

문제 1 손해배상청구

대상 특허권 침해소송에서 파악된 사실관계는 다음과 같다.

- A. 원고는 유동성 및 내구성이 제고된 바퀴에 관한 특허발명의 특허권자이다. 원고는 그 특허발명을 적용한 여행용 가방을 백화점 및 직영 매장에서 평균 30만원의 가격에 판매하여 왔다.
- B. 소의 제3자는 원고의 제품과 비슷한 기능을 가지면서도 원고의 특허권을 침해하지 않는 경쟁제품을 판매하여 왔으며, 피고의 침해행위가 있기 전 특허권자 및 소의 제3자의 시장점유율은 각각 60% 및 40% 이었다.
- C. 피고는 원고의 침해소송 제기 전 지난 5년간 15만개의 침해제품을 생산하여 10만개는 판매하였고, 2만개는 홍보품, 사은품 등으로 무상 배포하였고, 나머지 3만개는 판매를 위하여 창고에 보관 중이다.
- D. 피고는 침해제품을 원고의 상권과 구별되는 아웃렛 매장 등에서 평균 20만원의 가격에 판매하여 10만개 전체에 대하여 200억원의 매출을 올렸다.
- E. 원고는 침해행위가 있기 전 매년 6만개의 가방을 판매하여 매년 180억원의 매출을 올렸으나, 침해행위 이후로는 매년 5만개의 가방을 판매하여 매년 150억원의 매출을 올렸다.
- F. 원고의 가방 1개당 판매 이익액은 평균 10만원이었다.

위 사실관계에 기초하여 다음의 질문에 답하시오.

- (1) 특허법 제128조 제2항의 성격에 대하여 설명하시오. (7점)
- (2) 특허법 제128조 제2항에 따른 손해액 산정을 설명하시오. (9점)
- (3) 특허법 제128조 제2항 제1호에 따른 손해액의 제한에 대하여 설명하시오. (7점)
- (4) 특허법 제128조 제2항 제1호에 따른 손해액의 공제에 대하여 설명하시오. (7점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제128조 제2항이 추정규정인지 간주규정인지를 살핀다. 설문 (2)에서는 특허권자 판매가능수량까지는 단위수량당 이익액을 곱하고, 초과분에 대해서는 합리적 실시료를 곱하는 제2항의 손해액을 산정해본다. 설문 (3)에서는 특허권자의 판매가능수량을 고려하여 손해액의 제한액을 산정해본다. 설문 (4)에서는 침해자가 새로운 수요자를 창출한 사정 등을 고려하여 공제액을 산정해본다.

2. 일반적인 손해액 의의

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 **차액설**을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었다면 존재하였을 **재산 상태**와 그 위법행위가 가해진 현재의 **재산 상태의 차이**를 손해액으로 본다.

3. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 취지

손해액은 권리자가 **입증**하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 **입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호**를 위해 특허법 제128조 제2항 내

지 제7항 규정을 도입했다.

4. 특허법 제128조 제2항의 성격에 관하여 - 설문 (1) 에 대하여

가. 학설의 태도

이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다.

입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

나. 검토

특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 빼야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

5. 특허법 제128조 제2항의 손해액 산정에 관하여 - 설문 (2) 에 대하여

가. 산정방법

1) 내용

침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

2) 개정법

가) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다. 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.

나) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

나. 침해자 양도수량

다수설은 침해자의 판매수량뿐 아니라 무상양도수량도 양도수량에 포함한다. 무상양도수량도 침해행위가 없었다면 권리자가 수익을 얻을 수 있었던 수량일 가능성이 있기 때문이다.

다. 이익액

이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다.

순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데, **고정비용은 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려우므로, 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.**

라. 구체적 판단 및 결론

피고 양도수량은 판매수량인 10만개와 무상배포수량인 2만개를 합하여 총 12만개이다. 원고의 1개당 판매 이익액인 평균 10만원이 한계이익액이라면, 특허법 제128조 제2항 제1호에 따라 추정되는 손해액은 120억이다. 단 이하 설문에서 보겠지만 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량이 있었다면 120억보다 낮아질 수 있다.

6. 특허법 제128조 제2항 제1호의 생산능력에 관하여 - 설문 (3) 에 대하여

가. 산정방법

제2항 제1호의 추정손해액은 특허권자가 **생산할 수 있었던 물건수량**에서 실제 **판매한 물건수량을 뺀** 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 **한도**로 한다(특허법 제128조 제2항 제1호).

나. 구체적 판단 및 결론

제2항 제1호 손해액의 제한을 산정하기 위해서는 권리자의 생산할 수 있었던 물건의 수량과 판매한 물건의 수량이 필요한데, 설문에는 원고의 생산가능수량이 없고, 매년 5만개의 판매수량만 제시되어 있다. 이에 제한액의 계산이 불가하다.

7. 특허법 제128조 제2항 제1호의 공제에 관하여 - 설문 (4) 에 대하여

가. 산정방법

제2항 제1호의 추정손해액은 특허권자가 **침해행위 위의 사유로 판매할 수 없었던 사정**이 있으면 그 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다(특허법 제128조 제2항 제1호).

나. 침해행위 위의 사유로 판매할 수 없었던 사정

법원은 침해자의 **시장개발 노력** 등 침해행위 전에는 **기대할 수 없었던 수요자**에 대한 판매수량에 따른 이익액을 위 공제금액으로 보며, 시장에서 경쟁하는 **경합제품**이 있다는 사정도 이에 포함될 수 있다고 본다.

다. 경합제품이 있는 경우

경합제품과 특허제품의 **시장점유율**을 고려하여 제2항 제1호 추정손해액 산정시 **경합제품의 공급자가 차지하는 비율**에 상당하는 금액은 공제한다.

시장점유율에 대해 침해 전의 점유율을 고려해야 한다는 견해와 침해 당시의 점유율을 고려해야 한다는 견해의 대립이 있으나, 침해행위에 따른 손해액을 산정하는 상황이므로, 침해 당시의 점유율을 고려함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

제2항 제1호의 공제액을 산정하기 위해서는 침해 당시 권리자, 침해자, 제3자의 시장점유율이 필요한데, 설문은 이를 제시하고 있지 않으므로, 계산이 불가하다.

문제 2 손해액 산정

甲은 자신이 특허 받은 제품을 매년 20,000개 생산할 수 있는 공장시설을 완공하여 2019년 1년간 10,000개를 제조·판매하였다. 甲의 제품 한 개당 판매가격은 11,000원이며, 한 개당 이익액은 1,000원이다. 乙은 甲의 특허제품과 동일한 제품을 甲의 경고장을 받았음에도 불구하고 고의로 2019년 1년간 15,000개를 제조·판매하였다. 乙의 제품 한 개당 판매가격은 10,000원이며, 한 개당 이익액은 2,000원이다. 한편 甲의 특허제품의 실시에 대하여 丙은 통상실시권을 설정하고 매출액의 5%를 실시료로 지급하고 있다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 乙의 제조·판매 행위는 甲의 특허권을 침해한 것으로 보며, 특허권자 甲이 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정은 없는 것으로 본다.)

- (1) 특허법 제128조 제2항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (12점)
- (2) 특허법 제128조 제4항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (5점)
- (3) 특허법 제128조 제5항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (8점)
- (4) 특허법 제128조 제8항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액의 범위를 산정하시오. (5점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허법 제128조 제2항이 추정규정인지 간주규정인지를 살피고, 특허권자 판매 가능수량까지는 단위수량당 이익액을 곱하고, 초과분에 대해서는 합리적 실시료를 곱하는 제2항의 손해액을 산정해본다. 설문 (2)에서는 특허법 제128조 제4항이 추정규정인지 간주규정인지를 살피고 침해자의 이익액을 산정해본다. 설문 (3)에서는 특허법 제128조 제5항이 추정규정인지 간주규정인지를 살피고 합리적 실시료를 산정해본다. 설문 (4)에서는 특허법 제128조 제8항이 예외적인 특칙인지를 살피고 증액 가능한 손해액의 범위를 산정해본다.

2. 일반적인 손해액 의미

법원은 불법행위로 인한 재산적 손해액에 관해 **차액설**을 취한다. 즉 그 위법행위가 없었다면 존재하였을 **재산 상태**와 그 위법행위가 가해진 현재의 **재산 상태의 차이**를 손해액으로 본다.

3. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 취지

손해액은 권리자가 **입증**하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 **입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호**를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

4. 특허법 제128조 제2항에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 성격

1)학설의 태도

이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다.

입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

2)검토

특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 빼야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

나. 산정방법

1)제2항 제1호 추정손해액

침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한다(특허법 제128조 제2항 제1호). 이익액과 관련하여 법원은 한계이익으로 본다.

2)제2항 제1호 추정손해액의 한도

제2항 제1호의 추정손해액은 특허권자가 생산할 수 있었던 물건수량에서 실제 판매한 물건수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다.

3)제2항 제1호 공제

특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액은 제2항 제1호 추정손해액에서 빼야 한다.

4) 제2항 제2호 추정손해액

공제수량과 한도 초과된 수량에 대해서는 합리적 실시료를 곱한 금액을 받을 수 있다. 단 실시권 설정이 불가했던 수량이 있다면 제외된다.

다. 구체적 판단 및 결론

(제2항 제1호) 제2항 제1호에 따른 추정손해액은 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정은 없었다고 하니, 乙의 판매수량 15,000개 중 甲의 생산능력인 10,000개 한도까지만 甲의 단위 수량당 이익액인 1,000원을 곱하여 산정하며, 1,000만원이다.

(제2항 제2호) 제2항 제2호에 따른 손해액은 丙의 실시료 조건을 乙에게 적용해도 불합리하지 않고, 실시권 설정이 불가한 수량이 없었다면, 나머지 5,000개에 대한 매출액 5,000만원의 5% 인 250만원이다.

(합산액) 甲은 특별한 사정이 없는 한 총 1,250만원을 손해액으로 받을 수 있다.

5. 특허법 제128조 제4항에 관하여 - 설문 (2) 에 대하여

가. 성격

제4항은 “추정한다” 라고 규정되어 있어 법적성격은 추정이다.

법원도 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없으면 적용될 여지가 없다고 하여, 간주가 아닌 추정으로 해석한다.

나. 산정방법

침해한 자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다(특허법 제128조 제4항). 이익액과 관련하여 법원은 회계상의 한계이익으로 본다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙은 15,000개를 판매하였고, 乙의 단위 수량당 이익액은 2,000원인바, 甲은 손해가 발생하지 않았다는 등의 특별한 사정이 없는 한 위 추정 손해액 3,000만원을 손해액으로 받을 수 있다.

6. 특허법 제128조 제5항에 관하여 - 설문 (3) 에 대하여

가. 성격

1)학설의 태도

간주규정설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권 손해배상의 특칙으로 보고, 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아 실제 손해가 발생한 사실이 없더라도 손해액은 물론 손해발생까지도 간주하는 규정으로 해석한다.

추정규정설은 추정규정으로 본다. 이는 손해발생을 전제로 실시료 상당액을 최저한도의 손해액으로 정한 규정으로 해석한다.

2)검토

특허권자의 불실시를 이유로 강제실시권을 부여할 때도 유상의 실시료 납부를 조건으로 하는 바(특허법 제107조), 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않아도 특허발명을 실시하는 자는 적어도 실시료 상당액은 특허권자에게 지불해야 함이 특허법의 정신이라고 볼 수 있다. 이에 본 규정은 간주규정으로 해석하여 특허발명의 객관적 이용가치에 대한 보상으로 해석함이 타당하다.

나. 산정방법

1)구법의 태도

구법에서는 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하여, 특허권자와 침해자 사이의 개별적 사정이 아닌 제3자와의 일반적 사정도 고려했었다.

2)구법상 관례의 태도

법원도 제3자와 맺은 실시료 계약이 있다면 이를 침해자에게 적용하는 것이 “현저하게” 불합

리하지 않는 한 참작할 수 있다는 태도였다.

3) 현행법의 태도

통상적인 금액은 지나치게 낮아 권리자의 보호에 미흡할 수 있다는 지적 하에 현행법에서는 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 개정함으로써, 통상적인 실시료에 구애받지 않고 특허권자와 침해자의 개별적 사정을 참작하여 정당한 실시료를 손해액으로 받을 수 있게 하였다.

다. 구체적 판단 및 결론

丙이 매출액의 5%를 실시료로 지급하고 있는 사정이 있다. 만약 매출액의 5%를 乙에게 적용해도 甲과 乙의 개별적 사정에 있어서 불합리하지 않다면, 乙의 매출액 1억 5천만원의 5%인 750만원을 甲의 손해액으로 할 수 있다. 다만 丙과의 관계를 乙에게 그대로 적용하는 것이 합리적이지 않다면, 실시료 비율을 5% 보다 더 높게 산정할 수도 있을 것이다.

5. 특허법 제128조 제8항에 관하여 - 설문 (4) 에 대하여

가. 성격

징벌적 손해배상은 피해자에게 구체적으로 발생한 현실적 손해를 불법행위 이전 상태로 회복 내지 전보하는 것을 목적으로 하는 일반적인 보상적 손해배상 등과 구별되고, 처벌의 성격을 지니는 특칙이다.

나. 판단기준

침해행위에 고의가 인정되는 경우 고의의 정도 등 총 8 가지의 상황을 고려하여 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 법원이 배상액을 정할 수 있다.

다. 구체적 판단 및 결론

乙은 고의로 침해했다고 하므로, 甲은 설문 (1) 내지 (3)의 금액의 3배를 넘지 않는 범위에서 손해액을 받을 수 있다.