

# 특허권자 입장에서 특허침해로 인한 손해액 산정

글 | 강백용 \_ 법무법인 세창 변호사 bykang@sechanglaw.com

**특**허권은 기술적 사상의 창작을 일정기간 독점적, 배타적으로 소유 또는 이용할 수 있는 권리로서 특허권자는 이러한 권리를 향유함으로써 발명에 이르기까지의 노력에 대한 대가를 취득하는 동시에 향후 새로운 발명에 힘을 기울이게 된다. 그러나 정당한 노력을 통하여 획득한 법적인 권리 주위에는 항상 불법적으로 그 이익에 무단으로 편승하려는 자가 존재하는 바, 이로부터 효과적으로 특허권자의 이익을 보호하지 못한다면 권리로서의 특허권은 형식상의 권리에 그쳐 특허법이 의도하는 입법목적 달성에 기여하지 못하게 된다. 즉, 권리가 권리로서 확고히 보장되기 위해서는 실효성 있는 방어수단 및 권리구제수단이 존재해야 하는데, 특허법에서는 형사상 특허권 침해죄를 규정하는 외에 침해금지청구권, 신용회복청구권 등의 특허법에 고유한 구제수단을 인정하는 한편 일반 손해배상의 특칙규정을 두고 있다.

## 특허권 침해사건에서 주된 관심사는 배상액

특허권 침해자에 대하여는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처하도록 되어 있다. 그러나 위와 같이 강력한 형벌이 반드시 현실상 실효적인 것이라고 할 수는 없고, 또 특허권자가 궁극적으로 바라는 것이라고 할 수도 없다. 왜냐 하면 특허 전문인력이 부족한 수사기관에서 특허권 침해여부를 판단하기가 쉽지 않고, 또 형사절차는 기본적으로 고소인이나 검찰 측에서 특허권 침해에 해당한다는 점에 대하여 합리적인 의심이 없는 정도의 증명'을 해야 하기 때문이다. 그리고 다수의 일반 형사고소사건이 그러하듯이 특

허사건에서도 형사절차를 진행하는 궁극적인 목적은 오로지 침해자에 대하여 정의의 철퇴를 내리겠다는 일념으로 고소를 하는 극소수의 경우를 제외하고는 자신이 본 피해를 보상받으려는 데에 있다고 할 수 있다.

그러므로 특허권자는 침해금지청구권을 통하여 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있는 권리가 있음에도 그 역시 손해 확대의 방지라는 소극적인 의미를 가질 뿐이고, 궁극적인 권리보호는 특허권자가 침해받은 손해를 금전적으로 어떻게 배상받는지 여부에 달려 있다고 할 수 있다. 따라서 특허를 침해받은 경우 특허권자는 자신이 법적으로 얼마를 배상받을 수 있는지에 주된 관심을 가지고, 그 예상치에 따라 소송의 진행여부, 용인할 수 있는 법적 비용, 소송외적 해결방법 등에 대한 결정을 내리게 된다.

그러나 특허로 인하여 침해받은 손해를 산정하기가 생각만큼 쉽지 않다는데 새로운 난관이 존재한다. 이와 같은 어려움은 우리만 겪는 것은 아니고 일본이나 미국도 마찬가지이다. 미국은 손해액 산정의 복잡성 때문에 특허권 침해여부를 판단하는 절차와 손해액을 산정하는 재판을 분리시키고 있다. 특징적인 것은 미국은 특허권 침해의 고의성이 인정되는 경우 손해액의 3배까지 증액하여 배상을 명할 수 있는 징벌적 손해배상제도를 인정하고 있다는 것이다. 우리의 경우 특허권침해로 인한 손해배상에 있어서는 민법 제 750조의 일반불법행위 조항과 특허법 제128조가 문제된다.

먼저 민법의 일반불법행위조항에 따라 손해배상을 청구하기 위

해서는 책임주의에 의하여 침해자의 고의, 과실이 인정되어야 하고, 이를 특허권자가 입증하여야 하는 어려움이 있다. 원래 고의, 과실은 주관적인 내심의 의사로서 직접적인 증거에 의해 인정하기 곤란하고 간접적인 사실에 근거해 인정할 수밖에 없는 한계가 있는데 특허권은 그 존재형식이 추상적인 권리여서 그 침해에 대한 고의, 과실을 인정하기는 더더욱 어려움이 있다. 그러나 특허법 제 130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하여 침해자로 하여금 자신이 과실이 없음을 적극적으로 입증할 책임을 지움으로써 현실적으로 특허권자의 권리를 보호하는데 있어서 큰 장애를 제거하여 주었다.

### ‘일실이익’ 명백한 입증 어려울 경우 일정액 추정

침해자의 불법행위가 인정되는 경우에는 특허권자는 손해의 배상을 구할 수 있다. 특허권자가 배상받을 수 있는 손해는 침해와 상당인과관계 있는 손해에 국한되는데 현실적으로는 그 인과관계를 밝히는 것이 여간 어려운 것이 아니다. 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 침해품의 조사를 위하여 권리자가 지출한 비용, 일정한 법정범위의 변호사비용도 손해배상으로 청구할 수 있는데 그 입증은 그리 어렵지는 않다. 그러나 ‘침해행위가 없었다면 권리가 얻을 수 있었던 이익’이라는 가정적인 전제하에 도출되는 ‘일실이익’은 위와 같은 가정에 기초하기에 이를 명백히 입증하기가 쉽지가 않은 것이다.

일실이익의 가장 일반적인 형태는 침해로 인해서 판매가 감소하고 그로 인해 입은 이익의 감소가 될 것인데, 핵심적으로 권리는 침해가 없었다면 제조된 침해 제품과 동수 또는 동액의 제품을 판매할 수 있었다는 점을 입증하여야 하는 것이다. 그러나 침해자가 일정량의 침해제품을 판매하게 된 것은 침해자가 도용한 특허기술에 기인한 것도 있을 수 있지만, 침해자의 마케팅활동 등 영업활동, 시장의 상황과 특징, 다른 경쟁업자의 존재, 유사제품이나 다른 대체제품 등에 의하여 영향을 받을 수도 있기에 그 중 특허기술이 침해자의 판매에 기여한 바를 정확히 산출해 내기가 용이하지 않은 것이다. 그러나 손해액의 산정이 어렵다고 권리가 배상을 받을 수 없게 한다면 권리의 권리는 실효성이 없는 것으로 전락할 것이므로 특허법은 정확한 손해배상의 산정이 어려운 경우에 일정액을 손해액으로 추정하여 특허권자의 보호를 기하게 된다.

즉, 특허법 제128조는 특허권자는 당해 권리를 침해한 자가 그

침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량 당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있고, 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자의 손해의 액으로 추정하며, 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있도록 규정하여 손해액 입증에 대한 특허권자의 부담을 덜어주었다.

### 특허법 제128조 제5항 적용, 특허권자 보호

특히 대법원은 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다는 구체적인 기준을 제시하였고, 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있다고 보았다.

그러나 특허법이 민법에 비해 훨씬 구체적인 손해액 산정규정을 두고 있으나 손해액의 주장, 입증에 대한 모든 문제가 해결된 것은 아니고, 여전히 해석상의 어려움은 남아 있다. 예를 들어 권리가 침해발생사실, 판매수량 이외에 경쟁품이 존재하지 않고, 특허발명이 중대하다는 것까지 입증해야 하는지, 아니면 경쟁품이 존재하고, 특허발명이 중대하지 않다는 것을 침해자가 입증해야 하는지 등의 문제가 있을 수 있다. 이와 같이 앞으로도 특허침해로 인한 손해의 산정은 많은 어려움이 있고, 또 그만큼의 많은 논의들이 예상되는 바, 특허법에서 일반불법행위의 특칙을 규정한 것은 특허권자를 보호하기 위한데 있음을 유념한다면 기본적으로 그 입법취지에 맞는 해석과 운영이 이루어질 것으로 기대해 본다. **☞**



글쓴이는 서울대학교 법학과 졸업 후 동대학원과 코넬대학교에서 석사학위를, 워싱턴대학교에서 박사학위를 받았다. 현재 한국 및 뉴욕주 변호사, 런던국제중재재판소 중재인, 교육과학부·국토해양부 법률고문, 대한변협 사무총장 등으로 활동하고 있다.