

특 허 법 원

제 2 5 - 1 부

판 결

사 건 2021나1787 특허권침해금지 등 청구의 소  
원고, 항소인 겸 피항소인

A(A)

스위스

대표자 B, C

소송대리인 변호사 김종석, 김형지, 진유나, 한상욱

소송복대리인 변호사 진민경

피고, 피항소인 겸 항소인

D 주식회사의 소송수계인 E 주식회사

대표이사 F

소송대리인 법무법인(유한) 화우

담당변호사 강동희, 강승욱, 권동주, 이성호

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2021. 8. 20. 선고 2016가합511134 판결

변 론 종 결 2023. 11. 23.

판 결 선 고 2024. 1. 18.

## 주 문

1. 제1심 판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는 원고에게 12,146,920,526원 및 그 중 2,500,000,000원에 대하여는 2021.

5. 12.부터 2021. 8. 20.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%

의 각 비율로 계산한 돈을, 9,646,920,526원에 대하여는 2021. 5. 12.부터 2024.

1. 18.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 각 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 피고의 가지급물반환신청을 기각한다.

3. 소송총비용(가지급물반환신청 비용 포함) 중 60%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

4. 제1의 가.항은 가집행할 수 있다.

### 청구취지, 항소취지 및 가지급물 반환 신청취지

#### 1. 청구취지

피고는 원고에게 30,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 청구취지 변경 신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

#### 2. 항소취지

##### 가. 원고

제1심 판결 중 아래에서 지급을 명하는 금액에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 금 27,500,000,000원 및 위 돈에 대한 이 사건 청구취지 변경 신

청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

## 나. 피고

제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

### 3. 가지급물반환신청취지

가지급물의 반환으로서, 원고는 피고에게 2,546,095,890원 및 이에 대하여 2021. 9. 3.부터 이 사건 가지급물 반환 신청서 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 원고의 등록특허

##### 1) 페닐 카르바메이트에 관한 원출원 특허(이하 '이 사건 원출원특허'라 한다)

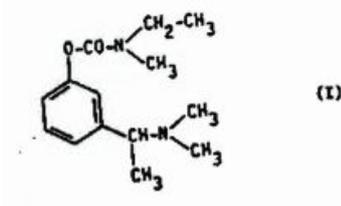
가) 출원일/ 출원공고일/ 우선권주장 : 1988. 3. 3./ 1998. 4. 21./ 1987. 3. 4., P3706914.4, 스위스(CH)

나) 특허번호/ 등록일/ 존속기간 만료일/ 특허권자 : 제0133686호/ 1997. 12. 23./ 2012. 12. 23./ 원고(최초 특허권자 G와 1996. 12. 20. 합병하여 1998. 2. 26. 이전등록하였다)

다) 청구범위(2013. 2. 18. 원고의 정정청구에 의하여 정정된 것)

【청구항 1】 대응되는 라세메이트로부터 에난티오머를 분리하고, 생성된 식(I)의 화합물을 유리염기 또는 산부가염의 형태로 회수하는 단계를 포함하는, 유리염기 또는

산부가염 형태의 식(I)의 (S)-N-에틸-3-[1(-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐-카르바메이트<sup>1)</sup>의 제조방법



(청구항 2, 3은 최종적으로 그 등록이 무효가 되었으므로, 청구항 4는 원고의 정정청구에 의하여 삭제되었으므로, 각 그 기재를 생략한다.)

2) 페닐 카르바메이트의 경피투여용 약학적 조성물에 관한 특허(이하 '이 사건 특허'라 하고, 이에 대한 특허권은 '이 사건 특허권'이라 한다)

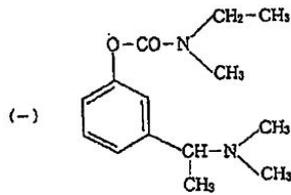
가) 출원일/ 출원공고일/ 우선권주장/ 원출원일 : 1996. 4. 30./ 1997. 4. 21./ 1987. 3. 4., P3706914.4, 독일(DE)/ 1988. 3. 3.

나) 특허번호/ 등록일/ 존속기간 만료일/ 특허권자 : 제0121596호/ 1997. 8. 29./ 2014. 9. 11.(원래 2012. 4. 21.이었으나 뒤에서 보는 경위로 873일 연장되었다)/ 원고 (최초 특허권자 G와 1996. 12. 20. 합병하여 1998. 2. 26. 이전등록하였다)

다) 청구범위

【청구항 1】 유리염기 또는 산부가염 형태의 하기 일반식(I)의 (S)-N-에틸-3-[1(-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐카르바메이트<sup>2)</sup>(이하 '구성요소 1') 및 전신 경피투여에 적합한 약학적 담체 또는 희석제를 포함하는 전신 경피투여용 약학 조성물(이하 '구성요소 2')

1) '(S)-N-에틸-3-[1(-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐-카르바메이트'는 일반명 '리바스티그민(rivastigmine)'으로 통용된다.  
 2) 이 사건 특허발명의 명세서(갑2호증) 중 청구항 1에는 일반식(I)의 명칭을 '(S)-N-메틸-3-[1(-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐 카르바이트'라고 기재하고 있으나, 일반식(I)과 명세서 전체 기재에 비추어 볼 때 밀줄 그은 부분 중 '메틸'은 '에틸'의, '페닐 카르바이트'는 '페닐카르바메이트'의 오타임이 명백하므로, 이하에서는 '(S)-N-에틸-3-[1(-디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐카르바메이트'와 같이 정정하여 표기한다.



(1)

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 일반식 (I)의 화합물이 타르타르산 염 형태인 약학 조성물.

#### 나. 이 사건 의약품

원고의 자회사이자 이 사건 특허에 대하여 통상사용권을 허락받은 H 주식회사(이하 'H'라 한다)는 2003. 9. 15. 식품의약품안전청장<sup>3)</sup>에게 이 사건 특허의 실시품인 전문의약품 '엑셀론패취 5(리바스티그민)'(이하 '이 사건 의약품'이라고 한다)에 대한 수입품목허가를 위한 임상시험계획승인을 신청하여 2004. 1. 14. 그 승인을 받고, 이 사건 의약품의 안전성, 내약성 등의 평가를 위하여 임상시험을 진행하여 2007. 9. 14.경 식품의약품안전청으로부터 안전성·유효성 심사, 기준 및 시험방법 심사에 대한 결과를 통지받았으며, 2007. 11. 20. 이 사건 의약품에 대한 수입품목허가(이하 '이 사건 허가'라고 한다)를 받아 이 사건 의약품을 수입·판매해 왔다.

#### 다. 이 사건 특허에 대한 특허권 존속기간 연장신청 및 관련 소송의 경위

##### 1) 연장신청에 대한 불승인 처분

원고는 2012. 4. 23. 특허청장에게 이 사건 허가를 이유로 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되어 1987. 7. 1.부터 시행되고, 1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 '1987년 특허법'이라 한다) 제53조, 같은 법 시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되어 1990. 8. 28. 대통령령 제13078호로 전부 개정되

3) 식품의약품안전청(식약청으로 약칭)은 2013. 3. 23. 식품의약품안전처로 변경되었다.

기 전의 것, 이하 '1987년 특허법 시행령'이라 한다) 제9조의3에 근거하여 이 사건 특허 중 청구항 제1항을 연장대상 특허청구범위로 하고 연장기간을 1,278일로 하는 특허권 존속기간 연장승인신청(이하 '이 사건 연장신청'이라 한다)을 하였다<sup>4)</sup>.

특허청장은 이 사건 연장신청서를 접수한 후 2012. 10. 18. 원고에게 "임상시험 개시일과 종료일을 증명할 수 있는 자료(식약청에 제출한 자료)를 제출하여 주시기 바랍니다. (중략) 특허권 존속기간 연장승인신청의 경우, 연장기간의 산정방법은 구 특허법 시행령 제9조의2에 근거하여 '특허발명의 실시를 위하여 허가등록에 소요된 기간(다만 출원인의 귀책사유로 인한 소요기간은 제외)'이며, 이는 실질적으로 연장등록출원제도와 관련된 고시인 제2005-13호의 '임상시험기간 및 소요된 허가신청 관련서류의 검토기간'과 동일한 기준으로 연장기간을 산정하오니 참고하시기 바랍니다."라는 내용의 보정요구서를 발송하여 위 고시 규정에 따라 일부 기간을 뺄 것을 요구하였고, 원고는 피고의 위 보정요구에 따라 연장신청기간을 873일로 단축하여 보정서를 제출하였다.

특허청장은 2013. 2. 8. 원고에게 이 사건 의약품은 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호의 '특허발명을 실시하기 위하여 허가가 필요한 경우'에 해당하지 않는다."라는 취지의 보정요구서를 발송하였고, 이에 대하여 원고는 2013. 2. 25. 의견서를 제출하여 위와 같은 특허청장의 승인거절 사유의 부당함을 다투었다.

특허청장은 2013. 4. 28. 1987년 특허법 및 시행령, '특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정'(2009. 8. 24. 특허청고시 제2009-18로 개정되어 2012. 8. 22. 특허청

---

4) 특허권 존속기간 연장승인신청제도는 1987년 특허법 제53조 제2항, 제3항의 신설로 처음 도입되었다. 특허권 존속기간 연장승인신청제도에 관하여 ① 존속기간 연장신청에 대한 피고의 불승인처분에 대하여 특허권자가 불복하는 경우 반드시 행정소송을 거쳐야 하는 문제, ② 존속기간 연장신청은 존속기간 만료 3년 전이 되어야 신청할 수 있도록 하고 있었기 때문에 의약품허가를 받은 후 매우 오랜 기간이 경과된 후에서야 비로소 연장신청이 가능한 문제 등 여러 가지 문제점이 제기되었다.

위와 같은 문제점을 해소하기 위하여 개정된 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전부개정된 것, 이하 '1990년 특허법'이라 한다)에서는 ① 기존의 연장승인신청제도를 연장등록출원제도(제90조)의 형태로 변경하고, ② 특허청의 결정에 대하여 불복하는 경우에는 항고심판을 청구할 수 있도록 하였으며(제167조), ③ 특허권 존속기간의 연장여부의 조속한 결정을 원하는 관련업계의 요구를 반영하여 연장등록출원 가능시점을 의약품허가를 받은 날로부터 3개월 이내로 정하는 등으로 개정하였다.

고시 제2012-15호로 폐지되기 전의 것, 이하 '이 사건 고시'라 한다)에 근거하여 아래와 같은 사유(이하 각각의 처분사유를 '이 사건 ① 내지 ⑤ 처분사유'로 특정하고, 이를 통틀어 '이 사건 처분사유'라 한다)를 들어 "1987년 특허법 시행령 제9조의2에 따른 요건을 만족하지 못하였다."라고 하면서 이 사건 연장신청을 불승인하였다(이하 '이 사건 불승인처분'이라고 한다).

**① 1987년 특허법 제53조 제2항의 “허가 등을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우”에 해당하지 않음**

- 활성 및 안전성 중 일부가 이미 확인된 물질을 활성성분으로 하는 의약품의 염 형태, 제형 등을 변경한 의약품을 실시하고자 하는 경우에 약사법에 따르면 개별품목마다 별도의 의약품 허가를 받아야 하는 것이지만, 특허권 존속기간 연장의 입법취지로 볼 때 이러한 약사법에 따른 허가는(안정성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우로 볼 수 없어) 1987년 특허법 제53조 제2항의 규정에 의한 허가에 해당하지 않음.

- 이 사건 의약품의 유효성분인 리바스티그민의 약리작용, 즉 유효성은 액셀론 캡슐로 인해 이미 확인되었음.

**② 동일한 유효성분에 대하여 ‘최초 허가’를 이미 받았으므로 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호의 “특허발명을 실시하기 위하여 허가가 필요한 경우”에 해당하지 않음(이 사건 고시 제3조 제3항)**

- 이 사건 고시 제3조 제3항에 따르면 하나의 특허와 관련하여 복수의 허가 또는 등록이 있는 경우 그중 최초의 허가 또는 등록에 의한 것만 연장등록이 인정됨.

- ‘하나의 특허’에는 원출원 특허와 분할출원 특허가 모두 포함되므로, 이 사건 원출원 특허와 이 사건 특허는 하나의 특허에 포함됨.

- 액셀론 캡슐과 이 사건 의약품은 그 유효성분이 동일한데, 액셀론 캡슐이 이미 식약청으로부터 허가받았으므로, 이 사건 의약품은 최초의 허가에 해당하지 않아 “특허발명의 실시를 위하여 허가를 받아야 하는 의약품”이 아님.

**③ 수입품목허가의 경우 1987년 특허법 시행령이 정한 연장대상에 해당하지 않음**

1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호의 품목허가는 국내 제조 판매의약품의 허가

를 말하는 것이므로 수입품목허가인 이 사건 허가는 위 규정의 품목허가에 해당하지 않음.

**④ 특허권이 효력을 상실한 이후의 연장신청이므로 반려대상임(이 사건 고시 제2조 제3항)**

이 사건 고시 제2조 제3항에 따르면 존속기간을 연장받을 수 있는 특허권은 연장등록출원 당시 유효한 것이어야 하는데, 이 사건 연장신청은 이 사건 특허권의 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.을 경과하여 이 사건 특허권이 효력을 상실한 이후인 2012. 4. 23. 이루어졌으므로 위 규정에 따라 반려대상이 됨.

**⑤ 1987년 특허법 시행령의 연장승인신청 기간을 도과하였음**

1987년 특허법이 적용되는 이 사건 연장신청에는 2006년 법 개정을 통하여 도입된 '토요일의 공휴일 간주규정'이 적용되지 않음. 이 사건 연장신청은 1987년 특허법 시행령 제9조의3 제1항이 정한 3년의 신청기간 말일인 2012. 4. 21. 토요일을 경과하여 2012. 4. 23. 월요일에 이루어졌으므로 위 규정에 따라 반려대상이 됨.

**2) 불승인 처분에 대한 행정소송 경과**

원고는 특허청장을 상대로 서울행정법원 2013구합53356호로 이 사건 불승인처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기하였다. 피고는 위 소송의 피고보조참가인으로 참가하였다. 서울행정법원은 2013. 9. 26. '이 사건 특허권의 존속기간 연장에는 1987년 특허법이 적용되므로 이 사건 불승인처분의 적법성 판단기준은 1987년 특허법과 같은 법의 위임에 따른 1987년 특허법 시행령 제9조의2, 제9조의3이 적용되고, 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 본문은 특허권 존속기간을 연장할 수 있는 발명을 한정하면서 같은 항 제1호에서 구 약사법 제26조 제1항만을 규정하고 있을 뿐 구 약사법 제34조 제3항은 규정하고 있지 않으므로 제조품목허가가 아닌 수입품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명은 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 발명에 해당하지 않으며, 수입품목허가에 기한 존속기간 연장승인이 불가한 이상 이를 이유로 한 이 사건 불승인처분은 적법하다.'고 판단하여 원고의 청구를 기각하였다.

원고는 서울고등법원 2013누48417호로 항소하여 위 판결의 취소와 이 사건 불승인

처분의 취소를 구하였다. 서울고등법원은 2014. 5. 16. 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호 중 특허기간 연장신청의 대상을 제조품목허가를 받아야 하는 의약품 발명으로만 제한하고 있는 '제26조 제1항' 부분은 헌법 제11조에 위반하여 수입품목허가 의약품 발명자의 평등권을 침해하여 위헌·무효이고, 1987년 특허법 제53조 제2항 및 제3항(이하 '이 사건 위임조항'이라 한다)에 위반하여 위법·무효이므로 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호(이하 '이 사건 조항'이라 한다)는 "특허발명을 실시하기 위하여 약사법의 규정에 의하여 품목허가를 받아야 하는 의약품의 발명" 부분만 효력이 있고, 따라서 실시를 위하여 의약품 수입품목허가를 받아야 하는 발명인 이 사건 특허는 특허기간 연장승인신청의 대상에 해당하고, 이 사건 연장신청은 이 사건 특허권 존속기간 만료일 3년 내에 이루어졌다고 보아야 하며, 이 사건 불승인처분은 피고에게 주어진 재량권의 범위를 일탈·남용한 위법이 있다고 판단하여 위 1심 판결을 취소하고 이 사건 불승인처분을 취소한다는 판결을 선고하였다.

특허청장과 피고는 위 판결에 대하여 대법원 2014두37702호로 상고하였다. 대법원은 2018. 10. 4. 아래와 같은 이유로 상고를 기각하였다.

**○ 특허권 존속기간 연장승인대상과 관련한 상고이유에 관하여(이 사건 ③처분사유의 적법 여부)**

이 사건 위임조항의 입법 취지 등에 이 사건 위임조항 시행 이후 발효된 지적재산권 협정의 내용 및 2000년 특허법 시행령의 개정 내용 등을 종합하여 보면, 이 사건 위임조항에 의하여 존속기간을 연장할 수 있는 특허발명에는 제조품목허가 뿐만 아니라 수입품목허가를 받아야 하는 의약품 발명도 포함되는 것으로 해석할 수 있고, 이 사건 조항이 의약품 수입품목허가에 관한 약사법 제34조 제1항을 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다. 이 사건 처분사유 중 수입품목허가의 경우 1987년 특허법 시행령이 정한 연장대상에 해당하지 않는다는 부분은 이 사건 위임조항의 내용에 반하여 이루어진 것으로서 위법하다.

○ 이 사건 연장신청 기간준수와 관련한 상고이유에 관하여(이 사건 ④, ⑤처분사유의 적법 여부)

1987년 특허법 제53조 제1항과 1987년 특허법 시행령 제9조의3 제1항에 의하면 특허권 존속기간 연장승인신청서 제출기간은 존속기간 만료일 이전 3년이 되는 날부터 존속기간 만료일까지인데, 이 사건 특허발명의 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.은 토요일이다. 그런데 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 것) 제14조 제4호는 "특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일('근로자의 날 제정에 관한 법률'에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다."라고 규정하고 있고, 위 구 특허법 부칙 제6조 단서, 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정된 것) 부칙 제1조 단서에 따라 위 규정은 이 사건 특허발명의 존속기간 연장신청에 관한 기간 계산에도 적용되므로, 이 사건 연장신청의 신청서 제출기간은 2012. 4. 23. 월요일로 만료된다. 따라서 같은 날 이루어진 원고의 이 사건 연장신청은 적법한 신청으로 보아야 한다.

○ 연장승인요건에 관한 피고의 재량권 일탈.남용에 관한 상고이유에 관하여(이 사건 ①, ②처분사유의 적법 여부)

① 이 사건 특허발명은 그 허가를 받기 위한 활성·안전성 등 시험에 장기간이 소요되었다고 보이는데도, 특허청장은 단순히 동일한 유효성분을 가지는 원심 판시 이 사건 원출원 특허발명에 관한 선행 허가가 있었다는 이유만으로 이 사건 의약품의 활성·안전성 역시 확인되었다고 전제하고는, 원고가 실시한 안전성 등 시험에 실제 기간이 얼마나 소요되었는지에 관하여 나아가 살펴보지도 않고 이 사건 불승인처분을 하였고, ② 특허청장이 이 사건 불승인처분의 근거로 들고 있는 이 사건 고시 제3조 제3항은, '하나의 특허와 관련하여' 복수의 허가 등이 있는 경우에는 그 중 최초의 허가에 대하여만 연장을 인정한다고 규정하고 있는데, 이 사건 특허발명은 의약품용도에 관한 용도발명이고, 이 사건 원출원 특허발명은 화합물에 관한 물질발명으로서 그 보호받고자 하는 사항이 다른 별개의 특허이며, 이 사건 특허발명을 실시하기 위하여 이 사건 허가를 받아야 했으므로, 이 사건 고시 제3조 제3항이 적용될 여지가 없으며, ③ 신물질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품만을 특허권 존속기간 연장대상으로 하는 개정된 특허법 시행령(2013. 4. 3. 대통령령 제24491호로 개정된 것) 제7조는 그 시행일인 2013. 4. 3. 이전에 연장신청된 이 사건 특허발명에 관하여 적용되지 않는다. 이 사건 불승인처분은 특허권 존속기간 연장제도의

취지에 비추어 볼 때 특허청장에게 부여된 재량권의 한계를 벗어난 것으로 봄이 상당하다.

### 3) 존속기간 연장신청 승인공고

특허청은 2018. 12. 18. 다음과 같이 원고의 이 사건 연장신청에 대하여 연장승인기간을 873일로 하여 승인하고자 하는 공고를 하였다(이하 '이 사건 승인공고'라 한다).

- 연장신청일자 : 2012. 4. 23.
- 연장승인기간 : 873일
- 연장대상 특허청구범위 : 청구항 제1항
- 특허법(법률 제3891호, 1986. 12. 3.) 제53조 제2항 및 제3항 규정에 따른 허가 등의 내용
  - 허가 등을 받은 일자 : 2007. 11. 20.
  - 허가내용 : 약사법 수입품목허가
  - 일반명(품목명) : 리바스티그민
  - 제품명(상품명) : 엑셀론 패취

피고는 2019. 2. 15. 이 사건 승인공고에 대하여 이의신청을 하였으나, 특허청은 2019. 7. 26. 이 사건 승인공고를 유지하는 결정을 하였다.

특허청은 2019. 2. 15. 원고에 대하여 다음과 같이 이 사건 연장신청에 대하여 연장승인기간을 873일로 하여 승인하는 통지를 하였고(이하 '이 사건 연장승인처분'이라 한다), 2019. 8. 5. [아래]의 내용이 이 사건 특허의 특허등록원부에 등록되었다.

1. 이 특허권 존속기간 연장승인신청은 구 특허법 시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호) 제9조의3 제3항에 따라 2018. 12. 19.에 특허공보에 공고되었으며, 공고일로부터 2개월 내에 이의신청이 접수되지 않았으므로 구 특허법 시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호) 제9조의2에 따라 이 연장신청을 통지합니다.
  2. 위 승인과 관련하여 아래 사항을 연장대상 특허의 등록원부에 게재하고자 합니다.
- [아래]
- 연장신청번호: 10-2012-9000004
  - 연장신청일자: 2012. 4. 23.

- 연장승인일자: 2018. 12. 18.
- 연장대상 특허등록번호: 1
- 연장대상 특허청구범위: 청구항 제1항
- 연장승인기간: 873일
- 허가 또는 등록의 내용: 약사법 수입품목허가
  - 일반명(품목명): 리바스티그민
  - 제품명(상품명): 엑셀론 패취

#### 4) 연장승인처분에 대한 무효확인 소송 경과

피고는 특허청장을 상대로 서울행정법원 2019구합78098호로 이 사건 연장승인처분의 무효 확인(주위적 청구) 또는 취소(예비적 청구)를 구하는 행정소송을 제기하였고, 원고는 위 소송의 피고보조참가인으로 참가하였으며, 서울행정법원은 2021. 2. 9. 피고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 피고가 위 판결에 대하여 서울고등법원 2021누37252호로 항소하였으나, 서울고등법원은 2021. 10. 14. 피고의 항소를 기각하는 내용의 판결을 선고하였고, 원고와 피고가 모두 상고하지 않아 그 무렵 확정되었다.

#### 라. 피고 제품의 개발과 생산 등

##### 1) 피고 제품의 개발, 생산, 유럽 수출

피고는 2008. 1.경부터 2010. 9.까지 7회에 걸쳐 합계 26.9kg 가량의 리바스티그민을 수입하였고, 2010년경 이 사건 의약품의 제네릭 제품으로서 원료로 리바스티그민을 포함하는 패취 형태의 제품인 'SID710패취', '리바스티그민패취', '에스케이리바스티그민패취 4.6 밀리그램(리바스티그민)', '윈드론패취10(리바스티그민)' 등과 같은 명칭으로 된 제품들(이하 이들을 통틀어 '피고 제품'이라 한다)을 개발하여 유럽에서 생물학적 동등성 시험을 진행하였고, 2011. 9. 29.경 포르투갈 의약품안전청에 피고 제품에 관한 품목허가를 신청하였으며, 2012. 9. 14. 국내 식품의약품안전처로부터 피고 제품에 대한

수출용 의약품 품목허가를 받았다.

피고는 2011. 8.경부터 2012. 11.경까지 13회에 걸쳐 합계 148kg 가량의 리바스티그민을 수입하였고, 이와 같이 수입한 리바스티그민을 사용하여 피고 제품들을 생산하였으며, 2012. 9. 13. 및 2012. 11. 19. 위와 같이 생산된 피고 제품 중 일부를 독일에 보낸 것을 시작으로 2013. 2. 15.경부터 독일, 스페인, 브라질 등 유럽 국가에 피고 제품을 본격적으로 수출하였다(수출 상세내역은 [별첨 1]과 같다).

## 2) 원고의 내용증명우편 발송 등

원고는 2013. 5. 16. 피고에게 아래와 같은 내용이 담긴 내용증명우편(이하 '이 사건 내용증명'이라고 한다)을 보내어 이 사건 연장신청을 한 사실 및 불승인처분의 취소를 구하는 행정소송을 제기한 사실을 알렸고, 위 내용증명은 2013. 5. 20. 피고에게 도달하였다.

○ 원고는 리바스티그민(revastigmine)을 개발하여, 아래를 포함한 다양한 지적재산권을 보유하고 있으며, 이는 존중되어야 할 것입니다.

● 리바스티그민 또는 그의 산부가염 관련 물질특허 제133686호(존속기간 만료일 : 2012. 12. 23.)

● 리바스티그민 또는 그의 산부가염 및 전신 경피투여에 적합한 약학적 담체 또는 희석체를 포함하는 전신 경피 투여용 조성물 관련 이 사건 특허(원존속기간 만료일 : 2012. 4. 21. 다만, 특허청에 873일의 연장 기간으로 존속기간 연장승인 신청하였는바, 이 신청에 대한 특허청이 불승인처분을 하였고, 원고는 이에 대한 취소소송을 2013. 5. 3. 서울행정법원에 제기하였습니다.

원고는 위 특허권들 중 이 사건 특허의 효력에 대한 귀사의 입장을 확인해 주실 것을 요청드리고자 합니다.

○ 원고는 특허청에 리바스티그민을 포함하는 경피 투여용 조성물 관련 이 사건 특허에 대해 존속기간 연장승인 신청을 하였습니다. 이와 관련하여 특허법 제90조 제4항이 「특허권

의 존속기간의 연장등록출원이 있는 때에는 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다」고 규정하고 있으므로, 위 규정을 유추 적용하면, 이 사건 특허는 원존속기간 만료일 이후에도 존속기간 연장승인 신청에 의해 이미 존속기간이 연장되어 원존속기간 만료일인 2012. 4. 21.로부터 873일 이후인 2014. 9. 10.까지 유효하게 존속하고 있다고 해석됩니다. 따라서 현재 이 사건 특허에 기한 권리행사가 가능하다는 것이 원고의 입장입니다.

피고는 2013. 5. 31. 원고에게 2021. 4. 21. 존속기간이 만료된 특허 제121596호에 대하여 연장신청을 한 이유, 그 근거, 특허청이 위 연장신청을 불승인한 이유 등에 대하여 확인을 요청하는 취지의 내용이 담긴 내용증명우편을 보냈다.

#### **마. 이 사건 원출원특허 및 이 사건 특허에 대한 무효심판 등 경과**

##### **1) 이 사건 원출원 특허에 대한 무효심판 등 경과**

피고는 2012. 11. 15. 특허심판원에 특허권자인 원고를 상대로 '이 사건 원출원특허의 청구항 2 내지 4는 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다(특허심판원 2012당2948). 원고는 2013. 2. 18. 이 사건 원출원특허의 청구항 4를 삭제하는 내용의 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2013. 12. 20. '원고의 위 정정청구는 적법하여 이를 받아들이고, 이 사건 원출원특허의 청구항 2, 3은 신규성 또는 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다.'라는 내용의 심결을 하였다. 이에 대하여 원고가 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였으나(특허법원 2014허492), 특허법원은 2014. 11. 7. 원고의 청구를 기각하는 내용의 판결을 선고하였다.<sup>5)</sup>

##### **2) 이 사건 특허에 대한 무효심판 등 경과**

피고는 2013. 3. 26. 이 사건 특허발명 중 청구항 1에 대하여 선원주의 위반, 진보성

5) 특허법원 2014허492 판결은 상고심(대법원 2014후2696)에서 파기환송되었으나, 환송 후 사건(특허법원 2017허6804)에서도 이 사건 원출원특허에 무효사유가 있음을 인정하여 원고의 청구를 기각하였고, 위 판결은 대법원 심리불속행 기각 판결로 확정되었다(대법원 2018후11629). 결국 이 사건 원출원특허 청구항 2, 3은 무효가 되었다.

결여 등 무효사유를 주장하며 등록무효심판을 제기하였다(특허심판원 2013당723). 특허심판원은 이 사건 특허발명 중 청구항 1이 선원주의에 위배되지 않고 그 진보성도 부정되지 않는다고 판단하여 2013. 12. 20. 피고의 청구를 기각하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다). 피고는 위 심결의 취소를 구하는 소송을 제기하였고(특허법원 2014허577), 특허법원은 2014. 11. 7. 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 진보성을 부정하여 이 사건 심결을 취소하였다.

원고가 위 판결에 상고하였고(대법원 2014후2702), 대법원은 이 사건 특허발명 중 청구항 1의 진보성이 부정된다고 할 수 없다고 판단하면서 위 특허법원 판결을 파기하였다. 환송 후 사건을 맡은 특허법원은 2018. 9. 7. 이 사건 특허발명 중 청구항 1이 선원주의에 위배되지 않고 그 진보성이 부정되지도 않으므로, 이 사건 심결에 위법사유가 존재하지 않는다고 보아 피고의 청구를 기각하였고(특허법원 2017허6699), 피고가 위 판결에 대해 상고하였으나 2019. 1. 31. 심리불속행 기각 판결로 위 특허법원 판결이 확정되었다(대법원 2018후11612).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 12, 15, 16, 29, 33, 38호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1, 4, 49, 50, 71, 72, 86, 93호증의 각 기재, 제1심 법원의 서울세관에 대한 2019. 10. 2.자 사실조회회신 결과, 이 법원에 현저한 사실, 변론 전체의 취지

## **2. 주위적 청구 중 특허침해로 인한 손해배상청구에 대한 판단**

### **가. 손해배상 의무의 발생**

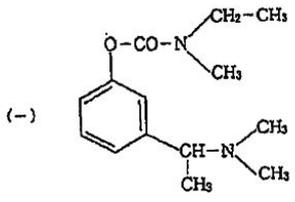
#### **1) 이 사건 특허권의 침해 여부**

원고는 ① 피고가 피고 제품을 생산한 행위, ② 피고가 피고 제품을 유럽 국가에 수

출한 행위, ③ 피고가 피고 제품을 국내에서 판매한 행위가 이 사건 특허권의 침해에 해당한다고 주장하므로 이에 대하여 본다.

**가) 피고 제품 생산 행위**

앞서 본 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고 제품은 이 사건 특허의 실시품인 원고 제품의 제네릭으로서 리바스티그민을 유효성분으로 하고 위 물질이 피부를 통하여 체내에 흡수되도록 하는 경피투여용 제제로서 이른바 패치(patch)제인 사실을 인정할 수 있다. 따라서 피고 제품은 아래 표 기재와 같이 이 사건 특허 청구항 1의 구성요소 1, 2를 모두 포함하고 있고,<sup>6)</sup> 존속기간 연장등록의 이유가 된 허가등의 대상물건(리바스티그민 패치제)과 동일한 물건에 해당하므로 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치게 된다.

구성 요소	청구항 1	피고 제품
1	<p>유리염기 또는 산부가염 형태의 하기 일반식(I)의 (S)-N-에틸-3-[1-(디메틸아미노)에틸]-N-메틸-페닐카르바메이트</p> <div style="text-align: center;">  </div>	리바스티그민
2	전신 경피투여에 적합한 약학적 담체 또는 희석제를 포함하는 전신 경피투여용 약학 조성물	패치제

그렇다면 피고가 이 사건 특허의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.이 도과되기

6) 이 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼도 없다.

전에 피고 제품을 생산한 행위는 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 행위에 해당한다.

## 나) 피고 제품 수출 행위

### (1) 원고의 주장 요지

원고는, ① 피고가 피고 제품을 유럽 각국으로 수출한 행위는 특허법 제2조 제3호가목에서 정한 '양도' 행위에 해당하므로 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 행위에 해당하거나, ② 적어도 피고의 위 수출 행위에는 필연적으로 국내에서의 양도 행위가 수반되고, 이러한 피고의 국내에서의 피고 제품 양도 행위는 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 행위에 해당한다고 주장한다.

### (2) 원고의 ① 주장에 대한 판단

다음과 같은 이유에서 '수출' 행위는 특허법 제2조 제3호가목에서 정한 실시행위로서 물건의 '양도' 행위에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다. 따라서 피고가 피고 제품을 수출한 것을 두고 원고의 이 사건 특허를 실시한 것이라 볼 수 없고, 이에 반하는 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

① 특허권은 국내에서만 독점·배타적으로 특허를 실시할 수 있는 속지적 권리이므로 별도의 명시적인 규정이 없는 한 국외로 점유를 이전하는 '수출'이 당연히 특허의 실시에 포함된다고 볼 수는 없다.

② 특허법과 달리 상표법 제2조 제1항 제11호 나목은 상표의 사용행위를 "상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위"라고 규정하여 '양도'와 별도로 '수출'을 사용행위 중 하나로 명시하고 있다. 디자인보호법 제2조 제7호도 실시에 관하여 "디자인에 관한 물품을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물품을 양도 또는 대여하기

위하여 청약(양도나 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)하는 행위를 말한다."라고 규정하여 '양도'와 '수출'을 병렬적으로 나열하고 있다. 위 상표법과 디자인보호법의 규정 형식에 비추어 '양도'의 개념에 '수출'이 당연히 포함된다고 해석할 수는 없다.

③ 「무역관련 지식재산권에 관한 협정(TRIPs)」에 서는 침해로 보는 최소한의 실시행위로 '디자인 물품의 생산·사용·양도·대여 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시 포함)'만을 규정하여 '수출'을 포함하지 않았다. 디자인보호법도 이를 반영하여 본래 실시행위에 '수출'을 포함하지 않고 있었는데, 2011. 6. 30. 법률 제10809호로 개정되면서 '수출'이 실시태양으로 추가된 것이다. 위 개정은 「대한민국과 유럽연합 및 그 회원국 간의 자유무역협정」의 합의사항을 반영하기 위해 디자인의 실시행위에 '수출'을 포함하여 등록디자인의 권리보호를 강화하기 위해 이루어졌다. 위와 같이 디자인권에 관한 법률적 환경의 변화에 따라 입법을 통하여 디자인보호법에 추가된 내용을 그러한 입법작용과 문구가 존재하지 않는 특허법에서 '양도'의 개념을 확장하여 '수출'을 포함시킬 수는 없다.

### (3) 원고의 ② 주장에 대한 판단

아래와 같은 이유로 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 특허의 연장된 존속기간 만료일 전에 피고 제품을 수출하는 과정에서 피고 제품의 국내 양도가 당연히 포함되어 있었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

① 특허법 제2조 제3호 가목에서 정한 '양도'는 타인에게 물건의 소유권을 이전해 주는 것을 의미한다. 동산에 관한 물권의 양도는 그 동산을 인도하여야 효력이 생기고(민법 제188조 제1항), 양수인이 이미 그 동산을 점유하고 있거나(동조 제2항) 당사자의

계약으로 양도인이 계속 그 동산의 점유를 계속하기로 하거나(민법 제189조) 제삼자가 그 동산을 점유하고 있는 경우에는 양도인이 그 제삼자에 대한 반환청구권을 양수인에게 양도하여야 한다(민법 제190조).

② 구체적 사안에 따라 물건의 점유를 국내에서 외국으로 이전하는 '수출'이라는 행위에 국내에서 소유권의 이전 행위가 포함될 가능성이 없는 것은 아니나, 필연적으로 국내의 소유권 이전이 이루어진다고 보기는 어렵다. 그런데 이 사건에서 피고가 피고 제품을 수출함에 있어 국내에서의 소유권 이전이 이루어졌음을 인정할 증거가 없다.

#### 다) 피고 제품의 국내 판매 행위

##### (1) 원고의 주장 요지

원고는, 피고는 피고 제품 중 수출용 제품이 아니라 국내에서 출시된 제품인 '월드론 패취10(리바스티그민)' 등에 대하여도 원고의 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11. 이전에 이를 생산하여 국내에서 양도 및 양도의 청약을 하는 방법으로 원고의 이 사건 특허권을 침해하였다는 취지로 주장한다.

##### (2) 판단

갑 제47, 49 내지 54호증, 을 제81, 83 내지 85호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합해 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 특허의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11. 이전에 국내에서 피고 제품을 양도하였거나 양도의 청약을 하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 피고는 2013. 12. 23. '월드론 패취15(리바스티그민)', 2014. 3. 3. '월드론 패취10(리바스티그민)' 및 '월드론 패취5(리바스티그민)'에 대하여 각 대한민국의 식품의약품안전

처에 의약품 제조판매품목허가를 신청하였고, 식품의약품안전처는 2014. 3. 10. 및 2014. 3. 31. 피고의 위 각 신청에 대하여 허가를 하였다.

② 2014. 3. 27.자 의약뉴스 기사(갑 제50호증)는, 존속기간 연장승인처분 관련 행정소송이 진행 중이라는 점을 언급하며 만일 행정소송에서 원고가 승소할 경우 존속기간이 2014년 하반기까지 늘어나게 되어 원고 제품의 제네릭을 국내에 출시하려는 의약품 관련 업계 종사자들에게 특허침해 손해배상소송이 제기될 가능성이 있다면서 주의를 환기하였다.

③ 원고는 2014. 5. 28. 피고에게 이 사건 특허권의 존속기간이 2014. 9. 11.까지 연장될 것으로 예상되므로 그 이전에 윈드론패취를 생산, 판매하는 것은 이 사건 특허침해가 될 수 있다는 취지의 내용증명우편을 보냈다.

④ 피고는 2014. 6. 26. 원고에게 '윈드론패취의 즉시 발매 의사를 철회하였음을 알려드린다. 관련 사항은 필요시 심평원에 문의하기 바란다.'라고 답신하였다.

⑤ 글로벌 의약품 시장조사 및 컨설팅 서비스를 제공하는 J(J Ltd.)에 의하여 시행된 리바스티그민을 포함하는 국내 의약품 시장 조사 결과(갑 제51호증)에 의하면, 피고의 윈드론패취의 2014년 3분기 판매수량이 1,620개라고 기재되어 있는 사실이 인정된다. 그러나 위와 같은 기재만으로 위 1,620개의 판매가 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11. 이전에 이루어진 것이라고 단정하기 어렵다. 위 자료에 기재된 3분기 판매수량 1,620개는 2014년 6월부터 같은 해 9월까지의 판매분에 대한 것인데, 4분기 판매수량(5,760개)에 비해 소량에 불과하다는 점에 비추어 보면, 위 1,620개가 존속기간 만료일 이후인 2014. 9. 12.부터 2014. 9. 30.까지 사이에 판매된 수량에 해당할 여지도 있기 때문이다.

## 라) 이 사건 특허권의 침해 여부 관련 피고의 주장에 대한 판단

### (1) 피고 제품이 '반제품'에 불과하다는 주장

피고는, 피고 제품은 아래 영상과 같이 소비자에게 판매되는 최종 제품 이전 단계인 소위 벌크(bulk) 제품으로서 일정한 형태로 개별 포장되어 있지 않은 제품이어서 이를 수입한 유럽의 각 국가의 제약회사들은 피고 제품을 그 자체로 유럽 내에서 판매할 수 없고 각 국가별로 허가 받은 내용대로 피고 제품을 개별 포장하여 판매하였으므로, 피고 제품은 그 자체로는 '반제품'에 해당하여 이 사건 특허를 침해하지 않는다는 취지로 주장한다.



그러나 피고가 소비자에게 최종적으로 판매하는 형태가 아닌 벌크 형태로 제품을 생산하였다고 하더라도 이는 제품 포장 유무의 문제일 뿐 피고가 생산한 물건이 이 사건 특허 청구항 1의 구성요소 1, 2를 모두 완비한 물건이라는 점에는 변함이 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

### (2) 특허법 제96조 제1항 제1호의 연구 또는 시험 목적의 실시라는 주장

피고는, 피고의 피고 제품 생산 행위는 특허법 제96조 제1항 제1호가 정한 연구 또는 시험 목적의 특허발명의 실시로서 원고의 이 사건 특허권의 효력이 미치지 아니하는 경우에 해당한다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 본 사실과 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있

는 다음과 같은 사실 및 사정 즉, 피고는 이미 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일인 2012. 4. 21. 전에 피고 제품의 원료 물질인 리바스티그민을 상당량 수입하였고 위와 같이 수입한 리바스티그민을 사용하여 상당한 양의 피고 제품을 생산한 점, 피고는 유럽 국가에서 의약품 품목허가를 받은 이후에도 위와 같은 생산 행위를 계속하였고 생산된 제품을 유럽에 수출한 점 등에 비추어 보면, 피고의 위와 같은 장기간에 걸친 대량의 피고 제품 생산 행위를 특허법 제96조 제1항 제1호에서 규정한 연구 또는 시험 목적의 실시행위였다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

### (3) 이 사건 연장승인처분이 무효라는 주장

피고는, 원고의 이 사건 연장신청은 이 사건 조항이 모법인 이 사건 위임조항의 위임 범위 내에서 정하고 있는 연장승인 요건을 갖추지 못하였고 연장신청 기간을 준수하지 못하였음에도 원고의 이 사건 연장신청을 받아들인 특허청장의 이 사건 연장승인 처분은 위법하여 무효라는 전제에서, 이 사건 특허권은 원 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.에 소멸하였으므로 그 이후의 피고 제품 생산 행위는 이 사건 특허권을 침해하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 피고가 위와 같이 주장하면서 서울행정법원에 이 사건 연장승인처분의 무효 확인 등을 구하는 소를 제기하여(서울행정법원 2019구합78098호) 청구기각 판결을 선고받고 피고가 이에 대하여 항소하였으나(서울고등법원 2021누37252호) 항소기각 판결을 선고받아 그 판결이 확정된 사실은 앞서 본 바와 같고, 위 판결에서 쟁점이 된 내용 외에 달리 이 사건 연장승인처분에 중대하고 명백한 위법사유가 있다는 점을 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

(4) 이 사건 연장승인처분의 소급효를 인정할 수 없다는 주장

피고는, 1987년 특허법 제53조는 '특허청장은 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.' 고만 정하고 있어 소급효나 연장간주에 대한 아무런 언급이 없는데 반하여 1990년 특허법 제90조 제4항은 연장등록출원제도의 경우 연장간주규정을 규정하고 있는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 연장승인처분에 의하여 연장된 기간은 적어도 이 사건 승인공고가 있는 날로부터 장래를 향하여 발생한다고 보아야 하므로,<sup>7)</sup> 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.부터 2014. 9. 11.까지의 기간(이하 '이 사건 쟁점 기간'이라 한다) 동안에 이 사건 특허는 유효하게 존속하고 있지 않았으므로 위 기간 동안의 피고 제품의 생산행위는 특허침해에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

그러나 이 사건 특허의 존속기간은 당초 출원공고가 있었던 날인 1997. 4. 21.부터 15년 이후인 2012. 4. 21.까지였다가, 이 사건 연장승인처분으로 인하여 이 사건 특허권의 존속기간이 873일 연장되어 2014. 9. 11.까지로 연장되었다고 보아야 하고, 이는 이 사건 연장승인처분이 위 연장된 존속기간 만료일 이후인 2018. 12. 18. 이루어졌다고 하더라도 마찬가지이다. 즉, 이 사건 연장승인처분은 이 사건 승인공고가 있는 날로부터 장래를 향하여 발생하는 것이 아니라 소급효를 가진다고 봄이 타당하다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

① 1987년 특허법 제53조 제1항은 '특허권의 존속기간은 출원공고가 있는 경우에는 그 공고가 있는 날로부터, 출원공고가 없는 경우에는 특허권설정의 등록이 있는 날로부터 15년으로 한다.'고 규정하고 있고, 제2항은 '특허청장은 제1항의 규정에 불구하고 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의하여 허가를 받거나 등록을 하여야 하고

---

7) 피고의 2019. 8. 27.자 준비서면.

그 허가 또는 등록을 위하여 필요한 활성·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 경우에는 5년의 기간내에서 당해 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.'고 규정하고 있다. 한편 1987년 특허법 시행령 제9조의3 제1항은 특허기간 연장승인의 신청을 하고자 하는 특허권자는 당해 특허발명의 특허기간만료일 3년 내에 특허기간연장신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다고 규정하고 있다.

② 의약품 등의 발명을 실시하기 위해서는 국민의 보건위생을 증진하고 안전성 및 유효성을 확보하기 위해 약사법 등에 따라 허가 등을 받아야 하는데, 특허권자는 이러한 허가 등을 받는 과정에서 그 특허발명을 실시하지 못하는 불이익을 받게 된다. 따라서 특허법은 위와 같은 불이익을 구제하고 의약품 등의 발명을 보호·장려하기 위해 약사법 등에 의한 허가 등을 받기 위하여 특허발명을 실시할 수 없었던 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장해주는 제도를 마련하였다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851, 868, 875 판결 등 참조). 이와 같은 특허권 존속기간 연장제도의 취지와 함께 1987년 특허법 시행령이 특허기간연장신청을 특허기간만료일 이전에 할 수 있도록 한정하고 있는 점, 1987년 특허법이 연장된 존속기간의 기산점 또는 효력발생기간을 제한하고 있지 않은 점 등을 감안하면, 특허기간연장신청을 승인함에 따라 연장된 존속기간은 특허기간만료일 다음날을 기산점으로 하여 그 효력이 발생한다고 보아야 하고, 승인가고 또는 승인처분이 특허기간만료일 이후에 이루어졌다는 사정을 들어 승인가고 또는 승인처분이 있는 날까지 연장된 존속기간의 효력이 발생하지 않는다고 볼 수 없다.

③ 또한 만일 피고 주장처럼 승인가고가 있는 날로부터 장래를 향하여 연장승인처분의 효력이 발생한다고 한다면, 이 사건과 같이 원존속기간 만료일로부터 상당한 기간

이 지난 후에 승인공고가 있는 경우, 원 존속기간이 만료되었을 뿐 아니라 연장될 여지가 있는 존속기간도 도과되었음이 명백한 시점인 2018. 12. 18.부터 873일간 이 사건 특허권의 효력이 부활하게 된다는 것인데, 이는 이미 피고 제품을 비롯한 많은 제네릭 의약품이 시판되고 있는 리바스티그민 패치제 시장에 큰 혼란을 초래할 수 있는 해석론이고, 특허권 존속기간 연장제도의 취지에도 맞지 않는 것이어서 받아들이기 어렵다.<sup>8)</sup>

(5) 회복된 특허권의 효력 제한 규정(특허법 제81조의3 또는 제181조)이 유추적용되어야 한다는 주장

피고는, 이 사건 특허권은 원 존속기간 만료일에 존속기간 만료로 소멸하였다가 그로부터 6년 8개월이 경과한 후 있었던 특허청장의 이 사건 연장승인처분으로 인하여 사후적으로 회복되었고, 피고는 이 사건 특허권이 원 존속기간 만료일에 존속기간 만료로 소멸하였음을 믿고 선의로 피고 제품을 생산하였는바, 이러한 경우에 특허권자와 특허권이 소멸한 상태를 신뢰한 제3자의 이해관계를 규정한 특허법 제81조의3 제4항 또는 제181조 제2항이 유추 적용되어야 하므로, 피고의 이 사건 쟁점 기간 동안의 피고 제품 생산 행위에는 이 사건 특허권의 효력이 미치지 않는다고 주장한다.

**제81조의3(특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등)**

① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다.

② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조 제3항에도 불구하고 그 특허출원을

8) 피고도 2019. 8. 27.자 준비서면에서는 이 사건 연장승인처분이 승인공고 시로부터 장래에 효력을 발생한다고 주장하기는 하였으나, 그 이후 장래효에 관하여는 주장 하지 않고 연장승인처분의 소급효가 피고에게 미치지 않는다는 취지의 주장만 하고 있다.

포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 "효력제한기간"이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.

⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

#### **제181조(재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한)**

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다.

1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우
3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다.

- |   |
|---|
| <p>1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시</p> <p>2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위</p> <p>3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위</p> |
|---|

그러나 피고의 위 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

① 민사법의 실정법 조항의 문리해석 또는 논리해석만으로는 현실적인 법적 분쟁을 해결할 수 없거나 사회적 정의관념에 현저히 반하게 되는 결과가 초래되는 경우에는 법원이 실정법의 입법정신을 살려 법적 분쟁을 합리적으로 해결하고 정의관념에 적합한 결과를 도출할 수 있도록 유추적용을 할 수 있다. 법률의 유추적용은 법률의 흠결을 보충하는 것으로 법적 규율이 없는 사안에 대하여 그와 유사한 사안에 관한 법규범을 적용하는 것이다. 이러한 유추를 위해서는 법적 규율이 없는 사안과 법적 규율이 있는 사안 사이에 공통점 또는 유사점이 있어야 한다. 그러나 이것만으로 유추적용을 긍정할 수는 없다. 법규범의 체계, 입법 의도와 목적 등에 비추어 유추적용이 정당하다고 평가되는 경우에 비로소 유추적용을 인정할 수 있다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2019다226135 판결 등 참조).

② 특허법 제81조의3은 특허료 불납으로 특허권이 소멸되었다가 회복된 경우, 소멸된 기간 동안 특허발명을 실시한 자에 대한 효력제한을 규정하고 있고, 제181조는 무효 등으로 소멸된 특허가 재심에 의해 회복된 경우, 재심청구 전에 선의로 특허발명을 실시한 자에 대한 효력제한을 규정하고 있다.

③ 이 사건의 경우 이 사건 특허권이 원 존속기간 만료일에 존속기간 만료로 소멸한 것과 같은 외관이 존재하였다가 그 후에 있는 특허청장의 이 사건 연장승인처분으로 인하여 이 사건 특허권이 이 사건 쟁점 기간 동안에 유효하게 존재하였던 것으로 법적 상태가 확정되었는데, 이는 일정 기간 동안 특허권의 효력이 소멸한 듯한 외관이 존재하였다가 사후적 사정에 의하여 소급하여 특허권의 효력이 존재했던 것으로 확정되어 해당 기간 동안에 위와 같은 외관을 믿고 특허를 실시한 제3자를 보호할 필요성이 있는 법적 사안에 대하여 규율한 특허법 제81조의3, 제181조와 유사점이 있기는 하다.

④ 그러나 특허법 제81조의3 제4항은 특허료의 전부 또는 일부를 부족하게 납부한 경우 보전할 수 있는 기회를 부여함으로써 특허출원인 또는 특허권자의 의사와 달리 특허에 관한 권리가 상실되는 경우를 방지하기 위하여 2002. 12. 11. 법률 제6768호 특허법이 개정될 당시 신설된 조항인 반면, 특허권의 존속기간 연장제도(1987년 특허법 제53조 제2항, 제3항, 1990년 특허법 제89조, 현행 특허법 제89조 참조)는 의약품 등과 같이 그 특허발명을 실시하기 위하여 안전성 검사와 그 제조허가 등을 받아야 하고, 이로 인하여 허가 또는 등록을 받기 전까지는 그 특허발명을 실질적으로 실시할 수 없는 특허발명의 경우 그 허가 또는 등록을 위하여 필요한 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장하여 주는 것으로 그 입법취지를 전혀 달리한다.

특히 특허법 제81조의3 제3항, 제4항은 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우와 같이 특허권자에게 책임이 있는 경우를 상정하고 있는 반면, 이 사건의 경우 특허권자인 원고는 적법하게 이 사건 연장승인신청을 하였고 단지 특허청장이 위법한 이 사건 불승인처분을 하였을 뿐이므로 원고에게 어떠한 책임이 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건에 특허법 제81

조의 규정을 유추적용할 수 없다.

⑤ 또한 특허법 제181조는 특허 무효 등의 확정 심결이 있는 후 해당 특허권이 재심에 의하여 회복된 국면을 규율하고 있는 반면, 이 사건은 존속기간 연장승인 신청이 있고 그에 대한 승인 여부, 즉 존속기간의 연장 여부가 아직 확정되지 않은 상태의 국면이므로 사안이 전혀 다르다. 즉, 특허를 무효로 하는 심결이 확정되면 특허권은 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주되는 효력이 발생하고(특허법 제133조 제3항), 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 일사부재리 효력이 생긴다(특허법 제163조). 또한 확정 심결에 대한 재심은 민사소송법 제451조에서 열거한 엄격한 재심사유가 있는 경우에만 청구할 수 있고(특허법 제178조), 심결 확정 후 3년을 경과한 때에는 재심을 청구할 수 없는 등(특허법 제180조 제3항) 매우 예외적인 상황에서만 재심이 허용된다. 따라서 특허 무효의 확정 심결이 있는 경우 특허권의 무효에 대한 제3자의 신뢰를 보호할 필요성이 크다고 할 수 있다. 반면, 이 사건의 경우는 특허심판원의 확정 심결과 재심이 있었던 것이 아니라 특허청장의 위법한 연장등록 불승인처분과 이에 대한 행정소송, 행정소송 판결 결과에 따른 적법한 연장승인처분이 있었던 사안일 뿐이다. 즉, 이 사건에서 특허청장의 연장등록 불승인처분에 대한 제3자의 신뢰를 확정 심결에 대한 신뢰와 동일한 정도로 보호해야 한다고 보기 어렵다.

나아가 특허법 제181조는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 특허발명을 실시한 경우 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것이므로, 재심청구가 있었다는 사실을 알고서도 특허발명을 실시한 경우에는 특허권의 효력이 미치게 된다. 따라서 설령 이 사건에서 특허법 제181조의 규정을 유추적용할 여지가 있다고 가정하더라도, 앞서 본

바와 같이 피고는 원고가 발송한 이 사건 내용증명을 통해 연장등록 불승인처분에 대한 행정소송이 진행되고 있다는 사실을 알게 되었으므로, 최소한 피고가 연장등록 불승인처분에 대한 행정소송이 진행되고 있다는 알게 된 이후에는 특허권의 효력이 제한되지 않는다고 보아야 한다.

⑥ 특허권의 효력 제한은 특허권자의 재산권에 대한 제한으로, 이와 같은 제한을 위해서는 원칙적으로 법률의 근거가 있어야 한다. 그런데 1987년 특허법 및 1987년 특허법 시행령이 특허권 존속기간 연장승인 제도와 관련하여 특허권의 효력이 미치지 않는 경우를 규율하지 않은 것이 법률의 흠결이라고 단정하기 어렵다. 뿐만 아니라 특허법 제81조의3 및 제181조와 이 사건 사이의 앞서 살펴본 차이점 등을 고려해 볼 때, 이 사건에 특허법 제81조의3 및 제181조를 유추적용하는 것을 부정한다고 하여 사회적 정의관념에 현저히 반하게 되는 결과가 초래된다고 볼 수도 없다.

(6) 무상의 통상실시권 규정(특허법 제182조 또는 제103조)이 유추 적용되어야 한다는 주장

피고는 이 사건 특허권이 원 존속기간 만료일에 존속기간 만료로 소멸하였음을 믿고 선의로 피고 제품을 생산하였으므로, 피고의쟁점 기간 동안의 실시 행위에 대하여는 특허법 제182조 또는 제103조가 유추 적용되어야 하는바, 피고에게 무상의 통상실시권이 인정되어야 한다고 주장한다.

**제103조(선사용에 의한 통상실시권)**

특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

**제182조(재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권)**

제181조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

그러나 피고의 위 주장은 아래와 같은 이유로 받아들일 수 없다.

① 이 사건은 특허법 제182조의 적용 요건인 제181조 제1항 각호가 규율하고 있는 사안과 전혀 다른 경우임은 앞서 살펴 본 바와 같다. 따라서 특허법 제182조의 통상실시권 규정이 유추적용될 수 없다.

② 특허법 제103조는 특허법이 최선(最先)의 발명자가 아닌 최초의 출원인에게 특허 보호가 주어진다는 '선출원주의'를 채택함에 따라 선의로 특허의 대상인 발명을 점유하는 자에게 실시를 하지 못하게 하면 불측의 손해를 줄 염려가 있으므로 특허권자와 선사용자의 이해를 공평의 견지에서 조정하기 위한 규정이다. 그런데 이 사건의 경우 피고는 이 사건 특허의 우선일 전부터 이 사건 특허를 발명하거나 이 사건 특허의 실시 사업을 하거나 이를 준비하고 있던 자가 아니고, 이 사건 특허의 존재 및 그 내용을 분명히 인식한 상태에서 이 사건 특허를 실시한 것이므로 특허법 제103조의 선사용에 의한 통상실시권 규정에서 보호하고자 하는 선의의 실시자와는 차이가 있다. 따라서 이 사건에 특허법 제103조의 규정을 유추적용하기는 어렵다.

③ 1987년 특허법 및 1987년 특허법 시행령이 특허권 존속기간 연장승인 제도와 관련하여 무상의 법정 통상실시권을 규율하지 않은 것이 법률의 흠결이라고 단정하기 어렵다. 뿐만 아니라 위와 같은 차이점 등을 고려하여 이 사건에 특허법 제103조 및 제182조를 유추 적용하는 것을 부정한다고 하여 사회적 정의관념에 현저히 반하게 되는 결과가 초래된다고 볼 수도 없다.

## 2) 이 사건 특허권 침해의 위법성

### 가) 위법성 인정 여부

특허법 제94조 제1항은 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다고 규정하고 있는바, 제3자가 타인의 특허권을 침해하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 위법성이 인정된다. 따라서 피고가 피고 제품을 생산함으로써 원고의 이 사건 특허권을 침해한 행위는 특별한 사정이 없는 한 위법하다고 보아야 한다.

### 나) 위법성 관련 피고의 주장에 대한 판단

#### (1) 피고의 주장 요지

아래와 같은 점에 비추어 볼 때, 행위 당시를 기준으로 적법했던 피고의 실시행위를 소급하여 위법하고 볼 수 없다.

① 피고가 이 사건 특허를 실시한 행위 당시를 기준으로 보면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21. 원 존속기간이 만료된 이래 2013. 4. 28. 특허청장의 이 사건 불승인처분을 거쳐 2014. 9. 25. 특허등록원부가 폐쇄되기까지 하여 소멸된 외관을 갖추고 있었고 피고는 이를 신뢰하여 이 사건 특허를 실시한 것이다.

② 법률유보원칙에 비추어 피고의 위와 같은 실시 행위를 사후적으로 위법하다고 평가하기 위한 법적 근거가 필요한데 1987년 특허법 및 1987년 특허법 시행령은 이 사

건과 같이 연장승인 여부에 대하여 법적 다툼이 길어져 원 존속기간 만료 전에 최종 판단이 내려지지 않은 경우 특허권자와 제3자의 이해관계 조정에 관한 아무런 규율을 하지 않았고 1987년 특허법 제53조는 연장승인기간의 소급효 등에 대한 아무런 언급이 없어 이를 법적 근거라고 보기 어려우며 1990년 특허법의 연장간주규정은 창설적 입법이었으므로 이러한 입법 미비로 인한 불이익은 동 제도로 혜택을 받는 특허권자가 부담하는 것이 타당하고 피고와 같은 제3자에게 부담하도록 한다면 이는 이해관계인들의 법적 지위를 위태롭게 하여 법적 안정성이 심각하게 훼손되는 결과를 초래하게 된다.

③ 피고의 위와 같은 실시 행위를 위법하다고 본다면 이는 1987년 특허법 제158조 제1항 제1호의 특허침해의 형사 범죄 구성요건을 충족하게 되는데 형벌불소급 원칙을 규정한 헌법 제13조 제1항 및 형법 제1조 제1항의 규정 취지에 비추어 보더라도 이는 허용될 수 없다.

#### (나) 판단

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래 사실 및 사정을 종합하면, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 이 사건 연장승인처분이 이 사건 승인공고가 있는 날로부터 장래를 향하여 발생하는 것이 아니라 특허기간만료일 다음날을 기산점으로 하여 소급하여 효력이 발생한다는 점은 앞서 본 바와 같다. 또한 이와 같이 소급효를 인정하는 이 사건 연장승인처분이 법적 근거가 없거나 형법 제13조 제1항에 위반한 것이 아님은 이 사건 연장승인처분의 위법 여부가 쟁점이 되었던 연장승인처분에 대한 무효확인 소송의 확정판결(서울행정법원 2021. 2. 9. 선고 2019구합78098 판결, 서울고등법원 2021. 10. 14. 선고

2021누37252 판결)에 의해 이미 확인된 바 있다.

② 그런데 이와 같이 연장승인처분의 소급효에도 불구하고, 피고에게는 존속기간 연장승인의 효력이 미치지 않는다거나 연장된 존속기간 내에 이루어진 피고의 실시행위가 위법하지 않다고 본다면, 승인공고 또는 승인처분 시점이 늦어졌다는 원고에게 책임이 없는 우연한 사정에 따라 존속기간 연장에 따른 보호를 전혀 받지 못하는 결과가 되어, 특허발명을 실질적으로 행사하지 못하는 기간만큼 특허권 존속기간을 연장함으로써 실질적인 특허권 존속기간을 보장하고자 하는 특허권 존속기간 연장제도의 취지에 반한다.

③ 또한 만일 위와 같이 연장승인처분의 소급효가 피고에게 미치지 아니하거나 연장된 존속기간 내의 피고의 실시행위가 위법하지 않다고 본다면, 이 사건 불승인처분의 취소를 확정판 대법원 2018. 10. 4. 선고 2014두37702호 판결을 사실상 무용한 것으로 만드는 결과가 된다.

④ 특허등록원부상 원 존속기간이 만료되었음을 신뢰하였다는 취지의 피고 주장은 아래에서 살필 바와 같이 특허침해와 관련하여 고의 또는 과실이 있는지 여부를 판단함에 있어 고려할 사정에 해당할 뿐, 특허침해의 위법성을 조각하는 사정에 해당한다고 볼 수 없다.

### 3) 특허침해의 고의 또는 과실

#### 가) 고의 또는 과실의 인정 여부

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있는바, 피고는 피고 제품 생산에 의한 이 사건 특허권 침해에 관하여 과실이 있는 것으로 추정된다.

## 나) 피고 주장에 대한 판단

### (1) 특허법 제130조의 과실 추정 조항의 불적용 주장

#### (가) 피고의 주장 요지

특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용되려면 특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있어야 한다. 이 사건의 경우 이 사건 특허권의 원 존속 기간 만료로 이 사건 특허의 특허등록원부가 폐쇄된 상태였고, 이러한 상태는 2018. 12. 18. 이 사건 승인공고 및 2019. 2. 15. 이 사건 연장승인처분이 있는 뒤 그와 같은 내용이 2019. 8. 5. 이 사건 특허등록원부에 게재되기까지 유지되었다. 따라서 이 사건에 대하여 특허법 제130조의 과실 추정 규정이 적용될 수 없다.

#### (나) 판단

특허법 제130조의 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다. 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 등 참조).

특허권의 존재 및 효력 유무가 특허등록원부에 의하여 공시되어 있지 않았다는 사정은 타인의 특허권을 침해한 자가 특허법 제130조에 의한 추정 복멸을 위해 주장·증명

할 수 있는 하나의 사정에 불과할 뿐, 특허법 제130조의 규정이 적용되기 위한 전제 요건이라고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 특허권의 존속기간 연장에 대한 내용이 등록원부에 공시되어 있지 않은 이상 특허법 제130조가 적용되지 않는다는 취지의 피고 주장은 받아들이기 어렵다.

(2) 과실 추정이 복멸되었다는 주장

(가) 피고의 주장 요지

피고는 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료되었다는 등록원부 기재, 특허청장의 연장승인 불승인처분 등을 통해 존속기간 만료되었다는 점에 관한 정당한 신뢰를 가지게 되었으므로, 설령 특허법 제130조가 적용되는 경우에도 과실 추정이 복멸되었다고 주장한다.

(나) 판단

① 이 사건 내용증명 송달 이전까지 실시 행위

앞서 든 증거들과 을 제82호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 다음날인 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20. 원고의 이 사건 내용증명을 송달받기 전까지 한 이 사건 특허 실시행위에 대하여는 피고가 이 사건 특허권이 소멸되었다고 믿은 데에 대한 정당한 사유가 있다고 인정되므로, 특허법 제130조의 과실추정이 복멸되었고, 위 기간 동안의 피고의 이 사건 특허권 침해행위에는 과실이 없다고 봄이 타당하다.

㉔ 1987년 특허법은 특허권에 대한 존속기간연장신청이 있더라도 이를 공시하는 방법에 대해 별도의 규정을 두지 않았고, 1990년 특허법을 전부 개정하면서 비로소 특허

법 제90조 제5항을 두어 특허권의 존속기간 연장등록출원이 있는 때에는 그 출원인의 성명, 특허번호, 연장신청의 기간 등을 특허공보에 게재하도록 정하였다.

㉔ 이 사건 특허의 특허등록원부상 존속기간(예정)만료일은 원 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.로 기재되어 있었는데, 이 사건 특허가 존속기간 연장승인신청이 가능한 특허라고 하더라도 원고가 존속기간 연장승인신청을 하지 않는 이상 원 존속기간의 경과에 의해 특허권은 소멸되는 것이다.

㉕ 그런데 이 사건 특허에 대한 특허공보 또는 특허등록원부 등에는 원고가 존속기간 연장승인신청을 하였다는 사실이 공시되어 있지 않았으므로 특허공보 또는 특허등록원부 등의 기재만으로는 원 존속기간이 종료되었다는 사실만 알 수 있을 뿐 존속기간 연장승인신청이 있었다는 사실을 파악할 수 없다. 즉, 특허공보 등의 기재에 의하면 이 사건 특허권은 2012. 4. 21.까지 존속하였다가 2012. 4. 22.부터는 그 효력이 소멸되어 이 사건 특허는 공공의 영역에 있다는 내용이 공시되고 있었다고 봄이 타당하다.

㉖ 갑 제34, 55 내지 57호증의 각 기재에 의하면 특허청은 2002년부터 산업재산권에 관한 각종 정보자료의 검색이나 필요한 자료의 송부 등 서비스를 제공하는 콜센터를 운영하고 있었던 사실이 인정되지만, 피고가 특허청 콜센터를 이용하여 이 사건 특허에 대한 존속기간 연장승인신청이 있었는지 여부를 확인하는 것이 가능했는지도 명확하지 않을 뿐 아니라, 설령 그와 같은 확인이 불가능하지 않다고 하더라도 당 업계에서 요구되는 평균적인 주의의무에 등록공보 등 공개된 자료를 검토하는 것 외에 그와 같은 확인까지 할 주의의무까지 포함된다고 볼 근거도 없다.

㉗ 피고가 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료 전부터 원료 물질인 리바스티그민을 대량 수입하여 이 사건 특허의 실시품인 이 사건 의약품의 제네릭을 개발 완료, 생산

하여 온 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나 위와 같은 사실에 의해서는 피고가 이 사건 특허권의 존속기간 만료 전에 이 사건 특허의 존재 및 내용을 알았다는 사실을 추단할 수 있을 뿐, 위와 같은 사실로부터 이 사건 특허권에 대하여 원 존속기간 만료일 이후에 피고가 특허권자인 원고의 존속기간 연장승인신청이 있었는지 여부까지 인식할 수 있었다고 보기 어렵다.

② 이 사건 내용증명 송달 이후의 실시 행위

반면, 피고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.후부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 한 이 사건 특허권 침해행위에 대하여는 특허법 제130조에 의한 과실의 추정이 복멸되었다고 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 그 구체적인 이유는 아래와 같다.

㉠ 과실 인정의 전제가 되는 주의의무는 행위자가 행위 당시 인식하고 있었던 사실 및 예견할 수 있었던 사실 등 구체적 사정에 따라 달라질 수 있는데, 특허침해 가능성에 대한 주의 촉구를 받은 경우에는 특허침해 결과를 회피할 주의의무가 더욱 강화된다고 볼 수 있다.

㉡ 원고는 이 사건 내용증명을 통해 피고에게 이 사건 특허에 대한 존속기간 연장승인신청을 하였으므로 원 존속기간 만료일 이후에도 연장된 기간만큼 이 사건 특허에 기한 권리행사가 가능하다는 점을 알렸으므로, 피고로서는 존속기간 연장승인처분에 따라 특허권의 존속기간이 연장될 가능성 및 피고의 실시 행위가 존속기간이 연장된 특허권을 침해할 가능성에 대해 검토할 주의의무가 있다고 봄이 타당하다.

㉢ 피고는 특허청장의 이 사건 불승인처분을 신뢰하여 원고의 존속기간 연장승인신

청이 부적법하다고 판단한 것이므로 과실이 없다는 취지로 주장하나, 원고가 이 사건 불승인처분의 위법을 주장하며 행정소송을 통해 그 취소를 구하고 있다는 사실을 피고도 파악하고 있었던 이상 만연하게 이 사건 불승인처분을 신뢰하였다는 것만으로 피고가 그 주의의무를 다하였다고 볼 수 없다.

㉔ 앞서 든 증거에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정을 고려하면, 피고는 이 사건 ③처분사유에 기초한 이 사건 불승인처분이 위법하여 취소되고 이 사건 특허권의 존속기간이 연장될 수도 있다는 점을 알 수 있었다고 보인다.

○ 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 본문이 특허권 존속기간을 연장할 수 있는 발명을 한정하면서 같은 항 제1호에서 구 약사법 제26조 제1항만을 규정하고 있을 뿐 구 약사법 제34조 제1항은 규정하지 않은 것은 입법의 미비로 볼 수 있다. 이 사건 ③처분사유 중 수입품목허가의 경우 1987년 특허법 시행령이 정한 연장대상에 해당되지 않는다는 부분은 1987년 특허법 제53조 제3항의 위임에 반하여 이루어진 것으로 위법하다.

○ 특허청장은 1998. 11. 6. 최초로 존속기간 연장등록출원이 접수되자, 제73차 산업재산권운영협의회를 열어 해당 특허는 1990년 특허법 시행 이전인 1988년에 출원되었으므로 1987년 특허법에 따라 연장승인신청제도가 적용되어야 한다고 결론을 내린 후, 1987년 특허법 시행 이후 1990년 특허법 시행 전에 출원된 특허에 대하여는 연장승인신청제도를 적용하고 1990년 특허법 시행 이후에 출원된 특허에 대하여는 연장등록출원제도를 적용하기로 내부방침을 정하였다. 특허청장은 연장등록출원제도의 구체적인 운용을 위하여 1995. 12. 22.부터 '특허권 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정'이라

는 고시를 제정하여 시행해 오던 중, 2005. 7. 7. 최초의 연장승인신청서가 접수되자, 이에 대한 심사에도 위 고시를 유추적용하여 왔고, 지금도 연장승인 심사에 위 고시를 적용하고 있다.

○ 특허청은 2005년경부터 2011년경까지 접수된 수입의약품에 대한 30여 건의 연장승인신청에 대해 이 사건 불승인처분을 제외하고는 모두 승인하였다. 특허청장은 2008년 한미 FTA 협상 타결에 따른 의약품 허가-특허연계제도가 도입될 경우 다국적 제약사와 국내 제약사 간의 특허분쟁이 더욱 증가할 것으로 예상하고, 국내 제약사 등의 R&D 효율을 향상시키고 개량신약이나 제네릭에 대한 불필요한 특허분쟁을 사전에 예방하기 위하여 '특허권 존속기간 연장 의약품 및 농약 정보집'을 발간한 데 이어 2년 주기로 정보집을 발간하여 배포하여 왔는데, 각 정보집에는 수입품목허가에 기하여 연장승인을 받은 사례에 관한 정보가 모두 수록되어 있다.

○ 피고는 이 사건 내용증명을 송달받은 이후 서울행정법원 2013구합53356 사건에 특허청장의 보조참가인으로 참가하였고, 위 소송에서 원고와 특허청장이 제출하는 준비서면과 증거 등 존속기간 연장승인의 적법 여부와 관련된 서면을 열람할 수 있었다.

㉞ 특허청장은 이 사건 고시 제3조 제3항에서 정한 '하나의 특허'에 원출원 특허와 분할출원 특허가 모두 포함되고 이 사건 의약품의 유효성분인 '리바스티그민'의 약리작용, 즉 유효성은 액셀론 캡슐로 인해 이미 유효성이 확인되었으므로, 이 사건 허가는 최초의 허가에 해당되지 않는다고 판단하였다. 그러나 이 사건 특허발명은 의약용도에 관한 용도발명이고, 이 사건 원출원 특허발명은 화합물에 관한 물질발명으로서 그 보호받고자 하는 사항이 다른 별개의 특허라고 볼 여지가 있고, 신약의 유효성분에 대한 최초 허가만 연장승인의 대상이 된다고 볼 명시적인 근거는 없었다.

동일·유사한 사례에 대한 확립된 법해석이 없는 상태이므로 이 사건 불승인처분의 취소를 구하는 행정소송에서 법원이 특허청과 달리 판단할 가능성이 없다고 단정할 수 없으므로, 피고로서는 이 사건 ①, ②처분사유에 기한 이 사건 불승인처분이 취소되고 이 사건 특허권의 존속기간이 연장될 수도 있다는 점을 알 수 있었다고 보는 것이 타당하다.

㉞ 특허청장이 이 사건 연장신청은 특허권의 원존속기간 만료일인 2012. 4. 21.을 경과하여 신청하였다는 이유로 부적법하다고 판단하였으나, 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 것) 제14조 제4호는 "특허에 관한 절차에 있어서 기간의 말일이 공휴일('근로자의 날 제정에 관한 법률'에 의한 근로자의 날 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 때에는 기간은 그 다음날로 만료한다."라고 규정하고 있고, 위 구 특허법 부칙 제6조 단서, 구 특허법(2011. 12. 2. 법률 제11117호로 개정된 것) 부칙 제1조 단서에 따라 위 규정은 이 사건 특허발명의 존속기간 연장신청에 관한 기간 계산에도 적용되어야 한다. 이 사건 ④, ⑤처분사유가 적법하다고 믿은 데 과실이 없다고 보기 어렵다.

㉚ 이상의 점을 종합하면, 피고로서는 이 사건 내용증명을 송달받은 이후에는 이 사건 불승인처분이 취소될 경우 이 사건 특허권의 존속기간이 연장될 수 있어서 피고 제품의 생산 행위가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 결과가 될 수 있다는 점을 충분히 예견하고 이를 회피할 수 있었던 것으로 보인다. 그럼에도 불구하고 피고는 이러한 주의의무를 위반하여 만연히 존속기간 연장승인처분이 이루어지지 않을 것으로 신뢰하거나 또는 연장승인처분이 이루어질 경우 특허침해의 위험성을 감수하면서 만연히 피고 제품을 생산하여 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 행위를 계속하고 있었던 것으로 봄이 타당하다.

## 다) 소결론

피고의 이 사건 특허권 침해행위 중 2012. 4. 22.부터 2013. 5. 20.까지의 기간 동안의 침해행위에는 고의나 과실이 없고, 2013. 5. 21.부터 2014. 9. 11.까지의 기간 동안의 침해행위에는 과실이 있었다고 인정된다.

### 4) 특허침해로 인한 손해의 발생

#### 가) 특허침해로 인한 손해 발생 여부

(1) 원고는 특허법 제128조 제2, 4, 5항에 의한 손해액 추정 규정에 근거하여 특허침해로 인한 손해를 구하고 있는데, 위 각 규정은 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 특허권자 등의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지의 규정은 아니다. 따라서 특허권의 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해의 발생이 없다는 점이 밝혀지면 침해자는 그 손해배상책임을 면할 수 있는 것으로 해석함이 상당하다(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결 등 참조). 다만 손해의 발생에 관한 증명의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 영업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 증명하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조).

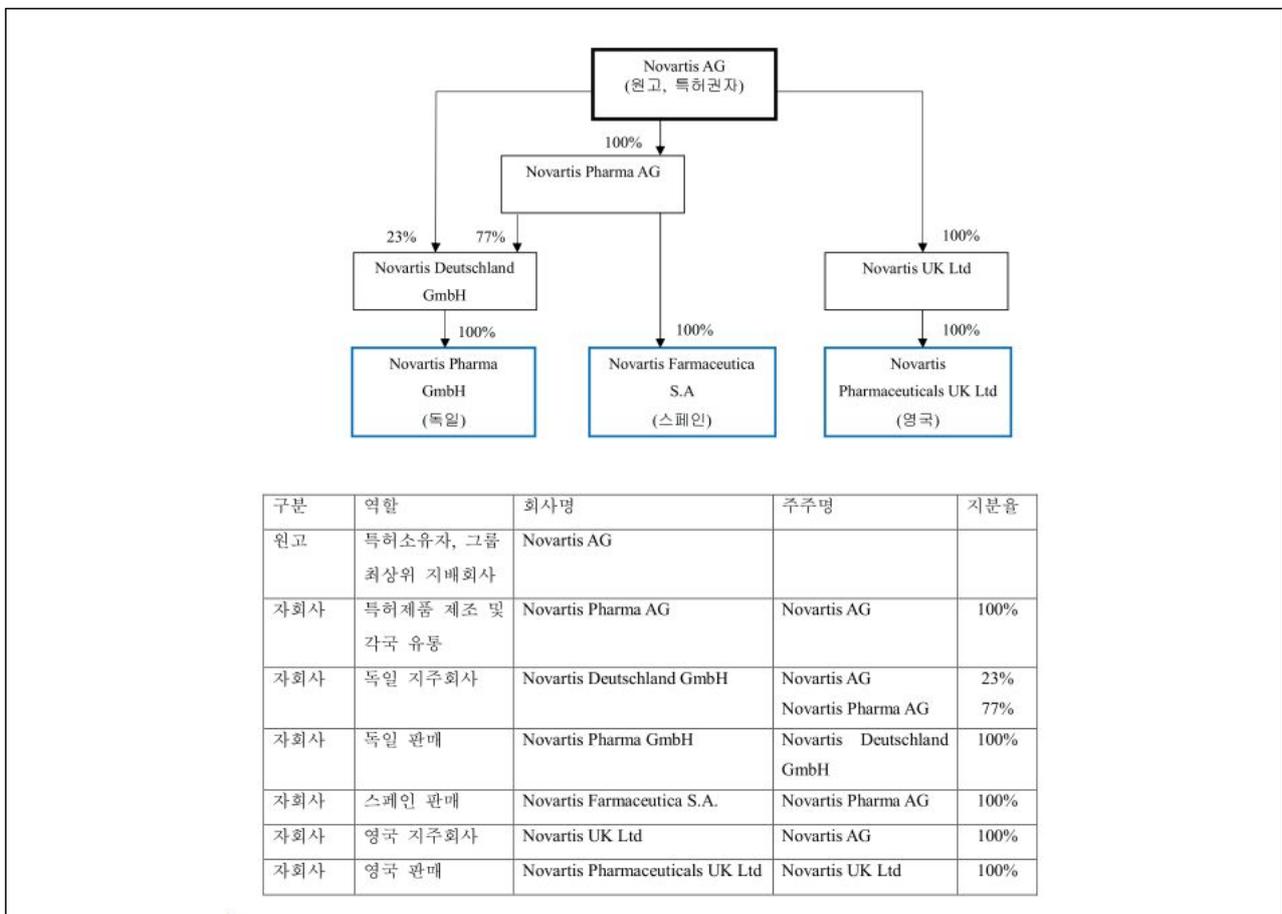
(2) 앞서 든 증거들과 갑 제27, 40, 43, 58 내지 60호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 아래와 같은 사실 및 사정을 종합하여 위 법리에 비추어 보면, 앞서 살펴본 피고의 과실에 의한 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생할 염려 내지 개연성이 있음이 증명되었다고 보기 충분하다.

① 이 사건 특허권의 특허권자인 원고는 H에게 통상실시권을 허락하였고, H는 국내

에서 이 사건 특허의 실시품인 이 사건 의약품을 판매해 온 사실은 앞서 본 바와 같다. 원고는 H의 지분 100%를 소유하는 바, H는 원고의 완전 자회사이다.

원고의 또 다른 완전 자회사로서 스위스 법인인 K(K)가 이 사건 의약품을 비롯한 이 사건 특허의 실시품으로서 리바스티그민이 포함된 패치제 의약품(이하 '원고 제품'이라 한다)을 생산하면, 원고는 지주회사로서 직접 혹은 간접적으로 100% 지분을 소유하는 각국의 해외 법인(이하 '판매법인'이라 한다)들에게 이를 인도받아 해당 국가들에서 판매하도록 해왔다.

원고가 속하는 기업집단의 지배구조 개요는 아래와 같다(2013년, 2014년 기준).



② 원고는 판매법인들의 100% 지분을 보유한 주주로서 판매법인의 이익과 손해는 원고의 이익과 손해와 큰 관련성을 가지고 있다. 원고는 판매법인의 이익이 있는 경우 판매법인들로부터 이익을 배당받을 수 있고 실제로도 원고 제품의 판매와 관련하여 정기적 및 부정기적으로 상당한 이익을 배당받아왔던 것으로 보인다.

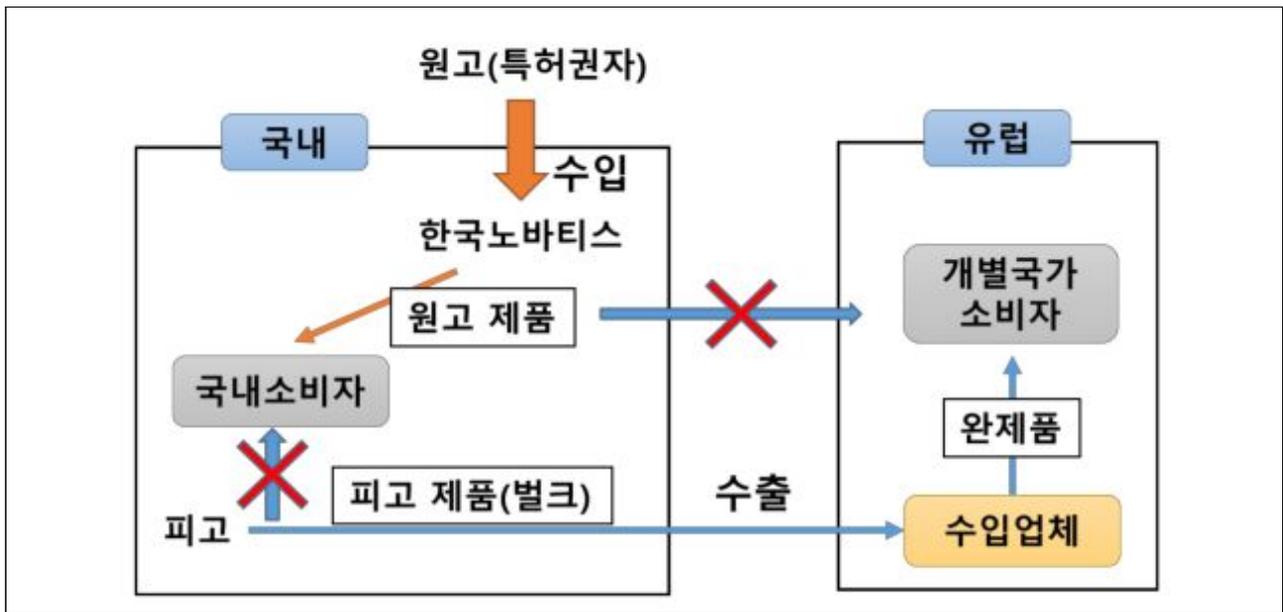
③ 피고 제품은 원고 제품의 제네릭으로서 주성분, 함량, 제형, 효능·효과, 용법·용량이 동일한 의약품이므로 원고 제품의 대체품임이 명백하므로 피고 제품의 국내 생산 및 유럽 수출로 인해 유럽 소재 판매법인들의 원고 제품 매출이 감소하였을 것으로 보인다. 또한 앞서 살펴본 원고가 속하는 기업집단의 지배구조 및 사업활동의 개요를 고려해 보면, 이러한 판매법인들의 매출 기회의 상실에 따라 원고는 얻을 수 있었던 배당이익 등을 못 얻게 되는 손해를 입은 것으로 인정되고, 이러한 원고의 손해는 결국 피고의 국내에서의 이 사건 특허권 침해행위와 상당인과관계가 있다고 봄이 타당하다.

#### 나) 피고의 주장에 대한 판단

##### (1) 특허권의 속지주의에 근거한 주장

(가) 피고는, ㉠ 특허법의 속지주의 원칙상 특허의 실시행위에 수출 행위는 포함되지 않는데 피고는 피고 제품을 전량 유럽 각국으로 수출한 점, ㉡ 아래 그림과 같이 피고 제품은 반제품 형태로 국내에서 생산된 후 전량 유럽 각국으로 수출되어 각국의 허가에 맞게 최종 포장을 거쳐 판매되었으므로 국내로 다시 수입·유통될 가능성이 없어 국내 시장에서 판매되는 이 사건 의약품의 판매수량 등에 영향을 미칠 수 없고 서로 경쟁관계에 있지 않은 점, ㉢ 유럽에서는 이 사건 특허에 대응하는 원고의 특허권이 존재하지 않았기 때문에 유럽 시장은 이미 자유 경쟁 상태에 놓여 있었기에 유럽에서의 원고 제품의 매출액 감소는 피고 제품의 판매와 아무런 관련이 없고 설령 피고 제품이

유럽 시장에서 원고에게 어떠한 손해를 발생시켰다고 하더라도 이를 이 사건 특허권 침해행위와 상당인과관계가 있는 것으로 인정하는 것은 특허법의 속지주의 원칙에 반하는 점 등을 고려하면, 원고에게 피고의 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 어떠한 손해가 발생하지 않았다는 취지로 주장한다.



(나) 그러나 아래와 같은 이유로 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 피고의 ㉠ 주장에 관하여 보건대, 피고는 국내에서 이 사건 특허의 구성요소를 완비한 피고 제품을 생산하는 방법으로 이 사건 특허를 실시하여 원고의 이 사건 특허권을 침해한 것이고, 피고의 수출행위 자체는 이 사건 특허권 침해행위라고 볼 수 없을지라도 특허침해품인 피고 제품의 수출로 인해 원고에게 손해가 발생하였다면 이는 피고의 특허침해행위와 상당인과관계가 있는 손해라고 볼 수 있다.

② 피고의 ㉡ 주장에 관하여 보건대, 앞서 본 바와 같이 원고는 대한민국 외에도 독일, 스페인 등 해외 각국에 판매법인을 두어 그로 하여금 원고 제품을 판매하도록 하였고, H는 한국 내 원고의 판매법인으로서 원고의 수많은 판매법인들 중 하나일 뿐이

다. 따라서 피고 제품이 국내 시장에서 판매될 가능성이 없다고 하더라도 피고 제품이 유럽에서 유통, 판매됨에 따라 원고의 완전 자회사인 판매법인들의 원고 제품 판매량이 감소됨으로써 원고가 손해를 입었음은 부인할 수 없다. 그리고 이와 같은 원고의 손해는 피고의 국내에서의 피고 제품 생산행위와 상당인과관계가 있다고 볼 수 있다.

③ 피고의 ㉔ 주장에 관하여 보건대, 갑 제48호증, 을 제80, 89, 90호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 원고의 이 사건 특허에 대응하는 유럽의 특허권들은 2012. 7. ~ 2013. 3.경 이미 존속기간이 만료되어 소멸한 사실은 인정된다. 따라서 원고가 유럽에서 리바스티그민 패치제를 독점적으로 생산·판매할 수는 없는 것이므로, 피고가 국내에서 생산하여 유럽으로 수출한 피고 제품 수량이 모두 원고가 유럽에서 판매할 수 있었던 수량이라고 보기는 어렵다. 그러나 그와 같은 사실만으로는 국내에서 생산된 피고 제품의 유럽 판매가 원고 제품의 유럽 판매에 아무런 영향을 미치지 않았다고 단정할 수는 없다. 원고 제품의 명백한 경쟁 제품인 피고 제품의 유럽 시장에 진출은 원고 제품의 유럽 매출 감소에 어느 정도는 기여했다고 볼 수 있기 때문이다. 그리고 위 피고 제품은 이 사건 특허를 침해하여 생산된 제품으로 만일 피고의 특허침해 행위가 없었더라면 존재할 수 없었던 제품이므로, 이 사건 특허 침해와 원고의 유럽 매출 감소는 상당인과관계가 있다고 볼 수 있다. 즉, 국내에서의 특허침해 행위가 있는 이상 특허권자는 그 특허권 침해와 상당인과관계 있는 손해를 배상받을 수 있고, 그 손해가 반드시 국내에서 발생한 손해에 한정되어야 하는 것은 아니다. 특허권의 속지주의 원칙은 특허실시에 관한 독점·배타적 권리인 특허권의 효력은 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 미친다는 의미이고(대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결 참조), 그 손해가 국내에서 발생한 것에 국한되어야 한다는 것을 의미하

는 것은 아니기 때문이다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조).

(2) 원고가 직접 원고 제품을 판매하지 않는다는 점에 근거한 주장

(가) 피고는, 원고는 자회사인 판매법인들을 통해 유럽에서 원고 제품을 판매하고 있을 뿐 직접 판매를 하지 않고 있고, 판매법인이 원고의 100% 자회사라고 하더라도 모회사인 원고와는 별개의 법인격을 가진 주체이므로, 판매법인들의 유럽 매출 감소를 원고의 손해로 볼 수 없다고 주장한다.

(나) 피고 주장과 같이 모회사인 원고와 자회사인 판매법인들은 별개의 법인격 주체이므로 자회사의 판매량 감소 자체가 원고의 손해에 해당한다고 볼 수는 없다. 그러나 모회사인 특허권자가 전체적인 특허 제품 판매 전략을 지휘하며 100% 자회사를 통해서 특허 제품을 생산·판매하는 경우, 자회사가 실행하고 있는 특허 제품 판매 전략의 성공 또는 실패, 이로 인한 이익과 손실 중 일부는 어떠한 방식으로든 궁극적으로 특허권자에게 귀속될 가능성이 크다. 즉, 매출감소로 인한 자회사의 손실은 모회사에 대한 배당감소라는 형태 또는 모회사가 보유하고 있는 자회사 주식의 가치 하락이라는 형태 등으로 모회사에게 영향을 미치게 되는데, 이로 인한 모회사의 손해는 경제적인 관점에서의 손실로 볼 수 있을 뿐만 아니라 그와 같은 경제적 손실의 일부(특히 배당감소)는 법적인 손해로 평가하기에도 충분하다. 따라서 단순히 특허권자가 직접 특허 제품을 생산·판매하고 있지 않다는 사정만으로 특허침해로 인한 손해가 발생하지 않았다고 볼 수 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

## 5) 소결론

피고는 이 사건 내용증명을 송달받은 다음날인 2013. 5. 21.부터 이 사건 특허권의 연장된 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.까지 피고 제품을 생산함으로써 과실로 이 사건

특허권을 침해하였고, 이로 인해 원고에게 손해가 발생하였으므로, 피고는 그 손해를 배상할 의무가 있다.

**나. 손해배상의 범위**

**1) 원고의 주장 요지**

피고의 이 사건 특허권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해는 다음과 같은 방법으로 산정되는바(원고는 주위적으로 특허법 제128조 제2항에 의한 손해액 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 것을 주장하고 있다. 그리고 제128조 제2항이 인정되지 않을 경우, 예비적으로 특허법 제128조 제4항의 적용을 주장하고, 특허법 제128조 제5항이 적용되지 않을 경우 제2 예비적으로 특허법 제128조 제5항의 적용을 주장한다.), 원고는 특허권 침해에 대한 손해배상으로서 이 중에서 300억 원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다(명시적 일부청구).

**가) 특허법 제128조 제2항에 의한 손해액 산정**

특허법 제128조 제2항에 의한 침해 수량 및 원고 제품의 수량당 이익액은 아래 표 기재와 같고 일실이익액의 합계는 179,341,399,124원<sup>9)</sup>에 해당한다.

연도	구분	독일	스페인	합계 (USD)
2013	수량	20,566,926	4,063,924	24,630,850
	단위당 이익	2.73(USD)	1.65(USD)	
	일실이익	56,140,484	6,700,782	62,841,266
2014	수량	31,778,189	2,602,534	34,380,723
	단위당 이익	3.16(USD)	1.79(USD)	
	일실이익	100,293,808	4,648,843	104,942,651
합계	수량	52,345,115	6,666,458	59,011,573
	일실이익	156,434,293	11,349,625	167,783,917

나아가 피고 제품이 스페인 시장에 진입함에 따라 원고는 원고의 의사와 무관하게

9) 적용환율 1달러당 2013년 1,095.04원, 2014년 1,053.22원

원고 제품의 약가를 약 40% 가량 인하하여 3,934,913,318원의 손해액이 증가되었다. 결국 특허법 제128조 제2항에 따른 원고의 총 손해액은 183,276,312,442원 (=179,341,399,124원 + 3,934,913,318원)에 해당한다.

**나) 특허법 제128조 제4항에 의한 손해액 산정**

피고 제품의 2012. 9.부터 2014. 12. 31.까지의 수출액 37,524,969,519원에 피고 제품에 대한 한계이익률, 즉 한국은행의 기업경영 분석자료(갑 제28호증)에 의한 'C21의료용 물질 및 의약품'에 관한 재무정보에서 '대기업'의 각 연도 별 변동비 대 매출액 비율에 의한 한계이익률을 곱하면 아래 표와 같이 22,407,394,388원으로 산정된다. 따라서 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익에 의한 손해액은 22,407,394,388원으로 추정된다.

기간의 말일	피고의 이 사건 침해 제품 수출액 (단위: 원)	한계이익률(1 - 변동비율)	피고의 이익액 (단위: 원)
2013-12-31	16,378,937,146	58.93%(= 1 - 41.07%)	9,652,107,660
2014-09-11	19,667,986,141	60.32%(= 1 - 39.68%)	11,863,729,240
2014-12-31	1,478,046,233	60.32%(= 1 - 39.68%)	891,557,488
총합	37,524,969,519		22,407,394,388

**다) 특허법 제128조 제5항에 의한 손해액 산정**

특허법 제128조 제5항의 합리적 실시료에 의한 손해액은, 이 사건 특허의 합리적인 실시료율은 최소한 매출액의 20%에 해당하므로, 피고 제품 수출액인 37,524,969,519원에 합리적인 실시료율 최소 20%를 곱한 총 7,504,993,904원으로 산정된다.

**2) 특허법 제128조 제2항에 의한 손해액 산정 주장에 대한 판단**

아래와 같은 이유로 피고의 이 사건 특허권 침해행위로 인한 원고의 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 산정할 수 없다고 봄이 타당하다.

가) 특허법 제128조 제2항은 '제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 등이 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 등의 손해액으로 할 수 있다.'라고 규정하고 있다. 여기서 '단위수량당 이익액'은 침해가 없었다면 특허권자 등이 판매할 수 있었을 것으로 보이는 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하는 것이다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결 등 참조).

나) 살피건대, 갑 제27호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 원고의 단위수량당 이익액으로 주장하는 금액인 아래 표와 같은 금액은 원고가 판매할 수 있었던 제품의 단위수량당 이익액이 아니라 원고의 자회사인 독일 판매회사 및 스페인 판매회사의 판매 제품의 단위수량당 이익액에 의해 산정된 것임을 인정할 수 있다.

연도	독일	스페인
2013년	2.73(USD)	1.65(USD)
2014년	3.16(USD)	1.79(USD)

다) 그런데 자회사인 판매회사의 매출감소로 인한 손해 중 일부가 모회사인 원고의 손해로 평가될 가능성이 크다는 점은 앞서 본 바와 같지만, 자회사의 매출감소로 인한 손해액이 원고의 손해액과 동일하다고는 단정할 수 없다. 즉, 자회사의 매출감소로 인

한 손해액이 원고의 손해액과 동일하다고 볼 수 있는 특별한 사정이 증명되지 않는 이상, 특허법 제128조 제2항의 추정규정을 적용함에 있어 자회사의 단위 수량당 이익액을 특허권자의 단위 수량당 이익액으로 그대로 치환하여 적용할 수는 없는 것이다.

라) 원고는 연결재무제표를 통해 자회사의 손익이 원고의 회계에 반영되므로, 특허법 제128조 제2항을 적용함에 있어 자회사의 단위 수량당 이익액을 그대로 원고의 단위 수량당 이익액으로 볼 수 있다는 취지로 주장한다. 그러나 연결재무제표란 주식회사와 다른 회사(조합 등 법인격이 없는 기업을 포함한다)가 일정한 지배·종속의 관계에 있는 경우 지배하는 회사가 작성하는 연결재무상태표 등의 서류를 의미하는데, 이는 종속회사가 있는 경우에 지배회사의 경영성이나 재무상태, 투자정보를 더 정확하게 제공하는 등 나름의 경영·회계적 목적을 위해 작성되는 것으로서 2개의 회사가 연결재무제표를 작성해야 되는 관계에 있다고 해서 각자 독립된 법인격을 가진 2개의 회사가 하나로 되는 것은 아니라 할 것이므로, 연결재무제표 작성을 이유로 자회사 재산의 감소를 그대로 자회사의 주주인 모회사의 재산의 감소와 동일하게 볼 수는 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

마) 원고는 특허법 제128조 제2항과 관련하여 자회사의 단위 수량당 이익액이 적용되어야 한다는 취지로 주장할 뿐 이와 다른 방식으로 원고의 구체적인 단위 수량당 이익액에 관한 주장을 하고 있지 않다. 따라서 이 사건에서 특허법 제128조 제2항에 의해 손해액을 산정할 수 없다.

바) 이와 같이 피고의 특허권 침해행위로 인한 원고의 손해액을 산정함에 있어 특허법 제128조 제2항의 규정을 적용할 수 없는 이상, 이를 전제로 하여 약가 인하로 원고에게 추가 일실이익이 발생하였다는 취지의 원고의 이 부분 주장 역시 받아들일 수 없

다.

### 3) 특허법 제128조 제4항에 의한 손해액 산정 주장에 대한 판단

#### 가) 관련 법리

특허법 제128조 제4항은 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 등 참조). 침해자가 침해 제품을 생산한 후 이를 판매하여 이익을 얻게 된 경우 '침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액'은 특별한 사정이 없는 이상 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제한 공헌이익(contribution margin)<sup>10)</sup>에 의해 산정할 수 있다. 공헌이익을 산정하기 위해서는 '침해제품의 총 판매수익'과 '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용(변동비)'을 증거에 의해 인정한 다음 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용을 공제하는 방법으로 산정함이 원칙이나, '침해제품의 제조·판매를 위하여 추가로 투입된 비용'을 직접적인 증거에 의해 산정하기 어렵다는 이유로 곧바로 특허법 제128조 제4항의 적용이 불가능하다고 속단하여서는 안 되고, 다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 공헌이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지

10) 종래에 침해자의 이익을 '한계이익(marginal profit)'으로 보는 경우가 많았고(특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결 등), 매출액에서 변동비를 공제하여 산정한다는 점에서 대부분의 경우 한계이익과 공헌이익이 일치하게 된다. 그러나 한계이익은 직접 변동비만 비용으로 공제하여 산정하는 반면, 공헌이익의 경우 간접 변동비도 비용으로 공제한다는 점에서 차이가 있는바, 제품의 매출이 실제 기업의 이익에 얼마만큼 공헌했는지를 알 수 있는 지표라는 점에서 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익은 공헌이익에 따라 산정함이 타당하다. 다만, 이 사건에서는 침해자의 이익을 '한계이익'으로 보든 '공헌이익'으로 보든 결과에 있어 차이가 없다.

가 있다는 점이 인정되는 경우에는, 침해 제품의 판매 수익에 통계에 의한 공헌이익률을 곱하는 방법에 의해서도 침해자가 얻은 한계이익을 산정할 수 있다.

한편 특허권자 등이 실제로 입은 손해가 위 규정에 따른 추정액에 미치지 못하는 경우에는 추정의 전부 또는 일부가 뒤집어질 수 있으나, 추정을 뒤집기 위한 사유와 그 범위에 관해서는 침해자가 주장·증명을 해야 한다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결, 대법원 2022. 4. 28. 선고 2021다310873 판결 참조).

**나) 판단**

(1) 앞서 인정한 사실과 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 2013. 5. 21.부터 2014. 9. 11.까지 생산한 피고 제품을 독일, 스페인, 브라질의 제약회사들에게 수출하여 얻은 수익이 총 28,278,123,866원인 사실을 인정할 수 있다.

기간	매출액(원)
2013. 5. 21부터 2013. 12. 31까지	12,787,243,570원
2014. 1. 1.부터 2014. 9. 11까지	15,490,880,296원
합계	28,278,123,866원

(2) 갑 제28호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의해 인정되는 아래와 같은 사정들을 종합하면, 피고가 피고 제품의 판매로 얻은 한계이익은 앞서 본 매출액에 한국은행의 기업경영 분석자료의 '의료용 물질 및 의약품'에 관한 변동비 대 매출액 비율(2013년 41.07%, 2014년 39.68%)을 고려한 공헌이익률(2013년 58.93%=1-41.07%, 2014년 60.32%=1-39.68%)을 곱하여 아래와 같이 산정할 수 있다.

기간	매출액(원)	한계이익률	피고의 한계이익
----	--------	-------	----------

2013. 5. 21부터 2013. 12. 31까지	12,787,243,570원	58.93%	7,535,522,635원
2014. 1. 1.부터 2014. 9. 11까지	15,490,880,296원	60.32%	9,344,098,995원
합계			16,879,621,630원

(가) 갑 제28호증의 한국은행이 발간한 기업경영 분석자료는, 한국은행이 한국은행법 제86조에 의해 작성한 통계자료로서, 총 492,288개의 법인의 국세청 법인세 신고자료에 기초하여 분석된 것이므로, 그 분석 주체 및 분석 방법 등에 비추어 어느 정도 신뢰성이 있는 자료라고 볼 수 있다. 또한 위 분석 자료의 'C21 의료용 물질 및 의약품(대기업)' 분야의 통계는 피고가 수출한 제품(의약품) 및 피고의 사업 규모 등에 비추어 볼 때, 피고 제품 판매로 인한 변동비 등을 추산함에 있어 적절한 자료라고 볼 수 있다.

(나) 위 통계에 의한 변동비 대 매출액의 비율(2013년 41.07%, 2014년 39.68%)에 기초한 공헌이익률이 리바스티그민 패치 제품의 변동비 대 매출액의 비율과 정확하게 맞아떨어지지 않는 것이지만, 갑 제27호증(대주회계법인의 감정보고서)에 나타난 원고의 리바스티그민 패치 제품의 판매로 인한 공헌이익률이 위 통계에 기초한 공헌이익률을 크게 상회한다는 점을 고려하면, 피고 제품의 판매로 인한 공헌이익률 역시 위 통계에 기초한 공헌이익률을 상회할 가능성이 크다.

(다) 피고는, 2013년 귀속 경비율 고시(국세청고시 제2014-14호) 및 2014년 귀속 경비율 고시(국세청고시 제2015-7호)에 따르면 완성 의약품 제조업의 2013년, 2014년의 단순경비율은 모두 85.8%이므로 이에 의하면 완성 의약품 제조업의 일반적인 이익률은 14.2%(=1-85.8%)인 점, 한국보건산업진흥원에서 2013. 4. 발간한 보건산업브리프에

따르면 상장 제약기업의 영업이익률은 10% 내외에 불과하다는 점을 들어 갑 제28호증의 통계상 공헌이익률이 과장된 것이라는 취지로 주장한다.

그러나 영업이익은 매출총이익에서 매출원가와 판매비와 관리비를 차감한 금액을 의미하는바, 특허법 제128조 제4항의 침해자의 이익에서 의미하는 공헌이익과 차이가 있다. 즉, 피고 주장 통계의 영업이익률이 10% 내외에 불과하다는 점이 갑 제28호증 통계상의 변동비 대 매출액 비율에 관한 통계의 신뢰성을 탄핵하는 것이라고 볼 수 없다. 실제로 원고가 제출한 한국은행 자료(갑 제28호증)에 의한 의료용 물질 및 의약품 대기업의 영업이익률은 8% 정도에 불과하다는 점에 비추어 보더라도, 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 과장되었다고 볼 수 없다.

(라) 무엇보다 만일 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 실제 피고 제품 판매와 관련된 공헌이익률보다 높다고 본다면 자신이 보유하고 있는 피고 제품의 비용 관련 자료를 제출함으로써 손쉽게 갑 제28호증의 통계수치를 탄핵할 수 있을 것인데, 법원의 석명 요청<sup>11)</sup>에도 불구하고 이에 관한 자료를 제출하지 아니한 점 등 변론 전체의 취지를 종합해 보면, 갑 제28호증의 통계에 기초한 공헌이익률이 피고 제품의 실제 공헌이익률보다 과다하다고 단정하기 어렵다.

(3) 따라서 특별한 사정이 없는 한, 민법 제128조 제4항에 의한 추정되는 원고의 손해액은 피고가 침해품인 피고 제품의 판매로 얻은 공헌이익인 16,879,621,630원에 해당한다고 봄이 타당하다.

#### 다) 피고의 주장에 대한 판단

##### (1) 상당인과관계 부정으로 인한 추정 복멸 주장

11) 2020. 6. 10.자 변론조서 참조.

피고는, 원고의 이 사건 특허의 유럽 대응 특허는 이미 존속기간이 만료되어 소멸하였고, 이에 따라 유럽에서는 누구든지 자유롭게 리바스티그민 패치 제품을 판매할 수 있게 되었다는 점을 고려하면, 피고 제품의 유럽 수출과 원고의 손해 사이에는 상당인과관계가 부정된다고 주장한다.

그러나 갑 제46, 47호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 유럽 시장에서 이 사건 특허의 대응 특허가 소멸하였다고 하더라도, 실제로 2013년 및 2014년에 독일, 스페인 등 유럽시장에 리바스티그민 패치 제품을 제조하여 공급하는 회사는 원고 외에 L(L) 밖에 없었던 사실을 인정할 수 있고, 원고와 L의 공급 수량 및 이에 기초하여 산정한 원고의 시장 점유율<sup>12)</sup>은 아래 표와 같다.

국가별 제조사		2013	2014
독일	L(L)	775,126	2,674,592
	원고	10,956,933	8,142,383
원고의 시장 점유율		93%	75%
스페인	L(L)	-	135,750
	원고	25,757,713	21,682,615
원고의 시장 점유율		100%	99%

그렇다면 피고의 침해 제품이 상당량 유럽 시장에 공급됨으로써 원고의 위 시장 점유율에 기초한 판매 수량이 감소될 개연성이 있다고 보이고, 이는 유럽 시장의 특허 존속기간 만료로 인한 자유로운 경쟁의 결과라기보다는 피고의 국내 특허 침해 행위에서 비롯된 손해, 즉 피고의 국내 침해 행위가 없었다라면 발생하지 않았을 손해라고 봄이 상당하므로, 피고의 침해 행위와 원고의 손해 사이에는 상당인과관계가 전면적으로 부정된다고 볼 수 없다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결 참조).

다만, 피고의 침해 제품의 유럽 시장 공급 수량 중 일부분(L의 시장 점유율의 비율

12) 원고 공급 수량/(원고 공급 수량 + L 공급 수량)

에 해당하는 부분)은 원고의 시장 점유율을 잠식하기보다는 L의 시장 점유율을 잠식하는 결과를 초래할 것으로 볼 여지가 있다. 즉, 피고가 침해품의 판매로 얻은 이익 중 L의 시장 점유율의 비율(2013년 독일 매출의 7%, 2014년 독일 매출의 25%, 2014년 스페인 매출의 1%)에 해당하는 부분은 특허법 제128조 제4항의 손해액 추정이 복멸되었다고 봄이 상당하다. 앞서 본 증거에 의하면 2013년 독일 매출이 11,516,408,611원, 2014년 독일 매출 14,352,478,468원, 2014년 스페인 매출은 1,138,134,396원인 사실이 인정되므로, 2013년 독일 매출의 7%에 해당하는 부분의 공헌이익은 475,063,371원(= 11,516,408,611원×7%×58.93%, 원 미만 버림. 이하 같다.), 2014년 독일 매출의 25%에 해당하는 부분의 공헌이익은 2,164,353,753원(= 14,352,478,468원×25%×60.32%), 2014년 스페인 매출의 1%에 해당하는 부분의 공헌이익은 6,865,226원(= 1,138,134,396원×1%×60.32%)에 해당한다. 따라서 특허법 제128조 제4항의 손해액 추정이 복멸되는 범위는 합계 2,646,282,350원(= 475,063,371원 + 2,164,353,753원 + 6,865,226원)이다.

피고의 상당인과관계 부정으로 인한 손해액 추정 복멸 주장은 위 인정범위 내에서 이유 있다.

## (2) 기여도 관련 추정 복멸 주장

피고는, ① 이 사건 특허는 물질 특허인 이 사건 원출원특허를 통해 이미 공개된 물질인 리바스티그민을 경피투여라는 투여용법으로 제공하는 의약용도발명인데 이 사건 특허 명세서에는 단지 리바스티그민 물질의 경피투여 용도만 개시하고 있을 뿐 실제로 이를 활용하여 치매 패치제를 제조할 수 있는 방법을 개시하고 있지 않은 바 치매 패치제로서 허가를 받기 위하여 확보해야 하는 유효성, 안전성, 안정성 등을 위한 구체적이고 실질적인 기술 즉 첨가제, 조성, 제형, 공정 기술은 모두 피고의 기술이고 이 사

건 특허가 피고 제품에 기여하는 바는 아이디어를 제공한 정도에 불과한 점, ② 피고는 세계 최초의 관절염 치료 패치제인 '트라스트' 개발 경험을 바탕으로 원고 제품과 차별화되는 제법으로 피고 제품을 개발하였고, 2012년에 유럽 의약품청으로부터 우수 의약품 제조 및 품질관리 기준 인증을 받아 현재까지도 이를 유지하고 있는 바 피고 제품의 매출은 위와 같은 피고의 생산기술, 자본력, 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도 등이 기여한 점 등을 고려하면 피고의 이익액을 그대로 원고의 일실이익으로 인정할 수 없다는 취지로 주장한다.

앞서 든 증거들과 을 제78호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 이 사건 특허는 리바스티그민에 대한 경피투여라는 투여용법을 제공하는 의약품도발명으로 인정되기는 한다(대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702 판결 참조). 그러나 앞서 든 증거들과 갑 제 13, 14, 44, 50호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정 즉, 원고가 이 사건 원출원특허를 통해 신물질인 리바스티그민이 알츠하이머형 치매에 뛰어난 예방 및 치료 효과가 있다는 것을 밝혀낸 이래 1997년부터 2003년경까지 알츠하이머형 치매 치료제로서 원고가 개발한 '엑셀론 캡슐'을 비롯하여 아리셉트, 레미닐, 에빅사정, 에빅사액 등 다양한 정제 또는 용액제가 국내 식품 의약품안전청으로부터 허가를 받아 출시되었는데 이는 모두 환자가 직접 경구로 복용하는 의약품이었던 점, 그런데 이 사건 특허의 실시품인 원고 제품은 세계 최초의 패치형 알츠하이머형 치매 치료제인 점, 알츠하이머형 치매 관련 치매 환자는 인지 능력이 떨어져 약 복용을 거부하는 등의 사유로 환자가 정시에 정량의 약을 복용하기 어려웠는데 패치제의 경우 이러한 문제를 해결하는 획기적인 의약품으로 시장에서 주목을 받은 점 등을 종합해 보면, 이 사건 특허가 의약품도발명이라는 이유만으로 이 사건

특허의 기술적 가치가 미미하다고 볼 수 없고, 피고의 위 ① 주장은 받아들일 수 없다.

한편, 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하면 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 피고 제품의 이익액에는 리바스티그민을 경피투여 용도로 개시한 이 사건 특허의 실시품인 원고 제품에 대하여 피고 제품은 그 제네릭으로서 주성분, 함량, 제형 등이 동일한 의약품이라는 점이 크게 기여한 것으로 보이는 점, 피고가 제출한 증거들만으로는 피고 제품의 매출에 피고의 생산기술이나 자본력 등이 크게 기여했다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할만한 증거가 없는 점 등을 종합하면, 피고의 위 ② 주장도 받아들일 수 없다.

### (3) 원고의 일실이익의 규모가 피고의 이익액에 미치지 못한다는 주장

원고는 이 사건 특허를 스스로 실시하지 않고 통상실시권자들로 하여금 실시하게 할 뿐이었으므로 원고가 이 사건 특허를 통하여 얻는 이익은 피고의 침해행위로부터 아무런 영향을 받지 않아 원고의 일실이익의 규모가 피고의 침해행위로 인한 이익액보다 작다는 취지로 주장한다.

그러나 앞서 살핀 바와 같이 이 사건은 원고가 단순히 통상실시권자를 통해 특허발명을 실시한 사안이 아니라 원고가 100% 자회사인 판매회사를 통해 특허발명을 실시하면서 판매회사의 이익을 공유하는 관계에 있었다는 점 등을 종합하면, 피고의 침해행위가 원고의 이익에 아무런 영향을 미치지 않는다고 볼 수 없고, 달리 앞서 본 시장 점유율에 기초한 상당인과관계 부정으로 인한 추정 복멸 부분 외에 원고가 실제로 얻은 손해가 피고의 이익액에 미치지 못한다는 점을 인정할 증거도 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

### 라) 소결론

따라서 특허법 제128조 제4항에 의한 추정되는 원고의 손해액은 피고가 침해품인 피고 제품의 판매로 얻은 공헌이익인 16,879,621,630원에서 손해액 추정이 복멸되는 부분인 2,646,282,350원을 공제한 14,233,339,280원(= 16,879,621,630원 - 2,646,282,350원)에 해당한다.

#### 4) 특허법 제128조 제5항에 의한 손해액 산정 주장에 대한 판단

특허법 제128조 제4항에 의해 손해액을 산정하는 이상, 예비적 주장인 특허법 제128조 제5항에 의한 손해액 산정에 관하여는 나아가 살피지 않는다.

#### 5) 과실상계에 관한 주장에 대한 판단

##### 가) 피고 주장

피고는 손해배상이 인정되더라도 이 사건 존속기간 연장승인신청을 원 존속기간 만료 이후에 한 원고의 과실 및 형평의 원칙 등에 근거하여 과실상계가 이루어져야 한다고 주장한다.

##### 나) 관련법리

불법행위로 인한 손해의 발생 또는 확대에 관하여 피해자에게도 과실이 있는 때에는 가해자의 손해배상의 범위를 정함에 있어 당연히 이를 참작하여야 하고, 양자의 과실 비율을 교량함에 있어서는 손해의 공평부담이라는 제도의 취지에 비추어 불법행위에 관련된 제반 상황을 충분히 고려하여야 하며, 과실상계사유에 관한 사실인정이나 그 비율을 정하는 것이 사실심의 전권사항이라고 하더라도 그것이 형평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하여서는 아니 되고(대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733 판결 등 참조), 이러한 법리는 특허법 제128조에 따라 특허권 침해로 인한 손해액을 산정하는 경우에도 마찬가지로 적용된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결 참조).

민법상 과실상계 제도는 채권자가 신의칙상 요구되는 주의를 다하지 아니한 경우 공평의 원칙에 따라 손해배상액을 산정함에 있어서 채권자의 그와 같은 부주의를 참작하게 하려는 것이므로 사회통념상 혹은 신의성실의 원칙상 단순한 부주의라도 그로 말미암아 손해가 발생하거나 확대된 원인을 이루었다면 채권자에게 과실이 있는 것으로 보아 과실상계를 할 수 있다(대법원 2000. 6. 13. 선고 98다35389 판결 등 참조).

#### 다) 판단

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, 이 사건 쟁점 기간 동안 이 사건 특허권이 유효한지 여부에 관하여 특허제도에 관하여 전문성을 갖추고 관련 업무를 수행해 온 전문기관인 특허청(이 사건 불승인처분) 및 서울행정법원(2013구합53356)의 판단이 있었고 피고는 이들의 판단을 신뢰한 것으로 보이는 점, 이 사건 불승인처분이 취소된 근거 중 1987년 특허법 시행령 제9조의2 제1항 제1호 중 특허기간 연장신청의 대상을 제조품목허가를 받아야 하는 의약품 발명으로만 제한하고 있는 '제26조 제1항' 부분이 헌법 제11조에 위반된다는 점을 예상하지 못한 것에 피고의 과실이 있다고 하더라도 위 시행령의 위헌·무효로 인한 책임을 전적으로 피고가 부담하는 것은 형평의 원칙에 부합하지 않는 점, 원고가 이 사건 특허의 원 존속기간이 만료된 이후에 존속기간 연장승인신청을 한 것이 결과적으로 대법원에 의해 부적법한 것은 아닌 것으로 판단되었다고 하더라도, 이 사건 고시 제2조 제3항에 따르면 존속기간을 연장받을 수 있는 특허권은 연장등록출원 당시 유효한 것이어야 하는 것으로 해석할 여지가 있는데, 이 사건 연장신청은 이 사건 특허권의 존속기간 만료일인 2012. 4. 21.을 경과하여 이 사건 특허권이 효력을 상실한 이후인 2012. 4. 23. 이루어졌는바, 이와 같은 사정이 이 사건 불승인처분 및 이 사건 연장승인신청의 부적법

에 대한 피고의 신뢰를 형성한 하나의 요인이 된 측면이 있는 점 등을 종합하면, 손해의 공평부담이라는 과실상계 제도의 취지에 비추어 앞서 인정한 손해배상액의 20%를 감액하기로 한다.

## 6) 소결론

이상의 점을 종합하면, 피고는 원고에게 이 사건 특허권 침해행위로 인한 손해배상으로서 11,386,671,424원(= 14,233,339,280원×80%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

### 다. 권리남용 주장에 대한 판단

피고는, 이 사건 특허는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 우선일 전에 공지된 선행발명들(을 제2, 3호증) 각각으로부터 혹은 이들의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 등록이 무효로 될 것이 명백하여 이에 근거한 원고의 이 사건 청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다는 취지로 주장한다.<sup>13)</sup>

그러나 피고가 특허심판원에 위와 같이 이 사건 특허에 진보성이 부정되는 등록무효 사유가 존재한다고 주장하면서 심판청구한 사건에 대하여 특허심판원은 피고의 위와 같은 주장을 받아들이지 않는 심결인 이 사건 심결을 하였고, 이 사건 심결은 최종적으로 대법원 2014후2702 판결과 2018후11612 판결에 의하여 그 결론에 있어 위법이 없다고 지지되어 확정된 사실은 앞서 본 바와 같고, 피고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 특허에 진보성이 부정되는 등록무효사유가 있다고 보기 어려우며, 달리 이를 인정할 자료가 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

## 3. 주위적 청구 중 약가인하로 인한 손해배상청구에 대한 판단

13) 피고의 2016. 5. 11.자 및 2016. 5. 16.자 준비서면 참조. 피고의 무효심판 기각 심결이 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018후 11612 판결에 의해 확정된 이후 피고는 이 부분에 관하여 더 추가적인 주장은 하지 아니하였으나 종전의 권리남용 주장을 명시적으로 철회한 것으로도 보이지 아니하므로, 이에 대해 간략히 판단하기로 한다.

### 가. 원고의 주장

2013년경 M 등 6개 회사가 이 사건 의약품의 제네릭 제품에 대한 판매허가를 얻은 뒤 각 제품을 스페인 시장에 출시하였고, 스페인 보건부는 위 제네릭 제품의 판매가격(LSP, Laboratory Selling Price)을 이 사건 의약품의 60% 수준으로 결정함에 따라 원고는 2013. 6. 이후 이 사건 의약품 가격을 40% 인하할 수밖에 없었다. 이로 인하여 2013. 7.부터 이 사건 특허권 존속기간 만료일인 2014. 9. 11.이 속하는 월의 전월인 2014. 8.까지 원고의 이 사건 의약품 매출액이 21,233,539,593원 감소되었다. 피고가 원고의 특허권을 침해하여 피고 제품을 생산, 수출한 불법행위로 인하여 원고는 위와 같은 손해를 입었으므로, 피고는 원고에게 위 손해를 배상할 의무가 있다.

### 나. 인정사실

갑 30호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 2008년부터 스페인에서 이 사건 의약품을 직접 판매하였고, 이 사건 의약품과 같은 성분인 PROMETAX<sup>®</sup> 제품을 공동판매자로 하여금 판매할 수 있도록 한 사실, 2013. 5.까지 판매되던 이 사건 의약품의 판매가격은 4.6mg/24h 30개 패치 73.20유로, 4.6mg/24h 60개 패치 146.40유로, 9.5mg/24h 60개 패치 146.40유로인 사실, 2013년경 M(이하 'M'이라 한다), N(이하 'N'이라 한다), O(이하 'O'라 한다), P(이하 'P'라 한다), Q(이하 'Q'라 한다), R(이하 'R'라 한다) 등 6개 회사가 이 사건 의약품의 제네릭에 대하여 스페인 의약품관리당국으로부터 판매허가를 받고 스페인 시장에 제네릭을 출시한 사실, 스페인 보건부는 위 제네릭 제품의 판매가격을 이 사건 의약품의 60% 수준<sup>14)</sup>으로 결정한 사실, 스페인 의약품법상 약사는 의사가 처방한 의약품과 무관하게 동종 그룹 중 최저 가격의 의약품으로 조제

14) M, N, O, Q, P, S의 제네릭 의약품에 대한 LSP: 4.6mg/24h 30개 패치 43.92유로, 4.6mg/24h 60개 패치 및 9.5mg/24h 60개 패치 각 87.84유로.

해야 하는 의무를 부담하는 사실, 원고는 2013. 6.경 이 사건 의약품의 가격을 인하한 사실, 스페인 보건부는 2014. 7. 16. NHS(National Health System, 스페인의 국민 보건 시스템)에서 리바스티그민 의약품에 대하여 '참조가격제'를 적용하기 시작하였고, 이에 따라 2014. 7. 16.부터 이 사건 의약품의 판매가격이 강제로 인하<sup>15)</sup>된 사실을 인정할 수 있다.

#### 다. 판단

불법행위 성립요건으로서의 위법성은 관련 행위 전체를 일체로만 판단하여 결정하여야 하는 것은 아니고, 문제가 되는 행위마다 개별적·상대적으로 판단하여야 한다. 또한 불법행위로 인한 손해배상책임을 지우려면 위법한 행위와 피해자가 입은 손해 사이에 상당인과관계가 있어야 하고, 상당인과관계의 유무는 일반적인 결과 발생의 개연성은 물론 주의의무를 부과하는 법령 기타 행동규범의 목적과 보호법익, 가해행위의 태양 및 피침해이익의 성질 및 피해의 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다(대법원 2020. 11. 26. 선고 2018다221676 판결).

① M, N 등 회사가 스페인 보건부에 제네릭 제품의 판매허가를 받아 피고 제품을 출시하게 된 것은 이 사건 특허권과 달리 유럽 각국에서 원고의 이 사건 의약품에 대한 특허권의 존속기간이 만료되었기 때문인 점, ② 원고가 이 사건 의약품 판매가격을 유지할 수 있었던 이유는 스페인 내에서의 특허권자로서 독점·배타적인 지위에 기초한 이익에 불과하므로 존속기간 만료 이후의 제네릭 출시, 그에 따른 제품가격이나 판매량의 감소는 스페인에서 원고의 특허권이 존속기간 만료된 데에 따른 필연적인 결과라고 보이는 점, ③ 제네릭 제품의 판매가격이 이 사건 의약품의 60% 수준으로 정해진

15) 4.6mg/24h 30개 패치 21.27유로, 4.6mg/24h 60개 패치 42.53유로, 9.5mg/24h 60개 패치 87.84유로.

것은 스페인 보건부의 결정에 의한 것이지, 피고가 피고 제품을 생산한 행위가 그 원인이라고 볼 수 없고, 피고가 스페인에서 직접 피고 제품 판매에 대한 허가를 얻거나 판매를 받지도 않은 점 등을 종합적으로 고려하면, 스페인 시장에서 이 사건 의약품과 PROMETAX<sup>®</sup>의 약가 인하로 인한 손해가 피고의 이 사건 특허권 침해로 인한 것이라는 점을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

#### 라. 소결

원고의 이 부분 청구는 더 나아가 살필 필요 없이 받아들이지 않는다.

### 4. 예비적 청구(부당이득 반환청구)에 대한 판단<sup>16)</sup>

#### 가. 부당이득반환 의무의 발생 여부

##### 1) 판단

피고는 2011. 8.경부터 이 사건 내용증명을 송달받기 전인 2013. 5. 20.까지 피고 제품을 생산하여 이 사건 특허권의 특허권자인 원고로부터 허락을 받은 바 없이 이 사건 특허를 무단으로 실시한 사실은 앞서 본 바와 같다. 이에 의하면 피고는 위와 같은 무단 실시행위로 법률상 원인 없이 이익을 얻었고, 이로 인하여 원고는 손해를 입었다고 인정된다. 따라서 피고는 그 이익을 부당이득으로서 원고에게 반환할 의무가 있다.

##### 2) 피고의 주장에 대한 판단

#### 가) 첫 번째 주장

피고는, 이 사건 쟁점 기간 동안 이 사건 특허권은 존속기간 만료로 이미 소멸하여 이 사건 특허는 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공공의 영역에 놓여 있었던 것이고 피고가 얻은 이익은 공지기술을 실시하여 얻은 것이므로 이를 두고 법률상 원인 없는

16) 원고는 이 사건 내용증명 송달 전의 기간 동안의 피고의 이 사건 특허 무단 실시행위에 대하여 민법 제741조의 부당이득반환청구권을 예비적으로 주장한다.

이익으로 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 앞서 인정한 사실과 사정 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 피고의 이 사건 특허 실시행위는 공지기술을 실시한 것으로 보기 어렵고, 달리 피고에게 이익을 보유할 정당한 권원이 있다고 볼 만한 자료도 없다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 먼저 이 사건 특허권의 원 존속기간 만료일 전인 2011. 8.경부터 2012. 4. 21.까지의 피고의 이 사건 특허 무단 실시 행위에 대하여 보건대, 위 기간 동안에 이 사건 특허권이 유효하게 존속하고 있었던 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없고, 달리 이 사건 특허에 진보성이 부정되는 등록무효 사유가 존재한다고 볼 수도 없는 점은 앞서 본 바와 같다. 이에 의하면 위 기간 동안에는 이 사건 특허는 특허권자인 원고만이 업으로서 이 사건 특허를 실시할 권리를 독점하고(특허법 제94조 본문), 타인의 재산권 등을 침해하여 이익을 얻었음을 이유로 부당이득반환을 구하는 이른바 침해부당이득의 경우에는 부당이득반환청구의 상대방이 그 이익을 보유할 정당한 권원이 있다는 점을 증명할 책임이 있는데(대법원 2018. 1. 24. 선고 2017다37324 판결 등 참조), 피고는 이 사건 특허권이 공지기술이었다는 취지로 주장할 뿐, 달리 이 사건 특허권에 관하여 전용실시권이나 통상실시권을 설정 받았다는 점에 대하여 아무런 주장·증명도 하지 않고 있다.

② 이 사건 특허권은 이 사건 연장승인처분에 의하여 이 사건 쟁점 기간 동안 유효하게 존속하였던 것으로 보아야 하고, 그렇다면 이 사건 쟁점 기간 동안에 이 사건 특허를 실시할 수 있는 권리는 이 사건 특허권의 특허권자인 원고에게 독점·배타적으로 귀속된다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 특허는 이 사건 쟁점 기간 동안 누구나 자

유롭게 실시할 수 있는 공지기술이었다고 보기 어렵다.

③ 이 사건 연장승인처분에 소급효를 인정할 수 없다고 볼 수 없고, 그와 같은 소급효를 가진 이 사건 연장승인처분이 위법하여 무효라고도 볼 수 없음은 앞서 살펴본 바와 같다.

#### 나) 두 번째 주장

또한 피고는, 피고가 이 사건 특허를 실시하여 얻은 이익은 토지 점유자가 토지를 사용하여 얻은 이익과 동일시할 수 있고, 피고는 이 사건 특허권이 소멸한 상태를 신뢰하고 이 사건 특허를 실시한 것이므로 민법 제201조 제1항의 선의의 수익자에 해당하여 과실수취권을 가지므로 이로써 피고가 얻은 이익은 부당이득에 해당하지 않는다는 취지로 주장한다.

살피건대, 민법 제201조 제1항은 선의의 '점유자'는 점유물의 과실을 취득한다고 규정하고 있다. 물건에 대한 '점유'란 사회 관념상 어떤 사람의 사실상의 지배에 있다고 볼 수 있는 객관적 관계를 말하는 것이다(대법원 2018. 3. 29. 선고 2013다2559 판결 등 참조). 특허법 제2조 제1호에 의하면 '발명'이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 의미하고, 제3호 가목에 의하면 물건의 발명의 경우 '실시'란 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 의미한다.

이에 의하면, 추상적 기술적 사상일 뿐인 발명에 대하여 어떠한 점유를 상정하기는 어렵고, 그 발명이 물건의 발명의 경우 발명을 실시한 결과인 물건에 대한 점유를 상정할 수 있을 뿐이라고 봄이 타당하다.

앞서 본 사실 및 사정 등을 위 법리에 비추어 보면, 피고는 이 사건 특허 청구항 1

의 구성요소를 모두 갖춘 물건인 피고 제품을 생산하였을 뿐이므로 이를 두고 이 사건 특허를 '점유'하였다고 볼 수는 없다. 피고가 점유하고 있는 것은 피고 제품일 뿐이다.

따라서 피고는 민법 제201조 제1항의 선의의 점유자에 해당한다고 볼 수 없고, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

#### 나. 부당이득반환의 범위

##### 1) 특허법 제128조 제4항에 의한 손실액 산정 가부

원고는 피고가 부당이득으로서 반환해야할 금액은 특허법 제128조 제4항에 의하여 22,407,394,388원으로 산정되어야 한다고 주장한다.

살피건대, 특허법 제128조 제4항은 특허법 제128조 제1항에서 정한 손해배상청구권을 행사함에 있어 특허권자의 손해액에 대한 증명책임을 완화하기 위하여 특별히 규정한 것이다. 불법행위에 기한 손해배상 청구권과 부당이득반환 청구권은 목적·요건·효과를 달리하는 별개의 제도로써 구체적으로 보면 손해배상청구는 고의·과실로 인한 위법행위를 전제로 하고, 과실상계가 가능하며, 단기 소멸시효의 적용이 있는 반면, 부당이득반환은 고의·과실을 묻지 않고, 과실상계의 여지가 없는 한편, 수익자의 선의·악의에 따라 이익반환의 범위가 달라지는 차이가 있다. 따라서 불법행위에 기한 손해배상 청구에 관한 특허법 제128조 제4항에 의한 손실액 산정 규정을 민법 제741조에 의한 부당이득반환 청구에 임의로 유추 적용할 수 없다고 봄이 타당하다.

앞서 살펴본 바와 같이 특허법 제128조 제4항을 원고의 이 부분 청구에 적용할 수 없는 이상, 피고가 피고 제품을 유럽에 수출하여 올린 매출에 원고 제품의 한계이익률을 곱하여 산정한 금액을 원고가 피고의 위와 같은 무단의 실시행위로 입은 손해에 해당한다고 보기 어렵고, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 특허를 무단으

로 실시함으로써 원고 주장의 금액에 해당하는 만큼의 이득을 얻고 그로 인하여 원고가 그에 상응하는 손해를 입었다고 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

## 2) 관련 법리

부당이득반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 손실자의 손해는 사회통념상 손실자가 당해 재산으로부터 통상 수익할 수 있을 것으로 예상되는 이익 상당액이다(대법원 2014. 7. 16. 선고 2011다76402 전원합의체 판결 참조).

특허권자의 허락 없이 특허발명을 실시한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 그 실시료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 특허권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 특허권자는 부당이득으로 실시자가 그 특허권에 관하여 실시 허락을 받았더라면 실시대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있고, 부당이득의 액수를 산정할 때에는 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 산정할 수 있다(저작권에 관한 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결 참조).

## 3) 구체적 판단

앞서 인정한 사실 등에 의하면, 피고는 2011. 8.경부터 2013. 5. 20.까지 생산한 피고 제품을 독일, 스페인, 브라질의 제약회사들에게 수출하여 7,602,491,025원의 매출을 올린 사실이 인정된다. 여기에 앞서 든 증거들, 을 제74 내지 76, 96호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정들을 종합하면 이 사건

특허에 대한 실시료율은 피고가 특허를 실시하여 생산한 제품의 매출액의 10%로 봄이 상당하다. 따라서 피고가 특허권자인 원고의 허락 없이 이 사건 특허를 무단으로 실시하여 이득한 금액은 760,249,102원(= 7,602,491,025원×10%)이라고 봄이 타당하므로, 피고는 원고에게 위 금액 상당액을 부당이득으로서 반환할 의무가 있다.

① 이 사건 특허는 리바스티그민이라는 의약품질에 대한 경피투여 의약품도를 개시한 발명으로서 이를 실시한 원고 제품은 전 세계 알츠하이머형 치매에 대한 의약품 시장에서 큰 상업적 성공을 거두었다. 이와 같은 상업적 성공에는, 종래 경구제의 경우 치매 환자의 특성상 복용에 어려움을 겪었던 반면, 이 사건 특허가 개시한 패치제의 경우 이러한 어려움을 해결해 주었다는 것이 큰 기여를 하였다고 보인다.

② 피고의 무단 실시행위가 자행되던 기간 동안에 존속하던 것으로서 이 사건 특허와 유사한 대체기술을 찾아보기 어렵다.

③ 한국과학기술정보연구원이 2005년부터 2018년까지 국내에서 이루어진 기술거래 사례 1,820건 중 매출액 대비 경상기술료 방식으로 거래된 사례에 대하여 업종별로 통계를 낸 자료(을 제75호증)에 의하면, 의료용 물질 및 의약품 제조업의 경상로열티 평균은 3.1%라고 기재되어 있기는 하다.

그러나 의약품 업계에서 원고와 같이 오리지널 의약품에 대한 특허권을 보유하고 있는 자가 해당 특허권의 존속기간 내에 타인에게 특허의 실시허락을 하는 경우는 드물다는 점을 고려하면, 위 통계자료의 수치는 이 사건에 그대로 적용하기 어렵다. 이는 통상 제네릭 의약품은 임상 등 절차에 소요되는 비용이 거의 없는 등의 이유로 오리지널 의약품에 비하여 가격 경쟁력을 갖기 때문에 오리지널 의약품의 제조·판매업자로서는 특허권에 의한 독점력이 유지되고 있는 상황에서 시장에 대체적 경쟁 제품인 제네

릭 의약품이 신규 진입하는 것을 꺼리기 때문이다.

이러한 특허권자에게 불리한 사정과 더불어 제네릭 의약품 제조·판매업자로서는 시장 내 최초 출시된 제네릭으로서 다른 제네릭 의약품 제조·판매업자에 비하여 시장 선점효과를 누리는 등의 긍정적 효과까지 더불어 고려하면, 특허권의 존속기간 내에 실시허락을 하는 경우 실시료율은 매출액의 10%를 상회하여 책정될 것으로 보인다.

④ 이 사건에서 피고의 매출액이 특허실시행위에 기한 것은 아니지만, 특허 실시 제품의 생산과 관련한 실시료를 정함에 있어 그 생산 제품의 판매로 인한 매출액을 기준으로 하는 것이 일반적이고, 설령 판매 행위 자체가 특허의 실시행위에 해당하지 않는 경우라고 하더라도 생산 행위 자체의 실시료를 정함에 있어 사후적인 판매 금액을 기준으로 정하는 것이 불가능한 것이 아닌 점, 부당이득의 액수를 산정할 때에는 변론 과정에 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 산정할 수 있다는 점 등을 종합하여, 피고 제품의 무단 생산으로 인한 부당이득의 액수를 피고 제품의 매출액에 실시료율 10%를 곱하여 산정하기로 한다.

## 5. 결론

피고는 원고에게 12,146,920,526원(특허권 침해로 인한 손해배상금 11,386,671,424원 + 부당이득금 760,249,102원) 및 그 중 제1심 판결에서 인정된 금액인 2,500,000,000원에 대하여는 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날인 2021. 5. 12.부터 제1심 판결 선고일인 2021. 8. 20.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을, 항소심에서 추가로 인정되는 금액인 9,646,920,526원에 대하여는 이 사건 청구취지변경신청서 부분 송달일 다음날인 2021. 5. 12.부터 피고가 이

행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁하는 것이 타당하다고 보이는 이 판결 선고일인 2024. 1. 18.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 나머지 청구는 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 일부 달리하여 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 제1심판결을 위와 같이 변경하고, 피고의 가지급물반환신청은 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장            판사            임영우

                  판사            우성엽

                  판사            김기수