

지식재산권 손해배상 산정실무

법무법인(유) 화우 변호사 임철근

1. 지식재산권 침해로 인한 '손해배상'

가. 구제수단으로서의 손해배상

- 불법행위(민법 제750조)의 효과로서의 손해배상으로 이해됨. 특허법 제128조 제1항(2016년 신설), 상표법 제109조 등은 주의적 규정
- 일반적으로 민법상 불법행위에 기한 손해배상 청구의 경우 1) 귀책사유(고의, 과실), 2) 위법성, 3) 손해(손해의 발생 여부, 위법행위와의 인과관계, 손해의 수액)에 대한 주장, 입증이 필요함. 특허침해로 인한 손해배상 청구의 경우 1) 귀책사유 부분은 추정되고, 2) 위법성 부분은 특허권 침해로 대체되므로, 3) 손해에 대한 주장, 입증이 실무상 가장 핵심적인 영역이 됨
- 다만 지식재산권 침해와 손해배상이 별개로 제기되지 않고 병합하여 제기되는 경우 지식재산권 침해가 성립하는지 여부가 먼저 쟁점이 되므로 재판부가 지식재산권 침해 여부에 대해 심증을 가지 못한 상태에서는 손해배상을 위한 심리, 증거방법 채택(예컨대 문서제출명령, 감정)에 소극적인 태도를 취한다는 문제점이 있음. 재판부가 지식재산권 침해에 대한 심증을 가진 상태에서도 중간판결 제도가 거의 활용되지 않는 실무상, 원고에게만 유리하게 소송진행을 한다는 오해를 사지 않기 위해 심증을 밝혀 지식재산권 침해를 전제로 하는 소송지휘를 꺼리는 경우가 다수 있음. 이 경우 소송지연 및 침해 여부에 관한 심리에 비해 부실한 손해배상 관련 심리의

원인이 될 수 있음. 최근에는 준비명령을 활용하거나("현재까지의 주장과 증거를 종합하여 다음과 같이 판단합니다. 당사자들은 아래의 판단에 기초하여 변론을 준비하여 주시기 바랍니다"), 지식재산권 침해 여부에 대해서만 심리하여 변론종결한 후 침해에 대한 심증이 선 경우 변론을 재개하여 손해배상 관련 쟁점을 심리하는 경우도 있음

나. 귀책사유의 문제

- 특허법 제130조: 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.
- 상표법 제112조: 제222조에 따라 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다.

- 특허법 제130조의 취지

- 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결

“특허법 제130조는 ...라고 규정하고 있는바, 그 취지는 특허발명의 경우 그 내용이 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에 널리 알려질 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서의 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.”

- 특허법 제130조 추정의 복명: 사실상 매우 어려움

- 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결

“특허법 제130조 ... 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다

는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것 ... 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 모르고 고가의 cd복제용 기계를 구입하여 설명서대로 조작한 것뿐이라거나 이 사건 특허발명을 실시한 결과물이 유형적 형상으로 남아 있지 아니하다는 등의 사정만으로 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 몰랐다는 점, 또는 자신이 실시하도록 한 기술이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정이 입증되었다고 할 수 없[다].”

다. 위법성의 문제

- 의용민법상 “권리침해” 부분이 현행 민법에 의해 ‘보호가치 있는 타인의 이익의 침해’ 즉 “위법”으로 확대된 것이므로, 지식재산권을 침해하는 행위의 주장, 입증이 위법성의 주장, 입증이 됨. 예컨대 피고의 실시행위가 원고의 특허발명의 보호범위에 들어간다(구성요소 완비의 원칙에 의거 피고 실시기술의 구성요소를 원고 특허발명의 구성요소와 대비)는 사실의 주장, 입증으로 위법성 요건이 충족됨

2. 지식재산권 침해로 인한 ‘손해’

가. 차액설

- 법은 손해가 무엇인지 정하고 있지 아니하므로 손해가 무엇인지는 판례, 학설에 맡겨져 있음

- 판례는 원칙적으로 불법행위로 인한 손해와 관련하여 차액설(독일의 프리드리히 뮌헨이 1855년 '이익론'에서 처음 주장)을 취하고 있고, 징벌적 손해배상은 인정하지 아니 함[다만 3배 배상법이 하도급법 등 다수 법률에 도입되면서 지식재산 관련 법률에도 도입되는 추세. 특허법 제128조 제8항(2019년 신설), 상표법 제110조 제7항(2020년 신설), 부정경쟁방지법 제14조의2 제6항(2019년 신설)]
- "가해행위로 인하여 발생한 재산상 불이익, 즉 그 위법행위가 없었더라면 존재하였을 재산상태와 그 위법행위가 가해진 현재의 재산상태의 차이"(대법원 1992. 6. 23. 선고 91다33070 전원합의체 판결)
- 즉 기준 시점의 (A: 가해행위가 없었더라면 있었을 피해자의 가정적 재산상태) - (B: 가해행위 후 피해자의 실제 재산상태)가 곧 손해라는 것. A를 확정하기 위해서는 하나의 가해행위가 피해자의 각각의 재산항목에 주는 (상당인과관계가 인정되는) 여러 적극적 및 소극적 영향을 모두 시뮬레이션한 다음 예상되는 사태를 금전적으로 평가하여야 함(독일에서는 이와 같이 파악된 손해를 전체손해라고 함). 문제는 이러한 파악이 현실적으로 가능하지 않다는 것이며, 대개는 가해행위의 영향을 받은 개개의 법익[개별손해]을 금전적으로 환산한 다음 이를 합산함. 예컨대 교통사고의 경우 신체상 해로 인한 손해, 자동차 파손으로 인한 손해, 사고로 인해 계약을 놓친데 따른 손해 등을 각각 셈한 다음 보태는 식

나. 지식재산권 침해로 인한 손해를 차액설로 파악하는 것이 타당한가?

- 특허법 제128조를 비롯한 지식재산권 법령상 손해추정 규정들과 관련하여, 실제 손해가 존재하지 아니하거나 그 정도에 이르지 아니하였다는 반증이 가능한지, 지식재산권자 자신이 지식재산권을 이용하여 이득을 얻고 있지 아니하였다면 침해자가 지식재산권을 침해하여 이득을 얻었다 하더라도

경업관계에 있지 아니한 지식재산권자에게 수익상실의 손해는 발생하지 아니하는 것 아닌지 등과 관련하여 논의가 있음

- 무형의 지식재산권 침해의 경우에는 유형물에 대한 침해의 경우와는 달리 침해자의 침해에도 불구하고 권리자가 여전히 그 지식재산권을 이용할 수 있고, 지식재산권의 침해로 인한 손해는 권리자의 독점성을 훼손하여 시장 기회를 상실케 한다는 점에서, 그러한 침해로 인한 손해의 산정은 엄격한 차액설에 입각하여 파악할 것이 아니라 규범적 요소를 고려하여야 한다는 견해들이 존재(시장기회상실설, 기술독점훼손설 등)
- 통상사용료 손해(특허법 제128조 제5항)와 관련하여서는 차액설에 따른 설명이 여전히 가능하다는 입장도 있고 규범적 손해개념을 인정한 것이라는 견해도 있음

“특허권 침해행위가 발생하는 경우 해당 특허권자는 침해행위로 인하여 실시계약을 체결할 수 있는 기회를 상실하고 결과적으로 실시료 상당의 손해를 입게 되므로 그러한 합당한 실시료를 손해액으로 인정하는 것”(정차호, 손해 없는 손해배상?),

“특허권은 그 자체만으로 적어도 실시료 수입을 얻을 수 있는 객관적인 이용가치를 가지고 있는 것이고 특허권이 침해된 경우에는 이러한 객관적 이용가치의 훼손에 대한 대가, 즉 실시료 상당액이 최소한의 손해액이 된다고 할 수 있으며, 이는 부동산의 불법점유로 인하여 그 소유자가 입은 손해를 부동산의 객관적인 사용가치의 상실로 보고 통상 얻을 수 있는 임료 상당액을 손해액으로 산출하는 것과 비슷한 법리”(전효숙)

다. 손해3분설

- 재산적 손해(적극적 손해, 소극적 손해), 비재산적 손해(정신적 손해)

- 지식재산권 침해로 인한 손해배상에 있어서는 주로 소극적 손해가 문제되지만, 적극적 손해 및 정신적 손해도 주장, 입증이 가능함
- 예컨대 침해행위 조사비용, 침해제거를 위해 들인 비용 등은 적극적 손해로 주장, 입증이 가능함. 단, 이러한 손해들은 특별손해로 인정될 가능성이 높음(침해자가 이를 알았거나 알 수 있었을 경우에 한해 인정)

● 대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결

“수차에 걸쳐 상표권침해 등의 행위를 하지 않겠다는 각서나 사과문을 작성·교부한 이후에도 계속되는 침해행위에 대하여 제기한 상표권침해금지 가처분 신청사건에 관하여 지출한 변호사비용은 위 침해행위로 인한 피해의 확대를 방지하기 위하여 부득이하게 지출한 비용으로서, 그 지출 경위 및 지급내역, 소송물의 가액 및 위임업무의 성격과 그 난이도 등을 고려하여 위 비용 중 일부를 위 상표권침해 및 부정경쟁행위와 상당인과관계에 있는 손해라고 한 원심의 판단을 수긍한 사례”

- 정신적 손해, 법인의 경우 명예, 신용 등의 실추로 인한 비재산적 손해도 주장, 입증이 가능함. 역시 특별손해로 인정될 가능성이 높음

● 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007다18959 판결

“재산적 손해의 발생이 인정되는데도 입증곤란 등의 이유로 그 손해액의 확정이 불가능하여 그 배상을 받을 수 없는 경우에 이러한 사정을 위자료의 증액사유로 참작할 수는 있다고 할 것이나, 이러한 위자료의 보완적 기능은 재산적 손해의 발생이 인정되는데도 손해액의 확정이 불가능하여 그 손해 전보를 받을 수 없게 됨으로써 피해회복이 충분히 이루어지지 않는 경우에 이를 참작하여 위자료액을 증액함으로써 손해 전보의 불균형을 어느 정도 보완하고자 하는 것이므로, 함부로 그 보완적 기능을 확장하여 재산상 손해액의 확정이 가능함에도 불구하고 편의한 방법으로 위자료의 명

목 아래 사실상 재산적 손해의 전보를 피하는 것과 같은 일은 허용될 수 없다.”

- 특허법 제128조 등과 같은 추정규정에 의해 주장할 수 없는 소극적 손해도 일반 민법규정에 따른 불법행위로 주장이 가능함. 예컨대 침해자의 침해제품과 경쟁하기 위해 권리자가 어쩔 수 없이 제품의 가격을 내린 경우 권리자의 총판매량에 가격인하분을 곱한 금액을 권리자의 손해로 주장할 수 있음. 그러나 이 경우 권리자는 자신의 가격인하가 다른 요인으로 인한 것이 아니라 침해행위로 인한 것이라는 점 등을 입증하여야 하므로(특별손해로서의 성격도 큼) 특허법 제128조 등이 존재하는 상황에서 실효성이 떨어짐

3. 손해액 추정규정

- 지식재산권 침해로 인한 손해의 경우 손해가 무엇인지(개별손해가 무엇인지), 그러한 손해와 침해행위 사이의 인과관계가 있는지, 그 손해의 크기는 어느 정도인지를 판정하는 것은 매우 어려운 일임. 즉 지식재산권의 특성상 유형물의 경우와 달리 침해행위의 적발이 어렵고(권리자가 사용하는 데 지장이 없어서), 침해가 어느 정도의 손해를 발생시키는 것인지 평가가 어렵다(권리자가 지식재산권을 사용할 수 있으므로 권리의 시가가 손해라고 보기도 어렵다)는 점 등이 문제 됨
- 대부분의 법제는 지식재산권 관련 법률과 관련하여 지식재산권자를 두텁게 보호하기 위하여 손해액의 추정 유사 조항을 두고 있음
- 특허법 제128조의 경우 손해액의 추정조항에 함께 묶여 있기는 하지만, 각각의 조항들이 그 연혁, 성질들에 있어 다르므로, 손해액 외에 손해 자체도

추정하는 것인지, 인과관계도 추정하는 것인지, 반증을 허용하는지 등에 있어 개별적인 검토가 필요함

- 다만 특허법이 산정기준을 예시적으로 규정함에 있어 각각의 예시적인 기준을 적용하는 요건에 어떠한 차이나 순서도 규정하고 있지 않는 한 특허권자는 위의 예시적 기준을 자유롭게 선택해서 손해배상의 청구를 할 수 있는 것으로 해석됨. 법원 역시 변론주의의 원칙상 당사자의 주장과 다른 조항을 직권으로 적용하여서는 안 된다(다만 가능한 석명권을 행사하여 주장을 정리할 수 있도록 하여야 한다)는 견해가 유력함. 한편 침해자는 제2항 손해액의 증명에 의해 제3항 추정을 복멸하거나 제3항 손해액 증명에 의해 제2항의 적용배제를 구할 수 없음

● 대법원 1996. 6. 11. 선고 95다49639 판결

“저작권법 제93조 제2항에서는 저작재산권을 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 제3항에서는 저작재산권자 등은 제2항의 규정에 의한 손해액 외에 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있는 바, 이는 피해 저작재산권자의 손해액에 대한 입증의 편의를 도모하기 위한 규정으로서 최소한 제3항의 규정에 의한 금액은 보장해 주려는 것이므로, 결국 제2항에 의한 금액과 제3항에 의한 금액 중 더 많은 금액을 한도로 하여 선택적으로 또는 중첩적으로 손해배상을 청구할 수 있다.”

● 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결

“피침해자가 같은 항(부정경쟁방지법 제14조의2 제1항)에 의하여 손해액을 청구하여 그에 따라 손해액을 산정하는 경우에 침해자로서는 같은 항 단서에 따른 손해액의 감액을 주장할 수 있으나, 같은 항에 의하여 산정된 손해액이 같은 조 제2항이나 제3항에 의하여 산정된 손해액보다 과다하다

는 사정을 들어 같은 조 제2항이나 제3항에 의하여 산정된 손해액으로 감액할 것을 주장하여 다투는 것은 허용되지 아니한다.”

- 소극적 손해를 청구하는 한 소송물이 달라지는 것은 아님. 침해자 이익액에 기초한 청구가 기각, 확정되었다면 통상실시료에 기초한 청구를 하는 것은 기판력에 저촉됨
- 특허법 제128조와 상표법 제110조의 해석이 항상 일치하는 것은 아님. 예컨대 상표법 제110조 제4항에 따라 실시료 상당액을 손해로 구하기 위해서는 권리자가 동종 영업을 영위하고 있어야 하나, 특허법 제128조 제5항에 따른 실시료 상당액 손해를 구함에 있어서는 권리자의 실시가 요건이 아니라는 것이 다수설임

4. 침해자 양도수량에 기초한 손해배상액 산정

가. 의의 및 문제점

- 특허법 제128조 제2항: “그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.
 1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금

액

2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”

- 두 가지 증명 경감: 1) 침해자가 판매한 침해물건의 수량을 권리자가 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 수량으로 추정, 2) 침해자의 이익률을 권리자의 이익률로 대체

- $$\boxed{\text{침해자의 양도수량}} * \boxed{\text{권리자의 단위수량당 이익액}} - \boxed{\text{판매할 수 없었던 사}}$$

$$\boxed{\text{정에 따른 액}} \leq \boxed{\text{생산능력에 따른 액}}$$

- Multi-Supplier Market의 문제

기본적으로 침해자의 이익액을 권리자의 손해액으로 보는 것은 오직 경쟁관계에 있는 2개의 기업만이 동일한 시장에서 영업을 하고 있는 경우에 타당한 산정방식. 동일시장에 3개 이상의 기업이 있다면 대부분의 경우 침해자의 상품을 구매하던 소비자가 침해가 없었다면 모두 권리자의 상품이나 서비스를 구매했을 것이라고 단정할 수 없음. 미국에서는 two supplier market의 경우에만 일신판매이익을 손해배상으로 구할 수 있고 그렇지 않은 경우에는 합리적 실시료만을 청구할 수 있다고 하다가, State Industry 판결 이후 특허권자가 잃어버린 판매량은 침해자의 판매량 전부가 아니라 침해가 일어난 시점에서의 특허권자의 시장점유율에 의하여 계산하여야 한다고 하고 있음. 東京高裁는 시장점유율이 권리자 35%, 침해자 35%, 기

타 기업이 30%인 사안에서 침해자의 양도수량의 65분의 30에 상당하는 수량에 대해서는 추정이 복멸되었다고 판단하였음

- 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결

“의장권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 구 의장법 제64조 제1항 단서의 사유는 ... 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 포함될 수 있[다].”

- 특허법 제128조 제2항 제2호 → 합리적 실시(사용)료, 기존 미국 판례 등에 기초하여 학설에 의해 주장되고 있던 바를 명문화

나. 요건

- 물건의 양도수량: 수출입의 경우에는 세관 등에 대한 과세정보제출명령으로 양도수량을 확인가능함. 국내의 경우가 문제인데, 문서제출명령(2016년 신설된 특허법 제132조 자료제출명령)이 유용하게 사용될 수 있어, 본 조항에 따른 청구가 앞으로는 더 많아질 것으로 예상됨. 특히 개정 특허법 제132조 제3항이 “제출되어야 할 자료가 영업비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다”고 하고 있는 점에 주목할 필요성이 있음

- 연관된 제품 판매 및 용역의 제공?

- 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결

“의장권자가 등록의장의 대상물품인 천정흡음판을 제조·판매하면서 구매자로부터 천정흡음판의 설치공사까지도 수급받는 것이 일반적이었기 때문에 침해자의 의장권 침해행위가 없었더라면 천정흡음판을 더 판매할 수

있었고 그에 따라 천정흡음판의 설치공사까지 더 수급하였을 것으로 보인다고 하더라도, 천정흡음판의 설치공사대금을 천정흡음판의 판매가액이라고는 할 수 없으므로, 천정흡음판에 관한 의장권의 침해로 인한 손해액을 구 의장법 제64조 제1항에 의하여 추정함에 있어서 같은 항 본문의 '단위수량당 이익액'에 천정흡음판의 설치공사에 따른 노무이익을 포함하여 손해액을 산정할 수 없다."

- 단위수량당 이익액: 침해가 없었다면 증가하였을 것으로 상정되는 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그것을 달성하기 위하여 증가하였을 것으로 상정되는 단위당 비용(변동비용)을 공제한 액(한계이익액)을 말한다고 보는 견해가 다수설 및 판례(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 구 의장법 사안). 고정비용은 공제를 허용하지 아니 하나, 고정비용도 생산량의 증가에 따라 변동비용화하므로(예컨대 판매량의 증가로 인한 공장 증설, 판매원 추가 채용 등) 간단한 문제가 아님
- 권리자가 스스로 특허발명을 실시하고 있지 않아도 이 규정 적용 가능하나 실시능력은 있어야 함

● 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결

"특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다."

다. 소극적 요건

- 침해행위 외에 판매할 수 없었던 사정: 손해액에 대한 추정을 복멸하기 위한 것. 추정이 복멸된만큼 손해배상액이 감액됨. 침해자에게 입증책임

- 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결

“의장권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 구 의장법 제64조 제1항 단서의 사유는 침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 의장권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 포함될 수 있으나, 위 단서를 적용하여 손해배상액의 감액을 주장하는 침해자는 그러한 사정으로 인하여 의장권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 관해서까지 주장과 입증을 하여야 한다.”

- 이른바 기여도의 문제: 특허발명의 실시부분이 특허제품의 일부에 그치는 경우, 단일 제품에 여러 특허발명이 적용되어 있고 침해된 특허권은 그 일부인 경우, 침해된 특허권 외에 침해자 제품의 판매에 공헌하는 다른 여러 요인(침해자의 자본, 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도 등)이 있는 경우, 고객흡인력에 대한 당해 특허발명의 기여도 및 당해 특허발명의 실시부분이 침해제품의 용량, 용적에서 차지하는 비율에 대한 고려 등을 통해 추정을 일부 반복

- Entire market value rule: 특허를 받지 않은 특징이 제품의 구매를 유도하는 특징이 아니며(simply generic and/or conventional), 특허를 받은 특징이 전체 제품에 대한 소비자의 수요(customer demand)를 유도한다면 전체 제품의 가치를 기준으로 손해배상액을 산정할 수 있다는 미국 특허법상 원칙, “if the patent-related feature is the basis for

customer demand”

- 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결

“물건의 일부가 저작권재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작권재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작권재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.” [작곡가의 저작권을 침해하여 그 곡을 타이틀 곡으로 한 음반을 제작·판매함에 있어서 음반 판매로 얻은 이익에 대한 위 해당곡의 기여도가 30%에 해당한다는 원심의 판단을 수긍한 사례]

- 기여도는 항변으로 취급되며, 침해자의 주장이 없는 경우 침해자의 전체 이익이 손해액으로 추정됨

- 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결

“침해자의 순이익액 ... 그 중 상품의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다.”

5. 침해행위로 인해 얻은 이익액에 기초한 손해배상액 산정

가. 의의와 적용범위

- 특허법 제128조 제4항: “제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.”
- 제4항이 일반적인 규정이고 제2항이 새로이 도입된 것은 권리자에게 손해액 증명을 더욱 용이하게 해 줌으로써 권리자를 더욱 두텁게 보호하기 위한 것(박성수)
- 침해자가 침해품만 생산하는 경우{서울중앙지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683 판결은 침해자가 여러 제품을 생산하는 경우, 침해자의 매출총이익 * 침해제품 관련 매출액/매출총액 - 매출에 따라 발생하는 비용 (고정비용을 뺀 금액) * 침해제품 관련 매출액/매출총액으로 계산한 금액을 손해배상액으로 인정하였음}, 침해자의 단위수량당 이익액이 더 높은 경우에 적합한 방법. 이익액이 얼마인지 특히 한계이익액이 얼마인지는 감정이 필요한 경우가 많음
- 손해의 발생까지 추정되지는 않으므로 손해가 없음이 명백한 경우에는 적용되지 않으나, 입증의 정도는 경업관계 등으로 인한 손해발생의 염려로 족하며, 권리자의 특허발명 실시는 요건이 아님(서울고등법원 2009. 2. 3. 선고 2008나17757 판결)

● 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결

“상표법 제67조 제2항이 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우에까지 침해자에게 손해배상 의무를 인정하는 취지는 아니므로, 침해자도 권리자가 동종의 영업에 종사하지 않는다는 등으로 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·입증하여 손해배상 책임을 면하거나 또는 적어도 그와 같은 금액을 얻을 수 없었음을 주장·입증하여 위 규정의 적용으로부터 벗어날 수 있다고 할 것이다. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 원고 회사가 닭고기를 공급하는 회사로서 업으로 통닭용 양념을 제조하여 판매한 바는 없

고, 통닭용 양념의 공급선이나 판매망을 따로 갖춘 것도 아니며, 단지 양념 공급업 알선을 소극적으로 한 사실이 인정되므로 피고 주식회사 한국식품이 원고의 이 사건 등록상표권 또는 등록서비스표권을 침해하는 동종의 영업을 한다고 보기 어렵다고 보아, 피고 주식회사 한국식품의 이 사건 등록상표권 또는 등록서비스표권 침해에 관하여 상표법 제67조 제2항, 제3항을 적용하지 아니하였는바, 원심의 인정과 판단은 위 법리와 기록에 비추어 정당하고 거기에 지적하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 없다.”

● 대법원 2009. 10. 29. 선고 2007다22514, 22521 판결

“상표법 제67조 제2항, 제5항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·입증책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 상표권 침해행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 위 규정에 따라 영업상 손해의 배상을 구하는 상표권자로서는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있음을 주장·입증할 필요가 있으며, 여기에서 등록상표를 사용하고 있는 경우라 함은 등록상표를 지정상품 그 자체 또는 거래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 상품에 현실로 사용한 때를 말한다 할 것이고, 지정상품과 유사한 상품에 사용한 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 볼 수 없다.”

● 대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결

“영업비밀을 부정취득한 자는 그 취득한 영업비밀을 실제 사용하였는지 여부에 관계없이 부정취득행위 그 자체만으로 영업비밀의 경제적 가치를 손상시킴으로써 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌다고 봄이 상당하다.”

- 손해의 수액과의 인과관계까지 추정하는 것으로 보는 것이 통설, 판례

● 대법원 1992. 2. 25. 선고 91다23776 판결

“구 상표법(1990. 1. 13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제37조 제2항에 의하면 상표권자가 상표권 침해자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액은 상표권자가 받은 손해액으로 추정되므로 상표권자는 상표권 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생간의 인과관계에 대하여는 이를 입증할 필요가 없다.”

나. 요건

- 이익의 의미: 순이익설, 총이익설 등 학설 대립이 있으나, 매출액에서 변동비용을 공제한 한계이익을 의미한다는 견해가 유력{고정비용(예컨대 금형비용 등 개발비용, 판매액의 다과에 상관없이 발생하는 판매비, 인건비 등 일반관리비, 설비 등의 감가상각비)은 공제하지 아니 함}
- 추정의 복멸: 침해자 양도수량에 기초한 손해배상액 산정에 있어서의 추정의 복멸과 같은 추정의 복멸이 가능함. 위 4.의 기여도 논의 참조

● 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결

“상표권자가 상표법 제67조 제1항에 의하여 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우에, 침해자가 받은 이익의 액은 침해 제품의 총 판매액에 그 순이익률을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이지만, 통상 상표권의 침해에 있어서 침해자는 상표권자와 동종의 영업을 영위하면서 한편으로 그 상표에 화체된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하는 입장이어서, 위와 같은 신용을 획득하기 위하여 상표권자가 투여한 자본과 노력 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없는 한 침해자의 위 순이익률은 상표권자의 해당 상표

품 판매에 있어서의 순이익률보다는 작지 않다고 추인할 수 있으므로, 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있고, 위와 같이 산출된 이익의 액은 침해자의 순이익액으로서, 그 중 상품의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다고 보아야 한다.”

다. 이익액 산정의 실제

- 원고는 피고의 매출액 및 소득액을 전액 피고의 이익액으로 주장함(서울고등법원 2009. 2. 3. 선고 2008나17757 판결은 피고가 세무서에 침해기간 동안 피고 실시 제품을 판매한 매출액 및 소득액을 전액 그대로 피고의 이익액으로 채용)
- 침해제품의 판매액에 권리자의 이익률을 곱하는 방식으로도 가능(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결: “통상 상표권의 침해에 있어서 침해자는 상표권자와 동종의 영업을 영위하면서 한편으로 그 상표에 화체된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하는 입장이어서, 위와 같은 신용을 획득하기 위하여 상표권자가 투여한 자본과 노력 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없는 한 침해자의 위 순이익률은 상표권자의 해당 상표품 판매에 있어서의 순이익률보다는 작지 않다고 추인할 수 있으므로”)
- 감정 등이 어려운 경우 법원은 특허침해 당시 국세청 발표 해당 업종의 단순경비율을 기초로 산정된 이익율(소득률: 1 - 단순경비율)을 침해제품의 매출액에 곱하여 특허침해로 인한 손해액을 산정하기도 함[업계평균이익만 손해배상으로 내 놓으면 되므로 특허침해를 억제할 유인이 적어 특허권 보호에 미흡하다는 비판도 있음]. 침해제품 매출총액 - 침해제품 관련 주

요 경비(매입비용 등) - (침해제품 매출액 * 기준경비율)로 계산한 경우도 있음(서울고등법원 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결 등)

● 2021년 국세청 연도별 귀속 경비율 고시

업종코드	업종명	단순경비율		기준 경비율
		기본율	초과율	
724002	서비스 / 기타 정보서비스	77.8		29.8
725000	서비스 / 컴퓨터 및 주변기기수리	80.9		14.3
729000	서비스 / 소프트웨어설치, 컴퓨터장애복구	82.2		25.3
730000	서비스 / 인문·사회과학 연구개발	79.3		22.7
730001	서비스 / 물리·화학·생물학 연구개발	79.3		13.4
730002	서비스 / 농림수산업·수의학 연구개발	79.3		25.9
730003	서비스 / 의학·약학 연구개발	79.3		16.7
730004	서비스 / 기타 자연과학 연구개발	79.3		19.5
730005	서비스 / 전기·전자공학 연구개발	79.3		19.2
730006	서비스 / 기타 공학 연구개발	79.3		21.8
730007	서비스 / 자연과학·공학융합 연구개발	85.9		16.7
730008	서비스 / 경제·경영학 연구개발	79.3		23.9
741101	서비스 / 변호사	44.6		15.9
741104	서비스 / 변리사	60.7		19.8

* 소득세법에 따라 소득금액의 추계결정 또는 경정을 하는 경우에 적용할 경비율을 정하는 것을 목적으로 하는 고시. 기준경비율 제도는 필요경비 중에서 주요경비는 증빙서류에 의해 인정하고 나머지 경비는 국세청이 고시한 기준경비율만큼 인정하는 제도임

라. 사례연구: 서울중앙지방법원 2016. 5. 29. 선고 2015가합504429 판결(2017. 9. 14. 심리불속행 기각)

(1) 원, 피고의 주장

- 원고 주장: 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 상표법 제67조 제2항에 따라 피고가 이 사건 침해행위로 얻은 한계이익{침해행위로 인해 얻은 수익에서 침해제품의 제조·판매에 들어간 변동비용(원료, 인건비, 기타 경비의 증가분)을 공제한 것}인 약 22억원이다.
- 피고 주장: 원고가 주장하는 피고의 이익은 이 사건 침해행위로 인하여 발생한 것이 아니므로 상표법 제67조 제2항의 추정은 번복되어야 한다. 만일 상표법 제67조 제2항을 적용하더라도 원고 주장과 같이 한계이익이 아닌 순이익{침해행위로 인해 얻은 수익에서 변동비용과 고정비용(감가상각비, 일반관리비 등)을 공제한 것}을 기준으로 손해액을 산정해야 한다. 설령 한계이익을 기준으로 산정하더라도 피고의 책임범위는 이 사건 표장의 기여도에 상응하는 액수로 한정되어야 한다.

(2) 법원의 판단

1) 상표법 제67조 제2항의 적용 여부

상표법 제67조 제2항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도

에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조).

위 법리를 기초로 이 사건을 보건대, 앞서 든 증거 및 갑 제8호증의 각 기재에 의하면 원고가 2009. 9.경부터 자회사인 I 주식회사를 통하여 국내에서 이 사건 표장을 사용하여 피고와 동종의 영업(유통채어 판매 등)을 하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 원고는 이 사건 침해행위로 인하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정되고 피고가 제출한 증거들만으로는 위 추정을 뒤집기에 부족하다.

따라서 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액의 산정에 상표법 제67조 제2항을 적용할 수 있다.

2) 상표법 제67조 제2항의 '침해자가 얻은 이익'의 산정기준

상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 순이익으로 볼 것인지 아니면 한계이익으로 볼 것인지가 문제인바, 침해행위로 얻은 수익(침해제품의 매출액)에서 침해행위와의 관련성을 인정하기 어려운 고정비용까지 공제하는 것은 상표법 제67조 제2항의 "침해행위에 의하여 이익을 받은 때"라는 문언에 부합하지 않는 것으로 해석되는 점, 고정비용까지 공제한다면 침해자가 침해행위와는 무관하게 지출한 고정비용이 매우 큰 경우 손해배상액이 과소해지거나 아예 없어지게 되는 부당한 결과가 발생할 수 있는 점, 대법원도 "침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아"라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결) 한계이익설의 입장을 취한

것으로 해석되는 점³⁾ 등에 비추어 보면, 상표법 제67조 제2항에서 말하는 침해자의 이익을 한계이익으로 봄이 타당하다.

- 3) 피고는 "침해자가 받은 이익의 액은 침해제품의 총 판매액에 그 순이익률을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙 ... 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있고, 위와 같이 산출된 이익의 액은 침해자의 순이익액으로서"와 같이 판시한 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결을 들어 대법원이 순이익설의 입장을 취하였다고 주장하나, 위 대법원 판결이 '순이익률'이나 '순이익액'이라는 표현을 사용하면서도 공제될 비용이 구체적으로 무엇인지(일반관리비 등의 고정비용도 공제되는지)를 명시적으로 밝히지 아니한 점, 위 사건에서는 침해자 이익의 산정에 있어 침해자의 순이익률과 영업이익률이 고려되었을 뿐, 당사자들 사이에 한계이익의 적용 여부에 관한 다툼이 없었던 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 위 대법원 판결이 순이익설을 채택한 것이라고 보기는 어렵다.

3) 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸되는지 여부

다만 침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정이 일부 복멸된다고 할 것인바(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조), 앞서 든 증거 및 을 제1 내지 4, 6, 11호증의 각 기재 또는 영상에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들 즉, ① 피고의 휠체어 매출액은 꾸준한 기술개발을 통한 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, 원활한 애프터서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점⁴⁾, ② 피고 휠

체어에 부착되는 레이블을 이 사건 표장 사용 전()·후()로 비교해보면, 위 레이블에서 이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 위 한계이익액의 90%는 상품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다.

(3) 항소심(특허법원 2016 나 1370 판결)

구 상표법 제67조 제2항은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품 또는 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입증책임은 침해자에게 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002판결 등 참조).

위 인정사실 및 이로부터 알 수 있는 아래의 사정과 이유를 종합하여 보면, 피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다. 따라서 이 사건은 피고의 상표권 침해행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법

제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다. 결국 피고의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 원고의 손해액은 아래 제반 사정을 종합하여 보면, 침해행위 기간 동안 피고의 한계이익 중 15%에 해당하는 금액인 332,947,453원으로 산정함이 타당하다.

⑤ 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인바, 고정비용은 생산량의 변동 여하에 관계없이 불변적으로 지출되는 비용이어서 침해행위와의 관련성을 인정하기 어렵고, 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 손해액으로 삼아야 하므로(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조), 침해자의 이익액은 순이익이 아닌 한계이익을 기준으로 산정해야 한다.

- 1심 결론: 침해행위 기간 동안 휠체어 판매로 얻은 한계이익은 약 22억원이고, 위 한계이익의 10%가 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익이므로 피고는 약 2억 2,000만원을 배상할 책임이 있다.
- 항소심 결론: 피고의 한계이익액 중 이 사건 표장이 차지하는 기여도는 약 15% 정도로 산정함이 타당하므로 피고는 약 3억 3,000만원을 배상할 책임이 있다.
- 대법원에 상고하였으나 심리불속행 기각으로 종결

마. 사례연구 대구고등법원 2017. 5. 11. 선고 2016 나 1602, 1619 판결(상고되었으나 심리불속행 기각으로 확정)

(1) 원고의 주장

- 원고 회사는 부정경쟁방지법 제14조의2 제1, 2항에 따라 아래 표와 같이 피고 회사의 2012년부터 2015년까지의 연간 매출액에 (1) 주위적으로 원고 회사의 매출총이익률을 곱한 금액 합계 8,301,763,023원을, (2) 제1예비

적으로 원고 회사의 한계이익률을 곱한 금액 합계 7,780,775,758원을, (3) 제2예비적으로 원고 회사의 영업이익률을 곱한 금액 합계 3,725,095,484원을 각 손해액으로 산정하여야 한다고 주장한다.

		2012년	2013년	2014년	2015년	합계(원)
피고 회사의 연간 매출액 [A] [원]		5,705,030,787	7,787,023,343	10,203,078,872	11,417,668,184	35,112,981,186
원고 회사의 매출총이익률 [B1] [%]		20.23	25.89	25.55	22.11	
원고 회사의 한계이익률 [B2] [%]		18.19	24.34	24.23	20.81	
원고 회사의 영업이익률 [B3] [%]		8.57	15.51	12.45	6.63	
원고 회사의 손해액	주위적 [A × B1][원]	1,154,321,540	2,015,816,265	2,607,026,964	2,524,588,273	8,301,763,023
	제1예비적 [A × B2][원]	1,037,789,576	1,895,244,981	2,472,023,408	2,375,717,792	7,780,775,758
	제2예비적 [A × B3][원]	489,176,092	1,207,998,017	1,270,503,062	757,418,314	3,725,095,484

(2) 손해배상액의 산정

- 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항의 피침해자의 '단위수량당 이익액'은 피침해자의 매출액에서 비용을 공제하여 산출된 이익액을 판매제품의 수량

으로 나눈 것으로, 여기서 이익액은 제조원가와 함께 그 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 변동비를 공제한 금액(한계이익)으로 보아야 한다. 따라서 피침해자인 원고 회사의 한계이익률을 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항에 따른 '단위수량당 이익액'으로 평가함이 타당하다.

- 다만 여기서 한계이익률을 산정함에 있어서 공제되는 변동비는 원고 회사가 구하는 것에 따라 별지 원고 회사의 '연도별 손익계산'과 같이 매출 증감에 따라 변동하는 상관계수가 0.1 이상인 비용에 한해 인정한다. 이에 따라 별지 '연도별 손익계산'의 '판매비와 관리비' 항목 중 ① 접대비, ② 경상연구개발비, ③ 운반비, ④ 도서인쇄비, ⑤ 사무용품비, ⑥ 변상비, ⑦ 잡비를 변동비로 보아 원고 회사의 한계이익률을 계산하면 아래 표와 같다.

이익률	2012년	2013년	2014년	2015년
한계이익률	18.19%	24.34%	24.23%	20.81%

- 이에 대하여 피고들은 원고 회사의 직원들에 대한 급여도 매출증감에 따라 변동할 것이므로 변동비로 인정하여야 한다고 주장하나, 2012년부터 2015년까지 사이에 원고 회사의 매출액이 감소함에 따라 그 직원들에 대한 급여비용이 감소하였음을 인정할 증거가 없다. 오히려 별지 '연도별 손익계산'의 '급여 및 퇴직급여' 항목은 2011년부터 2015년까지의 매출액과의 상관계수가 -0.75로서 원고 회사의 매출액이 감소하여도 그 비용이 감소하고 있지 않아 이를 변동비로 볼 수 없으므로, 피고들의 위 주장은 받아들여지지 않는다.

[별지] 연도별 손익계산

	2011	2012	2013	2014	2015	상관계수 (2011~2015)	판단
매출액	43,429,260,939	35,944,123,520	35,330,731,501	30,993,012,475	28,683,821,639		
매출원가	32,426,912,575	28,671,343,354	26,184,923,940	23,073,871,574	22,341,472,345		
매출총이익	11,002,348,364	7,272,780,166	9,145,807,561	7,919,140,901	6,342,349,294		
매출총이익률 [%]	25.33	20.23	25.89	25.55	22.11		
판매비와 관리비	3,434,840,355	4,190,762,467	3,665,091,096	4,059,843,356	4,439,539,415		
급여 및 퇴직급여	1,292,844,588	1,361,319,694	1,343,803,354	1,323,670,921	1,434,967,629	-0.75	고정비
복리후생비	200,125,500	272,868,213	269,460,013	264,177,166	258,486,864	-0.74	고정비
여비교통비	116,938,164	205,715,634	176,660,154	143,499,647	163,132,596	-0.35	고정비
접대비	170,783,410	235,396,897	129,449,287	92,917,190	109,107,991	0.57	변동비
통신비	35,443,282	56,815,681	58,806,879	49,141,995	38,474,400	-0.16	고정비
전력비				11,339,473	23,824,391	-1.00	고정비
수도광열비	16,975,240	23,986,352	22,838,450	24,171,450	27,978,430	-0.96	고정비
임차료				15,450,000	15,700,000	-1.00	고정비
세금과 공과	63,059,070	52,866,300	68,413,214	366,178,681	90,615,742	-0.45	고정비
감가상각비	192,616,347	213,204,049	229,968,329	248,797,220	298,787,343	-0.91	고정비
수선비	13,271,124	112,138,867	33,827,819	19,127,231	21,046,182	0.05	고정비
보험료	11,768,191	18,200,159	26,088,894	30,036,804	33,313,078	-0.96	고정비
차량유지비	122,015,641	83,564,442	90,179,021	100,953,384	121,305,017	0.08	고정비
교육훈련비				53,894,280	74,757,320	-1.00	고정비
경상연구개발비		30,636,500	8,156,000	4,258,600	13,692,100	0.46	변동비
운반비	344,934,397	319,847,199	310,555,507	273,352,165	244,804,068	0.96	변동비
도서인쇄비	44,675,300	18,679,727	21,741,345	4,534,570	4,662,900	0.98	변동비
사무용품비	89,662,712	120,559,096	75,511,596	33,504,130		0.55	변동비
소모품비				40,384,452	52,603,375	-1.00	고정비
지급수수료	476,701,669	481,147,449	608,222,525	615,877,001	860,852,376	-0.81	고정비
대손상각비	177,122,917	506,003,490	120,453,250	279,362,407	164,053,406	0.00	고정비
건물관리비	10,366,140	15,166,290	16,463,190			-0.99	고정비
판매촉진비					327,971,559	0.00	고정비
무형고정자산상각	51,998,532	53,501,969	52,871,149	63,692,589	57,672,648	-0.72	고정비
변상비		1,782,987			1,730,000	1.00	변동비
잡비	3,538,131	7,361,472	1,621,120	1,522,000		0.27	변동비
총변동비	653,593,950	734,263,878	547,034,855	410,088,655	373,997,059		
매출총이익-총변동비	10,348,754,414	6,538,516,288	8,598,772,706	7,509,052,246	5,968,352,235		
한계이익률 [%]	23.83	18.19	24.34	24.23	20.81		
영업이익	7,567,508,009	3,082,017,699	5,480,716,465	3,859,297,545	1,902,809,879		
영업이익률 [%]	17.42	8.57	15.51	12.45	6.63		
증거	갑제100호증의9	갑제100호증의10	갑제100호증의11	갑제100호증의12	갑제102호증		

6. 객관적·규범적 (최소)손해로서 통상실시(사용)료

가. 의의 및 적용범위

- 특허법 제128조 제5항: "제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허 발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전

용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.”

- 지식재산권자 자신이 침해자와 경쟁관계에서 지식재산권을 행사하고 있다는 점을 적극적으로 주장, 증명할 필요가 없음. 손해가 발생한 이상 객관적 최소손해로 통상실시료 상당의 손해액이 인정되며, 침해자가 실제 손해가 더 적다는 점을 주장, 증명하여 손해액을 감경할 수 없음
- 아예 손해가 발생하지 아니하였다는 항변이 가능한지 여부: 상표권에 관한 판례는 그러한 항변이 가능하다면서, 원고가 제3자에게 전용사용권을 부여하여 자신도 그 상표를 사용할 수 없는 경우(대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결), 원고 자신이 침해자의 영업과 동종 영업을 하지 아니하거나, 피고가 침해품을 유통시킨 대한민국 내에서 동종 영업을 하지 아니하고 있었던 경우(대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결)를 적시. 그러나 이는 출처표시를 통하여 상표권자의 신용을 화체하고 그 출처표시가 붙은 상품 등의 판매에 영향을 미치는 상표권 고유의 성질과 관련되어 있고, 특허권이나 저작권처럼 지식재산권의 권리객체가 그 자체 보호의 대상인 경우에는, 제3자에게 전용실시권이 부여되는 등 권리자 자신이 이용 및 이용허락을 할 수 없었던 경우가 아닌 한, 자신은 지식재산권을 행사하지 아니한 채 제3자에게 이용을 허락하는 방법 등으로 이익을 실현할 수도 있으므로, 권리자가 경쟁관계에서 지식재산권을 행사하고 있지 아니하다거나 행사할 사실상의 능력이 없다는 점 등은 항변이 되지 아니한다는 견해가 다수설임(간주규정설, 손해발생의제설). 판례도 아직까지 특허권이나 저작권에 관하여 손해의 부존재 증명을 통한 위 규정의 적용배제를 허용한 바는 없음
- 이러한 의미에서 이 규정에 의한 손해 인정은 – 민법 제397조가 금전채무 불이행에 대하여 실손해와 무관하게 법정이율에 의한 손해를 인정하는 것이나 직접 소득활동을 하지 아니하는 전업주부의 일실이익과 같은 – 규범적 손해의 예에 해당함

나. 실시료 상당액의 산정

- 지식재산권자가 실제로 침해자 또는 제3자에게 이용허락을 한 일이 있을 때에는 원칙적으로 그에 따라 통상사용료를 산정하여야 함. 기준 시점은 변론종결시

- 대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결

“저작권자가 당해 저작물에 관하여 사용계약을 체결하거나 사용료를 받은 적이 전혀 없는 경우라면 일응 그 업계에서 일반화되어 있는 사용료를 저작권 침해로 인한 손해액 산정에 있어서 한 기준으로 삼을 수 있겠지만, 저작권자가 침해행위와 유사한 형태의 저작물 사용과 관련하여 저작물사용계약을 맺고 사용료를 받은 사례가 있는 경우라면, 그 사용료가 특별히 예외적인 사정이 있어 이례적으로 높게 책정된 것이라거나 저작권 침해로 인한 손해배상청구 소송에 영향을 미치기 위하여 상대방과 통모하여 비정상적으로 고액으로 정한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 사용계약에서 정해진 사용료를 저작권자가 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액으로 보아 이를 기준으로 손해액을 산정함이 상당하다.”

- 지식재산권자가 실제로 이용허락을 한 일이 없을 때에는 동종 지식재산의 사용료 등을 참고하여 산정하여야 하고, 참고할 만한 예를 찾을 수 없을 때에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 종합하여 상당한 방법으로 사용료를 정해야 함
- 확립된 실시료가 없는 경우에 실시료 상당액의 산정과 관련하여 미국에서는 Georgia-Pacific 판결(1970)에서 제시한 15개의 요소를 기준으로 삼고 있음

- 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결

“특허법 제128조 제3항에 의하여 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 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.”

7. 상당한 손해액의 인정

가. 의의

- 특허법 제128조 제7항: “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”
- 대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951, 6968 판결: “채무불이행으로 인한 재산적 손해의 발생사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이

사안의 성질상 곤란한 경우, 법원이 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 간접사실들을 종합하여 그 손해액을 판단할 수 있다.”

- 입법적 승인: 특허법, 상표법, 부정경쟁방지법, 저작권법, 독점규제법. 2016. 3. 29. 개정 민사소송법은 제202조의2로 “손해가 발생한 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려운 경우에 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 인정되는 모든 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 금액을 손해배상 액수로 정할 수 있다”는 일반 규정을 두기에 이름

나. 요건

- 1) 재산적 손해의 발생 자체는 인정되어야 함. 이때 손해는 손해액과 구별되는 개념으로, ‘법익에 관하여 받은 불이익 그 자체’로서 아직 금전적 평가를 거치기 전의 사실적 상태를 가리킴. 예컨대 운전자가 입은 신체상해 그 자체, 자동차의 파손 그 자체, 중요한 계약을 놓친 것 그 자체가 손해이고, 이것은 인정되어야, 즉 합리적 의심 없이 증명되어야 함
- 2) 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 사안의 성질상 매우 어려워야 함. 예컨대 발생하지 아니한 가정적 사실, 장래의 사실에 따라 손해액이 결정되는 경우, 손해의 객관적 가치에 대한 증거가 존재하지 아니하거나 존재하더라도 그 객관성과 신빙성을 기대하기 어려운 경우, 손해발생의 양상에 비출 때 정확한 손해의 범위와 손해액을 분별하기가 어려운 경우, 예상되는 손해액에 비하여 과도한 감정비용 등으로 합리적 의심 없는 증명을 기대하기 어려운 경우 등

침해자가 매입, 매출관계 서류를 전혀 작성하지 아니하였다거나 폐기한 경우, 침해자가 자료제출을 거부한 경우, 제품에 대한 기여도, 이익률의 산정

이 곤란한 경우(대법원 2005. 1. 13. 선고 2002다67642 판결)

● 대법원 2014. 5. 29. 선고 2013다208098 판결

원고가 특허법 제128조 제2항에 기하여 손해액 산정을 주장하고 있는 사안에서, 그에 대해 판단하지 아니하고(즉 특허법 제128조 제1항에 기한 손해액의 입증이 극히 곤란하다는 점에 대해 실시하지 아니하고) 바로 특허법 제128조 제5항에 기하여 손해배상액을 산정한 원심이 위법하다고 판시

다. 효과

- 위 요건이 갖추어지면 손해액에 대한 증명도가 통상적인 수준, 즉 합리적 의심 없는 증명보다 완화됨(증명도경감설)
- 이러한 법리는 자유심증주의하에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있음(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결)
- 증명도가 경감되므로 경감된 증명도에 이르는 증명을 한 이상 반드시 손해액을 인정하여야 함. 이 경우 상당한 손해액을 인정할지 말지는 법원의 재량에 맡겨져 있지 아니하고 그 의무인 것
- 판례는 이것이 “법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니”라면서 “법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다”고 함(대법원 2007. 11. 29.

선고 2006다3561 판결)

- 대법원도 위 법리를 적용하여 손해액을 인정한 원심판결을 파기할 때에는 거의 언제나 어떠한 구체적 노력을 더할 수 있었는지를 함께 지적하고 있음(예컨대 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결(판단의 기초가 될 수 없는 사정을 고려한 점을 지적한 외에 직접 토지가격을 인정하는데 쓸 수는 없다 하더라도 객관적 간접사실의 하나로는 고려할 여지가 충분한 감정평가 자료 등을 고려하지 아니한 점을 지적))
- 물론 일반적으로 '우월한 개연성'은 있어야 할 것이나 쌍방 당사자 누구도 법관이 정한 손해액이 부당한 것임을 적극적으로 보일 수 없는 한 이미 우월한 개연성 있는 증명에는 이른 셈이 됨. 이때 우월한 개연성 있는 손해액은 복수 또는 범위로 존재하게 마련인데, 그 중에서 어느 하나를 선택하는 것은 사실심 법관의 '전권(專權)'에 맡겨져 있고, 그러한 한도에서는 법관이 재량으로 손해액을 정한다고 할 수 있음

라. 적용의 실제

- 2010년 하반기부터 2013년 1월까지 지적재산권 법률들에 근거하여 손해배상을 인용한 지방법원 합의부 이상 사건들의 전수조사 결과(박준석, 지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 '상당한 손해액'의 인정에 관하여)는 아래 표와 같음

지재권 전체 총계		여타 입증책임 경감조항 적용; 16건	상당한 손해액 인정조항 적용;	손해 인정 사건 총수
			41건	67건

- 상표법 분야에 한정된 것이지만 2000년부터 2013년경까지의 관련 실태를 조사한 다른 문헌(조영선, 상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토)에서도 약 70% 이상(전체 37건중 26건)의 사례에서 재량산정 조항을 활용하였다

고 함

- 다만 재판부로서도 권리자가 만연히 재량산정 조항만을 주장한다고 하더라도 침해자의 이익 조항이나 통상실시료 상당액 조항에 관한 입증을 촉구하여, 동 입증에 따른 구체적 사정을 최대한 인정한 다음 재량산정 조항을 적용하는 것이 보통임(침해자의 이익 조항이나 통상실시료 상당액 조항을 적용하되 보충적으로 재량산정 조항을 함께 적용, 형식상 재량산정 조항을 적용하였으나 사실상 침해자의 이익 조항에 따른 산정방식에 의한 금액을 그대로 인정하는 경우 등)

● 대법원 2005. 1. 13. 선고 2002다67642 판결

“피고의 이익 금액인 265,752,000원에는 이 사건 등록상표권의 침해행위에 의하여 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없지만, 달리 침해행위에 의하여 얻은 이익액을 인정할 증거가 없고, 한편 이 사건 등록상표의 통상사용료를 산정할 자료도 없어, 결국 피고의 이 사건 등록상표권의 침해행위로 인한 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 상표법 제67조 제5항을 적용하여 그 증거조사 결과에 나타난 이 사건 등록상표의 인지도, 피고가 (가)호 표장 및 (나)호 표장을 피고의 상품에 사용하게 된 경위, 원고와 피고의 사업규모, 수요자와 유통경로의 이동(異同), 기타 변론에 나타난 제반 사정등을 종합하여 원고의 손해액은 위에서 추산된 피고의 이익액 중 60%에 해당하는 금액인 159,451,200원이라고 봄이 상당하다.”

마. 사례연구: 서울중앙지방법원 2015. 12. 23. 선고 2014가합593842 판결(1심 원고 일부 승소, 2심 원고 패소, 3심 상고기각 확정)

나) 원고의 주장

원고가 최근 1년간 판매한 테크플레이트의 1㎡당 평균가격은 45,438원이고, 피고가 피고 제품을 판매한 수량이 약 130,000㎡이므로, 피고의 침해행위가 없었다면 원고가 판매할 수 있었던 단일 테크플레이트의 총 판매액은 5,906,940,000원($=45,438\text{원} \times 130,000\text{㎡}$)이고, 원고가 얻을 수 있었던 영업이익률은 국세청이 고시한 2014년도 귀속 구조용 금속제품 제조업의 단순경비율(91.5%)에 따른 표준소득률인 8.5%로 볼 수 있다. 따라서 이 사건 특허침해가 없었다면 원고가 얻을 수 있는 이익은 502,089,900원($=5,906,940,000\text{원} \times 8.5\%$)으로 산정되고, 특허법 제128조 제1항에 따라 위 금액을 원고의 손해액으로 추정할 수 있다.

다) 판단

살피건대, 갑 제12호증의 1 내지 13, 제13호증의 각 기재에 의하면, 원고가 최근 1년간 판매한 테크플레이트의 1㎡당 평균가격이 45,438원인 사실, 국세청이 고시한 '2014년도 귀속 기준경비율·단순경비율' 중 '구조용 금속제품 제조업'의 단순경비율이 91.5%인 사실이 인정되고, 이 사건 특허등록일 이후부터 2015. 9.말경까지 피고 제품의 판매수량은 약 130,000㎡이라는 사실을 피고가 자인하고 있으나, 원고가 판매한 테크플레이트에는 단일 테크플레이트가 아닌 것도 포함되어 있고, 테크플레이트의 재질 등에 따라 1㎡당 단가가 최저 25,940원에서 최대 83,750원으로 큰 차이가 있어 그 평균가격을 피고의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 원고 물건의 가격으로 볼 수 없다. 또 위 단순경비율은 국세청이 해당 업종의 매출액 또는 수입액에서 신고자의 편의 또는 소득세 부과를 위해 통계자료를 바탕으로 규범적 판단을 거쳐 결정하는 것으로, 위 단순경비율을 제외한 나머지 8.5%를 원고 물건의 이익률이라고 단정할

수 없고, 달리 원고 물건의 이익률을 알 수 있는 증거도 없다.

따라서 이 사건의 경우 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 특허법 제128조 제1항에 따라 손해배상액을 산정하는 것은 불가능하고, 결국 특허법 제128조 제6항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 밖에 없다.

살피건대, 갑 제12호증의 1 내지 13, 제13호증 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들, 즉 ① 원고가 판매한 단열 테크플레이트의 1㎡당 판매가격은 재질 등에 따라 차이가 있으나, 그 평균가는 45,000원 상당인 점, ② 실제 원고 물건의 단위수량당 이익률이 위 국세청이 고시한 단순경비율에 따라 산정한 표준소득률 8.5%보다 현저히 낮다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거도 없는 점, ③ 피고가 이 사건 특허등록일 이후부터 2015. 9.말경까지 피고 제품의 판매수량이 약 130,000㎡이라는 사실을 자인하고 있는 점, ④ 원고와 피고는 동종업계에서 경합을 벌이고 있는 회사들로, 피고의 침해행위 당시 원고가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량이 위 피고 제품의 판매 수량보다 현저히 작다거나 피고의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 원고 물건의 가격이 위 평균가보다 현저히 낮다고 볼만한 증거가 없는 점 등에 피고의 특허권 침해행위의 정도, 침해기간, 침해행위의 태양, 기타 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 종합하여 보면, 피고가 피고 제품을 생산·판매함으로써 원고가 입은 손해는, 원고 물건의 평균판매가 45,000원에 위 표준소득률 8.5%를 곱한 3,825원(=45,000원×8.5%)을 원고 물건의 단위수량당 이익액으로 보고, 거기에 피고 제품의 양도수량 130,000㎡을 곱한 497,250,000원(= 3,825원/㎡ × 130,000㎡)으로 봄이 상당하다.

8. 손해액 산정에 필요한 자료 제출

- 특허법 제132조(자료의 제출: 2016. 6. 30. 개정시행)

① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

- 기존 문서제출명령보다 제출신청의 대상을 확대(대법원 2010. 7. 14.자 2009마2195 결정에 의하면 민사소송법에 따른 문서제출명령신청에서는 동영상 파일과 사진이 제출의 대상이 될 수 없다고 함)

- 기존 문서제출명령 제도하에서는 영업비밀 침해 우려를 제출거부사유로 들고 있는 경우가 많았는데(단 대법원 2008. 4. 14.자 2007마725 결정은 "회계원장 및 재무제표, 통장이 회계서류로서 영업상 비밀을 담고 있으므로 문서제출 거부가 가능하다"는 취지의 문서소지인의 주장 및 2심 법원의 판단에 대하여, 그러한 서류들이 민사소송법 제344조 제2항의 제출거부사유에 해당하는 서류라고 볼 수 없다고 판단한 바 있음), 이를 제도적으로 억지
- 기존 문서제출명령 제도하의 제재보다 더 강력한 제재효(대법원 2007. 9. 21. 선고 2006다9446 판결은 "당사자가 법원으로부터 문서제출명령을 받았음에도 불구하고 그 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 상대방의 그 문서에 관한 주장 즉, 문서의 성질, 내용, 성립의 진정 등에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음은 별론으로 하고, 그 문서들에 의하여 입증하려고 하는 상대방의 주장사실이 바로 증명되었다고 볼 수는 없으며, 그 주장사실의 인정 여부는 법원의 자유심증에 의하는 것이다"고 판시)
- 상표법 제114조, 디자인보호법 제118조, 부정경쟁방지법 제14조의3의 제출대상은 손해액의 계산을 위하여 필요한 자료에 한정되므로 침해행위 입증에 필요한 문서는 민사소송법상 문서제출명령에 의하여야 함

9. 부당이득

가. 특허침해자가 얻은 이익을 반환시키기 위하여 불법행위에 기한 손해배상 청구 외에 부당이득반환청구를 할 수는 없는가?

- 통설은 청구권 경합으로 주장 가능하다고 함. 다만 손해추정 규정을 유추할 수는 없다는 것이 다수 견해이므로 단기소멸시효완성 등으로 불법행위

에 기초한 손해배상청구권을 행사할 수 없는 경우 또는 이득과 손실간의 인과관계 존재 및 그 증명이 상대적으로 쉬운 실시료상당액을 구하는 소송에서 자주 이용됨

- 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결

“저작권자의 허락 없이 저작물을 이용한 사람은 특별한 사정이 없는 한 법률상 원인 없이 이용료 상당액의 이익을 얻고 이로 인하여 저작권자에게 그 금액 상당의 손해를 가하였다고 보아야 하므로, 저작권자는 부당이득으로 이용자가 저작물에 관하여 이용 허락을 받았더라면 이용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액의 반환을 구할 수 있다.

이러한 부당이득의 액수를 산정할 때는 우선 저작권자가 문제된 이용행위와 유사한 형태의 이용과 관련하여 저작물 이용계약을 맺고 이용료를 받은 사례가 있는 경우라면 특별한 사정이 없는 한 이용계약에서 정해진 이용료를 기준으로 삼아야 한다.

그러나 해당 저작물에 관한 이용계약의 내용이 문제된 이용행위와 유사하지 아니한 형태이거나 유사한 형태의 이용계약이더라도 그에 따른 이용료가 이례적으로 높게 책정된 것이라는 등 이용계약에 따른 이용료를 그대로 부당이득액 산정의 기준으로 삼는 것이 타당하지 아니한 사정이 있는 경우에는, 이용계약의 내용, 저작권자와 이용자의 관계, 저작물의 이용 목적과 이용 기간, 저작물의 종류와 희소성, 제작 시기와 제작 비용 등과 아울러 유사한 성격의 저작물에 관한 이용계약이 있다면 그 계약에서 정한 이용료, 저작물의 이용자가 이용행위로 얻은 이익 등 변론과정에서 나타난 여러 사정을 두루 참작하여 객관적이고 합리적인 금액으로 부당이득액을 산정하여야 한다.”

[중소기업이 만든 3D TV 영상을 무단으로 사용한 LG전자에 대해 1심이 Stock Footage의 가격 산정 방식에 맞추어 영상물을 일정 분량의 클립으로

나누어 클립당 이용료를 곱하는 등의 방식으로 이용료를 산정한 데 반해 (14억 5,600만원 인용), 2심이 POP 광고영상은 국내 시장에서 아직 사용료 산정 기준이 확립되거나 정착된 관행이 존재하지 않아 사용료는 원칙적으로 거래당사자간의 계약에 의해 결정되어야 하는데, 이번 사건처럼 협상이 이뤄지다가 최종 결렬된 경우에는 유사 계약을 기준으로 하는 것이 타당하다며 원고나 LG전자가 체결한 유사한 다른 계약 등을 참고할 때 손해배상액은 6억8932만원이 적정하다"고 판시하였고, 대법원이 2심 판단을 유지한 사안]

나. 특허 무효 확정 후 지급받은 실시료의 반환의무

- 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 판결

“특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약 대상인 특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제3항의 규정에 따라 같은 조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 그러나 특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에

별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.”