

발 간 등 록 번 호

11-1430000-001673-01



# 특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등 손해배상제도 개선방안 연구



이화여자대학교 산학협력단



---

특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등  
**손해배상제도 개선방안 연구**

---

편찬기관 | 특허청

김지수 과장 산업재산보호정책과

이형원 사무관 산업재산보호정책과

수행기관 | 이화여대 산학협력단

이원복 교수(이화여대 법학전문대학원)

권태상 교수(이화여대 법학전문대학원)

임유정 변호사(법무법인 한얼)

발행일 | 2018 년 11 월


발행처 | 특허청 산업재산보호정책과([www.kipo.go.kr](http://www.kipo.go.kr))

대전광역시 서구 청사로 189

정부대전청사 4 동

전화. (042)481-5842

팩스. (042)472-1360

이용허락 유형	표시 마크	이용허락범위
[제4유형] 제1유형+상업적 이용금지+변경금지	 공공누리 공공저작물 자유이용허락	- 출처 표시 - 비상업적 이용만 가능 - 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

특허권, 상표권 침해자의 이익법리 등  
손해배상제도 개선방안 연구



대전광역시 서구 청사로 189 정부대전청사 4동

Tel. 042-481-5842 <http://www.kipo.go.kr>

ISBN : 979-11-89854-09-6 13500

DOI : 10.8080/P9791189854096



# 목 차

I. 서론.....	1
1. 연구의 목적 .....	3
2. 연구의 범위 및 방법.....	3
가. 비교법적 문헌 고찰.....	3
나. 인터뷰 및 자문 회의 .....	3
II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도.....	5
1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁.....	7
2. 법적 성격.....	7
가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격 .....	7
나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위.....	8
3. 실무에서의 적용 .....	9
가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위.....	9
나. 이익의 의미 .....	10
다. 적용의 효과 및 추정의 복멸.....	11
4. 제도 운용상 문제점.....	11
III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도.....	13
1. 미국 .....	15
가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제 .....	15
나. 디자인 특허법 .....	20
다. 상표법.....	23
라. 피고의 비용 공제 .....	26
마. 소결 .....	28
2. 영국 .....	29
[관련 판례].....	29
가. 영국의 침해자 이익반환제도.....	30

나. 특허법.....	40
다. 상표법.....	42
라. 피고의 비용 공제.....	45
마. 소결.....	48
<b>3. 독일.....</b>	<b>49</b>
[관련 판례].....	49
가. 특허법.....	49
나. 상표법.....	58
다. 피고의 비용 공제.....	59
라. 소결.....	63
<b>4. 일본.....</b>	<b>64</b>
가. 특허법.....	64
나. 상표법.....	71
다. 침해로 얻은 이익액의 산정.....	72
라. 소결.....	77
<b>5. 중국.....</b>	<b>77</b>
가. 특허법.....	78
나. 상표법.....	82
다. 피고의 비용 공제.....	85
라. 소결.....	87
<b>6. 대만.....</b>	<b>87</b>
가. 특허법.....	87
나. 상표법.....	93
다. 피고의 비용 공제.....	94
라. 소결.....	95
<b>IV. 침해자 이익 반환 제도의 재구성.....</b>	<b>97</b>
<b>1. 필요성.....</b>	<b>99</b>

<b>2. 개정안 및 설명 .....</b>	<b>99</b>
가. 침해자 이익 반환에 관한 외국법의 규정 .....	99
나. 개정안 .....	103
다. 개정안에 대한 설명 .....	104
<b>3. 가능한 이론적 근거의 검토 .....</b>	<b>109</b>
가. 준사무관리 .....	109
나. 손해배상 .....	111
다. 법정 구제수단 또는 부당이득 .....	119
<b>4. 개별 쟁점 .....</b>	<b>123</b>
가. 과실에 의한 침해시의 적용 .....	123
나. 침해자의 이익과 권리자의 손해 사이의 인과관계 .....	125
다. 공제 가능한 비용 .....	127
라. 입증책임 .....	129
<b>5. 실효성 제고를 위한 부수적인 조치 .....</b>	<b>130</b>
가. 증거 개시 .....	130
나. 회계 전문가 의견 .....	133
<b>별첨: 해외 침해자 이익법리 관련 법조항 .....</b>	<b>135</b>

## I. 서론



## 1. 연구의 목적

- 현행 특허법 제128조 제4항의 “침해자 이익의 손해 추정” 규정은<sup>1</sup> 악의의 침해자라고 하더라도 특허권자의 손해를 한도로 하고 이를 초과하는 이익은 침해자가 그대로 보유할 수 있으므로, 특허권의 침해를 오히려 조장한다는 비판이 있음.
- 그러한 비판적인 입장은 침해자의 이익을 손해로 추정할 경우 특허권자의 손해를 한도로 하지 말아야 한다는 특허법 개정안을 제시하고 있음.
- 이 연구는 현행 특허법 제128조 제4항의 개정을 통하여 특허권자의 손해를 한도로 하지 않고 침해자의 이익 전체를 특허권자의 손해로 추정 또는 억제하는 법률 개정안의 이론적/실무적 타당성을 살펴본 후, 구체적인 법률 개정안을 제안하고자 함.

## 2. 연구의 범위 및 방법

### 가. 비교법적 문헌 고찰

- 미국/영국/독일/일본/중국/대만 등 외국 주요 국가의 문헌을 통하여 이들 국가에서 침해자의 이익을 지적재산권자에게 귀속시키는 법적 근거, 법원의 해석 및 학계의 연구를 살펴봄.
- 외국 주요국가에서는 “침해자의 이익 반환”이 손해배상액 추정의 한 방법이 아니라 손해배상(damages)이나 금지청구(injunction)와는 별개인 부당이득반환(restitution)<sup>2</sup>이나 준사무관리라는 제3의 구제방법(remedy)에 터잡고 있는 것으로 파악되므로, 필요한 범위 내에서 각국의 부당이득반환(restitution) 제도와 준사무관리 제도의 일반적인 내용도 검토가 필요함.

### 나. 인터뷰 및 자문 회의

---

<sup>1</sup> 디자인보호법 제115조 제3항 및 상표법 제110조 제3항 역시 동일한 취지의 규정을 두고 있음. 이에 대한 논의는 동일하므로, 이하에서는 특허법 제128조 제4항을 “침해자 이익의 손해 추정”의 대표조항으로 언급하고자 함.

<sup>2</sup> 영미법의 restitution이 대륙법의 부당이득반환제도와 정확하게 일치하지는 않으나 제도의 취지라든가 쟁점이 상당 부분 유사하므로, 이 두 가지를 하나의 제도로 취급하되 각 국가별 차이점은 각론에서 자세히 살펴보기로 함.

- 지적재산 침해소송에 관여하는 외국 법조인들 및 실무가들로부터 침해자의 이익 반환 제도에 관한 경험과 문제점 청취
- 특허법 제128조 제4항을 대체하는 침해자의 이익 반환 규정 개정안에 대한 국내 학자들과 실무가들의 의견 청취

## II. 우리나라의 침해자 이익 반환 제도



## 1. 특허법 제128조 제4항의 입법 연혁

- 특허법은 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 전문 개정되기 전에 특허법 제156조는 “① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다 ② 특허권자는 선의·무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다”와 같이 규정하고 있었으며 이와 같이 제156조 제2항에 의하여 일정한 요건하에 침해자에게는 금전손해배상의 면제가 가능하였음.
- 이와 같이 개정전에는 손해배상액의 산정에 대해서 규정을 두지 않고 있다가 일본의 1959년 개정법의 영향을 받아<sup>3</sup> 거의 유사한 형태로 1990년 1월 13일 법률 제4207호로 개정되면서 제128조를 신설하여 제1항에서 침해자 이익을 손해액으로 추정하는 규정과 제2항에서 실시료 상당액을 손해액으로 삼는 규정을 두게 되어 종전의 제156조 제2항과는 달리 특허권자에게 손해액의 증명에 관하여 편의를 부여하게 됨으로써 특허권자의 손해배상의 청구가 용이하게 해주는 형태로 개정이 되었다고 볼 수 있음.<sup>4</sup>
- 이후 특허법 제128조는 다시 2001년 2월 3일 법률 제6411호로 개정되어 현행 제2항(당시 제1항)이 신설되어 침해자가 양도한 상품의 수량에 피해자의 단위수량당 이익액을 곱하는 방식으로 계산한 금액을 손해액으로 삼을 수 있게 되었고 1990년도에 신설된 침해자 이익을 손해액으로 추정하는 제1항은 현행법상 제4항에 위치하게 되었음.<sup>5</sup>

## 2. 법적 성격

### 가. 특허법 제128조 제4항의 법적 성격

- 견해의 대립: 제128조의 제4항의 법적 성격과 관련하여, ① 제128조 제4항을 타인의 특허권을 침해하여 얻은 이익의 전부를 특허권자에게 반환하도록 하는 것이라는 견해로 독일 판례에 의하여 무체재산권의 침해로 인한 불법행위에 특별

---

<sup>3</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 149, 158. [이러한 일본의 개정과정에 대해선 독일에서 인정되는 손해액 계산으로부터 영향을 받아 변형된형태로 도입된 것이라고 한다.(0,,)]

<sup>4</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152.

<sup>5</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 145-152.

히 인정되어 온 침해자 이익의 반환방법으로 보는 이익반환설, ② 침해자 이익을 특허권자의 손해액으로 추정하는 경우 특허권자의 손해액에 관한 입증의 어려움을 해결할 수 있다고 하며 손해액의 범위에 관한 추정의 의미만을 가지고 손해 발생의 추정은 아니므로 특허권자는 이 규정을 적용받기 위해 손해발생사실을 입증해야 한다고 하는 입증편의설, ③ 특허법 제128조의 입법과정을 볼 때 단순한 손해배상액 편의규정으로 볼 것이 아니라 입증편의 이상의 손해배상의 범위에 관한 특칙으로서 의미를 가진다고 보는 손해평가설, ④ 입증편의설에 대해서 특허권자가 특허침해로 인한 손해에 대해 아직 명확한 정의나 구체적인 산정기준이 존재하지 않기에 침해자의 이익도 특허권의 침해가 없었다면 존재할 수 없는 이익이며 특허권 침해가 없다면 특허권자가 동일 이익을 누릴수 있을 것이라는 가정에서 보면 침해자의 이익도 특허권자의 손해가 무엇인지를 설명해 주는 하나의 예시적인 손해개념규정설의 대립이 있음.<sup>6</sup>

- 검토: 이 가운데 입증편의설에 대해서는 손해배상액의 산정에 있어서 일부 요건에 관하여 입증 부담을 완화하는 것을 곧 증명편의를 제공하는 것으로 해석하는 것에 대해 동어반복일 뿐이라는 비판이 있고 또한 최근에는 특허법 제128조 제4항은 차액설에 입각하여 특허권자의 손해액을 계산하는 규정이기보다는 특허권자의 손해를 어느 정도까지 추정 혹은 간주하여 특허권 침해를 억제하는 성격도 갖고 있다고 보고 판례가 부동산에 대한 불법점유의 경우 소유권자에게 항상 손해가 있다고 보는 이론구성을 취해 온 점에 비추어 볼 때 특허권 침해의 경우에도 유사한 이론구성이 가능하다고 하여 특허법 제128조를 특허권자의 손해액 평가하는 규정으로 보아야 한다고 하는 손해액 산정의 평가기준설이 유력하나, 입증편의설이 종래의 다수설임.<sup>7</sup>

## 나. 권리자의 특허발명 실시 여부와 특칙의 적용범위

- 견해의 대립: 특허권자 혹은 전용실시권자가 특허발명을 실시하지 않고 있는 동안에 권리자는 특허법 제128조 제2항 또는 제4항을 적용하여 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는지 문제됨. 이에 대해서는 ① 권리자 실시 필요설, ② 제128조 제2항에 대해서 '특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었

<sup>6</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167.

<sup>7</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 164-167.

다면 판매할 수 있었던 물건'의 해석을 '특허침해품과 경쟁관계에 있는 특허권자의 제품'으로 확대하여 해석하고 있는 수정설, ③ 독일의 규범적 손해론을 주장하면서 시장기회의 상실이라는 개념을 주장하는 시장기회 상실설, ④ 실시불요설 등이 있음.<sup>8</sup>

- 판례 및 검토: 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결에서 '특허법 제128조 제2항 규정(현행법 제4항)은 (중략) 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장 입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 입증하는 것으로 충분하다'고 하여, '특허발명의 실시가 있어야만' 손해가 발생한다고 판시한 바 없음. 결론적으로 특허권의 본질은 특허발명이라는 기술에 대한 독점적인 권리라는 점이 특허권의 본질이며 기술독점상태가 훼손된 경우 인과관계를 산정하기가 어려운 데 특허권자는 제128조 제4항, 제5항 어느 것이나 선택하여 손해배상을 청구할 수 있는 것으로 보는 기술독점훼손설이 타당하다고 봄.<sup>9</sup>

### 3. 실무에서의 적용

#### 가. 특허법 제128조 제4항의 의의와 적용범위

- 추정의 성질: 특허법 제128조 제4항의 '추정'에 대해서는 반증으로 입증해도 충분하다는 견해와 본증으로 입증해야 한다는 견해가 대립함. 검토하면 특허법 제128조 제4항의 추정에 대해서 일부복멸을 인정해야 하는지가 문제의 핵심으로 동 규정은 특허권자의 손해를 금전적으로 평가하는 차원에서 적용되는 평가규범이라고 해석하는 것이 옳다고 할 것이며 금액의 일부복멸을 허용하는 손해평가설이 다수설임.<sup>10</sup>
- 추정의 범위와 인과관계의 추정: 손해의 발생 자체는 추정되지 않고 특허권자가 입증해야 하는 부분이라는 것이 대다수의 견해이며 이는 판례(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831)의 태도임.<sup>11</sup> 또한 인과관계 추정 관련하여 특허법 제128조 제4항은 침해행위와 손해의 발생 사이에 인과관계가 존재한다는 점까지도 추정하

<sup>8</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 167-171.

<sup>9</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 171-180..

<sup>10</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 217-219.

<sup>11</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 220.

는 것이라고 해석하는 것이 다수의 견해이며 대법원(대법원 1992. 2. 25. 선고 91다23776)도 동일한 취지에서 판시함.<sup>12</sup>

## 나. 이익의 의미

- 이익의 의미와 범위: 특허법 제128조에서 말하는 이익이란 특허기술을 독점함으로써 인해 특허권자가 누리는 모든 재산적 가치를 의미하며 침해자가 특허발명을 무단으로 실시함에 따라 얻는 모든 이익이 특허법 제128조 제4항의 이익에 포함되며 그 범위는, ① 모든 비용을 공제한 순이익으로 해석하여야만 한다는 순이익설, ② 공제되어야 하는 비용을 침해자가 증명하지 않는 경우에는 총이익액을 가지고 손해액으로 인정할 수 있다는 총이익설, ③ 변동경비만을 공제해야 한다는 한계이익설도 주장됨. 최근 대법원(2008. 3. 27. 선고 2005다75002)은 한계이익설을 취한 듯한 태도를 보임.<sup>13</sup>
- 판례의 경향: ① 서울고법 1996. 8. 28. 선고 95나9060 판결은 원고회사의 영업이익률을 7.608 퍼센트로 산정하고 피고들의 침해제품 판매금액에 위 원고회사의 영업이익률을 곱한 금액을 손해배상액으로 인정하였고, ② 서울지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호 판결은 침해자의 총매출액에서 침해된 특허를 이용한 사료나 그 관련 제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비를 공제하는 방식을 제시하였으며, ③ 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결은 소득세법 제80조 제3항, 시행령 제143조 제3항을 참조하여 '침해행위로 인한 이익의 액 = 침해제품 매출액-침해제품에 관련된 주요경비(매입비용+임차료+인건비)-(침해제품 매출액 x 기준경비율 15%)'의 공식을 이용하여 손해배상액을 산정함.

---

<sup>12</sup> 대법원은 구 상표법 제37조 제2항에 관한 것이지만 '권리자는 침해자가 취득한 이익을 증명하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 증명할 필요가 없다'고 판시함.

<sup>13</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 225-233. [대법원은 '상표권자는 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구할 수 있다'고 판시함.]

#### 다. 적용의 효과 및 추정의 복멸

- 권리자가 침해자의 이익을 주장 증명하면 그것은 권리자의 손해액으로 인정받게 되어 침해자가 이를 복멸하지 않는 한 침해자로서는 그 금액을 권리자에게 배상하지 않으면 안 됨. 침해자가 얻은 이익 모두 특허침해로 인한 것은 아니고 그 밖에 침해자의 자본, 영업능력, 선전광고, 상품의 품질, 제조기술, 상표, 디자인 등 여러가지가 있을 수 있으며 이러한 사유들은 추정 복멸 사유가 될 수 있음.<sup>14</sup>
- 제2항의 손해액의 증명에 의한 제4항 추정의 복멸 문제: 침해자는 특허법 제128조 제2항의 금액을 증명함으로써 제4항의 추정을 일부 복멸할 수 있는지 문제되는데, 이를 인정한다면 결국 권리자에게 마련된 여러 제도 중에서 유리한 제도를 선택할 권리를 박탈하는 것으로 채택하기 어려움. 반대로 원고가 제2항을 주장함에도 피고가 제4항의 적용을 주장할 수 있는지와 관련해 대법원은 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결에서 원고가 제4항의 적용을 주장하지 아니하는 이상 법원이 적용할 수 없다는 취지로 판단한 바 있음.<sup>15</sup>

### 4. 제도 운용상 문제점

- 실제 특허침해소송에서 제128조 제4항의 추정 규정을 적용하여 구체적인 손해배상액을 산정하는 것은 용이하지 않음. 침해자가 자신의 자료를 제출하지 아니하는 것이 주된 이유이기는 하나, 자료제출명령이나 비밀유지명령 등을 통하여 자료가 제출된 경우에도 실제로 '침해자의 이익'을 구체적으로 산정하기 어렵다는 것이 원인임.

---

<sup>14</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 233-235.

<sup>15</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해, 박영사 (2010), 236-238.



### III. 외국 주요 국가의 침해자 이익 반환 제도



## 1. 미국

- 원상회복과 부당이득에 관한 3차 리스테이트먼트는 위법행위에 의해 취득한 수익의 환수에 관한 일반법리를 규정함.

### 가. 특허법상 침해자 이익 규정의 삭제

미국의 특허법은 침해자의 이익을 특허권자에게 배상시키는 명문의 규정을 두고 있지 않다. 이는 상표법이나 심지어는 실용 특허와 동일한 법령에 포함되어 있는 디자인 특허법에서 침해자의 이익을 특허권자에게 배상하도록 하는 명문의 규정을 두고 있는 것과 대비된다는 점에서 특이하다.

연혁적으로 거슬러 올라가면 1946년 이전에는 아래와 같이 특허 침해에 대한 금전적 구제 방법은 특허권자의 실손해와 침해자의 이익 환수를 모두 인정하고 있었다.

“[T]he complainant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby...”<sup>16</sup>

그러나 1946년 특허법이 개정되면서 침해자의 이익을 금전적 구제의 기준으로 삼는 명문 조항이 삭제되었고, 동 조항은 약간의 어구 변화를 거쳐 현재 아래와 같은 내용으로 지금까지 이어져 오고 있다.

“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”<sup>17</sup>

### (1) 법원의 해석

그런데 침해자의 이익 반환 조항이 삭제된 이후에도 특허법은 손해배상 규정에서 위와 같이 “침해를 전보하는데 충분한 손해배상 (damages adequate to compensate for the

---

<sup>16</sup> R. S. § 4921, as amended, 42 Stat. 392.

<sup>17</sup> 35 U.S.C. §284. [현행 미국 특허법에서도 유지되고 있다.]

infringement)”이라는 문구를 담고 있으므로, 이를 근거로 여전히 특허권자가 침해자의 이익 반환을 요구할 수 있는 것이 아닌가 하는 점에 대한 의문이 생길 수 있었다.

1946년 개정 특허법이 침해자의 이익 환수 제도를 전면적으로 폐기한 것인지에 대한 미국 연방 대법원의 판단은 자동차 부품 특허 침해에 관한 1964년 Aro 사건에 가서야 이루어졌다.<sup>18</sup> 대법원은 입법자료를 통하여 보건대 입법자의 의도는 특허 침해 사건에서 침해자의 이익 환수를 폐기하고 오직 손해만을 전보 받도록 하는 것이라고 판단했다.<sup>19</sup> 다만 대법원의 판시는 입법자료만을 준거로 삼은 한 두 단락의 간단한 내용이고, 이 부분 의견에 동참한 대법관은 다수가 아닌 4명에 불과하여, 판결문의 이 부분이 대법원의 의견(holding)에 해당하는 것이 아니라 방론(dictum)에 불과하다는 견해도 있다.

아무튼 이후 하급심들은 침해자의 이익은 더 이상 특허 침해 사건에서 원고의 구제 방법이 될 수 없다는 연방 대법원의 판시를 따르고 있는데, 뉴욕주 남부지방법원(S.D.N.Y.)이 (이하 “Georgia-Pacific 법원”) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp 사건에서 미국 특허법상 손해배상액 산정에 관한 입법 연혁을 상세히 설명하고 있으므로, 아래에서 동 판결을 자세히 살펴보기로 한다.<sup>20</sup>

특허법이 1870년 개정되기 이전에는 특허권자가 침해자에게 행사할 수 있는 구제 방법은 형평법(equity)상 침해자가 거둔 수익을 소구하거나 아니면 보통법(common law)상 자신이 입은 금전적 손해를 소구할 수 있었다고 한다.<sup>21</sup> 전자, 즉 침해자가 거둔 수익을 소구하는 구제 방법의 이론적인 구성은 침해자가 특허권자의 수탁인으로 행동한 것으로 간주하는 태도도 있으나, 미국 대법원은 그것보다는 형평법원이 특허 침해 사건을 재판할 경우 보통법상의 손해배상을 인용하는 대신 수탁자가 수탁 재산을 자신의 목적을 위하여 이용한 경우 그 수익을 반환하도록 하는 형평법상 원칙에 준하여 침해자의 이익을 반환하도록 한 것으로 설명했다.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).

<sup>19</sup> Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 504-506 (1964).

<sup>20</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 500, (S.D.N.Y. (1965)). [손해배상액의 최저기준인 합리적인 실시료(reasonably royalty)의 산정에 관한 소위 “Georgia-Pacific factors”를 제시한 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, (S.D.N.Y. (1970)과 같은 사건이다.]

<sup>21</sup> Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64, 68-69, 23 L.Ed. 802 (1876)

<sup>22</sup> Tilghman v. Proctor, 125 U.S. 136, 148, 8 S.Ct. 894, 900, 31 L.Ed. 664 (1888).

1870년에 개정된 특허법은 제55조에서 형평법상 소송을 재판하는 법원은 침해금지명령을 내릴 수 있고, 나아가 침해자의 수익에 더하여 원고가 입은 손해의 배상을 명할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 동법 제59조는 보통법상 원고가 실손해를 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 즉, 1870년 개정법은 원고가 형평법에 기하여 금지청구는 물론이거니와 침해자의 이익반환과 실손해 배상을 구할 수 있도록 한 것이다. 동 법은 실손해의 배상시 3배까지 가중하도록 하는 규정을 두고 있는 반면 침해자의 이익에 대하여는 이러한 가중 규정이 없으므로, 침해자의 이익과 실손해가 명백하게 구분되는 개념으로 취급하고 있다고 보고 있다.<sup>23</sup> 즉, 침해자의 이익을 원고의 실손해를 보다 간편하게 산정하는 하나의 방식으로 취급하는 것이 아니라, 원고의 실손해와는 명백하게 구분되는 개념으로 보는 것이다. 형평법상 침해자의 이익 반환과는 구분되는 원고의 실손해 개념을 인정하는 이유는 예컨대 침해자가 영업을 제대로 하지 못했다거나 어처구니 없이 낮은 가격으로 제품을 판매한 경우와 같이, 형평법상 침해자의 이익을 원고에게 반환하도록 하는데 그쳐서는 원고의 실제 손해를 충분히 전보할 수 없는 상황을 보완하기 위함이라고 한다.<sup>24</sup>

1922년 개정법은 합리적인 실시료(reasonable royalty)를 손해 또는 이익에 갈음하여 원고에게 지급할 수 있도록 하였는데, 이는 1922년 이전부터 이미 법원이 특허권자 손해액의 산정 수단으로 합리적인 실시료를 사용해오고 있던 것이 입법화된 것이라고 한다.

문제는 앞에서 본 바와 같이 1946년 개정법이 피고의 이익에 관한 조항을 모두 삭제한 것을 어떻게 해석해야 할지의 여부이다. 이에 대한 Georgia-Pacific 법원의 해석은, 이전까지는 “원고의 손해”와 독립되어 병존하던 “침해자의 이익”이라는 개념을 의회가 1946년 개정을 통하여 “원고의 손해”의 개념을 확장시켜 그 안에 포함시키려는 의도를 가졌을리가 없다는 것이다.<sup>25</sup>

Georgia-Pacific 법원은 이러한 해석론의 논거를 다른 지식재산법과의 비교에서도 찾는다. 즉, 1946년에 제정된 상표법은 원고의 구제 방법으로서 “(1) 피고의 이익, (2) 원고가 입은 손해, (3) 소송 비용 [(1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action.]”을 나열하고 있고,<sup>26</sup> 미국 특허법의 일부를 구성하는 디자인

---

<sup>23</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 517, 518 (S.D.N.Y. 1965).

<sup>24</sup> Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64 (1876).

<sup>25</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 520 (S.D.N.Y. 1965).

<sup>26</sup> 15 U.S.C. § 1117.

특허법은 “디자인 특허를 침해당한 권리자는 다른 구제 구제방법과는 별도로 최소 \$250 이상의 침해자의 전체 이익의 반환을 구할 수 있다 (in addition to the other remedies available to the owner of an infringed patent, the recovery of the infringer's total profit, but not less than \$250.)”고 함으로써,<sup>27</sup> 동시대에 개정된 특허법이 침해자의 이익에 관한 언급을 삭제한 것과 잘 대조되기 때문이다.

그 이후에도 특허법이 여러 차례 개정되었고, 특히 1952년 개정을 통하여 원고가 자신의 손해액을 정확히 입증하기 어려운 상황에서 손해액 또는 통상의 실시료의 산정을 위한 전문가 증언을 실시할 수는 있으나, 의회가 어떠한 경우에도 침해자의 이익을 원고의 손해액으로 치환하는 것을 의도한 입법을 한 바는 없다고 Georgia-Pacific 법원은 보고 있다.<sup>28</sup>

그렇다고 1946년 개정 이후 침해자의 이익이 특허침해에 따른 손해배상액 산정에서 모든 기능을 상실했다고 보지는 않는다. Georgia-Pacific 법원은 비록 침해자의 이익이 특허권자의 실손해와는 별개의 독립된 구제 방법에서는 제외되었지만, 특허권자의 실손해를 추정하는 증거적 기능은 여전히 할 수 있다고 보았다. 즉, 특허권자와 침해자가 경쟁관계에 있는 경우, 만약 침해자가 특허를 침해한 경쟁 제품을 판매하지 않았더라면 침해자가 거둔 이익에 상당하는 추가 이익을 특허권자가 거두었을 수 있으므로, 침해자의 이익은 특허권자의 실손해를 추정하는 하나의 증거가 될 수 있다고 Georgia-Pacific 법원은 보았다.<sup>29</sup> 특히 원고와 피고가 경쟁관계에 있는 경우에는 합리적인 실시료에 해당하는 손해만을 인정하여서는 원고의 손해가 충분히 보전되지 않을 수 있으므로, 그와 같은 경우에는 침해자의 이익을 원고의 실손해를 산정하는데 활용하는 것이 의미가 있다고 보았다. 나아가 합리적인 실시료의 계산에서 침해자의 이익이 영향력있는 요소이므로, 합리적인 실시료를 활용하는 맥락에서도 침해자의 이익은 증거로서의 가치가 있다고 보았다.

Georgia-Pacific 법원의 이러한 해석론 – 즉, 1946년 특허법 개정 이후 침해자의 이익은 더 이상 독립된 민사 구제 방법이 아니라 원고의 실손해 또는 합리적인 실시료를 계산하는데 활용할 수 있는 의미있는 증거에 불과하다는 해석 – 이 당면하는 약점에 대하여도 설명한다. 즉, 1946년 특허법 개정을 통하여 의회가 달성하고자 하는 목적이 거의 모든 특허 침해 사건에서 시간과 비용이 많이 소요되는 침해자의 이익 산정이 이루어짐으로 인하여 소송경제를 해하고 있는 상황을 개선하겠다데 있었다면, 침해자의 이익에 독립적

---

<sup>27</sup> 35 U.S.C. § 289.

<sup>28</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 519 (S.D.N.Y. 1965)..

<sup>29</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 529 (S.D.N.Y. 1965).

인 구제 방법은 아니지만 증거적인 요소로서의 기능을 부여함으로써 여전히 거의 모든 특허 침해 사건에서 침해자의 이익을 계산해야 함으로써 개정법률이 달성하는 실익이 없지 않느냐는 것이다.

여기에 대하여 Georgia-Pacific 법원은 증거법의 원칙상 원고가 먼저 피고의 침해 행위가 없었더라면 침해자의 매출의 상당 부분을 자기 자신이 거둘 수 있었다는 점을 입증하는데 성공해야만 침해자의 이익에 대한 증거 개시가 진행될 수 있으므로, 개정 법률하에서 침해자의 이익이 독립된 구제 방법이 아니라 증거적인 요소로만 작용한다는 차이는 실무에서 매우 큰 차이를 가져온다고 설명한다.<sup>30</sup> 예를 들어 침해된 특허가 원천 특허가 아니라 개량 특허에 불과하다거나, 특허 등록된 부품과 그렇지 않은 부품이 합쳐진 제품이 판매된 경우에는 특허권자가 침해 제품으로 인하여 자신의 매출의 상당부분이 침해자의 매출로 우회되었다는 것을 입증하기 어려울 것이라고 설시했다.

실제로 문제가 된 사건에서 Georgia-Pacific 법원은 원고와 피고가 경쟁관계에 있기는 하지만, 원고와 피고가 경합하는 목재 제품 시장에는 다른 경쟁자들도 많기 때문에, 피고의 침해품으로 인하여 원고의 매출이 상당 부분 감소되었다고 보기 어렵고, 따라서 침해자의 이익을 원고의 실손해를 산정함에 있어 증거적인 요소로도 사용할 수 없다고 보았다.<sup>31</sup>

이 판결은 (형평법이 아닌) 보통법상의 불법행위시 인정되는 구제 수단인 부당이득 반환 (unjust enrichment) 의 법리를 적용하여 여전히 특허권자가 침해자의 이익을 반환받도록 할 수는 없는지도 살펴보는데, 비록 부당이득 반환 법리가 독창적인 아이디어 또는 영업 비밀 침해시 적용되기는 하지만 이는 성문법이 아닌 보통법상 불법행위책임을 묻는 경우에만 적용되는 것이고, 특허침해와 같이 연방 성문법이 제정된 경우에는 보통법의 일반 법리가 적용될 수 없다고 판단했다.<sup>32</sup>

## (2) 학계의 의견

1946년의 특허법 개정을 통하여 침해자의 이익이 더 이상 특허침해에 대한 독립된 민사 구제 방법이 될 수 없다는 위와 같은 법원의 견해에 반기를 드는 미국내 학설은 보이지

---

<sup>30</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 530 (S.D.N.Y. 1965).

<sup>31</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 530, 531 (S.D.N.Y. 1965),

<sup>32</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 243 F. Supp. 531 (S.D.N.Y. 1965).

아니한다. 대신 입법론적으로 특허 침해에 대하여도 미국의 다른 지식재산권 침해, 즉 상표 침해, 디자인 특허 침해, 저작권 침해시 모두 인정되는 침해자의 이익 환수 제도를 재도입해야 하는 것이 아니냐는 견해가 있다.<sup>33</sup> 물론 역으로 예를 들어 저작권 침해시 인정되는 침해자의 이익 환수 제도를 폐기해야 한다는 견해도 있으므로,<sup>34</sup> 특허 침해시 침해자의 이익 환수를 재도입해야 한다는 견해가 미국 지식재산법 학계의 주류적인 견해라고 할 수는 없다.

## 나. 디자인 특허법

다른 대부분의 국가들과는 달리 미국은 디자인권이 별도의 독립된 법령에서 다루어지지 않고 특허의 한 종류, 즉 디자인 특허(design patent)로서 특허법에서 함께 취급되고 있다. 따라서 디자인 특허 제도의 변천은 많은 부분 특허 제도의 변천과 역사를 같이 하고 있다. 과거로 많이 거슬러 올라가면 1887년까지 미국 특허법은 디자인 특허에 고유한 구제 제도를 두지 않고 실용 특허 침해에 대한 구제 제도를 디자인 특허 침해에도 적용되도록 하고 있었다. 실용 특허의 침해 구제 제도에 더하여 디자인 특허에 고유한 침해 구제 규정이 특허법에 삽입된 것은 1887년이였다. 그리고 동 규정은 아래에서 설명할 변화를 거쳐 현재까지 아래와 같이 유지되고 있다.

### **35 USC 289 Additional remedy for infringement of design patent**

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

Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

<sup>33</sup> C.L. Roberts, "The Case for Restitution and Unjust Enrichment Remedies in Patent Law Business Law Forum: Intellectual Property Remedies," 14 Lewis & Clark L. Rev. 653 (2010).

<sup>34</sup> Dane S. Ciolino, "Reconsidering Restitution in Copyright", 48 Emory L. J. 1 (1999).

“디자인 특허 침해에 대한 추가적인 구제 방법 (Additional remedy for infringement of design patent)”이라는 조문 제목에서 알 수 있듯이, 본 조항에 따른 구제 방법은 실용 특허와 디자인 특허 침해시 인정되는 공통의 구제 방법과 함께<sup>35</sup> 특별히 디자인 특허에 대하여 인정되는 독립된 구제 방법이다.

그런데 Du Mont & Janis 에 따르면, 1887년 개정법을 제대로 음미하기 위하여는 실용 특허와 관련하여 1887년 훨씬 이전부터 진행되어 왔던 두가지 움직임을 이해할 필요가 있다고 한다. 첫째는 1850년대부터 특허 침해에 관한 구제 방법이 보통법(common law)보다는 형평법(equity)에 의존하는 경향이 도드라졌고, 둘째는 실용 특허 침해시의 침해자의 이익에 기초한 실손해 산정 방식이 등장했다는 점이다.<sup>36</sup>

특허 침해에 대한 구제가 보통법보다는 형평법에 더 의존하게 된 계기는 1819년 특허법 개정을 통하여 특허 사건에서 연방 법원이 형평법상의 분쟁에 대한 관할도 갖도록 하면서부터라고 한다.<sup>37</sup> 나아가 1870년 개정법은 형평법상의 구제 방법으로 침해자가 거둔 이익의 환수와는 별도로 보통법상의 실손해에 대한 손해배상을 인정하는 규정을 추가하였다. 19세기까지만 하더라도 보통법과 형평법은 특허 침해 피해자의 구제에 대하여 기본적으로 완전히 다른 사고에 입각하고 있었다고 한다. 전자는 원고의 실손해에 초점을 두고 있었다면 후자는 피고의 이익에 초점을 두고 있었다. 즉, 보통법원은 특허침해자가 불법행위를 저질렀으므로 그로 인한 피해자인 특허권자의 손해를 보전해야 한다는 사상에 입각한 반면, 형평법원은 침해자가 불법행위자임과 동시에 특허권자의 의제 수탁인이기 때문에 불법행위자로서 불법행위는 멈춰야 하고 의제 수탁인으로서 특허침해로 발생한 이익을 특허권자에게 반환되어야 한다는 사상에 입각하였다.<sup>38</sup>

그런데 이처럼 특허권자의 실손해 보전과 침해자의 이익 반환이 서로 다른 법체계에 이론적 기초를 두고 있고 각각 보통법원과 형평법원에서 소구해야 한다는 관할의 구분도

---

<sup>35</sup> (35 U.S.C §284 [합리적인 실시료를 상회하는 실손해 배상] 및 (35 USC §283[금지청구]).

<sup>36</sup> Du Mont et al., “American Design Patent Law: A Legal History, Ch. 6 - Design Patent Remedies”,(,) SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2784746>, ,(2019.01.17 확인) [6-1면]

<sup>37</sup> Du Mont et al., “American Design Patent Law: A Legal History, Ch. 6 - Design Patent Remedies”, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2784746>, (2019.01.17 확인) [6-2면],,,,(),,,,

<sup>38</sup> Du Mont et al., “American Design Patent Law: A Legal History, Ch. 6 - Design Patent Remedies”, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2784746>, (2019.01.17 확인) [6-4면],,,,(),,,,

있지만, 현실에서는 각각의 구제 방식이 상대방의 영역에 진입하는 상황이 벌어질 수 밖에 없다고 한다. 즉, 보통법원에서 원고의 실손해를 산정함에 있어 대개는 당시 업계에서 확립된 실시료율에 근거하는 것이 보통이었는데, 경우에 따라 업계에서 확립된 실시료율이 원고의 실손해를 충분히 반영하지 못하는 경우가 있을 수 있고, 그런 경우 침해자의 이익이 원고의 실손해를 보다 더 잘 반영하는 간접증거로 채택될 수 있는 것이었다.<sup>39</sup> 역으로 형평법원에서 형평법 원칙에 따라 금전적 구제로 침해자의 이익 반환을 결정해야 하는데, 예컨대 침해자가 방만하게 경영을 했다거나 또는 특허권자의 시장을 잠식하기 위하여 비상식적으로 낮은 가격을 책정했다면, 특허권자는 침해자의 이익만으로는 충분히 손실을 보전받을 수 없으므로, 침해자의 이익을 상회하는 자신의 실손해만큼을 추가로 전보받을 필요성이 있는 것이다.<sup>40</sup> 앞에서 본 1870년의 특허법 개정, 즉 침해자가 거둔 이익의 환수와는 별도로 실손해에 대한 배상을 인정하는 명문 규정을 삽입한 것은 바로 이러한 현실을 반영한 입법이라고 한다. 이처럼 보통법상의 실손해 배상과 형평법상의 침해자 이익 환수가 이론적으로는 깔끔하게 분리될 수 있을지 몰라도,<sup>41</sup> 19세기 말의 실무에서는 이미 크로스오버가 일어나고 있던 1887년에 디자인 특허법상의 고유의 구제 방법으로 “피고의 이익 전체 (total profits)”가 등장하게 된 것이다.

미국 의회가 디자인 특허 침해에 대한 고유한 금전적 구제 조항을 삽입하게 된 결정적인 이유는 소위 “카펫 사건”이라고 불리는 일련의 카펫 디자인 특허 사건들이라고 한다.<sup>42</sup> 이들 사건에서 원고는 디자인 특허에 기하여 침해를 인정받았으나, 카펫이라는 물건 자체와는 별도의 카펫 디자인의 가치 입증에 실패했다는 이유로 단돈 \$0.06만을 배상받은 사건이다. 이 사건에 분노한 미국 의회는 1887년 특허법 개정을 통하여 디자인 특허 침해에 대하여 최소 \$250의 법정 손해배상을 인정하고, 만약 “이를 상회하는 침해

---

<sup>39</sup> Du Mont et al., “American Design Patent Law: A Legal History, Ch. 6 - Design Patent Remedies”, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2784746>, (2019.01.17 확인) [6-6면],,,,(),,,,.

<sup>40</sup> Du Mont et al., “American Design Patent Law: A Legal History, Ch. 6 - Design Patent Remedies”, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2784746>, (2019.01.17 확인) [6-5면],,,,(),,,,.

<sup>41</sup> Du Mont et al., “American Design Patent Law: A Legal History, Ch. 6 - Design Patent Remedies”, SSRN, <https://ssrn.com/abstract=2784746>, (2019.01.17 확인) [6-5면], 이 두가지 금전적 구제 방법이 이론적으로나 실무적으로 분리되어야 한다고 믿은 순수주의자로는 저명한 특허 주해서를 남긴 William C. Robinson 교수를 들 수 있다고 한다.,,,,(),,,,.

<sup>42</sup> Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10 (1886); Dobson v. Bigelow Carpet Co., 114 U.S. 439 (1885); Dobson v. Hartford Carpet Co., 114 U.S. 439 (1885). Mark A. Lemley, “A Rational System of Design Patent Remedies”, 17 Stan. Tech. L. Rev. 219, 224 (2013),.

자의 이익이 있다면 그러한 이익의 반환 (further liable for the excess of such profit over and above \$250)“을 규정하게 된 것이라고 한다.<sup>43</sup>

최초의 디자인 특허법상은 고의의 침해자에 대하여만 \$250의 법정손해배상 또는 이익 반환을 청구할 수 있도록 하고 있었다.<sup>44</sup> 그런데 디자인 특허법이 1952년 개정되면서 위와 같은 침해자의 고의 조항이 삭제 되었고 이는 앞에서 보다시피 현재까지 이어져 오고 있다. 이는 1952년 개정법이 디자인 특허 등록 표시를 하도록 하는 의무를 권리자에게 부과하기 시작했으므로 의회가 그러한 표시로 이제는 침해자의 고의가 의제되는 것으로 본 것 아니겠냐는 해석이 있다.<sup>45</sup>

## 다. 상표법

미국 상표법상 침해자의 이익 반환은 민사적 구제 방법의 하나로 인정되고 있고, 해당 조문은 아래와 같다.

### **15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights**

(a) Profits; damages and costs; attorney fees

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the

<sup>43</sup> 미국의 현행 특허법상 해당 조항의 문구는 이와 다르지만, 그 내용은 대동소이하다.

<sup>44</sup> "Hereafter, during the term of letters patent for a design, it shall be unlawful for any person other than the owner of said letters patent, without the license of such owner, to apply the design secured by such letters patent, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or to sell or expose for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation shall, without the license of the owner, have been applied, knowing that the same has been so applied. Any person violating the provisions, or either of them, of this section, shall be liable in the amount of two hundred and fifty dollars, he shall be further liable for the excess of such profit over and above by action at law or upon a bill in equity for an injunction to restrain such infringement."

<sup>45</sup> Mark A. Lemley, "A Rational System of Design Patent Remedies", 17 Stan. Tech. L. Rev. 219, 225 각주 19 (2013),,

action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

### (1) 입법 취지

법원 판결에 나타난 미국 상표법상 침해자의 이익 반환 제도의 취지는 대체로 다음의 3가지라고 한다: (1) 원고 손해의 대략적인 추정을 통한 원고 손해의 보상(compensation), (2) 침해자의 부당이득 제거 (removal of unjust enrichment), (3) 고의적 침해의 억제(deterrence).<sup>46</sup>

이 가운데 (1) 침해자의 이익이 원고의 손해를 대략적으로 추정하게 해준다는 취지는 법원이 비교적 오래전부터 보여온 시각이라고 한다. 즉, 만약 피고가 원고의 상표권을 침해하지 않았더라면 원고가 피고가 일으킨 매출을 직접 일으킬 수 있었을테니, 피고의 이익은 원래는 원고에게 귀속되어야 하지 않았겠느냐는 당연한 시각이다. 그러나 이러한 시각은 원고와 피고가 경쟁 관계에 있을 때는 침해자의 이익 반환이 설명이 되지만, 경쟁 관계에 있지 않은 피고의 이익을 원고에게 반환하게 하는 것을 정당화하기 어려우므로, 그런 경우에는 침해자의 이익 반환이 기각되기도 했다고 한다.<sup>47</sup>

그러나 일부 법원은 근래에 들어와서 (2) 부당이득 제거와 (3) 침해 억제를 위한 목적으

---

<sup>46</sup> McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(5th ed.), Thomson/West Group, (2006), § 30:64.

<sup>47</sup> George W. Luft Co. v. Zande Cosmetic Co., 142 F.2d 536 (2d Cir. 1944) [(원고가 영업을 하지 않았던 지역으로 피고가 판매한 제품으로부터 얻은 수익에 대한 반환을 기각)]; Pure Foods, Inc. v. Minute Maid Corp., 214 F.2d 792 (5th Cir. 1954); Electrolux Corp. v. Val-Worth, Inc., 6 N.Y.2d 556 (1959); Red Devil Tools v. Tip Top Brush Co., 50 N.J. 563 (1967).

로도 침해자의 이익 반환을 허용하고 있다고 한다. 그리하여 1950년대에 들어와서는 원고와 피고의 시장이 지리적으로 완전히 떨어져 있는 경우에도 침해자의 이익 반환을 허용하기 시작했다고 한다.<sup>48</sup> 그러나 이는 모든 법원이 공히 갖고 있는 태도는 아니고, 여전히 원고와 피고가 지리적으로 떨어진 시장에서 영업을 한다는 등 직접 경쟁 관계가 아닌 경우에는 침해자의 이익을 부정하기도 한다고 한다.<sup>49</sup> 마찬가지로 과거가 아닌 장래에 벌어질 수 있는 침해를 억제하기 위한 목적으로 침해자의 이익 반환을 허용하는 것에 거부감을 느끼는 법원도 있다고 한다.<sup>50</sup>

## (2) 침해자의 인식

위에서 보듯이 상표법상 침해자의 이익 반환을 인정하는 규정에 침해자의 고의 또는 과실이 요구된다는 명문의 규정은 없다. 그러나 실질적으로 최초의 연방 상표법인 Lanham Act가 1946년 입법되기 이전부터 법원은 침해자의 이익 환수를 인정함에 있어 침해자의 악의적 침해(willful infringement)를<sup>51</sup> 요구해왔고, 다수의 법원은 그러한 전통에 따라 1946년의 Lanham Act 입법 이후에도 여전히 악의적 침해에 대하여만 침해자의 이익 반환을 인정해오고 있다고 한다.<sup>52</sup> 다만 위 조항이 악의적 침해를 요건으로 하고 있지 않으므로, 법문에 충실하게 악의적 침해 여부와 상관 없이 상표권 침해자에 대하여 이익 환수를 인정해야 한다고 주장하는 학자들도 있다고 한다.<sup>53</sup>

다만 연방 항소심의 태도가 통일된 것은 아니고, 일부 항소심 법원에서는 악의적 침해의

---

<sup>48</sup> Dad's Root Beer Co. v. Doc's Beverages, Inc., 193 F.2d 77 (2d Cir. 1951); Blue Bell Co. v. Frontier Refining Co., 213 F.2d 354 (10th Cir. 1954).

<sup>49</sup> Truck Equipment Service Co. v. Fruehauf Corp., 536 F.2d 1210 (8th Cir. 1976), Blue Ribbon Feed Co. v. Farmers Union Cent. Exchange, Inc., 731 F.2d 415 (7th Cir. 1984); Minnesota Pet Breeders v. Schell & Kampeter, 41 F.3d 1242 (8th Cir. 1994).

<sup>50</sup> McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition(5th ed.), Thomson/West Group, (2006), § 30:64

<sup>51</sup> 단순한 고의보다 비난의 정도가 높은 정도의 고의를 의미한다. 미국 지적재산권법상 손해배상액을 가중하기 위하여는 이 willfulness가 있어야 한다. 이를 “해의(害意)”로 번역하기도 한다.

<sup>52</sup> Mark A. Thurmon, “Federal Trademark Remedies: A Proposal for Reform”, 5 Akron Intell. Prop. J. 137,168 (2011),.

<sup>53</sup> Mark A. Thurmon, “Confusion Codified: Why Trademark Remedies Make No Sense”, 17 J. Intell. Prop. L. 245, 249 각주 12 (2009),

요건을 완화하기도 한다고 한다. Conway-Jones 교수는 상표권 침해시 침해자의 이익 반환을 소구하기 위하여 악의적 침해가 요구되는지에 관한 법원의 입장을 3가지로 분류하였는데, (1) 제4, 제5, 제7, 제9, 제10, 제11, 연방 순회 항소법원은 악의적 침해를 침해자의 이익 반환의 필요 요건은 아니지만 중요한 하나의 요소로 판단하고, (2) 제1 순회 항소법원의 경우에는 상표권자와 침해자의 상품이 직접적인 경쟁관계에 있는 경우에는 악의적 침해를 요구하지 않지만 경쟁관계에 있지 않은 경우에는 악의적 침해를 요구하며, (3) 나머지 제2, 제3, 제6, 제8, DC 순회 항소법원은 악의적 침해의 경우에만 침해자의 이익 반환을 허용한다고 분석하였다.<sup>54</sup>

또 한가지 주목할 점은 위 조항은 침해자 이익이 원고의 손해를 보전하기에 부족하거나 또는 과할 경우, 법원이 이를 증액 또는 감액할 수 있도록 하고 있는데, 그 결과는 제재 (penalty)가 아니라 보상(compensation)의 성격이 되어야 함을 명하고 있다.

## 라. 피고의 비용 공제

이하에서는 다수의 판례와 학계 논의가 풍부한 상표권 침해에 따른 침해자 이익 반환시의 비용 공제를 위주로 논하기로 한다.

우선 미국 상표법상 원고는 침해자의 매출만 입증하면 족하고, 침해자의 이익에서 비용 공제를 주장하고 입증할 책임은 피고에게 있음이 명문으로 규정되어 있다.<sup>55</sup> 이는 미국 상표법이 성문법으로 입법화되기 이전 보통법 시절에도 이미 적용되던 법리라고 한다. 원고가 침해자의 매출을 입증하는 방법은 대개 미국의 증거개시 제도를 통해서라고 한다. 만약 피고가 장부를 제대로 기재하지 않고 있었기 때문에 피고의 매출을 입증하기 어려운 상황이라면, 법원은 합리적인 방법으로 피고의 매출을 추측하도록 허용할 재량이 있다고 본다.

만약 피고가 공제되어야 하는 비용을 충분히 입증하는데 실패한다면 법원은 원고가 입증

---

<sup>54</sup> Danielle Conway-Jones, "Remedying Trademark Infringement: The Role of Bad Faith in Awarding an Accounting of Defendant's Profits", 42 Santa Clara L. Rev. 863 (2001).

<sup>55</sup> 15 U.S.C. § 1117 RECOVERY FOR VIOLATION OF RIGHTS

(a) Profits; damages and costs; attorney fees

...In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed...

한 매출 전체를 침해자의 이익으로 볼 수도 있지만, 경우에 따라서는 법원이 피고의 비용을 추산하기도 한다.<sup>56</sup>

만약 침해자가 침해 상품 뿐만 아니라 비침해 상품도 판매한 경우, 임대료, 전기세 등과 같은 간접비(overhead)의 배분도 비용 공제에서 곤란 문제가 된다. 직접비와 달리 간접비는 특정 상품군의 생산과 판매에만 이용된 것이 아니기 때문이다. 간접비의 배분에 있어 법원이 채택하는 방법은 3가지가 있다고 한다. 첫째는 “incremental (또는 differential) cost rule”, 둘째는 “direct assistance rule” 이고, 마지막은 “full absorption rule” 이라고 한다.<sup>57</sup> “Differential cost rule” 하에서는 간접비 및 고정비용은 일체 비용으로 공제하지 않고 오직 직접비용만의 공제를 허용하는 방법이다. “Direct assistance rule”에서는 간접비 가운데에서도 침해 상품의 생산에 직접적으로 도움을 미친 것으로 인정되는 부분은 공제를 허용하는 방법이다. “Full absorption rule” 하에서는 간접비나 고정비도 침해상품이 전체 상품에서 차지하는 비중에 비례하여 배분하는 방법이다. 원고에게 반환이 인정되는 이익의 크기는 당연히 incremental cost rule > direct assistance rule > full absorption rule 이 될 것이다. 순수한 회계적인 관점에서는 여러 종류의 상품을 생산하는 상황에서 간접비를 여러 상품에 비례적으로 배분하는 full absorption rule이 옳겠지만, 지식재산권 침해에 따른 침해자의 이익을 반환하는 상황에서는 반드시 이러한 회계적 태도를 견지해야 하는 것은 아니라는 것이 미국의 다수설이다.<sup>58</sup> 하급심이지만, 법원도 피고가 직접비와 침해 상품 사이에 관련이 있음을 충분히 입증한 경우에는 이를 공제할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 간접비를 공제할 수 없다는 입장을 취한 판결이 있다.<sup>59</sup>

침해자가 자신의 이익에 기초하여 과세당국에 지불한 소득세나 재산세가 공제 대상인지가 논란이 될 수 있는데, 미국 법원과 다수설은 부정적인 입장이다.<sup>60</sup> 법원과 다수설이 납세액 공제에 대하여 부정적인 이유는, 만약 피고가 납세액을 비용으로 공제받게 되면

---

<sup>56</sup> A & M RECORDS, INC. v. Abdallah, 948 F. Supp. 1449 (C.D. Cal. 1996) 는 피고가 원고의 저작권과 상표권을 침해하여 무단으로 음악이 녹음된 카세트 테이프를 판매한 사건이다. 이 사건에서 피고는 자신의 매출에서 공제해야 할 비용을 전혀 입증하지 않았음에도 불구하고 법원은 대략 50%의 비용이 발생한 것으로 추산하여 50%를 비용으로 공제하였다.

<sup>57</sup> James M. Jr. Koelemay, “A Practical Guide to Monetary Relief in Trademark Infringement Cases Articles and Reports”, 85 Trademark Rep. 263 (1995).

<sup>58</sup> Restatement Third, Unfair Competition, § 37.

<sup>59</sup> Manhattan Industries v. Sweater Bee by Banff, Ltd., 885 F. 2d 1 (2d Cir. 1989).

<sup>60</sup> Larson Co. v. Wrigley Co., 277 U.S. 97 (1928) 등. Restatement Third, Unfair Competition §37.

여전히 침해행위로부터 이득을 취할 수 있게 되기 때문이라고 한다.<sup>61</sup>

## 마. 소결

미국 지적재산권법에 존재하거나 삭제된 침해자의 이익 반환 규정을 통하여 도출할 수 있는 시사점은 다음과 같다.

- 침해자의 이익 환수 제도는 연혁적으로 보통법(common law)이 아닌 형평법(equity)상 인정된 구제 규정이고, 손해배상액의 추정을 돕기 위한 목적으로 고안된 것은 아님. 따라서 경우에 따라서는 침해자의 이익 환수가 원고의 실손해를 충분히 전보하지 못할 경우를 감안한 규정도 두고 있음.
- 지적재산권의 종류를 등록은 되어 있으나 실시가 안되고 있는 권리에 대하여는 침해자의 이익 반환이 적용될 가능성이 있는지는 의문이 있음. 실용 특허는 침해자의 이익 반환 규정이 없고, 미국법상 상표의 경우 아예 권리 설정에 있어 상업상 이용이 요건이기 때문임. 실제로 문헌에 나오는 판례들 가운데 등록은 되었으나 미실시중인 지적재산권 침해에 대한 침해자의 이익 환수를 다룬 판례는 발견되지 아니하였음. 다만 상표의 경우, 원고가 권리를 실시하고 있는 경우라도 침해자의 침해 상품이 원고와 경쟁관계에 있는지 아닌지는 경우에 따라 이익 환수 허부에 영향을 미칠 수 있음.
- 디자인 특허 침해시는 제품에 특허번호를 표시하면 고의가 의제(constructive notice) 되므로, 실제 고의/과실에 상관 없이 침해자의 이익 반환이 인정될 수 있음. 상표 침해시는 단순 고의보다도 비난 가능성이 높은 악의적 침해 해 있어야만 침해자 이익 환수가 적용됨.

---

<sup>61</sup> 상표 침해 사건이 아닌 디자인특허 침해 사건이기는 하지만, Schnadig Corp. v. Gaines Mfg. Co., Inc., 620 F. 2d 1166 (6<sup>th</sup> Cir. 1980) 사건은 다음과 같은 가상의 사례를 상정하고 있다: 만약 타인의 디자인권을 침해한 자가 \$100의 세전이익을 거두고 50%의 법인세율에 따라 \$50를 과세당국에 납부하고, 나머지 순이익인 \$50을 원고에게 반환한다고 가정하자. 이렇게 되면 피고는 원고에게 반환한 \$50을 비용으로 처리할 수 있으므로 \$25 (=원고에게 반환한 \$50 x 50%) 의 이연손실을 취할 수 있다. 반면 원고는 피고로부터 지급받은 \$50에 대하여 역시 법인세를 납세해야 하므로 자신의 순이익은 \$25 (= \$50 x 50%) 에 불과해지므로, 결과적으로 원고와 피고의 순이익이 같아진다는 부당한 결론에 다다른다.

- 실용 특허에서도 과거에는 침해자의 이익 환수 규정이 있었으나, 1946년 개정과 함께 삭제되었고 연방 대법원도 개정법 하에서는 더 이상 침해자의 이익 환수를 구할 수 없다고 하였음. 실용 특허에서 침해자의 이익 환수가 삭제된 이유는 그 절차가 불필요하게 번거롭게 비용이 많이 들기 때문이라고 함.
- 실용 특허에서 삭제된 침해자의 이익 환수 규정을 부활시켜야 한다는 학설도 있고, 역으로 저작권에서 침해자의 이익 환수 규정을 삭제해야 한다는 학설도 있는 등, 침해자의 이익 환수 규정에 대하여는 일반적으로 찬반 양론이 모두 존재하는 것으로 보임.
- 원칙적으로 침해자의 이익 환수는 보상적인(compensatory) 구제 방법이지 제재적인(punitive) 구제 방법은 아닌 것으로 분석됨. 피해자의 비용 공제라든가 기여도 산정 등은 모두 침해자의 이익 환수가 보상적인 구제 방법이라는 원칙에서 파생하는 것으로 생각됨.

## 2. 영국

- 영국은 성문의 특허법과 디자인법을 갖고 있으나 상표법은 여전히 판례법인 보통법(common law)임.
- 위법행위로 인한 부당이득 반환(restitution for wrongs) 법리가 있음.
- 고의의 침해자에 대하여는 이익반환을 허용하나 과실 침해자에 대하여는 허용하지 아니함.
- 그러나 영국 법원은 실제로 침해자의 이익 반환을 인용하는 경우가 그리 많지 않다고 하는데, 그 이유를 연구할 필요가 있음.

### [관련 판례]

- Spring Form Inc. v. Toy Brokers Ltd [2002] F.S.R. 17 Ch D
- Siddell v Vickers (1892) 9 R.P.C. 152

- My Kinda Town Ltd v Soll [1982] FSR 14
- Peter Pan Manufacturing Corp v Corsets Silhoutte Ltd [1963] 3 All ER 40; Peter Pan [1964] 1 W.L.R. 96
- JWL v House of Fraser [2016] EWHC 626 (Ch)
- Celanese v BP Chemicals [1999] R.P.C. 203
- Bodo Sperlein Ltd v Sabichi Retail Ltd & anr [2015] EWHC 1242
- Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd [2014] F.S.R. 37
- Potton v Yorkclose [1990] F.S.R. 11
- Meters Ltd v Metropolitan Gas Meters Ltd (1910) 27 R.P.C. 721 Ch D;(1911) 28 R.P.C. 157 Ch.D.
- Dart Industries [1994] F.S.R 567
- Colbeam Palmer Ltd v Stock Affiliates Pty Ltd (1968) 122 CLR 25; Colbeam Palmer v Stock Affiliates Pty [1972] R.P.C. 303.
- Boardman v Phipps [1965] Ch. 992
- Design & Display [2016] E.W.C.A. Civ 98; [2016] F.S.R. 27

## 가. 영국의 침해자 이익반환제도

### (1) 개설

지식재산권 침해의 불법행위의 경우 권리자는 자신의 권리를 침해당하였다면 침해자를 상대로 하여 침해행위로 인한 일실이익 혹은 침해자에게 실시허락을 하였다면 받을 수 있었던 가정적인 실시료 상당의 손해배상청구를 할 수 있다.<sup>62</sup> 그러나 영국은 형평법에 의해 지식재산권 침해행위에 대해 일정요건을 충족하는 경우에 권리자의 지식재산권을 부당하게 침해하여 이익을 받은 경우 침해자의 이익에 대해 청구할 수 있는 침해이익의

---

<sup>62</sup> Burrows, The Law of Restitution (3<sup>rd</sup> Ed.,) Oxford University Press (2010), 653.

반환책임(account of profits)을 발전시켰다.

특허 침해의 경우 침해이익의 반환책임은 특허법(The Patents Act 1977)에 명문<sup>63</sup>으로 규정되어 있으며 상표권 침해의 경우에는 보통법에 의하여 침해이익 반환책임의 법리가 발전하여 온 것이 특징이다.

침해자의 고의가 요건인지와 관련, 상표 침해가 문제된 사건에서 '손해배상이 원고가 침해행위에 의하여 입게 된 손실의 전부를 내용으로 한다면, 침해이익의 반환책임은 권리침해로 인한 침해자의 이익을 제거하는 기능을 한다고 하면서 양자가 동일하지 않고 또한 후자의 침해이익 반환책임은 침해자의 고의(dishonesty), 즉 타인의 권리침해에 대한 인식을 반드시 필요로 한다는 점에서 권리침해에 항상 수반하는 것은 아니다'고 판시한 바 있으나<sup>64</sup> 특허 침해의 경우에는 침해자의 과실이면 족하다.

## (2) 침해이익 반환의 방법

영국에서 판례에 따라 발전된 침해이익 반환의 방법에는 '증분이익 접근법(incremental approach)'과 '기여도(apportionment)'를 구하는 방법이 있다. 특허 침해가 문제되었던 *Siddell v Vickers* 사건<sup>65</sup> 및 상표 침해가 문제되었던 *My Kinda Town Ltd v Soll* 사건<sup>66</sup> 등에서 전자에 의한 방식을 취하였으나 이후의 법원들은 침해이익 반환 방식에 있어서 다양한 차이를 보이고 있다.

---

<sup>63</sup> Patent Act 1977 Section 61 (1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and in those proceedings a claim may be made (...)

(c) for damages in respect of the infringement;

(d) for an account of the profits derived by him from the infringement;

(1) 이 법의 다음 항에 따라, 민사 소송은 특허를 침해한다고 주장되는 행위와 관련하여 (특허 법원의 다른 관할권을 침해함이 없이) 특허권자에 의해 법원에 제기될 수 있고 다음과 같은 청구가 이루어질 수 있다. (...중략...)

(c) 침해로 인한 손해배상

(d) 침해로 인해 침해자가 취득한 이익에 대한 반환

<sup>64</sup> *Colbeam Palmer Ltd v Stock Affiliates Pty Ltd* [(1968)] 122 CLR 25.

<sup>65</sup> *Siddell v Vickers* [(1892)] 9 RPC 152.

<sup>66</sup> *My Kinda Town Ltd v Soll* [1982] FSR 14.

My Kinda Town v Soll 사건에서 법원은 '특허 침해 사건에서의 침해이익 반환 방법에 대한 선례는 타인의 상호나 상표를 사칭하여 침해하는(passing off) 사건에 대해서 법원에 구속력이 없다'는 피고측 주장을 받아들였지만, 한편 '법원은 공평하다고 여겨지는 것보다 더 확장된 형태의 침해이익 반환을 명하지는 않으나, 정의를 위해 필요하다면 기여도(apportionment)에 근거해 명령할 것이며 그것은 그러한 기여도를 구하는데에 실제적인 어려움이 있더라도 그것을 배제할 필요는 없을 것이다'고 하여 지식재산권 침해유형에 따라서 침해이익의 반환 방법이 달라질 수 있음을 언급하고 있다.

Peter Pan Manufacturing Corp v Corsets Silhoutte Ltd 사건<sup>67</sup>에서는 해당 기밀 정보의 침해로 인한 신뢰 위반과 관련된 사건이고, 그에 반해 Siddell v Vickers 사건은 단순히 특허 사건이라는 이유로 Siddell v Vickers 사건의 침해이익 반환 방법을 따르지 않은 것은 아니라고 하면서 Siddell v Vickers 사건에서 피고들은 특허 응용(appliance)에 있어서 비용이 더 적게 드는 다른 방법에 의해 제품이 생산될 수 있는 반면, 해당 사건에서는 상품이 기밀 정보를 사용하지 않고 전혀 생산될 수 없다는 점이 다르다고 하여 침해이익반환 방법이 차이가 나는 이유를 밝히고 있다.

상표 침해 사건인 JWL v House of Fraser 사건<sup>68</sup>에서는 "Design & Display 사건<sup>69</sup> 에서처럼 침해행위로 인해 판매가 증대되지 않는 경우 침해로 인한 모든 이익을 반환시킬 수 없다고 한 논리는 단순히 특허 침해 사례에 적용될 뿐만 아니라 더 넓게 적용될 수 있기에 따라서 상표 침해 사건의 경우에도 적용될 수 있다"고 언급하여 증분이익 접근법을 취하고 있는 것으로 보인다.

이처럼 영국 법원은 문제가 되는 지식재산권 유형에 따라 침해 이익 반환의 계산방법을 구별하려고 시도하기도 하며 어떤 법원은 침해의 유형과는 관계없이 단순히 선례에 구속되기도 하는 것으로 보인다. 그러나 법원은 침해자에게 침해로 인한 이익을 반환하도록 하는 것이 원칙이다. 구체적인 방법에 대해서는 후술하겠지만, 중간 판매자(middlemen)가 개입된 경우와 침해된 부분이 필수적인 요소(essential ingredient)인 경우를 제외하고는, 전체 침해이익의 반환이 아닌 기여도(apportionment)를 정하는 방법이 사용되며 드물게는 증분이익 접근법(incremental approach)이 사용된다.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> Peter Pan Manufacturing Corp v Corsets Silhoutte Ltd [1963] 3 All ER 40.

<sup>68</sup> JWL v House of Fraser [2016] EWHC 626 (Ch).

<sup>69</sup> Design & Display [2016] EWCA Civ 98; [2016] FSR 27.

<sup>70</sup> Deming Liu, "Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights",

흔치 않지만 *Siddell v Vickers* 사건, *My Kinda Town Ltd v Soll* 사건의 1심 법원이 증분이익 접근법을 사용한 경우에도 상급심 법원은 이들 법원이 기여도를 구하는 방법을 고려한 것으로 해석했다. *Celanese v BP Chemicals* 사건<sup>71</sup>에서는 특허받은 부분이 전체 이익에 대해서 이례적인 기여를 하는 경우에는 기본적인 할당 이익(base allocated profit)에 추가적인 이익을 더하는 것으로 제안하였으나, 이는 이미 기본적인 할당 이익이 계산된 기여도를 통하여 이뤄진다는 점에서 기여도를 정하는 방법을 통해 계산한 것으로 보인다.

### (3) 반환 방법에 대한 검토 및 비판

결론적으로 영국 판례에서 침해 이익 반환 관련한 반환방법에 대해서는 일관성이 없다.

법원은 중국에서 판매된 상품에 대해서 어떤 기여도도 공제함이 없이 피고가 최종 소비자에게 직접 판매함으로써 얻은 전체 이익을 반환해야 한다고 한 적도 있으며<sup>72</sup> 피고가 직접 인터넷에서 시계를 판매하여 얻은 이익에 대해서 법원은 피고가 중간 판매상을 통해서 팔지는 않았기에 전체 이익이 회복될 수는 없다고 하였지만 '*My Kinda Town Ltd v Soll* 사건처럼 실제 기망 당한 사람들로부터 얻은 이익으로 한정된다'는 피고의 주장은 받아들이지 않아서 그와 같은 판매로 인한 이익에 대해서는 조사하지 않았고 법원은 더 넓은 범위에서 이익회복을 명하였다.<sup>73</sup>

이와 대조적으로 법원은 다른 사건에서 피고의 원고의 상표 사용으로 인한 침해이익 반환을 결정하기 위해 기여도를 정해야 한다고 하였고 그 이유는 판매한 의류 자체가 상표의 존재와는 독립적으로 소비자에게 가치를 갖기 때문이라고 하였다.<sup>74</sup> 그에 따라 법원은 총 순이익에서 41%에 해당하는 부분의 이익이 상표침해로 인한 것이라는 결론을 내렸다.

또 다른 사건에서 법원은 피고는 어린이 장난감을 팔아서 원고의 특허를 침해하여 침해이익 반환과 관련하여 피고들은 침해 상품이 판매에 기여하는 텔레토비, 바비, 위니 더 푸우와 같은 상품화된 장식품을 지니고 있기에 기여도가 정해져야 한다고 주장하였으며. 법원은 이에 관해 명확히 결론은 내리지 않았지만 기여도와 관련해 캐릭터가 독립적으로

---

European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017),

<sup>71</sup> *Celanese v BP Chemicals* [1999] RPC 203.

<sup>72</sup> *Bodo Sperlein Ltd v Sabichi Retail Ltd & anr* [2015] EWHC 1242.

<sup>73</sup> *Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd* [2014] FSR 37.

<sup>74</sup> *JWL v House of Fraser* [2016] EWHC 626 (Ch).

추가적인 이익을 창출하였다는 사례가 될 수도 있다고 하였다.<sup>75</sup>

### Spring Form v Toy Brokers<sup>76</sup>

#### 1. 사실관계

피고 Toy Brokers는 원고의 특허를 침해하는 장난감을 제조하고 판매하였으며 피고들은 장난감에 유명 캐릭터 장식품이 부착되어 이로 인해 판매가 증대되었을 것이므로 침해자 이익반환 관련 이로 인한 기여도가 정해져야 한다고 주장하였다.

#### 2. 쟁점

-이익 전부에 대하여 침해자 이익반환이 허용되어야 할 것인지 여부

#### 3. 판단

침해자 이익반환은 위법이익의 반환이라는 구제책이며 청구인은 원고의 권리를 침해하여 위법한 행위를 통해 부적절하게 얻은 이익을 박탈하고 그 이익을 원고에게 전가시키는 것을 목적으로 하는 구제책이다.

형평법원은 이러한 침해이익반환은 특허권 혹은 상표권에 대해 사칭(passing off)침해 등의 산업재산권 사건에서 명하게 되며 이 경우 침해 이익반환은 가처분에 수반하여 명하게 된다. 이 때 법에서 말하는 대상은 당사자간의 채무상태가 아닌 피고가 창출한 수익을 말한다. 또한 침해자이익반환의 계산방법은 각 침해태양에 따라 다르다. 사기적 사칭행위에서는 문제된 상품을 판매할 때 실제로 발생하는 이익이며 특허 또는 상표권 침해사건의 이익은 상표 혹은 특허로부터 기인하는 이익의 상당부분을 차지한다.

특허가 침해되었을 때 특허침해자가 침해상품을 제조하거나 취득하는데 드는 비용보다 많은 이익을 얻은 경우 그 차액에 대한 책임이 있는데, 이는 특허권자의 독점적 권리를 침해하여 특허를 제작, 사용, 실행 및 판매하였기 때문이다. 그러나 상표권이 등록된 상품과 관련하여 상표권을 무단으로 사용하는 행위가 침해행위로 간주된다. 따라서 상표권 침해자의 이익은 상품자체의 판매로 얻은 이익이 아니라 통상적인 형태의 결정과 같이 상표로 판매되는 이익이다.

따라서 피고에 의해 판매된 제품의 총 가액을 확인하고 피고가 판매할 제품을 상점이나 영업소로 가져오는 데 드는 총 비용을 확인한다. 즉 여기엔 관세, 운송비용, 구매자에게 배달하는 비용이 모두 포함되나 사업에 대한 일반적 간접비, 경영 관련 비용 등 통상적인 사업에서 발생하는 비용은 포함되어서는 안된다. 마지막으로 이 총 판매액과 총 비용의 차액을 구한 후 판매에 있어서 상표가 어느 정도 기여했는지를 확인하여야 할 것이다.

또한 이 상품의 경우 판매에 기여할 만한 상품 상의 캐릭터 장식이 있었는데 이는 상

<sup>75</sup> Spring Form v Toy Brokers [2002] FSR 17.

<sup>76</sup> Spring Form v Toy Brokers [2002] FSR 17.

품 구매시 강력한 인센티브 부여가 가능하기에 라이선스 비용뿐 아니라 순이익에 대한 분배에 있어서 고려할 수 있는 요소라고 하였으나 이를 적극적으로 판결의 판단 요소로 고려하는 것에는 보류하는 입장을 보였다.

침해자 이익반환 청구시에 항상 이익 전체가 반환 범위라는 견해에 대해서는 침해당한 도자기의 모양이 디자인권으로 보호되고 도자기에 인쇄된 빨간 체리 문양 역시 저작권으로 보호되는 경우에 침해자가 유사한 도자기 제품을 만들어 디자인권 및 저작권 모두 침해당한 경우 침해 이익 전부를 반환해야 한다는 견해에 따르면 오직 저작권자 혹은 디자인권자만이 소송을 제기한 경우에 침해 이익 전부가 소송을 제기한 권리자에게만 모두 반환되어야 하고, 만약 침해자가 실제로 일부 문양의 디자인권을 소유하는 경우에도 이익의 일부분을 받을 자격이 없어서 이 경우에도 침해 이익 전부를 반환해야 한다는 것은 타당하지 않다는 비판이 있다. 이러한 경우에는 침해 전부에 대해서 반환을 명할 것이 아니라 이익의 분배 비율을 정하는 것이 타당하다고 할 것이다.<sup>77</sup>

영국 법원의 경우에 침해 이익 반환과 관련하여 이익 전부를 반환해야 하는지, 아니면 기여도를 인정하여 일부만을 반환해도 된다는 태도를 취하는지에 대해서는 사건마다 다르게 판단한바 있다. 이를테면 피고가 옷에 사용된 상표와 의복 자체가 모두 이익에 기여했다는 주장이 받아들여져 침해 이익과 관련한 기여도가 정해졌으나(JWL v House of Fraser), 위에서 든 예시와 같이 도자기에 일부 다른 권리에 기한 문양이 포함된 경우 관련해서는 기여도가 인정되지 않은 적이 있다(Bodo v Sabichi). 이러한 판례에 대해서는 본질적으로 의류와 도자기가 어떠한 본질적인 차이가 있어서 이러한 서로 다른 결론에 판례가 도달했는지에 대해서 설명할 수 없다는 비판 즉, 의류와 도자기가 차이를 갖는 기준에 대해 잘 설명할 수 없다는 비판이 있다.

이렇게 침해자 이익반환 방법과 관련된 논쟁을 해소하기 위해 아래에서 살펴볼 필수적 요소(essential ingredient)의 관점에서 이 문제를 검토해 볼 필요가 있다고 하는 견해가 있으며 필수적 요소란 '이는 그러한 침해요소가 없었다고 한다면 해당 상품이 존재할지에 대한 테스트(but for test)'를 의미한다.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> Deming Liu, "Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights", European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017),...

<sup>78</sup> Deming Liu, "Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights", European Intellectual Property Review Issue 10 636, 637 (2017),...

예를 들어, Peter Pan 사건에서 기밀 정보에 대한 피고의 부정한 사용없이 침해 상품이 존재하지 않았을 것이며 Potton v Yorkclose 사건<sup>79</sup>에서는 원고의 저작권 및 디자인 침해 없이 해당 디자인으로 된 집은 지어지지 않았을 것이기에 해당 기밀정보, 디자인의 사용은 필수적인 요소에 해당한다고 볼 것이다. 따라서 양 사건에서 침해한 저작권, 디자인권, 기밀 정보 모두 모두 필수적인 요소에 해당하는 상황이기에 침해자는 관련된 전체 이익에 대해서 반환하여야 할 것이라는 설명이 필수적 요소로 판단하는 견해의 입장이다. 아래에서 항을 바꾸어 자세히 살핀다.

#### (4) 필수적 요소(essential ingredient)의 의의 및 이에 대한 판단기준

필수적 요소에 대해서는 법원은 '상업적 현실로 인해서 소비자는 실제로 상품의 한 부분을 다른 부분과 구별하지 못하며 소비자가 원하는 것은 전체 상품 혹은 서비스이다'라고 하면서 '상품이나 프로세스가 이익을 만들어낸다면 그것은 전체적으로 만들어내는 것이며, 대부분의 경우 한 부분이 다른 부분보다 중요하다고 말하는 것은 현실적으로 적절하지 않으며 한 부분은 다른 부분과의 협력과 상호작용으로 그 가치를 얻게 된다'고 하여 필수적 요소에 대해 정의하고 있다(Celanese v BP Chemicals).

필수적 요소를 결정하는 방법에 대해서는 Peter Pan 사건<sup>80</sup>에서 언급하고 있다. 이 사건에서 피고는 'U15'와 'U25'로 알려진 두 가지 스타일의 브래지어를 제조하고 판매하면서 원고의 기밀정보를 부적절하게 사용하였다고 하여 유죄판결을 받았다. 법원은 원고들이 피고가 기밀 정보를 사용하지 않고 설계된 스타일로 판매한 경우와 비교하였을 때 기밀정보의 부적절한 사용으로 인해 얻은 과도한 이익뿐만이 아닌, 그러한 스타일로 만들어진 상품에 대한 모든 이익에 대해 권리가 있다고 하였다. 이 사건에 대해서는 훗날 '디자인된 브래지어가 기밀 정보 없이 존재하지 않았을 것이므로 모든 이익은 침해로 인한 것임을 보여주는 사례'라고 하며 '사실상 제품의 창작이 전체 상품이나 프로세스를 창안하는데 필수적인 요소이므로 기여도를 정하지 않았다'고 다른 사건에서 언급되었다.<sup>81</sup>

이 사건에서 법원은 피고는 특허받지 않은 기기를 사용하여 문제된 제품을 생산하는 것이 가능하였던 Siddell v Vickers 사건<sup>82</sup>과는 구분된다고 하였는데 그 이유는 이 사건에서

---

<sup>79</sup> Potton v Yorkclose [1990] FSR 11.

<sup>80</sup> Peter Pan [1964] 1 WLR 96.

<sup>81</sup> Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203.

<sup>82</sup> Siddell v Vickers [(1892)] 9 RPC 152.

는 기밀 정보의 사용 없이는 같은 제품을 생산해내는 것이 불가능하기 때문이라고 하였다.

또 다른 판결에서도 이와 유사하게 '어떤 사람이 어떤 물건의 사용이나 판매로 이익을 내고 그것이 특허, 디자인 또는 저작권으로 다른 사람의 지식재산을 부당하게 사용했기 때문에 그러한 결과가 발생하였다면 침해자는 자신이 얻은 모든 이익에 대해 반환하여야 한다'고 판시하였다(Colbeam Palmer Ltd v Stock Affiliates Pty Ltd 사건<sup>83</sup>).

어떤 부분이 제품의 필수적 요소인지와 관련해서는, Meters Ltd v Metropolitan Gas Meters Ltd 사건<sup>84</sup>은 피고가 피고의 선불 가스계량기를 계량기에서 가스 공급을 제어하는 메커니즘으로 된 특허를 침해하여 생산된 것이었는데, 법원은 '이 특허에 의해 보호되는 메커니즘은 계량기의 본질에 속하며 발명품을 포함하는 부품은 계량기의 구성 요소와 필수 부품이다'고 판단하였고, Dart Industries Inc v Decor Corp Pty Ltd 사건<sup>85</sup>에서는 '특허 받은 프레스 버튼 씰이 포함된 뚜껑이 있는 플라스틱 주방 용기에 대해서 이 버튼 뚜껑 없이는 이 용기는 절대 생산되지 않았을 것이다'고 하면서 특허받은 씰이 필수적인 요소임을 확인했다.

그러나 이 외에 My Kinda Town v Soll, Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd, JWL v House of Fraser, Spring Form v Toy Brokers 및 Bodo Sperlein Ltd v Sabichi Retail Ltd 등의 사건에서 해당 부분들은 필수적인 요소들이 아니었으나, 침해자는 전체 이익에 대해서 반환하여야 하였으며, 이와 대비해 JWL v House of Fraser, Spring Form v Toy Brokers 사건에서는 일부 이익만이 반환되었기에 이들 판례들은 필수적 요소를 침해 이익 반환방법을 판단함에 있어서 하나의 기준요소로 삼아야 한다는 입장에서는 비판의 대상이 되었다.<sup>86</sup>

## (5) 침해이익 반환과 손해배상

영국 특허법에서는 청구자가 침해이익 반환과 손해배상 모두를 청구할 수 없고 두 가지

---

<sup>83</sup> Colbeam Palmer v Stock Affiliates Pty [1972] RPC 303.

<sup>84</sup> Meters Ltd v Metropolitan Gas Meters Ltd [(1910)] 27 RPC 721 Ch D;[(1911)] 28 RPC 157 Ch.D.

<sup>85</sup> Dart Industries [1994] FSR 567

<sup>86</sup> Deming Liu, "Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights", European Intellectual Property Review Issue 10 636, 638 (2017),...

구제수단 중 하나를 선택하여야 하는 것이 원칙이다.<sup>87</sup> 이는 Neilson v Betts 사건<sup>88</sup>에서 유래한다.

Neilson v Betts 사건에서 하급심 법원은 침해이익의 반환과 손해배상 모두를 청구할 수 있다고 하였고 항소 법원도 이를 지지하며 역사적으로는 법으로만 손해배상을 주장할 수 있으므로 청구인이 형평법원에 소송을 제기한 경우 침해이익의 반환을 구할 수 있었고 법으로 손해배상을 원하는 경우 법원에 이익반환에 대한 청구를 포기하지 않는 한 두 가지 모두를 구할 수 있었다.

그러나 이후 케언즈 법(Lord Cairns' Act)은 형평법원에 금지명령 대신 혹은 추가적으로 침해이익 반환 및 손해배상을 부여할 권한을 주었다는 설명을 부여하였다. 그러나 당시 대법원의 기능을 하였던 상원<sup>89</sup>이 이를 거부하고 손해배상과 침해이익의 반환은 양립할 수 없다고 결론내렸다.

Neilson v Betts 사건에서 항소법원이 제기한 문제는 당시 법원과 형평법원이 분리된 역사적인 맥락에서 제기된 것이고, 이후 법원과 형평 법원이 합병되어 청구인은 침해이익 반환으로 인한 손실에 대한 손해배상을 청구할 수 있게 되었고 또한 엄격한 법규정에 대해서는 이후 아래에서 설명하는 EC 집행지침에 의한 완화하는 조치를 통해 엄격함이 완화될 수 있었다.

'지식재산권 행사를 확보하기 위한 EC 의 집행 지침'(2004/48/EC)<sup>90</sup>에 따라 영국은 국내 법으로의 EC지침의 치환을 마쳤는데, EC 집행 지침(EC Enforcement Regulation)이 이익의 반환과 손해배상 중에 선택적인 청구만이 가능한 영국 법에 영향을 미치는지 그렇다면 어떤 범위까지 영향을 미치는지에 대한 논의가 있다. 치환된 집행규정 제3조에서는 법원

---

<sup>87</sup> Patent Act 1977

Section 61 (2) The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits.

제61조 제2항 법원은 동일한 침해와 관련하여 특허권자에게 손해배상과 동시에 침해자의 이익의 반환이 되어야 한다는 취지 모두를 명령할 수 없다.

<sup>88</sup> Neilson v Betts [1871] L.R. 5 HL 1.

<sup>89</sup> House of Lords. 영국 상원에는 법률 귀족이 존재하는데 이들은 고등법원 판사 중 대법관으로 임명된 종신 귀족으로 이러한 법률 귀족으로 이뤄진 상원의 법률위원회가 2009. 10. 이전까지 대법원의 기능을 수행하였다.

<sup>90</sup> Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights.

은 청구인이 손해배상을 청구할 때 '청구인이 겪은 일체의 손해, 피고에 의해 창출된 불공정한 이익 등의 부정적인 경제적 결과' 같은 모든 요소를 고려해야 한다고 하고 있다.<sup>91</sup> Laddie 판사 등은 이 제3조가 영국 법률 하의 침해이익과 손해배상 사이의 선택적 청구에 대한 엄격성을 완화시키고 있다고 평가하였다.

Hollister v Medik Ostomy Supplies 사건<sup>92</sup>에서는 EC 집행 규정을 해석한 뒤 금전적인 구제가 다음과 같이 측정되어야 한다고 하였다(Birss 판사).

- (i) 영국 법률에 따라 정상적으로 침해이익을 평가하고,
- (ii) 사건의 모든 상황에서 침해와 비례의 문제에 의해 권리자에게 야기된 손해의 정도를 고려한 후,
- (iii) 단계 (i)에서 계산된 금액과 단계 (ii)에서 고려된 사실 모두를 고려하여 최종 금액을 결정해야 한다.

그러나 항소 법원에서 원심은 보상을 평가하는 두 가지 전혀 다른 방식을 병합하였고 침해자의 이익은 권리자에게 발생한 손해와는 무관하다는 이유로 원심의 판결을 지지하지 않았다.<sup>93</sup>

단순히 '이익침해와 손해배상의 선택적 청구'라는 영국 법률을 엄격하게 준수하는 것은 EC 지침(Directive)과 영국 특허법이 표면적으로 양립할 수 있도록 하는 일시적인 목적을 달성할 수 있지만, EC 지침이 지식재산권 구제책들에 대해 가입국간 조화를 이루려고 하

---

<sup>91</sup> The Intellectual Property (Enforcement, etc.) Regulations 2006

Assessment of damages

3. (1) Where in an action for infringement of an intellectual property right the defendant knew, or had reasonable grounds to know, that he engaged in infringing activity, the damages awarded to the claimant shall be appropriate to the actual prejudice he suffered as a result of the infringement.

(2) When awarding such damages—

(a) all appropriate aspects shall be taken into account, including in particular—

(i) the negative economic consequences, including any lost profits, which the claimant has suffered, and any unfair profits made by the defendant; and

(ii) elements other than economic factors, including the moral prejudice caused to the claimant by the infringement

<sup>92</sup> Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd [2011] EWPC 24; [2012] FSR 17[68]

<sup>93</sup> Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies [2012] EWCA Civ 1419; [2013] FSR 24 at [71]

었던 광범위한 목적은 무시하게 된다. 그러한 목적을 달성하기 위해 위의 Hollister v Medik Ostomy Supplies 사건에서 Birss 판사가 제안한 해석이 도움이 될 것으로 보이며, 영국의 형평법과 법률이 구분되었던 독특한 역사에서 유래한 법률을 단순히 엄격히 준수하는 것만으로는 관할권 내에서의 다양한 법률과 조화를 이루려 했던 지침의 목적을 고려하지 못한다고 볼 수 있다. 지침의 범위가 명확하지는 않으나, 그 목적은 유연성이 요구되는 것이 분명하다고 할 것이다.<sup>94</sup>

## 나. 특허법

### (1) Celanese v BP Chemicals<sup>95</sup>

침해자 이익반환에 대해서 최초로 구체적으로 다룬 판결이다.<sup>96</sup> Celanese v BP Chemicals 사건은 산을 은이 적재된 수지베드(가드 베드)에 통과시켜 요드화물을 산에서 제거하는 원고의 아세트산 제조방법에 대한 특허 침해가 문제된 사건으로 피고의 A4 와 A5 두 공장에서 특허 침해가 이뤄졌다.

이 사건에서 Laddie 판사는 피고가 전체 제품 혹은 프로세스에서 이익을 얻었지만 만약 제품 또는 프로세스의 일부만 침해하는 경우 반환해야 할 침해이익은 그 일부 침해행위로 인한 이익임을 강조하였다. 즉, 제품 생산을 위한 3단계 프로세스가 있는 경우 제품생산 및 판매로 인한 침해이익 역시 3단계로 나뉘어지고 각 단계는 별도의 특허로 보호된다고 하면서, 침해자는 각 단계의 침해행위에 대해서만 책임을 진다고 하였다.

다만, 분할한 이익 역시 증분이익 접근법(incremental approach)를 통해서 감액 혹은 가중이 가능하며 이익 조정에 있어서 추가적인 이익이 실제로 특허받은 부분을 이용하여 만들어졌는지를 고려한다고 하였다. 예를 들어, 특허받은 부분이 최종 제품에 실질적인 변경을 가하지 않지만, 전체 시스템 또는 제품에 더 많은 이익을 가져오는 효율성을 도입함으로써 이익에 이례적인 영향을 미친다면, 증분이익에 대해서는 기본적인 할당 이익(base allocated profit)으로 취급된다.

---

<sup>94</sup> Deming Liu, "Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights", European Intellectual Property Review Issue 10 628 (2017),,,

<sup>95</sup> Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203

<sup>96</sup> 이 사건에서 제시한 원칙에 대해서는 이후 14년 후인 Hollister v Medik 사건에서 Birss HHJ에 의해서 다시 정리되어 언급된다.

이 사건에서는 결론적으로 A4 공장과 A5 공장을 별도의 사업으로 보아 A4 공장에서 난 8,910만 파운드의 손해는 A5 공장의 9,464만 파운드의 이익에 대해서 손실상계할 수 없다고 하였다. 법원은 상대적인 고정자산으로 '기여도에 대한 합리적 기준'을 설정하였다. 이에 따라 전체 고정자산 중 특히 침해한 가드 베드(guard beds)에 대한 고정자산의 비율은 0.6%로 산출해냈으며 이를 A4 공장의 총 수익에 적용하면 세전 567,840 파운드의 기본적 할당 이익(base allocated profit)이 되었다. 다만, 특허받은 프로세스의 사용을 통해 A4의 수익성이 과도하게 개선되었다는 증거는 없었기에 별도의 가중치는 부여하지 않았다.

## (2) Design & Display Ltd v Ooo Abbott<sup>97</sup>

이 사건에서 법원은 침해자의 기여도를 정하는 대신 침해자가 반환하여야 할 총이익을 계산하는 방법도 발전시켰다. 이 사건에서 특허는 슬랫 월(slat wall)을 포함한 인서트에 관한 것이었고 합성 콤포짓 패널(resultant composite panel)은 휴대전화에 쓰였다. 법원은 특허받은 인서트의 사용으로부터 파생된 이익에 대해서만 침해이익 반환이 가능하며 '법원은 합법적인 의미에서 침해자의 불법행위로 얻게 된 이익을 결정해야 한다'고 하며 기여도의 적정성과 관련해 Dart Industried Inc v Decor Corp Pty Ltd 사건을 예로 언급하였다.<sup>98</sup>

이 사건에서 침해된 인서트가 패널에 대한 판매를 촉진하는데 있어 필수적인 요소라는 것을 보여주지 않는 한 이익의 분배가 적절하다고 판시하였다. 다만 인서트와 패널의 판매가 동시에 이뤄졌다면 이익 전부로 계산 가능한데, 그러나 단순히 인서트와 패널의 판매가 동시에 이뤄졌다고 하여 결합 상품에서 얻은 이익 전부가 제품에서 파생되었다는 것이 증명되지 않는다고 하여 침해이익의 전부반환은 인정하지 않았다.

결론적으로 법원이 피고가 특허 침해한 인서트 부분이 피고의 전체 제품 제조에 있어서 '필수적인 요소(essential ingredient)'이라는 사실을 발견하지 못하였기에 전체 침해이익에 대한 반환에 대해서는 부정적이었다.

---

<sup>97</sup> Design & Display [2016] E.W.C.A. Civ 98; [2016] FSR 27.

<sup>98</sup> Dart Industried Inc v Decor Corp Pty Ltd 사건은 '특허받은 브레이크가 포함된 자동차를 판매하는 제조업체의 자동차에 브레이크가 없는 경우 제조업체는 이를 판매할 수 없지만, 특정한 브레이크를 장착할 필요는 없기에 그런 상황에서 법원은 자동차에 대한 모든 이익에 대해서 제조업체에 부과하는 것은 불공정하다'고 판시한 바 있다.

## 다. 상표법

### (1) 영국 상표법 규정

영국에서 상표권 침해시 침해 이익 반환법리는 보통법에 의하여 발전되어 왔으며 상표법에는 특허법과 마찬가지로 손해배상과 침해 이익 반환 둘 중 하나만을 선택할 수 있다고 규정되어 있다.<sup>99</sup>

아래에서는 침해자 이익반환이 쟁점으로 된 상표 침해 관련 판례를 살핀다.

### (2) My Kinda Town Ltd v Soll<sup>100</sup>

이 사건에서 원고의 상표를 피고가 자신의 피자 상점 이름으로 사용하였는데 '지난 6년 동안 피고가 원고의 상표를 사용하지 않고 피자를 판매하였을 때 얻게 될 이익과 피고가 실제로 그 기간동안 얻은 이익'의 차이에 대해 배상해야 한다고 하여 영국 상표침해 판례 중에서는 드물게 증분이익 접근법을 취한 것으로 평가된다. 그러나 항소 법원에서는 1심 판결을 뒤집고 원고의 상표와 혼동한 소비자로 인해 얻게 된 침해이익 전부로 평가해야 한다고 하여 1심 법원과 다른 태도를 취하여 1심 법원의 태도는 더 이상 유지될 수 없게 되었다.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> The Trade Marks Act 1994.

31(6)(b) no account of profits shall be directed if an award of damages has been made, or an account of profits has been directed, in favour of the other of them in respect of the infringement  
영국 상표법 1994

31(6)(b) 손해배상이 이뤄진 경우, 이미 이익반환청구가 명해진 경우, 침해와 관련 상대방에게 유리하게 판단된 경우 침해자 이익 반환은 명해져서는 안된다.

<sup>100</sup> My Kinda Town Ltd v Soll [1982] FSR 14.

<sup>101</sup> 참고로 이후 저작권 침해와 관련된 사건인 Potton v Yorkclose [1990] F.S.R. 11 Ch D. 에서 피고는 원고의 설계상 저작권을 침해하여 14개의 주택을 건축하였고 이에 대해서 피고는 '집의 위치와 공공 서비스, 학교 등의 이용가능성, 정원의 크기 또는 조경에 의한 요소'들을 고려하여 주택 판매로 인한 침해이익을 분담해야 한다고 주장하면서 My Kinda Town 판례를 원용하였으나, 법원은 이를 인정하지 않고 '기망당한 소비자가 존재하는 경우 침해이익 전부'에 대해 반환해야 한다

### (3) Jack Wills Ltd v House of Fraser (Stores) Ltd<sup>102</sup>

침해이익 반환에 있어서 기여도에 의한 방법을 취한 판례로, 이 사건에서 원고 Jack Wills Ltd는 캐주얼 의류 제조업체이며 모자를 착용하고 지팡이로 걷는 수탉 쾅의 왼쪽 모습을 이미지화한 상표의 상표권자이다. 피고 Fraser House는 모자를 쓰고 나비 넥타이를 한 비둘기의 오른쪽 모습을 나타내는 로고를 사용했으며 이는 원고 상표를 침해한 것으로 판단되었다.

그러나 법원은 로고가 부착된 의류 상품들과 별개로 피고의 의류 자체 그리고 의류에 표시된 별도의 'LINEA'라는 피고의 상표가 독립적으로 가치가 있다고 판단하였으며 이는 피고의 이익에 기여하고 있다고 하였다. 법원은 피고의 침해이익 기여도와 관련하여 상표 사용료를 계산할 때 쓰이는 이익의 비율을 참고하였다. 즉, 3%에서 조정된 1.5%의 비율을 침해 기간 동안의 수익에 적용하였고, 순이익의 41%를 침해로 인한 이익에 대한 기여도로 정하였다.

### (4) Sykes v Sykes<sup>103</sup>

피고는 원고의 'Sykes Patent'라는 상표를 사용하여 원고의 제품인 것처럼 자신의 제품을 소매업자들에게 판매하였는데 사실상 소매업자(retail dealers)들은 이 제품이 피고가 만든 것으로 알고 있으며 피고에 의해 기망 당한 바가 없었다. 법원은 소비자들로 하여금 피고가 원고가 제품을 제작한 것처럼 믿도록 하기 위해 피고가 원고의 상표를 사용하였음을 강조하여 '사기를 범한 사람들은 모든 결과에 대해 책임을 져야한다'고 하여 실제로 기망 당하였는지 여부와는 관계없이 모든 이익에 대해서 반환하라는 취지의 판결을 내렸다.

---

고 하였다.

<sup>102</sup> JWL v House of Fraser [2016] EWHC 626 (Ch).

<sup>103</sup> Sykes v Sykes [(1824)] 3 B. & C. 541.

### **(5) Edelsten v Edelsten<sup>104</sup>**

Sykes v Sykes 사건처럼 이 사건도 피고가 전체 침해이익을 반환해야 한다고 하였고 다만 이 사건의 1심에서는 사기를 근거로 들었지만 항소심에서는 형평에 반하는 재산 침해에 근거를 두었다. 법원은 '법원은 오직 재산 보호의 원칙에 따라 판결할 것이며 원고는 소비자들 이 피고의 사기로 인해 기망당했다는 사실을 입증할 필요는 없으며, 다만 피고가 시장에 상품을 판매하기 위해 제품을 생산하는 경우 입을 손해 및 피고의 상표가 원고의 상표로 혼동될 가능성이 높다는 유사성을 입증해야 한다'고 하였다.

### **(6) Lever v Goodwin<sup>105</sup>**

원고와 피고 모두 비누 제조업체였는데 피고는 원고가 사용한 것과 유사한 포장지 및 곱에 든 비누를 제조하였고 직접 소비자들에게 판매한 것이 아니라 중간 판매자 (middleman)를 통해 비누를 판매하여 기망 행위를 하였다. 원고는 상표 침해를 원인으로 한 소송에 대해서는 패소하였지만 사기를 원인으로 한 청구에서는 승소하였다. 피고들은 원고가 청구할 수 있는 침해이익은 최종 소비자가 원고의 비누로 알고 산 경우에 발생한 이익이며 피고의 비누로 산 경우는 발생할 수 없다고 주장했다.

이에 대해 항소심은 '피고는 원고의 비누를 피고의 비누로 판매함으로써 사기를 저지르도록 중간 상인을 이용하였기 때문에 소비자들 중 소매점에서 판매하는 비누를 피고의 비누로 알고 산 사람들이 구매한 비누에 대한 이익을 제외하여 침해 이익 반환을 제한할 수 없다'고 하여 침해이익 전부에 대해 반환을 인정하고 있다.

### **(7) Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd<sup>106</sup>**

이 사건에서 피고 UPL은 제3자인 HCL의 상표 'HENLEYS'를 시계에 사용하기로 하면서 라이선스 계약을 맺었고 그와 동시에 원고와 원고의 상표인 'HENLEY'를 시계에 사용하는 라이선스 계약을 맺었다. 피고 UPL은 원고와의 계약을 종료했고 제3자 HCL의 상표인 'HENLEYS'는 계속 사용하여 시계를 도매업자에게 판매하였다.

---

<sup>104</sup> Edelsten v Edelsten [(1863)] 1 De G., J. & S. 185.

<sup>105</sup> Lever v Goodwin [(1887)] 36 Ch. D. 1 CA.

<sup>106</sup> Woolley v UP Global Sourcing UK Ltd [2014] FSR 37.

원고는 기망을 이유로 피고에게 침해이익 반환을 청구하는 소송을 제기하였고 법원은 실제로 소비자가 기망당한 경우를 제외하지 않고 전체 이익에 대한 반환을 인정하였다. 즉, 법원은 중간 상인을 통해 제품을 판매한 판례(Lever v Goodwin)에서 판시한 것과 마찬가지로, 소비자들이 실제로 오인한 부분과는 상관없이 전체 침해이익에 대해서 반환청구가 가능하다고 하였다.

## 라. 피고의 비용 공제

영국 법원은 침해 이익 반환 관련하여 원고는 순이익을 청구할 수 있으며 공제되는 비용과 관련해서는 1) 특허 프로세스와 관련이 없는 것으로 보이는 모든 비용 및 그것으로부터 제조된 제품의 판매 관련 비용은 공제가 가능하며 2) 특허 공정 및 제품의 판매에만 관련된 모든 비용은 청구가 허용되며 3) 특허 공정 및 그에 의한 상품의 판매와 관련된 비용 그리고 다른 제품의 제조 및 판매와 관련한 비용이 있는 경우에는 전자와 후자 간에 배분되어야 하는 원칙이 적용된다고 하였다.<sup>107</sup>

특히 3)에 해당하는 비용에는 사업체 단위가 수행하는 경영지원 관련 중앙집중식 비용이 포함되는데 특히 제품의 배포, 판매, 직원급여, 사무실 임대, 컴퓨터 및 기타 지원이 포함된다. 비용 배분과 관련해서는 특정 사업이나 제품의 비용을 배분할 수 있는지 여부를 결정할 때 그러한 사업이나 제품이 존재하지 않는 경우에도 비용이 여전히 발생할 수 있는지를 기준(but for test)으로 하는 것은 적절하지 않다고 한다.

비용 공제시에는 피고에 의해 판매된 제품의 총 가액을 확인하고 피고가 판매할 제품을 상점이나 영업소로 가져오는 데 드는 총 비용을 확인한다. 즉 여기엔 관세, 운송비용, 구매자에게 배달하는 비용이 모두 포함되나 사업에 대한 일반적 간접비, 경영 관련 비용 등 통상적인 사업에서 당연히 발생하는 비용은 포함되지 않으며 공제되어서는 안된다.<sup>108</sup>

관련 사업이나 또는 제품에 귀속되는 비용의 비율이 너무 적어서 즉, 예를 들어 문제의 제품의 비용의 1%정도 기인하는 경우 해당 사업이나 제품이 없는 경우 발생한 총 비용에는 아무런 차이가 없었을 것이라고 말하는 것은 부당하다. 문제의 제품에 비용의 1%만 기인한다고 하더라도 여전히 비용으로 고려된다. 또한 구체적으로는 사업과 관련하여 대출된 돈에 대한 이자를 지급하는 것은 허용가능한 비용으로 공제될 수 있으며 특허 공

---

<sup>107</sup> Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd [2011] EWPC 24; [2012] FSR 17[68]

<sup>108</sup> Spring Form v Toy Brokers [2002] FSR 17

정을 사용하는 공장의 비용은 매출(turnover)이 아닌 전체 상품의 생산량(volume)으로 할당하며 이익은 세금을 기준으로 평가된다.

Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd<sup>109</sup>

이 사건은 피고가 원고의 상표를 재부착하여 인공항문 상품을 수입, 판매, 재포장하는 과정에서 원고에게 그에 관해 적절한 고지를 하지 않은 사건이다.

1심에서는 앞서 2-가-(5)에서 언급하였던 것처럼 이 판결에서는 EC 집행 규정을 해석하여 권리자에게 야기된 손해의 정도까지 고려하여 침해자 이익반환이 측정되어야 한다고 하였다.

따라서 항소심 법원은 Hollister v Medik 사건에서 원고 Hollister에게 피고 Medik이 취한 이익의 절반만을 반환받을 수 있음을 명하였다. 그러나 원고 측이 항소심에서 주장한 Dart Industries v Decor의 호주 고등법원의 판결과 "기회 비용"의 원칙에 의해 항소심은 설득되어 원심이 보상을 평가하는 두 가지 전혀 다른 방식을 병합하고 침해자의 이익은 권리자에게 발생한 손해와는 무관하다는 이유로 원심의 판결을 지지하지 않았다.

참고로, 원고가 언급한 Dart Industries v Decor 사건에서 피고는 프레스 버튼 싺을 결합한 뚜껑이 있는 플라스틱 주방 용기를 만들었고 싺은 원고의 특허를 침해했다. 특허 침해 용기는 생산 및 판매되는 제품 범위의 필수적인 부분이었다. 호주법원은 기회 비용은 침해 제품의 제조 및 마케팅을 통해 포기하게 된 대체 제품에 대한 이익으로 설명되는데, 피고들이 침해 제품의 생산 혹은 마케팅하지 않았다면 대체 제품의 생산 혹은 마케팅에 전념하였을 것이라고 추측하였다.

항소심 법원은 호주 고등 법원이 언급한 것처럼 피고가 해당 간접비(overhead)가 적절하게 침해 행위로부터 기인한 것을 증명해야 한다는 태도에 동의하며 "i) 사업이 가동되지 못하고 있는 경우 ii) 다른 비침해 제품을 제조하고 판매할 기회를 포기하지 않은 경우 iii) 간접비가 침해에 의해 증대되지 않은 경우; 또는 iv) 간접비가 어떤 경우에도 발생할 수 밖에 없는 경우" 같은 때에는 피고가 어떠한 간접비에 대해서도 공제하지 못한다고 하였다.

이에 따라 항소 법원은 피고 Medik이 "(a) 사업이 가동되고 있음 (b) 침해가 아니었다면 다른 제품을 팔았을 것 (c) 침해의 결과로 관련 일반 간접비가 증가함 (d) 침해가 없었다면 관련된 일반 간접비가 감소되었을 것[(a) its business was running to capacity; (b) it would have sold other products but for the infringement; (c) its relevant general

<sup>109</sup> Hollister Inc v Medik Ostomy Supplies Ltd [2011] EWPC 24; [2012] FSR 17 [68]

overheads increased as a result of its infringement; or (d) its relevant general overheads would have been lower if it had not infringed.]”과 같은 사실을 증명하려고 시도하지 않았기 때문에 Medik이 주장처럼 침해 이익에서 일반 간접비의 일부를 공제할 자격이 없음을 확인하였고 침해이익의 전부의 반환을 명하게 되었다.

법원은 침해자가 침해행위에 대해 선의인 경우 침해이익을 얻기 위해 사용된 기술과 침해하는 활동에 종사한 노동력에 대해 침해자에게 보상할지 여부와 관련 ‘반환 청구하는 사람이 제품을 창출한 기술과 노동에 대한 보상을 치러야 하지 않고 이익을 반환받는 것은 불공평하다’고 판시하였다(Boardman v Phipps 사건<sup>110</sup>).

그러나 다른 판례에서는 침해자가 악의적인 경우에도 노동력에 대한 보상을 인정하는 취지의 판결을 내린적이 있다(Potton v Yorkclose 사건<sup>111</sup>). 또한 Spring Form v Toy Brokers 사건<sup>112</sup>에서 법원은 저작권 침해 물품을 시장에서 판매하기 위해서 들인 기술과 노동력에 대한 비용 공제를 허용할 수 있는 추가적인 재량권이 있다고 하였다.

피고가 납부한 세금과 관련해서는 피고가 실제로 이익과 관련해 세금을 지불하였다면 세금을 공제할 수 있다고 한 판결<sup>113</sup>이 존재한다. 다만, 이 사건에서 원고는 차후 세금이 회수될 수 있다고 주장하였으나 법원은 법원의 결정이 있다고 하더라도 내국세 세무청(Inland Revenue)의 부동의로 회수될 가능성이 낮다고 보았으며, 이후에 피고가 다시 세금을 환급받은 경우에 세금이 회수될 수 있는지와 관련되서도 법원은 소액의 금액이고, 향후의 분쟁방지를 위하여 피고에게 이익으로 반환하도록 하는 결정을 내리지 않는다고 판결하였다.

결론적으로 영국 판결의 추세는 침해자의 고의의 존재여부를 따지지 않고 침해로 인한 간접비를 공제하는 것으로 보인다. 그러나 이에 대해서는 손해배상을 청구할 수 없는 권리자인 경우나 침해자의 비용을 공제하여 청구권자가 오히려 침해이익 반환을 청구하지 못하여 손해를 입는 경우에는 결과적으로 침해자가 이익을 보유하지 못하도록 하고 침해행위를 억제시키는 것에 목적<sup>114</sup>이 있는 침해이익 반환제도에 반하고 불공정하다는 비판

<sup>110</sup> Boardman v Phipps [1965] Ch. 992.

<sup>111</sup> Potton v Yorkclose [1990] FSR 11

<sup>112</sup> Spring Form Inc. v. Toy Brokers Ltd [2002] FSR 17 Ch D

<sup>113</sup> Celanese v BP Chemicals [1999] RPC 203.

<sup>114</sup> Attorney General v Guardian Newspaper 사건에서 법원은 ‘범죄자가 자신의 잘못으로 얻은 이

이 제기된다.<sup>115</sup>

## 마. 소결

영국의 지식재산권 법률이나 판례를 통하여 알 수 있는 지식재산권에 있어서 침해자 이익 침해 반환에 관한 시사점은 다음과 같다.

첫째, 영국에서는 형평법원에 의하여 이익침해 반환제도가 발전하였으며 둘째, 이익침해 반환은 상표 침해에서는 고의, 특허 침해에서는 과실을 요건으로 하고 있으며, 셋째 영국 법률하에서 손해배상과 이익침해 반환청구는 선택적으로만 행사할 수 있으나 최근 EC 집행규정과의 조화적인 해석을 통하여 이 규정을 완화하여 적용할 수 있다는 유력한 주장이 대두되었으나 실질적인 적용은 어렵다는 점, 넷째, 침해자 이익 반환의 방법은 대부분의 법원이 중간 판매자에게 판매하거나 침해부분이 필수적인 요소인 경우에는 전체 침해이익을 반환하도록 하고 있고 그렇지 않은 경우 침해에서 기인하는 이익에 대해서 기여도를 정하도록 하고 있는데, 예외적으로 법원이 증분이익 부분에 대해서 침해이익 반환을 명하는 경우도 있으며 기본적인 할당 이익에 가중치를 부여할 수도 있다. 다섯째, 판례는 피고의 비용 공제와 관련해서는 침해자의 고의와 무관하게 노동력, 기술에 대해서는 공제가 가능하다는 태도를 취하고 있으며 이미 납부한 세금에 대해서도 마찬가지이다.

영국의 상표법, 특허법 등의 지식재산권법하에서 손해배상 청구와 침해 이익 반환은 선택적으로만 행사할 수 있도록 규정되어 있는데 이에 대해서는 청구인에게 보다 현명한 선택을 위한 충분한 정보가 부여되어야 하며, 특히 이와 관련해서는 소송 전에 침해자의 매출액과 관련 납부세액에 대한 정보에 대해서 공개청구를 요구할 수 있도록 해야 한다는 지적도 대두된다.

이와 같은 시사점들을 통해서 우리나라에도 침해자 이익반환 제도 도입시에 법원이 원칙적으로 그 침해 이익 전부를 반환을 명령할 것인지 여부, 아니라면 어떠한 요건 하에 일부를 반환할 수 있는지 및 그 침해이익의 반환 기준에 대한 논의, 반환 방법, 필수적 요소 판단기준 등에 대한 영국의 판례 태도 등을 충분히 참고하여 심도깊은 논의가 진행되

---

익을 유지할 수 없도록 구제책에 의해 제공되는 억제 효과'라고 한바 있다.

<sup>115</sup> Deming Liu, "Reflecting on an Account of Profits for Infringement of Intellectual Property Rights", European Intellectual Property Review Issue 10 626 (2017),...

어야 할 것으로 보인다.

### 3. 독일

- 독일은 성문의 특허법, 실용신안법, 디자인법, 상표법을 갖고 있음.
- 민법에 준사무관리에 관한 규정이 있음.
- 침해자 이익 반환 제도가 판례에 의해 민법 제정 이전부터 인정되어 왔음.
- 독일법상 징벌적 손해배상은 인정되지 않음.

#### [관련 판례]

- Federal Court of Justice, GRUR2001, 329 – Gemeinkostenanteil : 간접비는 침해자의 이익에서 공제되어야 할 비용에 포함되지 않으며 공제되어야 하는 비용의 입증책임은 침해자에게 있다고 하였음
- Federal Court of Justice, GRUR2007, 431 – Steckverbindergehäuse : R&D 비용을 공제할 수 없다고 판시하였음.

#### 가. 특허법

독일에서는 민법 제정 이전부터 특허권 침해의 경우 손해배상액을 산정하는 3가지 방법이 판례에 의해 인정되어 왔다. 첫째는 일실이익 상당액으로, 특허권 침해가 없었다면 특허권자가 실제로 취득했을 금액을 청구하는 것이다. 둘째는 실시료(licence fee) 상당액으로, 침해자가 특허권자와 협상했으면 지급했을 공정하고 합리적인 실시료 상당액을 청구하는 것이다. 셋째는 이익액으로, 침해행위에 의해 침해자가 취득한 이익의 반환을 청구하는 것이다.

셋째 방법인 이익 반환은 일찍이 1877년 제국상사대법원(Reichsoberhandelsgericht)의 판결<sup>116</sup>에서부터 인정되었다. 이후 제국법원 판결들은, 이익 반환 청구를 하는 경우 손해를

---

<sup>116</sup> ROHGE 22, 328.

발생시키는 결과는 침해자가 허락 없이 침해행위를 하였다는 점에 있는 것이 아니라, 침해자가 자신에게 속하지 않는 정신적 소유권의 과실(Früchte)을 침해행위에 의해 자신의 것으로 하였고 또한 이러한 불법적인 이익을 알면서도 침해행위를 하였다는 점에 있다고 하였다.<sup>117</sup>

제국법원 1895년 6월 8일 판결 (RGZ 35, 63 – Ariston)

<사안의 개요>

피고는 자동연주장치를 제조하여 판매하였는데, 그 교체용 디스크에 원고가 작곡한 악곡을 허락을 받지 않고 복제하였다. 이에 원고가 저작권 침해를 원인으로 하여 손해배상을 청구하였다. 원고는 작곡한 악보를 출판했었는데, 피고의 복제배포행위에 의해 이름이 알려지게 되어 오히려 악보의 매출이 증가하였다. 항소심은 원고에게 손해가 발생하지 않았다고 하여 원고의 청구를 기각하였다.

<판결요지>

제국법원은 항소심 판결을 파기하고, 사건을 원심으로 환송하였다.

이 판결은 배상되어야 하는 손해란, 지배적 견해에 의하면, 침해에 의하여 야기된 재산상의 불이익, 즉 침해의 사실이 없었다고 가정하는 경우에 예상되는 재산상태와 당해사건 후의 현실의 재산상태의 차액으로 이해된다고 하였다.

그리고 저작권법 제4조에 의하면, 권리자의 허락 없이 기계적으로 복제한 사람은 손해배상 의무를 부담하나, 복제자가 허락을 얻을 것을 기대하고 권리자의 계산으로 그의 이익을 위해 복제한 경우는 배상 의무가 발생하지 않는다고 지적하였다. 또한 본 사건에서의 위법성은, 침해자가 자기를 위하여 이익을 얻을 목적으로 저작권자의 허락 없이 저작물의 복제행위를 한 점에 존재한다고 하면서, 그 중에서 무엇을 침해사실로 이해할 것인지는 권리자의 선택에 달려 있다고 하였다.

이 판결은 위법성을 구성하는 요건 중에서 권리자가 침해로서 선택할 수 있는 구성에 3가지 방법이 존재한다고 하였는데, 이는 다음과 같다.

첫째로, 권리자는 피고의 행위를 완전히 부정하여, 피고에 의하여 저작물이 복제된 것 전체를 침해로 볼 수 있다. 이 경우 당해 침해가 없었으면 즉 피고가 저작물을 복제하지 않았으면 있어야 할 재산상태와 현재의 재산상태의 차액을 손해배상으로서 청구할 수 있다.

둘째로, 피고의 복제에 원고의 허락이 없었던 것만을 침해로 보는 것도 가능하다. 이 경우 당해 침해가 없었다면 즉 피고가 원고에게 이용허락을 구하였다면 취득할 수 있

<sup>117</sup> RGZ 35, 63 - Ariston; RGZ 130, 108.

었을 실시료를 현실로 취득하지 못하였으므로 이를 손해로서 배상청구할 수 있다. 셋째로, 피고가 원고의 이익을 위하여 원고의 계산으로 행동하지 않고, 자기의 이익을 위하여 행동한 점을 침해로 보는 것도 가능하다. 이에 따르면, 당해 침해가 없었다면 즉, 피고가 원고의 계산으로 행동하였다면, 원고가 인도받았을 피고의 저작물 이용에 의한 이익을 현실로는 취득하지 못하였으므로 이를 청구할 수 있다.

이익 반환 방법은 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 전제로 한다. 1877년 제정된 독일 제국의 특허법<sup>118</sup> 제34조는 침해자가 고의로(wissentlich) 특허권 침해행위를 한 경우만 손해배상책임을 인정하였다. 그러나 1891년에 개정된 특허법<sup>119</sup> 제35조 제1항은 침해자가 고의 또는 중과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하는 것으로 변경하였고, 이에 따라 판례도 고의 또는 중과실로 특허권 침해행위가 행해진 경우 이익 반환을 인정하였다.<sup>120</sup> 이후 1936년에 개정된 특허법<sup>121</sup> 제47조 제2항은 침해자가 고의(vorsätzlich) 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하는 것으로 다시 변경하였고, 이는 현행 독일 특허법 제139조 제2항 제1문<sup>122</sup>에도 그대로 유지되고 있다. 이에 따라 현재의 독일 판례는 과실로 특허권 침해행위가 행해진 경우도 이익 반환을 인정한다.<sup>123</sup>

다만 2008년 개정 전 독일 특허법 제139조 제2항 제2문<sup>124</sup>은, 특허권 침해가 경과실로 행해진 경우 법원이 손해배상(Schadensersatz)에 대신하여 피해자의 손해와 침해자의 이

---

<sup>118</sup> RGBl. S. 501, Patentgesetz, vom 25. Mai 1877.,

<sup>119</sup> RGBl. S. 79, Patentgesetz, vom 7. April 1891.,

<sup>120</sup> RGZ 70, 249.

<sup>121</sup> RGBl. II S. 117, Patentgesetz, vom 5. Mai 1936.,

<sup>122</sup> (§ 139 Abs. 2 S. 1 PatG (특허법) : "Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet."

<sup>123</sup> GRUR 1961, 354 – Vitasulfal; BGH GRUR 1962, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III. 최근 판결들은 지식재산권의 경우 침해가 쉬워 보호해야 할 특수성이 있으므로 과실로 인한 침해에도 독일 민법 제687조 제2항이 적용될 수 있다고 설명한다. BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.

<sup>124</sup> "Fällt dem Verletzer nur leichte Fahrlässigkeit zur Last, so kann das Gericht statt des Schadensersatzes eine Entschädigung festsetzen, die in den Grenzen zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil bleibt, der dem Verletzer erwachsen ist."

익 사이에서 배상금(Entschädigung)을 정할 수 있다고 하여 경과실로 인한 침해에 대해서 책임을 경감시킬 수 있는 규정을 두고 있었으나, 이는 2008년 개정에 의해 삭제되었다. 이에 대해서는, EU 지침 제3조에서 구제수단이 비례적(proportionate, verhältnismäßig)일 것을 요구하는 것에 어긋나므로, 과책의 정도가 더 적은 경우는 손해배상액을 경감할 수 있도록 해석해야 한다고 비판되기도 한다.<sup>125</sup>

특허권 침해의 경우 침해자의 이익에 의해 손해배상액을 산정하는 방법은 법원의 법 형성(richterliche Rechtsfortbildung)에 근거한 것이라고 설명된다.<sup>126</sup> 독일 판례에서는 이러한 법 형성의 근거로 2가지 논거가 제시되고 있다. 첫째 논거는 침해자가 특허권을 오로지 특허권자의 사무처리를 위해 이용한 것으로 취급해야 하고, 따라서 침해자는 민법 제 687조 제2항, 제681조, 제667조의 유추적용에 의해 침해행위로 취득한 것을 인도해야 한다는 것이다.<sup>127</sup> 둘째 논거는 만일 침해행위가 없었으면 피해자가 자신에게 배타적으로 귀속되어 있는 법적 지위를 이용하여 침해자와 동일한 이익을 취득할 수 있었다는 것이다.<sup>128</sup>

첫째 논거는 독일 민법의 이른바 준사무관리(unechte Geschäftsführung ohne Auftrag or Geschäftsanmaßung) 규정을 유추적용하는 것이다. 이 논거의 연혁에 대해서는, 일찍이 1877년 제국상사대법원(Reichsoberhandelsgericht)이 사무관리 법리(negotiorum gestio)에 의해 이익 반환을 인정하였고,<sup>129</sup> 민법 시행 후에는 제국 법원이 이익 반환에 관한 판례를 확실하게 만들기 위해 사무관리에 관한 민법 조문들을 실시하였으며,<sup>130</sup> 독일연방대법

---

<sup>125</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht, GRUR 2009, 460, 465. 또한 지식재산권 침해의 경우 허용되는 행위와 위법한 침해를 구분하는 것이 어려운 경우가 자주 있는데, 특히 특허권의 경우가 그러하다고 지적한다.

<sup>126</sup> Klaus Grabinski, "Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem "Gemeinkostenanteil"-Urteil des BGB", GRUR 2009, 260, 261.

<sup>127</sup> BGH GRUR 1962, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III; BGH GRUR 1962, 509 – Dia-Rähmchen II; BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.

<sup>128</sup> BGH GRUR 1972, 189, 190 – Wandsteckdose II; BGH NJW 1973, 800 – Modeneuheit; BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 1995, 349 – Objective Schadensberechnung; BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.

<sup>129</sup> ROHGE 22, 328.

<sup>130</sup> RGZ 46, 14; RGZ 70, 249; RGZ 130, 108; RGZ 156, 65.

원이 이를 받아들인 것이라고 설명된다.<sup>131</sup> 독일 민법 제687조 제2항과 제681조에 의하면 고의적으로 다른 사람의 사무를 자기의 사무로 처리한 경우 본인은 위임에 관한 규정인 제667조에 의한 청구권을 주장할 수 있는데, 제667조는 위임의 경우 수임인이 사무처리에 의하여 취득한 것 전부를 위임인에게 인도해야 한다고 규정하고 있다. 준사무관리 제도는 형평상 이유에서 권한 없이 행위한 사람을 사무관리 의사를 갖고 행위하였다고 취급하는 것으로,<sup>132</sup> 다른 사람의 권리를 고의적으로 침해한 경우 그 이익의 반환이 가능해야 한다는 사고에 근거를 두고 있다고 설명된다.<sup>133</sup>

그러나 준사무관리 제도를 이익 반환의 논거로 제시하는 것에 대해서는 여러 비판이 제기되고 있다. 우선 독일 민법 제687조 제2항은 고의를 요건으로 규정하고 있는데, 판례에 의하면 과실로 인한 침해의 경우도 이익 반환이 인정되므로, 서로 일치하지 않는다는 점이 지적된다.<sup>134</sup> 이에 대하여 판례가 유추적용이라고 설명하는 것<sup>135</sup>에 대해서도, 독일 민법 제687조 제2항에서 요구하는 고의가 없으면 독일 민법 제687조 제1항이 적용되므로 보충해야 할 흠결이 존재하지 않고, 따라서 독일 민법 제687조 제2항의 적용범위를 유추적용에 의해 확대할 수 없으며 이러한 유추적용은 정당화될 수 없다고 비판된다.<sup>137</sup> 나아가 독일 민법 제687조 제2항, 제681조, 제667조에 의해서는 손해배상청구권이 인정되지 않으며, 침해자의 이익을 박탈하는 것은 손해배상청구권과 완전히 다른 것이라고 비판되기도 한다.<sup>138</sup> 그러나, 일부 판결은 이 논거에 대해 의심스럽고 논란의 여지가 있다

---

<sup>131</sup> Volker Beuthien/Dirk Wasmann, "Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz", GRUR 1997, 255, 255-256.

<sup>132</sup> Tobias Helms, "Disgorgement of Profits in German Law", in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed., Disgorgement of Profits,, 220 (2015).

<sup>133</sup> Tobias Helms, "Disgorgement of Profits in German Law", in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed., Disgorgement of Profits,, 221 (2015). 다만 민법 제687조 제2항 문언에 의하면 다른 사람의 권리를 고의적으로 침해한 모든 경우에 적용되는 것이 아니라 다른 사람의 사무를 처리하였을 것이라는 요건이 충족되어야 하므로, 실무에서 이 조항을 적용할 수 있는 경우가 제한적이라는 점도 지적한다.

<sup>134</sup> Volker Beuthien/ Dirk Wasmann, "Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz", GRUR 1997, 255, 256.

<sup>135</sup> RGZ 70, 249.

<sup>137</sup> Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 108.

<sup>138</sup> Volker Beuthien/ Dirk Wasmann, "Zur Herausgabe des Verletzerertrags bei Verstößen gegen das Markengesetz", GRUR 1997, 255, 256-257. 따라서 손해를 산정하는 3가지 방법이라는 개념 자

고 인정하면서도, 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 요건이 충족되는 경우 침해행위로 인해 취득한 이익의 반환을 청구할 수 있다는 것이 계속된 판례를 통해 적어도 관습법적으로 확정되었다고 하였다.<sup>139</sup>

이익 반환을 손해배상의 특별한 형태로 인정하는 이론적 근거에 대하여 학설에서는 다음과 같이 설명되기도 한다.<sup>140</sup> 첫째 다른 사람의 권리를 침해하여 발생한 불법적인 이득은 피해자가 입은 손해에 상응할 수 있고, 둘째 이득이 손해에 상응하지 않는 경우라도 다른 사람의 권리를 불법적으로 이용하여 발생한 이익은 금전적 이용 가능성이 그 권리에 존재한다는 사실을 나타낸다. 셋째 피해자가 입은 실제 손해를 정확히 증명할 것을 요구하는 것이 때로는 비현실적이어서, 손해배상이 증명 가능한 금액에 한정된다면 침해에 대한 효과적인 제재를 하지 못하는 위험성이 있다. 특히 지식재산권 침해가 실제 손해를 정확히 증명하기 어려운 경우에 해당하는데, 지식재산권이 침해되어도 피해자가 직접적인 유형적 손해를 입지 않고, 침해로 인해 피해자가 어떤 이익을 상실하였는지 증명하기 어려운 경우가 자주 있기 때문이다.

판례에서는, 침해자의 이익을 박탈하는 것이 침해행위에 대한 제재로서 작용하고,<sup>141</sup> 따라서 특별한 보호를 필요로 하는 지식재산권에 대한 침해를 예방하는 기능을 한다는 점도 지적된다.<sup>142</sup> 이러한 시각은 아래에서 살펴보는 피고의 비용 공제에 관한 법리가 형성되는 데에 영향을 주었다.

이익 반환 방법이 판례에 의해 인정되어 왔으나, 독일 특허법에 명확하게 규정되어 있지는 않았다. 앞서 살펴본 바와 같이, 2008년 개정 전 독일 특허법 제139조 제2항 제2문은, 특허권 침해가 경과실로 행해진 경우 법원이 손해배상(Schadensersatz)에 대신하여 피해자의 손해와 침해자의 이익 사이에서 배상금(Entschädigung)을 정할 수 있다고 규정하고 있었다. 다만 다른 지식재산권 관련 법률에서는 피해자가 손해배상에 대신하여 이익의 반환(Herausgabe des Verletzersgewinns)을 청구할 수 있다고 명확하게 규정되어 있었

---

체가 논리에 맞지 않는다고 지적한다.

<sup>139</sup> BGH GRUR 1962, 509 – Dia-Rähmchen II.

<sup>140</sup> Tobias Helms, “Disgorgement of Profits in German Law”, in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed., Disgorgement of Profits, ,224f (2015).

<sup>141</sup> BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil; BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2010, 1090.

<sup>142</sup> BGH GRUR 1972, 189 - Wandsteckdose II; BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil; BGH GRUR 2010, 1090.

다.<sup>143</sup>

독일 특허법은 EU의 지침을 받아들이기 위해 2008년에 개정되었다. 즉 현행 특허법은 EU의 2004년 4월 29일 지식재산권 실현에 관한 지침(the EU Directive on the enforcement of intellectual property rights of 29 April 2004)(Directive 2004/48/EC)에 따라 개정된 것이다. 이 지침의 제13조 제1항 제1문은 지식재산권이 침해된 경우 그 결과로 피해자가 입은 실제 손해(actual prejudice)에 상응하는 손해배상을 명하도록 규정한다. 그리고 같은 항 제2문 (a)<sup>144</sup>는 지식재산권이 침해된 경우 손해배상액을 정할 때 “일실이익을 포함하여 피해자가 입은 부정적인 경제적 결과, 침해자가 취득한 불법적인 이익(unfair profits)과 같은 모든 적절한 측면을 고려해야” 하고, 또한 “적절한 사안의 경우 침해로 인하여 권리자에게 발생한 정신적 손해와 같은 경제적인 요인 이외의 요소들도 고려해야 한다.”고 규정하고 있다.

이러한 문구를 보면, EU 지침에서 이익 반환은 손해배상액을 정할 때 고려할 요소의 하나인 것으로 보인다. 그러나 이 조항에 대해서는, 두 가지 손해배상액 산정 방법이 포함되어 있는 것이라고 설명된다. 즉 첫째 구체적 손해를 배상하는 방법은 권리자를 침해가 발생하지 않았을 때의 지위에 놓으려 하는 것이고, 둘째 불법적으로 취득한 이익에 따라 손해배상액을 산정하는 방법은 권리침해가 발생한 것을 받아들이면서 그 배상액을 침해자의 이익에 따라 정하는 것이며, 따라서 두 가지 방법은 접근하는 방식이 다르므로 동일한 손해를 배상하는 때에 서로 혼합되어서는 안 된다고 한다.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> 예컨대 저작권법 제97조 제1항 제1문은 다음과 같이 명확하게 규정하고 있었다. “An Stelle des Schadenersatzes kann der Verletzte die Herausgabe des Gewinns, den der Verletzte durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, und Rechnungslegung über diesen Gewinn verlangen.”

<sup>144</sup> “When the judicial authorities set the damages:

(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement;”

<sup>145</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, “Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht”, GRUR 2009, 460, 461.

EU지침에 따라 2008년에 개정된<sup>146</sup> 현행 독일 특허법 제139조 제2항 제2문<sup>147</sup> 역시 특허권 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 침해자가 특허권 침해로 인해 취득한 이익도 고려될 수 있다고 규정하고 있다. 이 규정의 문언에 의하면, 침해자가 취득한 이익은 이제 손해배상액 산정의 한 요소가 된 것으로 보인다. 그러나 2008년 개정 당시의 입법자료<sup>148</sup>를 보면, 이 법률의 취지는 판례에 의해 인정되어 온 3가지 손해배상 산정방법을 변경하려는 것이 아니었음을 알 수 있다. 이에 따라 현행 독일 특허법 하에서도 여전히 피해자는 손해배상액을 산정할 때 일실이익, 실시료, 침해자의 이익 반환 중에서 선택할 수 있는 것으로 이해되고 있다.<sup>149</sup>

그리고 2008년 개정 당시의 입법자료<sup>150</sup>는 이익 반환을 인정하는 논거로 지식재산권의 배타적 성격에 의하면 권리자가 자신의 권리를 이용하여 침해자가 취득한 이익과 동일한 이익을 취득할 수 있었을 것이라는 점을 들고 있다. 여기에 EU 지침이 준사무관리 법리에 의한 이익반환을 알지 못하는 점, 개정 당시 특허법에 준사무관리에 관한 내용을 두지 않은 점 등을 고려하면, 이제 준사무관리 법리에 의할 필요는 없다고 설명되기도 한다.<sup>151</sup>

이익 반환 방법에 의해 반환해야 하는 이익액은 침해품의 매출액에서 일정 비용을 공제한 다음, 해당 특허권이 침해품의 매출에 기여한 비율을 곱하여 산정되며, 이를 수식으로

---

<sup>146</sup> 이 개정은 “지식재산권 실현의 개선에 관한 법률(Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums)”에 의해 행해졌다. 이 법률은 2008년 9월 1일부터 시행되었다.

<sup>147</sup> § 139 Abs. 2 S. 2 PatG (특허법) : “Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden.”

<sup>148</sup> RegE, BR-Dr 64/07, S. 76; BT-Dr 16/5048, S. 33, 37, 61. 정부는 개정안을 의회에 제출하면서, 판례에서 인정하는 3가지 손해액 산정 방법에 의하면 EU지침 제13조에 언급된 손해배상 요소들이 이미 독일법에 존재하고, 피해자의 선택에 따라 3가지 방법으로 손해액을 산정하는 판례는 법 개정에 의해 영향을 받지 않을 것이라고 하였다.

<sup>149</sup> Klaus Grabinski, “Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem “Gemeinkostenanteil“-Urteil des BGB”, GRUR 2009, 260, 261; Joachim v. Ungern-Sterberg, “Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht”, GRUR 2009, 460 등.

<sup>150</sup> RegE, BR-Dr 64/07, S. 76.

<sup>151</sup> Klaus Grabinski, “Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem “Gemeinkostenanteil“-Urteil des BGB”, GRUR 2009, 260, 261.

나타내면 <반환해야 하는 이익액 = (침해품의 매출액 - 공제가능한 비용) X 해당 특허권이 침해품의 매출에 기여한 비율>이 된다.<sup>152</sup> 피고가 공제가능한 비용에 대해서는 아래에서 별도의 항에서 다루기로 하고, 침해품의 매출액과 기여 비율에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

침해품의 매출액과 관련하여, 이익 반환의 대상에는 오로지 침해품의 매매에만 기인하여 발생하는 관련 물품에 의해 취득한 이익도 포함될 수 있다.<sup>153</sup> 이와 관련하여, 침해자가 오직 침해품을 판매하였기 때문에 이러한 관련 물품을 판매할 수 있었다는 점이 입증되어야 한다고 설명된다.<sup>154</sup> 한편 침해자에게 이익이 발생하지 않은 경우 그가 침해로 인해 절약한 비용의 반환을 청구할 수 있는지 문제되는데, 이에 대해서는 견해가 대립하고 있다.<sup>155</sup>

침해자는 권한 없이 특허권을 이용하여 자신이 취득한 이익을 특허권자는 취득할 수 없었을 것이라는 주장을 할 수 없다.<sup>156</sup> 독일 법원은 반환해야 하는 이익액이 특허권자가 입은 손해액에 완전히 대응해야 하는 것이 아니라는 점을 인정하고 있으며, 이익 반환의 방법은 이러한 문제를 피하는 것이라고 설명되기도 한다.<sup>157</sup> 침해자가 특허를 침해하지 않는 대체품을 판매하여 동일한 이익을 취득할 수 있었다는 항변도 받아들여지지 않는다.<sup>158</sup>

해당 특허권이 침해품의 매출에 기여한 비율도 반환해야 하는 이익액을 결정하는 중요한 요소이다. 이익 반환의 대상은 침해된 권리의 이용에 의해 직접 발생한 이익 부분으로

---

<sup>152</sup> Marcus Schönknecht, "Determination of Patent Damages in Germany", IIC ,309, 317 (2012).

<sup>153</sup> Thomas F. Cotter, Comparative patent remedies : a legal and economic analysis, Oxford University Press (2013), 272.

<sup>154</sup> Marcus Schönknecht, "Determination of Patent Damages in Germany", (IIC 2012), 309, 317.

<sup>155</sup> Thomas F. Cotter, Comparative patent remedies : a legal and economic analysis, Oxford University Press,, (2013), 273.는 대립되는 견해들을 소개하면서, 침해자의 손실이 줄어든 경우 침해자가 절약한 비용을 고려하지 않으면 침해자를 부당하게 유리하게 만드는 결과가 될 것이라고 지적한다.

<sup>156</sup> RGZ 70, 249; BGH GRUR 1963, 255 – Kindernähmaschinen; BGH NJW 1973, 800 – Modeneuheit 등. 이와 관련하여 BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil은 이익 반환 청구를 인정하는 것이 침해자를 피해자의 사무관리자로 취급하는 사고에 근거한다는 점을 지적한다.

<sup>157</sup> Marcus Schönknecht, "Determination of Patent Damages in Germany", IIC (2012), 309, 316.

<sup>158</sup> BGH GRUR 2010, 1090; BGH GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger. 이에 대하여 Thomas F. Cotter, Comparative patent remedies : a legal and economic analysis, Oxford University Press (2013) ,,273f. 는 반대하는 견해를 취하면서, 이 쟁점에 관한 대립되는 견해들을 소개한다.

한정된다.<sup>159</sup> 이와 관련하여 소비자가 침해품을 구매하기로 결정하는 과정에 특허권으로 보호되는 기술 이외의 어떤 요소가 작용했는지 문제된다.<sup>160</sup> 획득한 이익이 침해행위에 어느 정도 기인하였는지는 정확히 계산될 수 있는 것이 아니라 평가되는 것이라고 설명된다.<sup>161</sup> 침해행위와 획득한 이익 사이에 법적 의미의 인과관계가 어떠한 범위에서 존재하는지, 그리고 이에 따라 획득한 이익의 어느 정도를 반환해야 하는지는 사실심 판사가 개별 사안의 모든 사정을 자유롭게 평가하여 결정한다.<sup>162</sup>

## 나. 상표법

위에서 살펴본 독일 특허법의 이익 반환 관련 조항은 동일한 형태로 독일 상표법에도 존재한다. 즉 독일 상표법 제14조 제6항<sup>163</sup> 제2문은 상표권 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 침해자가 상표권 침해로 인해 취득한 이익도 고려해야 한다고 규정하고 있다.

나아가 다른 지식재산권 침해에 대해서도 동일한 규정이 존재한다. 즉 독일 실용신안법,

---

<sup>159</sup> BGH GRUR 1962, 509 – Dia-Rähmchen II; BGH GRUR 1974, 53 – Nebelscheinwerfer; BGH GRUR 1993, 55 – Tchibo/Rolox II; BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse; BGH GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger.

<sup>160</sup> Marcus Schönknecht, "Determination of Patent Damages in Germany", IIC (2012), 309, 320은 침해품이 소수로 판매되는 고급품인 경우는 법원이 구매동기에 대한 고객들의 증언을 들을 수 있을 것이고, 대량으로 판매되는 물품인 경우는 판사도 소비자에 해당하므로 직접 구매동기를 판단할 수 있을 것이라고 설명한다.

<sup>161</sup> BGH GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger.

<sup>162</sup> BGH GRUR 1993, 55 – Tchibo/Rolox II; BGH GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger. 이와 관련하여 Klaus Grabinski, Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem "Gemeinkostenanteil"-Urteil des BGB, GRUR 2009, 260, 265는 2000년 Gemeinkostenanteil 판결 이후 하급심 판결들이 반환해야 할 이익의 비율을 침해자의 이익의 15%에서 60% 사이에서 인정하였다고 소개한다.

<sup>163</sup> (§ 14 Abs. 6 S. Markengesetz(상표법) : "Wer die Verletzungshandlung vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist dem Inhaber der Marke zum Ersatz des durch die Verletzungshandlung entstandenen Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung der Marke eingeholt hätte."

디자인보호법, 저작권법 등도 이익 반환을 손해배상의 특별한 형태로 인정하고 있다.

#### 다. 피고의 비용 공제

독일의 과거 판결은 침해자가 반환해야 할 이익을 산정할 때 침해행위와 관련된 비용뿐만 아니라 간접비 중 일정 비율을 공제하는 것을 허용하였다.<sup>164</sup> 이는 이익의 산정을 불확실하게 만들어 피해자로 하여금 실시료 상당액을 청구하는 것을 더 간편하게 여기게 하였고, 2000년 이전에 독일에서 이익 반환이라는 구제방법이 실무에서 별로 이용되지 않은 한 원인이었다고 한다.<sup>165</sup>

그러나 이러한 상황은 2000년 독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결<sup>166</sup>에 의해 변화되었다. 이 판결의 사안은 원고가 디자인권을 갖고 있는 반지와 유사한 반지를 피고가 제조하여 판매한 것이었는데, 이전의 소송에서 이미 디자인권 침해가 확정되었고 이 판결에서는 그로 인한 손해배상액을 얼마로 할 것인가가 문제되었다.

이 판결은 우선 침해로 인한 이익을 계산하는 원칙이 이익 반환을 허용하는 법률 규정의 의미와 목적에 따라 결정되어야 한다고 하면서, 간접비(Gemeinkosten)가 침해품의 제조 및 판매가 없는 경우에도 발생하였을지 여부를 고려하지 않은 채 간접비의 일부를 공제한 항소심 판결에 동의할 수 없다고 하였다.

그리고 이익 반환 청구권의 의미와 목적을 고려하면, 침해로 인한 이익은 취득한 수익에서 침해품의 제조와 판매를 위한 변동비(variable Kosten)만 공제하고 이러한 활동과 관련이 없는 고정비(Fixkosten)는 공제하지 않는 것이 원칙적으로 정당하다고 하였다.

그 이유로는 간접비의 일부를 공제하는 것을 허용하면 침해로 인하여 발생한 이익을 완전히 반환받지 못하게 되는데,<sup>167</sup> 이는 이익 반환의 방식으로 손해를 조정하는 의미와 목

---

<sup>164</sup> BGH GRUR 1962, 509 – Dia-Rähmchen II; OLG Köln GRUR 1983, 752 등.

<sup>165</sup> Tobias Helms, “Disgorgement of Profits in German Law”, in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed., Disgorgement of Profits, 225 (2015). 이와 관련하여, Sabine Rojahn, “Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung”, GRUR 2005, 623, 625는 실무 사건의 약 95%에서 실시료 상당액을 청구하는 방법이 이용되었다고 한다.

<sup>166</sup> BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil.

<sup>167</sup> 이와 관련하여 Peter Meier-Beck, “Damages for Patent Infringement According to German Law – Basic Principles, Assessment and Enforcement”, IIC, 113, 120 (2004). 은 침해자가 제출한 정보에

적에 어긋나고 특히 침해행위가 없었다면 피해자가 침해자와 동일한 이익을 취득했을 것으로 취급하는 사고와 어긋난다<sup>168</sup>는 점을 들었다.

또한 간접비의 일부를 비례적으로 공제하는 것이 준사무관리 법리에 어긋난다는 점도 지적하였다. 즉 준사무관리의 경우 민법 제687조 제2항 제2문, 제684조 제1문에 따라 침해자는 자신이 지출한 비용을 부당이득 규정에 의해서만 청구할 수 있는데, 간접비의 비례적인 일부에 대응하는 피해자의 이익은 존재하지 않는다고 하였다.

다만 이 판결은 만일 고정비(Fixkosten)<sup>169</sup>와 변동 간접비(variable Gemeinkosten)가 예외적으로 침해품에 직접 귀속될 수 있으면<sup>170</sup> 그러한 한도에서 이를 수익에서 공제하는 것이 가능하다고 하였으나, 침해자가 이러한 사실을 주장하고 입증할 책임을 부담한다고 하였다.

#### 2000년 독일 연방대법원의 Gemeinkosten 판결

##### [사안의 개요]

원고는 다이아몬드 반지에 대한 디자인권을 보유하고 있었는데, 피고가 원고의 반지를 모방한 제품을 제작하여 판매하였다. 이에 원고가 소를 제기하였고, 피고가 원고의 디자인권을 침해하였으므로 손해배상을 할 의무가 있다는 판결이 내려졌다.

이후 원고는 피고에게 손해배상을 구하는 소를 제기하였는데, 피고가 밝힌 회계상 이익인 DM 120,703.92를 손해배상액으로 청구하였다. 이에 대해 피고는 회계상 이익에서 간접비 DM 109,009.57를 공제하면 침해로 인한 이익이 DM 11,694.35를 넘지 않는다고 주장하였다. 한편 원고는 예비적으로 피고 매출액의 30%인 DM 82,157.70를 실시료 상당액으로 청구하였다.

의하면 특허권 침해로 인한 이익이 없거나 사소한 금액이 되는 경우가 자주 있었다고 지적한다.

<sup>168</sup> 피해자 역시 제품의 생산과 판매를 위해 자신의 사업체를 이용하여 그의 간접비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있었을 것이기 때문이라고 하였다.

<sup>169</sup> 이 판결은 고정비는 어차피 발생하였을 것으로 추정할 수 있다고도 하였다. 이에 대하여 Peter Meier-Beck, "Herausgabe des Verletzergerwinns – Strafschadenersatz nach deutschem Recht?", GRUR 2005, 617, 622는 침해기간이 길어지고 침해품이 기업의 전체 생산에서 차지하는 비율이 클수록 이러한 가능성은 적어진다고 비판한다.

<sup>170</sup> 이에 대하여 Peter Meier-Beck, "Herausgabe des Verletzergerwinns – Strafschadenersatz nach deutschem Recht?", GRUR 2005, 617, 620은 제품에 직접 귀속시킬 수 있는 비용은 간접비가 아니라 직접비(제품 원가)이므로, 이 판결의 표현은 경영학적 관점에서 보면 모순이라고 지적한다.

1심인 지방법원은 실시료 상당액을 기준으로 하여 피고에게 DM 38,306.48와 그에 대한 이자를 지급하라고 판결하였다. 이에 대해 원고와 피고는 모두 항소하였다.

항소심 법원은 침해자의 이익에 의하여 손해배상액을 산정하였는데, 원고의 반지를 모방한 제품 3개의 총 매출액(DM 273,859.00)에서 재료비(DM 107,872.00), 급여(DM 39,021.02), 간접비(DM 76,680.52)를 공제한 금액인 DM 50,285.46를 기준으로 하였다. 항소심 판결은 동종 산업에서 평균적으로 인정되는 간접비 비율이 매출액의 37%라고 하면서도, 본 사안에서는 피고에게 개발비와 디자인 비용이 들지 않고 광고비가 낮은 점을 고려하여 간접비 비율을 매출액의 28%로 인정하였다. 그리고 피고가 판매한 반지가 원고의 디자인과 유사하다는 사실만으로 피고의 이익이 발생한 것은 아니라는 이유를 들어, 피고에게 위 금액의 70%인 DM 35,199.82와 그에 대한 이자를 지급하라고 명하였다. 이 판결에 대해 원고가 상고하였고, 피고도 부대상고하였다.

[판결요지]

독일연방대법원은 다음과 같이 판단하면서 항소심 판결을 파기하고 사건을 항소심으로 환송하였다.

이 판결은 우선 침해로 인한 이익을 계산하는 원칙이 이익 반환을 허용하는 법률 규정의 의미와 목적에 따라 결정되어야 한다고 하면서, 간접비(Gemeinkosten)가 침해품의 제조 및 판매가 없는 경우에도 발생하였는지 여부를 고려하지 않은 채 간접비의 일부를 공제한 항소심 판결에 동의할 수 없다고 하였다.

그리고 이익 반환 청구권의 의미와 목적을 고려하면, 침해로 인한 이익은 취득한 수익에서 침해품의 제조와 판매를 위한 변동비(variable Kosten)만 공제하고 이러한 활동과 관련이 없는 고정비(Fixkosten)는 공제하지 않는 것이 원칙적으로 정당하다고 하였다.

그 이유로는 간접비의 일부를 공제하는 것을 허용하면 침해로 인하여 발생한 이익을 완전히 반환받지 못하게 되는데, 이는 이익 반환의 방식으로 손해를 조정하는 의미와 목적에 어긋나고 특히 침해행위가 없었다면 피해자가 침해자와 동일한 이익을 취득했을 것으로 취급하는 사고와 어긋난다는 점을 들었다.

다만 이 판결은 만일 고정비(Fixkosten)와 변동 간접비(variable Gemeinkosten)가 예외적으로 침해품에 직접 귀속될 수 있으면 그러한 한도에서 이를 수익에서 공제하는 것이 가능하다고 하였으나, 침해자가 이러한 사실을 주장하고 입증할 책임을 부담한다고 하였다.

2007년 독일 연방대법원 판결<sup>171</sup>은 위 법리에 따라 공제할 수 있는 비용과 공제할 수 없는 비용을 구체적으로 열거하였다. 먼저 침해품의 제작에 직접 귀속시킬 수 있는 비용으로 침해품의 생산비, 재료비, 판매비, 침해품의 제작과 판매에 투입된 직원의 인건비, 고정자산에 대한 투자 중 오직 침해품의 제작과 판매에만 이용된 기계와 공간의 비용(그 수명에 비례적으로) 등이 있다고 하였다.

반면에 침해품의 제작과 판매와 관계 없이 사업을 유지하는 것에 의해 발생하기 때문에 위 법리에 따라 공제할 수 없는 비용으로 일반적인 마케팅 비용, 대표이사의 급여, 관리비용, 침해행위에 구체적으로 귀속시킬 수 없는 고정자산의 비용 등이 있다고 하였다. 나아가 초기 비용과 개발비, 금지청구 등에 의해 양도할 수 없게 된 제조품에 대한 비용 등도 공제할 수 없다고 하였는데, 개발비(Entwicklungskosten)의 경우 피해자가 제품을 제조했을 경우 발생하지 않았을 것이라는 점도 지적하였다.

이러한 공제 관련 법리에 대해서 다음과 같이 설명되기도 한다. 간접비는 침해품의 제작, 판매와 관계 없이 어쨌든 발생했을 비용이므로 그 일정 비율을 공제하는 것이 허용될 수 없으나, 반면에 침해품의 제작, 판매 비용은 특허권자가 제품을 생산했을 경우도 발생했을 비용이므로(어쨌든 발생했을 비용이 아니므로) 공제 가능하고, 또한 특허권자가 사업을 영위했을 경우 (중복하여) 발생하지 않았을 비용은 특허권자에게 부담시킬 수 없으므로 이를 공제할 수 없다는 것이다.<sup>172</sup>

독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결에 대해서는, 이 판결이 수익과 비용이라는 경영학적 개념과 세법적 개념에서 벗어나면서도 명확한 규범적 개념을 정의하지 못하였고,<sup>173</sup> 나아가 이 판결의 법리가 모든 사안 유형에서 올바른 결론을 도출할 수 있는지 의문이라고 비판되기도 한다.<sup>174</sup>

---

<sup>171</sup> BGH GRUR 2007, 431 – Steckverbindergehäuse.

<sup>172</sup> Marcus Schönknecht, "Determination of Patent Damages in Germany", IIC, 309, 318 (2012).

<sup>173</sup> Sabine Rojahn, Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer Patentverletzung, GRUR 2005, 623, 627, 631. 이 판결의 법리에 대하여 침해행위에 의해 야기된 비용만 공제가 가능하다고 해석하는 견해(Verursachungsprinzip), 직접 귀속시킬 수 있는 비용의 공제가 가능하다고 해석하는 견해(Zuordnungsprinzip) 등이 있다고 소개한다.

한편, Thomas F. Cotter, Comparative patent remedies : a legal and economic analysis, Oxford University Press (2013) ,,207, 273은 고정비의 일부에 의해 취득할 수 있었던 이익에 해당하는 기회비용을 이익에서 공제하지 않으면 침해행위에 의해 발생하는 이익이 과대평가된다고 비판한다.

<sup>174</sup> Sabine Rojahn, "Praktische Probleme bei der Abwicklung der Rechtsfolgen einer

그러나 독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결이 선언한 법리는 이후 현재까지 특허권을 포함한 다른 지식재산권 침해 사건, 부정경쟁방지법 위반 사건 등에 그대로 적용되고 있다. 이 판결 이후 이익 반환을 명하는 판결이 증가하였고, 인용되는 금액도 이전보다 높아졌다고 한다.<sup>175</sup> 특허권 침해의 경우 이 판결의 영향으로 인해 이익 반환이 이제 우세한 구제방법이 되었다고 평가되기도 한다.<sup>176</sup>

## 라. 소결

독일에서는 민법 제정 이전부터 특허권 침해의 경우 손해배상액을 산정하는 3가지 방법이 판례에 의해 인정되어 왔는데, 침해행위에 의해 침해자가 취득한 이익의 반환을 청구하는 것도 이러한 방법들 중 하나에 해당한다. 독일의 이익 반환 방법은 특허권 침해로 인한 손해배상청구권을 전제로 한다. 현행 독일 특허법은 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하고 있으므로, 판례는 과실로 특허권 침해행위가 행해진 경우도 이익 반환을 인정하고 있다. 그러나 과책의 정도가 더 적은 경우는 손해배상액을 경감할 수 있도록 해석해야 한다는 비판도 존재한다.

독일 판례는 침해자 이익 반환 제도를 인정하는 논거로 준사무관리 법리를 제시하기도 하였으나, 이에 대해서는 이론적인 관점에서 여러 문제가 있다는 비판을 받았다. 독일 판례가 제시한 다른 논거는 만일 침해행위가 없었으면 피해자가 자신에게 배타적으로 귀속되어 있는 법적 지위를 이용하여 침해자와 동일한 이익을 취득할 수 있었다는 점이다. 2008년의 독일 특허법 개정 당시의 입법자료도 이익 반환을 인정하는 논거로 이러한 입장을 취하였다. 이에 따라, 더 이상 준사무관리 법리에 의할 필요가 없다고 하는 견해도 존재한다.

2000년 독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결은, 간접비의 일부를 공제하는 것을

---

Patentverletzung”, GRUR 2005, 623, 631. 예컨대 특허권 침해자가 고의로 모조품을 제작한 것이 아닌 경우, 침해자가 권리를 전혀 이용하지 않은 경우 등도 있다고 지적한다.

<sup>175</sup> Thomas F. Cotter, *Comparative patent remedies : a legal and economic analysis*, Oxford University Press (2013) 272.,...

<sup>176</sup> Tobias Helms, “Disgorgement of Profits in German Law, in *Hondius*”, E. H., Janssen. Andre ed., *Disgorgement of Profits*, 225 (2015). 이와 관련하여 Klaus Grabinski, “Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem “Gemeinkostenanteil“-Urteil des BGB”, GRUR 2009, 260, 262는 Düsseldorf 지방법원에서 행해진 특허와 실용신안 침해 관련 손해배상 사건의 3/4에서 이익 반환이 청구되었다고 소개한다.

허용하면 침해로 인하여 발생한 이익을 완전히 반환받지 못하게 되는데, 이는 이익 반환의 방식으로 손해를 조정하는 의미와 목적에 어긋나고 특히 침해행위가 없었다면 피해자가 침해자와 동일한 이익을 취득했을 것으로 취급하는 사고와 어긋난다고 하였다.

이 판결이 선언한 법리는 이후 현재까지 특허권을 포함한 다른 지식재산권 침해 사건, 부정경쟁방지법 위반 사건 등에 그대로 적용되고 있다. 이 판결 이후 이익 반환을 명하는 판결이 증가하였고, 인용되는 금액도 이전보다 높아졌으며, 특허권 침해의 경우 이 판결의 영향으로 인해 이익 반환이 이제 우세한 구제방법이 되었다고 평가되기도 한다.

## 4. 일본

### 가. 특허법

#### 第百二条

2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

#### 제102조

2 특허권자, 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해한 자에게 침해로 자신이 입은 손해의 배상을 청구할 경우, 상대가 그 침해행위로 이익을 얻었으면 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다

### (1) 입법 경위 및 취지

1959년(昭和 34년)에 개정된 특허법에 신설된 조항이다. 당시에는 제102조 제1항으로 추가되었다가 1998년(平成 10년)에 침해자가 물건을 양도한 경우에 적용하는 제1항이 새로 추가되면서 본 조항은 제102조 제2항으로 자리를 옮겼다.

특허법 개정에 관한 심의를 하던 당시 공업소유권제도개정심의회는 1956년 12월 21일자 답신에서 “특허권자는 고의 또는 과실로 자신의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 얻은 이익의 반환 또는 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다”는 취지의 규정을 신설하자는 내용을 담고 있다. 또, 동 답신은 “민법의 일본이론에 따르면 침해자의 불법행위 또는 부당이득 대하여 손해배상 또는 이익반환을 청구할 수 있지만, 그 경우의 반환

청구액은 특허권자의 손실을 한도로 하고, 게다가 손실을 입증하는 것도 반드시 쉽다고 할 수 없으므로, 공업소유권을 소유권과 같은 절대권으로 생각한다면 완전한 원상회복이 이루어지는 것이 주가 되어야 하는데, 침해가 있지만 손해가 없는 경우가 있으므로 손해배상청구만으로는 권리자의 보호가 완전하지 않다. ... 이러한 공업소유권의 특징을 고려하여 고의 또는 과실의 침해자에게 이익반환 또는 손해배상을 청구할 수 있게 되었으므로, 독일의 준사무관리를 도입할 필요는 없게 되었다.”라고 하고 있다.

1950년대말의 특허법 개정 당시 공업소유권제도 개정심의회가 특허권 침해에 대한 구제방법과 관련하여 위와 같은 의견을 개진한 바 있으므로, 본 조항의 법적 성질에 관하여 충분한 의문이 있을 수 있다. 그러나 일본의 다수설은 본 조항이 독일의 준사무관리와 같이 침해자의 이득 반환을 목적으로 하는 것이 아니라고 본다. 그 이유는 침해자의 이익이 특허권자의 손해액을 초과하는 경우까지 이를 전부 반환하도록 하는 것은 침해자에게 너무 가혹하고 특허권자에 대한 보호가 부당하게 두터워짐에 따라, 민법상 일반원칙에서 벗어나게 된다는데서 찾는다.<sup>177</sup> 따라서 학설은 본 조항이 일반 불법행위책임에 관한 일본 민법 제709조에 대한 특칙으로서, 손해배상에 관한 법률상의 사실추정 규정이라고 보는데 별로 다툼이 없다고 한다. 판례 역시 본 조항은 제재·억제를 목적으로 하는 것이 아니라 전보 배상을 목적으로 하는 것으로 본다.<sup>178</sup>

본 조항을 법률상의 사실추정규정으로 성격 지을 경우, 추정의 대상이 되는 손해의 종류에 관하여는 학설이 나뉘고 있다. 다수설은 특허권자의 매출이 감소한데 따른 일실이익으로 보고 있다. 따라서 다수설은 가해 행위가 없었던 경우에 상정할 수 있는 재산 상태와 가해 행위에 의해 현실에 발생한 재산 상태를 금전적으로 평가하여 구한 차액을 손해로 파악하는 차액설을 기초로 하는 일본 민법 제709조의 틀 안에서 본 조항을 해석해야 하는 것으로 보면서, 본 조항을 특허권자의 매출감소로 인한 일실이익과 관련한 법률상 사실 추정 규정으로 해석한다.<sup>179</sup> 판례 역시 침해행위로 인하여 특허권자의 매출이 감소한데 따른 일실이익이라고 해석하는 것이 다수라고 한다.<sup>180</sup>

---

<sup>177</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1610면

<sup>178</sup> 最判平 5・3・24 民集47권 4호 3039면, 最判平 9・7・11 民集51권 6호 2573면 등.

<sup>179</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1612면.

<sup>180</sup> 大阪地判昭56・3・27 判例 工業所有權法 2305의143의63면, 2305의143의69면 [전자감시장치 사건], 東京地判平7・10・30 判時1560호 24면, 58~59면 [시스템사이언스 컴퓨터 프로그램 사건] 등

이에 대하여 이를 규범적 손해개념에 입각하여 시장에서 특허발명을 이용할 기회를 상실한 데 있다고 보는 소수설도 있으나,<sup>181</sup> 다수설은 이러한 규범적 손해개념과 민법 제709조에 터잡은 불법행위에 따른 손해배상제도하에서 판례 및 재판실무상의 손해개념과의 정합성을 이루고 있는지는 생각해볼 여지가 있다고 한다. 그리고 적어도 1988년 이후의 재판 실무는 본 조항의 추정하는 손해란 특허권자의 매출 감소로 인한 일실이익으로 보고 있다고 한다.<sup>182</sup>

## (2) 법적 성질

본 조항을 법률상 사실추정 규정으로 볼 경우에도 학설은 본 조항이 손해액 뿐만 아니라 손해발생을 추정하는 것으로 보는 견해(손해발생 추정설)과 추정액만 추정하는 것으로 보는 견해(손해액 추정설)이 대립하는데, 이에 따라 아래에서 볼 요건사실 및 입증책임 여부가 달라지게 된다. 학설은 손해액추정설이 통설이고, 판례 역시 손해액 추정설과 궤를 같이 한다고 한다.<sup>183</sup>

## (3) 요건사실 및 입증책임

본 조항의 문언은 특허권자나 전용실시권자가 고의나 과실로 자신의 특허권, 전용실시권을 침해당한 경우, "침해자가 그 침해행위로 이익을 얻었으면" "그 이익액"을 손해액으로 추정한다고 하고 있으므로, "침해자가 그 침해행위로 이익을 얻었다는 점"과 "손해액"이 요건사실이 된다. 그리고 이에 대한 입증책임은 조항의 구조상 원고가 부담하는 것으로 본다.

이에 반하여 손해의 발생, 즉 특허권자등의 매출 감소로 인한 일실이익의 발생의 입증책임에 대하여는 논란이 있을 수 있는데, 앞에서 보았다시피 손해발생 추정설에 따르면 손해의 발생도 추정되므로 입증책임을 원고가 부담하지 않지만, 손해액 추정설에 따르면 손해의 발생이 추정되지 않으므로 침해자가 아닌 원고가 이를 입증할 책임을 부담한다. 앞에서 본 바와 같이 다수설은 손해액 추정설을 취하고 있으므로, 손해가 발생하였다는 점은 원고가 입증해야 할 것이다. 다만 학설은 특허권자가 특허를 실시했다는 사실, 특허권자와 침해자가 동종의 영업을 하고 있었다는 사실, 경쟁관계 등으로부터 원고의 손해를 사실상 추인할 수 있다고 본다. 다수의 판례도 이와 같은 견해를 취하고 있다고 한

---

<sup>181</sup> 田村善之 『知的財産権と損害賠償』 [新版] 301 ~ 303면.

<sup>182</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1614면.

<sup>183</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1620면

다.<sup>184</sup>

#### (4) 요건사실의 해석에 관한 주요 쟁점

앞에서 본 바와 같이 일본 특허법 제102조 제2항의 법적 성질을 다수설과 같이 손해 자체를 추정하지는 않고 손해액만을 추정하는 것으로 볼 경우, 아래와 같은 쟁점들이 발생한다.

먼저 본 조항을 원용하기 위하여는 **원고가 직접 실시를 하고 있어야 하는지 여부**이다. 이에 대하여는 ①원고가 실시능력이 있으면 충분하다는 견해, ②원고가 실시를 했을 것이 요구되지는 않고 침해로 인하여 실시 개시를 단념했으면 충분하다는 견해, ③원고가 침해기간 중 뒤늦게라도 실시했으면 충분하다는 견해, ④피고의 침해기간동안 계속 실시했을 것이 요구된다는 견해 등이 있다. 이 가운데 ④피고의 침해기간동안 계속 실시했을 것이 요구된다는 견해가 다수설이라고 한다.<sup>185</sup> 다수의 판례 역시 원고가 침해기간중 실시했을 것을 요건으로 본다고 한다. 이러한 다수설과 판례에 의할 경우 원고가 침해기간 동안 직접 실시를 하지 않는 경우에는 본 조항을 아예 적용할 수 없다는 문제가 있었다. 그런데 2013년 지적재산 고등법원의 대합의 판결은 본 조항의 법문상 원고가 직접 실시를 하고 있을 것이 추정의 전제사실이 아니라고 판시함으로써, 본 조항의 적용 요건에도 변화가 나타나고 있다.

다음으로 **원고가 등록된 특허발명 자체를 실시하고 있어야 하는지의 문제**가 있다. 일본의 다수설은 등록된 특허발명 자체를 실시하고 있어야 한다고 본다 (“특허발명실시필요설”). 이러한 다수설에 따르면 비록 직접 실시를 하고 있고 피고의 특허 침해로 인하여 매출이 감소하는 손해를 입더라도 침해된 특허발명 자체를 실시하고 있지는 않았으므로, 본 조항에 따른 손해액 추정을 주장할 수는 없다고 한다. 이에 대하여는 원고가 피고와 경쟁관계에 있는 기술을 실시하고 있으면 충분할 뿐, 특허발명 자체를 실시해야만 본 조항에 따른 손해액 추정을 주장할 수 있는 것은 아니라는 소수설도 있다 (“경합기술실시충분설”). 판례는 원고가 특허발명을 실시하고 있었을 것을 요구하는 내용이 다수를 이룬다고 한다. 다만 근래에는 소수설의 입장인 경합기술실시충분설과 궤를 같이하는 판례도 등장하는 것으로 보인다.<sup>186</sup>

**원고의 실시 행위와 침해자의 침해 행위가 경합관계에 있을 것이 요구되는지 역시 쟁점**

<sup>184</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1622면

<sup>185</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1627면.

<sup>186</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1633-1635면.

이다. 학설은 경합관계가 필요하다고 보고 있고, 판례 역시 같은 견해를 취하는 것이 다수라고 한다.

끝으로 원고의 실시태양과 침해자의 침해태양이 다른 경우에 본 추정규정이 적용될 수 있는지의 문제가 있다.<sup>187</sup> 예컨대 특허권자는 제조판매업자인데, 피고가 소매업자인 경우, 특허권자가 피고의 이익을 손해로 추정하는 본 조항을 원용할 수 있는가의 문제이다. 학설로는 원고와는 실시태양이 다른 피고가 거둔 이익을 원고의 손해로 추정하는 것은 의문이 있지만 일단 손해 추정을 인정하되 경비 공제를 많이 인정한다거나 추정의 일부 복멸을 허용함으로써 합리적인 손해액이 산정되도록 해야 한다는 견해도 있고, 본 조항의 적용에 있어 원고의 실시여부가 요구되는 것이 아니라 실시능력만 있으면 충분하다는 입장의 연장선상에서 실시태양이 다른 것이 추정의 복멸 사유가 되어서는 안된다는 견해도 있다. 판례의 경우 방법발명의 특허권자가 간접침해물품의 대여업체에 대하여 제기한 소송에서 간접침해물품의 대여업체의 이익을 손해로 추정하는 것을 부정한 사건이 있는 반면, 특허권자인 제조판매업자가 소매업자에 대하여 제기한 특허침해소송에서 본 조항의 적용했으나 피고의 판매비 및 일반관리비의 공제를 허용한 사건도 있다고 한다.<sup>188</sup>

#### (5) 손해 추정의 복멸

과거 학설은 원고가 실제로 입은 손해가 피고가 거둔 이익보다 적음을 피고가 입증하면 본 조항에 따른 추정이 복멸된다고 보아 왔다. 그럼에도 불구하고 판례는 본 조항에 따른 추정의 복멸을 그다지 쉽게 인정하지 않았다고 한다. 즉, 일본 법원은 특허권자가 실제로 입은 손해가 침해자가 거둔 이익보다 작다는 사정만을 주장입증해서는 본 조항에 따른 추정의 일부 복멸조치 허용할 수 없다는 입장이었다고 한다. 그러나 그러한 일본 법원의 입장은 최근 학계의 다수설과 마찬가지로 특허권자 등 원고가 입은 손해가 일부 존재하지 않는다는 사정에 기초하여 본 조항에 따른 추정의 일부 복멸을 허용하는 경우가 늘고 있다고 한다.<sup>189</sup>

본 조항에 따른 손해의 추정은 침해자가 거둔 수익만큼 특허권자 또는 전용실시권자는 손해를 입었을 것이라는 경험칙에 근거하여 입증의 어려움을 해소하고 당사자간의 형평

---

<sup>187</sup> 우리 특허법과 마찬가지로 일본 특허법상 실시는 예컨대 물건의 발명인 경우, 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약하는 행위의 태양이 포함된다.

<sup>188</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1636-1637면.

<sup>189</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1665-1667면.

을 기하고자 하는데 그 취지가 있는데, 만약 원고가 매출 감소에 따른 일실이익이 발생하지 않았을 사정이 있다면 본 조항에 따른 추정을 일부 복멸시키고 손해액을 일부 감액하는 것이 타당하다는 것이 일본의 유력한 견해이고,<sup>190</sup> 판례도 그러한 견해를 따르고 있는 것으로 보인다.

이와 같은 추정의 복멸을 인정하게 된 배경에는 본 조항보다 나중에 일본 특허법에 삽입된 같은 조 제1항의 등장도 있다. 일본 특허법 제102조 제1항은 침해자가 물건을 양도한 경우 그 수량에 이익을 곱하는 방식으로 손해액을 추정하는 규정으로서,<sup>191</sup> 우리나라 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 해당한다. 일본 특허법 제102조 제1항은 단서에서 피고가 양도한 수량 가운데 일부는 특허권자가 전용실시권자가 판매할 수 없었을 것이라는 사정이 있는 경우, 그에 상당하는 수량은 손해액에서 공제한다는 규정을 두고 있고,<sup>192</sup> 여기서의 “판매할 수 없었던 사정”의 종류에 대하여는 굳이 제한을 두지 않는 것이 일본 다수설인데, 제1항과의 정합성 및 형평을 고려한다면 본 조항을 적용하는 경우에도 명문의 규정이 없더라도 추정의 일부 복멸을 인정하는 것이 타당하다는 것이다.<sup>193</sup>

법원이 본 조항에 따른 추정의 복멸을 인정한 사유는 다음과 같다:<sup>194</sup>

- 원고의 실시여력의 부존재
- 원고의 제춤과 침해품의 용도, 용법등의 차이<sup>195</sup>

---

<sup>190</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1667면.

<sup>191</sup> “特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。”

<sup>192</sup> 우리나라 특허법 제128조 제3항에 해당하는 내용이다.

<sup>193</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1667면.

<sup>194</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1668-1669

<sup>195</sup> 大阪地判 昭54・11・28 判例工業所有権法 2851의 391면, 2851의 397면

- 기타 대체제, 경쟁제의 존재<sup>196</sup>
- 침해자의 시장개발노력, 경영노력, 브랜드력, 판매력 등<sup>197</sup>
- 침해품의 기타 특징<sup>198</sup>
- 침해품의 가격이 낮은 점<sup>199</sup>
- 원고 제품과 침해품의 판매지역의 비경합<sup>200</sup>
- 원고의 제품과 침해품의 거래처, 판매경로의 비경합<sup>201</sup>
- 원고의 제품과 침해품의 수요자의 비경합<sup>202</sup>
- 원고의 실시태양과 침해자의 실시태양의 차이<sup>203</sup>
- 특허발명의 낮은 기여율<sup>204</sup>
- 특허권자등의 공유자의 공유지분비율<sup>205</sup> 또는 이익액 비율<sup>206</sup>
- 전용실시권자 또는 독점적통상실시권자의 특허권자에 대한 약정 실시료액<sup>207</sup>

한편 법원이 다음과 같은 추정의 복별을 불허한 사례도 있다:

- 원고 실시여력의 일시적 부존재<sup>208</sup>

<sup>196</sup> 東京地判 平11・7・16 判時1698호 132면, 139-140면

<sup>197</sup> 東京高判 昭62・9・29 判例工業所有權法 2851의 830면, 2851의 832면

<sup>198</sup> 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면

<sup>199</sup> 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 334면

<sup>200</sup> 大阪地判 平元・10・9 無体集 21권 3호 776면, 809면

<sup>201</sup> 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면

<sup>202</sup> 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 334면

<sup>203</sup> 東京地判 平19・9・19(平17(7)1599호)

<sup>204</sup> 東京地判 平10・11・26 判例工業所有權法 [第2期版] 5469의 147면, 5469의 158면

<sup>205</sup> 大阪地判 平13・9・20 判例工業所有權法 [第2期版] 2335의 348면, 2335의 362면 등

<sup>206</sup> 東京地判 昭44・12・22 無体集 1권 1호 396면, 402면

<sup>207</sup> 大阪地判 平13・10・9 判例工業所有權法 [第2期版] 2339의 447면, 2339의 473면 등

<sup>208</sup> 大阪地判 昭61・10・21 判時1217호 121면, 125면

- 원고의 특허발명 불실시<sup>209</sup>
- 특허발명의 진보성이 낮은 점<sup>210</sup>
- 기타 대체기술의 존재<sup>211</sup>
- 대체제, 경쟁제의 존재<sup>212</sup>
- 침해품의 다른 특징<sup>213</sup>
- 침해품의 독자적인 캐치프레이즈의 사용<sup>214</sup>
- 원고의 제품과 침해품의 거래처, 판매경로의 비경합<sup>215</sup>
- 원고의 신용불안<sup>216</sup>
- 피고와 원고의 영업력의 우열<sup>217</sup>
- 피고의 활발한 선전활동 및 지명도의 우위<sup>218</sup>

## 나. 상표법

### 第三十八条

2 商標權者又は専用使用權者が故意又は過失により自己の商標權又は専用使用權を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標權者又は専用使用權者が受けた損害の額と推定する。

### 제38조

<sup>209</sup> 東京地判 平21・10・8(平19(ワ)3493호)

<sup>210</sup> 東京地判 平21・10・8(平19(ワ)3493호)

<sup>211</sup> 東京地判 平21・8・27(平19(ワ)3494호)

<sup>212</sup> 大阪地判 平22・1・28(平19(ワ)2076호) 등

<sup>213</sup> 東京地判 平21・8・27(平19(ワ)3494호)

<sup>214</sup> 大阪地判 平13・9・20 判例工業所有權法 [第2期版] 2335의 348면, 2335의 362면

<sup>215</sup> 大阪地判 昭61・10・21 判時1217호 121면, 125면

<sup>216</sup> 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 152면

<sup>217</sup> 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 152면

<sup>218</sup> 東京地判 平21・8・27(平19(ワ)3494호)

2 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서, 그 자가 그 침해의 행위에 의하여 이익을 얻고 있는 경우에는, 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.

위에서 보는 바와 같이 일본 상표법상 침해자의 이익 조항은 특허법의 해당 조문과 법문이 완전히 동일하고, 학계에서의 논의도 특허법의 논의 내용과 크게 다르지 않다.<sup>219</sup>

따라서 상표법상 침해자의 이익 조항에 관한 논의는 앞 절에서 논한 특허법의 그것으로 같음하기로 한다.

## 다. 침해로 얻은 이익액의 산정

### (1) 이익액의 산정 방법

본 조항에 따라 침해자가 얻은 이익액이란 침해자가 매출액에서 마진 또는 물류비를 공제한 금액이라는 것이 판례의 태도이다. 이 경우 침해자가 무상으로 양도하거나 저가로 판매한 경우에도 공정한 가격이 아니라 실제 판매가격을 기준으로 계산하는 것이 법원의 태도이다. 침해자가 제품을 판매한 이후에 반품이 되는 경우에도 이를 이익액에서 공제하여야 한다는 것이 학설과 판례의 태도라고 한다. 특허를 침해한 제품 자체가 아니라 그에 부수하여 판매한 제품으로부터 거둔 이익도 본 조항에 따른 이익액에 산입해야 하는가의 문제도 있는데, 판례는 원칙적으로 부정적이다.<sup>220</sup> 침해자의 이익액을 단위수량당 이익액에 판매수량을 곱하는 방식으로 계산하는 경우, 판매수량을 산정하는 방법은 문서제출명령을 이용하게 되는데, 만약 피고가 문서제출명령에 응하지 않을 경우 일본 민사소송법 제224조 제3항에 따라 원고의 주장을 사실로 인정하게 된다.<sup>221</sup>

그런데 본 조항에 따르면 침해자가 받은 이익액을 원고의 손해로 추정할 수 있게 되는데, 여기서의 "이익"의 의미에 대하여는 그동안 많은 논란이 있었다. 기존의 다수설은 여기서의 침해자의 이익이란 순이익(= 매출 - 매출을 발생시키기 위하여 필요한 전체 비용)이라고 해석하는 순이익설이 다수설이었다. 그리고 대부분의 판례도 이러한 **순이익설**의 입장을 취했다고 한다.<sup>222</sup>

<sup>219</sup> 平尾正樹, 商標法 [第1次改訂版], 學陽書房 (2006)

<sup>220</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1638-1639면.

<sup>221</sup> 大阪地判 平17·12·15(平16(7)6262호).

<sup>222</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1639-1640면.

여기에 대하여 본 조항에서의 이익이란 회계적으로는 순이익을 의미하는 것이지만, 원고는 매출에서 원가만을 공제한 조이익(粗利益)을 입증할 책임을 부담할 뿐이고, 조이익으로부터 공제를 해야 하는 여러가지 경비는 침해자가 입증책임을 부담한다고 해석하는 **조이익·순이익 입증책임배분설**이 유력해지고 있다고 한다.<sup>223</sup> 또한 판례 가운데에서도 조이익·순이익 입증책임배분설 입장을 취하는 듯한 판례도 있었다고 한다.<sup>224</sup>

그런데 이후에는 본 조항에 따른 침해자의 이익은 위와 같이 매출에서 원가를 공제한 순이익으로 해석하는 것이 아니라 침해자의 매출에서 그 매출을 증가시키기 위하여 지출한 변동비 및 당해 매출 발생에 직접 필요한 직접고정비만을 공제하는 것으로 보아야 한다는 **한계이익설(공헌이익설이라고도 함)**이 다수설이 되었다고 한다. 이 가운데에서도, 매출로부터 공제해야 하는 변동비의 규모는 특허권자를 기준으로 해야 하고, 특허권자가 입증책임을 부담하는 것으로 해석해야 한다는 **특허권자등 기준의 한계이익설**, 또는 특허권자등이 입증책임을 부담하는 것은 조이익이고, 그 조이익으로부터 공제해야 하는 변동비는 특허권자를 기준으로 하되 침해자가 입증책임을 부담하는 것으로 해석해야 한다는 **특허권자등 기준의 조이익·한계이익 입증책임배분설**이 소수설이지만 강력하다고 한다.<sup>225</sup> 판례상으로도 한계이익의 산정을 특허권자를 기준으로 하는 것이 유력해졌다고 한다.<sup>226</sup>

여기에 대하여 보다 최근에는 여기서의 한계이익을 계산함에 있어 침해자의 매출로부터 공제해야 하는 변동비는 특허권자가 아닌 침해자 기준으로 해야 하고 그 입증책임을 특허권자가 부담한다고 보는 **침해자 기준의 한계이익설**이 다수설이 되었다고 한다. 그리고 앞서와 마찬가지로 조이익에서 공제해야 하는 실제 변동비는 침해자를 기준으로 하고, 침해자가 입증책임을 부담하는 것으로 해석해야 한다는 **침해자 기준의 조이익 한계이익 입증책임 배분설**도 소수설이지만 유력해졌다고 한다.<sup>227</sup> 판례상으로도 한계이익의 산정은 침해자를 기준으로 해야 한다는 판례가 이제는 다수라고 한다.<sup>228</sup> 그런데 판례 가운데는 공제할 수 있는 변동비 및 직접고정비를 침해자가 입증해야 한다고 이해되는 판례도 소수지만 유력하다고 한다.<sup>229</sup>

---

<sup>223</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1640면.

<sup>224</sup> 大阪地判 平8・5・30判時1591호 99면,113면; 大阪高判 10・1・30(平9(ネ)2307호)

<sup>225</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1641-1642면.

<sup>226</sup> 東京地判 平11・10・29 (平10(ワ))5700호), 名古屋地判 11・12・22判例工業所有權法[第2期版] 2293의415의2면 . 2293의415의14면 등.

<sup>227</sup> 中山信弘·小泉直樹, 注解特許法 [第2版], 青林書院 (2017), 1642-1643면.

<sup>228</sup> 東京地判 平19・12・25判時2014호 127면, 144~147면; 東京地判 平20・3・27判タ1298호269면, 304면 등.

<sup>229</sup> 東京地判 平21・10・8 (平10(ワ))493호 등.

## (2) 피고의 비용 공제

판례가 변동비 또는 직접고정비로서 공제를 허용한 침해자의 비용은 다음과 같다:

- 원재료비, 부품비, 매입비용
- 개발비<sup>230</sup>
- 외주비<sup>231</sup>
- 가공비<sup>232</sup>, 분급비용<sup>233</sup>, 조립조정비<sup>234</sup>, 직접작업노무비<sup>235</sup>, 총조립비중 연장근무시간분<sup>236</sup>
- 제조원가 중 비례부분<sup>237</sup>, 제조원가중 변동비 (수도난방비, 동력비, 소모품비, 수선비)<sup>238</sup>, 제조원가중 해당분<sup>239</sup>
- 금형의 감가상각비<sup>240</sup>, 제작비용중 해당분<sup>241</sup>, 직접상각설치비<sup>242</sup>, 제조원가중 고유비중 해당분<sup>243</sup>, 가공단가중 제조간접비중 해당분<sup>244</sup>, 제조관리비용중 해당분<sup>245</sup>

---

<sup>230</sup> 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 331면 등

<sup>231</sup> 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면 등

<sup>232</sup> 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有權法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 100면 등

<sup>233</sup> 東京高判 平15・10・29(平14(ネ)2232호)

<sup>234</sup> 大阪地判 平16・9・30(平13(ワ)1334호)

<sup>235</sup> 大阪高判 平12・12・22(平11(ネ)2603호등)

<sup>236</sup> 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 154면

<sup>237</sup> 東京地判 平12・11・30 判例工業所有權法 [第2期版] 2411의 96면, 2411의 104면

<sup>238</sup> 大阪地判 平16・5・27(平14(ワ)6178호)

<sup>239</sup> 大阪地判 平12・9・26(平8(ワ)5189호)

<sup>240</sup> 東京地判 平13・2・8 判時 1773호 130면,142면 등

<sup>241</sup> 知財高判 平20・9・29(平19(ネ)10098호)

<sup>242</sup> 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호)

<sup>243</sup> 東京地判 平12・11・30 判例工業所有權法 [第2期版] 2411의 96면, 2411의 104면

<sup>244</sup> 大阪高判 平12・12・22(平11(ネ)2603호등)

<sup>245</sup> 東京高判 平15・10・29(平14(ネ)2232호)

- 포장비<sup>246</sup>, 포장용기 제작비<sup>247</sup>, 출하수수료중 포장비 해당분<sup>248</sup>
- 포장재료비<sup>249</sup>
- 보관료<sup>250</sup>
- 하역비<sup>251</sup>, 하조운임중 해당분<sup>252</sup>, 운송비<sup>253</sup>
- 광고선전비 중 해당분<sup>254</sup>, 전시회비용중 장식비용<sup>255</sup>
- 출장비중 교제비<sup>256</sup>, 판매원여비 및 급여<sup>257</sup>, 판매원 여비<sup>258</sup>, 판매원 급여중 해당분<sup>259</sup>, 영업경비<sup>260</sup>, 판촉비중 해당분<sup>261</sup>, 무상교부 샘플 상당가액<sup>262</sup>
- 판매인건비중 해당분<sup>263</sup>, 판매관리비중 해당분<sup>264</sup>, 판매비중 해당분<sup>265</sup>, 판매수수료<sup>266</sup>

<sup>246</sup> 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有權法 [第2期版] 2623의47면, 2623의100면 등

<sup>247</sup> 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면

<sup>248</sup> 東京地判 平19・12・25 判時2014호 127면, 145면

<sup>249</sup> 大阪高判 平12・12・22(平(ネ)2603호등)

<sup>250</sup> 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호) 등

<sup>251</sup> 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호) 등

<sup>252</sup> 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면

<sup>253</sup> 大阪地判 平14・10・24(平13(ワ)7339호)

<sup>254</sup> 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면 등

<sup>255</sup> 東京地判 平19・12・25 判時2014호 127면, 145면

<sup>256</sup> 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 154면

<sup>257</sup> 知財高判 平17・9・29(平17(ネ)10006호)

<sup>258</sup> 東京地判 平19・4・24(平17(ワ)15327호등)

<sup>259</sup> 東京地判 平19・4・24(平17(ワ)15327호등)

<sup>260</sup> 大阪高判 平12・12・22(平11(ネ)2603호등)

<sup>261</sup> 東京地判 平13・2・8 判時1773호 130면, 142면 등

<sup>262</sup> 東京地判 平19・11・19(平18(ワ)6536호등) 등

<sup>263</sup> 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 331면

<sup>264</sup> 東京高判 平15・10・29 (平14(ネ)2232호)

<sup>265</sup> 静岡地判 平6・3・25 判例工業所有權法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 101면, 東京地判 平12・1・28(平6(ワ)14241호) 등

<sup>266</sup> 大阪地判 平21・10・29(平19(ワ)13513호)

- 수리종업자인건비 및 운임 중 해당분<sup>267</sup>, 메인터넌스 종업원비용<sup>268</sup>
- 일반관리비중 해당분<sup>269</sup>

반면 법원이 공제를 허용하지 않은 경우는 다음과 같다:

- 연구개발비<sup>270</sup>
- 직접 노무비<sup>271</sup>, 총조립비중 연장근무시간 이외분<sup>272</sup>
- 범용제조기구 구입비용<sup>273</sup>, 제조원가중 배치비 · 감가상각비 등<sup>274</sup>
- 판매비 및 일반관리비<sup>275</sup>, 판관비<sup>276</sup>, 일반관리비<sup>277</sup>, 일반고정비<sup>278</sup>, 판매비 및 일반관리비 (운임, 임원보수, 급여 및 상여, 복리후생비, 조세공과, 감가상각비, 지대가 임 등)<sup>279</sup>, 판매비 및 일반관리비중 고정비 (지불보수, 감가상각비, 임원보수 등)<sup>280</sup>, 판매비중 판매원급여 및 후생비<sup>281</sup>, 고정비(보험, 세금등)·원가상각비·리스료·보조관

<sup>267</sup> 東京地判 平13·2·8 判時1773호 130면, 142면

<sup>268</sup> 知財高判 平17·9·29(平17(ㄴ)10006호)

<sup>269</sup> 静岡地判 平6·3·25 判例工業所有權法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 101면, 東京地判 平12·1·28(平6(ㄱ)14241호) 등

<sup>270</sup> 静岡地判 平6·3·25判例工業所有權法 [第2期版] 2623의 47면, 2623의 102면

<sup>271</sup> 大阪地判 平16·5·27(平14(ㄱ)6178호)

<sup>272</sup> 名古屋地判 平17·4·28 判時1917호 142면, 154면

<sup>273</sup> 大阪地判 平14·4·11(平11(ㄱ)3857호)

<sup>274</sup> 東京地判 平12·11·30 判例工業所有權法 [第2期版] 2411의 96면, 2411의 104면

<sup>275</sup> 大阪地判 平11·9·16 判タ1044호 246면, 252면

<sup>276</sup> 大阪地判 平16·9·30(平13(ㄱ)1334호)

<sup>277</sup> 大阪地判 平14·4·11(平11(ㄱ)3857호)

<sup>278</sup> 東京地判 平20·3·27 判タ1298호 269면, 304면

<sup>279</sup> 大阪地判 平12·7·11(平8(ㄱ)11623호)

<sup>280</sup> 東京高判 平12·4·25 判例工業所有權法 [第2期版] 8111의 157면, 8111의 160면

<sup>281</sup> 大阪地判 平14·4·11(平11(ㄱ)3857호)

리비<sup>282</sup>, 점포가임<sup>283</sup>, 점두판매위탁인건비<sup>284</sup>, 출장비중 교제비<sup>285</sup>, 통신교통비<sup>286</sup>, 수주 납입 인건비<sup>287</sup>, 관리비<sup>288</sup>

- 침해품의 보수비<sup>289</sup>
- 영업외손실 및 특별손실<sup>290</sup>, 영업외비용 및 법인세<sup>291</sup>

## 라. 소결

우리나라 특허법과 상표법상 침해자의 이익 규정의 직접적인 모태가 된 일본의 특허법상 상표법상 해당 규정들은 법문 그대로 침해자의 이익을 특허권자 또는 전용실시권자의 손해액으로 추정하는 손해배상액 산정의 특별 조항이다. 따라서 그 해석 역시 민법상 일반 불법행위책임의 테두리 안에서 이루어지고 있다. 예컨대 피고가 원고의 손해가 없다거나 손해액이 침해자의 이익액보다 적은 것을 입증하는데 성공하면 추정이 전부 또는 일부 복멸되는 것이 그것이다. 다만 실무상 추정의 일부 복멸을 인정할 것인지는 법원의 재량이 있는 것으로 보이므로, 이를 통하여 침해자의 이익 조항이 실질적으로는 영미법상 이익반환제도와 유사하게 운영될 소지가 충분하다.

## 5. 중국

- 중국 특허법은 손해배상액의 산정에 있어 특허권자의 실제 손해액, 위법한 이득 혹은 침해자의 이익, 합리적인 로열티의 3배액 혹은 1만에서 100백만 위안의 법정 손해액 중 선택해 계산하도록 되어있으며 상표법에도 유사한 규정이 있음.

---

<sup>282</sup> 大阪地判 平16・5・27(平14(ワ)6178호)

<sup>283</sup> 東京地判 平18・7・26 判タ1241호 306면, 331면

<sup>284</sup> 東京地判 平18・12・22 判タ1262호 323면, 340면

<sup>285</sup> 名古屋地判 平17・4・28 判時1917호 142면, 154면

<sup>286</sup> 知財高判 平17・9・29(平17(ネ)10006호)

<sup>287</sup> 大阪地判 平19・6・21(平18(ワ)2810호)

<sup>288</sup> 大阪地判 平21・10・29(平19(ワ)13513호)

<sup>289</sup> 東京地判 平16・5・31(平15(ワ)9316호)

<sup>290</sup> 東京地判 平12・1・28(平6(ワ)14241호)

<sup>291</sup> 大阪地判 平12・2・8(平8(ワ)9425호)

- 독일은 침해자가 이익을 얻었고 이로 인해 특허권자는 대응하는 이익을 잃은 것으로 추정하는데 반해 중국은 침해자의 이익을 손해배상액 산정 계산 방법 중 하나로 받아들여 침해와 침해자의 이익에 비례하는 인과관계는 필수 불가결한 조건이어야 한다고 하나 이는 현실적으로는 불가능.

## 가. 특허법

중국에서 특허 침해에 대한 손해배상은 민법통칙 제118조에서 규정한다. 즉, 민법통칙 제118조는 ‘공민과 법인의 저작권(판권), 특허권(전리권)<sup>292</sup>, 상표전용권, 발견권, 발명권 및 기타 과학 성과가 표절, 곡해 개정, 모조 등 침해를 받은 경우 침해중지, 영향제거 및 손해배상을 청구할 권리가 있다’고 규정한다. 다만 특허 침해에 대한 형사적 책임은 형법 제216조에서 ‘타인의 특허를 모조하여 상황이 엄중한’ 경우에 한해 형사처벌을 하도록 규정하고 있다.

우선 중국 특허법 제65조 제1항은 ‘특허권 침해 손해배상액은 권리자가 침해로 인하여 받은 실제 손실에 따라 확정한다; 실제 손실을 확정하기 어려운 경우에는, 침해자는 침해로 얻은 이익으로 확정할 수 있다. 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우에는 특허허가 사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 확정한다. 배상액은 권리자가 침해행위를 저지하기 위하여 지급한 합리적인 비용을 또한 포함하여야 한다’<sup>293</sup>고 규정한다. 이에 따르면 손해배상액 산정은 구체적으로 다음과 같이 세 가지 방법에 의해 이뤄진다.

첫째는 권리자의 실제 손실에 의해 손해배상액을 산정하는 방법이다. 최고인민법원 특허 분쟁사건 침해관련 법률문제 적용에 대한 규정(最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律

<sup>292</sup> 전리(专利)란 특허, 실용신안, 디자인을 포함하는 개념으로 이 보고서에서는 연구범위가 특허, 상표에 한정됨에 따라 전리를 ‘특허’로 번역하였음.

<sup>293</sup> 中华人民共和国专利法 第六十五条

侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定; 实际损失难以确定的, 可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的, 参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

(<https://baike.baidu.com/item/专利维权/3256429>, (2019. 1. 22. 확인).)

律问题的若干规定) 제20조 제1항에서는 '특허법 제65조에 따라 권리자가 겪은 실제 손실은 특허제품 침해로 인한 감소한 판매량 총 수에 침해제품의 합리적 이익을 곱하여 계산할 수 있다. 권리자의 매출 감소 총 수를 확정하기 어려운 경우 침해제품을 시장에서 판매한 총 수에 건당 특허제품의 합리적인 이익을 곱한 값을 권리자의 침해로 인한 손실로 볼 수 있다.'<sup>294</sup>고 규정한다. 즉, 이 조항에 따르면 권리자의 침해로 인한 손실은 (특허제품 침해로 인한 감소한 판매량 총 수) x (건당 침해제품의 합리적인 이익)으로 계산할 수 있다. 그러나 권리자의 판매량이 감소한 총 수를 확정하기 어려운 경우에는 (침해제품을 시장에서 판매한 총 수) x (건당 특허제품의 합리적인 이익)을 곱한 값을 권리자가 침해로 인한 손실로 볼 수 있다. 이 경우 권리자의 이윤감소와 침해행위와의 인과관계를 입증해야 하는데, 실제로는 권리자는 이러한 인과관계를 입증하기 어렵다.<sup>295</sup>

둘째로는 침해자의 이익에 의한 손해배상액 산정방법이다. 최고인민법원 특허분쟁사건 침해관련 법률문제 적용에 대한 규정 제20조 제3항은, '특허법 제65조에 따라 불법 행위로 침해당한 이익은 시장에서 판매된 침해 제품의 총 수에 각 침해 제품의 합리적인 단위수량당 이윤을 곱하여 계산할 수 있다. 침해에 대한 침해에 대한 이익은 일반적으로 침해 행위자의 영업 이익에 따라 계산되며, 침해 행위를 완전히 저지른 침해 행위자는 판매 이익에 따라 계산될 수 있다.'<sup>296</sup>고 규정한다. 이에 따르면 침해자의 이익은 (침해 상품의 총 시장 판매량) x (침해 상품의 합리적인 단위수량당 이윤)으로 계산된다. 일반적으로 침해자의 위법행위로 인한 소득은 영업이익으로 계산하며 다만 침해를 업으로 하는

<sup>294</sup> 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第二十条

专利法第六十五条规定的权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。

专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。 (<http://baike.baidu.com/view/438900.htm>, (2019. 1. 22. 확인).)

<sup>295</sup> 김태수외 4인, 중국 특허법, 한빛소유지적소유권센터 (2015), 292.

<sup>296</sup> 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第二十条

专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。 (<http://baike.baidu.com/view/438900.htm>, (2019. 1. 22. 확인).)

자의 경우 총 매출을 이익으로 계산한다.

그러나 침해자가 침해행위로 얻은 이익에 대한 입증이 어렵다는 점이 지적되며 재판 실무에서는 침해자에 대한 재무 자료에 대한 감사결과를 근거로 이익액을 산정하기도 한다.<sup>297</sup> 침해자 이익반환과 관련해서 증명책임은 '최고인민법원 특허권 침해사건의 법률문제 적용에 대한 해석(II) 27조에 의하면, 원칙적으로는 권리자가 권리 침해로 입은 실질적 손실을 확정하기 어려운 경우 인민법원은 제65조 제1항 규정을 토대로 권리자에게 침해자가 권리 침해로 인해 얻은 이익에 대하여 증거를 제출할 것을 요구하여야 하며 침해자가 얻은 이익에 관한 기초적인 증거를 권리자가 제출하였고 특허 침해행위와 관련된 장부, 자료를 침해자가 대부분 보유한 상황이라면 인민법원은 침해자에게 그 장부, 자료를 제출할 것을 명할 수 있다. 이 경우에 침해자가 정당한 이유 없이 제출을 거부하거나 허위 장부, 자료를 제출하는 경우 인민법원은 권리자의 주장과 제출된 증거를 토대로 침해자가 권리 침해로 인해 얻은 이익을 인정할 수 있다.<sup>298</sup> 즉, 권리자가 침해자 이익에 관하여 입증책임을 지나, 법원이 침해자에게 증거제출을 명하여 침해자가 이를 거부하는 경우에는 권리자가 주장하는 대로 유리한 판결을 내릴 수 있다.

셋째 특허 실시료의 배수의 범위에서 배상액을 산정하는 방법인데 최고인민법원 특허분쟁사건 침해관련 법률문제 적용에 대한 규정 제21조는 '피침해자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어렵고 특허 실시료를 참고할 수 있는 경우, 인민법원은 특허권의 유형, 침해자 침해의 성격 및 상황, 특허 실시료의 금액, 동 특허 허가의 성격, 범위, 시간 등 요소에 따라 동 특허 실시료의 배수를 참조하여 배상금액을 합리적으로 확정할 수 있다'<sup>299</sup>고 규정한다. 즉, 위의 두 가지 방식으로 손해배상액을 산정하기 어려운 경우 법

---

<sup>297</sup> Chint v Schneider 사건의 1심에서 법원은 Schneider사에게 3억 3000위안의 손해배상액을 명하였다. 이후 2심에서는 Schneider사가 Chint사에게 1억5000위안을 배상하는 것으로 합의하였다.

<sup>298</sup> 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二) 第二十七条  
权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的,人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定,要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证;在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据,而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料;侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。(http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-18482.html, (2019. 1. 22. 확인).)

<sup>299</sup> 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第二十一条  
权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定,有专利许可使用费可以参照的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节、专利许可的性质、范围、时间等因素,参照该专利许可使用

원은 특허의 합리적인 실시료의 범위 등 다양한 요소를 참조하여 특허 실시료의 배수의 범위에서 배상금액을 정할 수 있다.

마지막은 법관의 재량에 의한 손해배상액 산정의 방식이다. 특허법 제65조 제2항에 의하면 '권리자의 손해, 침해자의 이익 및 특허 실시료를 결정하기 어렵다면, 인민법원은 특허권의 유형, 침해의 성격 및 상황에 따라 1만 위안 이상 100만 위안 이하로 배상금액을 부여할 것을 결정할 수 있다<sup>300</sup>'고 규정한다.

#### Chint v Schneider

2007년 중국의 전력기자재기업인 Chint 사는 슈나이더사를 상대로 자신의 실용신안권 중 하나를 침해했다는 이유로 특허침해소송을 제기하였다.

이 사건에서 제1심 법원은 원고 Chint 사가 청구한 것은 슈나이더사가 2004년 8월 2일부터 2006년 7월 31일 사이에 침해로 얻은 이익에 따른 배상금액이고 법원은 법과 사법해석의 규정에 따라 슈나이더사가 같은 기간 사이에 침해제품을 판매하여 얻은 영업이익으로 배상금액으로 확정했다. 법원은 동 영업이익은 침해제품의 판매수에 영업이익율을 곱한 값으로 되며 슈나이더사가 재무자료를 제공하지 않아 슈나이더사의 침해제품을 판매한 영업이익율을 직접 도출할 수 없다고 하며 법원은 슈나이더사가 판매한 모든 제품의 평균 이익율을 계산에 사용할 영업이익율로 인정했다.

그런데, 법원에서 확인한 평균 영업이익율이 원고 Chint 사가 주장한 영업이익율과 일부가 일치하지 않아 법원은 원고와 법원의 손해배상금액이 다른 경우 피고에 유리한 금액을 선택할 수 있는 원칙에 따라 법원은 상대적으로 적은 수치를 선택하였다. 그에 따라 계산하면 2004년 8월 2일부터 2006년 7월 31일 사이에 침해제품을 판매하여 얻은 영업이익은 355,939,206.25위안인데 Chint 사가 요청한 배상금액이 이것보다 낮기에 제1심법원은 슈나이더가 Chint사에 배상해야하는 금액은 334,869,872위안인 것으로 확정하였다.

그러나 제2심 법원은 민사소송법 제9조, 제128조에 따라 법원에서 조정을 할 수 있고

---

费的倍数合理确定赔偿数额；没有专利许可使用费可以参照或者专利许可使用费明显不合理的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,依照专利法第六十五条第二款的规定确定赔偿数额。(http://baike.baidu.com/view/438900.htm, (2019. 1. 22. 확인).)

<sup>300</sup> 中华人民共和国专利法 第六十五条

权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

(https://baike.baidu.com/item/专利维权/3256429, (2019. 1. 22. 확인).)

당사자도 조정방식으로 분쟁을 해결할 수 있다고 하며 합의를 권고하여 150,000,000위안을 슈나이더사가 Chint사에 배상하는 것으로 합의하였다.

침해자 이익 반환제도에 대해서는 침해자 이익이 다수의 요소들에 의해 결정될 뿐만 아니라 많은 경우 권리자가 침해자 이익을 입증하기가 어렵기에 손실액 배상방법을 구하는 것보다 훨씬 어렵다. 또한 침해자 이익은 침해자가 회계장부 등을 제공하여야 입증할 수 있기에 실질적으로 권리자에 대한 구제거절을 의미하는 것이 아니냐는 비판도 있다.<sup>301</sup>

이는 중국 지식재산법에 침해자 이익반환 제도가 오랫동안 존재하였고 관련 사법 판결이 다수 존재하나, 법원은 지식재산권 침해 사건의 경우 피해자의 손해배상을 위해 침해자 이익반환 기준을 실제로 적용한 거의 판결이 없었는지를 보여준다.<sup>302</sup>

참고로 2018년 12월 23일 특허법 개정안이 제출되었고 특허법 수정안 초안에서 특허권 침해 피해액의 최고 5배까지 배상하도록 규정하여 특허권 침해에 대한 징벌적 배상을 명문의 규정으로 두게 되었다. 즉, 특허권, 실용신안권, 디자인에 대한 고의적인 침해의 경우에 침해행위의 규모, 손해액에 따라 2배에서 최대 5배까지 배상액을 책정할 수 있게 되었다. 배상액의 산정이 어려운 경우 재판관이 정할 수 있는 배상액은 현행법에 따르면 1만 위안에서 100만 위안까지 였으나 수정안에서는 10만 위안에서 500만 위안으로 크게 증가되게 되었다. 이미 상표법에서는 2013년 개정을 통하여 상표 침해시에 징벌적 손해배상이 가능하도록 도입한 바 있으며 현재 진행 중인 저작권법 개정안에도 2회 이상의 고의적인 침해에 대해서는 징벌적 손해배상을 도입하고 있다.<sup>303304</sup>

## 나. 상표법

중국 상표법 제63조는 '상표 사용권의 침해에 대한 보상 금액은 침해로 인해 권리 보유자가 입은 실제 손해에 따라 결정되어야 하며, 실제 손해를 결정하기 어렵다면 침해로

<sup>301</sup> 刘承魁, “获益损害赔偿制度的中国问题 与体系构建”, 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2016第45卷第6期 (2016), 122..

<sup>302</sup> 刘承魁, “获益损害赔偿制度的中国问题 与体系构建”, 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2016第45卷第6期(2016), 122면.

<sup>303</sup> <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620739229932597693&wfr=spider&for=pc>, (2019. 1. 22. 확인).

<sup>304</sup> <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1620623964308699733&wfr=spider&for=pc>, (2019. 1. 22. 확인).

인해 침해자로부터 얻은 이익에 따라 결정될 수 있다; 권리자의 손해 또는 침해자의 이익을 결정하기 어려운 경우 상표권의 라이선스료의 배수를 참고하여 합리적으로 결정해야 한다; 악의적인 상표 독점권 침해의 경우 상황이 심각할 경우 위의 방법에 따라 결정된 금액의 1배 및 3배를 초과할 수 있다. 보상 금액에는 권리자가 침해를 중지하기 위해 지불한 합리적인 비용이 포함된다; 권리 침해자의 실제 손해, 침해로 인한 침해자의 이익 및 등록 상표의 라이선스료를 결정하기 어려운 경우 인민 법원은 침해 사실에 따라 300만 위안 이하의 배상을 보상해야 한다'고 규정하고 있다.<sup>305306</sup>

즉, 상표법 제63조에 의하여 상표권 침해의 경우의 손해배상액 산정은 대략 다음과 같은 3가지 방법에 의하여 이뤄진다는 것을 알 수 있다.

첫째는 침해자가 얻은 이익을 기준으로 하는 방법이다. 상표 민사 분쟁 재판에 관한 법률의 적용에 관한 여러 문제에 관한 최고 인민 법원의 해석 제14조는 '상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해로 얻은 이익은 침해상품의 판매량에 그 상품의 단위 수량당 이익을 곱한 값에 의해 계산할 수 있다. 그 상품의 단위수량당 이익을 알 수 없는 경우에는 등록상표 상품의 단위수량당 이익에 따라 계산한다'<sup>307</sup>고 규정하여 우선 (침해상품의 판매량) x (침해상품의 단위수량당 합리적인 이익) 으로 계산하고, 침해상품의 단위수량을

---

<sup>305</sup> 中华人民共和国商标法 第六十三条

侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。(https://baike.baidu.com/item/中华人民共和国商标法/1519798, (2019. 1. 22. 확인).)

<sup>306</sup> 중국형법 제213조에서는 등록상표 도용죄를, 제214조는 등록상품 도용품 판매죄를, 제215조는 등록상표 표지의 불법 제조·판매죄를 규정하고 있고 모든 상표권 침해행위를 형사범죄로 규율하는 것이 아니라 상표권 침해행위가 범죄구성 요건에 해당하기 위해서는 침해의 정도가 최소한 '심한 정도(情节严重的)'이거나, '특별히 심한 정도(情节特别严重的)'가 되어야 한다.

<sup>307</sup> 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第十四条

商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益,可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算;该商品单位利润无法查明的,按照注册商标商品的单位利润计算。

(https://baike.baidu.com/item/最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释/9362613, (2019. 1. 22. 확인).)

알 수 없는 경우에는 피침해자의 등록상표 상품의 단위수량당 이윤에 따라 계산하도록 하고 있다.

둘째는 피침해자가 입은 손실을 기준으로 하는 방법이다. 상표 민사 분쟁 재판에 관한 법률의 적용에 관한 여러 문제에 관한 최고 인민 법원의 해석 제15조에는 '상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해로 입은 손해는, 침해로 인해 생긴 권리자의 상품판매 감소량 또는 침해상품의 판매량에 그 등록상표 상품의 단위 수량당 이익을 곱하여 계산할 수 있다'<sup>308</sup>고 규정하고 있다.

이에 따르면 피침해자는 (침해로 인해 생긴 권리자의 상품판매 감소량) x (단위수량당 이윤) 혹은 (침해상품의 판매량) x (등록상표 상품의 단위 수량당 합리적인 이윤)을 계산하여 손실을 계산할 수 있다.<sup>309</sup>

전자의 방법으로 피침해자의 손실을 계산하는 경우 상표권자의 상품판매량 감소에 대한 입증의 문제가 발생할 수 있다. 상표 민사 분쟁 재판에 관한 법률의 적용에 관한 여러 문제에 관한 최고 인민 법원의 해석 제17조는 '상표법 제56조 제1항에서 규정하는 침해 행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 지출은 권리자 또는 위임대리인이 침해행위를 조사, 증거 수집하는데 지불한 합리적인 비용을 포함한다. 인민법원은 당사자의 소송청구와 사건의 구체적인 정황에 근거하여 국가 관련기관의 규정에 부합되는 변호사비용을 배상액의 범위에 넣어 계산할 수 있다'<sup>310</sup>고 규정하는데 피침해자가 침해행위와 관련 조사하

---

<sup>308</sup> 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第十五条

商标法第五十六条第一款规定的因被侵权所受到的损失,可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。

(<https://baike.baidu.com/item/最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释/9362613>, (2019. 1. 22. 확인).)

<sup>309</sup> 그런데 후자의 방법으로 피침해자의 손실을 계산하는 것은 위 해석 제14조에서 규정하고 있는 침해자가 얻은 이익액을 기준으로 하는 것과 동일하므로, 피침해자가 얻은 손실액을 기준으로 배상액을 계산하는 것과는 거리가 있다는 견해도 있다(윤정화, 중국지식재산권법, 진원사[2011], 291면)

<sup>310</sup> 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释 第十七条

商标法第五十六条第一款规定的制止侵权行为所支付的合理开支,包括权利人或者委托代理人对侵权行为进行调查、取证的合理费用。

人民法院根据当事人的诉讼请求和案件具体情况,可以将符合国家有关部门规定的律师费用计算在赔偿范围内。( <https://baike.baidu.com/item/最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释/9362613>, (2019. 1. 22. 확인).)

거나 증거자료 수집에 지불한 비용과 변호사 비용 등과 같은 소송비용은 포함해 청구할 수 있으며 공증비용과 같은 부수비용도 실무에서 비용으로 인정해주고 있다.<sup>311</sup>

마지막 방법은 법정배상액에 의한 손해배상액 산정이다. 상표법 제63조 제3항은 ‘권리 침해자의 실제 손해, 침해로 인한 침해자의 이익 및 등록 상표의 라이선스료를 결정하기 어려운 경우 인민 법원은 침해 사실에 따라 300만 위안 이하의 배상을 보상해야 한다’고 규정하고 있는데 이를 법정배상액이라고 한다. 상표 민사분쟁 사건에 관한 해석 제16조에서는 ‘침해자가 침해로 얻은 이익 또는 피침해자가 피침해로 입은 손해를 확정하기 어려운 경우에는 인민법원은 당사자의 청구에 따라 또는 직권으로 상표법 제56조 제2항의 규정을 적용하여 배상액을 정할 수 있다. 인민법원이 배상액을 정할 때에는 침해행위의 성질, 기간, 결과, 상표의 신용, 상표사용료, 상표사용허가의 종류, 시간, 범위 및 침해행위를 제지하기 위하여 지불한 합리적인 지출 등의 요인을 종합하여 확정한다. 당사자가 제1항의 규정에 따라 배상액에 대하여 합의한 경우에는 그에 따라야 한다’고 규정하여 법정배상액에 대한 구체적이고 세부적인 기준을 제시하고 있다.

#### 다. 피고의 비용 공제

앞서 설명하였듯이 권리자는 침해자가 침해를 통해 얻은 이익에 대하여 권리자의 손해배상청구가 가능한데 2015년 2월 1일 개정된 특허 분쟁사건 심리의 법률 적용 문제에 관한 몇 가지 규정 제20조 제3항에 따르면 침해당한 이익은 시장에서 판매된 침해 제품의 총 수에 각 침해 제품의 합리적인 단위수량당 이윤을 곱하여 계산할 수 있으며, 침해에 대한 이익은 일반적으로 침해 행위자의 영업 이익에 따라 계산되며, 침해 행위를 완전히 저지른 침해 행위자는 판매 이익에 따라 계산될 수 있다<sup>312</sup>. 일반적으로 침해자의 위법행위로 인한 소득은 “영업이익”으로 계산하며 다만 침해를 업으로 하는 자의 경우 “총 매출”을 이익으로 계산하는데, 침해를 업으로 하는 자가 아닌 일반적인 침해자의 경우에는 영업이익에서 변동비에 해당하는 관리비나 금융비용을 공제할 것을 주장할 수 있다고 보

<sup>311</sup> Watchdata v Hengbao 京知民初字第441号 (2016.12.8.)

<sup>312</sup> 最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定 第二十条

专利法第六十五条规定的侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。(http://baike.baidu.com/view/438900.htm, (2019. 1. 22. 확인.))

인다.

최고인민법원 특허분쟁사건 침해관련 법률문제 적용에 대한 규정 제16조<sup>313</sup>에 의하면 인민법원이 특허법 제65조 제1항에 의하여 침해자가 침해행위로 취득한 이익을 확정하는 경우 권리침해자가 특허 침해행위로 취득한 이익에만 국한되어야 하며 기타 권리로 발생한 이익은 합리적으로 공제하여야 한다고 하여 비용 공제에 대한 근거규정을 마련해두고 있다. 특히 제2항에서는 특허권을 침해한 제품이 다른 제품의 부품으로 사용된 경우 인민법원은 당해 부품의 자체의 가치와 완성품의 이익 창출에서 일으킨 작용 등 요소를 감안하여 배상금액을 합리적으로 확정해야 한다고 하여 이에 따르면 여러 권리가 복합적으로 결합된 제품의 경우에는 전체 제품에서 침해한 특허의 기여도를 합리적으로 산정하여 이익을 계산하여야 할 것이다.

침해자 이익에서 “일반 비용”(一般成本)이 공제될 수 있으며 이는 기업의 관점에서 특허 제품을 생산하고 판매하기 위해 소비해야 하는 생산 및 관리비용을 의미한다. 이 경우 일반비용은 고정비(근로자 임금, 광고투자, 장비손실 등) 및 변동비(유틸리티 등)으로 세분화가 가능한데 이러한 비용은 침해자 자신의 사업 투자에 속한다고 보므로 특허기술로부터 기인했다고 할 수 없다.<sup>314</sup>

일반비용에 대한 공제는 산업계의 평균비용을 기준으로 하며 일반 비용을 공제한 후 남은 이익은 침해이익으로 간주할 수 있다. 즉, 산업계의 평균비용을 공제해야 하며 침해자의 구체적인 생산 및 관리비용은 공제 기준이 될 수 없다. 이 때 원고가 피고의 재무 정보를 얻을 필요는 없지만 일반 산업 표준에 따라 계산할 수 있으며 이는 증명 부담을 줄인다고 볼 수 있다.<sup>315</sup>

---

<sup>313</sup> 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第十六条

人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。

侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。

<sup>314</sup> 徐小奔. “专利侵权获利赔偿中因果关系的认定”, 法律科学(西北政法大学学报), 2018年第4期 (2018), 187.

<sup>315</sup> 徐小奔. “专利侵权获利赔偿中因果关系的认定”, 法律科学(西北政法大学学报), 2018年第4期 (2018), 187.

회계관점에서 볼 때 비용은 해당 범위 내에서 사업 규모의 변화에 따라 선형적으로 변화하는 비용의 총금액인 변동비를 주로 의미한다. 생산 비용의 변동성은 침해 제품의 비용과의 관련성을 직접 반영한다. 공제 후 이익액은 “일반 이익”(概括利益)이라고 표현된다. 그 다음 단계에서는 일반이익에 근거해 피고의 실제 지출에 대한 판매 비용과 관리비용을 공제하게 되는데 이렇게 공제한 후 마지막으로 얻는 금액을 “순이익”(純粹利益)이라고 한다.<sup>316</sup>

## 라. 소결

중국의 경우 침해자 이익반환 관련 규정이 특허법, 상표법, 디자인법 등에 존재함에도 불구하고 이를 적극적으로 적용한 판례는 극히 드물다.

이러한 이유는 침해자가 대부분의 장부 및 자료를 보유하고 있기에 원고는 침해행위로 인하여 얻은 이익에 대한 입증이 어렵기 때문인 것으로 해석되며 최고인민법원 특허권 침해사건의 법률문제 적용에 대한 해석(II) 27조를 통하여 법원은 피고가 자신이 보유하고 있는 매출액, 공장 가동률, 생산능력을 파악하기 위한 회계 자료를 제출하도록 명해야 할 것이다.

또한 침해자가 정당한 이유없이 회계 자료의 제출을 거부하거나 허위장부, 자료를 제출하는 경우 원고의 주장을 토대로 침해자가 권리 침해로 인해 얻은 이익을 그대로 인정할 수 있다는 조항의 적극적인 활용을 통하여 침해자가 자료제출을 거부하는 경우 권리자의 주장대로 유리한 판결을 내리는 등의 실무적 활용이 요청된다고 할 것이다.

## 6. 대만

### 가. 특허법

#### (1) 손해배상 산정 방법

대만 특허법 제97조 제1항에서는 특허 침해에 의한 손해배상액에 대해서 다음의 세 가지 방법을 제시하고 있다.<sup>317</sup>

---

<sup>316</sup> 徐小奔. “專利侵權獲利賠償中因果關係的認定”, 法律科學(西北政法大學學報), 2018年第4期 (2018), 188.

<sup>317</sup> 專利法第97條：「依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害：一,依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權

첫째, 민법 216조에 근거하여 청구하는 방법이다. 손해의 입증 방법이 없는 경우에 발명 특허권자는 그 특허 실시로 얻을 이익과 침해가 있는 이후 특허실시를 통해 얻은 이익의 차액을 손해액으로 할 수 있다.

둘째, 특허 침해의 결과 침해자가 취득한 이익을 청구하는 것이다.

셋째, 손해를 특허를 허락하고 실시할 때 받을 수 있는 합리적인 실시료에 의해 계산하는 방법이다.

이외에 특허법 제97조 제2항에서는 제1항의 규정에 따른 침해가 의도적이라면 법원은 요청에 따라 침해의 심각성을 근거로 입증된 손해의 3배를 초과하지 않는 범위에서 손해배상액을 명할 수 있다고 규정한다.

법원에 의해 보상액이 정해지는 경우 법원은 임의적으로 구체적인 사항들을 고려하여 배상액을 결정할 수 있다. 예를 들어 법원은 침해자의 이익, 침해로부터 얻은 수익의 비율, 침해자로 인한 손해 및 침해영업활동으로 인한 이익율을 어떻게 산정하였는지 구체화해야 한다.<sup>318</sup> 또한 손해배상액은 침해행위로부터 직접 비롯된 것에 한정되어야 한다.<sup>319</sup>

그러나 손해배상액은 특허권자에게 과실이 있는 경우에는 감액될 수 있으며 이것은 그의 대리인이나 고용인에게 과실이 있는 경우에도 마찬가지이다.<sup>320</sup> 대법원은 이와 관련 침해자가 고의로 침해한 경우에도 이러한 논리를 적용한 바가 있다.<sup>321</sup>

## (2) 침해자 이익반환

대만 특허법 제97조 제1항 제2호에서는 침해자 이익반환을 규정하고 있으며 이러한 침

---

通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。

二,依侵害人因侵害行為所得之利益。

三,依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。依前項規定,侵害行為如屬故意,法院得因被害人之請求,依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

<sup>318</sup> 1997년 8월 21일 대법원 판결 86번 Tai Shang Tzu 2582; 1998년 4월 2일 대법원 판결 87번 Tai Jai Tzu 21.

<sup>319</sup> 1980년 12월 24일 대법원 판결 69번 Tai Shang Tzu 4113.

<sup>320</sup> Hubert Hsu, "Intellectual Property Law in Taiwan", Max Planck Series on Asian Intellectual Property Law Vol.7 (2003), 58.

<sup>321</sup> 1996년 3월 7일 대법원 판결 85번 Tai Shang Tzu 472.

해자 이익반환의 법리적 근거가 무엇인지에 대해서는 견해가 갈리고 있다.

학계는 첫째, 부당이득반환으로 보아 침해자 자신이 노력하여 얻은 이익 부분은 제외하고 특허의 기여도를 따져 특허권자에 대한 과도한 배상을 피해야 한다는 견해, 둘째, 침해자의 이익반환은 불법사무관리 법리에 의한 것으로 관리인이 불법적인 관리로 인해 이익을 얻는 것을 피하고, 경제적인 유인을 제거하여 불법적인 관리가 발생하는 이유를 감소시키되 피관리인을 지나치게 보호하지 않도록 하기 위해 관리인이 고의로 관리한 때만 불법사무관리를 인정하자는 견해, 셋째, 침해자의 이익반환은 손해배상의 계산 방법일 뿐이며 침해행위의 손해배상에 속한다는 견해로 만약 침해자 이익반환에 의해 계산한 손해액이 '구체적 손해배상설' 또는 '차액설'에 의해 계산한 손해배상액보다 높은 경우 반드시 후자에 의한 계산액이 상한이 되며 법원은 직권에 의해 전자에 의한 계산액을 줄여야 한다는 견해<sup>322</sup>가 있다.<sup>323324</sup>

침해자 이익반환에 의한 계산방식은 침해자의 권리침해 제품의 판매 수량에 판매가격을 곱한 후 비용 및 필요경비를 공제한 것이다.<sup>325</sup> 여기서 이익은 상업적 관례에 따라 총이익을 의미하며, 공제할 수 있는 비용은 직접 비용으로, 직접 식별할 수 있는 비용이거나 부분 혹은 제품에 직접 귀속되는 비용이다. 직접 식별할 수 없거나 대상에 직접 귀속될 수 없으며 특정 방법을 통해 분담해야 하는 간접비용은 포함되어 있지 않다. 다만 침해자 이익반환의 경우에는 불법을 제재하고 침해를 예방하는 기능을 겸하고 있기에 공제되는 비용이나 필요경비의 판단도 엄격해야 한다.<sup>326</sup>

---

<sup>322</sup> 沈宗倫, "專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構", 科技法學評論, 第8卷 第1期(2011), 7.

<sup>323</sup> 劉尚志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 119-120.

<sup>324</sup> 그러나 실무상으로는 법원은 특허권자는 특허법 제97조에 따라 자유롭게 하나의 방식을 선택하여 손해배상액을 계산하며 특허권자가 침해자 이익반환에 의한 계산방식을 선택한다면 법원은 더 이상 직권으로 '구체적 손해배상설' 또는 '차액설'에 의한 손해범위를 심사하지 않으며 또한 후자에 의한 인과관계의 입증도 어렵기에 이와 같이 손해배상 법리에 따라 법원이 직권으로 특허권자의 실제 손해범위로 감액하는 경우는 거의 없다고 보인다(劉尚志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 120.)

<sup>325</sup> 이 부분에 대해서는 특허 기여율을 고려하여 특허권자에 대한 과도한 배상을 피해야 하며 다만 실무 판결에서도 이러한 방식으로 손해배상을 산정하고 있다고 한다(劉尚志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 122.)

<sup>326</sup> 李素華, "專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心臺大法學論叢", 第42卷第4期 ((2013)), 1438-1439.

침해자의 이익과 특허권자의 손해 사이에 상당한 인과관계를 요구해야 하는지 문제와 관련해서는 침해자 이익은 권리자의 실제 손해와 정확한 상호관계가 있다고 볼 수 없으며 침해자가 얻은 이익에는 특허권이 보호하는 발명 이외에 다른 요소가 섞여 있기에 침해자 이익을 박탈하고 그것을 권리자의 손해로 보는 이 계산방식은 더 이상 엄격하고도 상당한 인과관계를 요구해서는 안될 것이라는 견해가 유력하다.<sup>327</sup>

### (3) 지식재산법원의 손해배상산정 방식, 범위 및 적용 비율

통계에 의하면 대만 지식재산법원의 특허소송 1심 96건의 사건 중에서 특허권자가 가장 많이 주장하는 손해배상 계산 방식은 '총 이익액 계산법'이다.

이 계산법에 의한 소송은 전체 사건의 52%를 차지하고 있으며, '총 판매액 계산법'은 2011년 새로운 특허법 개정 및 기존 규정의 삭제로 인해서 총 이익액 계산법보다 비율이 상당히 낮다. 하지만 '총 판매액 계산법'은 아직도 모든 사건 중에서는 31%의 비율을 차지하여 두 번째로 많은 비율을 보인다.

'합리적인 실시료에 의한 계산법'은 합리적인 침해자가 실제적인 판매를 하지 않은 상황에서, 침해자가 얻은 이익에 대해서 알 수 없다면 합리적인 실시료로 추산하여 법원에서 책정하는 배상액으로 배상액이 상대적으로 낮기 때문에 특허권자 측에서 주장하지 않는 계산방식이며, 전체 사건중의 10%만 차지한다.<sup>328</sup>

'차액 계산법'은 전체 사건중의 1%만 차지하고 있으며, '구체적인 손해배상 계산법'으로 손해배상범위를 계산하는 사건은 없었다. 이러한 현상은 해당 조항을 적용하는 경우 특허권자가 법원에 증거를 제시하여 증명을 하는데 있어서 권리자가 상대방이 이득을 취한 내용, 상대방이 보유하고 있는 판매전략 및 상업기밀 등을 입수하여 폭로해야 하기 때문에 굉장히 어렵고 그 범위가 국한되어 있다는 것을 보여준다. 실제적인 손해와 침해자가 특허를 침해하는 행위의 인과관계를 밝혀내는 것은 더욱 쉽지 않다. 그러므로 학자들이 이러한 계산방식에 대해서 많은 비판을 하고 있다.

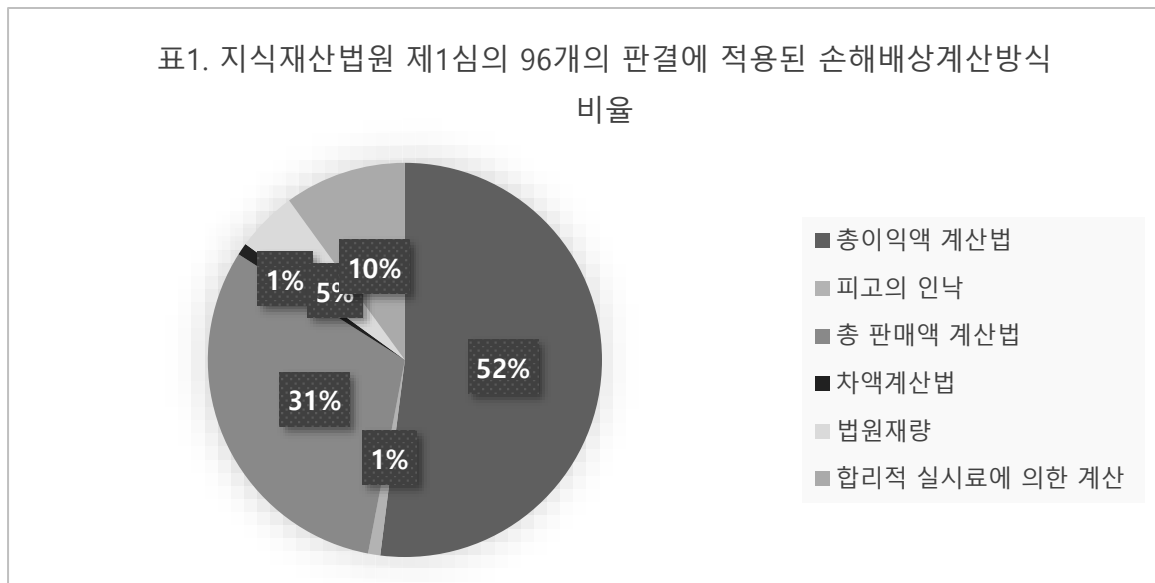
마지막으로, 법원은 민사소송법 222조항<sup>329</sup>에 따라 계산하는 배상액은 전체 사건의 5%를

<sup>327</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 123.

<sup>328</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 170.

<sup>329</sup> 民事訴訟法 第222條(判決之實質要件 - 自由心證)

차지하고, 피고가 인락한 사건은 1%다.<sup>330</sup>



331

구체적으로 기간을 2009년부터 2011년까지, 2012년부터 2013년까지, 2014년부터 2015년까지 나눠서 보면, 전체 기간 중 '총 이익액 계산법'은 법원 채택한 비율이 제일 높다. 주목할 만한 부분은 2012년부터 2013년까지, '총 이익액 계산법'과 '총 판매액 계산법'은 각각 전체 사건의 42.5%와 42%를 차지했는데, 이는 최고법원과 지식재산법원 판결추세에 따른 영향을 받는다고 추측할 수 있다.

法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。

當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。

法院依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則。

得心證之理由，應記明於判決。

민사소송법 제222조 (판결의 실질적 요건 - 자유심증)

달리 규정되어 있지 않는 한, 법원은 판결을 내릴 때 구두 변론과 증거를 얻은 결과를 고려하여 자유심증으로 사실을 결정한다.

당사자가 손해를 입었지만 정확한 금액을 증명할 수 없거나 증명에 어려움이 있는 경우, 법원은 모든 상황을 고려하여 그 판결 금액을 결정한다.

법원은 자유 심증을 통해 사실을 발견하는 데 있어 논리와 경험의 규칙을 위반해서는 안된다. 이러한 판결은 판결의 근거가 되는 이유를 명시한다.

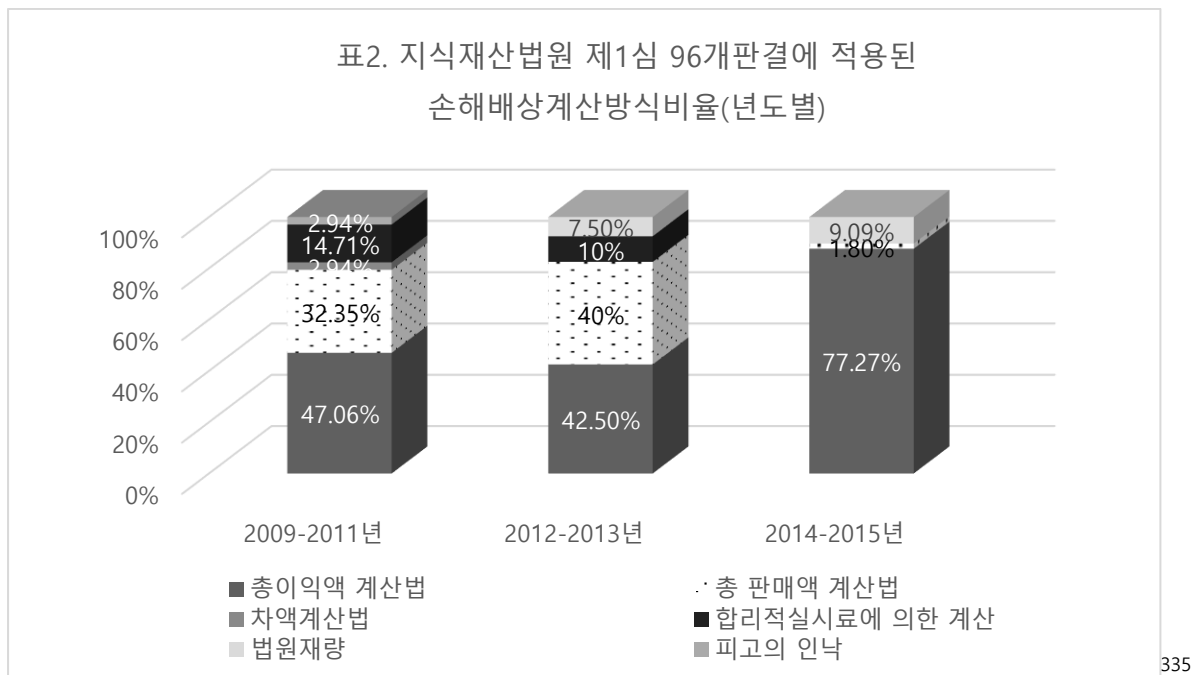
<sup>330</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 170.

<sup>331</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 표6-8, 170.

특허권자는 피고의 총 판매액 계산법으로 해당 손해배상액을 받겠다고 먼저 주장하고 만약 침해자가 원가 및 필수 비용에 관한 증거를 제시할 수 없다면, 법원은 침해자의 총 판매액으로 손해배상 범위를 계산하게 된다.<sup>332</sup>

반대로 2014년부터 2015년도에는, '총 이익액 계산법'이 빠르게 증가했고 전체 사건의 77.27%를 차지했으며, '총 판매액 계산법'은 감소하여 전체 사건의 13.64%를 차지했다. 이는 2011년 특허법 개정시에 법에서 총 판매액 계산법을 삭제했기 때문인 것으로 여겨진다.<sup>333</sup> 특허법 제96조 제6항에 따라 특허 침해행위의 청구권 소멸시효는 침해가 있음을 안 날로부터 2년이므로, 일부 원고는 현재 시행하고 있는 특허법 제97조 1항의 총 이익액 계산법을 청구권의 기초로 삼고 있다.

하지만 판결을 종합적으로 보면 실무상에서 침해자가 얻은 이익을 계산할 때, 침해자가 침해자의 비용과 필수경비에 대해 증거를 제시하여 증명한다면, 법원은 유사한 동종업계 이윤율의 '순이율'을 기준으로, 혹은 쌍방 합의를 거친 순이율 혹은 총이율을 계산의 기준으로 하게 된다.<sup>334</sup>



<sup>332</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 171.

<sup>333</sup> 2011. 12. 21. 개정되었고 개정법률은 2013. 1. 1.부터 시행되었다.

<sup>334</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 172.

<sup>335</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 표6-9, 171.

## 나. 상표법

대만 상표법 제71조에 따라 상표권자는 상표침해시에 네 가지 방법에 의해서 손해배상을 청구할 수 있다.<sup>336</sup>

첫째, 민법 제216조의 방법에 따라서 청구하는 방법이다. 상표권자는 손해배상을 증명할 수 있는 입증수단이 없는 경우에 침해 이후 상표권자가 상표를 사용함으로써 얻은 이익과 통상적으로 동일한 상표를 사용하여 얻을 수 있는 기대이익의 차액을 손해배상액으로 청구할 수 있다(제71조 제1항 제1호).

둘째, 상표권침해의 결과로 침해자가 얻은 이익에 대해서 청구할 수 있다. 특히 침해자의 비용이나 필요경비에 대한 입증이 없는 경우에는 침해 물품 판매로 인한 총 수입 금액을 이익액으로 추정하는 규정을 두고 있다(제71조 제1항 제2호).

셋째, 침해 물품의 단위 소매 가격의 1,500배 이하의 금액에 대해서 손해배상액으로 청구할 수 있다. 만약 1,500건이 넘는 침해 물품이 발견되는 경우에는 손해배상액은 침해 물품의 시가 총액으로 계산한다(제71조 제1항 제3호).

넷째, 라이선싱으로 상표를 사용함으로써 얻을 수 있는 로열티 액수와 동일한 금액을 손해배상액으로 청구할 수 있다(제71조 제1항 제4호).

다만 법원은 재량에 의해 전항에 의한 손해배상액이 명백히 불공정한 경우에는 손해액을 감액할 수 있다(제71조 제2항).

다만 침해자 이익 반환청구와 관련, 대만 특허법 제97조 제1항 제2호의 침해자 이익반환에서는 단서의 침해자가 비용에 대한 입증을 하지 못한 경우 침해 물품 판매로 인한 총 수입 금액을 이익액으로 추정한다는 규정에 대해서 침해자에게 과도하게 불리한 조항이라는 지적에 따라 2011년에 삭제된 바 있으나 현행 상표법에서는 아직 삭제되지 않고

---

<sup>336</sup> 第71條 商標權人請求損害賠償時,得就下列各款擇壹計算其損害:

壹、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益,減除受侵害後使用同壹商標所得之利益,以其差額為所受損害。

二、依侵害商標權行為所得之利益;於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項商品全部收入為所得利益。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價壹千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過壹千五百件時,以其總價定賠償金額。

四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。

前項賠償金額顯不相當者,法院得予酌減之。

남아있는 점이 특허법과의 가장 큰 차이점이다.

이외에도 대만 저작권법에도 유사하게 제88조 제2항에 침해자 이익반환 규정을 두고 있으며 여기에서도 침해자가 비용에 대한 입증을 다하지 못한 경우 전체 수입에 대해서 이익액으로 추정한다는 규정을 두고 있다.

#### 다. 피고의 비용 공제

권리자가 침해자 이익반환에 의한 계산방식으로 손해배상청구를 한다면 침해자는 비용 및 필요경비를 공제할 것을 주장할 수 있다. 여기의 비용은 직접 비용만을 의미하며 직접 식별할 수 없거나 직접 귀속될 수 없으며 특정 방법을 통해 분담해야 하는 간접비용은 포함되어 있지 않다. 다만 침해자 이익반환의 경우에는 불법을 제재하고 침해를 예방하는 기능을 겸하고 있기에 공제하는 비용이나 필요경비의 판단도 엄격해야 할 것이다.<sup>337</sup>

입증책임과 관련해서는 침해자의 전체 이익에 대해서는 권리자가 입증하고 침해자가 비용, 필요경비 등 공제항목에 대해서 입증해야 한다는 것이 실무과 다수 학설의 견해이다. 그 이유는 민사소송법 제277조의 입증책임 분배원칙에 의하여 당사자는 자신에게 이익되는 사실을 주장할 때 그 사실에 대한 입증책임을 지며 침해자는 침해행위의 계획과 진행에 대해서 권리자보다 더 잘 알고 있으며 관련 문서 및 장부도 침해자의 통제 범위 내에 있기 때문에 침해자가 침해 관련 비용이나 필요경비를 입증하는 것이 침해자에게 과도한 입증 비용을 부담하게 하지 않기 때문이다.<sup>338</sup>

요컨대 특허권자가 침해자 이익반환을 손해배상의 청구로 주장하여 소송하는 경우 권리자는 합리적인 이익이라고 생각하는 주장만 제출하고 권리자는 낮은 기준의 입증 요구만을 만족시키면 된다. 만약 침해자가 다른 비용을 공제해야 한다고 주장하거나 혹은 일부 이익이 다른 지식재산권이나 개별요인으로부터 비롯된 것이라면 그 부분에 대한 입증책임은 침해자가 지게 된다.<sup>339</sup>

실무상, 당사자가 비용, 필요경비에 대한 증거가 어려울 때 재정부의 '동업 이윤 표준(同

<sup>337</sup> 劉尙志 외 2인, "專利評價與損害賠償", 元照出版公司(2018), 123-124.

<sup>338</sup> 沈宗倫, "專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構", 科技法學評論, 第8卷 第1期(2011), 11.

<sup>339</sup> 李素華, "專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用: 以我國專利法為中心臺大法學論叢", 第42卷第4期(2013)), 1441-1442.

业利润标准)을 그 증명으로 인용한다. 동업 이윤 표준은 세무당국이 영리사업 소득세 사건을 조사하는 데 쓰는데, 세무당국은 소득세법 제83조 제1항의 규정에 따라 영리사업의 장부나 문서를 제시하지 못하거나 이미 제시했지만 자료가 완전하지 못하고 적합하지 않아 매입과 매출에 대해 여전히 계산이 안되는 자에 대해 조사하여 취득한 자료나 동업 이윤 기준에 의거하여 그 소득액을 심사 결정해야 하며 그 계산에 비영업이익과 손실은 포함하지 않는다.<sup>340</sup>

법원은 개별 사건의 심리과정에서 재정부의 동업 이윤 표준을 참작하여 권리자가 주장하고 입증한 침해 소득 액수의 합리성을 판단할 수 있고, 권리자가 이미 손해에 대해 입증했으나 개별사건의 특성상 명확한 손해 액수를 증명하지 못하거나 증명에 중대한 어려움이 있다면 법원은 재정부의 동업 이윤 표준(同业利润标准)을 참작하여 소송 관련 기술분야의 다른 사업의 이익 상황을 파악해 민사소송법 제222조 제2항의 심증에 의해 손해배상 액수를 재량으로 결정하게 된다.

이러한 법원의 태도에 대해서는 학자들 중 동업 이윤 표준으로 개별 사업의 운영 비용을 실제 반영할 수 없으며 개별 기업의 특정 경영활동의 구체적인 원가를 증명할 수 없기 때문에 소송상의 양 당사자가 동의하지 않는 한 재정부의 동업 이윤 표준으로 침해소득 이익을 계산해서는 안된다고 지적하는 견해도 있다.<sup>341</sup>

## 라. 소결

비용 공제에 대해 피고가 증명책임을 지게 함으로서 피고는 원고가 청구한 침해 이익액을 감액하기 위해서 자신이 보유하고 있는 비용 관련 자료 등의 제출을 통해 소송에 적극적으로 참여할 것이 기대되며 원고는 증명책임을 없기에 청구하는 침해 이익액에 대해서만 집중하여 소송을 진행하게 될 것이다.

다만 이 경우에 원고는 피고가 장부나 자료들을 소지하고 있기에 현실적으로 이익액을 입증하기가 쉽지는 않을 것이나 판례가 제시하는 것 처럼 국세청이 보유하는 세무 자료나 동업 이윤 표준을 참작하여 이익액을 입증할 수 있을 것이다. 또한 앞서 본 것처럼 특허법, 상표법에서 명문으로 손해배상청구시 차액에 의한 산정, 실시료 상당액, 침해자

---

<sup>340</sup> 劉尙志 외 2인, “專利評價與損害賠償”, 元照出版公司(2018), 124.

<sup>341</sup> 李素華, “專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心臺大法學論叢”, 第42卷第4期(2013), 1445.

이익반환 등 여러 산정방식을 마련해두고 있으나 대만 지식재산권 침해 손해배상청구 소송에서 2009년에서 2015년까지 기간 중 '총 이익액에 의한 계산방식'이 가장 적극적으로 활용(2009-2011년: 47.06%, 2012-2013년: 42.5%, 2014-2015년: 77.27%)이 되었음을 확인했는데 이는 매출액에 대해서는 권리자가 입증하고 공제 비용에 대해서는 피고인 침해자가 입증책임을 지게 함으로써 침해자 이익반환에 의한 손해배상액 산정이 실질적으로 활용이 가능하였다고 보인다.

---

<sup>342</sup> Patent Act, R.S.C. 1985, c. P-4, s. 57(1)(b).

<sup>343</sup> Monsanto Canada Inc. v. Schmeiser, 2004 SCC 34, [2004] 1 S.C.R. 902, (2004), 31 C.P.R. (4th) 161.

## IV. 침해자 이익 반환 제도의 재구성



## 1. 필요성

- 외국 주요 국가는 특히 고의의 지식재산권 침해자에 대하여 권리자의 실손해를 한도로 하지 않고 침해자의 이익 전체를 권리자에게 배상하도록 하는 성문법 또는 판례법 근거를 갖고 있음.
- 이러한 외국의 추세에 비추어 우리나라도 현행 특허법 제128조 제4항 소정의 침해자 이익의 손해 추정 규정을 수정하여, 권리자의 손해를 한도로 하지 않고 침해자의 이익 전체를 권리자에게 반환하도록 하는 규정을 신설해야 할 정책적 필요성을 검토함.

## 2. 개정안 및 설명

### 가. 침해자 이익 반환에 관한 외국법의 규정

#### (1) 손해배상청구권의 내용으로 규정한 경우

#### EU 지식재산권 실현에 관한 지침 (DIRECTIVE 2004/48/EC)

##### 제13조 손해배상(Damages) 제1항

... 사법(司法)기관이 손해배상액을 산정할 때

(a) 일실이익을 포함하여 피해자가 입은 부정적인 경제적 결과, 침해자가 취득한 불법적인 이익과 같은 모든 적절한 측면을 고려해야 한다. 그리고 적절한 사안의 경우 침해로 인하여 권리자에게 발생한 정신적 손해와 같은 경제적인 요인 이외의 요소들도 고려해야 한다.

... When the judicial authorities set the damages:

(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement;

#### 독일 특허법(Patentgesetz)

제139조 제2항

침해행위를 고의 또는 과실로 한 자는, 피해자에게 침해행위로 인하여 발생한 손해를 배상할 의무를 부담한다. 손해배상액을 산정할 때 침해자가 특허권 침해로 인해 취득한 이익도 고려될 수 있다. 또한 손해배상청구권은 침해자가 그 발명의 이용에 대한 허락을 받았을 경우 상당한 대가로 지급해야 하는 금액을 기초로 계산될 수도 있다.

Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.

**대만 특허법**

제97조 (손해배상액의 산정)

전 조항에 따라 청구되는 손해배상액은 다음 방법 중 하나에 의해 산정될 수 있다:

... 2. 특허 침해의 결과 침해자가 취득한 이익

依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

... 二，依侵害人因侵害行為所得之利益。

**(2) 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정한 경우**

**미국 상표법**

제1117조 권리침해에 대한 전보(Recovery for violation of rights)

(a) 이익; 손해 및 비용; 변호사 비용

상표를 PTO에 등록한 등록인의 권리가 침해되었거나, 이 법 1125(a) 또는 (d)가 위배되었거나, 또는 이 법 1125(c)가 정한 악의적 침해가 이 장에서 정한 민사 소송에서 입증되는 경우, 원고는 제1111조 및 제1114조에 정한 한도 및 형평의 원칙에 따라 (1) 피고의 이익, (2) 원고가 입은 손해, 및 (3) 소송에 소요된 비용을 전보받을 수 있다. 법원은 위와 같은 이익 또는 손해를 산정하거나 제3자로 하여금 산정하도록 지시할 수 있다. 이익을 산정함에 있어 원고는 피고의 매출을 입증할 책임만을 부담한다; 피고는 자신이 주장하는 모든 비용 또는 공제 항목을 입증해야 한다. ... 만약 이익에 기초한 회복액이 부족하거나 과다하다고 법원이 판단할 경우, 법원은 사건의 상황을 고려하여 정당하다고 인정되는 금액의 반환을 결정할 수 있다. 그와 같은 경우 법원이 결정하는 금액은 징벌이 아니라 배상액을 구성한다.

(a) Profits; damages and costs; attorney fees

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. ... If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.

## 미국 디자인특허법

제289조 디자인 특허 침해에 대한 추가 구제(Additional remedy for infringement of design patent)

디자인 특허의 존속기간동안, 아무런 실시권한 없이 (1) 디자인 특허 또는 그 의도적인 모방을 판매를 위한 물건의 제작에 적용하거나 (2) 디자인 특허 또는 그 의도적인

모방이 적용된 물건을 판매하거나 판매를 위하여 진열한 자는 \$250을 하회하지 않는 범위에서 권리자에 대하여 자신의 이익 전체를 채무로 부담한다. 이에 대한 관할은 당사자에 대한 인적관할을 갖는 연방 지방법원이 갖는다.

본 절은 자신의 디자인 특허를 침해당한 특허권자가 본 장에 따라 보유하는 다른 구제 수단을 금지하거나, 경감하거나, 방해하지 아니한다. 다만, 특허권자는 침해로 인하여 거둔 수익을 중복하여 회복할 수 없다.

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

Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.

## 영국 특허법(Patent Act)

### 제61조

(1) 이 법의 다음 항에 따라, 민사 소송은 특허를 침해한다고 주장되는 행위와 관련하여 (특허 법원의 다른 관할권을 침해함이 없이) 특허권자에 의해 법원에 제기될 수 있고 다음과 같은 청구가 이루어질 수 있다. ...

(c) 침해와 관련한 손해배상의 청구

(d) 침해로 인해 침해자가 취득한 이익에 대한 반환

(2) 법원은 동일한 침해와 관련하여 특허권자에게 손해배상과 동시에 침해자의 이익의 반환이 되어야 한다는 취지 모두를 명령할 수 없다.

(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and (without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made ...

(c) for damages in respect of the infringement;

(d) for an account of the profits derived by him from the infringement;

(2) The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits.

## 나. 개정안

<제1안>

특허법 제128조 4항을 다음과 같이 수정한다.

제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우, 침해자는 특허권 또는 전용실시권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 그 침해행위로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제할 것을 주장할 수 있다.

<제2안>

특허법 제128조의2(이익반환청구권)를 다음과 같이 신설한다.

제1항 : 특허권자 또는 전용실시권자는 고의로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해행위로 취득한 이익의 반환을 청구할 수 있다.

제2항 : 제1항에 따라 이익의 반환을 청구하는 경우, 침해자는 특허권 또는 전용실시권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 그 침해행위로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제할 것을 주장할 수 있다.

<제3안>

특허법 제128조 1항을 다음과 같이 수정한다.

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상 및 취득한 이익의 반환을 청구할 수 있다.

특허법 제128조 제4항을 다음과 같이 수정한다.

제1항에 따라 취득한 이익의 반환을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 공제하고자 하는 비용에 관한 주장을 하지 않으면, 그 침해한 자의 매출을 침해행위로 취득한 이익으로 할 수 있다.

#### 다. 개정안에 대한 설명

침해자 이익 반환에 관한 외국의 입법례를 살펴보면, 손해배상청구권의 내용으로 규정한 경우(EU 지식재산권 실현에 관한 지침, 독일, 중국, 대만)와 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정한 경우(미국, 영국)로 나누어져 있다.

이에 따라 우리나라에서 침해자 이익 반환 법리를 도입하는 개정안도 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 방법(제1안)과 독립된 법정 채권으로 규정하는 방법(제2안)을 생각할 수 있다.

##### (1) 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 방법(제1안)

침해자 이익 반환을 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 입법례를 다시 살펴보면, 손해배상액 산정시 고려 요소로 규정한 경우(EU 지식재산권 실현 지침, 독일)와 손해배상액을 산정하는 독립된 방법으로 규정한 경우(중국, 대만)로 구분할 수 있다.

그런데 EU 지식재산권 실현 지침과 독일 특허법에 대해서도, 침해자 이익 반환은 단순히 손해배상액 산정의 한 고려요소가 되는 것이 아니라 손해배상액을 산정하는 독립된 방법으로 이해되고 있다는 점은 이미 살펴본 바와 같다.<sup>344</sup> 또한 우리나라에서 침해자 이익 반환을 손해배상액 산정시 고려 요소로만 규정할 경우 이는 실무에 어떠한 변화를 초래하지 못하는 형식적 의미만 갖는 조항이 될 가능성이 크다. 따라서 침해자 이익 반환을 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 경우에는 이를 손해배상액을 산정하는 독립된 방법으로 명확하게 규정하는 것이 바람직하다.

따라서 개정안 제1안 제1문은 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 할 수 있도록 하여, 침해자 이익 반환을 손해배상액을 산정하는 독립된 방법으로 규정하였다.

개정안 제1안의 제1문은 현행 특허법 제128조 제4항이 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하고 있는 것과 다르다. 현행 특허법에 의하면 추정의 복명이 가능하나, 개정안에 의하면 침해행위로 인하여 얻은 이익액이 확정적으로 특허권자의 손해액이 된다.

이와 관련하여 개정안 제1안의 제1문과 같이 침해자의 이익액에 의해 피해자의 손해를 산정하는 것이 손해 개념에 부합하는지, 그리고 실제 손해를 초과하는 배상을 인정하는 것은 아닌지 문제될 수도 있다. 그러나 특허권 등 지식재산권의 특성을 고려하면, 오히려 개정안 제1안의 제1문의 내용이 특허권 등 지식재산권의 손해 개념에 부합한다고 할 수 있다. 이에 대해서는 다음 항목<sup>345</sup>에서 다시 검토하기로 한다.

한편 침해자 이익 반환을 고의적인 침해의 경우만 허용할 것인지 여부도 문제될 수 있다. 침해자 이익 반환이 가혹한 결과를 초래할 수 있는 점, 제재적 성격을 가질 수 있는 점 등을 고려하면, 이를 고의 침해에만 허용하는 방법도 생각할 수 있다. 그러나 개정안 제1안은 이익 반환을 손해배상액을 산정하는 독립된 방법으로 도입하면서, 다른 손해배상액

---

<sup>344</sup> III. 3. 나.

<sup>345</sup> IV. 3. 나.

산정 방법과의 균형성을 고려하여 이러한 제한을 두지 않았다.

독일의 경우도, 특허법이 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하고 있으며, 이에 따라 판례는 과실로 특허권 침해행위가 행해진 경우도 이익 반환을 인정하고 있다. 다만, 과책의 정도가 더 적은 경우는 손해배상액을 경감할 수 있도록 해석해야 한다고 비판되기도 한다. 개정안 제1안은 고의 침해와 과실 침해에 대해서 차이를 두지 않았지만, 향후 과실 침해에 대해서는 손해배상액을 감액할 수 있도록 하는 규정을 추가하는 방안도 생각할 수 있다.

개정안 제1안의 제2문은 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 어떤 비용을 공제할 수 있는지 규정한다. 이와 관련하여, 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 변동비는 물론이고 고정비도 공제할 수 있도록 허용할 것인지 문제된다. 이에 대해서도 아래<sup>346</sup>에서 다시 검토하나, 여기서 그 결론을 간략히 언급하면 다음과 같다.

수익에서 어떤 비용을 공제하는 것을 허락할지의 문제는 결국 고정비로부터 발생하는 이익을 누가 취득하도록 할 것인지의 문제라고 할 수 있다. 그런데 이익 반환이 특허권 침해에 대한 특허권자의 구제수단이라는 점을 고려하면, 특허권자의 사정을 기준으로 구제수단의 내용을 형성하는 것이 타당하다.

만일 특허권자가 자신의 특허권을 이용하여 침해자와 동일한 제품을 제조하여 판매하였다면, 특허권자는 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있었을 것이다. 그런데 특허권이 침해되었다는 사정만으로 특허권자가 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 없도록 하는 것은 부당하다.

따라서 특허권자가 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있도록 하는 것이 바람직하고, 이를 위해서는 침해자가 수익에서 고정비를 공제할 수 없도록 하고 변동비만 공제할 수 있도록 해야 할 것이다. 그러므로 개정안 제1안의 제2문은 침해행위로 인하여 얻은

---

<sup>346</sup> IV. 4. 다.

수익에서 “그 침해행위로 인하여 추가로 들어간 비용”만 공제할 수 있도록 하였다.

또한 비용 공제에 관한 자료는 침해자가 보유하고 있을 것이므로, 비용 공제에 대해서는 침해자에게 주장책임과 입증책임을 부담시키는 것이 바람직하다. 이를 나타내기 위하여 개정안 제1안의 제2문은 침해자가 이러한 비용의 공제를 주장할 수 있다는 내용으로 구성하였다.

## **(2) 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정하는 방법(제2안, 제3안)**

개정안 제2안과 제3안은 미국의 상표법, 디자인특허법, 영국의 특허법과 같이 이익 반환 청구권을 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 채권으로 규정하는 것이다.

미국의 경우, 침해자의 이익을 반환받는 방법은 형평법상 인정되었다가 이후 개별법에서 입법화되었다. 그런데 이익 반환이 형평법상 인정되었던 논거는, 수탁자가 수탁 재산을 자신의 목적을 위하여 이용한 경우 그 수익을 반환하도록 하는 형평법상 원칙에 준하여 이익 반환이 인정되어야 한다는 것이었다. 이러한 법리는 독일에서 침해자 이익 반환의 논거로 준사무관리를 제시했던 것과 유사해 보이는데, 결국 위법하게 취득한 이익은 그 이익이 귀속되어야 했던 사람에게 반환되어야 한다는 사고에 근거한다고 볼 수 있을 것이다. 그리고 이익 반환 제도는 미국의 법률에 입법화되면서 손해배상과 명확하게 구분되는 구제수단으로 규정되었다.

개정안 제2안과 제3안은 이러한 입법례와 유사하게, 이익 반환 청구권을 손해배상청구권과 구별되는 별도의 구제수단으로 규정하는 것이다. 이를 위하여 개정안 제2안은 현행 특허법 제128조(손해배상청구권 등)과 구별되는 별도의 조항인 제128조의2로 구성하였다. 다만 개정안 제3안은 이를 별도의 조항으로 구성하지 않고 특허법 제128조에 손해배상 청구권과 함께 규정하였다.

이러한 방안은 침해자의 이익액에 의해 피해자의 손해를 산정하는 것이 손해 개념에 부합하는지, 그리고 실제 손해를 초과하는 배상을 인정하는 것은 아닌지 등의 문제를 발생시키지 않는다는 장점을 가진다. 이익 반환 청구권이라는 독립된 법정 채권은 손해배상 청구권과 구별되는 별개의 권리이므로 손해배상에 관한 원칙의 적용을 받지 않기 때문이다. 그러나 이러한 문제들을 우회적으로 회피한다는 비판이 제기될 가능성은 여전히 존재한다.

개정안 제2안의 제1항은 이익 반환 청구의 요건으로 침해자의 고의를 요구하고 있다. 이는 미국에서 이익 반환을 인정하기 위한 요건으로 고의 또는 악의적 침해가 요구되는 것을 참고하여 규정한 것이다. 미국의 경우, 최초의 디자인 특허법은 고의 침해자에 대하여만 이익 반환을 청구할 수 있도록 하였고, 상표권 침해의 경우도 다수의 법원은 악의적 침해가 있는 경우만 침해자의 이익 반환을 인정하였다.

미국에서 이익 반환이 형평법상 인정되었던 논거와 독일의 준사무관리 법리를 살펴보면, 이 구제수단은 원칙적으로 침해자가 고의로 침해행위를 한 경우를 전제로 하었다고 볼 수 있다. 이러한 점과 함께, 개정안 제2안이 이익 반환 청구권을 손해배상청구권 이외의 별도의 구제수단으로 추가적으로 인정하는 것임을 고려하여, 이익 반환 청구의 요건으로 침해자의 고의를 규정하였다.

그러나 과실 침해의 경우 이익 반환 청구를 반드시 배제해야 한다고 볼 필연적인 이유가 존재한다고 할 수는 없을 것이다. 예컨대 영국에서 상표 침해의 경우는 고의 침해에 대해서만 이익 반환 청구를 인정하지만, 특허 침해의 경우는 과실 침해에 대해서도 이익 반환을 인정한다. 이러한 점을 고려하여, 개정안 제3안은 이익반환청구권을 손해배상청구권과 같은 조문에서 규정하면서, 고의 침해의 경우와 과실 침해의 경우 모두 이익반환청구권을 인정하였다.

한편 개정안 제2안의 제2항은 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 변동비 즉 “그 침해행위로 인하여 추가로 들어간 비용”만 공제할 수 있도록 하고, 고정비는 공제할 수 없도록

하였다. 이는 개정안 제1안과 같은 취지이다.

개정안 제3안의 제4항은, 공제하고자 하는 비용에 관한 주장책임과 증명책임이 침해자에게 있다는 점을 분명히 하였다.

### 3. 가능한 이론적 근거의 검토

- 이와 같은 침해자 이익 반환 규정이 우리 민법상의 손해배상법, 부당이득법 또는 사무관리법리에 의하여 어떻게 지지가 되는지를 검토함.
- 불법행위로 인한 손해배상은 손해를 한도로 하는 것이 원칙이고, 부당이득반환에서 반환의 대상은 목적물의 객관적 가치로 이해되고 있음. 그리고 우리나라 민법에는 준사무관리에 관한 규정이 존재하지 않음. 따라서 침해자 이익 반환 규정이 기존의 민사법 법리와 어떻게 조화될 수 있는지 문제됨.

#### 가. 준사무관리

독일에서 특허권 침해의 경우 침해자의 이익에 의해 손해배상액을 산정하는 방법은 법원의 법 형성(richterliche Rechtsfortbildung)에 근거한 것이라고 하는데, 독일 판례는 이러한 법 형성의 근거 중 하나로 이른바 준사무관리 법리를 제시하고 있다. 즉 독일의 일부 판례는, 독일 민법 제687조 제2항, 제681조, 제667조의 유추적용에 의해 침해자는 침해행위로 취득한 것을 인도해야 한다고 보고 있다.

그러나 이에 대해서는, 앞에서 살펴본 바와 같이<sup>347</sup> 독일에서도 여러 비판이 제기되고 있다. 무엇보다 독일 민법 제687조 제2항은 고의를 요건으로 규정하고 있는데, 판례에 의하면 과실로 인한 침해의 경우도 이익 반환이 인정되므로, 서로 일치하지 않는다는 점이

---

<sup>347</sup> Ⅲ. 3. 가.

지적되고 있다. 그리고 2008년 개정 당시의 입법자료가 이익 반환을 인정하는 논거로 지식재산권의 배타적 성격에 의하면 권리자가 자신의 권리를 이용하여 침해자가 취득한 이익과 동일한 이익을 취득할 수 있었을 것이라는 논거를 제시하는 점, EU 지침이 준사무관리 법리에 의한 이익반환을 알지 못하는 점, 2008년 개정 당시 특허법에 준사무관리에 관한 내용을 두지 않은 점 등을 고려하면, 더 이상 준사무관리 법리에 의할 필요는 없다고 설명되기도 한다.<sup>348</sup>

그런데 독일에서 이익 반환의 논거로 준사무관리가 제시된 연혁을 살펴보면, 독일 민법이 시행되기 전인 1877년에 이미 제국상사대법원(Reichsoberhandelsgericht)이 사무관리 법리(negotiorum gestio)에 의해 이익 반환을 인정하였다는 점을 알 수 있다. 즉 이익 반환의 논거로 준사무관리에 관한 민법 조문을 제시하는 것에 대한 비판이 현행 민법 조항의 해석 차원에서 이루어지고 있지만, 사실은 이러한 개별 조항과 관계 없이 일반적 법리 차원에서 준사무관리 법리가 이익 반환의 논거로 제시되었던 것이다.

현재도 준사무관리 제도에 대해서, 형평상 이유에서 권한 없이 행위한 사람을 사무관리의사를 갖고 행위하였다고 취급하는 것이며, 다른 사람의 권리를 고의적으로 침해한 경우 그 이익의 반환이 가능해야 한다는 사고에 근거를 두고 있다고 설명된다.<sup>349</sup> 이러한 점을 고려하면, 준사무관리 법리는 위법하게 취득한 이익에 대한 반환을 인정하는 일반적 법리로서 의미를 갖는다고 할 수 있다. 따라서 준사무관리 법리는 우리나라에서 이익 반환 제도를 입법화하는 것에 대한 논거로도 제시될 수 있을 것이다.

다만 우리나라 민법에는 독일과 달리 준사무관리를 인정하는 규정이 없고, 준사무관리를 인정할 것인지 여부에 대하여 학설상 반대하는 견해가 많다. 이러한 점에 더하여 독일에서도 민법상 준사무관리 조항들을 유추적용하는 것에 대해 여러 비판이 제기되고 있는 점을 고려하면, 준사무관리 법리를 우리나라에서 이익 반환 제도의 직접적 논거로 제시

---

<sup>348</sup> Klaus Grabinski, "Gewinnherausgabe nach Patentverletzung – Zur gerichtlichen Praxis acht Jahre nach dem Gemeinkostenanteil"-Urteil des BGB," GRUR 2009, 260, 261.

<sup>349</sup> Tobias Helms, "Disgorgement of Profits in German Law", in Hondius, E. H., Janssen. Andre ed., Disgorgement of Profits, 221-222 (2015),.....

하는 것은 적절하지 않아 보인다.<sup>350</sup> 다만 준사무관리 법리는 이익 반환 제도를 뒷받침하는 간접적인 논거로 제시될 수 있을 것이다.

## 나. 손해배상

앞에서 살펴본 바와 같이 EU 지식재산권 실현에 관한 지침, 독일, 중국, 대만 등은 침해자 이익 반환을 손해배상청구권의 내용으로 규정하고 있다.

침해자 이익 반환을 손해배상청구권의 내용으로 규정하는 경우, 이처럼 침해자의 이익액에 의해 피해자의 손해를 산정하는 것이 손해 개념에 부합하는지, 그리고 실제 손해를 초과하는 배상을 인정하는 것은 아닌지 문제될 수 있다. 그러나 특허권 등 지식재산권의 특성을 고려하면, 침해자의 이익액에 의해 피해자의 손해를 산정하는 것이 지식재산권의 손해 개념에 부합한다고 할 수 있다. 이를 검토하면 다음과 같다.

침해자의 이익액에 의해 피해자의 손해를 산정하는 것이 손해 개념에 부합하는지 여부에 대해서는, 이를 손해배상액 산정의 한 방법으로 인정한 독일에서 주로 논의되었다. 이에 관한 가장 영향력 있는 주장은 1980년 Rudolf Kraßer에 의해 제기되었는데, 그는 시장기회(Marktchance)라는 개념에 의해 지식재산권의 손해 개념을 설명하였다.

Kraßer는 먼저 부당이득의 관점에서 침해자가 취득한 것이 무엇인지 검토하였다. 그는 지식재산권 침해의 경우 보통의 물건과 달리 위법하게 생산된 제품의 유통을 중단시키면 그 지식재산권의 경제적 가치를 완전히 회복할 수 있다는 점을 지적하면서,<sup>351</sup> 침해자가

---

<sup>350</sup> 김상중, “위법이익 반환에 관한 민사책임의 법리”, 비교사법 제25권 2호(2018. 5), 584. 은 무단 사무관리에는 사무관리 의사라는 핵심적 요소가 결여되어 있으므로, 사무관리 의사에서 비롯한 사무관리의 법률효과가 어떠한 근거에서 무단사무관리에 적용되어야 하는지 설명할 수 없게 된다고 비판한다.

<sup>351</sup> 따라서 이 경우 이미 침해행위는 행해졌지만 부당이득반환청구를 할 수 없다고 하였다.

취득한 것은 지식재산권의 이용(Nutzung)이 아니라 그 지식재산권의 배타적 효력에 의해 권리자에게 속했던 시장기회(Marktchance)라고 하였다.<sup>352</sup> 그리고 침해자가 시장에서의 수요를 충족시켜 시장기회를 소비하면 권리자의 시장기회는 동일한 범위에서 축소되는데,<sup>353</sup> 이처럼 소비된 시장기회는 되돌릴 수 없으므로 침해자가 그 시장기회의 가액을 반환해야 한다고 하였다.<sup>354</sup>

Kraßer는 이러한 분석을 손해배상에 대해서도 적용하였다. 즉 지식재산권이 권한 없이 이용되고 이로 인해 시장의 수요가 충족되면 권리자의 시장기회가 상실되어 회복할 수 없게 되므로, 권리자는 이익을 상실하였는지 여부에 관계없이 침해자에 의해 실현된 시장기회의 객관적 가치에 대한 배상을 청구할 수 있다고 하였다.<sup>355</sup> 그리고 계약에 의해 지식재산권의 이용을 허락받을 때 지급하는 실시료는 권리자에게 유보되었던 시장에 진입하는 비용(Eingtrittspreis)이므로 명확한 가치 기준이 되고, 침해자의 이익은 개별 사안의 특수성을 더 고려한 구체적인 가치 기준이 된다고 하였다.<sup>356</sup> 나아가 권리자가 시장기회를 이용하는 것이 가능하지 않았던 경우 이러한 실시료 상당액이나 침해자의 이익액에 의한 손해배상은 배상의 사고에서 벗어나 제재와 예방의 효과를 갖는다고 하였다.<sup>357</sup>

위에서 살펴본 Kraßer의 견해는 보통의 유체물과 다른 지식재산권의 특성을 고려한 것이다. 보통의 유체물과 달리, 지식재산권은 침해가 있더라도 권리자가 여전히 그 지식재산권을 이용할 수 있다. 그러나 지식재산권을 침해한 물건이 시장에서 유통되어 시장의 수

---

<sup>352</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 268.

<sup>353</sup> 지식재산권을 사실상 이용하는 것에 대해서는 양적인 한계가 없지만, 지식재산권을 이용하여 경제적 이익을 취득할 가능성은 시장의 수용능력에 의해 제한되기 때문이라고 하였다.

<sup>354</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 268.

<sup>355</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 270.

<sup>356</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 270.

<sup>357</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 270.

요를 충족시키면, 이제 권리자가 자신의 지식재산권을 이용하는 것은 의미를 잃게 된다. 즉 지식재산권의 경우는 보통의 유체물과 달리 그 이용가능성 자체가 아니라 시장에서 그 지식재산권의 가치를 실현하는 것이 가능한지 여부를 손해를 판단하는 기준으로 삼아야 한다는 것이다. 이러한 관점에서 보면, 침해자의 이익액은 피해자가 상실한 지식재산권이 갖는 시장에서의 가치를 나타내는 것으로, 바로 피해자의 손해를 의미한다고 볼 수 있는 것이다.

결국 지식재산권 침해를 원인으로 실시료 상당액이나 침해자의 이익액에 의한 손해배상을 청구하는 경우의 손해 개념은, 민법에서 일반적으로 언급되는 피해자의 일실이익이라는 구체적 손해와 구별되는 독립된 개념이라고 할 수 있다. 독일에서는 현재도 지식재산권 침해로 인한 손해를 이와 같이 파악하고 있다.

독일연방대법원의 판사였던 Melullis는, 소유권에 의해 권리자에게 속하는 물건을 침해한 것과 마찬가지로 지식재산권을 권한 없이 이용한 경우 침해행위는 법질서가 절대권의 형태로 권리자에게 부여한 지식재산권의 이용행위에 존재하고, 손해는 절대권과 이에 결합되어 그 권리자에게만 속하는 이용가능성을 침해한 것에 존재한다고 하였다.<sup>358</sup> 그러나 지식재산권의 침해의 경우는 유체물의 침해와 달리 원상회복<sup>359</sup>이 일반적으로 불가능하다고 지적하면서, 지식재산권 침해로 인한 손해배상액 산정방법의 목적은 권리침해에 대한 배상으로 상응하는 것이 무엇인지를 탐구하는 것 또는 권리의 완전성의 침해를 적어도 가치 측면에서 제거하기 위하여 적절하고 필요한 것이 무엇인지를 정하는 것이라고 하였다.<sup>360</sup>

역시 독일연방대법원의 판사였던 Ungern-Sternberg는, EU 지침 역시 지식재산권 침해로

---

<sup>358</sup> Klaus-J. Melullis, "Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzung", GRUR Int 2008, 679, 682.

<sup>359</sup> 민법 제249조는 손해배상의 경우 원상회복을 원칙으로 하면서(제1항), 원상회복에 갈음하여 그에 필요한 금전을 청구할 수 있다고(제2항) 규정한다.

<sup>360</sup> Klaus-J. Melullis, "Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzung", GRUR Int 2008, 679, 682.

인한 손해를 이와 같이 파악하고 있다고 지적한다. 즉 EU 지침 제13조 제1항 제2문은 권리침해 그 자체를 “실제 손해”로 보고 있다는 것을 나타내며, 이 조항에 따라 침해자가 취득한 불법적인 이익을 기준으로 손해배상액을 산정하거나 이용권한을 갖기 위해 지급했을 실시료를 기준으로 손해배상액을 산정하는 경우, 피해자의 구체적 손해가 존재할 것을 그 요건으로 요구하는 것은 이치에 맞지 않는다고 한다.<sup>361</sup> 그 이유로는 손해배상 책임이 권리자에게 구체적 손해가 발생했는지 여부에 의존하면, 권리자가 침해로 인해 구체적인 손해를 입지 않거나 이러한 손해를 증명할 수 없는 경우 지식재산권 침해에 대해 손해배상법에 의한 제재를 할 수 없게 되므로, 지식재산권을 실현하기 위한 구제수단이 위협적이어야(dissuasive, abschreckend) 한다는 지침 제3조 제2항에 위반된다는 점을 든다.<sup>362</sup> 또한 이처럼 구체적 손해가 없더라도 권리 침해로 인한 손해를 인정하므로, 피해자가 손해배상에 의해 권리 침해가 없었을 때보다 더 좋은 지위에 있게 되어서는 안 된다는 원칙도 인정되지 않는다고 한다.<sup>363</sup>

그리고 Ungern-Sternberg는, 지식재산권 침해 그 자체가 손해를 발생시킨다는 사고는 독일법에서도 인정된다고 평가한다.<sup>364</sup> 실제로 2008년 특허법 개정 당시 정부안에 대한 설명<sup>365</sup>은 3가지 손해배상 산정방법이 실제 손해를 요건으로 하지 않고, 권리 침해에 의해 이미 손해가 발생한다고 하였다. 나아가 Ungern-Sternberg는, 침해자의 이익에 따라 손해배상을 청구하는 것은 구체적 손해를 배상하려는 것이 아니므로, 이러한 산정방법에

---

<sup>361</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, “Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht”, GRUR 2009, 460, 461.

<sup>362</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, “Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht”, GRUR 2009, 460, 461.

<sup>363</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, “Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht”, GRUR 2009, 460, 462.

<sup>364</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, “Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht”, GRUR 2009, 460, 462. 다음의 판결들이 이러한 입장을 취하고 있다고 설명한다. BGH GRUR 2006, 421 – Markenparfümverkäufe (권리자는 대가를 지급받지 않고는 자신의 상표권에 대한 침해를 허용하지 않을 것이므로 언제나 실시료 상당액의 손해배상을 청구할 수 있고, 따라서 상표권 침해에 의하여 손해의 발생은 확정된다고 함); BGH GRUR 2008, 93 – Zerkleinerungsvorrichtung (손해액 산정방법을 변경하더라도 권리 침해에 존재하는 동일한 손해의 배상을 구하는 것이라고 함).

<sup>365</sup> RegE, BT-Dr 16/5048, S. 37.

대하여 민법 제249조<sup>366</sup>는 의미를 갖지 않는다고 한다.<sup>367</sup> 또한 배타적 권리를 권한 없이 이용하여 발생한 이익을 침해자에게 그대로 두는 것이 부당하다는 법적 사고는, 손해배상이 피해자의 재산적 손해를 초과할 수 있다는 결과를 포함한다고 지적한다.<sup>368</sup>

일본의 경우, 특허권 침해로 인한 손해를 시장기회의 상실로 파악하는 것이 통설이라고 한다.<sup>369</sup> 대표적으로 田村善之는, 특허권자가 시장기회의 이용에 의해 얻을 수 있다고 예상되는 이익을 어떠한 이용형태에 의해 자기에게 환원시킬 것인지 배타적으로 결정할 수 있다고 하면서, 특허권자 자신이 실시한 경우는 이익(또는 손실)이, 다른 사람에게 실시하도록 한 경우는 실시료가 시장기회 상실의 대가로 유입된다고 설명한다.<sup>370</sup> 그리고 특허권 침해행위가 행해진 경우는 특허권자에게 상실된 시장기회의 이용가능성의 대가가 환류되지 않는데, 법은 상실된 시장기회에 대해 항상 적정한 대가를 손해배상으로서 특허권자에게 주어서, 특허권자에게 적정한 구제를 부여하고, 특허제도의 기능 유지를 도모한다고 설명한다.<sup>371</sup> 일본의 1998년 특허법 개정의 기초가 되었던 공업권소유권 심의회 답신 역시 특허권 침해에 의한 손해란 기술을 시장에서 독점적으로 실시하는 기회를 빼앗긴 것, 즉 침해행위에 의하여 시장에서 일정한 범위의 잠재적 고객을 빼앗김으로 상실한 이익으로 파악하였다고 한다.<sup>372</sup>

우리나라에서도, 특허침해의 경우 추상적인 이용가능성조차도 없는 예외적인 사유가 없

---

<sup>366</sup> 민법 제249조 제1항은, 손해배상의 의무를 부담하는 사람은 배상 의무를 발생시키는 사정이 없었다면 있었을 상태를 회복하여야 한다고 규정하고 있다.

<sup>367</sup> Joachim v. Ungern-Sterberg, "Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht", GRUR 2009, 460, 462. 이는 실시료 상당액에 의해 손해배상을 청구하는 경우도 마찬가지라고 하였다.

<sup>368</sup> Joachim v. "Ungern-Sterberg, Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht", GRUR 2009, 460, 463.

<sup>369</sup> 양창수, "특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제1항에 대한 구체적 해석론 -", 법조 588호(2005. 9), 56-57면.

<sup>370</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 297.

<sup>371</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 297-298.

<sup>372</sup> 양창수, "특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제1항에 대한 구체적 해석론 -", 법조 588호(2005. 9), 46-47면.

다면, 일실판매이익이나 일실실시료가 있는 경우에는 그에 따른 손해가 인정될 것이고, 혹은 일실판매이익이나 일실실시료 등이 없더라도 기술독점상태를 훼손하므로 추상적인 독점적 이용가능성이 침해되어 손해를 구성한다고 보아야 한다는 견해<sup>373</sup>가 주장되고 있다. 또한 지식재산권 침해에 있어서는 권리침해가 권리자에게 현실적으로 재산상 손해를 야기하였는지를 검토하지 않은 채 권리를 실시하여 이익을 올릴 수 있는 기회를 침해하였다는 사정 자체에서 곧바로 피해자의 손해 발생을 인정할 수 있다고 설명된다.<sup>374</sup>

이상에서 살펴본 바와 같이, 지식재산권 침해를 원인으로 침해자의 이익액에 의한 손해배상을 청구하는 경우의 손해 개념은, 민법에서 일반적으로 언급되는 피해자의 일실택이라는 구체적 손해와 구별되는 독립된 개념이라고 할 수 있다. 그리고 지식재산권 침해로 인한 손해를 이와 같이 파악하면, 침해자 이익 반환에 의한 손해배상은 피해자의 구체적 손해를 전제로 하지 않으므로, 이러한 손해배상 방법이 불법행위로 인한 손해배상을 실제 손해에 한정하는 원칙에 어긋난다고 평가할 수 없을 것이다.

그런데 우리나라 특허법 제128조 제4항은 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다고 규정하고 있어, 침해자의 이익액에 의한 손해배상 청구를 일반적인 일실택의 범위에 한정하는 결과를 초래하고 있다. 이러한 추정 규정은 어떻게 우리나라 특허법에 도입된 것일까?

우리나라 특허법에 침해자의 이익액을 손해액으로 추정하는 규정이 신설된 것은 1990년 특허법 개정에 의한 것인데, 이는 일본에서 1959년 특허법 개정으로 유사한 규정을 신설한 것에 영향을 받았다고 평가되고 있다.<sup>375</sup> 그러므로 위와 같은 추정 규정이 우리나라 특허법에 도입된 이유를 파악하기 위해서는 일본의 1959년 특허법 개정과정을 살펴볼 필요가 있다.

---

<sup>373</sup> 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, 187면.

<sup>374</sup> 김상중, "위법이익 반환에 관한 민사책임의 법리", 비교사법 제25권 2호(2018. 5), 600면.

<sup>375</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 146.

일본의 1959년 특허법 개정 당시 공업소유권제도개정심의회 답신(答申)의 내용은, 고의 또는 과실에 의한 특허권 침해의 경우 특허권자가 그 침해에 의하여 얻은 이득의 반환 또는 자기가 입은 손해의 배상을 청구할 수 있고, 또한 실시료 상당액을 특허권자가 입은 손해의 일부로 본다는 것이었다.<sup>376</sup> 이는 독일의 경우와 마찬가지로 침해자의 이익 반환을 일실이익 청구와 구별되는 독립된 구제수단으로 신설하는 내용이라고 할 수 있다.

위 공업소유권제도개정심의회 답신을 기초로 특허법 개정안이 만들어졌으나, 이후 입법과정에서 침해자의 이익 반환에 대해서 추정규정을 두는 것으로 수정되었다. 그 이유는 다음과 같다. 먼저 법무성 민사국은 이 규정이 민법의 손해 개념에 적합하지 않고, 특허권 침해의 경우만 이익반환을 인정할 이유가 없다고 강경하게 주장하였으며, 손해의 산정이 특히 곤란하다는 특허청측의 반론에 대해서는 이익을 손해로 추정하는 규정으로 수정하는 방안을 제안하였다.<sup>377</sup>

그리고 특허청 내부에서도 이익반환청구권에 대한 이론적인 의문이 있어 민법학의 권위자였던 我妻榮 교수에게 질문을 하였다.<sup>378</sup> 我妻榮 교수는, 침해자의 특허권 침해가 없었다면 과연 특허권자가 같은 금액의 이득을 취득할 수 있었는지 여부를 구체적으로 검토하여 그러한 이득을 취득할 수 있었던 사정이 확실한 경우만 손해로 하는 태도는 정당하지 않고, 특허권이 일반적으로 권리자에게 이득을 발생시키는 것인 이상 권리자 자신이 이득을 취득할 수 있었는지 아닌지를 검토하지 않고 이를 취득할 수 있었던 이익이라는 손해로 하는 것이 타당하나, 다만 침해자가 특수한 재능이나 기회에 의하여 일반적으로 합리적이라고 예상된 이상의 이득을 획득하였다면 그 반환은 인정되지 않는다고 하였다.<sup>379</sup>

특허청은 我妻榮 교수의 견해를 검토하였는데, 我妻榮 교수의 견해는 침해자의 특수한 재능이나 기회에 의한 이익의 반환을 인정하지 않는 반면, 특허법 개정안은 침해에 의한

---

<sup>376</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 52-53.

<sup>377</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 56-57.

<sup>378</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 57.

<sup>379</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 286.

이득 전액의 반환의무를 규정하고 있어 차이가 있으며, 개정안이 더 엄격한 반환의무를 규정하고 있다고 생각하게 되었다.<sup>380</sup> 이후 특허청측과 국회의원과의 회담에서 이익을 손해로 추정하는 규정으로 수정하는 방안이 다시 제안되자, 특허청이 이를 받아들여 현재와 같은 추정규정이 입법화되었다.<sup>381</sup>

결국 일본의 1959년 특허법 개정과정에서 침해자의 이익 반환에 대하여 추정규정을 두게 된 이유는, 법무성 민사국의 반대와 我妻榮 교수의 견해 때문이었다고 할 수 있다. 그런데 위에서 살펴본 바와 같이, 침해자의 이익액에 의한 손해배상을 청구하는 경우의 손해 개념이 피해자의 일실이익이라는 구체적 손해와 구별되는 독립된 개념이라는 점을 고려하면, 법무성 민사국의 반대 이유는 타당하다고 보기 어렵다. 또한 我妻榮 교수의 손해 개념은 오히려 침해자의 이익 반환을 뒷받침하는 것으로 보이고, 특수한 재능이나 기회에 의한 이익의 문제는 기여율에 의한 이익 반환을 인정하는 방법으로 해결할 수 있었던 것으로 보인다.

즉 일본의 1959년 특허법 개정에서 당초의 원안과 달리 추정규정이 도입되었으나, 이는 타당한 이유에 근거한 것이라고 평가하기는 어렵다. 이로 인해 침해자 이익 반환 제도가 입법화되었음에도 불구하고, 그로 인한 손해배상의 내용이 일반적인 일실이익의 범위에 한정하는 결과를 초래하게 되었던 것이다.<sup>382</sup> 우리나라의 경우 1990년 특허법 개정에서 일본법의 내용을 그대로 받아들인 것으로 보이는데, 위에서 살펴본 바와 같이 일본법의 침해자 이익 반환 제도가 타당하다고 평가할 수 없는 이상, 현재 우리나라 특허법의 침해자 이익 반환 제도의 모습 역시 타당하다고 보기 어렵다. 따라서 침해자 이익액에 의한 손해배상 청구를 일실이익으로 인한 손해와 관계없는 내용으로 개정하는 것이 바람직하다.

한편 독일 판례는 이익 반환 제도의 의미와 목적을 중시하고 있는데, 이익 반환이 침해

---

<sup>380</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 57.

<sup>381</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 57.

<sup>382</sup> 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사 (2005), 193쪽은 이러한 추정규정이 이득반환의 사고방식을 부정한 것이고, 종래의 손해배상의 관념을 변경한 것이 아니라는 일본에서의 평가를 소개한다.

에 대한 제재로서 작용하고, 따라서 지식재산권 침해를 예방하는 기능을 한다는 점도 언급하고 있다. 이러한 점을 고려하면, 설령 침해자의 이익이 특허권자의 손해에 정확하게 부합하지 않더라도 이익 반환 제도가 정당화될 수 있을 것이다.

참고로 대만 특허법 제97조는, 피해자의 일실이익으로 손해배상액을 산정하는 경우(제1호)는 피해자가 실제로 입은 손해와 상실한 이익에 손해배상이 한정된다는 민법 제216조에 의한다고 규정하고 있으나, 침해자의 이익으로 손해배상액을 산정하는 경우(제2호)와 실시료 상당액으로 손해배상액을 산정하는 경우(제3호)에 대해서는 이러한 제한을 두고 있지 않다.

#### **다. 법정 구제수단 또는 부당이득**

미국의 경우, 침해자의 이익을 반환받는 방법이 형평법상 인정되었던 논거는, 수탁자가 수탁 재산을 자신의 목적을 위하여 이용한 경우 그 수익을 반환하도록 하는 형평법상 원칙에 준하여 이익 반환이 인정되어야 한다는 것이었다. 미국과 영국에서 침해자 이익 반환이 형평법상 인정된 논거와 독일에서 이익 반환의 논거로 제시되었던 준사무관리 법리를 살펴보면, 위법하게 취득한 이익은 그 이익이 귀속되어야 했던 사람에게 반환되어야 한다는 일반적인 법리를 확인할 수 있다. 그러므로 이러한 일반적 법리에 따라 이익 반환 청구권을 손해배상청구권과 구별되는 독립된 법정 구제수단으로 인정할 수 있을 것이다.

한편 이익 반환 청구를 독립된 법정 구제수단으로 인정하는 경우, 그 법적 성격을 부당이득반환청구권으로 구성할 수 있는지도 문제될 수 있다.

독일의 경우, 과거 제국법원은 특허권과 실용신안권이 과책 없이 침해된 사안들에 대하여 특허법과 실용신안법에 규정된 권리자의 청구권만 인정된다는 이유를 들어 부당이득 반환청구권을 인정하지 않았다. 이는 앞에서 언급한 바와 같이 과거 독일의 특허법이 고의 침해에 대해서만 손해배상청구권을 인정하거나, 고의 또는 중과실 침해에 대해서만

손해배상청구권을 인정하였기 때문이었다. 이러한 경우 과책이 없는 침해에 대하여 부당이득반환청구권을 인정하면 특허법상 손해배상청구권을 제한된 범위에서 인정하는 취지와 모순될 수도 있었기 때문이었다. 그러나 이에 대해서는 많은 비판이 제기되었고, 이후 독일 특허법도 고의 또는 과실 있는 침해에 대하여 손해배상청구권을 인정하는 것으로 개정되었다. 이러한 점들을 반영하여 독일 연방대법원의 1976년 판결<sup>383</sup>은 부당이득반환청구권을 인정하는 것으로 입장을 변경하였다. 이 판결은 손해배상청구권과 부당이득반환청구권이 서로 다른 원리를 따르는 별개의 권리이므로, 손해배상에 대하여 개별법에서 규율하는 것에 의해 부당이득에 관한 일반적인 규정을 적용하는 것이 배제되지 않는다고 하였다.

특허권 침해를 원인으로 하여 부당이득반환을 청구하는 경우 그 반환범위가 문제된다. 학설에서는 부당이득 일반에 대해 객관적인 기준에 의해야 한다는 견해와 부당이득자의 상황에 의해 정해지는 가치에 의해야 한다는 견해가 대립하는데, 지식재산권 침해의 경우 전자의 견해에 의하면 적절한 이용료가 기준이 되고, 후자의 견해에 의하면 침해자의 이익이 기준이 된다고 설명된다.<sup>384</sup>

판례는 지식재산권 침해로 인해 취득한 부당이득의 가치를 적절한 이용료를 기준으로 하여 판단하고 있다. 독일 연방대법원의 1981년 판결<sup>385</sup>은 지식재산권에 할당된 내용이 배타적인 이용권한(ausschließliche Benutzungsbefugnis)이라고 하면서, 침해자는 법질서에 의해 원칙적으로 권리자에게 유보되어 있는 권한을 자신의 것으로 만든다고 하였다. 그리고 지식재산권에 의해 확정된 비재산적 대상을 이용한 것에 대한 객관적인 가치는 적절한 실시료에 의해서만 산정될 수 있고 침해자의 이익 반환에 의해서는 산정될 수 없다고 하였다. 이후의 독일 연방대법원 판결들<sup>386</sup>도 같은 입장을 취하였다.

---

<sup>383</sup> BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil.

<sup>384</sup> Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 111.

<sup>385</sup> BGH GRUR 1977, 250 – Kunststoffhohlprofil II.

<sup>386</sup> BGH GRUR 1992, 599 – Teleskopzylinder; BGH GRUR 2000, 685 – Formunwirksamer Lizenzvertrag.

Kraßer는, 앞에서 살펴본 바와 같이, 침해자가 취득한 것은 지식재산권의 배타적 효력에 의해 권리자에게 속했던 시장기회(Marktchance)라고 하면서, 침해자가 시장에서의 수요를 충족시켜 시장기회를 소비하면 권리자의 시장기회는 동일한 범위에서 축소되며, 이처럼 소비된 시장기회는 되돌릴 수 없으므로 침해자가 그 시장기회의 가액을 반환해야 한다고 하였다.<sup>387</sup> 다만 Kraßer 역시 그 가액산정의 기준을 실시료 상당액으로 보았다.<sup>388</sup>

그러나 학설 중 일부는 침해자의 이익을 부당이득으로 반환청구하는 것이 가능하다고 한다. 일찍이 Wilburg는, 권리의 할당영역에 속하는 모든 재화가 부당이득반환의 대상이라고 하면서, 지식재산권의 경우 그 이용에 의해 발생한 수익이 반환의 대상이라고 하였다.<sup>389</sup> 그리고 반환액을 산정하는 방법에는 기여도에 따라 이익을 배분하는 방법과 상당한 대가에 의하는 방법이 있는데, 두 방법은 상반되는 개념이 아니라 후자가 전자를 의미하고, 전자는 후자의 한 형태라고 하였다.<sup>390</sup> Hubmann도, 부당이득반환청구권은 피해자의 재산감소가 아니라 침해자의 원인 없는 재산증가를 조정하는 것이라고 하면서, 침해자의 재산 증가는 실시료를 지급하지 않은 것에 존재하나, 피해자는 실시료 이외에 자신이 취득할 수 있었던 이익의 반환을 청구할 수 있다고 하였다.<sup>391</sup>

일본의 田村善之는, 부당이득반환청구권의 경우 침해자가 무엇을 취득하였는지가 문제로 된다고 하면서, 실시에 의해 얻어지는 이익은 특허발명 외에 자본, 노력, 설비 등의 공헌요인에 의해 획득되는 것이므로, 부당이득으로서 반환해야 하는 것은 전체 이익액을 각

---

<sup>387</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 268.

<sup>388</sup> Rudolf Kraßer, "Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht", GRUR Int 1980, 259, 268f.

<sup>389</sup> Walter Wilburg, "Die Lehre von der ungerechtfertigte Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht, Graz", 1934, S. 123f. 그는 후에 침해자의 이익 반환이 손해배상으로서가 아니라 부당이득반환으로서 행해져야 한다고 지적하기도 하였다. Walter Bilburg, "Zusammenspiel der Kräfte im Aufbau des Schuldrechts", AcP 163, 351.

<sup>390</sup> Walter Wilburg, "Die Lehre von der ungerechtfertigte Bereicherung nach österreichischem und deutschem Recht", Graz, Graz, 1934, S. 128, 136.

<sup>391</sup> Heinrich Hubmann, Urher- und Verlagsrecht, 6. Neubearb. Aufl., C. H. Beck, 1987, S. 304. 다만 이는 저작권 침해에 대한 설명이다.

공헌요인에 배분한 경우 특허발명에 귀속되는 액 즉 특허발명 자체의 가치라고 하였다.<sup>392</sup> 다만 이러한 이익액을 산정하고 배분하는 것에 어려움이 있으므로, 일반적으로 특허발명 자체의 가치로서 지급된다고 관념되는 실시료액을 참작할 수 있다고 하였다.<sup>393</sup>

지식재산권의 배타적 이용권한을 위반하여 이를 이용한 것 또는 지식재산권의 시장기회의 가액을 산정하는 기준이 실시료 상당액에 한정된다고 보아야 할 이유는 없다. 특허권은 특정 기술의 이용을 배타적으로 특허권자에게 귀속시키는 것이고, 특허권자가 그 기술이 구현된 물건을 제조하여 시장에서 판매하는 것이 바로 특허권의 내용이라고 할 수 있다. 그러므로 특허권에 의해 보호되는 기술이 구현된 물건을 침해자가 제조하여 이를 판매한 경우, 이러한 침해행위로 인해 취득한 이익은 피해자에게 귀속되어야 하는 특허권의 내용에 해당하고 따라서 부당이득반환의 대상이 된다고 할 수 있다. 결국 이익반환 청구권을 독립된 법적 구제수단으로 인정하는 경우, 그 법적 성격을 부당이득반환청구권으로 구성하는 것도 가능하다고 할 수 있다.

이러한 결론은 실시료 상당액을 기준으로 한 경우의 금액과 침해자의 이익을 기준으로 한 경우의 금액이 실제로 유사해야 한다는 점에 의해서도 뒷받침된다. 특허권 침해에 대한 손해배상과 관련해서도, 실시료 상당액에 의한 손해배상과 침해자의 이익에 의한 손해배상이 비슷한 결과에 이르러야 한다고 이해되고 있다. 독일 연방대법원의 2012년 판결<sup>394</sup>은, Melullis의 견해<sup>395</sup>를 인용하면서, 손해배상액을 산정하는 여러 방법이 권리자가 입은 단일하고 동일한 손해의 배상을 위한 것이므로, 이러한 여러 방법들은 통상적인 경우 실질적으로 유사한 결과에 이르러야 하고, 다만 산정의 기초가 되는 요소가 상이하므로 실제로는 결과가 달라지는 것을 피할 수 없게 되는 것일 뿐이라고 하였다.<sup>396</sup>

---

<sup>392</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 265.

<sup>393</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 265-266.

<sup>394</sup> BGH GRUR 2010, 1090; BGH GRUR 2012, 1226 - Flaschenträger..

<sup>395</sup> Klaus-J. Melullis, "Zur Ermittlung und zum Ausgleich des Schadens bei Patentverletzung", GRUR Int 2008, 679, 684.

<sup>396</sup> 따라서 침해자의 이익 반환에 의한 손해배상액 산정이 제대로 되었는지를 확인하기 위해 상당한 실시료에 의한 손해배상액 산정방법으로 검증하는 것이 가능하다고 하였다.

## 4. 개별 쟁점

### 가. 과실에 의한 침해시의 적용

- 이와 같이 침해자의 이익을 지식재산권자에게 반환하도록 하는 규정을 고의의 침해자 뿐만 아니라 과실에 의한 침해자에게도 적용해야 하는가의 검토가 필요함. 외국의 경우 일부 국가는 권리자의 손해를 넘는 범위의 이익 반환은 고의의 침해자에게만 적용하는 것으로 보임. 우리나라에서 침해자 이익 반환 제도를 도입할 경우 과실에 의한 침해의 경우에도 적용을 정당화할 수 있는 근거는 무엇인지에 대한 연구가 필요함.

침해자의 이익 반환을 고의적인 침해의 경우만 인정할지, 과실에 의한 침해의 경우도 인정할지 문제될 수 있다.

미국에서는 이익 반환을 인정하기 위한 요건으로 고의 또는 악의적 침해를 요구하고 있다. 미국에서 이익 반환이 형평법상 인정되었던 논거를 살펴보면, 이 구제수단은 원칙적으로 침해자가 고의로 침해행위를 한 경우를 전제로 하였다고 볼 수 있다. 미국의 최초 디자인 특허법은 고의 침해자에 대하여만 이익 반환을 청구할 수 있도록 규정하였고, 상표권 침해에 대해서도 다수의 법원은 악의적 침해가 있는 경우만 침해자의 이익 반환을 인정하였다.

그러나 과실 침해의 경우 이익 반환 청구를 반드시 배제해야 한다고 볼 필연적인 이유가 존재한다고 할 수는 없을 것이다. 예컨대 영국에서는 상표 침해의 경우 고의 침해에 대해서만 이익 반환 청구를 인정하지만, 특허 침해의 경우 과실 침해에 대해서도 이익 반환을 인정한다.

독일의 경우, 특허법이 고의 또는 과실로 특허권 침해행위를 한 경우 손해배상책임을 인정하고 있으며, 이에 따라 판례는 과실로 특허권 침해행위가 행해진 경우도 이익 반환을

인정하고 있다. 다만, 과책의 정도가 더 적은 경우는 손해배상액을 경감할 수 있도록 해석해야 한다고 비판되기도 한다.

침해자 이익 반환이 가해자에게 가혹한 결과를 초래할 수 있는 점, 제재적 성격을 가질 수 있는 점 등은 고의 침해에 경우만 침해자 이익 반환을 허용하자는 주장의 논거가 될 수 있다. 그러나 위에서 살펴본 바와 같이 특허권 침해의 경우 손해 개념을 규범적으로 파악하면, 침해자의 이익액을 기준으로 산정된 손해배상액은 오히려 특허권의 가치에 부합하는 손해배상액이라고 할 수 있다. 이를 고려하면, 침해자 이익 반환이 가혹한 결과를 초래할 수 있다거나 제재적 성격을 갖는다는 점은 그 자체가 설득력이 강한 논거라고 하기 어렵다. 여기에 다른 손해배상액 산정방법에서 침해자의 고의와 과실을 구별하여 달리 취급하지 않는 점까지 고려하면, 침해자 이익 반환을 손해배상으로 규정하는 경우, 고의적 침해만을 요건으로 요구할 필요는 없어 보인다.

다만 우리나라의 경우 특허법에 과실의 추정 규정이 존재하는 점은 주의할 필요가 있다. 우리나라 특허법 제130조는 “타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.”고 규정하고 있다. 이로 인해 추정되는 과실은 일정한 사실(특허권의 존재)을 알지 못한 것, 혹은 일정한 판단(특허권의 권리범위에 속하지 못함)을 하지 못한 것을 비난하는 것으로서 “악의의 추정”과 유사한 면이 있으며, 이에 의하면 타인의 특허권과는 전혀 무관하게 스스로 발명하여 실시한 경우에도 과실이 추정되어 손해배상책임을 지게 될 수 있다고 설명된다.<sup>399</sup> 그리고 우리나라 판례에 의하면 이러한 과실의 추정을 복멸하기는 매우 어렵다고 한다.<sup>400</sup> 이러한 점을 고려하면, 과실 침해의 경우에 대해서 침해자 이익 반환을 인정하더라도 당해 사안의 여러 사정을 고려하여 손해배상액을 감액할 수 있도록 하는 규정을 둘 필요성도 존재한다.

---

<sup>399</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 306-307.

<sup>400</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 309-312. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결은, 특허법 제130조에 의한 과실 추정의 복멸과 관련하여, “위 규정에도 불구하고 타인의 특허 발명을 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·입증하여야 할 것이다.”라고 하였다.

## 나. 침해자의 이익과 권리자의 손해 사이의 인과관계

- 침해자의 이익과 권리자의 손해 사이에 인과관계를 요구할 것인지의 검토가 필요함. 만약 인과관계를 요구하게 되면 지식재산권을 직접 실시하지 않는 권리자는 침해자에 대한 이익 반환이 허용되지 않는 것으로 해석하게 될 가능성이 높음.

일반적으로 불법행위를 원인으로 손해배상을 청구하는 경우, 침해행위와 손해 발생 사이에 인과관계가 존재할 것이 요구되며, 이에 대해서는 손해배상을 청구하는 권리자가 증명하여야 한다.

그런데 우리나라 특허법 중 침해자의 이익액을 권리자의 손해로 추정하는 특허법 제128조 제4항에 대해서는, 이 규정이 침해행위와 손해의 발생 사이에 인과관계가 존재한다는 점까지도 추정하는 것으로 해석하는 견해가 통설이라고 한다.<sup>401</sup> 이와 관련하여, 인과관계라는 것은 손해배상의 범위 다시 말해서 배상할 손해액을 일정한 부분으로 제한함에 그 존재의의가 있는 것인데, 손해액의 추정규정이 인과관계의 존재에 대해서는 추정하지 않는다고 해석하는 것은 이 규정의 실효성을 부인하는 것이라고 설명된다.<sup>402</sup>

대법원 1992. 2. 25. 선고 91다23776 판결 역시, 상표권 침해행위로 인한 이익의 액을 상표권자가 받은 손해액으로 추정하는 상표권 규정과 관련하여, "상표권자는 상표권 침해자가 취득한 이익을 입증하면 되고 그 밖에 침해행위와 손해의 발생 간의 인과관계에 대하여는 이를 입증할 필요가 없다."고 하였다.

한편 특허법 제128조 제4항에 의해 손해의 발생 그 자체도 추정되는지, 아니면 권리자가 손해의 발생을 증명해야 하는지 문제된다. 이에 대해서는 손해의 발생 그 자체까지 추정

---

<sup>401</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 222.

<sup>402</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 221-222.

되는 것은 아니라는 견해가 다수라고 한다.<sup>403</sup> 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결도 “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 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다.”라고 하였다.<sup>404</sup>

이 문제는 특허권자가 특허발명을 실시하지 않고 있는 동안에 특허침해가 이루어진 경우에도 권리자가 침해자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있는지의 문제와 관련이 있다. 이에 대하여, 우리나라의 다수설은 특허법 제 128 조 제 4 항을 적용하여 손해액을 산정할 것을 주장하기 위해서는 반드시 권리자가 특허발명을 실시하고 있어야 한다는 입장이라고 한다.<sup>405</sup>

그러나 이에 대해서는 다음과 같은 반대 견해가 있다. 이 견해는, 특허권의 본질이 기술에 대한 독점에 있다고 하면서, 특허발명을 타인이 허락 없이 실시하면, 설령 특허권자가 특허발명을 실시하지 않고 있다고 하더라도, 적어도 추상적인 면에서는 특허발명을 독점하는 데 따른 이익이 훼손된 것으로서의 손해가 성립한다고 한다.<sup>406</sup> 그리고 권리자가 침해자보다 특허발명의 실시준비가 다소 늦었다든지, 특허침해로 인하여 정작 연구개발비를 들인 특허권자는 사업을 시작하지 못하는 등의 불가피한 불실시도 있는데 모든 특허발명 불실시를 죄악시킬 수는 없다고 지적한다.<sup>407</sup> 다만 이 견해는 특허권자가 특허발명을 실시하지 않는 경우에는 손해배상액의 산정에 있어서 이익액의 추정이 상당 부분 복멸된다고 한다.<sup>408</sup>

일본의 田村善之는, 권리자가 특허발명을 실시할 것을 요구하는 견해는 침해자의 이익액을 권리자의 손해로 추정하는 조항을 일실이익과의 관계에서만 파악한 것이라고

---

<sup>403</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 220.

<sup>404</sup> 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결도 이 판결을 인용하여 동일하게 판단하였다.

<sup>405</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 168.

<sup>406</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 179-180. 다만 특허권자에게 그러한 독점권에 대한 추상적인 사용가능성조차 없는 경우에는 손해발생이 인정되지 않는다고 한다.

<sup>407</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 180.

<sup>408</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사 (2010), 220.

지적한다.<sup>409</sup> 그리고 일실이익의 관점에서 보더라도, 일실이익이 발생했는지 여부는 침해행위와의 인과관계에 의해 결정되므로, 인과관계를 판단하기 전에 손해의 발생을 관념하는 것은 이론적으로 부당하다고 비판한다.<sup>410</sup>

앞에서 살펴본 바와 같이, 지식재산권 침해를 원인으로 침해자의 이익액에 의한 손해배상을 청구하는 경우의 손해 개념은, 민법에서 일반적으로 언급되는 피해자의 일실이익이라는 구체적 손해와 구별되는 독립된 개념이라고 할 수 있다. 실시료 상당액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다는 특허법 제 128 조 제 5 항과 관련해서는, 특허권자의 특허발명을 요구하는 견해가 우리나라에 없고,<sup>411</sup> 일본의 통설도 특허발명의 실시를 그 요건이 아니라고 해석하고 있다고 한다.<sup>412</sup> 침해자의 이익액에 의한 손해배상 청구와 실시료 상당액에 의한 손해배상 청구 모두 손해를 규범적으로 파악하는 점을 고려하면, 침해자의 이익액에 의해 손해배상을 청구하기 위하여 특허권자에게 반드시 특허발명을 실시할 것을 요구하는 것은 타당하다고 평가하기 어렵다. 이러한 사고방식은 구체적인 손해를 전제로 하는 것이기 때문이다.

따라서 침해자 이익의 반환을 구하는 경우 특허권자가 특허발명을 실시할 것을 요건으로 상정하는 것은 바람직하지 않다 하겠다. 현행 특허법 제128조 제4항은 입법과정에서 손해액 추정규정으로 구성되어 이와 같이 해석하기 다소 부담스러운 측면이 있으나, 이 조항을 적용하는 경우에도 특허권자가 특허발명을 실시할 것을 엄격하게 요구하지 않는 것이 바람직해 보인다.

## 다. 공제 가능한 비용

미국의 경우, 상표권 침해에 따른 침해자 이익 반환시 순수한 회계적인 관점에서는 여러 종류의 상품을 생산하는 상황에서 간접비를 여러 상품에 비례적으로 배분하는 full absorption rule이 옳겠지만, 지식재산권 침해에 따른 침해자의 이익을 반환하는 상황에서는 반드시 이러한 회계적 태도를 견지해야 하는 것은 아니라는 것이 다수설이다. 하

---

<sup>409</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 21.

<sup>410</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 17.

<sup>411</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 17.

<sup>412</sup> 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新版, 弘文堂, 2004, 17.

급심 중에서는 피고가 직접비와 침해 상품 사이에 관련이 있음을 충분히 입증한 경우에는 이를 공제할 수 있지만, 그렇지 않은 경우에는 간접비를 공제할 수 없다는 입장을 취한 판결이 있다.

영국의 경우, 판결의 추세는 침해자의 고의의 존재여부를 따지지 않고 침해로 인한 간접비를 공제하는 것으로 보인다. 그러나 이에 대해서는 침해자의 비용을 공제하여 청구권자가 오히려 침해이익 반환을 청구하지 못하여 손해를 입는 경우에는 결과적으로 침해자가 이익을 보유하지 못하도록 하고 침해행위를 억제시키는 것에 목적이 있는 침해이익 반환제도에 반하고 불공정하다는 비판이 제기되고 있다.

독일의 경우, 2000년 독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결은 침해로 인한 이익을 산정할 때 침해자가 취득한 수익에서 침해품의 제조와 판매를 위한 변동비(variable Kosten)만 공제하고 이러한 활동과 관련이 없는 고정비(Fixkosten)는 공제하지 않는 것이 원칙적으로 정당하다고 하였다.

그 이유로는 간접비의 일부를 공제하는 것을 허용하는 경우 침해행위가 없었다면 피해자가 침해자와 동일한 이익을 취득했을 것으로 취급하는 사고와 어긋난다는 점을 들었다. 즉 피해자 역시 제품의 생산과 판매를 위해 자신의 사업체를 이용하여 그의 간접비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있었을 것이라는 점을 지적하였다.

그러나 이에 반대하는 견해는, 이익에서 고정비의 일부(또는 고정비의 일부에 의해 취득할 수 있었던 이익에 해당하는 기회비용)를 공제하지 않으면 침해행위에 의해 발생하는 이익이 과대평가된다고 지적한다.

침해자 이익 반환의 경우 어떠한 비용을 공제할 수 있는지의 문제는, 결국 고정비로부터 발생하는 이익을 누가 취득하도록 할 것인지의 문제라고 할 수 있다. 침해자 이익 반환이 특허권 침해에 대한 특허권자의 구제수단이라는 점을 고려하면, 특허권자의 사정을 기준으로 구제수단의 내용을 형성하는 것이 타당해 보인다.

만일 특허권자가 자신의 특허권을 이용하여 침해자와 동일한 제품을 제조하여 판매하였다면, 특허권자는 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있었을 것이다. 그런데 특허권이 침해되었다는 사정만으로 특허권자가 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 없도록 하는 것은 부당하다.

따라서 특허권자가 고정비로부터 발생하는 이익을 취득할 수 있도록 하는 것이 바람직하고, 이를 위해서는 침해자가 침해품을 판매하여 취득한 수익에서 고정비를 공제할 수 없도록 하고 변동비만 공제하는 것을 허용해야 할 것이다.

우리 대법원도 상표법상 침해자의 이익액을 권리자의 손해액으로 추정하는 규정과 관련하여, "상표권자 혹은 전용사용권자로서는 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아 손해배상을 청구"할 수 있다고 하였다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결)

또한 대법원은 구 의장법상 침해물건의 양도수량에 그 침해행위가 없었다면 의장권자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 하는 규정과 관련하여서도, "여기서 말하는 단위수량당 이익액은 침해가 없었다면 의장권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 의장권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하는 것"이라고 하였다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결).

## 라. 입증책임

- 외국의 경우 침해자의 매출은 원고인 권리자가 입증 하되, 공제 대상인 비용은 피고가 입증 책임을 부담하는 구조를 취하는 경우가 많음. 우리나라에서도 이와 유사하게 입증책임을 배분할 것인지 문제됨.

미국 상표법은 침해자 이익 반환 제도와 관련하여, 원고는 침해자의 매출만 입증하면 족

하고, 침해자의 이익에서 비용 공제를 주장하고 입증할 책임은 피고에게 있다고 명문으로 규정하고 있다. 이는 미국 상표법이 성문법으로 입법화되기 이전 보통법 시절에도 이미 적용되던 법리라고 한다.

독일에서도 특허권자가 침해자의 판매액을 증명할 책임을 부담하고, 공제할 비용에 대해서는 침해자가 증명책임을 부담하는 것으로 이해되고 있다. 2000년 독일 연방대법원의 Gemeinkostenanteil 판결<sup>413</sup>은 만일 고정비와 변동 간접비가 예외적으로 침해품에 직접 귀속될 수 있으면 그러한 한도에서 이를 수익에서 공제하는 것이 가능하다고 하였으나, 침해자가 이러한 사실을 주장하고 입증할 책임을 부담한다고 하였다.

우리나라 특허법 중 침해자의 이익액을 권리자의 손해로 추정하는 특허법 제128조 제4항에 대해서도, 권리자가 침해자의 이익을 주장하고 증명해야 하며, 반면에 침해자의 자본, 영업능력, 선전광고 등에 의해 침해자가 이익을 얻었다는 사정을 추정복멸사유로 보면 그 증명책임을 침해자에게 있다고 이해되고 있다.<sup>414</sup> 공제할 비용의 경우, 비용 공제에 관한 자료는 실제로 침해자만 보유하고 있을 것이므로, 이에 대해서는 침해자에게 주장 책임과 증책임을 부담시키는 것이 바람직하다.

## 5. 실효성 제고를 위한 부수적인 조치

### 가. 증거 개시

- 침해자의 이익액 산정의 출발이 되는 침해자의 매출은 외국의 경우 대개 증거 개시(discovery)를 통하여 밝혀진다고 함. 따라서 증거 개시 제도가 없는 우리나라에서 침해자의 이익 반환 제도를 도입할 경우, 원고가 침해자의 매출액을 파악할 수 있는 절차를 함께 마련할 필요가 있음.

미국 상표법상 침해자 이익 반환 제도와 관련하여, 원고가 침해자의 매출을 입증하는 방법은 대개 미국의 증거개시 제도를 통해서라고 한다. 그리고 만약 피고가 장부를 제대로 기재하지 않고 있었기 때문에 피고의 매출을 입증하기 어려운 상황이라면, 법원은 합리적인 방법으로 피고의 매출을 추측하도록 허용할 재량이 있다고 한다.

---

<sup>413</sup> BGH GRUR 2001, 329 – Gemeinkostenanteil.

<sup>414</sup> 정상조·박성수, 특허법 주해 박영사(2010), 233-234.

독일의 경우, 미국과 같은 일반적인 증거개시 제도가 존재하지 않지만, 판례는 손해배상 청구권이 인정되는 경우 권리자에게 계산서 제출 청구권(Aspruch auf Rechnungslegung)을 인정해 왔다. 일부 판결<sup>415</sup>은 이 청구권의 법적 근거로 준사무관리에 관한 독일민법 제687조 제2항, 제681조, 제666조를 제시하였다. 독일 민법 제687조 제2항과 제681조에 의하면 고의적으로 다른 사람의 사무를 자기의 사무로 처리한 경우 본인은 위임에 관한 규정인 제666조에 의한 청구권을 주장할 수 있는데, 제666조는 수임인의 통지의무 및 부과 의무에 대해 규정하고 있다. 그러나, 이는 과실 침해의 경우 정당화될 수 없다고 비판되며, 신의성실 원칙을 언급한 민법 제242조를 이 청구권의 법적 근거로 보는 것이 더 설득력이 있다고 설명된다.<sup>416</sup> 일부 판결<sup>417</sup>은 이 청구권을 관습법에 의해 인정하기도 한다.

나아가 현행 독일 특허법은 EU 지침의 영향을 받아 정보제공청구권을 구체적으로 규정하고 있다. EU의 2004년 4월 29일 지식재산권 실현에 관한 지침(the EU Directive on the enforcement of intellectual property rights of 29 April 2004)(Directive 2004/48/EC)은 지식재산권 침해자가 갖고 있는 증거에 대한 제출명령을 규정하였다. 이 지침 제6조 제1항<sup>418</sup>은 상대방의 통제 하에 있는 증거에 대해서 법원이 제출을 명령할 수 있도록 해야 한다고 하였다. 그리고 같은 지침 제6조 제2항은 침해가 상업적 규모로 행해진 경우 은행, 금융, 상업 서류에 대해서도 법원이 제출을 명령할 수 있도록 해야 한다고 하였다.<sup>419</sup>

---

<sup>415</sup> BGH GRUR 1958, 288 – Dia-Rähmchen I.

<sup>416</sup> Rudolf Kraßer/ Christoph Ann, Patentrecht, 7. neu bearbeitete Aufl., C. H. Beck, 2016, § 35 Rn. 122.

<sup>417</sup> BGH GRUR 1962, 401 – Kreuzbodenventilsäcke III.

<sup>418</sup> "Member States shall ensure that, on application by a party which has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims, and has, in substantiating those claims, specified evidence which lies in the control of the opposing party, the competent judicial authorities may order that such evidence be presented by the opposing party, subject to the protection of confidential information. For the purposes of this paragraph, Member States may provide that a reasonable sample of a substantial number of copies of a work or any other protected object be considered by the competent judicial authorities to constitute reasonable evidence."

<sup>419</sup> "Under the same conditions, in the case of an infringement committed on a commercial scale Member States shall take such measures as are necessary to enable the competent judicial authorities to order, where appropriate, on application by a party, the communication of banking, financial or commercial documents under the control of the opposing party, subject to the

독일 특허법은 위 지침의 내용을 받아들여 다음과 같이 규정하고 있다. 독일 특허법 제 140b조는 특허권자가 침해자 등에게 침해제품의 출처와 판매경로에 대한 정보(Auskunft)의 제공을 청구할 수 있다고 규정한다.<sup>420</sup> 그리고 특허법 제140c조는 특허권자가 침해자에게 문서의 제출, 제품의 조사 등을 청구할 수 있고, 나아가 침해가 영업적 범위에서 행해진 경우는 은행, 금융, 상업 서류의 제출도 청구할 수 있다고 규정한다.<sup>421</sup>

우리나라의 경우, 민사소송법 제344조가 일반적인 문서제출의무를 규정하고 있는데, 특허법은 이와 별도로 자료제출명령제도를 규정하고 있다. 특허법 제132조 제1항은 “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.”고 규정한다. 그리고 특허법 제132조 제3항 제1문은 “제출되어야 할 자료가 영업 비밀에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다.”고 규정하고 있다.

침해자가 자료제출명령에 따르지 아니한 경우의 효과에 대해서는, 특허법 제132조 제4항이 “당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.”고 규정한다. 그리고 특허법

---

protection of confidential information.”

<sup>420</sup> 특허법(Patentgesetz) 제140b조 제1항 : “Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten auf unverzügliche Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der benutzten Erzeugnisse in Anspruch genommen werden.”

<sup>421</sup> 특허법(Patentgesetz) 제140c조 제1항 제1문, 제2문 : “Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Rechtsinhaber oder einem anderen Berechtigten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, oder eines Verfahrens, das Gegenstand des Patents ist, in Anspruch genommen werden, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen.”

제132조 제5항은 “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.”고 규정한다.

침해자의 이익 반환을 청구하기 위해서 특허권자가 침해자의 이익을 주장하고 증명해야 하는데, 침해자의 이익에 관한 자료는 침해자가 보유하고 있으므로 특허권자가 이를 증명하는 것이 쉽지 않다. 따라서 우리나라에서도 위에서 언급한 특허법상의 자료제출명령 제도를 적극적으로 활용할 필요가 있다.

#### 나. 회계 전문가 의견

소송에서 침해자의 이익을 산정하기 위해서는 매출액, 비용 등에 관한 회계서류를 검토하는 것이 필요할 수 있다. 이를 위해서는 회계 전문가를 감정인으로 지정하여 그에게 감정을 맡기는 방법을 생각할 수 있다.

이와 관련하여 일본 특허법은 계산감정인제도를 두고 있다. 이는 손해의 계산을 위하여 회계전문가를 감정인으로 선임하는 것인데, 일본 특허법은 당사자들에게 계산감정인에 대한 설명의무를 부과하고 있다. 즉 일본 특허법 제105조의2는 “특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 법원이 침해행위로 인한 손해의 계산을 위하여 필요한 사항에 대해 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.”라고 규정한다. 당사자가 설명 의무에 응하지 않았을 경우, 특허법에 이에 대한 제재 조치가 마련되어 있지는 않지만, 감정서에 이러한 내용이 기재되어 변론의 전취지로 재판부의 심증에 영향을 줄 수 있다고 설명된다.<sup>422</sup>

---

<sup>422</sup> 특허법원 국제 지식재산권법 연구센터, 각국의 특허침해소송에서의 손해액 산정방법에 관한 연구, 2017, 279.



## 별첨: 해외 침해자 이익법리 관련 법조항

### ○ 미국

#### 디자인특허법

원문	번역문
<p>35 USC 289 Additional remedy for infringement of design patent</p> <p>Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.</p> <p>Nothing in this section shall prevent, lessen, or impeach any other remedy which an owner of an infringed patent has under the provisions of this title, but he shall not twice recover the profit made from the infringement.</p>	<p>35 USC 289 디자인 특허 침해에 대한 추가 구제</p> <p>디자인 특허의 존속기간동안, 아무런 실시권한 없이 (1) 디자인 특허 또는 그 의도적인 모방을 판매를 위한 물건의 제작에 적용하거나 (2) 디자인 특허 또는 그 의도적인 모방이 적용된 물건을 판매하거나 판매를 위하여 진열한 자는 \$250을 하회하지 않는 범위에서 권리자에 대하여 자신의 이익 전체를 채무로 부담한다. 이에 대한 관할은 당사자에 대한 인적관할을 갖는 연방 지방법원이 갖는다.</p> <p>본 절은 자신의 디자인 특허를 침해당한 특허권자가 본 장에 따라 보유하는 다른 구제수단을 금지하거나, 경감하거나, 방해하지 아니한다. 다만, 특허권자는 침해로 인하여 거둔 수익을 중복하여 회복할 수 없다.</p>

#### 상표법

원문	번역문
15 U.S. Code § 1117 - Recovery for violation of rights	15 U.S. Code § 1117 - 권리침해에 대한 전보

(a) Profits; damages and costs; attorney fees

When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant's profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

(a) 이익; 손해 및 비용; 변호사 비용

상표를 PTO에 등록한 등록인의 권리가 침해되었거나, 이 법 1125(a) 또는 (d)가 위배되었거나, 또는 이 법 1125(c)가 정한 악의적 침해가 이 장에서 정한 민사 소송에서 입증되는 경우, 원고는 section 1111 및 1114에 정한 한도 및 형평의 원칙에 따라 (1) 피고의 이익, (2) 원고가 입은 손해, 및 (3) 소송에 소요된 비용을 전보받을 수 있다. 법원은 위와 같은 이익 또는 손해를 산정하거나 제3자로 하여금 산정하도록 지시할 수 있다. 이익을 산정함에 있어 원고는 피고의 매출을 입증할 책임만을 부담한다; 피고는 자신이 주장하는 모든 비용 또는 공제 항목을 입증해야 한다. 손해를 산정함에 있어 법원은 상황에 따라 실제 발생한 손해의 3배를 넘지 않는 범위 내에서 손해배상 결정을 내릴 수 있다. 만약 이익에 기초한 회복액이 부족하거나 과다하다고 법원이 판단할 경우, 법원은 사건의 상황을 고려하여 정당하다고 인정되는 금액의 반환을 결정할 수 있다. 그와 같은 경우 법원이 결정하는 금액은 징벌이 아니라 배상액을 구성한다. 법원은 특별한 사정이 있는 사건에서 합리적인 변호사 비용 청구권을 승소한 당사자에게 인정할 수 있다.

○ 영국

특허법

원문	번역문
<p>Patent Act 1977</p> <p>Section 61</p> <p>(1) Subject to the following provisions of this Part of this Act, civil proceedings may be brought in the court by the proprietor of a patent in respect of any act alleged to infringe the patent and</p> <p>(without prejudice to any other jurisdiction of the court) in those proceedings a claim may be made</p> <p>(a) for an injunction or interdict restraining the defendant or defender from any apprehended act of infringement;</p> <p>(b) for an order for him to deliver up or destroy any patented product in relation to which the patent is infringed or any article in which that product is inextricably comprised;</p> <p>(c) for damages in respect of the infringement;</p> <p>(d) for an account of the profits derived by him from the infringement;</p> <p>(e) for a declaration or declarator that the patent is valid and has been infringed by him.</p>	<p>1997년 영국 특허법 제61조</p> <p>(1) 다음 규정에 따라, 특허 침해로 인정되는 행위에 관하여 특허권자는 법원에 민사 소송을 제기할 수 있으며, (특허법원의 다른 관할을 침해함이 없이) 민사 소송에서 다음과 같은 청구를 할 수 있다.</p> <p>(a) 우려되는 침해 행위로부터 피고 또는 피고인을 제한하는 금지명령</p> <p>(b) 침해받은 특허 또는 특허 제품으로 구성된 물품과 관련하여, 침해자에게 특허 제품을 파기하거나 인도할 것을 명령</p> <p>(c) 침해와 관련한 손해배상의 청구</p> <p>(d) 침해로 인해 피고가 취득한 이익의 반환</p> <p>(e) 특허가 유효하며 피고에 의해 침해를 받았다는 선언과 그에 의해 침해되었다는 선언서</p> <p>(2) 동일한 침해와 관련하여 법원은 손해배상과 동시에 이익 반환도 되어야 한다는 취지 두 가지 모두를 명령할 수 없다.</p> <p>(3) 특허권자 및 다른 사람은, 서로의 동의하에 다른 사람이 해당 특허를 침해하였는지 여부를 특허청장에게 제기할 수 있고 특허권자는 위의 제 1 항의 (c) 또는 (e)에 언급된 청구를 할 수 있다</p>

<p>(2) The court shall not, in respect of the same infringement, both award the proprietor of a patent damages and order that he shall be given an account of the profits.</p> <p>(3) The proprietor of a patent and any other person may by agreement with each other refer to the comptroller the question whether that other person has infringed the patent and on the reference the proprietor of the patent may make any claim mentioned in subsection (1)(c) or (e) above.</p> <p>(4) Except so far as the context requires, in the following provisions of this Act -</p> <p>(a) any reference to proceedings for infringement and the bringing of such proceedings includes a reference to a reference under subsection (3) above and the making of such a reference;</p> <p>(b) any reference to a claimant or pursuer includes a reference to the proprietor of the patent; and</p> <p>(c) any reference to a defendant or defender includes a reference to any other party to the reference.</p> <p>(5) If it appears to the comptroller on a reference under subsection (3) above that the question referred to him would more properly be determined by the court, he may decline to deal with it and the court shall have jurisdiction to determine the question as if the reference were</p>	<p>(4) 문맥상 다르게 이해하는 것을 필요로 하는 경우를 제외하고, 특허법은 다음의 사항을 규정한다.</p> <p>(a) 침해에 대한 소송 및 이러한 소송의 제기는 위의 제 3 항에 근거하는 회부 및 회부의 실시를 포함한다;</p> <p>(b) 원고라 함은 특허권자를 포함한다; 그리고</p> <p>(c) 피고라 함은 상기 언급된 상대방 당사자를 포함한다.</p> <p>(5) 특허청장에게 청구된 위의 (3)항에 따라 회부된 문제가 법원에서 더 적절하게 결정 될 것으로 판단되는 경우, 특허청장은 이를 거부할 수 있으며 법원은 상기의 회부가 해당 법원에 제기된 소송으로서 본 문제를 해결하는 권한을 가진다.</p> <p>(6) 이 조항의 다음 규정에 따라 이 조항 하에서 청구된 임의의 구제를 허용할지 여부와 허용된 구제조치의 범위를 정하는데 있어서 법원 또는 특허청장은 지정일 바로 이전에 이러한 종류의 구제조치에 대해서 법원이 적용한 원칙을 적용하여야 한다.</p> <p>(7) 특허청장이 위의 (3)항에 따른 회부에 의해 손해배상으로서 금액을 산정하는 때에</p> <p>(a) 영국 및 웨일즈에서는 그 총합은 법원이 지방 법원의 집행에 의하여 명령을 내리는 경우나 지방법원의 명령 하에 지불되는 것으로 회수가 가능하다.</p> <p>(b) 스코틀랜드에서는 그 총합의 지불은 스코틀랜드에 속한 주의 지방법원이 발행한 집행을 위한 근거를 뒷받침하는 등록된 판결 중재와 유사한 방식으로 강제될 수 있다.</p>
--	---

proceedings brought in the court.

(6) Subject to the following provisions of this Part of this Act, in determining whether or not to grant any kind of relief claimed under this section and the extent of the relief granted the court or the comptroller shall apply the principles applied by the court in relation to that kind of relief immediately before the appointed day.

(7) If the comptroller awards any sum by way of damages on a reference under subsection (3) above, then -

(a) in England and Wales, the sum shall be recoverable, if the county court so orders, by execution issued from the county court or otherwise as if it were payable under an order of that court;

(b) in Scotland, payment of the sum may be enforced in like manner as an extract registered decree arbitral bearing a warrant for execution issued by the sheriff court of any sheriffdom in Scotland;

(c) in Northern Ireland, payment of the sum may be enforced as if it were a money judgment.

(c) 북아일랜드에서, 그 총합의 지불은 금전배상 판결로 강제될 수 있다.

○ 독일

특허법

원문	번역문
<p>Patentgesetz § 139</p> <p>(1) Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann, wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig droht.</p> <p>(2) Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte.</p> <p>(3) Ist Gegenstand des Patents ein Verfahren zur Herstellung eines neuen Erzeugnisses, so gilt bis zum Beweis des Gegenteils das gleiche Erzeugnis, das von einem anderen hergestellt worden ist, als nach dem patentierten Verfahren hergestellt. Bei der Erhebung des Beweises des Gegenteils sind die berechtigten Interessen des Beklagten an der Wahrung seiner Herstellungs- und Betrie</p>	<p>특허법 제139조</p> <p>제1항</p> <p>제9조 내지 제13조의 규정에 위반하여 특허 발명을 이용한 자에 대하여, 피해자는 그 행위가 반복될 위험이 있으면 부작위를 청구할 수 있다. 위반행위가 처음으로 행해지려 하는 경우도 이러한 청구가 가능하다.</p> <p>제2항</p> <p>침해행위를 고의 또는 과실로 한 자는, 피해자에게 침해행위로 인하여 발생한 손해를 배상할 의무를 부담한다. 손해배상액을 산정할 때 침해자가 특허권 침해로 인해 취득한 이익도 고려될 수 있다. 또한 손해배상청구권은 침해자가 그 발명의 이용에 대한 허락을 받았을 경우 상당한 대가로 지급해야 하는 금액을 기초로 계산될 수도 있다.</p> <p>제3항</p> <p>특허의 대상이 새로운 제품을 생산하는 방법인 경우, 다른 사람에 의해 생산된 동일한 제품은 반대사실이 증명될 때까지 그 특허된 방법에 의해 생산된 것으로 여겨진다. 반대사실을 증명함에 있어 피고가 자신의 생산비밀과 영업비밀을 보호하려고 하는 정당한 이익을 고려해야 한다.</p>

○ 일본

특허법

원문	번역문
<p>第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。</p> <p>2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。</p> <p>3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は</p>	<p>제102조</p> <p>1 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서, 그 자가 침해행위를 구성한 물건을 양도한 때에는 그 양도한 물건의 수량(이하의 항에서는 '양도수량'이라 함)에 특허권자가 그 침해행위가 아니었다면 판매하였을 것이 가능한 물건에 단위수량당 이익 액을 곱한 액을 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 따른 액을 초과하지 아니하는 한도에서 특허권자 또는 전용실시 권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 특허권자 또는 전용실시권자 판매할 수 없는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당하는 수량에 대한 액을 공제하는 것으로 한다.</p> <p>2 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서, 그 자가 침해의 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 특허권자가 받은 손해액으로 추정한다.</p>

<p>過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。</p> <p>4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。</p>	<p>3 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명의 실시에 대하여 받을 수 있는 금액에 해당하는 금액을 자기가 받은 손해의 액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>4 전항의 규정은 동항의 규정을 초과하는 금액의 손해의 배상을 청구하는 것을 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중과실이 없는 경우에는 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p>
---	--

## 상표법

원문	번역문
<p>第三十八条</p> <p>1 商標權者又は専用使用權者が故意又は過失により自己の商標權又は専用使用權を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、その譲渡した商品の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、商標權者又は専用使用權者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、商標權者又は専用使用權者の使用の能力に応じた額を超えない限度において、商標權者又は専用使用權者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を商標權者又は専用使用權者が販売することができないとする事情があるときは、当該</p>	<p>제 38 조</p> <p>1 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실로 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 그 침해로 인하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구 하는 경우에 있어서, 그 자가 그 침해행위를 조성한 상품을 양도한 때는 그 양도한 상품의 수량(이하 이항에서 '양도수량'이라 한다.)에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위 수량당 이익의 액수를 곱하여 얻은 액수를 상표권자 또는 전용사용권자의 사용능력에 대응한 액수를 초과하지 않는 한도내에서 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 할수있다. 다만, 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 상표권자 또는 전용사용권자가 판매할 수 없게 하는 사정이 있는 때는 당해사정에 상당하는</p>

<p>事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。</p> <p>2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。</p> <p>3 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。</p> <p>4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。</p>	<p>수량에 대응한 액수를 공제하는 것으로 한다.</p> <p>2 상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서, 그 자가 그 침해의 행위에 의하여 이익을 얻고 있는 경우에는, 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다.</p> <p>3 상표권자 또는 전용사용권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 등록상표의 사용에 대하여 받아야 할 금전의 액에 상당하는 금액의 금전을 자기가 받은 손해액으로하여 그 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>4 전항의 규정은 동항에서 규정하는 금액을 초과하는 손해에 대한 배상청구를 방해하지 않는다. 이 경우, 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p>
--	---

○ 중국

특허법

원문	번역문
<p>中华人民共和国专利法 第六十五条</p> <p>侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该</p>	<p>특허법 제65조</p> <p>특허권 침해 손해배상액은 권리자가 침해로 인하여 받은 실제 손실에 따라 확정한다; 실제 손실을 확정하기 어려운 경우에는, 침해자는 침해로 얻은 이익으로 확정할 수 있다. 권리자</p>

<p>专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支</p>	<p>의 손실 또는 침해자가 얻은 이익을 확정하기 어려운 경우에는 특허허가 사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 확정한다. 배상액은 권리자가 침해행위를 저지하기 위하여 지급한 합리적인 비용을 또한 포함하여야 한다</p>
---	---

## 상표법

원문	번역문
<p>中华人民共和国商标法 第六十三条            侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。            权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予三百万元以下的赔偿。</p>	<p>상표법 제63조            상표 사용권의 침해에 대한 보상 금액은 침해로 인해 권리 보유자가 입은 실제 손해에 따라 결정되어야 하며, 실제 손해를 결정하기 어렵다면 침해로 인해 침해자로부터 얻은 이익에 따라 결정될 수 있다; 권리자의 손해 또는 침해자의 이익을 결정하기 어려운 경우 상표권의 라이선스료의 배수를 참고하여 합리적으로 결정해야 한다; 악의적인 상표 독점권 침해의 경우 상황이 심각할 경우 위의 방법에 따라 결정된 금액의 1배 및 3배를 초과할 수 있다. 보상 금액에는 권리자가 침해를 중지하기 위해 지불한 합리적인 비용이 포함된다; 권리 침해자의 실제 손해, 침해로 인한 침해자의 이익 및 등록 상표의 라이선스료를 결정하기 어려운 경우 인민 법원은 침해 사실에 따라 300만 위안 이하의 배상을 보상해야 한다</p>

## ○ 대만

### 특허법

원문	번역문
<p>專利法第97條            依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：            一，依民法第二百十六條之規定。但不能提供證</p>	<p>특허법 제97조            전조에 따라 손해배상을 청구하는 경우 손해는 다음과 같이 계산한다:            제1항 제1호 민법 제216조의 규정에 따른다.</p>

<p>據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。</p> <p>二，依侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>三，依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。</p> <p>依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。</p>	<p>손해의 입증 방법이 없는 경우에 특허권자는 그 특허 실시로 얻은 이익과 침해가 있는 이후 특허 실시를 통해 얻은 이익의 차액을 손해액으로 할 수 있다.</p> <p>제2호특허 침해의 결과 침해자가 취득한 이익. 제3호 손해를 특허를 허락하고 실시할 때 받을 수 있는 합리적인 실시료에 의해 계산한다. 제2항 전항의 규정에 따라 침해가 의도적이라면 법원은 피해자의 요청에 따라 침해의 심각성을 근거로 입증된 손해의 3배를 초과하지 않는 범위에서 손해배상액을 명할 수 있다.</p>
---	--

## 상표법

원문	번역문
<p>商標法第71條</p> <p>商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇壹計算其損害：</p> <p>壹、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同壹商標所得之利益，以其差額為所受損害。</p> <p>二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。</p> <p>三、就查獲侵害商標權商品之零售單價壹千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過壹千五百件時，以其總價定賠償金額。</p> <p>四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。</p> <p>前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。</p>	<p>상표법 제71조</p> <p>전조에 따라 손해배상을 청구하는 경우 손해는 다음과 같이 계산한다:</p> <p>제1항 제1호 민법 제216조의 규정에 따른다. 상표권자는 손해배상을 증명할 수 있는 입증수단이 없는 경우에 침해 이후 상표권자가 상표를 사용함으로써 얻은 이익과 통상적으로 동일한 상표를 사용하여 얻을 수 있는 기대이익의 차액을 손해배상액으로 청구할 수 있다.</p> <p>제2호 상표권침해의 결과로 침해자가 얻은 이익. 특히 침해자의 비용이나 필요경비에 대한 입증이 없는 경우에는 침해 물품 판매로 인한 총 수입 금액을 이익액으로 추정한다.</p> <p>제3호 침해 물품의 단위 소매 가격의 1,500배 이하의 금액에 대해서 손해배상액으로 청구할 수 있다. 만약 1,500건이 넘는 침해 물품이 발견되는 경우에는 손해배상액은 침해 물품의 시가 총액으로 계산한다.</p> <p>제4호 라이선싱으로 상표를 사용함으로써 얻을 수 있는 로열티 액수와 동일한 금액을 손해배상액으로 청구할 수 있다.</p> <p>제2항 다만 법원은 재량에 의해 전항에 의한</p>

	손해배상액이 명백히 불공정한 경우에는 손해액을 감액할 수 있다
--	------------------------------------

○ E.U 지식재산권 집행지침

원문	번역문
<p>DIRECTIVE 2004/48/EC Article 13 Damages</p> <p>1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of the injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the right holder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him/her as a result of the infringement.</p> <p>When the judicial authorities set the damages:</p> <p>(a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profits, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused to the rightholder by the infringement;</p> <p>or</p> <p>(b) as an alternative to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question.</p>	<p>지침 2004/48/EC 제13조 손해배상</p> <p>1. 회원국은 피해자의 청구가 있는 경우, 침해행위를 고의로 또는 알 수 있는 합리적 이유를 갖고 행한 침해자에 대하여, 그 침해의 결과 피해자가 입은 실제 손해에 상응하는 배상액을 권리자에게 지급할 것을 사법(司法)기관이 명할 수 있도록 해야 한다.</p> <p>사법기관이 손해배상액을 산정할 때</p> <p>(a) 일실이익을 포함하여 피해자가 입은 부정적인 경제적 결과, 침해자가 취득한 불공정한 이익과 같은 모든 적절한 측면을 고려해야 한다. 그리고 적절한 사안의 경우 침해로 인하여 권리자에게 발생한 정신적 손해와 같은 경제적인 요인 이외의 요소들도 고려해야 한다.</p> <p>(b) 위 (a)와 대체적으로, 적절한 사안의 경우 만일 침해자가 문제된 지식재산권을 이용하기 위한 허락을 구했다면 지급했어야 할 사용료 금액을 최소로 하여 이러한 요소들을 기초로 손해배상액을 총액으로 결정할 수 있다.</p> <p>2. 침해자가 고의적이지 않고 또한 알 수 있는 합리적 이유 없이 침해행위를 한 경우, 회원국은 사법(司法)기관이 미리 정해진 이익의 반환 또는 손해배상액의 지급을 명할 수 있다고 정할 수 있다.</p>

2. Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds know, engage in infringing activity, Member States may lay down that the judicial authorities may order the recovery of profits or the payment of damages, which may be pre-established.