, 앞의 책, 1621.

으로 실시를 개시하는 것으로 족하다는 견해 등이 있었고,[74] 종래 다수설 및 판례는, 특허권 침해로 인해 손해가 발생하였다는 점은 권리자가 증명하여야 하는데, 권리자가 스스로 실시하고 있지 않은 경우에는 권리자가 얻을 수 있었을 이익 상당을 상실하는 손해를 상정할 수 없으므로 본 항의 추정이 적용되지 않는다고 하였다.[75]

종래 다수설 및 판례에 의할 경우 권리자가 조금이라도 실시를 하였다면 2항의 추정 규정이 적용되고, 전혀 실시하지 않은 경우에는 이를 적용할 수 없어 본 조항을 적용함에 있어 전부 또는 전무(all or nothing)가 되는 문제가 있었다.[76] 2013년 지적재산고등법원의 쓰레기 저장기기 사건에서의 대합의 판결[77]에서 '특허권자에게 침해자에 의한 특허권 침해행위가 없었다면 이익을 얻을 수 있었을 것이라는 사정이 존재하는 경우에는 102조 2항의 적용이 인정되고, 동 조항의 적용에 있어서 특허권자가 해당 특허발명을 실시하고 있을 것을 요건으로 하는 것은 아니며, 특허권자와 침해자의 업무 태양 등에 차이가 있는 등의 제반 사정은 추정된 손해액을 복멸하는 사정으로 고려된다'고 하여 동 조항의 적용에 있어서 "침해행위가 없었더라면 권리자가 이익을 얻을 수 있었을 것"이라는 새로운 기준을 적용하였다.[78].

어떠한 경우 위 요건에 해당되거나 해당되지 않는지에 관하여, 권리자가 특허발명의 실시품은 아니지만 침해품과 경쟁하는 대체품을 판매하고 있어 시장에서 권리자 제품과 침해자 제품이 경쟁하는 경우, 영업 태양이 일부 다른 경우(예: 권리자가 제조·판매를 하고 소매는 하지 않으나 침해자가 소매를 하는 경우)에도 적용되나, 권리자가 실시허락계약을 하고 있는 경우, 전혀 제조·판매를 하지 않는 특허관리회사(NPE)의 경우에는 적용되지 않는다고 본다.[79] 독점적 통상실시권자에 의한 손해배상청구의 경우에도 침해행위가 없었더라면 이익을 얻었을 것이라는 사

74) 高部 眞規自, 앞의 책, 262.
75) 中山信弘, 앞의 책, 386.
76) 中山信弘, 앞의 책, 386.
77) 知財高判 平成25·2·1判時2179号36頁(외국에 있는 권리자인 원고가 총판대리점을 통해 기저귀 쓰레기 저장기기 제품을 수입·판매하고 일본 내에서는 이를 제조하지 않았고, 침해자인 피고는 중국으로부터 침해품을 수입·판매한 사안에서, 피고가 일본에서 원고의 판매대리점의 이익액 등을 주장·입증하지 아니하였으므로 손해액 추정이 복멸되지 않는다고 봄).
78) 같은 취지로, 知財高判 平成26·9·11 平成26(ネ)10022号(전화번호정보 자동작성장치 사건).
79) 中山信弘, 앞의 책, 387, 高部 眞規自, 앞의 책, 263, 264.

정이 인정되는 경우에는 특허법 102조 2항을 유추적용할 수 있다.[80]

나. 침해자의 이익

특허법 102조 2항의 침해자의 이익은 한계이익을 의미한다는 것이 통설이다.[81] 즉, 새로이 침해품을 제조하는데 필요한 비용만을 공제해야 하고, 해당 침해품을 제조하기 위해 침해자가 새로운 설비 투자나 고용을 필요로 하지 않고 생산할 수 있는 범위에서는 침해자의 일반 관리비는 공제 대상이 아니다.[82] 이는 증명책임의 문제이기도 한데, 권리자가 침해자의 매출액에서 변동경비를 공제한 금액을 증명하면, 침해자의 이익이 그보다 적다는 점에 대해서는 침해자에게 증명책임이 있다.

다. 추정의 복멸

침해자는 침해행위에 의해 권리자가 입은 손해액이 침해자의 이익액 상당이 아니라는 것을 입증함으로써 추정을 뒤집을 수 있다.[83] 추정 금액이 권리자가 입은 손해보다 큰 경우에는 침해자의 이익액에서 감액하게 된다.[84] 이러한 사정은 침해자가 증명 책임을 진다. 침해행위와 권리자의 제품 판매 감소와의 상당인과관계를 저해하는 사정이 주로 이에 해당한다. 판례는 권리자의 실시능력의 부존재, 권리자의 제품과 침해품의 용도・용법, 실시태양 등이 상이한 점[85], 시장에 다른 대체품・경합품이 존재하는 점[86], 침해자의 영업 노력, 브랜드 가치, 판매 능력[87], 침해품의 다른 기능・특징[88], 침해품의 가격이 낮은 점[89], 특허권자의 제품과 침해품 간의 시장이 동일하지 않거나 경합하지 않는 점[90], 특허권이 침해품에 차지하는 기

80) 東京地判 平成10・5・29判時1663号129頁(O각 보행교정구 사건).
81) 中山信弘, 앞의 책, 389; 東京地判 平成13・2・8判時1773号130頁(자동탄환공급기구장착 완구총 사건, 특허법 102조 2항의 이익액은 침해 제품의 매출액에서 매입, 가공, 포장, 보관, 운송 등의 경비 중 침해 제품의 제조・판매만을 위해 필요한 부분을 공제한 이른바 '한계 이익'을 가리킨다).
82) 中山信弘, 앞의 책, 389.
83) 高部 眞規自, 앞의 책, 264.
84) 中山信弘, 앞의 책, 385.
85) 東京地判 平成19・9・19平成17(ワ)1599号.
86) 東京高判 平成12・4・27平成11(ネ)4056号.
87) 東京地判 平成19・9・19平成17(ワ)1599号.
88) 東京地判 平成18・12・22判タ1262号323頁.
89) 東京地判 平成18・7・26判タ1241号306頁.
90) 東京地判 平成18・7・26判タ1241号306頁, 東京地判 平成18・12・22判タ1262号323頁.

술적 가치 등의 사정을 고려하여 침해자의 이익액 일부에 대해 추정이 복멸되었다고 보아 감액을 인정한 바 있다.[91] 이와 관련하여 기여율의 형태로 감액한 사례도 있으나 특허발명이 침해품의 일부만에 실시되는 부품특허 같은 경우가 아닌 한 결국 추정을 복멸하는 사정에 해당한다.[92]

3. 사례 검토

가. 쓰레기 저장기기 사건[93]

원고가 제3자와 사이에 판매점 계약을 체결하고 제3자가 특허발명 관련 제품을 판매하며, 피고는 침해제품을 일본 국내에 수입·판매한 사안에서, 법원은 원·피고가 쓰레기 저장기기 관련 국내 시장에서 경업관계에 있고, 피고의 특허권 침해에 의해 원고의 매출이 줄어든 것이 인정되므로, 피고의 침해행위가 없었다면 원고가 이익을 얻을 수 있으리라는 사정이 인정되고, 원고의 행위가 특허법 2조 3항 소정의 '실시'에 해당하는지 여부에 관계없이 특허법 102조 2항을 적용할 수 있다고 보았다.

구체적으로 손해액의 산정에 관하여, 피고의 침해기간 동안의 매출액 2억 1,504만 3,189엔에 피고의 이익률 62.6%(매출액에서 구입원가를 제한 금액이 매출액에서 차지하는 비중으로 계산)를 곱하여 손해액을 산정하였다.

또한, 법원은 추정이 복멸된다는 피고의 주장 즉, 일본 내에서 제품을 판매하는 것은 원고가 아니라 판매점 계약을 체결한 회사여서 원고에게 손해가 없다거나 피고 제품 및 경쟁 제품의 존재 등의 사정을 들어 손해액 추정이 복멸된다는 피고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

91) 한편, 판례가 추정의 복멸을 부정한 사정으로는, 특허권자의 특허발명 불실시, 특허발명의 진보성이 낮은 점, 다른 대체기술의 존재, 특허권자의 제품과 침해품의 거래처, 판매경로의 차이 등이 있다(新·註解 特許法, 앞의 책, 1669).

92) 高部 眞規自, 앞의 책, 265.

93) 知財高判 平成25·2·1判時2179号36頁.

나. 생김의 동시 회전 방지장치 사건[94]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 손해배상을 청구하였고, 102조 2항에 기한 손해액 산정이 쟁점이 되었다.

먼저 법원은 다음과 같이 피고의 이익을 손해액으로 산정하였다.

"본건 장치와 동일 기종을 판매할 때의 매출 총이익률[=(매매금액-구매 금액)÷매매금액×100%]은 약 3.36%(2014.2.19.자 거래) 및 25%(2009.10.16.자 거래)이고, 동일한 용도의 다른 기종의 거래의 매출 총 이익률은 약 20.83%(2009.10.16.자) 및 25%(2010.10.28.자 및 2014.10.24.자)인 점이 인정된다. 이 중에서 2014.2.19.자 거래는 본건 장치의 거래와 시기적으로 근접하고, 동시에 마찬가지로 세트 형태로 판매된 점, 20%가 넘는 매출 총이익률의 거래는 모두 세트판매의 형태가 아닌 매매인 점을 고려하면, 본건 장치의 거래의 매출 총이익률은 2014.2.19.자 거래와 동일한 정도로 생각하는 것이 합리적이다. 그렇다면, 본건 장치의 판매금액의 단가는 424만엔으로 인정함이 상당하다. … 피고가 본건 장치를 총 24,855,000엔(세금 별도)으로 매입해 총 2,544만엔(세금 별도)으로 판매한 점이 인정된다. 따라서 본건 장치의 매출에서 구매 대금을 공제한 금액은 585,000엔(세금 별도)이고, … 본건 장치의 판매에 의해 피고가 얻은 이익(세금 포함. 단 소비세율은 8%로 한다.)은 631,800엔(=585,000엔×1.08)으로 인정된다."

또한, 법원은 추정이 복멸된다는 피고의 주장을 받아들이지 않으며 다음과 같이 판시하였다.

"피고는 … 본건 장치를 판매할 때 공급대금 외에 납품설치비용, A/S비용 등의 필요 경비가 발생하였으므로 이에 대해서도 … 이익에서 공제해야 (한다고 주장하나), 애초에 이러한 경비가 실제로 발생한 것을 인정할 만한 충분한 증거도 없는데다가 그 산정 근거도 개괄적인 것에 불과하여 명확하지 않다. 따라서 본건과 관련하여 공제해야 할 경비는 없다고 보아야 한다.

(피고는) 본건 특허가 본건 장치의 판매에 거의 기여하지 않고 그 매출 기여율

94) 知財高判 平成29・2・22 平成28(ネ)10082号.

이 10%를 넘지 않는(다고 주장하나), … 본건 발명은 동시회전 현상의 발생을 회피하고 클리어런스 막힘을 없애 효율적, 연속적인 이물질 분리를 실현하는 것으로, 생김 이물질 제거장치 구조의 핵심적인 부분에 관한 것이라고 볼 수 있다. 피고의 지적사항과 같이 선별 케이싱(고정링)과 회전 원판 사이에 설치된 클리어런스에 생김 혼합액을 통과시킴으로써 클리어런스를 통과하지 못하는 이물질을 분리 제거하는 장치가 기존에 이용되었다고 해도, 기존 장치는 본건 발명이 해결과제로 삼는 문제점을 가진 것이 분명하며 이 점은 수요자의 구매 행동에 큰 영향을 줄 것으로 추측된다. 이 점과 함께 기존 장치의 판매실적 등의 주장·입증도 없는 점에서 볼 때, 본건 각 발명의 실시는 생김 이물질 제거장치 수요자에게 필수적임을 엿볼 수 있다. 한편, 본건 발명이 본건 장치에 기여하는 비율을 줄여야 한다는 피고의 주장 근거는 모두 구체성이 결여된 것이다. 그렇다면, 본건 각 발명이 본건 장치 및 본건 각 부품 판매에 기여하는 비율을 줄이는 것은 상당하지 않다.

(피고는) 원고가 판매점이 아니라 제조업체여서 제조업체이면서 동시에 판매도 하는 피고와 동일한 정도로 이익을 얻을 수 없다(고 주장하나), 해당 주장 사실만 가지고 본건 각 발명의 실시품의 고객 흡인력에도 불구하고 원고가 이를 판매할 수 없었다고는 볼 수 없다. 그 밖에 원고가 판매할 수 없었다고 볼만한 특별한 사정도 없다. 따라서 피고가 지적하는 사정은 (특허)법 102조 2항에 의한 추정을 복멸하기에는 부족하다."

다. 미닫이문 수리방법 사건[95]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 손해배상을 청구하였고, 특허법 102조 2항에 기한 손해액 산정이 쟁점이 되었다. 법원은 피고 제품의 매출액에 한계이익률(침해와 관련된 매출금액에서 침해물건의 제조·판매에 소요된 변동경비로 재료비, 외주 가공비 및 운송비를 공제하여 산정)을 곱하여 산출한 피고의 이익을 손해액으로 추정하고, 추정이 복멸된다는 피고의 주장에 대해 다음과 같이 판시하며 이를 받아들이지 아니하였다.

95) 東京地判 平成29·3·3平成26(ワ)7643号.

"피고는, 피고 제품의 판매를 통해 얻은 피고의 이익에 대한 본건 발명의 기여율은 제품대금의 3%, 유리대금 및 시공금액의 1%에 불과하…다고 주장한다. 특허법 102조 2항은 손해가 발생한 경우라도 그 손해액을 입증하는 것이 매우 어려운 점에 비추어 정해진 추정 규정이므로, 해당 특허권이 침해품에서 차지하는 기술적 가치, 시장에서의 경쟁품·대체품의 존재, 침해자의 영업 노력, 침해품의 부가적 성능의 존재, 특허권자의 특허 실시품과 침해품의 시장의 비동일성 등과 관련하여 그 추정을 복멸시키는 사유가 입증된 경우에는 그러한 사정에 따른 일정한 비율(기여율)을 곱하여 손해액을 산정할 수 있다고 보아야한다.

이에 이 점을 본건에서 살펴보건대, … 피고 제품의 가격은 … 판매금액 및 시공금액의 총액 중 약 70%를 차지하는 금액이다. 그리고 본건 발명은 … 미닫이문 장치에 관해 기존 기술에서 유효 개구면적이 감소되는 과제를 해결하는 발명인데, 미닫이문 장치의 … 가치는 유효 개구면적을 더 넓게 하는 것뿐만이 아니므로, 본건 특허가 대상 제품에서 차지하는 기술적 가치가 반드시 높다고 인정되지 않는 점, 피고 제품의 카탈로그 및 보도자료에서 유효 통로가 넓은 것 외에 슬림한 디자인, 차음 성능 … 등 여러 특징이 있다고 설명하면서 피고 제품을 판매하고 있는 점이 인정되…므로, 본건 발명의 효과인 '개구면적이 넓다'는 것 이외의 특징을 중시하여 구매하는 고객들도 상당히 있을 것으로 추인된다. 이러한 사정을 종합적으로 고려하면, 본건 발명의 기여율은 ○%로 인정하는 것이 상당하다.

피고는 유리대금 및 시공금액에 대해 특히 본건 발명의 기여율이 낮다고 주장하나, 유리와 피고 제품을 함께 시행함으로써 본건 발명의 기술적 범위에 속하는 실시품이 되고 수요자에게 판매되므로, 피고 제품의 제조·판매와 유리대금 및 시공금액에 대한 본건 발명이 기여율을 별개로 평가할 이유가 없고, 피고의 주장은 받아들일 수 없다."

라. 가스차단밸브 사건[96]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 손해배상을 청구(본소)하였고, 특허법 102조 2항에 기한 손해액 산정이 쟁점이 되었다. 법원은 다음과 같이 판

96) 東京地判 平成28·12·6平成25(ワ)14748,31727号.

시하며 102조 2항의 추정이 복멸되는 비율을 피고의 이익의 20%로 보았다.

"원고가 (특허)법 102조 2항의 추정을 복멸할 수 있는지 여부는 … 침해행위로 인해 발생한 특허권자의 손해를 적정하게 회복한다는 관점에서 침해품 전체에 대한 특허발명의 실시 부분의 가치 비율 외에 시장에서의 대체품 존재, 침해자의 영업 노력, 광고, 독자적인 판매 형태, 브랜드 등의 영업적 요인이나 침해품의 성능, 디자인, 수요자의 구매로 이어지는 특허 발명 이외의 특징 등의 침해품 자체가 가지는 특징 등을 종합적으로 고려하여 판단해야한다.

이에 검토하건대, 피고 정정발명과 관련된 특허청구범위의 기재에 비추어 보면, 피고 정정발명은 가스차단밸브(모터구동 쌍방향 밸브)의 구성 전체에 관한 발명으로 인정되므로, 원고 제품의 구성 전체에 대해 피고 정정발명이 실시되고 있다. 또한 피고 정정발명은 … 밸브에서 모터를 거쳐 외부로 가스가 새지 않도록 하기 위해 박판 파이프를 로터와 스테이터 요크 사이에 설치하고, 밀봉재와 협동하여 밀봉구조를 형성하는 점, 즉 종래 기술의 가동 부분과 정지 부분간의 밀봉 대신에 박판 파이프를 로터와 스테이크 요크 사이에 설치해, 밀봉재와 협동하여 정지 부분에서 밀봉 구조를 얻는 점에 그 기술적 의의가 있으며, … 이러한 피고 정정발명의 기술적 의의 및 구체적 구성과 원고 제품의 구성 전체에 대해 피고 정정발명이 실시된 점을 종합하여 보면, 피고 정정발명의 존재가 원고 제품에 대한 수요자의 구매의욕과 크게 결부되어 있음이 인정된다. 또한 원고 제품과 각 피고 제품 등은 모두 모터식 가스차단밸브인바, 가스차단밸브의 시장 점유율은 원고와 피고가 양분하여 과점상태에 있으므로, 수요자 입장에서 원고 또는 피고의 제품 이외에 대체품의 선택사항은 거의 존재하지 않는다. 또한 원고가 일본의 유명 전기업체에서 브랜드 파워가 높은 것으로 인정되는 한편, 피고도 사업규모는 원고보다 작지만 오랜 기간 동안 각 피고 제품등과 동종의 모터식 쌍방향 차단밸브를 포함한 차단밸브를 시장에 공급하여 모터식 차단밸브의 시장으로만 한정하면 오랫동안 원고와 맞먹는 시장점유율을 보유했(다). 이러한 사정에 비추어 보면, 사업 규모에 의한 추정 복멸을 인정하는 것은 상당하지 않다. 한편, 피고 정정발명을 제외한 원고 제품의 성능, 디자인 등의 다른 특징이 수요자의 구매 의욕에 특별히 영향을 주고 있다는 점을 인정할 만한 증거는 없다. 원고가 높은 브랜드파워를 가지고 있고, 원고의 영업 노력이나 원고와 고객 간의 계속적인 관계성이라는 요소가 원고 제품의

매출에 일정한 역할을 맡고 있는 점은 배제하기 어렵고, 원고 제품의 매출이 피고 정정발명에만 의한 것이라고는 인정할 수 없지만, 이러한 사정을 충분히 고려해도 앞서 검토한 각 사정에 비추어보면, 피고의 손해액 산정에 있어 대폭적인 추정 복멸을 인정하기에는 상당하지 않다. 따라서 특허법 102조 2항의 추정과 관련된 추정복멸의 비율에 대해서는 20%로 인정함이 상당하다.

피고는 피고 정정발명이 모터 구동식 가스차단장치에 격벽을 채택한 선구적인 발명으로 동 발명에 대한 특허를 기본특허로 평가할 수 있는 반면, 원고발명은 피고 정정발명의 개량 발명으로 그 특징적 부분은 격벽의 개구부 가장자리에 설치된 '플랜지'에 불과하므로 원고 제품의 매출에 대한 피고 정정발명의 기여가 각 피고 제품 등의 매출에 대한 원고 발명의 기여보다 훨씬 크다고 주장한다. 그런데, 법 102조 2항에 기한 손해액을 산정할 때에는 침해자의 이익액이 특허권자가 받은 손해액으로 추정되므로, 이 추정을 복멸하기 위해서는 침해자가 침해품에 해당 특허와 관련한 발명 이외의 특징이 있고 이 점에 수요 환기력이 있는 등 해당 특허에 대한 발명을 제외한 매출 기여 요소를 구체적으로 주장, 입증할 필요가 있다고 보아야 하며, 발명의 기술적 의의나 객관적 가치의 크고 작은 정도가 추정 복멸과 직결되는 것은 아니다. 따라서 피고가 특허법 102조 2항의 추정을 복멸시키기 위해서는 각 피고 제품 등의 매출에 대한 원고발명 이외의 기여 요소에 대해 구체적인 주장, 입증을 해야 하며, 원고발명과 피고 정정발명의 기술적 의의나 발명의 객관적 가치가 다르다는 취지의 피고의 위와 같은 주장은 곧바로 추정 복멸률에 대한 판단을 좌우하는 것이라고는 볼 수 없어 부당하다."

IV. 특허법 102조 3항

특허권자, 전용실시권자는 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 특허발명 실시의 대가로 받을 금액에 상당하는 액수를 자신이 입은 손해액으로 삼아 배상을 청구할 수 있다.

1. 취지 및 연혁

1959년 특허법 개정으로 손해액 추정규정이 도입될 당시 신설된 조항으로, 신설 당시에는 "특허발명 실시의 대가로 '통상' 받을 금액"으로 규정하였으나 1998년 특허법 개정에서 "통상" 부분이 삭제되었다.[97] 종래 규정에 대해서는 '통상' 받을 금액의 해석에 대해 다수설은 침해 시점에서의 상당한 실시료 즉, 침해시에 실시계약을 체결했다고 하면 지급했을 금액으로 해석하였고, 실제 사안에서는 과거의 실시계약, 업계 시세 등을 참고하여 계산되었다.[98] 이에 대해서는 사후적으로 침해가 인정된 경우 지급하는 배상액과 사전에 라이선스 계약을 체결하여 지급하는 실시료가 같게 되어 침해행위에 대해 인센티브를 제공하는 것이 되며, 권리자는 일반적으로 실시계약 당시 실시료를 비롯한 각종 조건을 부과하고 이로써 시장을 콘트롤하고자 하는데, 업계에서의 통상 실시료 상당만을 인정하는 것은 권리자에게 지극히 불리하다는 비판이 있었다.[99]

2. 적용범위

가. 요건

본 조항은 권리자가 현실적으로 입은 손해와 상관없이 최저한의 보증으로 청구할 수 있는 것으로, 권리자가 특허발명을 실시하고 있는지 여부 또는 실시 능력이 있는지 여부와 관계없이 청구할 수 있다.[100] 다만 손해의 발생까지 추정하는 것은 아니어서 실시료 상당의 손해가 발생하지 아니함이 분명한 경우에는 적용되지 않는다.[101] 법원은 사실심 변론종결시까지의 제반 사정을 참작하여 실시료를 산정하고 있다.

나. 실시료 산정에서의 고려 요소

특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액은 원칙적으로 침해품의 매출액을 기준으로 하여 해당 특허발명 자체의 가치나 특허발명을 이용했을 경우 매출

97) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1676.
98) 中山信弘, 앞의 책, 392.
99) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1677.
100) 中山信弘, 앞의 책, 391.
101) 中山信弘, 앞의 책, 393.

및 이익에의 공헌 등을 참작해 상당하다고 여겨지는 실시료율을 곱하여 산정한다.[102]

구체적으로 법원이 실시료율을 정하기 위해 고려하는 요소를 살펴보면, 다음과 같다.[103] 먼저, I) 특허발명과 관련된 요소로, ① 해당 특허권의 과거 라이선스 사례 및 그 때의 개별 사정[104], ② 업계내의 동종 특허의 과거 라이선스 사례 및 관련 사정, 업계의 시세(라이선스계약의 최빈치, 평균치)[105], ③ 해당 특허발명의 내용, 기술적 의의, 난이도, 유용성, 다른 구성으로의 대체가능성[106] 등을, ii) 권리자와 관련된 요소로, ① 권리자가 특허발명 또는 경쟁제품·방법을 제조·판매·사용하는지 여부[107], ② 해당 특허 또는 동종 특허에 관한 권리자의 라이선스 방침[108] 등을, iii) 특허권자와 침해자의 관계와 관련된 요소로, ① 시장에서 경쟁관계에 있는지 여부[109], ② 과거 특허 관련 라이선스 또는 소송의 유무[110] 등을, iv) 침해자의 특허발명 실시 관련한 요소로, ① 침해품의 판매가격, 판매 수량, 판매 기간, ② 특허발명을 실시한 침해자의 제품 또는 방법에 있어서의 해당 특허발명의 제품 전체에 대한 기여율[111], ③ 침해자의 제품 매출에 있어서 특허발명의 기여

---

102) 知財高判 平成29·2·22 平成28(ネ)10082号(생김의 동시 회전방지장치 사건).
知財高判 平成27·11·12判時228791頁[특허법 102조 3항의 '그 특허발명의 실시에 대해 받아야 할 금전 액수에 상당하는 액수'란 특허권자 등이 침해자로부터 받지 못한 실시료 상당액으로 해석되며, 원칙적으로 침해품(직접침해품 또는 간접침해품)의 매출액을 기준으로 그에 해당 특허발명 자체의 가치와 해당 특허발명을 해당 제품에 사용한 경우의 매출 및 이익에 대한 기여 등을 참작하여 상당하다고 판단되는 실시료율을 곱하여 산정함이 적절하다].

103) 이후동, 앞의 발표문, 22~25.

104) 大阪地判 平成28·1·21平成26(ワ)5210号(팩용 시트 사건, 원고가 피고에게 본건 특허발명의 실시허락에 대해 적극적인 자세를 보인 점을 감액 요소로 판단함).

105) 知財高判 平成27·11·12平成27(ネ)10048号(생김 이물질 분리제거장치에서 생김의 동시회전 방지장치 사건), 大阪地判 平成28·1·21平成26(ワ)5210号(팩용 시트 사건), 東京地判 平成26·7·23平成24(ワ)14652号(세탁건조기 사건), 知財高判 平成25·2·1判時2179号36頁(쓰레기 저장기기 사건) 등.

106) 東京地判 平成25·9·12平成23(ワ)8085号(세탁기용 수준기 사건), 大阪地判 平成２５年２月２８日(회전칫솔 제조방법 및 제조장치 사건), 知財高判 平成27·11·12平成27(ネ)10048号(생김 이물질 분리제거장치에서 생김의 동시회전 방지장치 사건).

107) 東京地判 平成23·12·26平成21(ワ)44391号(쓰레기저장기기 사건).

108) 東京地判 平成23·12·26平成21(ワ)44391号(쓰레기저장기기 사건, 원고가 피고 이외의 제3회사와 총판대리점계약을 체결해 동 회사에 대해 독점적 판매권을 부여한 사정을 증액 요소로 고려함).

109) 東京地判 平成23·12·26平成21(ワ)44391号(쓰레기저장기기 사건), 大阪地判 平成27·2·26平成25(ワ)6414号(가스샘플링장치 사건) 등.

110) 知財高判 平成27·11·12平成27(ネ)10048号(생김 이물질 분리제거장치에서 생김의 동시회전 방지장치 사건).

111) 東京地判 平成25·9·12平成23(ワ)8085号(세탁기용 수준기 사건, 제품의 제조원가에서 차지하는 해

도[112][113], ④ 침해자의 제품에 사용된 다른 특허발명의 수 및 실시의 정도, ⑤ 다른 대체제품 또는 방법을 채택할 수 있었던 가능성 여부, 그 어려움의 정도[114] 등을 고려하고 있다.

3. 판례의 태도

가. 안테나 장치 사건[115]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 특허법 102조 3항에 기한 손해액을 청구하였는데, 법원은 실시료율과 관련하여 다음과 같이 판시하였다.

"원고는 2013년 4월 5일~2015년 10월 말일 피고제품의 매출액 4억4,967만3,858엔에 실시료율 5%를 곱한 2,248만3,692엔이 본건 특허권의 침해에 의한 손해액(102조 3항)이라고 주장하는바, 매출액이 피고가 자인하는 2억8,279만4,711엔의 한도로 인정되며 이를 웃도는 액수를 인정할 만한 충분한 증거가 없다.

당 발명 실시부분의 제조원가를 감액 요소로 고려함), 東京地判 平成25・1・24平成22(ワ)4473号(호안의 연속구축방법 및 하천의 확폭공법에 관한 특허 사건, 호안 공사 전체로 볼 때 중요하기는 하나 일부분에 지나지 않는다는 사정을 감액 요소로 고려함), 知財高判 平成27・11・12平成27(ネ)10048号(생김 이물질 분리제거장치에서 생김의 동시회전 방지장치 사건, 피고제품의 평균 판매가격에 비해 특허발명 실시부분인 부품의 가격이 낮다는 사정을 감액 요소로 고려함).

112) 東京地判 平成25・9・12平成23(ワ)8085号(세탁기용 수준기 사건, 해당 특허발명이 구매 동기 형성에 기여하는 정도, 특허발명의 효과에 대한 광고, 선전을 하지 않은 점, 특허발명으로 실제 얻어진 효과가 적었던 점 등을 감액 요소로 고려함), 東京地判 平成26・7・10平成24(ワ)30098号(스피넬형 망간산리튬의 제조방법 사건, 특허발명 이외의 성능이 매출에 공헌한 부분이 크다는 점을 감액 요소로 고려함), 東京地判 平成23・2・24平成20(ワ)2944号(노멀 클로즈형 유량제어밸브 사건, 특허발명이 중요하고 필수적인 기능인 점을 증액 요소로 고려함), 大阪地判 平成28・1・21平成26(ワ)5210号(팩용 시트 사건, 피고제품의 선전, 광고가 고객 유인에 기여한 점, 피고가 업계에서 저명한 기업이며, 무상 제공품인 침해품의 본 제품인 미용 상품도 고객을 유인할 요소가 되는 점, 피고가 제품에 독자적인 아이디어를 낸 점 등을 감액 요소로 고려함).

113) 실시료 산정에서 고려하는 특허발명의 침해 제품에 대한 기여도에는, 특허발명과 관련된 부분이 제품 등 전체의 구성에 기여하는 정도(기여율)와 매출에 기여하는 정도(매출기여도)를 들 수 있다. 애초에 특허권 실시료를 지급하는 경우는 통상적으로 그 특허발명을 실시함으로써 매출 향상과 이익 증대가 예상되어 지급하는 것이므로, 실시료 상당액의 산정에 있어서는 특히 후자의 매출에 기여하는 정도가 중요하다(이후동, 앞의 발표문, 25).

114) 大阪地判 平成27・2・26平成25(ワ)6414号(가스샘플링장치 사건, 침해품이라는 점의 검토가 용이했다는 사정을 증액 요소로 고려함).

115) 東京地判 平成28・5・26平成26(ワ)28449号.

다음으로 실시료율에 대해서 보건대, 위 전제 사실과 증거 및 변론의 모든 취지로 보면, ① 본건 발명은 피고제품의 구성의 핵심 부분에 이용되었고, 본건 발명의 기술적 범위에 속하는 부분을 빼면 피고제품은 안테나로서 형태를 갖추지 않는 점, ② 본건 발명은 높이 약 70mm이하의 한정된 공간만을 가진 안테나 케이스에 탑재해도 양호한 전기적 특성을 얻을 수 있는 안테나 장치 제공을 목적으로 하는 바, 피고제품은 이와 동일하게 낮은 키에도 불구하고 수신 성능이 우수한 안테나 장치이고 피고는 이 점을 피고제품의 선전에서 강조하고 있는 점, ③ 본건발명이 속한 전자·통신용 부품 내지 전기산업분야 라이선스계약의 실시료율은 평균 3.3~3.5% 내지 2.9%라는 조사 결과가 발표된 사실이 인정된다. 이러한 사실들을 종합할 때, 본건의 손해액 산정에 있어서는 피고제품의 매출액의 5%를 원고의 손해로 봄이 상당하다. 따라서 원고의 손해액은 1,413만9,735엔이 된다."

나. 생김 이물질 분리제거장치에서 생김의 동시회전 방지장치 사건[116]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 특허법 102조 3항에 기한 손해액을 청구하면서, 실시료가 피고 장치, 고정링, 판상부재 매출액의 10%이상이라고 주장하고, 이에 대해 피고는 피고 장치, 고정링, 판상부재에 대한 본건 발명의 실시료율은 각 4%이고, 기여율은 각 10%, 25%, 100%라고 주장하였다.

이에 대해 법원은, 본건 발명의 기술적 의의(공지의 회전판 방식의 생김 이물질 분리제거장치에서의 동시회전 현상의 발생을 회피하고, 클리어런스 막힘을 없애는 수단을 부가한 점), 본건 발명의 동시 회전 방지장치 관련 구성이 피고 장치 중 일부이고, 종래 기술인 회전판 방식의 생김 이물질 분리제거장치가 이물질 분리, 제거 기능을 하는 점, 관련 업계의 실시료율[발명협회연구센터가 펴낸 '실시료율'(제5판)에서 농업·임업·어업 기술을 포함하는 '달리 분류되지 않은 제조업·산업의 기술'에 관한 실시료율의 최빈값이 5%이고, 경제산업성 기술진흥과가 펴낸 '국유특허권 등의 실시료 설정에 대해'에서 국유 특허권 등의 실시료 설정에서 채용되는 기준율이 농림수산업의 경우 매출액시험연구비율이 3.88%이며, 주식회사 제국데이터뱅크가 펴낸 '지적재산의 가치평가를 감안한 특허 등의 활용 방식에 관한

116) 知財高判 平成27·11·12平成27(ネ)10048号.

조사 연구보고서'에서 '농업' 기술 분야의 특허권 실시료율의 평균치가 3%인 점] 등을 고려하여, 102조 3항에 의한 실시료가 피고 장치에 대해서는 매출액의 3%, 고정링, 판상부재에 대해서는 매출액의 각 10%가 상당하다고 판시하였다.

다. 솔리드 골프공 사건[117]

원고가 피고의 제품이 특허권(솔리드 골프공)을 침해하였다고 주장하며 특허법 102조 3항에 기해 손해배상을 청구한 사건이다.

1심 법원은, 발명협회연구센터가 펴낸 '실시료율'에 고무 제품의 평균치가 6.5%인 점 등의 사정을 고려하여 실시료율 5%를 적용해 특허법 102조 3항에 기한 손해액을 인정하고, 상당한 실시료율이 0.5%라는 피고의 주장의 근거인 특허발명의 내용 및 기여도, 대체 가능성, 피고의 브랜드 및 영업노력은 실시료율을 낮게 평가할 사정이 되지 않는다는 이유로 배척하였다.

이에 대해 항소심 법원은, ① 당사자 사이의 과거 실시료율, 특허 발명의 내용 및 기여도, 다른 구성으로의 대체 가능성, 피고의 브랜드 및 영업노력도 실시료율 산정에 고려해야 한다고 하면서, 위 사정들을 고려하면 본건에서의 실시료율은 3%로 봄이 상당하다고 인정하고, ② 특허법 102조 1항 단서에 의해 일실이익이 배척된 부분에 대해서, 원고가 1심의 판시와 같이 중첩 적용을 인정하지 않으면 102조 1항 단서에 의해 '판매할 수 없었던 사정'이 인정되어 양도 수량 전부가 공제된 경우 손해배상을 인정하지 않는 결과가 되어 최저한도의 손해액을 보증한 102조 3항의 취지에 반한다고 주장한 것에 대해, 102조 3항의 손해액도 권리자의 일실이익에 대해 실시의 대가의 형태로 의제한 조항으로 해석해야 하며, 102조 1항에 의한 손해액 산정에서 인정된 침해행위와 인과관계 있는 판매 감소 수량은 시장에서의 평가를 대변하는 것이라는 등의 사유로 이를 받아들이지 아니하였다.

117) 각주 70과 동일한 사안이다. 원고가 기간을 나누어, 일부 기간에 대해서는 특허법 102조 1항의 손해액을, 나머지 기간에 대해서는 102조 3항의 손해액을 각 청구하였다.

V. 특허법 105조의3 (상당한 손해액의 인정)

1. 취지 및 연혁

특허권, 전용실시권 침해소송에서 손해가 생긴 것이 인정될 경우, 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란하면, 법원은 구술변론 전체의 취지와 증거조사 결과를 기초로 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

특허법 102조의 손해액 추정 규정에 의하더라도 여전히 손해액의 입증이 어려운 경우가 있을 수 있다. 민사소송법 248조에 따라 법원은 손해가 발생한 것으로 인정되나 그 손해액을 입증하기 매우 곤란할 때에는 구술 변론의 전 취지 및 증거 조사의 결과에 근거해 상당한 금액을 손해로 인정할 수 있는데, 특허법은 '손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 지극히 어려울 때'에도 상당한 손해를 인정할 수 있다는 취지를 명확히 하고 있다.[118]

손해액을 입증하기 위해 필요한 사실에는 102조 각항의 요건사실 및 이를 적용함에 있어 고려하는 사실이 모두 포함되고, 구체적으로 침해물건의 양도수량, 판매단가, 원재료비, 운송료, 간접제조경비, 직접판매경비, 이익률, 특허발명의 기여도, 시장의 동향 등과 같은 사실이 이에 해당된다.[119]

2. 사례 검토

가. 인터넷 서버의 접속관리 및 모니터 시스템 사건[120]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 실시료 상당액의 손해배상을 청구하였는데, 법원은 다음과 같이 판시하며 손해액을 증명하기 위해 필요한 사실을 증명하는 것이 그 성질상 지극히 곤란한 경우라고 보아 특허법 105조의3을 적용

118) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1872.
119) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1873; 中山信弘, 앞의 책, 402.
120) 知財高判 平成22・3・24 平成20(ネ)10085号.

하여 손해액을 산정하였다.

"특허법 102조 3항의 '특허발명 실시의 대가로 받을 금액'은 예컨대, 특허발명의 실시품 판매에 대한 매출액을 토대로 산정되는 실시료 상당액 등을 들 수 있는데, 본건 특허는 '접속을 제공하는 방법'에 대한 발명이고 그 실시는 구성요건을 만족하는 접속 방법의 제공에 의해 이루어질 것이나, 피고는 접속의 제공 또는 이용 자체에 대해 대가를 지급받은 것이 아니라 접속 방법에 의해 검색되는 대상이 될 수 있는 키워드의 등록자가 지불하는 요금을 수령한다.

… 한편, 위 등록을 무료로 하고 있는 것은 검색의 가능성이 높은 상표권자에 대해 서비스 이용률을 높이기 위한 조치이므로, 유료로 키워드를 등록하고 피고 서비스 사용을 개시하는 전제가 된다. … 이러한 의미에서 피고 방법의 실시로 인해 원고에게 손해가 발생하고 있다고 하지 않을 수 없다.

앞서 본 피고 방법의 실시와 관련된 사정에 비추어보면, 원고가 손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 그 성질상 매우 어렵다고 보인다. 피고 방법의 등록 건수가 약 14만 건에 이르는 점, 이들이 모두 무료 등록에 관련된 것이지만 그 중 'Sunrise Operation'과 관련된 등록은 피고 서비스를 개시하기 위한 전제가 되는 것으로 이해되고, 피고는 피고 방법을 사용서비스로 이행시킨 다음 키워드 등록 1개당 1년간 3만 1,500엔의 등록금을 징수할 예정이었던 점, … 피고는 늦어도 2006년 내에 서비스 개시를 위한 전제 조건을 갖추고 사용자가 서비스를 이용할 수 있도록 준비가 되어 있었던 점 등을 종합적으로 고려하면, 원고의 손해액은 1,400만엔을 밑돌지 않는다고 해석된다."

나. 콘크리트 구조물의 기계시행공법 사건[121)]

원고가 피고의 특허권 침해에 대해 침해금지 및 시공거리 1미터 당 1,000엔의 실시료 상당액의 손해배상을 청구하였는데, 법원은, ① 피고 방법 및 장치가 사용되는 원형 수로 공사는 모두 공공 공사이고, 일본 도로공단 등이 발주하면 대형의 원청업체가 수주하고 원고 및 피고가 하도급받는 구조로 되어 있는데, 발주자와

121) 東京地判 平成21・2・18 平成19(ワ)28506号.

원청 업체와의 계약에서 특허와 관계되는 비용이 계상되지 않는 사례도 존재하는 점, ② 원고가 시행한 슬립 폼 공법에 의한 원형 수로 공사의 견적서에도 특허료 항목이 기재되어 있지 않은 점, ③ 일부 원형 수로공사 발주자가 계약서에 특허료 항목을 포함시키거나 특허발명 실시료에 상당하는 액수(시공거리 1미터당 1,000엔)를 경비로 가산하고 있으나, 원고의 위 공사에서 시공비 전체에 대해 1미터당 1,771엔이 할인되고 있는 것에 비추어 실시료 상당액이 책정되었다면 그 금액에 대해서도 시공비 전체의 할인 비율에 비례한 할인(약 2할)이 될 수 있는 점 등의 사정을 고려하면, 특허발명의 실시료 상당액이 시공거리 1미터당 1,000엔이라고 인정하기에 부족하다고 보았다.

나아가 법원은 원고의 손실액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 그 성질상 매우 어려운 경우로 보아 특허법 105조의3을 적용하였고, 실시료가 적어도 2할 정도 할인이 될 수 있고, 슬립 폼 공법에 관한 특허발명이 적어도 3개 이상 존재하는 점 등 일체의 사정을 고려하여 피고가 특허권 침해로 지급하여야 할 실시료 상당액을 시공거리 1미터 당 300엔으로 봄이 상당하다고 판시하였다.

VI. 적극적 손해

1. 조사 비용

특허권 침해에 해당하는지 여부에 대해 특허권자가 조사하였을 경우 그에 소요되는 비용이 상당인과관계 있는 손해로 인정한 사례가 있다.[122)]

2. 변호사 비용

일본은 민사소송에서 변호사 강제주의를 채택하고 있지 않으므로, 민사소송의 소송비용은 패소자가 부담하는 것이 원칙이나(민사소송법 61조) 그 소송비용에 원칙적으로 변호사비용은 들어가지 않는다(민사소송비용법 2조 11호). 다만 판례는 불법행위에 의한 손해배상청구소송에서 변호사비용을 상당인과관계 있는 손해로 인

122) 大阪地判 平成19・6・21平成18(ワ)2810号(충격식 파쇄기에서의 해머 사건).

정하고 있고, 특허권 침해에 근거한 청구의 경우에도 전문적인 요소가 강해 소송상 권리를 행사하기 위해 변호사에게 위임하지 않으면 충분한 소송활동을 하는 것이 곤란한 유형으로 보아 변호사비용을 상당인과관계 있는 비용으로 보고 있다.[123]

VII. 손해액의 감액

특허법 102조 4항 후문은 실시료를 초과하는 손해배상을 청구하는 경우 "특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 금액을 정함에 있어 이를 참작할 수 있다"고 규정하고 있다. 경과실로 특허권을 침해하게 된 경우 고액의 배상을 지게 하는 것이 과중한 부담이 될 수 있기 때문에 도입되었다.[124] 다수설은 위 규정이 특허법 102조 2항에 기해 손해액을 청구하는 경우에도 적용된다고 본다.[125] 다만, 특허법 102조 3항의 실시료 상당의 손해액은 최저 보상의 의미가 있으므로, 4항 후단에 의해 감액을 하더라도 실시료 상당액을 밑돌 수는 없다.[126]

123) 高部 眞規自, 앞의 책, 267.
124) 中山信弘, 앞의 책, 394.
125) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1735.
126) 新・註解 特許法, 앞의 책, 1736; 中山信弘, 앞의 책, 394.

제6장

중국 특허침해소송에서의 손해액 심리

제1절 중국 특허침해소송절차 개관

I. 중국 특허침해소송의 경향

근래 중국은 2011년에 특허 출원건수가 이미 50만 건을 넘어서 세계1위를 차지한 후, 2015년을 기준으로 하여 110만 건이 넘는 특허가 출원되었을 정도로 그 출원 건수가 압도적으로 증가하고 있다.[1)]

특허 소송사건도 지난 2017년 3월 12일 중국 최고 인민법원(最高人民法院) 저우창(周强) 원장이 전국인민대표회의에서 최고인민법원의 업무보고에서 발표한 2016 지식재산권 성과 및 향후 계획[2)]에 따르면, 2016년 기준으로 중국 전역에서 종결된 1심 지식재산권 사건이 약 147,000건에 이른다고 한다.

그중에서도 베이징 지식재산법원에 해외당사자가 관여된 사건은 2016년에만 1461건에 이르는데 이는 2015년에 비하여 33.42% 높은 수치라고 한다.[3)] 이와 같은 상승세는 원고의 높은 승소율과도 관련이 있는데, 특히 손해배상액과 관련하여 과거에는 중국법원이 평균적으로 겨우 8만 위안의 배상액을 선고하는데 불과하였다면, 중국에서 2013년부터 2016년까지 특허침해로 인한 손해배상청구 사건에서 원고의 승소율은 79.6%에 이르고 평균보상액은 청구금액의 29.9%인 383,590.1위안이라고 한다.[4)]

나아가 2016년 베이징 특허법원의 평균 손해배상액은 특허의 경우 1,371,660위안으로 2015년 449,919위안의 2배 이상이며 평균적으로 원고 청구

1) 김창권, “지식재산권법연구회 국제화연수 연구보고서”(2016. 12.), 1.

2) “저우창 법원장은 2016년에는 난징시(南京市), 수저우시(苏州市), 우한시(武汉市), 청두시(成都市)의 중국 인민법원(제1심법원) 내에 지식재산권 심판정을 설립하여 지식재산권 사건을 집중 관할하도록 하여 전문성을 강화하였으며, 베이징·상하이·광저우의 지식재산법원에서 징벌적 배상제도의 적용을 모색함으로써 지식재산권 보호에 관한 고비용·저보상의 문제를 해결하고자 노력하고 있다고 하였다. 저우창 법원장은 향후에 ⅰ) 심판기능 발휘, ⅱ) 국민을 위한 사법 견지, ⅲ) 사법개혁 추진, ⅴ) 지혜법원(智慧法院) 설립, ⅵ) 각 법원에 대한 엄격한 관리 등을 집중 추진할 계획이라고 밝혀 지식재산권 보호와 혁신을 위한 강한 의지를 내보였다.” http://lianghui.people.com.cn/2017/n1/2017/0313/c410899-29140439.html, 권보원, “2016년 각국 지식재산 동향-한국지식재산연구원(KIIP)자료 모음-”, 2017, 10.

3) Zhang Xuan, "Data Analysis of Intellectual Property Cases in China", IP HOUSE (2017), 10.

4) Zhang Xuan, 앞의 논문, 3.

금액의 66.9%의 인용율을 보이고 있다고 한다.[5] 그 최고 배상액도 2015년에는 300만 위안이었다면, 2016년에는 5천만위안을 배상할 것을 명하면서 그 배상액이 기하급수적으로 증가하고 있다. 이러한 베이징 지식재산 법원의 최근 판결은 침해자에 대하여 상대적으로 높은 배상액을 부과하도록 선고함으로써, 중국내 지식재산권의 보호를 강화하려는 경향[6]을 보여주는데, 그 전문성을 강화하고 권리자에게 실질적인 보상이 이루어지도록 힘쓰고 있다는 점에 주목할 만하다.

II. 특허 침해에 대한 절차 및 구제

1. 절차 및 관할

가. 절차

중국은 한국의 3심제와 달리 4급2심제를 취하고 있다. 법원은 기층법원과 중급법원, 고급법원과 최고인민법원의 4급으로 나누어지지만, 보통의 경우 중급법원과 고급법원의 1,2심 절차로 종결되며, 소송물가액이 고액이거나 국가적 사회적으로 중대한 영향이 있는 사건은 고급법원이 1심으로 되어 이러한 사건에 항소하게 되면 항소법원이 최고인민법원이 된다. 각국 법원에서는 1993년이래로 최고인민법원의 주도로 북경, 상해, 천진, 강소 등 대다수의 성·직할시와 연해특구의 중급인민법원에 지식재산권(전담)재판부를 설치하여 왔으며, 2014년 베이징·상하이·광저우의 3개 도시에는 지식재산권 사건을 전문적으로 담당하는 지식산권법원(본고에서는 '지식재산법원'으로 통일하여 지칭하겠다)이 설립되었다.[7]

최고인민법원은 특허소송에 대하여 사법해석을 하고 전국의 각급 인민법원의 재판에 대해 감독하는 기능을 하므로 만일 잘못 재판된 사건이 있다면 어느 지방

5) 반면 2016년 베이징 특허법원의 저작권에 관한 평균보상액은 285,000위안(97.1% 인용율), 상표의 경우 2,267,686위안(63.9% 인용율)이라고 한다. http://en.iphouse.cn/static/pdfdata/curt2016en.pdf (2017. 11. 8 확인).

6) China Law Translate, http://www.chinalawtranslate.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%BA%A7%E6%9D%83%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%BA%B2%E8%A6%81%EF%BC%882016-2020%EF%BC%89/?lang=en (2017. 11. 7 확인).

7) 김창권, 앞의 보고서, 3.

의 법원에서 심리종결한 사안이든 다시 심리할 수 있다.[8)]

특허분쟁 사건의 재판은 모두 3명, 5명 혹은 7명의 판사로 합의부를 구성하여 재판을 진행하는데, 1심에서는 판사가 아닌 법률가나 기술전문가가 인민배심원의 신분으로 판사를 재판장으로 하여 합의부를 구성하여 재판을 진행할 수 있다. 그러나 2심절차는 반드시 직업판사가 합의부를 구성하여 판결하여야 한다.[9)]

나. 관할

2001년 반포된 「최고인민법원의 특허분쟁사건 심리 적용 법률문제에 관한 규정」 제2조에 의하여 특허분쟁의 제1심은 각 성, 자치구, 직할시 인민법원 소재의 중급인민법원과 최고인민법원이 지정한 중급인민법원이 관할한다고 한다. 그중에서도 베이징, 상하이, 광동성 관할구역 내의 특허침해소송은 2014년에 각각 베이징·상하이·광저우 지식재산전문법원이 설립됨에 따라서 해당 지식재산전문법원에 제기하여야 한다.[10)]

또한 상기 「최고인민법원의 특허분쟁사건 심리 적용 법률문제에 관한 규정」 5조 1항에 의하면 특허권 침해소송은 침해행위지 또는 피고주소지 인민법원에 제기하여야 한다고 하여 지역적 관할을 명시하고 있다.

2. 구제책

가. 행정구제[11)]

국무원의 직속기관으로서 베이징에 설치되어 있는 국가특허업무관리부문이 있으며, 그 아래에 각 성, 시에는 상급 특허업무관리부문과 시급 지방특허업무관리부문이 설치되어 있지만, 그중 지방특허업무관리부문에서만 구제업무를 수행한다. 지방특허업무관리부문은 당사자의 신청에 따라 침해사실이 인정되는 경우에는 침해행위의 금지, 침해제품의 설비 및 침해제품의 폐기를 명할 수 있다(특허법 60조).

행정구제는 중국 특유의 제도로서 소송에 비하여 절차가 간소하고 즉각적인 행정처벌이 가능하므로, 행정권의 전문성을 바탕으로 효과적이고 신속하게 처리할

8) 허문일(중국연변중급인민법원판사), “중국의 특허소송제도 및 체계”, 특허청(2005), 41.
9) 허문일, 앞의 논문, 41.
10) 김창권, 앞의 보고서, 2.
11) 특허청/한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 보호 가이드북(중국편) (2014), 141.

수 있는 장점이 있다.[12] 반면, 배상액에 관한 조정이 이루어지지 아니하고 직접적으로 상대방에게 경제적인 배상을 청구하기 위해서는 사법구제를 신청하여야 한다.

나. 사법구제

사법구제는 크게 침해의 금지와 손해의 배상으로 나뉘며, 행정구제를 통하여 손해배상액에 관한 조정이 결렬된 경우에 최종 분쟁해결의 수단이 된다. 특허권자 또는 이해관계인은 제소 전에 침해행위의 중지할 것을 요구하는 가처분 신청이 가능하다(특허법 66조).

III. 침해소송 관련 규정

1. 민법

최근 2017. 3. 15. 제정되어 2017. 10. 1.부터 시행되고 있는 중국 민법통칙 179조는 민사책임의 주된 부담방법을 밝히고 있으며, 각 민사책임의 방법은 단독으로 또는 함께 적용할 수 있다고 한다. 또한 개정법에서는 법률상 징벌적 손해배상을 규정한 경우에는 그 규정에 의한다는 내용이 신설되었다.

구체적으로 민사구제의 방법은 ① 침해의 중지 ② 방해배제 ③ 위험의 제거 ④ 재산의 반환 ⑤ 원상회복 ⑥ 수리·개작·교환 ⑦ 손해배상 ⑧ 위약금 지급 ⑨ 결과의 제거·명예회복 ⑩ 사과로써 가능하다(민법통칙 179조 1항).

2. 침권책임법

민사권리의 침해 책임을 명확하게 하고 침해행위를 예방하고 제제하며 합법적인 권리를 보호하기 위하여 중국에서는 침권책임법을 두고 있다. 현행 침권책임법 2조에 의하면 이 법에서 다루는 민사권익이란 특허권, 상표권, 저작권 등의 지식재산권을 포함하며, 민사권리의 침해가 발생한 경우 이 법에 따라서 침권책임(이하 '민사책임'이라 한다)을 부담하게 된다. 이 법률에서는 다수당사자의 책임, 과실의 증명부담, 주관적·객관적인 사정으로 인한 침해의 경감, 제조물책임, 의료과오,

12) 특허청/한국지식재산보호협회, 앞의 책, 137.

환경소송 등 특수한 상황에서 민사상 손해가 발생한 경우 구체적인 책임소지를 규정하고 있다.

침권행위로 타인의 인신, 재산의 안전을 위해한 경우 피침권자는 침권자가 침해행위를 중지하고 장애를 배제하며 위험을 해소할 것 등의 민사책임의 부담을 청구할 수 있다(침권책임법 21조). 민사책임의 구체적인 부담 방식은 민법통칙과 마찬가지로 ① 침해의 중지 ② 장애의 배제 ③ 위험의 해소 ④ 재산의 반환 ⑤ 원상복구 ⑥ 손실의 배상 ⑦ 사과광고 ⑧ 결과의 제거와 명예회복에 의할 수 있다(침권책임법 15조).

침해행위로 인하여 침해자가 행정적·형사적 책임을 부담한다고 하더라도 민사책임은 면제되지 않으며(침권책임법 4조) 개별적인 법률에서 민사책임에 대한 별도의 법률이 있는 경우에는 그 규정에 따른다고 한다(침권책임법 5조).

3. 특허법 및 사법해석

가. 특허법

(1) 손해 배상

특허법 65조는 특허침해 손해배상액의 산정 방법에 순서를 명시하고 있고, 특허법 65조 2항에서는 동조 1항에 의한 손해배상 산정에 어려움이 있을 경우 인민법원이 특허권의 유형과 침해행위의 태양 등의 요소에 근거하여 법정손해배상을 명하도록 하되 그 한계액을 100만 위안 이하로 정하고 있다.

(2) 소송시효

특허법 68조는 특허권 침해로 인한 소송은 특허권자 또는 이해관계인이 침해행위를 알았거나 알 수 있었던 날로부터 2년 이내에 특허권 침해로 인한 소송을 제기해야 함을 규정하고 있다.

한편, 인민법원은 당사자가 소송시효의 항변을 하지 아니한 경우 소송시효 문제에 대하여 석명하거나 소송시효 규정을 능동적으로 적용하여 판결하여서는 안 된다[13].

13) 「최고인민법원의 민사사건 심리에 적용되는 소송시효 문제에 관한 규정」(사법해석 2008년 제11호).

나. 사법해석

법률규정에 의하면 최고인민법원은 특허소송에 대하여 사법해석을 내릴 수 있으며[14] 특허법과 관련된 대표적인 사법해석은 2009년의 「최고인민법원의 특허권 침해 분쟁사건 심리시 적용 법률문제에 대한 규정」, 「소송전 전리권 침범행위 정지시 적용 법률문제에 대한 규정」, 가장 최근에는 2016. 1. 25. 최고인민법원심판위원회 1676차 회의를 통하여 2016. 4. 1.부터 시행되고 있는 「최고인민법원 특허권 침해사건의 법률적용에 관한 문제에 대한 해석」 등이 있다.

이러한 사법해석은 중국의 특유한 제도로서, 구체적인 재판과정에서 법령을 해석 및 적용하는데 관한 일종의 유권해석이라고 할 수 있으며 실질적으로는 법규 또는 판례와 같은 기능을 한다.[15] 중국은 대륙법계 국가에 속함에도 각 지방행정당국의 법에 대한 인식이나 경제적·지역적 차이로 인하여 동일한 법률에 대한 운용을 달리할 수 있는 문제가 있다.[16] 그 때문에 이러한 사법해석의 성격은 강제적이지는 않지만 당사자들에게 예측가능성을 주고 법 규정의 통일적인 해석 및 적용을 위하여 중요한 역할을 한다고 볼 수 있다.

Ⅳ. 중국 특허침해소송에서의 증거조사

1. 증거보전명령

특허권자 또는 이해관계인은 소제기 전 증거의 멸실 또는 분실우려가 있을 경우에는 법원에 증거보전명령을 신청할 수 있다. 이때 인민법원은 신청인에게 담보제공을 명할 수 있고, 신청인이 담보를 제공하지 않을 경우 신청이 기각된다. 특허권자 또는 이해관계인이 증거보전조치를 한 날로부터 15일 이내에 소를 제기하지 않을 경우 인민법원은 보전조치를 해제하여야 한다(특허법 67조).

14) 허문일, 앞의 논문, 41.
15) 김창권, 앞의 보고서, 7.
16) 특허청/한국지식재산보호협회, 앞의 책, 162.

2. 자료제출명령

인민법원은 관련 기관과 개인에 대하여 조사하고 증거를 취득할 권한이 있으며 관련 기관 또는 개인은 이를 거절할 수 없다(민사소송법 67조).

권리자가 침해자가 얻은 이익의 기초적인 증거를 제공하고, 특허권 침해행위와 관련된 장부, 자료와 같은 주요문서를 침해자가 보유하고 있는 경우, 인민법원은 침해자에게 그 장부 및 자료를 제출하라고 명할 수 있다. 침해자가 정당한 이유 없이 자료를 제공하지 않거나 허위자료를 제출한 경우, 인민법원은 권리자의 주장과 그가 제출한 증거대로 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익을 인정할 수 있다(「최고인민법원 특허권 침해사건의 법률적용에 관한 문제에 대한 해석」 27조).

3. 적시제출의무

적시제출의무는 최근 2017. 6. 27. 개정된 민사소송법 65조에 신설된 규정으로, 당사자에게 적시에 증거를 제공하여야 할 의무를 지우고 있다. 법원이 증거제출을 명하면서 당사자의 견해와 사안을 토대로 당사자가 제공하여야 하는 증거의 범위와 기간을 밝히면, 당사자는 그 기간 내에 이를 제출하기 어려움을 소명하여 기간을 연장을 법원에 신청할 수 있으며, 만일 타당한 이유가 없는 경우에는 법원이 그 제출한 증거를 채택하지 않고 벌금을 부과할 수 있도록 하였다.

제2절 중국 특허침해소송에서의 손해액 심리

I. 손해배상의 구체적 산정 방식

1. 경제적 손실

중국은 세 가지 손해배상 유형에 대한 방안을 특허법 65조 1항에 명문화하여 ① 특허권자의 실제 손해, 즉 일실이익에 따라 확정하고, ② 실제 손해를 확정하기 어려운 경우에 침해자의 이익에 따라 확정하며, ③ 상기 두 가지 방법으로도

확정이 어려운 경우 사용료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정할 수 있다고 하여 배상액 산정 방법의 순서를 규정하였으며, 앞서 세 가지 방법에 의하여 산정이 어려운 경우에는 ④ 동조 2항에서 법원이 법정손해액으로 산정한다.

그런데 실무적으로는 권리자의 일실이익 또는 침해자의 이익을 산정하는데 증명책임의 어려움이 있어 법정손해배상에 의한 방법이 가장 유력하게 사용되고 있다. 2013년 중남재경정법대지재권연구센터(中南财经政法大学知识产权研究中心)에서 작성한 《지적재산권침해손해배상사례실증연구보고》(知识产权侵权损害赔偿案例实证研究报告)에 따르면, 특허권 침해 손해배상액을 확정할 때 97.25%의 판결에서 법정손해배상 방식을 취하고 있다고 한다.[17]

2. 합리적인 비용

특허법 65조 1항에서는 배상액에 침해행위 자체로 인하여 권리자가 입은 손해뿐만 아니라 특허권자가 침해행위를 제지하기 위하여 지급한 합리적인 비용이 포함되도록 하였는데. 이 비용은 통상 변호사수임 등에 지출되는 소송대리비용 및 조사 및 증거수집 비용을 포함하며, 구체적으로 영수증 등의 증거로서 뒷받침될 필요가 있다.

3. 배상책임의 면제

> **특허법 70조 손해배상책임의 면제**
>
> 특허권자의 허가 없이 제조 및 판매된 제품임을 알지 못하고, 생산경영의 목적으로 사용, 판매의 청약 또는 판매한 경우에는, 그 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있는 경우에는 손해배상 책임을 지지 않는다.

중국 특허법에서는 특유하게 선의자에 대한 배상책임을 면제하는 규정이 있다. 개정 경과에 비추어 보면 다음과 같은 특징이 있다. ① 판매, 판매의 청약, 또

17) 유아남, "중국 특허권 침해 법정 손해배상 응용사례", 코트라 중국 상하이무역관(2016). https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=147939

는 사용하는 행위에 대하여만 본 규정이 적용되므로, 제조 또는 수입하는 행위는 포함되지 않는다. ② 사용 또는 판매 행위는 특허권 침해행위에 해당하되 그 배상책임이 면제될 뿐이다. ③ 만일 배상책임을 지지 않는 경우라도, 그 외의 민사적 책임으로서 침해의 중지할 책임을 지며, ④ 개정 전에는 침해자가 '부지'의 주장을 하면 특허권자가 이를 반증하여야 했지만, 개정 후에는 침해자가 합법적인 출처는 합법적인 구입과정과 판매계약 등의 증거를 통하여 증명하여야 한다.[18)]

II. 일실이익

1. 산정방법

중국에서 특허권자의 일실이익은, 여느 나라와 마찬가지로 차액설의 입장에서 침해행위가 없었을 경우에 권리자가 얻을 수 있었던 이익과 침해행위가 존재한 상태에서 권리자가 얻은 이익 사이의 차액을 의미한다. 2001년 반포된 아래의 사법규정은 권리자의 판매량 감소 총량에 단위수량당 합리적인 이윤을 곱한 값에 따라 특허권자가 입은 손해를 계산할 수 있다고 규정하고 있다. 원칙적으로는 특허제품 판매량 감소수량을 권리자가 증명하여야 하지만, 이를 확정하기 어려울 경우에는 '시장에서의 침해제품 전체 판매량'에 합리적인 단위수량당 이익액을 곱하여 특허권자의 일실이익을 산정한다.

「최고인민법원의 특허분쟁사건 심리시 적용 법률문제에 관한 규정」 20조 2항

특허권자가 침해로 인해 입은 손해는 침해로 인한 **특허권자의 특허제품 판매량 감소 총량에 매 특허제품의 합리적인 이윤소득을 곱한 값**에 근거하여 계산할 수 있다. 특허권자의 판매량 감소 총량을 확정하기 어려운 경우, **시장에서의 침해제품 전체 판매량에 매 특허제품의 합리적인 이윤소득을 곱한 값**을 특허권자가 침해로 입은 손해로 볼 수 있다.

18) 한국지식재산보호원, 주요국 IP이슈 및 판례정보 분석보고서 Ⅰ, 특허청(2010), 605.

2. 증명책임

권리자의 '실제' 손해를 계산하기 위해서는, 그 제품 등의 판매량 감소에 따른 이익의 감소와 침해행위 사이에 인과관계가 있음을 권리자가 증명할 필요가 있다. 그러나 이에 확실하고 명확하게 엄격한 증명이 요구되는 것은 아니고 합리적인 추단이 허용된다.

특히, 사법해석[19]에 의하면 침해자가 증거의 제공을 거부할 경우 권리자의 주장이 합당한 것으로 볼 수 있도록 하여 제출을 거부하는 자에게 불이익을 줄 수 있도록 규정하고 있다.[20]

아래 사례에서도 증거에 기초하여 평균 단위수량당 이익액을 산정하였으며, 특허권자의 판매량 감소를 산정하기 어려워 시장에서 거래된 침해제품의 판매량을 기준으로 하여 특허권자의 일실이익을 산정하였는데, 피고가 증거의 제출을 거부함으로써 불이익한 판결을 내린 바 있다.

(2016)京知民初字第441号 (2016. 12. 08.)

[사안의 개요]

원고 WatchData는 중국 회사인 Hengbao가 원고의 특허(ZL200510105502.1 "물리인증방법 및 전자장치")를 침해한 USB Key를 중국 은행 등에 공급하였다고 하면서 일실이익으로 인한 4900만 위안의 손해배상과 1백만 위안의 비용을 청구하였다. 원고 Watchdata는 손해액을 증명하기 위하여 여러 자료를 제출하였다.

[판결요지]

(1) 특허침해로 인한 손해액에 관하여

(가) 단위수량당 이익액

① 단위제품 당 가격이 30위안, 32.5위안인 두 은행 고객과의 구매계약

19) 「최고인민법원 민사소송 증거에 관한 약간 규정」(사법해석[2001] 33호).
75조 일방 당사자가 정당한 이유 없이 소지한 증거의 제공을 거부하는 것을 뒷받침하는 증거가 있을 경우, 상대방 당사자가 상기 증거의 내용이 증거 소지인에게 불리하다고 주장하면, 상대방 당사자의 주장이 성립된다고 추정할 수 있다.

20) 관련 사례로 산동성 고급인민법원은 가정용 두유기계(家用全自动豆浆机)에 관하여, 양 피고가 증거제출을 거부하여 원고가 주장한 일실이익의 100%를 인정하여 300만위안의 일실이익을 배상하도록 선고한 원심판결이 타당하다고 본 판례가 있다((2006) 济民三初字第121号).

: 2014년에 원고가 두 은행 고객과의 거래에 있어 마진률이 각각 30.22% 및 35.61%라는 전문감사보고서를 제출하자, 피고는 그 신빙성에 이의를 제기하였다. 그러나 법원은 감사주체가 원고의 관련회사라는 사정만으로 그 증거의 진실성을 부정할 수 없고, 제공된 데이터가 진실되고 신뢰할 만한 것이라면, 감사과정에서 문제가 없는 한, 감사결과의 진실성을 인정하여야 하는데, 피고가 감사의 주요한 자료인 구매계약서의 진실성을 부정한 바 없으므로 감사결과의 신뢰도를 높게 보았다.

원고거래고객	단가(위안)	마진율	제품당이윤(위안)
요녕성 농촌신용사 연합사	32.5	30.22%	9.82
중국건설은행	30	35.61%	10.68

② 소외 Fetian 사의 2011년~2014년까지의 영업이익

: 원고는 소외 Fetian 사가 작성한 침해제품의 단위당 이익이 2011년에는 15위안, 2012년에는 12.6위안, 2013년에는 11.6위안이었으며 이익률이 36.73%(2012년)에서 43.24%(2014년)임을 나타내는 자료를 제출하였다. 법원은 이 자료가 원고회사와 이해관계가 전혀 없으므로 기타 증거보다 증명력이 현저하게 크다고 하면서, 위 자료에 의하면 2014년 이익률이 43.24%인 것을 인정할 수 있는데 이는 원고가 《전문감사보고서》에서 주장하는 35.61%, 30.22%보다 현저히 높으므로 이로써 감사보고서의 객관성과 공정성이 입증된다고 보았다.

	평균단가(위안)	이익률	이윤(위안)
2011년	36.85	40.71%	15
2012년	34.43	36.73%	12.6
2013년	30.26	38.46%	11.6
2014년	-	43.24%	-

물론 상기보고서에 제시된 것은 모두 제품의 총 매출이익률이고, 총 매출이익률은 제품의 순 이윤이 아니라고 볼 수 있다. 그러나 현실적으로 여러 내적요소와 외적요소에 따라 제품의 이윤을 계산하기 어려우므로, 관련 사법해석에서는 "합리적인 이윤"을 바탕으로 할 뿐, 영업이윤과 순이윤 중에 어느것을 채택할 것을 규정하고 있지는 않으므로 총매출에 관한 영업이윤을 기준으로 할 수 있다고 보았다.

법원은 원고가, 소외 Fetian 사의 영업이윤인 15위안, 12.6위안, 11.6위안과, 원고의 《전문감사보고서》에 따른 영업이윤인 10.68위안, 9.82위안을 합산하여 평균낸 수치인 12.02위안보다 낮은 제품당 10위안의 단위이윤을 주장하므로 이러한 주장이 합리적이라고 보았다.

(나) 판매수량

① 피고가 A은행과 체결한 구매계약서

: 소외 A은행과 피고가 2011년에 체결한 《구매 계약서》에 따라 A은행이 피고로부터 공급받은 침해제품의 수량은 329.97만개, 중금 금융 인증 센터의 통계자료에 의하면 침해 제품 수량 중 A은행과 관련이 있는 것이 346.51만개이므로, 원고는 그중 적은 수량인 329.97만개가 A은행에 대한 판매수량이라고 주장하였다.

② 중국인민해방군 기술개발처 및 중금 금융 인증 센터에 대한 법원의 증거수집

: 법원은 피고의 매출과 관련한 증거를 수집[21]하기 위하여 A은행과 USB 토큰을 설치하는 두 개의 기관에 증거조사를 명하였다. 이를 통하여 피고가 12개의 은행에 총 4,814,200개의 USB Key를 판매하였음이 밝혀졌고, 피고는 이러한 데이터의 정확성에 대하여 이의를 제기하였으나, 법원은 USB Key의 판매갯수를 뒷받침하는 token이 은행에서 구입된 각 USB Key에 고유하게 할당된 것이라고 하여 피고의 주장을 기각하였다.

피고제품구매자 (12개은행)	증거	구매수량 (단위:만개)	계 (만개)
A은행	A은행과 피고가 2011년에 체결한 《구매 계약서》	329.97	481.42
B은행, C은행	중국인민해방군 기술개발처 조회	89.53	
그 외 9개 은행	중금 금융 인증 센터 통계	61.92	

③ 피고의 증거제출명령 거부로 인한 불이익

: 원고가 피고의 웹사이트를 통하여 추가적으로 3곳의 은행에 판매가 가능하다는 증거를 제시하여 법원은 피고에게 두차례에 걸쳐 세 은행에 대한 판매와 관련한 회계장부와 기록을 제출하도록 명령하였으나 피고는 이를 거부한 바 있으며, 결국 법원은 피고가 증거제출을 거부함으로써 피고에게 불이익한 결과를 산

21) 민사소송법 64조에 의하여 법원의 직접 증거수집이 가능하다.

출해 냈다. 사법해석에는 타당한 이유없이 증거제출에 협조하지 않는한 이 때문에 불이익한 결과가 초래될 수 있다고 규정되어 있으므로 결국 이러한 사정으로 법원은 3곳의 은행에 침해제품을 판매하여 얻은 피고의 이익이 2백만 위안을 초과한다는 원고의 추정을 인용하고, 업계의 표준에 부합한다고 지적하면서 피고에게 불이익하게 판단하였다. 그러나 원고는 3개 은행에 대한 판매액에 대하여 85만8천위안만 청구하기로 결정하였다.

(다) 손해액 산정

결국 법원은 피고는 원고에게 ① 12개 은행에 대한 일실이익에 대하여 4812만 위안(4,814,200개에 단위수량당 이익액 10위안을 곱하여), ② 추가적으로 3개 은행에 대한 침해자이익으로 85만8천위안으로 총 4900 만 위안의 손해를 배상하여야 한다고 판시하였다.

(2) 합리적인 비용지출의 문제

① 변호사선임비용, ② 원고가 지불한 공증비용 2300위안을 합하여 소송을 위한 합리적인 지출의 합계 비용은 100만위안 이라고 보아 원고의 주장금액을 전액 인정하였다.

(3) 판결 주문

법원은 피고가 원고의 특허권을 침해하는 실시행위를 즉시 멈추도록 하고, 판결의 효력이 발생한 날부터 30일 이내로 원고 Watchdata의 경제적 손실인 4900만 위안 및 합리적인 소송비용 지출인 100만 위안을 배상하도록 판결하였다.

III. 침해자이익

1. 산정방법

침해자가 침해를 통하여 얻은 이익에 대하여 권리자의 손해배상 청구가 가능하다. 「최고인민법원의 특허분쟁사건 심리시 적용 법률문제에 관한 규정」 20조 3항에 의하면 시장에서 판매되는 침해제품의 총 수량에 합리적인 단위수량당 이윤을 곱하여 침해자이익을 산정한다고 한다. 또한 일반적으로 '영업이익'은 '판매이익'에서 관리비나 금융비용을 공제한 이익으로서 판매이익이 영업이익보다 높게 되므

로,[22] 본 규정에서는 침해를 업으로 한 자에 대하여는 '판매이익'으로 손해액을 산정함으로써 제제의 강도를 높게 하고 있다.

2. 증명책임

「최고인민법원 특허권 침해사건의 법률적용에 관한 문제에 대한 해석Ⅱ」 27조[23]에 의하면, 원칙적으로 권리자가 침해자 이익에 대한 입증책임을 지지만, 법원은 침해자에게 증거제출을 명할 수 있으며, 이를 침해자가 거부하는 경우에는 권리자에게 유리하게 판결하게 된다.

3. 복합제품의 문제

복합제품의 침해자 이익 산정 문제에 관하여 2009년 반포된 「최고인민법원의 특허권 침해분쟁사건 심리 응용법률 문제에 관한 해석」 16조 1항에 의하면 "인민법원이 확정하는 침해자이익은, 침해자가 그 특허권 침해행위로 인하여 얻은 이익에 한정"되어야 하며 "기타 권리로 발생한 이익"은 합리적으로 공제하도록 하고 있다. 동조 2항에서는 그 부속제품 자체의 가치 및 완성품에 기여한 역할 등의 요소를 고려하여 합리적으로 손해배상액을 정하므로, 여러 권리가 결합된 복합제품의 경우에 그 제품의 전체 이윤에 근거하여 침해자의 이익을 확장하여 구하는 것은 적절하지 않고, 전체 제품에서 해당 특허가 차지하는 정도와 그 가치를 고려하여 이를 산정하여야 할 것이다.

나아가 만일 복합제품에 대하여 금지명령을 내리는 경우, 이는 복합제품 중 침해부품에 대하여만 적용이 되는 것이 원칙이지만, 해당 부품을 전체 제품에서 분리할 수 없는 것이라면 금지명령을 전체 제품으로 확대할 수 있다고 한다.[24]

---

22) Fuyu Yang, "법적 경제적 관점에서 본 손해배상액", 2016 국제 특허법원 콘퍼런스 결과보고서 (2016. 9. 7. 발표).

23) "특허침해로 인하여 권리자의 실제 손실을 확정하기 어려운 경우, 법원은 중국 특허법 제65조 제1항에 의하여, 침해로 인한 침해자의 이익을 입증하도록 권리자에게 요청한다. 권리자가 그 침해자의 이익에 관하여 기초적인 증거를 제공하였으나, 침해자가 침해행위에 관련된 장부와 자료를 장악하고 있는 때에는 법원은 침해자가 해당 장부와 자료를 제공하도록 명령할 수 있다. 만일 침해자가 정당한 이유 없이 이를 거부하거나 거짓자료를 제공할 경우, 법원은 권리자의 주장에 근거하여 침해자의 침해이익을 산정할 수 있다."

24) Jianzhong Jiang, "ICT 산업을 중심으로 본 특허요건과 권리구제", 2017 국제 특허법원 콘퍼런스

4. 기여율 산정 사례[25]

특허침해 기여율은 통상 20% 내지 100% 범위에서 산정된다고 하며, 아래 표 에서 볼 수 있듯이, 감사보고서를 활용하거나, 당해 기술의 내용, 시장의 가치, 그 일실이익이 특허제품과 관련 있는 이익인지 여부, 외관의 비율 등을 종합적으로 고려하여 기여율 산정에 반영한다고 한다.

사건번호	일실이익 (만위안)	실제보상 (만위안)	침해품	기여율	계산방법	비 고
(2002)粤高法民三终字第2号	352.6	117	감마나이프	33.2%	침해자 이익	감사보고서에 따른 117만 위안 판결
(2004)沪二中民五（知）初字第89号	211.4	42.3	차량시트 지지구조	20%	침해자 이익	특허의 유형, 기술 내용, 시장가치, 기타 요소의 기여도에 따라 1/5 기여율 산정[26]
(2005)浙民屯终字第150号	442	221	모기향	50%	침해자 이익	포장에 관한 이익과 향에 관한 이익을 나누어 모기향 자체에 의한 이익을 공제함
(2006)浙民三终字第221号	24.18	18	차량시트	74%	침해자 이익	1심판결은 전체제품의 이익을 기준으로 산정하였으나 제품 외관의 비율을 고려하여 보상금액 결정
(2008)陕民三终字第18号	3000	3000	복합 벨트	100%	침해자 이익	침해자의 영업이익을 3848.8만위안으로 인정

(2017. 9. 6. 발표).

25) 李黎明, “专利侵权法定赔偿中的主体特征和产业属性研究(Research on the Subject Nature and Industrial Characteristics of Statutory Compensation in Patent Infringement)”, 南京理工大学知识产权学院, (2015) http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=1510157772&Db=qikan (2017.11.6. 확인).

26) “本院根据涉案专利的类别、技术含量、市场价值、对整车 的贡献度等因素酌情确定为 1/5.”

IV. 합리적 실시료

권리자가 실시하지 않거나, 그 일실이익을 증명하기 어려운 경우에는 침해자 이익을 청구할 수 있을 것이다. 그러나 침해자가 침해제품의 판매행위로까지 나아가지 않아 실제 얻은 이익이 없을 때에는 침해자 이익 또한 청구할 수 없고, 침해액 산정의 근거가 되는 자료가 이미 멸실되거나 당사자가 제출하지 않아 증명할 수 없는 경우가 있다. 이때에는 그 특허의 허가사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 확정할 수 있다.

그러나 이때에도 배액으로 산정하는데 기준이 되는 실시료가 있어야 하며, 특허권자가 그 특허에 관하여 이미 실시계약을 체결하는 등의 사정이 있었음을 증거로서 제출하여야 한다.

본 규정에서의 '배수'를 산정함에 있어서는 특허권의 종류, 관련업계의 일반적인 사용료 기준, 실시계약 사례가 통상실시권인지 또는 전용실시권인지 여부, 침해행위의 유형이 제조·수입·사용·판매·판매의청약 등 어떠한 것인지, 침해의 지속기간, 침해제품의 수량 및 침해자의 이익과 권리자의 시장상황 등의 요소[27] 뿐만 아니라, 합리적 실시료의 기준이 되는 실시계약의 체결 당사자가 특수한 관계인지여부와, 실시계약의 조건 기간 및 영토의 범위 등에서 당해 실시계약과 침해행위를 비교하는 등[28] 이와 같은 요소들을 종합적으로 고려하여 공평하고 합리적으로 확정하여야 한다.

또한 사법규정에 의하면 그 배수는 1~3배수 범위[29]라고 하나, 특허법 조문에는 그 상한을 두지 않아 확장될 가능성을 배제할 수는 없다. 그러나 사법규정에도 불구하고 헤이룽장성 고등인민법원은 이 규칙에 대한 예외로서 ① 침해기간이 라이센스 계약 기간보다 짧은 경우 ② 침해제품의 판매가 명백히 라이센시의 판매액보다 적으면 법원은 1배수 이내에서 실시료를 계산할 수 있을 것이라고 제안한 바 있다.[30] 같은 맥락에서 법원은 원고 특허권자가 16만 위안의 실시계약을 체결한 바 있음에도 그러한 실시료는 전국에 특허제품을 판매하는데 대한 것인 반면,

27) 허호신역, 중국특허법 상세해설, 세창출판사(2017), 909.
28) Jingjing Hu, "Determining Damages for Patent Infringement in China", IIC(2016), 18.
29) 2001년 개정「최고인민법원의 특허 분쟁사건 심리 정보에 관한 규정」21조에 의하면 1내지 3배이고, 그 배수는 0.5배가 될 수 없다.
30) Jingjing Hu, "Determining Damages for Patent Infringement in China", IIC (2016), 18.

피고 침해자는 상하이에서만 제품을 판매하는 소매업체라는 이유로 그 합리적 실시료의 0.19배인 3만위안을 배상할 것을 판시한 바 있다.[31]

아래에서는 합리적 실시료에 관한 3배 배상액 판결이면서, 표준필수특허(SEP)에 관하여 최초의 금지명령[32]이 내려진 사례를 소개하고자 한다.[33] 2017년 3월 22일 본 판결이 내려진 후에 피고 SONY사가 항소하여 현재는 베이징 고급인민법원에 계류 중이며, 「최고인민법원 특허권 침해사건의 법률적용에 관한 문제에 대한 해석Ⅱ」 24조[34]에서도 표준필수특허에 관한 규정을 신설한 바 있다.

(2015)京知民初字第1194号 (2017. 03. 22.)

[사안의 개요]

원고는 피고가 원고의 특허 ZL02139508.X 무선랜 이동설비의 인증 및 개인정보 보호 방법(이하 '이 사건 특허'라 한다)을 사용였다고 주장하면서 라이센스 비용으로서 1대당 1위안으로 비용을 확정하고, 그 비용의 3배로 배상금액을 책정할 것을 주장하였다. 이 사건 특허는 표준필수특허(SEP)로서 국가필수 WAPI표준에 해당한다.

실시료를 입증하기 위하여 원고는 법원에 원고가 소외 제3자와 1대당 1위안으로 체결한 4부의 특허실시계약서를 제출하였다. 피고는 이 계약서가 전체 특허 패키지에 속한 것이

31) (2005) 沪高民三 (知) 终字第99号.

32) "Iwncomm v. Sony: first SEP-based injunction granted in China", https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=195043c8-52ba-4b52-a8c1-6b087490d523 (2017. 11. 8. 확인).

33) 본 사안에서 법원은 피고의 행위를 바탕으로 실시계약을 체결할 의사가 없었던 것으로 보았다. ; Jianzhong Jiang, "ICT 산업을 중심으로 본 특허요건과 권리구제" 2017 국제 특허법원 콘퍼런스 (2017. 9. 6. 발표).

34) 「최고인민법원 특허권 침해사건의 법률적용에 관한 문제에 대한 해석Ⅱ」제24조
장려되는 국가, 산업, 또는 지방의 표준 필수특허 정보를 담고 있는 경우에, 잠재적침해자가 그 표준필수특허를 실시하는데 특허권자의 허락을 필요로 하지 않으므로 그로써 특허를 침해하지 않는다는 항변은 보통의 경우 법원에서 받아들여지지 않는다. 장려되는 국가, 산업, 또는 지방의 표준필수특허를 담고 있는 경우에, 특허권자가 잠재적침해자와 실시계약을 체결하는데 있어 공정하고 합리적이며 비차별적이어야 하는 의무를 위반하여 실시계약 체결에 이르지 못하였다면, 특허권자의 실시금지청구는 통상 받아들여지지 않으며 법원은 침해자에게는 어떠한 과실이 없는 것으로 본다. 앞서 제2문에서 언급된 실시계약의 조건은 특허권자와 잠재적 침해자가 협의하도록 한다. 만일 합의에 이르지 못할 경우 당사자는 법원에 그러한 조건을 결정하여 주도록 청구할 수 있으며 법원은 이를 공정하고, 합리적이며, 비차별적 원칙 하에서, 그 표준필수특허의 기술의 혁신 정도, 관련 표준기술분야에서의 당해 특허의 역할, 그 표준필수특허가 속한 기술분야, 관련 실시계약 조건과 그밖의 다른 요소를 고려하여 실시조건에 종합적으로 고려하도록 한다.

고, 침해 특허는 그 중의 하나에 불과하므로 1위안/1대의 실시료는 합리적이지 못하다고 하면서, 미국 법원의 라이센스 비율 인정에 관한 판결문을 제출하여 단말기 대당으로든 특허 건수별로든 어떠한 방법으로 계산하든지 1대당 1위안의 실시료는 모두 FRAND 원칙에 부합하지 않는다고 주장하였다. 피고는 PRB(특허재심위원회)에 원고 IWNCOMM 의 특허에 대한 무효심판을 제기하였으나 PRB는 2016. 2. 17. 피고의 무효심판청구를 기각하였다[35].

[판결요지]

(1) 특허의 침해 여부

본 사안에서는 피고가 특허를 침해하였는지 여부와 권리소진의 원칙(특허법 69조 1항)이 이 사건 특허에 적용되는지 문제되었다.

특허침해와 관련하여 원고는 피고가 특허침해제품의 출고검사를 실시함으로써 직접적으로 침해하고, 최종 구매자가 SEP 특허를 사용하도록 함으로써 간접적으로 침해 하였다고 주장하였다. 최종 구매자는 특허법에 따라 비상업적인 사용에 해당하여 책임을 지지 않게 된다. 이에 대하여 법원은, 일반적으로 간접적 침해행위는 직접적 침해행위의 존재를 전제로 하여야 하지만, 이는 특허권자가 제3자가 직접적 침해행위를 실시하였음을 입증하여야 하는 것이 아니라, 침해제품의 사용자가 제품에 기존에 설정된 방식으로 제품을 사용하여 특허권의 기술적 특징을 모두 포함하게 됨(All Element)을 입증하기만 하면 되고, 간접적 침해행위의 성립에 직접적 침해행위자의 책임이 있는지 여부는 무관하다고 보았다.[36]

또한 법원은 피고에게 WAPI 기능을 구현하기 위하여 사용한 테스트 자료를 제출할 것을 피고에게 명하였으나 피고가 그 제출을 거부하므로, 피고의 연구개발 단계에서 특허권 침해 제품에 대하여 WAPI 기능을 테스트 한 사실을 인정하고, 피고가 대상제품인 휴대폰의 생산과 제조, 출고 검사 등의 과정에서《품질관리체계 요구》표준을 준수하여 WAPI 기능 테스트를 실시하였음이 합리적으로 추정된다고 보았다.

35) 본 사건과 관련한 무표심판기각사례는 国家知识产权局揭晓에서 2016년 10건의 대표적인 사례 중 1위로 선정된 바 있다 ; http://www.sohu.com/a/136706425_114731 (2017. 11. 6확인)

36) 간접침해와 관련하여 이전에는 불법행위법 9조에서 “타인의 불법행위에 기여하는 행위”만을 규정하고 있었으나 2016. 4. 특허침해 사법해석 II 21조에 의하여 특허침해에 기여하는 행위가 불법행위법상의 간접적인 불법행위임을 명확히 규정하게 되었다. 그러나 IWNCOMM v. Sony 판결 이전에는 직접침해와 간접침해의 성립관계가 확립되어 있지 않았다고 한다. ; http://www.liu-shen.com/Content-2711.html (2017. 11. 7. 확인)

이에 대하여 피고 소니는 Qualcomm과 Broadcom에서 WAPI 기능을 구현하는 칩셋을 구입하였으므로 특허권이 소진되었다고 항변하였다. 그러나 법원은 특허권 소진에 관한 원칙은(특허법 69조 1항), "특허 방법에 의하여 직접적으로 얻은 제품", 즉 "제조방법특허"에만 적용되고, "사용방법특허"에 관한 본 사안에는 권리소진의 문제가 존재하지 않는다고 보았다.

나아가 대상 특허가 표준필수특허인지 여부에 따라 특허침해의 구성요건이 달라지는 것은 아니며, 권한없이 실시된 특허가 표준필수특허라고 하여도 침해의 문제가 존재한다고 보았다. 또한 FRAND 성명은 특허권자의 서약으로서 일방적인 민사법률행위에 속하여 그가 이미 라이센스를 수여하였음을 의미할 수 없으므로 FRAND 성명만으로 쌍방이 라이센스 계약을 체결하였다고 인정할 수는 없다고 하였다.

(2) SEP 특허의 금지명령 가부

법원은 FRAND 특허라고 하여도 특허권자의 침해금지청구를 절대적으로 배제할 수 없고, 쌍방이 협상을 통하여 최종적으로 아무런 결론에 도달하지 못하였다면 협상 과정에서의 양 당사자의 과실을 고려하여 금지명령을 내릴 수 있다고 보았다.

법원은 표준필수특허에 관한 실시료 협상 과정에서 침해자가 침해의 평가를 할 수 있는 충분한 자료를 소지하고 있는 경우에는 특허권자가 특허청구범위 대조표를 반드시 제공하여야 할 의무가 없다고 보고, 피고가 원고에게 특허청구범위 대조표를 제공할 것을 요구하는 비협조적인 태도를 보인 점, 나아가 2009년 협상을 시작한 이래로 2015년까지 협상이 이루어지지 않은 점을 고려하여, 피고가 의도적인 지연을 하였다고 보아 원고의 피고에 대한 금지명령을 인용하였다.

(3) 합리적 실시료의 선택

특허법 65조 1항에는 "전리권 침해의 배상액은 권리자가 침해로 인해 입은 실제 손해에 따라 확정하고, 실제 손해를 확정하기 어려운 경우에는 침해자가 침해로 인해 얻은 이익에 따라 확정할 수 있다. 권리자의 손해 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우에는 그 전리의 실시료의 배수를 참조하여 합리적으로 확정한다. 배상액은 또한 권리자가 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 지출을 포함하여야 한다."라고 규정되어 있다. 원고의 일실이익 또는 피고의 침해자 이익에 대하여 원고와 피고는 모두 관련된 증거를 제출하여 입증하지 않았으며, 원고 또한 이 사건 특허의 라이센스 사용료의 3배의 손해배상액을 주장하므로 따

라서 이 법원은 대상 특허의 유형, 침해행위의 성질 및 경과, 특허 실시계약의 성질, 범위, 기간 등 요소를 고려하여 대상특허의 실시료의 배수를 참조하여 피고가 배상하여야 할 금액을 합리적으로 정한다.

(4) 실시료액의 산정

(가) 단위수량당 이익액

먼저 원고가 소외인과 체결한 4부의 라이센스 계약서를 제출하였는데, 이는 이에 상응하는 영수증으로 입증될 뿐만 아니라 피고 또한 그 진실성에 대하여는 이의를 제기하지 않았다. 이 법원에서 진실성을 조사한 결과 4부의 실시계약서는 2009년과 2012년에 각각 시안 및 베이징에서 체결되어 적용 지역과 시간적 범위가 본 침해소송의 손해액 산정에 있어 참고할 만 하다고 인정된다. 상기 계약서에서 인정된 특허 실시료는 1대당 1위안이며, 피고의 주장대로 그 로열티는 특허 패키지에 관한 것이지만, 특허패키지는 모두 WAPI기술과 관련이 있으며 그중 이 사건 특허가 핵심이 되는 기술이다. 따라서 상기 4부의 라이센스 계약서의 1위안/1대의 로열티는 이 사건 특허의 실시료를 책정하는 기준으로 사용할 수 있다.

피고는 이의를 제기하면서 미국법원의 판결문을 제출하였으나 중문 번역본을 제출하지 않아 증거의 형식적 요건을 갖추지 못하였으며, 판결 자체가 WAPI기술에 관한 것이 아니므로 관련성이 부족하여 이 법원은 증거로 채택하지 않는다.

(나) 판매수량

공신부 전신설비 인증센터에서 작성한 자료에 의하면, 2010년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지의 기간에 피고가 전신설비 네트워크 진입 라이센스를 받은 이동전화 제품의 수량은 2,876,391대이며, 원고도 상기 수량에 대하여 이의를 제기하지 않았다.

(다) 3배 배상액의 확정

2,876,391대의 수량에 기초하여 1위안/1대의 단위수량당 실시료액을 계산하면 총 2,876,391위안이다. 법원은 이 사건 특허가 무선랜 안전분야의 기초발명이 되는 점, 관련분야에서 수상한 바 있는 점, 국가표준에 속하는 기술인 점, 양측 협상 과정에서의 피고의 과실 등 요소를 고려하여 원고의 "라이센스 비용의 3배로 배상금액을 확정"하는 주장을 인정하여 경제손실의 배상금액을 8,629,173위안(2,876,391×3)으로 확정하였다.

(5) 합리적인 지출비용

원고는 합리적인 지출로서 ① 침해 제품의 구매비용 22,054위안, ② 공증비용 31,840위안, ③ 침해 제품의 테스트비용 20,000위안, ④ 번역료 300위안 및 ⑤ 변호사 선임비용 40만위안을 포함하여 합계 474,194위안을 청구하였다. 법원은 모든 비용에 상응하는 영수증이 제출되었으므로 원고 주장 금액을 전액 인정하였다.

(6) 판결주문

법원은, 피고 소니사는 ① 이 사건 판결의 효력이 발생한 날로부터 이 사건 특허를 실시하는 특허권 침해행위를 중단하고, ② 이 사건 판결의 효력이 발생한 날로부터 10일 이내에 원고에게 특허침해로 인한 손해액 8,629,173위안을 배상하여야 하고, ③ 이 사건 판결의 효력이 발생한 날로부터 10일 내에 합리적인 지출인 474,194위안을 배상해야 한다고 판시하였다.

V. 법정배상

1. 연혁 및 근거

법정배상은 특허법 65조 2항에 “특허권자의 손해, 침해자가 얻은 이익 및 특허허가 사용료를 모두 확정하기 어려운 경우, 인민법원은 특허권의 유형, 침해행위의 성질 및 경과 등 요소에 근거하여 1만 위안 이상 100만 위안 이하의 배상액을 확정한다.”고 규정되어 있다.

이러한 법정배상 규정은 2000년 특허법 개정시에 도입할 것이 건의되기도 하였으나 최종적으로는 받아들여지지 않았었고, 2001년 「특허권분쟁사건 심리시 적용 법률문제에 대한 규정」 21조에 “피침해자의 손해 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어렵고, 참조할 수 있는 특허허가 실시계약이 없거나 명백히 불합리한 실시계약 만이 존재할 경우, 인민법원은 특허권의 종류, 침해의 성질 및 경과 등 요소에 근거하여 5천위안 이상 30만위안 이하로 배상액을 확정할 수 있으며 최대 50만위안을 초과할 수 없다”고 최초로 명시된 바 있다. 이러한 사법규정을 토대로 2001년 저작권법 및 상표법 개정시에 각 침해행위의 경과에 근거하여 50만 위안

이하의 배상액을 확정하는 규정을 신설하였으며, 2008년 특허법 개정시에도 그 하한과 상한을 각각 높여 1만위안에서 1백만위안 이하로 명시하여 본 조항을 신설하게 되었다.

2. 산정방법

앞서 밝힌 듯이 법정 손해액은 그 상한이 1백만위안 이하로 규정되어 있어 적절한 손해액을 보상하는데 부족함이 있었다. 최고법원은 법정손해액으로 손해액을 산정하는 관행을 시정하기 위하여 몇 가지 법정 손해배상 적용의 원칙[37]을 정하게 되었다.

먼저 ① 일괄적인 법정 손해배상 방식을 지양하였는데, 신뢰할 수 있는 객관적인 데이터가 부족하여 일실이익 및 침해자의 이익을 정확하게 측정하기 어려우며, 참고로 할 수 있는 실시료 계산 방법이 없을 경우에만 법정손해배상액에 의한 방법을 적용하여야 한다는 원칙을 다시 한 번 밝혔다. ② 증거규정을 최적화(优化证据规则)함으로써 경험칙과 논리에 비추어 증거의 진실성과 합법성 등을 종합적으로 심사하고 판단하며, 가장 신빙성 있는 증거자료를 채택한다. ③ 다음으로 법관은 자유심증을 통하여 손해액을 산정할 수 있는데, 만일 사건의 구체적인 상황에서 당사자가 특허권자의 일실이익이나 침해자이익을 근거로 제시하였으나 그 정확한 수치를 제시하지 못하였을 때에는 최고법원은 특허권의 실시료, 업계의 통상적인 이윤, 침해행위의 성질, 침해의 지속기간 등을 고려하여 손해배상액을 자유롭게 재량에 의하여 산정하여야 한다고 보았다. ④ 또한 최고법원은 특허권의 현저성 및 소송당시의 시장가치에 부합하는 배상액을 산정하여야 하고 ⑤ 합리적인 소송비용에 관하여도 추가적인 비용이 실제로 발생한 것이라면 반드시 배상범위에 포함하여야 한다고 보았다.[38]

아래에서는 앞서 특허법 제70조의 손해배상책임의 면제를 주장하였으나 받아들여지지 않고, 법정손해배상을 명한 사례를 살펴보도록 한다.

---

37) 유아남, 중국 특허권 침해 법정 손해배상 응용사례(중국지식재산보(中国知识产权报), 지산력(知产力), 중국특허 및 상표(中国专利与商标) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합), 중국 상하이무역관(2016), https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=147939 (2017. 11. 3. 확인).

38) 유아남, 앞의 논문.

(2002)魯民三終字第4号 (2002. 4. 29.)[39]

[사안의 개요]

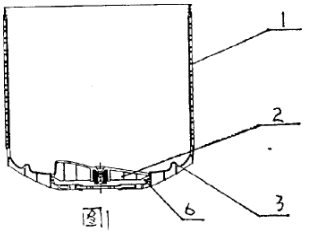


图1

원고 A사와 B사는 ZL98220223.7 세탁기 세탁조 (洗衣机内桶)에 관한 실용신안권(이하 '이 사건 고안'이라 한다)의 권리자로서 소외 D사에 위탁하여 제품을 생산하였다. 피고 C사는 소외 D사로부터 이 사건 고안 제품을 구입하여 피고제품에 내장하여 판매하였다. 원고는 이와 같은 행위가 원고의 실용신안권을 침해하였다고 하면서 침해의 금지 및 손해배상을 청구하였는데, 피고는 원고가 생산을 위탁한 소외 D사으로부터 제품을 구입하였으므로 원고의 권리가 소진되었다고 주장하였다. 또한 D사에 위탁하여 생산한 제품에 전리표기를 하지 않았으므로 피고가 이를 구입하여 세탁기에 조립한 행위는 《2000개정 전리법》 63조(현행 70조)의 "생산경영의 목적으로 사용하거나, 혹은 전리권자의 허가없이 판매된 제품, 또는 전리방법에 의하여 직접 획득된 제품임을 알지 못한 상태에서 판매하며, 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있을 경우에는 배상책임을 부담하지 않는다"는 규정에 부합되므로, 피고는 손해배상 책임을 지지 않는다고 주장하였다.

[판결요지]

(1) 제1심 판결

1심인 산동성 청도시 중급인민법원은, 원고와 소외 D사 사이에는 가공도급계약을 체결하였을 뿐 실시허락을 체결한 것이 아니기 때문에 소외 D사은 제3자에게 이를 공급할 수 없고 원고의 권리가 소진된 것으로 볼 수 없다고 보았다.

한편, 원고 A사가 이 사건 고안에 대하여 전리표기를 하지 않았으므로 이 사건 소송 전에 피고회사가 소외 D사로부터 침해제품을 구입하여 조립한 "사용"행위는, 원고가 피고회사의 사용행위가 권리자의 허락 없이 제조하여 판매한 침해제품임을 명백히 알고 한 것임을 입증할 수 없는 경우에는, 알지 못하고 한 행위로 추정하여야 한다고 하였다.

그러나 이 사건 소송과정에서 피고 C사는 2000년 3월 31일 원고로부터 소장을 송달받은 후, 그 침해행위를 중지하였어야 함에도 2000년 4월 10일 소외 D사로부터 이 사건 고안제품 3,331개를 구입하였으므로 이러한 행위는 이 사건 고안에

39) 한국지식재산보호원, 앞의 논문, 600-608.

대한 권리를 침해한 것이라고 보았다.

제1심법원은 원고의 일실이익을 확인할 수 없고, 피고도 자신이 판매한 세탁기 모델의 구체적인 수량을 제시하지 못하여, 법정손해배상으로서 피고회사의 주관적인 착오의 정도, 침해사실, 침해의 지속시간, 침해제품의 유형 및 침해의 결과 등 요소에 근거하여, 피고회사에 12만 위안을 배상하도록 판시하였다.

(2) 항소심 판결

피고는 소외 D사과 구매계약을 체결한 것은 소장을 송달 받기 이전이고, 대금을 지급한 후에 부가가치세영수증을 4월 10일에 발급한 것이므로 소장 송달 이후에 침해제품을 알고 구입한 것이 아니라고 항소하였다.

항소심의 심리에 따르면 2000년 3월 25일 소외 D사과 피고가 구매계약을 체결(공급자는 소외 D사, 구매자는 피고, 공급제품은 세탁조와 평형링, 단가는 14.7위안, 인도시간과 수량은 매월 생산계획통지서에 따라 납품하며, 결제방식 및 기간은 검수에 합격하고 3개월이 지나 지급하며, 공급자는 부가가치세 영수증을 발급한다)한 것으로 밝혀졌다. 그러나 이러한 매매계약에는 물품의 수량과 공급시기가 명확하게 기재되어 있지 않고, 대금지급시기도 기재되지 않았으므로, 2000년 4월 10일자 영수증에 나타난 3,331개 세탁조가 본 계약의 이행의 결과라고 보기 어렵다. 설령 본 계약을 이행한 것이라 하더라도 세탁조의 공급 시기가 소장 송달 이전이라는 것 역시 증명할 수 없다.

결국, 피고(항소인)의 구매행위가 소장을 수령하기 이전에 발생한 것이라는 점을 달리 입증할 증거가 없고, 2000년 4월 10일자 영수증으로써 피고의 구매행위가 인정되므로 피고는 구매 당시에 주관적으로 이 사건 고안 제품이 침해제품임을 알았을 것이라고 추정된다고 하면서 항소 법원은 피고의 항소를 기각하고 1심법원의 손해배상액을 확정하였다.

VI. 징벌적 손해배상

1. 특허권 침해의 보충적 배상 원칙

TRIPs 45조 1항[40]에 따르면 그 지식재산권 침해로 입은 손해를 충분히 보

40) AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

상하여야 하므로 각 회원국은 적어도 보충적 배상원칙을 따라야 한다고 한다. 이에 관하여 중국의 다수의 학자들은 중국이 보충적 배상원칙을 따르고 있다고 보나, 무권리자의 실시가 특허권자에 의하여 발각된 뒤에 침해자로 하여금 그 부당이득만을 배상하도록 하는 것은 적절한 배상을 이룰 수 없고 특허권의 보호에 반한다는 이유로 징벌적 배상원칙 또는 추가적인 행정처벌로서 권리자의 정당한 이익을 보호하여야 한다는 견해도 주장된다.[41]

실무적으로 합리적 실시료에 있어 배액규정은 현실적으로 손해액을 산정하는데 있어 주관적인 악의를 고려[42]하는 것으로 볼 수 있다. 앞서 SEP특허에 관한 WAPI특허의 사례((2015) 京知民初字第1194号)에서도 대상특허의 현저성과 침해의 양태를 고려하여 3배의 실시료를, 아래 전기난로 사안에서는 침해의 정도와 기간 및 범위 등을 종합적으로 고려하여 2배의 실시료를 배상하도록 명하였다.

(2004)杭民三初字第404号 (2005. 08. 20.)

[사안의 개요]

원고는 전기히터(ZL00202330.X)의 실용신안권자이며, 피고들의 전기난방기구 판매행위가 원고의 실용신안권을 침해하였다고 하여 침해소송을 제기하면서, 피고가 침해를 중지하고 해당 제품을 파기하고, 판매를 중지하며, 사과광고를 게재하고, 소송비용을 부담하며 나아가 피고들이 연대하여 180만위안의 손해를 배상하여야 한다고 주장하였다.

[판결요지]

합리적실시료에 의하여 손해배상액수를 산정하기 위하여는 권리자의 일실이익과 침해자의 이익을 산정하기 어려운 사정이 있고, 실제로 실시계약을 체결한 바 있

Article 45(1) Damages "The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.", https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (2017. 9. 18. 확인).

41) "개정 후 특허법 제60조에 의하여 처음으로 특허의 침해자가 중국에서 잃을 것이 있을 수 있게 되었다" : 허호신 역, 앞의 책, 909.

42) 악의적인 침해에 대한 손해액을 증액하는 방법은 따로 없지만 현실적으로 법원이 주관적 의도를 고려하고 있다고 한다. 징벌적 손해배상 관련하여서는 논의중이다. : Fuyu Yang, "법적 경제적 관점에서 본 손해배상액", 2016 국제 특허법원 콘퍼런스 결과보고서, (2016. 9. 7. 발표).

어야 하며, 그 실시계약 체결 사례가 통상실시권계약인지 전용실시권계약인지에 따라 기타의 상황을 고려하여 배상금액에 참작할 수 있다고 한다.

이 사건 법원은 피고들의 판매행위는 침해를 구성하며, 다만 권리자의 일실이익과 침해자의 이익을 확정하기 어렵다고 하였다. 그런데 피고회사의 침해기간이 4년에 달하고, 침해량이 많으며 그 판매 범위도 넓다. 피고들은 원고가 소송을 제기한 후에도 침해행위를 실시하였는데 이와 같은 요소를 고려하여 원고가 제시한 실시계약의 체결사례 (연 22만위안)에 2배로 합리적 실시료에 의하여 176만 위안 (22만위안 X 2배 X 4년)으로 배상금액을 확정하고, 손해액을 보상할 것을 명하면서 피고들에게 침해행위의 중지를 명하였다.

2. 상표법 등의 징벌적 손해배상[43)]

계류 중인 특허법 제4차 개정안에서는 특허법 65조 3항에서 "고의적인 특허권 침해행위에 대하여, 법원은 침권행위의 경위, 규모, 손해결과 등 요소에 근거하여 확정한 배상액의 2배 내지 3배에 달하는 배상액을 확정할 수 있다."고 하여 징벌적손해배상제도의 도입이 고려되고 있다.

반면 현행 제3차 상표법에는 상표권의 악의적 침해자에 대한 징벌적 손해배상에 대한 규정을 두고 있다. 중국 상표법 63조 1항에 의하면 "악의적으로 상표권을 침해하여, 침해정도가 엄중한 경우, 위 방법에 따라 확정한 배상액의 1배 이상 3배 이하로 배상액을 확정할 수 있다. 배상액은 권리자가 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출도 포함한다."고 하며, 특히 동조 제3항에서는 권리자가 침해로 인해 입은 손실, 침해자가 침해로 얻은 이익, 등록상표 사용료를 확정하기 어려운 경우, 인민법원은 침해의 정도에 따라 300만 위안 이하의 배상액을 판결한다"고 하였다. 이와 같이 종전의 구 상표법 56조에 비하여 악의적 침해자에 대하여 징벌적 성격의 규정이 추가되었고, 법정 손해배상금 또한 기존의 상한선인 50만

43) 중국법상 징벌적 손해배상 제도는 《상표법》뿐만 아니라 《소비자권익보호법》, 《계약법》, 《식품안전법》, 《불법행위법》, 《관광법》에 규정되어 있다고 한다. : 이인규, 중국의 징벌적 손해배상제도와 그 시사점, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회(2016), 179.

위안에서 6배 상향하여 300만 위안으로 개정되었다.[44]

이와 같은 맥락에서 상해시 고급법원이 공포한「지식재산권침해분쟁에서 법정 배상방식을 적용하여 배상금액을 확정함에 있어서 몇 가지 문제에 대한 지도의견(시행)」은 법정 배상제도를 적용하여 배상금액을 확정함에 있어서 사건의 구체적인 양태에 따라 권리의 가치, 침해의 과정, 권리침해의 악의, 손해의 결과 등 구체적인 상황과 확정된 배상액 사이의 관계를 분석하여 명시할 것을 요구하고 있다.[45] 또한 '최고인민법원 상표권 민사분쟁 사건에 관한 사법해석[46]에서도 ① 침해행위의 성질, ② 침해의 기간 ③ 침해의 결과 ④ 상표의 신용 ⑤ 상표실시료 ⑥ 실시허락이 통상실시계약 또는 전용실시계약인지 여부 ⑦ 시점 ⑧ 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출 등을 고려할 수 있다고 16조에서 명시하고 있다.

44) 김원오, "상표법에 도입된 법정손해배상제도의 해석과 바람직한 운용방안", 사법발전재단 13권 (2016), 471.

45) 김원오, 앞의 논문, 473.

46) 여하이해화괄용《최고인민법원계우심리상표권민사규분안건괄용법률약간문제적해석》2002년 제32호. http://www.privatelaw.com.cn/Web_P/N_Show/?PID=5560, 김원오, 앞의 논문 473에서 재인용.

제 7 장

결론

각국의 손해액 산정근거는 크게 일실이익, 실시료 상당액, 침해자의 이익으로 분류되며, 나라별로 법리 해석에 따라 이를 취급하는 관점이나 입장의 차이를 보인다. 또 증거조사절차에서는 많은 차이를 보이는데, 그럼에도 불구하고 효율성과 공정성은 어느 나라에서나 공통적으로 지향하는 목표인 만큼 이를 위한 다양한 노력을 찾아볼 수 있다.

미국은 소송에서의 활발한 증거개시절차가 특징적인 국가이다. 증언녹취 등 다양한 증거수집수단을 적극 활용하는데 물론 이는 엄청난 비용과 시간으로 이어진다. 따라서 신속한 소송 진행을 위해 특허소송이 잦은 법원에서는 별도의 특허사건 관리규정을 두기도 한다. 손해액 산정은 일실이익과 합리적 실시료를 근거로 하며, 일실이익을 증명하지 못한 경우에도 합리적 실시료를 최소한의 손해액으로 정하고 있다. 침해자의 이익은 현재는 더 이상 직접적 산정근거로 인정되지 않는다. 연방순회항소법원에서는 최근 몇 년 사이 복합제품에 대한 손해액 산정 원칙을 다듬어 왔는데, 전체시장가치원칙은 해당 특허기능이 전체제품에 대한 고객수요를 창출할 때에 예외적으로 적용되며, 최소 판매가능 단위라 하더라도 그 단위가 특허기능과 밀접한 연관성이 낮다면 기여분 분석을 계속하여야 한다고 정리하였다. 또 일련의 표준필수특허 사건을 통해 FRAND 실시료 산정 시 표준필수성으로 인해 창출된 비기술적 가치를 배제하기 위해 Georgia-Pacific 테스트 활용 시 이를 반드시 수정하여야 한다고 반복적으로 판시하였다. 이는 Nash협상해법이나 25%경험법칙 등에 대해 구체적 사실관계와의 연관성이 떨어지므로 배척하여야 한다고 판시한 것과도 일관된 입장이다. 징벌적 손해배상을 3배까지 인정하나, 고의침해가 있었다고 하여 반드시 손해액을 증액하는 것은 아니다.

독일은 침해와 무효소송이 분리되어, 침해소송은 3심제로, 무효소송은 2심제로 하고 있다. 뒤셀도르프 절차를 통해 독자적이고 적극적인 증거조사를 실시하고 있다. 증거조사절차에 가처분을 결합하여 법원이 선임한 감정인이 당사자를 배제하고 증거조사를 실시하며, 또 조사 뒤에는 감정인 보고서의 공개 여부를 심리하여 적절한 비밀보호를 동시에 추구한다. 이러한 신속하고 효율적인 소송절차로 인해 유럽 전체의 60%의 특허소송이 독일에서 이루어지고 있다. 손해액 산정근거로는 일실이익, 합리적 실시료, 침해자의 이익이 모두 인정되는데, 침해자의 이익이 비교적 적극적으로 활용된다. 징벌적 손해배상은 농업목적 유통의 예외를 제외하면 허용되지 않는다.

영국은 약식증거개시절차를 도입하는 등 특허소송절차의 효율성 제고를 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 손해액 산정근거는 ① 일실이익이나 합리적 실시료, 또는 ② 침해자의 이익 중에 선택하여 청구하도록 한다. 징벌적 손해배상을 인정하지 않으나, 일부에서는 정신적 피해 규정이 향후 징벌적 손해배상의 근거가 될 수 있다고 전망하기도 한다. 한편 Unwired Planet 대 화웨이 판결을 통해 글로벌 포트폴리오에 대한 FRAND 실시료를 산정하였는데, 아직은 항소심 결과를 지켜보아야 하겠다.

일본은 도쿄지방법원과 오사카지방법원이 특허침해소송의 1심 전속관할을 갖는다. 일단 침해가 성립되면 침해자의 과실이 추정된다. 우리나라의 자료제출명령과 유사한 서류제출명령 제도를 두고 있으며, 손해액에 대해서는 계산감정인 제도를 두고 있다. 감정인은 법원이 선임하고, 당사자는 이 감정인에게 당사자의 자료를 설명할 의무가 있다. 손해액 산정근거로는 일실이익, 상당한 실시료, 침해자의 이익을 모두 인정하며, 기여율 분석 시에는 제조원가, 기술적 가치, 비교대상실시계약 등을 고려하였다. 실시료 상당액은 손해의 증명이나 특허권자의 특허발명 실시 여부와 무관하게 최저한도로 배상하여야 하는 금액이다. 징벌적 손해배상규정은 없으나, 오히려 고의 또는 중대한 과실이 없는 침해자에게 상당한 실시료를 하한선으로 하여 손해액을 감액할 수 있도록 한다.

중국은 손해액 산정 시 일실이익, 침해자의 이익, 합리적 실시료를 순서대로 검토하도록 적용순서를 명시하고 있다. 손해배상액이 특허권자의 실제 손해액에 근거하여야 한다는 원칙하에 일실이익이 산정가능하다면 침해자의 이익 또는 합리적 실시료를 청구할 수 없도록 한 것이다. 이 세 가지 방법이 모두 적절치 않은 경우에는 법원이 법정손해액을 산정하는데, 실무적으로는 법정손해액이 빈번하게 활용된다. 한편 합리적 실시료를 바탕으로 손해액을 산정할 때에는 실시료의 1~3배를 고려하는데, 징벌적 성격보다는 충분한 전보적 손해배상을 한다는 취지이다.

앞으로 특허침해소송은 더욱 증가하고 그 규모도 계속 커질 것이 예상된다. 이에 따라 손해액 산정 법리에도 더 많은 변화와 발전이 있을 것이다. 이러한 격변하는 지형 속에서 대한민국 법원도 글로벌 특허침해소송에 대비하여 선진적인 손해액 산정 법리와 실무를 마련할 필요가 있다. 이 연구보고서가 각국의 판례를 이해하고 우리나라의 법리를 더욱 발전시키는 데 조금이나마 기여할 수 있기를 바란다.

참 고 문 헌

1. 국내문헌

[단행본]

양창수, 독일민법전, 박영사 (2015).

허호신역, 중국특허법 상세해설, 세창출판사(2017).

특허청/한국지식재산보호협회, 해외지식재산권 보호 가이드북(중국편) (2014).

[연구논문 및 연구보고서]

강신중, “중국의 특허분쟁 해결제도”, 외국사법연수논집 제93집(2001).

김문환(역), 무역관련 지적재산권 협정(Implications of the. TRIPs Agreement on Treaties Administered by WIPO) 해설, 저작권심의조정위원회, 저작권관계자료집 (1996).

김원오, “상표법에 도입된 법정손해배상제도의 해석과 바람직한 운용방안”, 사법발전재단 13권 (2016).

김창권, 지식재산권법연구회 국제화연수 연수보고서(2016. 12. 13 ~ 12. 16).

서울대학교 산학협력단, 지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안 연구용역 보고서, 국가지식재산위원회정책연구사업 (2012).

설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 사법논집 제58집 (2014).

손경한, 國際知的財産權侵害訴訟의 爭點, 國際去來法硏究 第 15 輯 第 2 號 (2005).

송현정, “미국특허쟁송실무에관한연구-연방순회항소법원(CAFC), 연방지방법원, 국제무역위원회(ITC), 특허청(USPTO)을 중심으로-”, 사법정책연구원(2016).

유아남, “중국 특허권 침해 법정 손해배상 응용사례(중국지식재산보(中国知识产权报), 지산력(知产力), 중국특허 및 상표(中国专利与商标) 및 KOTRA 상하이 무역관 자료 종합)”, 중국 상하이무역관(2016).

이인규, “중국의 징벌적 손해배상제도와 그 시사점”, 정보법학 제19권 제3호, 한국정보법학회 (2016).

이현희, “한중 양국의 특허절차 통일화를 위한 일고찰”, 창작과 권리 제68호, 세창출판사 (2012).

전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 저스티스 30권 제1호 (1997).

특허법인 정안, “중국 지식재산권 소송제도의 변화 및 국내기업의 대응방향”, 국가지식재산위원회(2015).

특허청 · 한국발명진흥회, 유럽특허분쟁지도, 특허청 (2007).
한국지식재산보호원, 주요국 IP이슈 및 판례정보 분석보고서 Ⅰ, 특허청(2010).
허문일(중국연변중급인민법원판사), "중국의 특허소송제도 및 체계", 특허청(2005).

[주요 콘퍼런스 발표자료 및 토론문]

백광균, 일본 지식재산침해소송의 손해액 산정(2016. 2. 27. 법원게시판 게시).
특허법원, "특허소송에서의 증거조사에 관한 쟁점", 2016 국제 특허법원 콘퍼런스 결과보고서 (2016. 9. 7. 발표).
특허법원 · 서울중앙지방법원 합동세미나(2017. 5. 29.) 자료집
한일 지재 변호사 공동 세미나(2017. 4. 21.) 자료집

2. 미국문헌

[단행본]

Donald S. Chium, 7 Chisum on Patents, Matthew Bender (2015 Ed.).
Federal Judicial Center, "Compensatory Damages Issues in Patent Infringement Cases", 2nd Ed. (2017).
Federal Judicial Center, Special Masters' Incidence and Activity (2000).
Federal Circuit Bar Association, Model Patent Jury Instruction (2016. 7.).
Rice et al., 2 Attorney-Client Privilege in the United States, §11:16 (2016).
Skenyon et al., Patent Damages Law and Practice, The West Group (2016 Ed.).

[연구논문 및 연구보고서]

Contreras & Eixenberger, "Model Jury Instructions for Reasonable Royalty Patent Damages", SciTech Corner (Fall 2016).
The Sedona Conference, Commentary on Patent Reasonable Royalty Determinations (2016).
The Sedona Conference, "The Sedona Conference Commentary on Case Management of Patent Damages and Remedies Issues: Proposed Model Local Rule for Damages Contentions" (2017).
J. Gregory Sidak, "Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses after Ericsson v. D-Link", 2016 Univ. Il. L. Rev., 1829 (2016).
J. Gregory Sidak, "Bargaining Power and Patent Damages", 19 Stan. Tech. L. Rev. 1 (2015).
J. Gregory Sidak, "How Relevant Is Justice Cardozo's "Book of Wisdom" to Patent Damages?", 17 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 246 (Spring 2016).

J. Gregory Sidak, The Meaning of FRAND, Part I, Journal of Competition Law&Economics, 9(4) (2013).

Shook, Hardy & Bacon, Enhancing Your IP IQ, Vol. VII, No.1 (2015. 1.).

[인터넷자료]

Fish & Richardson, “A Guide to Patent Litigation in Federal Court” (2014), https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ib3TRup5fMkJ:https://www.fr.com/wp-content/uploads/2016/04/A-Guide-to-Patent-Litigation-in-Fed-Court-2016.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=us.

PwC, “2017 Patent Litigation Study”, (2017. 5.), https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2017-patent-litigation-study.pdf.

U.S. District Court for the Eastern District of Texas, Patent Rules, http://www.txed.uscourts.gov/?q=patent-rules.

U.S. District Court for the Northern District of California, Patent Local Rules, http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent.

Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, 2016 Patent Litigation Year in Review (2016), https://www.wsgr.com/email/pat-lit-review/2016/Patent-Litigation-Report-2016.pdf.

3. 독일문헌

[단행본]

Bartenbach/Volz, Arbeitnehmererfindervergütung(4. Aufl.), Carl Heymanns Verlag (2017).

Georg Benkard, Patentgesetz(11. Aufl.), München : C.H. Beck (2015).

Jens-Uwe Franck, Markordnungdurch Haftung, Tübingen: Mohr Siebeck (2016).

Alexander Harguth & Steven Carlson, Patents in Germany and Europe, Wolters Kluwer (2011).

Rudolf Kraβer · Christopf Ann, Patentrecht(7. Aufl.), München: C.H. Beck (2016).

Thomas Kühnen, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis(3. Aufl.), Köln:Carl Heymanns (2008).

Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung(10. Aufl.), Zu der besonderen Problematik der Höhe von Lizenzgebühren bei standardessentiellen Patenten, Carl Heymanns Verlag (2017).

Peter Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz(4. Aufl.), München: C. H. BECK (2015).

Christian Osterrieth, Patentrechts(5. Aufl.), München: C.H. Beck (2015).

Rainer Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen(9. Aufl), Carl Heymanns Verlag (2014).

Punitive Damages: Common Law and Civil Law perspective "Punitive Damages in Germany", Wien: Springer (2009).

Franz Jürgen Säcker at al., Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch(6. Aufl.), München : C.H. Beck (2015).

[연구논문 및 연구보고서]

Jingjing Hu, "Determining Patent Infringement in China", IIC (2016).

Meier-Beck, “Schadenkompensation bei der Verletzung gewerblicher Schutzrechte nach dem Durchsetzungsgesetz", WRP (2012).

[인터넷 자료]

“IP-Litigation in Life Sciences, Costs, Duration and Enforceability in Germany” (WIPO 2015) http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/basel2015_feldges.pdf (2017. 10. 27. 확인).

Klaus Grabinski, “Remedies in IP Infringement Litigation-The German approach, http://www.google.co.kr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjmt5LZ8KvXAhWMXLwKHcATC8EQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipkey.org%2Fen%2Fip-law-document%2Fdownload%2F1881%2F1914%2F23&usg=AOvVaw3ygM9-QgklMl4TgP5K6qRX (2017. 11. 8. 확인).

Tobias F. Ziegler · Thomas Rinne, “Produckthaftung in den USA”(3. Aufl.), 10. http://www.gdblaw.com/siteFiles/526cbb41-0cb6-4284-9aac-c9feb26de48c/custom/files/AmericanProduct_Ger_2ndEdition.pdf (2017. 8. 8. 확인) 관/특허법원/국제지식재산권법연구센터 (2017- 11-17 13:32:19) -----

4. 영국문헌

[단행본]

Thomas F. Cotter, Comparative Patent Remedies, Oxford University Press (2013).

Luke McDonagh, European Patent Litigation in the Shadow of the Unified Patent Court, Edward Elgar Publishing Ltd. (2016).

Okediji & Bagley, Patent Law in Global Perspective, Oxford University Press (2014).

Thomas Terrell, Terrell on the Law of Patents, 18th Ed., Sweet & Maxwell (2017).

[연구논문 및 연구보고서]

Jorge L. Contreras, “Global Markets, Competition, and FRAND Royalties: the Many Implications of Unwired Planet v. Huawei, the Antitrust Source (2017. 8.).

J. Gregory Sidak, “Is a FRAND Royalty a Point or a Range?”, the Criterion Journal on Innovation, Vol.2 (2017).

[인터넷자료]

Bristows LLP, “Unwired Planet v. Huawei: a new FRAND injunction”, Lexology, https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=dff5d4f3-b6e8-4edd-8cd1-f2af2e81f240.

Courts and Tribunals Judiciary, High Court masters and registrars, https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/who-are-the-judiciary/judicial-roles/judges/high-ct-masters-registrars/.

Eversheds Sutherland LLP, “Vringo v ZTE: yet more guidance on FRAND licensing terms, and a global settlement, which speaks volumes about current TMT patent valuations”, Lexology (2016. 3. 3.) https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a852e878-3c40-4609-9864-42d68114f666.

Global Legal Group, “The International Comparative Legal Guide to: Patents 2018”, 8th Ed., Chapter 31: United Kingdom, https://iclg.com/practice-areas/patents-laws-and-regulations.

Good et al., “Privilege: a world tour”, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-103-2508?transitionType=Default&contextData=(sc.Default).

The Intellectual Property Enterprise Court Guide, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/543307/intellectual-property-_enterprise-court-guide.pdf.

Middlemiss & Balfour, “Patent Litigation in the United Kingdom: overview”, Thomson Reuters Practical Law, https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/3-623-0277?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1.

Judiciary of England and Wales, “The Business and Property Courts of England & Wales, An Explanatory Statement” https://www.judiciary.gov.uk/announcements/business-and-property-courts-media-release/.

The Patents Court Guide, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/532687/patents-court-guide.pdf.

Slaughter & May, “Ultraframe: a view of patent damages“, July/August 2006 IP Plus, https://www.slaughterandmay.com/media/39218/intellectual_property_plus_1_jul_-_aug_2006.pdf.

5. 일본문헌

[단행본]

高部 眞規自, 特許関係訴訟 第3版, 金融財政事情研究会 (2016).
中山信弘, 小泉直樹編, 新・註解 特許法 下巻, 青林書院 (2011).
中山信弘, 特許法 第3版, 弘文堂 (2016).
特許庁総務部総務課制度改正審議室編, 平成10年改正 工業所有権法の解説, 発明協会 (1998).

[기타]

国際知材司法 シンポジウム(2017.10.30.~2017.11.1.) 자료집

[인터넷 자료]

平成25年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書, 侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書(平成26年2月) [http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken/2013_12.pdf].
内閣官房知的財産戦略推進事務局, イノベーション創出に向けた侵害訴訟動向調査結果報告(1), (2015. 3. 30.) [https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/tf_chiizai/dai2/siryou02.pdf].
도쿄지방법원 홈페이지(http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/singairon/index.html)
오사카지방법원 홈페이지(http://www.courts.go.jp/osaka/vcms_lf/311005.pdf)

6. 중국문헌

[연구논문]

Jingjing Hu, “Determining Damages for Patent Infringement in China”, IIC (2016).
Zhang Xuan, “Data Analysis of Intellectual Property Cases in China”, IP HOUSE (2017).
李黎明, “专利侵权法定赔偿中的主体特征和产业属性研究(Research on the Subject Nature and Industrial Characteristics of Statutory Compensation in Patent Infringement”), 南京理工大学知识产权学院 (2015).
王晓丹, “专利侵权损害法定赔偿的计算因素研究”, 长沙：湖南大学 (2007).
钱玉文, “论我国知识产权法定赔偿制度的司法适用”, 社会科学家 (2008).

[인터넷 자료]

China Law Translate,
http://www.chinalawtranslate.com/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E7%9F%A5%E8%AF%86%E4%

BA%A7%E6%9D%83%E5%8F%B8%E6%B3%95%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E7%BA%B2%E8%A6%81%EF%BC%882016-2020%EF%BC%89/?lang=en (2017. 11. 7 확인).

유아남, “중국 특허권 침해 법정 손해배상 응용사례”, 코트라 중국 상하이무역관(2016).

https://news.kotra.or.kr/user/globalBbs/kotranews/6/globalBbsDataView.do?setIdx=322&dataIdx=147939

李黎明, “专利侵权法定赔偿中的主体特征和产业属性研究(Research on the Subject Nature and Industrial Characteristics of Statutory Compensation in Patent Infringement)”, 南京理工大学知识产权学院, (2015) http://www.pkulaw.cn/fulltext_form.aspx?Gid=1510157772&Db=qikan

“Iwncomm v. Sony: first SEP-based injunction granted in China”, https://www. lexology. com/library/detail.aspx?g=195043c8-52ba-4b52-a8c1-6b087490d523 (2017. 11. 8. 확인).

각국의 특허침해소송에서의
손해액 산정 방법에 관한 연구

2017년 11월 20일 인쇄
2017년 11월 23일 발행

발 행 처 특허법원 국제지식재산권법 연구센터
대전 서구 둔산중로 69
TEL 042-480-1559

인 쇄 처 성문인쇄사
TEL 02-2272-7553

〈비매품〉

1. 본 책자의 무단 복제 및 전재는 삼가주시기 바랍니다.
2. 전문(全文)은 특허법원 홈페이지(http://patent.scourt.go.kr)에 게시되어 있습니다.

ISBN 979-11-86491-26-3 (95360) (PDF)