

손해배상액 산정 현실화를 위한

특허법 개정안 공청회

일시 : 2019년 10월 15일 (화) 14:00

장소 : 중소기업중앙회 제1대회의실

• 주최

 더불어민주당 국회의원 박범계

 특허청

KBIZ 중소기업중앙회

손해배상액 산정 현실화를 위한 '특허법 개정안 공청회'

■ 프로그램

- 일 시 : '19.10.15.(화) 14:00~16:00
- 장 소 : 중소기업중앙회 2층 제1대회의실
- 주 제 : 손해배상액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 공청회
- 주 최 : 박범계 의원, 특허청, 중소기업중앙회
- 식 순

시 간		내 용
14:00 ~ 14:20	20분	개회 및 개회사 박범계 의원, 특허청장, 중기중앙회 부회장
14:20 ~ 14:35	15분	손해배상액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 주요 내용 최재식 한국지식재산연구원 변호사
14:35 ~ 15:40	65분	토론 (좌장) 이규호 중앙대학교 교수 (토론) 정차호 성균관대학교 교수 김철환 법무법인 율촌 변호사 이승현 한국법학원 연구위원 이용관 한국지식재산협회 사무국장 신상홍 중소기업중앙회 제조혁신실장 구영민 특허청 산업재산보호정책과장
15:40 ~ 16:00	20분	질의응답 및 폐회

◆ ◆ 목 차 ◆ ◆

개회사

- 박범계(국회의원) 1
- 박원주(특허청장) 4
- 서승원(중소기업중앙회 상근부회장) 7

주제발표

- 발제1** 손해배상액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 주요 내용
최재식(한국지식재산연구원 변호사) 9

토론발표

좌장 : 이규호(중앙대학교 교수)

- 토론1** 정차호(성균관대학교 교수) 17
- 토론2** 김철환(법무법인 율촌 변호사) 27
- 토론3** 이승현(한국법학원 연구위원) 33
- 토론4** 이용관(한국지식재산협회 사무국장) 47
- 토론5** 신상홍(중소기업중앙회 제조혁신실장) 53
- 토론6** 구영민(특허청 산업재산보호정책과장) 57



개 회 사

박 범 계 (대전 서구을 국회의원)

안녕하십니까.

대전 서구을 국회의원 박범계입니다.

단풍과 하늘이 아름다운 10월, 축제나 나들이 대신
‘특허법 개정안 공청회’에 참석해주셔서
진심으로 감사드립니다.



이번 정부는 “기회는 평등하게, 과정은 공정하게, 결과는 정의롭게”를
기조로 하고 있습니다.

그러나 갈수록 치열해지는 기술 경쟁의 현장에서는
안타깝게도 이러한 원칙이
아직 잘 지켜지지 않는 것 같습니다.

대기업에 의한 중소기업 기술탈취 의혹이 계속 들려오고,
특허를 침해하여 타인의 혁신에 무임승차하는 일도
빈번하게 발생하고 있습니다.

문제는 특허를 침해받은 기업이
침해한 기업을 대상으로 손해배상을 받으려고 할 때,
손해배상액이 그 기술을 개발하는 데 들인 노력을
충분히 반영하지 못하고 있다는 것입니다.

특히, 현행 특허법에 따르면
침해기업은 특허권자의 생산능력을 한도로 하여

손해를 배상하기 때문에
특허침해로부터의 초과 이익은 그대로 유지하게 되는
불합리한 점이 있었습니다.

그러다보니, 시장에서 인정받는 특허를 갖고 있더라도
생산능력이 낮은 중소기업은
손해배상을 충분히 받지 못하는 일이 벌어져 왔습니다.

더군다나 현행 특허법 하에서는
특허 침해 관련 정보가 부족한 침해당한 당사자가
손해액을 적극적으로 입증해야 해서
실질적인 배상을 받기가 어렵습니다.
설령, 어렵게 입증을 하더라도 앞서 말했듯이
특허권자의 생산능력에 따라 손해액이 제한되었습니다.

기업들이 이러한 점을 알고,
특허 침해로 인한 손해보다 이익이 더 크다고 판단하여 악용하는 사례까지
일어나고 있습니다.

이러한 문제를 해결하여
“공정하고 정의로운” 사회를 실현하기 위해
저는 특허 손해배상액을 현실화하는
특허법 개정안을 발의하였습니다.

이번 특허법 개정을 통해
침해한 기업에게 침해의 손해액 입증책임을 부과하고,
침해자의 이익을 침해당한 자에게 돌려줌으로써,
적어도 특허를 침해 받은 기업이
더 피해를 입지는 않도록 하고자 합니다.

또한, 이번 특허법이 개정되고,
법 개정의 취지를 법원에서 잘 살려준다면,
지식재산이 제값을 받을 수 있는 환경이 조성될 것이고,
다른 기업의 특허를 침해하거나 기술을 탈취한 기업은
다시 회복할 수 없을 정도의 손해를 입는다는 사실을
기업들이 확실하게 인식하게 될 것입니다.

이러한 인식이 확립되어야만
지식재산 강국답게
특허는 두텁게 보호받고,
강한 특허를 보유하기 위해
기업들이 앞 다투어 기술을 혁신하는
선순환이 자리 잡을 수 있습니다.

대한민국 경제 도약에 중요한 디딤돌이 될
이번 특허법 개정엔
여러분들의 고견이 큰 힘이 될 것입니다.

감사합니다.

대전 서구을 국회의원
박 범 계



개 회 사

박 원 주 (특허청장)

안녕하십니까? 특허청장 박원주입니다.

먼저, 바쁘신 와중에도
손해배상액 현실화를 위한

「특허법 개정안 공청회」에 참석해주신
모든 분들께 감사드립니다.

특히, 오늘 공청회를 같이 준비해 주신
박범계 의원님, 중소기업중앙회 서승원 부회장님,
그리고 특허 침해 손해배상 제도에 대해
깊이 있는 논의를 해 주실 토론자 여러분께
깊은 감사의 말씀을 드립니다.



4차 산업혁명이라는 변화의 파고가 몰려오는 와중에,
미·중 무역전쟁의 장기화와 일본의 수출규제까지 이어져
우리 경제의 불확실성이 커지고 있습니다.

혁신적인 기술이 4차 산업혁명 시대의 승패를 좌우할 것이고,
무역 갈등 역시 결국 기술패권 다툼이 근본 원인이기에,
기술개발의 시작과 끝에 있는 지식재산이
더욱 중요해지고 있습니다.

이에, 특허청은 지식재산 생태계 혁신전략을 수립하여
미래 성장동력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
지식재산 생태계가 잘 구축되어 선순환된다면,
어떠한 위기에도 흔들리지 않고,

4차 산업혁명 시대를 주도하며,
무역분쟁도 잘 헤쳐나갈 수 있을 것입니다.

이를 위해서는 지식재산이 제 값을 받아,
혁신이 제대로 보상받은 환경을 조성하는 것이
가장 중요합니다.

혁신의 결과인 지식재산이 쉽게 침해당하고
제 값을 받지 못한다면,
기술개발에 대한 의욕과 투자가 지속되기 어려울 것입니다.

그러나, 우리나라의 특허 침해에 대한 손해배상액은
미국의 100분의 1에도 미치지 못하고,
경제규모를 고려하여도 9분의 1에 불과하여,
혁신적인 기술도 시장에서 제 값을 받기 어려운 상황입니다

다행히 올해 7월부터 고의적인 특허 침해에 대한
3배 징벌적 손해배상제도가 시행되어,
특허 침해 손해배상을
현실화하는 발판을 마련했습니다.

하지만 생산능력이 부족한 특허권자는
충분한 손해배상을 받지 못하는
불합리한 제도가 여전히 개선되지 않고 있습니다.
침해자가 대규모 특허 침해로 막대한 이익을 얻더라도,
특허권자의 생산능력 내로 제한된 손해배상액만 지불하면 되는 것이 현실입니다.

이러한 손해배상액 산정 기준이 개선되지 않으면,
징벌적 손해배상제도만으로는
손해배상을 현실화하는데 한계가 있습니다.

존경하는 박범계 의원님께서 이러한 문제를 해결하기 위한
특허법 개정안을 작년 12월에 발의해주셨습니다.

이 법안이 국회에서 논의 중이나,
몇 가지 우려사항이 제기되어
아직 통과되지는 못한 상황입니다.

오늘 공청회를 통해,
박범계 의원님이 발의하신 개정안의 입법취지를 살리면서도,
국회 등에서 제기된 우려사항을 해소할 수 있는 방안이 있는지
각 계 전문가들의 좋은 의견을 듣고자 합니다.

특허청에서도 수정안을 마련하였으니
이에 대한 많은 의견을 부탁드립니다.
오늘 공청회에서 모인 의견을 바탕으로 국회와 협력해서
바람직한 제도 개선이 조속히 이루어지도록 노력하겠습니다.

다시 한 번 오늘 토론회를 공동주최하시는 박범계 의원님, 중소기업중앙회
서승원 부회장님
그리고 토론자와 모든 참석자 분들께
감사의 말씀 올리며,
특허청은 손해배상 현실화를 통해 선순환 지식재산 생태계를 구축하는 노력을
지속할 것을 약속드립니다.

감사합니다.

특허청장
박 원 주



개 회 사

서 승 원 (중소기업중앙회 상근부회장)

안녕하십니까. 중소기업중앙회 상근부회장 서승원입니다. 존경하는 박범계 의원님, 특허청과 함께 ‘손해배상액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 공청회’를 주최하게 되어 영광스럽게 생각합니다. 오늘 토론회를 찾아 주신 여러분께도 진심으로 감사를 드립니다.



최근 일본으로부터 유발된 여러 경제적 불확실성이 증가되는 상황은 우리 산업의 기반인 중소기업의 역할과 현재의 기술수준에 대하여 냉정하게 평가하고 새로운 도약을 다짐하게 하는 계기가 되고 있습니다.

과거 우리가 선진국 기업들에 대해 동경과 부러움을 품게 하였던 선진기술은 곧 그 국가, 기업의 경쟁력이었습니다. 이제 우리도 세계적인 기업들을 보유하게 되었고, 충분한 잠재력과 경쟁력을 갖고 있다고 보지만 지속적인 기술개발 투자를 가능하게 하는 환경 조성을 위한 제도적 보완이 필요한 부분이 있을 것입니다.

지난 6월 본회가 중소기업 360여개사를 대상으로 실시한 지식재산 활용 애로조사에 88.7%의 기업이 ‘특허분쟁 예방 및 기술보호를 위해 지식재산이 중요’하다고 답변하였습니다. 그런 점에서 오늘 공청회는 현재의 법률이 충분한 기술보호 효과를 가지고 특허침해를 예방할 정도의 수준인가 하는 질문으로부터 시작된 것이라고 생각합니다.

과거에는 우리도 지식재산권을 소홀히 생각하고 모방을 바탕으로 실력을 키워 온 부분도 존재할 것이지만, 최근에는 NPE와 같은 특허관리금융회사로

인한 리스크 증가로 기술개발 기획 단계에서부터 IP R&D와 같은 특허충돌 회피 전략의 중요성 등 특허침해 분쟁 예방에 대한 기업의 인식도 높아지고 있습니다.

지식재산권 보호가 중소기업, 대기업을 구분해서 생각할 문제는 아니라고 생각하지만, 브랜드도 약하고 유통망도 없는 중소기업의 입장에서 제품의 경쟁력으로 승부하고자 어렵게 개발한 기술을 특허까지 등록했는데도 침해 행위가 발생하고 특허권자의 권리가 보호되지 않는다면 앞으로 우리 산업의 경쟁력은 답보상태를 피할 수 없을 것이 자명하지 않겠습니까.

이런 관점에서 지식재산권 보호정책이 기업의 과감한 기술개발 투자를 선도할 수 있는 메시지로서 기능할 수 있다고 생각하지만, 학계, 기업 등 다양한 입장에서는 법안 개정을 위한 사전 고려사항에 대해 의견들이 있으신 것으로 알고 있습니다.

오늘 공청회를 통해 특허권자의 권리보호, 손해배상액의 현실화 문제에 대해 입장이 조금씩 다르더라도 각자의 시각에서 바라보는 문제를 허심탄회하게 이야기하고, 향후 발생할 수 있는 문제점을 미리 점검하고 보완하는 발전적 자리가 되어 우리나라의 기술선진화에 기여할 수 있기를 기대합니다.

감사합니다.

중소기업중앙회 상근부회장

서 승 원

최재식
한국지식재산연구원 변호사

발제

손해배상액 산정 현실화를
위한 특허법 개정안 주요 내용

손해배상액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 주요 내용

2019. 10. 15.

한국지식재산연구원
변호사 최재식

목차 content

- I 개정 필요성
- II 주요 내용
- III 개정안 비교
- IV 결론

01 I. 개정 필요성 배경

4차 산업혁명시대의 도래

- 제4차 산업혁명*에서는 미래 산업의 판도를 좌우할 혁신적 기술들이 기하급수적으로 진화·확산하면서 산업구조와 경제사회 전반에 변혁을 가져 옴
 - * 산업혁명이 시작되는 핵심조건은 기술혁신
- 1,2차 산업혁명
: 육체노동->기계->자동화
- 3,4차 산업혁명
: 인간지식노동->자율주행차, AI 등
- 기술혁신을 촉진하는 특허법 보호 대상인 발명이 침해 당한 경우, 발명의 권리자가 침해로 인한 손해를 온전히 보전받을 수 있는 환경이 마련되어야 기술 혁신 의욕이 고취 됨

01 I. 개정 필요성 '先 침해 後 보상'

특허의 제 값 받기

- 특허 보호에 있어 큰 현안은 특허침해자가 침해로 얻은 이익을 그대로 편취할 수 있는 점
 - 특허침해소송에서 손해배상액을 높이기 위해 3배 이내에서 손해배상이 가능하도록 '징벌적 손해배상제도'가 도입되는 등 변화가 있었던 것은 사실임
 - 그럼에도 불구하고, 손해배상액 산정에서 지식재산의 특성이 고려되고 있지 않음
 - 전통적 소유권 기반의 손해배상 산정방식을 지식재산권에 동일한 잣대로 적용하면서 특허권자가 생산할 수 있는 능력을 초과하는 침해자의 이익은 특허권자의 손해로 인정받지 못하고 있어 문제가 됨
 - 기술 혁신 도모보다 침해를 선호하게 만드는 도덕적 해이 발생 가능성 및 특허제도 무력화 현상이 우려되는 현실
- 지식재산의 특성을 고려해 특허권자의 생산능력과 별개로 침해자의 이익을 권리자의 손해로 인정받도록 제도의 정비가 필요하다는 목소리가 있어 왔음

03 주요 내용 주요 쟁점

생산능력에 대한 고려 및 비용 증명책임 문제

- 발명을 공개하고 독점배타권을 부여받는 특허 고유의 특성
 - 권리에 대한 침해에 기인한 손해를 전보한다는 전통적 관점으로만 접근한다면, 동일한 특허가 생산능력이 월등한 자에게 등록되었는지 생산능력이 부족한 자에게 등록되었는지에 따라 발생한 손해 자체에 차이가 발생하므로, 해당 특허를 침해한 자가 배상해야 하는 금액이 달라지는 결과는 당연히 수용해야 하는 논리적 귀결임
 - 발명의 내용과 권리자는 모두 공개되어 있는데, 상대적으로 배상해야 할 금액이 적을 것으로 보이는 특허를 침해한 경우 그 예상대로 손해배상액이 적은 추세가 계속된다면 도덕적 해이가 우려된다는 비판이 가능함
- 입증자료의 편재
 - 특허권자의 발명이 공개된 것과는 달리 침해자가 어떤 상품을 생산하면서 특정 특허권을 침해하였다는 점은 손쉽게 알 수 없는 것이 일반적인데, 전통적인 입증 책임 원칙만을 따를 경우 상대적으로 특허권자가 불리하게 됨
 - 입증책임 편재 문제를 해결하기 위한 지속적인 노력이 필요하다는 견해가 있음

04 주요 내용 개정 입법안의 제안

특허 침해로 인한 손해를 제대로 배상받도록 하기 위한 제도 구축 필요

- 특허권자가 침해자를 상대로 침해행위로 인하여 얻은 이익액에 대한 반환 청구가 가능하도록 규정을 정비하도록 하는 의원발의안이 마련됨
 - 불법행위에 대한 정의의 관념에 부합하도록 특허권자에게 침해자가 침해행위로 얻은 모든 이익의 반환을 청구할 수 있도록 함
 - 특허권자는 침해자의 매출을 입증하고 침해자는 침해행위에 들어간 비용을 입증하도록 하여 특허권자의 입증 부담을 완화
 - 현행 손해배상청구권과 손해액 산정 방식에 관한 규정의 정확한 법리를 전달하기 위해 관련 법조항을 정비

05 Ⅱ. 주요 내용 수정안의 제안

특허 침해로 인한 손해를 제대로 배상받도록 하기 위한 제도 구축 필요

- 이러한 의원발의안에 특허청은 원칙적으로 동의하고 손해배상체계 개선 취지에 공감, 다만 입법취지를 살리되 현행 제도와 법체계 정합성 측면에서 적절한 방식으로 수정이 필요하다는 입장을 가지고 있는 것으로 보임
 - 특허권자에게는 침해자의 침해행위로 인한 매출액을 증명토록 함
 - 침해자에게 비용에 관한 입증책임을 부담토록 함
 - 입증책임에 대한 적절한 분배를 통하여 궁극적으로 증거의 편재 문제를 해결

06 Ⅲ. 개정안 비교 개정 입법안 비교

박범계 의원안과 특허청 수정안

현행	박범계 의원안	특허청 수정안
제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해 의 배상을 청구할 수 있다.	제128조(손해배상청구권 등) ① - ----- ----- ----- ----- 배상 및 취득한 이익의 반환을 ----- -----.	<현행 유지>
④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전 용실시권자가 입은 손해액으 로 추정한다.	④ 제1항에 따라 취득한 이익의 반 환을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 공제하 고자 하는 비용에 관한 주장을 하 지 않으면, 그 침해한 자의 매출을 침해행위로 취득한 이익으로 할 수 있다.	④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 매출액에서 침해행 위와 관련하여 추가적으로 소요된 비용이 공제된 금액을 특허권자 또는 전용실시권 자가 입은 손해액으로 추정하되, 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력은 고려하지 아니한다. 이 경우 그 매출액은 특허권자 또는 전용실시권자가 증명하여야 하고, 그 비용은 침해한 자가 증명하여야 한다.

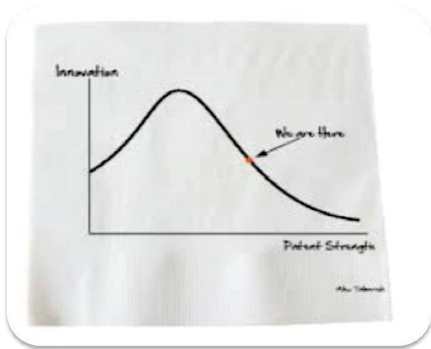
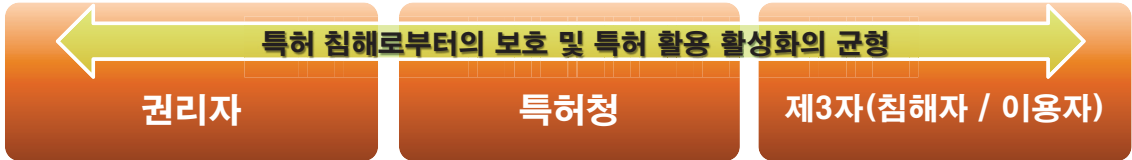
07

IV. 결론

산업발전의 핵심인 '특허' 제도

독점배타적 권리인 특허권의 실효적 보호에 대한 고민

특허제도 목적: 기술의 혁신을 촉진하고 산업발전에 이바지
→ 기술혁신을 촉진하고자 하는 의욕 고취



※ The Tabarrok Curve (by Alex Tabarrok)



KIP 한국지식재산연구원
Korea Institute of Intellectual Property





토 론 1

정 차 호
(성균관대학교 교수)

손해배상액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 공청회

2019년 10월 15일(화) 14:00-16:00, 중소기업중앙회 제1대회의를실

I. 제1쟁점: 추정법리 v. 간주법리 v. 생산능력 미고려 추정법리

1. 현행 특허법 제128조 제4항에 따른 침해자의 이익 법리

“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.”

- 전보원칙에 충실한 추정 법리 적용
 - 피고의 침해와 원고의 손해 사이에 인과관계가 없음을 피고가 증명하여 그 추정을 복멸할 수 있음
- 장점
 - 전보원칙에 충실하다는 점
- 단점
 - 생산능력이 부족한 원고의 특허권이 무시됨
 - 원고가 대학, 개인발명가인 경우 생산능력이 전무하고, 중소기업, 벤처기업, 스타트업의 경우 생산능력이 제한적이므로, 피고가 특허권 침해로부터 취한 이익의 일부 또는 극히 일부만을 손해배상금으로 지불하고, 나머지 대부분을 이익으로 취할 수 있음
- 소결
 - 현행 침해자 이익 법리는 약한 특허권자의 특허권이 무시되게 함
 - 현행 침해자 이익 법리는 라이선스계약(기술이전)보다는 특허권침해를 유도하게 됨

2. 박범계 의원안

제128조 제1항: 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.

제128조 제4항: 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.

- 손해배상청구권 + 이익반환청구권
 - 이익반환청구권을 신설하여, 침해자의 이익 전액의 반환을 청구할 수 있게 함
- 장점
 - 생산능력이 부족한 원고의 특허권이 무시되는 경우를 방지하는데 큰 역할을 할 것으로 기대됨
- 문제점 지적
 - 박범계 의원안이 손해배상청구권 외에 이익반환청구권을 신설하여, 두 청구권이 경합하는 문제 등이 지적됨
 - 또, 침해자의 모든 이익을 원고의 이익으로 봄으로 인하여 인과관계법리를 초월한다는 지적이 있음

3. 정부 수정안: 생산능력 미고려 추정법리

제128조 제4항: 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 매출액에서 침해행위와 관련하여 추가적으로 소요된 비용이 공제된 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하되, 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력은 고려하지 아니한다. 이 경우 그 매출액은 특허권자 또는 전용실시권자가 증명하여야 하고, 그 비용은 침해한 자가 증명하여야 한다.

- 이익반환청구권 불인정
 - 특허법에서의 이익반환청구권의 성격에 대한 이해가 부족
 - 손해배상청구권과의 관계에 대한 이해도 부족
 - 현 시점에서 이익반환청구권을 인정하지 않는 것이 타당함

- 추정법리의 존치
 - 손해배상이론의 기본인 인과관계법리를 전면 폐지하는 부담이 지적됨
 - 그래서 수정안은 추정법리를 존치함

- 생산능력을 이유로 하는 복명의 금지
 - 정부 수정안은 기본적으로 추정 및 추정의 복명을 인정함
 - 그러나, 생산능력을 이유로 하는 추정의 복명은 인정하지 않음

- 생산능력 v. 판매능력
 - 그 생산능력에는 판매능력도 포함되는 것으로 보아야 함
 - 그러한 해석이 박범계 의원안으로부터 시작된 수정안의 의의를 살리는 것임
 - 그렇다면, ‘생산능력’보다는 ‘실시능력’이 더 정확한 용어일 것으로 생각됨

- 수정안은 박범계 의원안의 목적을 동일하게 달성
 - 수정안은 전보원칙에 충실한 추정 법리를 존치하면서도,
 - 실시능력이 부족한 원고의 특허권이 무시되는 경우를 방지하는 역할은 박범계 의원안과 동일한 정도로 수행함

- 실시능력 외의 다른 사정을 이유로 하는 추정의 복명
 - 수정안은 생산능력 외의 다른 사정으로 인과관계가 성립되지 않는 경우에는 추정이 복명될 수 있는 여지를 인정하고 있음
 - 그 ‘생산능력 외의 다른 사정’에는 기여도, 비침해대체품의 존재, 가격/시장의 차이 등이 예시됨
 - 특히, 복잡제품(complex product)에 대하여는 기여도를 적용하는 것이 타당한 경우가 많음
 - 이러한 생산능력 외의 다른 사정은 특허권자가 대기업인 경우에도 동일하게 적용되는 것임. 즉, 대기업과 중소기업 사이에 차별이 없음

4. 결론

- 정부 수정안이 (1) 박범계 의원안이 지향하는 (생산능력이 부족한 특허권자의 보호라는) 목적을 달성한다는 점, (2) 전보원칙 및 인과관계의 법리를 지나치게 훼손하지 않는다는 점, (3) 기여도, 비침해대체품의 존재 등 생산능력 외의 다른 사정에 근거한 추정의 복명은 인정하는 것이 타당하다는 점에 근거하면, 수정안은 매우 바람직한 것임
- 이러한 훌륭한 수정안을 제시한 정부 관계자에게 박수와 감사를 보냄

II. 제2쟁점: 개정법리가 NPE를 유발할 위험 여부

1. 문제의 제기

- NPE(non-practicing entity)의 정의
 - 생산활동을 하지 않으면서(non-practicing), 특허권을 행사하여 수익을 창출하는 특허권자
 - 대학, 개인발명가, 연구개발중심스타트업 등도 NPE에 해당함
- 개정안의 목표
 - 개정안은 생산능력이 부족한 특허권자를 보호하고자 함
- NPE의 이익
 - 개정안에 따르면, 생산활동을 하지 않는 NPE가 이익을 보게 됨
- 문제의 제기
 - 외국의 NPE가 우리나라에 출현하여, 우리 기업을 괴롭히는 문제의 제기

2. NPE 출현의 현황 및 전망

- NPE 출현의 현황
 - 외국의 NPE가 우리 법원에 출현한 경우는 단 한 건도 보고되지 않았음
 - 높은 특허무효율, 낮은 특허권자 승률, 낮은 손해배상액 등으로 인하여 우리나라가 NPE가 활동하기에 적합한 곳이 아님
 - 즉 우리나라는 특허권자에게 유리한 환경(친특허환경)을 제공하지 못함
- 개정안의 통과 후 NPE 출현의 전망
 - 침해자 이익 법리의 변경만으로는 친특허환경이 조성되기는 어려움
 - NPE가 미국, 독일 등의 국가가 아닌 우리나라에 출현할 가능성은 매우 낮음

3. 우리나라 특허생태계: 친특허환경 v. 반특허환경

- NPE에 대한 걱정의 전환
 - NPE가 우리나라에 올 것을 걱정할 것이 아니라, NPE가 우리나라에 오지 않는 특허생태계를 걱정하여야 함
 - 작은 고기가 살지 못하는 곳에 큰 고기가 나타나지 않음
 - 작은 고기가 많은 곳에 큰 고기가 출현하는 것을 막을 수 없음

- 제품, 상표가 좋을수록, 짝통제품도 많음
- 우리 기업이 외면하는 우리 법원
 - 우리 기업이 외국기업을 상대로 특허소송을 제기하는 경우, 우리 법원이 아닌 외국법원, 특히 미국법원을 선택함
 - 심지어 국내기업이 국내기업을 상대로 특허소송을 제기하는 경우에도 미국법원을 선택하기도 함
- 특허권 존중 필요
 - 대한민국 특허권이 존중받아야 함
 - 금번 침해자 이익 법리의 개선은 특허권을 조금 더 존중받도록 하는 것임
 - 이것만으로는 부족하며, 특허권 강화를 위한 노력은 계속되어야 함
 - 외국의 NPE가 우리 법원을 찾는 날을 고대함

III. 제3쟁점: 피고가 비용을 증명

1. 현행 법리

- 침해자 이익 = 침해자 매출액 - 관련 비용
 - 관련 비용 = 증분비용
 - 증분비용 = 침해로 인하여 추가로 발생한 비용
- 증명책임
 - 원고가 침해자 이익을 증명해야 하며, 그래서 침해자 매출액은 물론 관련 비용도 증명하여야 함
 - 침해자 매출액의 증명은 상대적으로 쉬움
 - 관련 비용은 이론적으로 특정하기도 어렵고, 실제로 증명하는 것은 매우 어려움
 - 더욱이, 관련 비용에 관한 자료는 피고에게 편중되어 있음
- 피고의 비협조
 - 피고가 관련 비용에 관한 자료를 제출하지 않음

2. 개정안

정부수정안에 의한 제128조 제4항 2문

“이 경우 그 매출액은 특허권자 또는 전용실시권자가 증명하여야 하고, 그 비용은 침해한 자가 증명하여야 한다.”

- 증명책임의 전환
 - 침해자 매출액은 여전히 원고가 증명하되,
 - 관련 비용은 피고가 증명하여야 함
 - 피고가 관련 비용을 전혀 증명하지 못하는 경우 원고가 증명한 매출액 전액이 이익액이 됨

- 예상 효과
 - 침해자 이익 법리가 실효성을 갖출 것임
 - 피고가 관련 비용을 적극적으로 증명할 것이 예상됨
 - 원고의 증명책임이 상당히 경감되어 결과적으로 특허권이 약간 강화됨

IV. 제4쟁점: 기여도 적용

1. 정부 수정안에 의한 추정의 복명

- 정부 수정안
 - 실시능력 외 다른 사유를 근거로 하는 추정의 복명을 허용

- 대표적 복명사유
 - 대표적 복명사유에는 다른 기술들이 해당 제품의 가치에 기여하였다는 점, (영업력, 유통망, 브랜드파워 등) 비기술적 요소들이 해당 제품의 가치에 기여하였다는 점이 포함됨
 - 그러한 점의 기여도를 반영할 필요가 인정됨

2. 기여도 법리의 발전이 필요함

- 기술적 기여도 산정 법리
 - 해당 제품에 적용된 전체 기술 중 해당 특허발명이 차지하는 비율(기술적 기여도)을 산정하는 법리의 발전이 필요함

- 비기술적 기여도 산정 법리
 - 해당 제품에 '비기술이 기여한 바'와 비교된 '기술이 기여한 바'의 비율을 산정하는 법리의 발전이 필요함
- 적정액수의 산정
 - 기여도의 적절한 적용을 통하여 과대배상을 막을 수 있을 것임

V. 제5쟁점: 생산능력에 근거한 추정의 복멸?

1. 의문의 제기

- 현행 제128조 제4항
 - 침해자의 이익을 권리자의 손해액으로 추정함
- 생산능력을 이유로 하는 추정의 복멸?
 - 제128조 제4항을 적용한 사건에서 생산능력을 이유로 추정이 복멸된 바가 없음
- 개정안의 문제
 - 생산능력을 이유로 추정이 복멸된다는 점은 이론적 주장에 불과함
 - 그러므로, 개정안은 불필요하다는 주장

2. 생산능력을 이유로 추정이 복멸된 사례가 없는 이유: 선택의 문제

- 권리자의 선택
 - 권리자는 제128조 제2·3항에 따른 산정(일실이익), 제4항에 따른 산정(침해자 이익), 제5항에 따른 산정(실시료 상당액) 중 하나를 선택할 수 있음
 - 생산능력이 부족한 권리자가 제4항에 따른 산정을 선택하지 않음
- 법원의 선택
 - 많은 사건에서 법원은 해당 사건이 손해액의 증명이 극히 곤란한 경우라고 보고, 제7항을 적용하여 상당한 손해액을 인정함
 - 즉, 제4항이 적용되는 경우가 더욱 줄어들음
- 결과
 - 생산능력이 부족한 권리자가 제4항에 따른 산정을 선택하지 않고, 나아가 법원이 제7항의 적용을 선호하는 이유로 인하여, 생산능력을 이유로 추정이 복멸된 사례가 발생하지 않았음

3. 생산능력을 이유로 추정이 복멸될 수 있는 이유: 전보원칙

- 전보원칙 및 인과관계 법리
 - 우리 손해배상 법리는 전보원칙을 기본으로 함
 - 즉, 불법행위로 인하여 권리자가 손해를 입은 것에 대하여 전보하는 액수의 손해 배상액을 책정함
 - 달리 말하면, 불법행위와 권리자의 손해 사이에 인과관계가 인정되어야 함

- 인과관계 법리가 적용된 제2·3항
 - 제128조 제2항이 일실이익의 산정을 편리하게 하는 것임에 반해,
 - 제3항은 인과관계가 인정되지 않는 범위(액수)에 대한 공제를 규정함
 - 제3항은 인과관계가 인정되지 않을 수 있는 사유 중 대표적인 것으로 생산능력을 규정함

- 인과관계 법리가 적용된 제4항
 - 일본에서 침해자 이익 법리를 추정규정이 아니라 간주규정으로 두자는 개정안이 제안된 바 있으나, 그 당시 일본의 전통적인 손해배상 법리인 전보원칙과 인과관계 법리에 따라야 한다는 의견에 따라, 간주규정이 채택되지 못하고 추정규정으로 도입되었음
 - 즉, 일본의 침해자 이익 규정은 전보원칙 및 인과관계 법리가 적용되는 것임
 - 일본의 해당 규정을 그대로 수입한 우리나라의 침해자 이익 규정도 그러함

- 제2·3항의 인과관계 법리가 제4항에도 그대로 적용됨
 - 제2·3항(일실이익)에서 생산능력이 인과관계가 인정되지 않을 수 있는 대표적인 사유이듯이, 제4항에서도 그러함



토 론 2

김철환
(법무법인 율촌 변호사)

침해자 이익의 반환 관련 박범계 의원의 특허법 개정안(이하 ‘개정안’) 및 정부의 수정안(이하 ‘수정안’)에 관하여 간단히 제 의견을 드립니다.

1. 특허침해로 인한 손해액 문제

우리나라가 미국을 비롯한 외국에 비하여 법원에서 인정되는 특허침해로 인한 손해배상 액수가 평균적으로 볼 때 너무 낮다는 점은 오래 전부터 지적되어 왔습니다. 특허권자로서는 노력과 비용을 투자하여 기술을 개발하였음에도 소송대리인 보수에도 미치지 못하거나 낮은 액수의 손해배상 판결을 받는 경우가 많았고, 경쟁사로서도 특허침해를 우려하여 우회기술 개발을 통해 회피 설계를 하거나 시장 진입 자체를 안하기보다는 일단 침해 리스크를 안고 시장에 진입하여 시장에서의 매출을 올리고 추후 특허침해 문제가 제기되면 특허무효 또는 비침해를 다투어 보고 최종적으로 침해로 인정되더라도 낮은 액수의 금전 배상을 하는 인식이 있었습니다.

이러한 불합리를 막기 위하여, 최근 여러 차례에 걸친 특허법 개정을 통해 문서제출명령, 자료제출명령, 3배 배상제도 등 여러 다양한 제도가 이미 도입되어 실시되고 있습니다. 그에 따라 앞으로 법원에서 최종적으로 인정되는 손해배상액이 현재보다 다소 증가할 것으로 기대됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 미국의 증거개시 제도(디스커버리)에 준하는 정도로 입증이 용이해지지 않는 이상 어느 정도 한계가 있을 수밖에 없을 것으로 예상됩니다.

2. 특허법 제128조 제4항에 대한 개정안·수정안의 의미

현행 특허법 제128조는 특허권자의 손해배상액 입증을 용이하도록 하기 위해 여러 가지 규정을 두고 있으나, 특허침해로 인한 손해배상이 다투어지는 소송 실무에서 가장 어려운 점은 특허권자 입장에서 손해액 산정을 위해 필요한 객관적인 자료를 충분히 재판에 증거로 현출시키기가 쉽지 않다는 점입니다.

그 중 제128조 제2항의 경우 침해자의 양도수량을 입증하기 어렵고 그 무엇보다도 권리자 자신의 중요한 영업비밀에 해당하는 단위수량당 이익액을 상대방에게 공개해야 하는 부담이 있으며 생산 능력을 한도로 하기 때문에 실제 활용은 높지 않은 편입니다. 또한 제128조 제5항의 통상의 실시료는 실제 실시허락이 있었던 사례를 토대로 합리적인 실시료를 입증하기 어렵고 제2항, 제4항에 비하여 그 금액도 상대적으로 낮습니다.

한편, 오늘 논의의 주제가 되는 제4항의 침해자의 이익액의 경우, 특허권자가 자신의 손해를 직접 입증하는 대신 침해자가 얻은 이익액의 입증을 통하여 이를 특허권자 자신의 손해로 삼을 수 있다는 점에서 꽤 큰 장점이 있으나, 현행 특허법 규정에 따르면 침해자가 얻은 이익은 입증책임 부담의 원칙에 따라 특허권자인 원고가 침해자의 이익액을 모두 입증하여야 하는데, 그에 관한 자료는 모두 침해자가 가지고 있기 때문에 침해자의 협조가 없는 한 특허권자가 침해자가 얻은 이익액을 객관적인 증거를 토대로 충분히 입증하는 것은 현실적으로 어렵습니다.

이러한 이유로 특허권자가 사실조회, 자료제출명령 등을 통해 침해자의 매출액을 입증한 후 이를 기준으로 나름대로 비용을 공제한 이익액을 계산하더라도, 침해자는 특허권자가 주장한 이익액이 과다하다고 주장하면서 실제로는 이익액이 거의 없거나 적자를 보았다고 강하게 다투기 때문에, 법원 으로서는 양쪽 주장 중 어느 한쪽을 채택하기 어려워 결국 제7항에 규정된 법원의 재량에 의해 손해액을 산정하는 경우가 상당히 많습니다.

이러한 취지에서 박범계 의원의 개정안 및 특허청의 수정안은 모두 침해자가 얻은 이익액을 입증함에 있어서 특허권자는 침해자의 매출액만 입증하면 되고 거기서 공제되어야 할 비용(판례상 한계비용)은 침해자가 스스로 입증하도록 부담시킨다는 점에서 실무상 제4항의 활용 가능성 및 법원의 손해액 인정을 실효적으로 높일 수 있을 것으로 생각됩니다.

3. 특허법 제128조 제4항에 대한 개정안·수정안의 법리적 및 실무적 검토

개정안 및 수정안을 법리적이고 실무적인 측면에서 구체적으로 살펴보면, 2개의 개정초안 모두 침해자의 매출액으로부터 공제되어야 할 비용에 대한 입증책임을 침해자에게 부담시킨다는 점에서는 차이가 없어 보이지만, 아래와

같이 여러 가지 차이 및 그에 따른 문제가 있어 보입니다.

먼저, 박범계 의원의 개정안은 침해자의 이익반환을 손해배상의 일환이 아니라 그와는 법률상 구분되는 별개의 청구권으로 규정하면서, 침해한 자의 매출 또는 그로부터 침해자가 주장한 비용을 공제한 금액을 모두 반환대상이 되는 이익으로 간주할 수 있도록 하고 있습니다.

그런데, i) 제1항에서 “배상 및 취득한 이익의 반환” 이라고 규정하고 있기 때문에 문언만 가지고 보면 마치 손해배상과 침해자의 이익 반환을 중복하여 청구할 수 있는 것처럼 해석될 위험이 있고, ii) 침해자가 얻은 이익을 특허권자 등이 입은 손해액으로 ‘간주’ 하는 것은 민법상 손해의 개념과는 이론적으로 배치되는 것으로서(민법상 손해란 ‘법익에 관하여 받은 불이익’으로서 재산적 손해와 정신적 손해로 구분됩니다) 그 법적 근거 및 입법례가 빈약하며, iii) 제8항은 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배까지 증액할 수 있다고 규정하고 있어서 그 해석 방법에 따라서는 제4항에 따른 침해자의 이익에 대해서도 3배까지 증액할 수 있는 것처럼 해석될 수도 있는데, 만일 그와 같이 해석하면 침해자의 이익을 손해로 간주한 후 거기에 다시 최대 3배까지 증액할 수 있다는 것으로서 침해자에게 이중의 제재 내지 불이익을 주는 과도한 결과가 될 수 있고, iv) 제4항에서 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 공제하고자 하는 비용에 관한 주장을 하지 않으면” 이라고 표현되어 있어서 입증책임의 전환인지 여부가 불분명하다는 문제가 있어 보입니다.

이러한 점에서 저는 박범계 의원의 개정안과 같이 침해자가 얻은 이익의 반환이라는 다분히 작위적이고 그 입법례도 약하고 추정의 복멸도 절대로 허용되지 않도록 규정하기 보다는, 차라리 현행 특허법과 같이 손해배상액에 관한 특허권자의 입증을 덜어주어 침해자의 이익을 권리자의 손해로 추정하는 정도로 하되 침해자의 매출액에서 공제되어야 할 비용에 관한 입증 책임을 침해자에게 전가하는 정부 수정안이 바람직하다고 생각합니다.

다만, 정부 수정안 중 “특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 고려하지 않는다” 는 부분과 관련하여, 그 취지는 이해하지만, 이를 엄격히 적용하면 구체적인 사건에게 형평에 반하거나 불합리한 결과를 초래할 위험이 있기 때문에, 이 부분을 “특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 고려하지 않을

수 있다” 고 규정함으로써, 법원이 구체적인 사건에서 제반 사정을 고려하여 재량의 여지를 발휘할 수 있도록 허용하는 것이 어떨까 합니다.



토 론 3

이승현
(한국법학원 연구위원)

특허침해 손해액 산정 현실화를 위한 특허법 개정안 설명자료에 대한 토론문

1. ‘현 특허권 침해 손해액 관련 침해자 이익액 산정의 문제점’에 대한 검토

- (지재권의 특성 고려 미흡) 특허권자의 생산능력 한도 내에서 배상
 - 현행법상 권리자의 생산능력이 작은 경우, 침해자는 권리자 생산능력만큼의 소액배상만 하면 되는 불합리가 있음
 - 현행 특허법 제128조 제4항은 특허권 침해의 경우에 민사적 구제수단만으로는 특허권자를 제대로 보호할 수 없는 문제를 극복하여 특허권자를 보호하기 위하여 마련된 규정이다. 그러나 특허권자의 생산능력에 따라서는 특허권자를 보호하기 위한 동 규정의 입법취지를 제대로 살릴 수 없는 경우가 생길 수 있는 문제점이 있다.¹⁾ 이러한 관점에서 볼 때 본 개정안 설명자료의 문제의식은 적절하다고 생각된다.
- 손해액 산정의 주요 증거가 침해자에게 편중(특허권자가 이익액 입증에 한계)
 - 현행 특허권자가 매출액과 비용 모두 입증. 특히 침해자가 증거제출을 거부하면 특허권자는 이익액 입증이 사실상 불가능

1) 즉 특허권자가 침해자에 대해서 손해배상청구를 하기 위해서는 특허권자가 자신의 생산능력을 증명할 필요가 있다. 이러한 특허권자의 생산능력은 특허권 침해와 손해의 인과관계를 밝히는 데에 핵심적 요소가 되며, 특허권자가 침해자로부터 배상을 받을 수 있는 금액의 기준이 된다. 그런데 이러한 생산능력은 특허권자가 대기업인 경우에는 용이하게 증명할 수 있지만, 생산능력이 전무하거나 생산능력이 대기업에 비해서 부족한 특허권자, 즉 개인 발명가, 대학, 연구소, 중소기업 등은 자신의 생산능력을 증명하는 것이 상대적으로 매우 어렵다. 그리하여 영업상 경쟁을 하지 않는 개인 발명가인 특허권자는 침해자 이익 법리를 활용할 여지가 없게 되고 대기업에 비해서 생산규모의 차이가 많이 나는 중소기업 등은 침해자의 이익 중 일부만을 받을 수 있게 된다. 결국 일부의 특허권자에게는 침해자 이익 법리가 무용한 것이 된다(정차호 · 장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 116면 참조). 설사 침해자 이익액의 계산이 용이하며 그 액수가 증가한다고 하더라도 실제로 특허권자는 자신의 생산능력에 기초하여 산정된 배상액만 받을 수 있으므로, 개인인 발명가나 중소기업에게 현행 특허법 제128조 제4항은 매력적으로 다가올 수 없다. 그렇다면 동 규정은 특허권자의 생산능력에 의존하는 구조에서 탈피하는 방향으로 개정이 이루어질 필요가 있다(이승현 · 정차호, “침해자 이익 법리에 준사무관리 법리의 적용을 위한 특허법 제128조 제4항의 개정방안”, 성균관법학, 제29권 제4호, 성균관대학교 법학연구원, 2017, 381면 참조).

- 특허권자가 침해자 이익액을 증명하는 데에 한계가 있다는 본 개정안 설명자료의 문제 의식에 기본적으로 공감한다. 다만 손해액 산정의 주요 증거가 침해자 측에 편중되어 있다는 점²⁾ 뿐만 아니라 무체재산권이라는 특수성³⁾, 존속기간의 제한⁴⁾ 및 특허권에 대한 실시의 독점력 등과 같은 사정이 현행 특허법 체계 하에서 특허권자가 침해자 이익액뿐만 아니라 실제 손해액도 증명하기 어렵게 만든다는 점을 인식할 필요가 있다. 결국 현행 특허법 규정은 특허권자를 제대로 보호할 수 없는 문제점이 노출되므로, 본 개정안 설명자료를 통하여 이러한 문제점을 개선하기 위한 개정안 제시는 바람직 하면서도 필요하다고 사료된다.

-
- 2) 특허권 침해는 그 태양이 다양하고, 침해 관련 증거가 피해자가 아닌 침해자에게 편중되어 있어서 침해에 따른 일실이익(lost profit)을 증명하는 것도 용이하지 않다(복진요, “지재권 분야에 징벌적 손해배상제도 도입가능성에 관한 연구”, 지식재산21, 특허청, 2010, 35면). 그리하여 특허법은 피고(특허권 침해자)의 관련 서류를 입수할 수 있는 규정을 두고 있지만(특허법 제132조 제1항 참조), 피고는 통상 해당 서류가 영업비밀을 포함한다는 이유로 제출을 거부한다. 또한 일실이익의 증명이 어려운 경우 특허법 제128조 제4항에 따라 침해자의 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정하여 손해배상을 청구할 수 있으나, 침해자가 특허권 침해로 얻은 이익을 특허권자가 증명하는 것은 매우 어려운 일이므로, 이 방법 역시 특허권자의 구제로는 충분하지 않다. 나아가 침해로 인하여 생긴 특허권자의 손해와 침해자가 얻은 이익은 시장수요의 증감, 침해자의 사업적 능력 등에 의하여 크게 좌우되는 것이어서, 특허권자의 매출 감소가 반드시 특허권 침해로 인한 것이었다거나 침해자가 얻은 이익이 특허권자가 얻을 수 있었던 이익이라고 단정하기 어려운 점도 있다(이현욱, 특허 침해와 손해배상산정에 관한 고찰: 특허법 제128조를 중심으로, 연세대학교 법무대학원 석사학위논문, 2002, 102면).
 - 3) 무체재산권 중 하나인 특허권은 권리 객체가 무체물이며 권리의 본질이 지배권이라는 점에서 준물권에 속한다. 그런데 특허권은 목적물을 점유하는 것이 아니어서 침해행위가 어디에서든지 쉽게 이루어지며, 물건에 대한 점유라는 사실 상태를 통하여 권리를 행사하는 동산과 부동산의 경우와는 달리 특허권자가 특허권을 준점유하고 있다고 하더라도 제3자에 의한 권리침해가 가능하다(전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 저스티스, 제30권 제1호, 한국법학원, 1997, 7면).
 - 4) 특허권은 일반적으로 출원일 후 20년이 되는 날까지 존속하지만, 이러한 법정된 존속기간과는 상관 없이 특허권의 실질적 존속기간, 즉 경제적 수익을 확보할 수 있는 기간은 짧아지고 있다. 따라서 특허발명이 시장에서 가치를 인정받는 것이 긴요한 초기 단계에서 특허권 침해를 효과적으로 억제하지 못한다면 그 후 특허권자가 그 특허로부터 경제적 이익을 확보할 가능성은 매우 낮아진다. 즉 특허권의 존속기간이 한정적이라는 사실과 특허발명으로부터 수익을 창출할 수 있는 시기가 제한적이라는 사실은 특허권을 (권한의 만료기간이 없는) 일반 물권과는 다른 방법으로 보호할 필요성을 웅변한다(정차호 · 주지환, “손해배상액 증액제도의 특허법에의 도입 필요성”, 성균관법학, 제24권 제3호, 성균관대학교 법학연구소, 2012, 765면 참조).

2. ‘박법계 의원안 및 정부 수정안’에 대한 검토

- (박법계 의원안) 침해자가 얻은 이익에 대한 반환청구권을 신설하여 특허권자의 생산 능력 초과이익을 반환하도록 하고, 침해자가 비용입증
 - (한계) 손해배상과 이익반환의 동시청구로 인해 소송의 복잡성이 가중되고, 두 개의 청구권을 동시에 허용하는 외국 입법례 없음
- (수정안) 추가 청구권 발생 없음. 특허권자의 생산능력과 상관없이 침해자의 이익을 권리자의 손해로 인정하고, 침해자가 비용입증
 - 단, 특허기술 외에 ‘침해자의 영업능력, 상표, 기업신용 등’의 요소가 침해자 판매이익에 영향을 미친 경우, 배상액 산정에 반영

현 행	박법계 의원안	수정안
제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.	제128조(손해배상청구권 등) ① 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.	<개정없음>
④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.	④ 제1항에 따라 취득한 이익의 반환을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 공제하고자 하는 비용에 관한 주장을 하지 않으면, 그 침해행위의 매출을 침해행위로 취득한 이익으로 할 수 있다.	④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 매출액에서 침해행위와 관련하여 추가적으로 소요된 비용이 공제된 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하되, 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력은 고려하지 아니한다. 이 경우 그 매출액은 특허권자 또는 전용실시권자가 증명하여야 하고, 그 비용은 침해한 자가 증명하여야 한다.

○ 검토

● 민법의 영역 : 타인의 물건을 무단으로 매각하거나 타인의 특허권을 무단남용하거나 타인의 금전으로 투기를 하여 큰 이익을 얻은 사안에서 일반적인 불법행위(민법 제750조 이하)나 부당이득(민법 제741조 이하)에 의하면 그 반환범위는 피해자나 손실자의 손해 및 손실로 한정되므로, 침해자는 피해자나 손실자의 손해 및 손실을 초과하는 이득은 그대로 보유할 수 있게 된다. 그런데 이러한 결과는 실질적으로 법이 침해자에게 불법행위를 조장하는 것이나 다름없으며, 정의와 공평에 반하는 것으로 여겨진다. 그리하여 민법상으로는 이러한 경우에 피해자나 손실자의 손해 및 손실을 초과하는 침해자의 이익도 모두 반환하게 해야 한다는 문제의식 하에 등장한 해석론이 일반불법행위의 손해배상론의 전통적 법리를 수정하는 해석론, 일반부당이득의 전통적 법리를 수정하는 해석론, 고의로 인한 침해자에게는 준사무관리에 따라 침해자의 이익을 박탈하는 해석론이다.

● **특허법 등 지식재산권법 영역** : 오늘날 세계 각국에서는 특허권 침해의 경우에 침해자 이익의 반환을 인정할 필요가 있는 점에 대한 인식은 공유하고 있다. 문제는 ① 특허권 침해의 경우에 인정되는 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권의 법적 성질을 어떻게 보아야 할 것인가, ② 현행 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권으로 특허권자를 충분히 보호할 수 있는가, ③ 현행 특허법 규정만으로 특허권자를 충분히 보호할 수 없다면, 이를 개선하기 위한 개정안은 구체적으로 어떠한 모습으로 이루어져야 하는가 등이다.

- ①과 관련하여 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권의 성질은 특수한 불법행위로 해석되어야 한다. 그 이유는 다음과 같다.

즉 전통적인 불법행위 제도는 그 주된 목적이 피해자의 손해를 전보하는 데에 있으며 그 반환범위도 차액설의 입장에 따라 피해자의 손해를 한도로 한다. 이와 달리 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권은 타인의 권리영역을 침해하는 자에 대한 불법행위적인 제재의 연장으로 인정되는 것으로서, 고의 또는 과실 있는 침해자의 제재 및 침해행위의 조장을 예방하기 위하여 침해자 이익액을 모두 권리자에게 반환하게 하려는 점에서 그 제도적 목적이나 반환 범위에 차이가 있다. 게다가 최근에는 특허권 침해와 같은 경우에 침해자 이익의 반환을 인정할 필요가 있다는 문제의식 하에 손해배상의 기능을 손해의 전보 외에 침해행위의 억제 및 제재에도 있다고 보며, 손해 개념을 파악함에 있어서도 규범적·추상적 손해 개념의 파악을 시도하고⁵⁾, 배상액 산정에 있어서도 차액설에 집착하지 않고 피해자 이외에 가해자의 사정을 고려하는 견해가 대두되고 있다.⁶⁾ 결국 이러한 상황에 비추어 보면, 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권은 특수한 불법행위로 파악될 수 있다.

5) 이와 관련하여 특허권자의 손해를 차액설이 아닌 규범적 손해개념으로 파악하려는 시도는 독일이나 일본에도 있다. 예컨대 독일에서는 특허권자의 손해를 침해된 특허권이 침해된 사실(침해된 특허권의 객관적 가치)로 파악하거나(Robert Neuner, Interesse und Vermögensschaden, AcP 133, 1931, S.277ff.), 특허권자의 손해에 대해서는 특허권 침해의 특수성을 고려하고 특허권 침해자의 특허권 침해행위를 제재 및 억제하는 정책적인 기능을 갖는 개념으로 파악하거나(Ernst Steindorff, Abstrakte und konkrete Schadensberechnung, AcP 158, 1959, S.431ff.; Joachim Schmidt-Sanzer, Zur Technik der topischen Rechtsbildung: Angemessene Lizenzgebühr und Verletzergehalt als Grundlagen der Schadensberechnung, JR 1969, S.81ff.; Ulrich Loewenheim, Möglichkeiten der dreifachen Berechnung des Schadens im Recht gegen den unlauteren Wettbewerb, ZHR 135 (1971), S.97ff.), 특허권의 가치가 회복불능이 되는 것은 특허제품이 침해자에 의해서 유통에 놓여진 시점이라는 명제를 세운 후 특허권의 배타적 이용에 결부되어 있는 특허권자의 시장기회 상실을 손해로 파악하려는 시도(Rudolf Kraßer, Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht, GRUR Int. 1980, S.268ff.) 등이 있다. 일본에서도 특허법 제102조 제2항의 손해를 일실이익이 아니라 침해행위로 인하여 상실된 특허권자의 시장을 이용할 기회의 상실이라는 규범적 손해개념으로 파악하여 특허권 침해와 손해 사이에 인과관계가 없는 경우에도 특허권자의 침해자에 대한 손해배상청구를 인정해야 한다는 견해가 주장되고 있다(田村善之, “侵害による利益を損害額と推定する特許法102条2項の適用の要件と推定の覆滅の可否—ごみ貯蔵機器事件—”, 知財管理, Vol. 63, No. 7, 日本知的財産協会, 2013, 1115-1116頁 및 同, “特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向”, 知財管理, Vol. 55, No. 3, 日本知的財産協会, 2005, 376-377頁 주14 참조). 나아가 침해자의 이익을 권리자의 손해로 간주하는 사고는 전통적인 손해개념인 차액설과는 다른 규범적인 손해개념에 의거하고 있다고 볼 수 있고, 그 결과 불법행위의 손해개념이 변화되어서 불법행위와 부당이득의 효과가 중복될 가능성이 있다는 견해도 주장되고 있다(藤原正則, 新注積民法(15), 債權(8), §§ 697~711, (編集代表 大村敦志・道垣内弘人・山本敬三), 有斐閣, 平成29年(2017年), 139-140頁).

6) 권태상, “침해자의 이익과 규범적 손해”, 비교사법, 제26권 제3호, 한국비교사법학회, 2019, 61면 이하; 김상중, “지적재산권 침해로 인한 손해배상책임 : 손해배상법의 현대적 발전경향의 관점에서”, 재산법연구, 제31권 제3호, 한국재산법학회, 2014, 250면 이하; 최병조, 민법주해 XVII권, 채권(10) (편집대표 박윤직), 박영사, 2005, 94면 이하.

- ②와 관련해서는 우선 **특허권 침해행위의 특수성**을 다시금 상기할 필요가 있다. 즉 특허권 침해행위는 성질상 공간적 제약을 받지 않고 용이하게 이루어지며, 이러한 현상은 오늘날 온라인, 디지털 환경에서 더욱더 두드러지므로 물건과 달리 물리적인 강구책으로 특허권 침해행위를 방지할 수 없으며, 유체물에 비해서 권리의 경계는 상대적으로 애매하고 특허권자가 특허권 침해행위의 존재를 인식하는 경우는 오히려 드물기 때문에 특허권의 보호에는 특별한 배려가 필요하다.⁷⁾ 그리고 무체재산권이라는 특수성, 존속기간의 제한 및 특허권에 대한 실시의 독점력, 침해자 측에 증명자료가 편중되어 있는 사정 등으로 인하여 특허권자가 실제 손해액을 증명하는 것이 곤란하다. 또한 특허권 침해행위로 인한 손해는 침해자의 기술, 자본, 선전력, 경험, 대체상품의 유무뿐만 아니라 경제상황이나 수요자의 취향 등 복합적인 요인에 의하여 영향을 받는다. 따라서 실제로 특허권자가 침해자의 침해행위의 유무, 침해자의 침해행위와 손해 사이의 인과관계 등을 증명하는 것은 매우 어렵다. 나아가 이러한 증명의 곤란함은 제4차 산업혁명이 도래하는 오늘날에는 더욱더 심각해지고 있다.

게다가 특허권 남용 등의 경우에서의 고의의 증명 문제를 생각하면 **특허권 침해의 경우에는 침해자의 고의를 증명하는 것은 대부분의 경우에 거의 불가능한 점도** 고려해야 한다. 즉 유체물에 대한 권리 침해의 경우에 침해자의 고의를 증명하는 것은 비교적 어렵지 않은 반면, 특허권 침해의 경우에는 특허권 자체의 특성, 특허권 침해의 특수성으로 인하여 침해자의 고의를 증명하는 것이 어렵다. 그렇다면 특허권 침해의 경우에는 침해자의 고의만을 요건으로 할 것이 아니라 침해자의 경과실의 경우도 그 요건으로 포섭하는 것이 필요하다고 생각한다. 다만 이와 함께 경과실로 인한 특허권 등의 침해자에 대하여 특허법 제128조 규정의 적용이 침해자에게 가혹하고 부당한 결과를 가져온다고 판단되는 경우에는 이러한 침해자의 특허권자에 대한 손해배상책임의 경감을 인정하는 규정(특허법 제128조 제6항 단서)을 유추하여 그 책임을 감경하는 구성의 채택도 고려할 필요가 있다.⁸⁾

또한 **현행 특허법 제128조 제4항의 운용에서 드러나는 실질적인 문제점**도 현행 특허법 제128조를 개정해야 할 중요한 이유가 된다고 생각한다. 즉 동 규정에 따른 침해자 이익액을 반환하게 하려면 특허권자의 생산능력의 증명이 있어야 가능한데, 이러한 증명은 특허권자가 대기업인 경우에는 용이한 반면, 생산능력이 없거나 작은 개인 발명가나 중소기업과 같은 약한 특허권자(weak patentee)의 경우에는 그러한 증명이 용이하지 않고, 따라서 이들을 충분하게 보호할 수 없다. 그렇다면 동 규정은 **특허권자의 생산능력에 의존하는 구조에서 탈피하는 방향으로의 개정이 이루어질 필요가 있다.**

요컨대 **현행 특허법 제128조만으로는 특허권자를 충분하게 보호할 수 없으므로, 향후 동 규정에 대한 개정이 이루어져야 한다고** 생각한다.

- ③과 관련하여 **침해자 이익 산정 관련 특허법 개정안 및 수정안의 타당성 여부를** 살펴본다.

첫째, **특허법 제128조의 제목을 ‘손해배상청구권 등’으로 한 현행규정, 개정안(박범계 의원 대표발의) 및 수정안의 입장은 타당하다고** 생각한다. 왜냐하면 특허법 제128조의 제목을 ‘손해배상청구권 등’으로 함으로써 동조 제4항의 손해산정방법 역시 침해자 이익액을 효과

7) Ulrich Loewenheim, Möglichkeiten der dreifachen Berechnung des Schadens im Recht gegen den unlautern Wettbewerb, ZHR 135 (1971), S.115ff.

8) 이와 관련하여 독일에서도 침해자의 고의를 준사무관리의 요건으로 삼는 독일민법 제687조 제2항에 대해서 특허권 침해의 경우에 침해자의 고의를 증명하는 것이 곤란함을 지적하여 동 규정을 과실에 의한 특허권 침해에도 적용해야 한다는 견해가 주장된 바 있다(Wolfgang Fikentscher, Lehrbuch des Schuldrechts, 3.Aufl., Walter de Gruyter Berlin · New York, 1971, S.502f.).

적으로 특허권자에게 반환하기 위한 손해배상청구권이며, 그 법적 성질은 타인의 권리영역을 침해하는 자에 대한 불법행위적인 제재의 연장으로 인정되는 것으로서, 고의 또는 과실 있는 침해자의 제재 및 침해행위의 조장을 예방하기 위하여 침해자 이익액을 모두 권리자에게 반환하게 하려는 점에서 전통적인 불법행위 제도와 구별되는 특수한 불법행위인 점을 명확하게 할 수 있는 장점이 있기 때문이다.

둘째, 특허법 제128조 제1항과 관련하여 현행 조항의 ‘배상을’을 개정안(박법계 의원 대표발의)의 ‘배상 및 취득한 이익의 반환을’로 개정할 필요는 없다고 생각한다. 물론 동 개정안은 특허권 침해로 인하여 얻은 이익을 모두 반환시키겠다는 의지 표명을 명문규정을 통하여 보다 분명하게 하려는 것으로 보이는 점에서 일응 수긍이 가는 면도 없지 않다. 그러나 이미 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권의 법적 성질은 특수한 불법행위에 기한 손해배상청구권으로 이해할 수 있으며, 특허권 등 주요한 무체재산권과 관련하여 특허법을 비롯한 각각의 특별법에서 침해자가 얻은 이익의 반환을 원칙적으로 손해배상액에 포함시키고 있다.⁹⁾ 따라서 동 개정안처럼 굳이 ‘취득한 이익의 반환을’을 삽입할 필요는 없어 보인다. 오히려 이러한 삽입은 특허법 제128조 제1항 안에 손해배상청구권과 이익반환청구권이라는 별개의 2개의 청구권이 있는 것으로 파악하고, 이를 토대로 동시청구 및 청구권 경합으로 인해 소송의 복잡성이 가중될 우려가 있다는 불필요한 오해를 부를 수 있다. 결국 특허법 제128조 제1항은 현행대로 유지하더라도 무방하다고 생각한다.

셋째, 특허법 제128조 제4항과 관련하여 제안된 박법계 의원안이나 수정안은 NPE 등 특정기업에 미치는 효과보다는 특허권자의 특허권 보호를 강화하여 기술혁신촉진 및 IP 거래시장 활성화 등 IP 생태계 개선의 목적을 추구하는 점에서 기본적으로 타당하다고 생각한다. 왜냐하면 애당초 침해자 이익 반환 법리에 내재된 이념은 특허권자의 손해 전보를 넘어서서 침해자에 대한 제재 및 특허권 침해행위의 억제 내지 예방에 있으므로, 동 법리는 특허권자의 보호에 방점이 있기 때문이다. 다만 이와 관련해서는 우리나라의 현행 특허법 규정과 가장 유사한 규정체계를 취했던 일본이 최근 자국의 특허법 등 지식재산권법을 개정한 상황을 참고할 필요가 있으며, 이를 우리나라의 현행 특허법 및 개정안과 비교해 볼 필요가 있다.

일본의 경우 2019년 7월 1일 시행된 개정 특허법 제102조(우리나라 특허법 제128조에 상응한다)의 취지는 특허침해의 특수성을 충실하게 고려하기 위한 것이다. 즉 특허는 공개되며, 물리적으로 훔치지 않아도 특허권 침해가 이루어질 수 있는 점에서 특허권 침해가 용이하며, 증거는 침해자 측에 편중되어 있는 점에서 특허권자가 특허권 침해를 증명하는 것이 용이하지 않고, 형사사건의 기소가 없는 점에서 침해를 억제하기 어렵기 때문에 ‘침해한 자가 승자’가 되지 않도록 배려할 필요에서 동 규정이 개정된 것이다.¹⁰⁾ 그리고 그 개정의 방향은 침해자 이익액을 특허권자의 손해로 추정하는 규정은 그대로 유지하되, 그로 인한 제도 운영의 한계를 극복하기 위하여 특허권자의 생산능력을 초과하는 부분에 대해서도 침해자가 얻은 이익을 반환하게 하기 위하여 특허법 제102조 제1항을 대폭 개정 및 보완하는 데에 두었다. 즉 일본 개정 특허법은 침해자가 양도한 물건의 수량에 기초한 손해액의 산정에

9) 김상중, “영국의 restitution for wrongs와 위법이익의 반환: 우리 부당이득법의 수용 여부와 손해 배상법의 발전방향에 대한 시사점”, 민사법학, 제78호, 한국민사법학회, 2017, 348면; 최병조, 민법주해 XVII권, 채권(10) (편집대표 곽윤직), 박영사, 2005, 98-99면.

10) 特許庁, “特許・意匠・商標制度の見直し”, 特許法等の一部を改正する法律の概要(参考資料), 令和元年 5月, 1頁 참조.
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/02.pdf(최종방문일 : 2019년 10월 9일)

대해서 특허권자나 전용실시권자의 실시능력을 초과하는 부분에 관한 수량 또는 특허권자나 전용실시권자가 판매할 수 없었다고 하는 사정에 상당하는 수량이 있는 때에는 이들의 수량에 따른(상응한) 특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액에 상당하는 금액을 손해액에 가산할 수 있도록 하는 방향의 산정방식을 도입하였다. 그리고 기존의 ‘양도수량’ 외에 ‘실시상응수량’, ‘특정수량’ 등 새로운 개념을 손해액 산정방식에 적용함으로써 손해액 산정방식의 구체화 내지 정교화를 도모하고 있다.

우리나라의 경우에는 일본과 달리 손해액 추정 규정인 특허법 제128조 제4항의 개정안에 대한 논의만 보일 뿐, 일본과 같이 손해액 추정 규정을 그대로 둔 채 특허권자의 생산능력 초과분에 대한 손해액 산정 방식을 별도로 마련하지 않았다.

넷째, 이러한 점들을 고려하여 특허법 제128조 제4항에 대한 박범계 의원안이나 수정안의 타당성 여부를 검토하면 다음과 같다.

우선 박범계 의원안은 침해자 이익액을 특허권자의 손해로 추정하는 현행 특허법 제128조 제4항을 침해자가 비용에 관한 주장을 하지 않으면 침해한 자의 매출을 침해자가 침해로 인하여 취득한 이익으로 간주하자는 개정안을 제시하고 있는데, 이는 침해자 이익 반환 법리에 기한 손해배상청구권이 특허권자가 취할 수 있는 하나의 독자적인 청구사유가 됨을 부각할 수 있으며, 특허권자의 특허권 보호 강화에 이바지할 수 있는 점에서 기본적으로 타당하다고 생각한다. 다만 이미 특허법 제128조 소정의 손해배상청구권의 법적 성질은 특수한 불법행위에 기한 손해배상청구권으로 이해할 수 있으며, 특허권 등 주요한 무체재산권과 관련하여 특허법을 비롯한 각각의 특별법에서 침해자가 얻은 이익의 반환을 원칙적으로 손해배상액에 포함시키고 있으므로, 박범계 의원안의 ‘제1항에 따라 취득한 이익의 반환을 청구하는 경우’ 보다는 현행 특허법 제128조 제4항 및 수정안대로 ‘제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우’로 하는 것이 타당하다고 생각한다. 그리고 박범계 의원안의 기본적인 사고방식은 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력에 의존하는 구조에서 탈피하는 방향으로의 개정을 모색한 것이며, 그 구체적 방안으로 침해자 이익액을 손해액으로 간주하는 방안을 채택한 것으로 보인다. 그러나 간주규정을 둠으로써 특허권자의 생산능력뿐만 아니라 다른 여러 사정들이 모두 무시된 채 침해자가 얻은 이익을 일률적으로 특허권자에게 반환하게 되는 것은 아닌가라는 비판과 함께 특허권자를 과도하게 보호한다는 비판이 제기될 우려가 있다. 이러한 비판을 조금이나마 잠재우고 박범계 의원안의 취지를 보다 잘 살리기 위해서는 생산능력 이외의 다른 여러 사정들(특히 침해자의 특허기술에 대한 기여도, 침해자의 영업능력 등)은 구체적 손해액 산정에 있어서 참작될 수 있다는 단서 규정을 둘 필요가 있는 것으로 보인다.

다음으로 수정안이 특허권자의 생산능력에 의존하는 구조에서 탈피하는 방향으로의 개정을 모색한 점은 타당하다. 즉 수정안은 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 이유로 하는 추정의 복멸은 인정하지 않는다는 명문규정을 둠으로써 생산능력이 약하거나 전무한 약한 특허권자의 보호 흠결을 메꿀 수 있으므로, 특허권자의 특허권을 효과적으로 보호하는 수단이 될 수 있다. 물론 수정안에 의하면 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력 이외의 사유는 추정의 복멸 사유로 작용할 수 있으므로, 이 부분에 대해서는 대법원 판례의 태도와 정합된다. 예컨대 수정안에 의하더라도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 브랜드 파워 등으로 인해 매출규모가 영향을 받는 경우, 특허기술의 기여율에 따라 침해자의 이익액 산정에 고려될 수 있으며, 이는 대법원 판례의 태도와 동일하다. 다만 여전히 침해자 이익액을 특허권자의 손해로 추정하는 규정을 둠으로써 예상되는 해석상의 난점을 해명할 필요는 있다고 생각한다. 왜냐하면 수정안에 따르면 피해자(특허권자)가 침해자의 이익을 기준으로

청구할 수 있기는 하지만, 이는 추정에 불과하기 때문에 그 추정이 복멸될 수 있도록 구성되어 있는데, 이는 손해배상의 범위를 실제로는 일실효익에 의한 손해배상의 틀에 한정하는 결과를 초래하게 되기 때문이다.¹¹⁾ 그러나 현행 특허법 제128조 제4항 소정의 침해자 이익 반환형 손해배상청구권에서 전제되는 손해 개념은 피해자의 일실효익이라는 구체적 손해와 구별되는 독립된 개념으로 이해할 수 있다. 따라서 특허권의 객관적 가치를 중심으로 하는 규범적 손해 개념이 특허법 제128조 제4항을 통하여 고려되어야 한다. 그런데 수정안에 의하면 이러한 특허권의 객관적 가치를 중심으로 하는 규범적 손해 개념이 고려되는지 여부가 명확하지 않으며, 결국 실제로는 일실효익이라는 구체적 손해에 대한 배상만 인정하고 침해자 이익 반환형 손해배상은 인정되지 않을 위험성이 있다. 이는 특허권 침해의 경우의 효과적인 구제 수단을 확보한다는 관점에서 볼 때에 보다 분명한 해석이 필요한 부분이므로, 향후에도 손해액 추정 규정을 존치할 것인지 여부와 관련하여 이 문제에 대한 보다 심도 있는 논의가 필요하다고 생각한다.¹²⁾ 또한 당사자 간의 증명책임의 소재에 있어서 수정안은 종래의 대법원 판례¹³⁾와 다르게 침해자의 이익액을 판단하기 위한 요소 중 상대적으로 특허권자가 증명하기 쉬운 ‘침해자의 매출액’에 대해서만 특허권자가 증명책임을 부담하는 것으로 규정하여 특허권자의 증명책임을 부담을 경감시킴으로써 특허권자의 특허권 보호를 도모하고 있다. 이 역시 타당하다고 생각하며, 이를 통하여 동 규정의 실효성을 제고할 수 있을 것으로 기대된다.

다섯째, 결국 일본처럼 손해액 추정 규정을 유지한 채 특허권자의 생산능력 초과분에 대한 손해액 산정방식을 새롭게 도입하는 방안, 수정안처럼 손해액 추정 규정을 유지하면서 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 고려하지 않는 방안, 박범계 의원안처럼 침해자 이익액을 특허권자의 손해로 간주하는 방안들 중 어느 방안을 채택할 것인지는 입법 정책의 문제이며, 이들을 절충한 개정안도 얼마든지 나올 수 있다. 물론 향후에 어떠한 개정안이 제시되더라도 가장 중요한 점은 개정안이 특허권 침해의 효과적인 구제수단으로 얼마만큼 기능할 수 있는지 여부에 있을 것이다.

전술한 점들을 종합적으로 고려한 결과, 본 토론자는 특허법 제128조 제4항에 대하여 다음과 같은 개정안도 검토할 필요가 있다고 생각한다.

-
- 11) 권태상, “침해자의 이익과 규범적 손해”, 비교사법, 제26권 제3호, 한국비교사법학회, 2019, 63면.
 - 12) 이와 관련하여 특허권자가 침해행위가 발생하기 전에 반드시 특허발명을 실시하고 있어야 하는지 여부가 문제되는데, 이에 대하여 권태상, “침해자의 이익과 규범적 손해”, 비교사법, 제26권 제3호, 한국비교사법학회, 2019, 68면은 이 문제 역시 특허법 제128조 제4항을 추정규정으로 입법하여 그 손해배상의 내용을 일실효익의 범위에 한정하고 있기 때문에 발생하는 문제라고 이해한다. 왜냐하면 일실효익이라는 개념을 중시하면 권리자가 특허발명을 실시하지 않고 있었던 경우에는 침해행위로 인하여 권리자가 취득하지 못한 이익이 없다고 볼 수 있기 때문이라고 한다. 그러면서 침해자 이익 반환형 손해배상이 전제하는 손해 개념이 특허권의 객관적 가치를 중시하는 규범적 손해로서 일실효익이라는 구체적 손해와 구별되는 점을 고려하면, 권리자가 특허발명을 실시하고 있었을 것을 요구하는 것은 타당하지 않다고 한다. 왜냐하면 권리자가 특허발명을 실시하지 않고 있었다고 침해행위에 의하여 향후 그 특허 발명의 가치를 시장에서 실현하기 어려워지는 것이 분명하기 때문이라고 한다. 결국 그는 이 문제와 대하여 특허권자가 침해행위 발생 이전에 특허발명을 실시하지 않았던 경우에도 특허법 제128조 제4항에 의해 손해배상을 청구할 수 있다는 입장을 취한다.
 - 13) 종래의 대법원 판례에 의하면 특허권자가 침해자의 이익액을 증명해야 하고, 그 결과 특허권자는 침해자의 매출액 및 비용을 모두 증명해야 하는 부담이 있어서 특허권자를 증명책임의 곤란으로부터 구제할 수 없었다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결; 대법원 2006.10.12. 선고 2006다1831 판결; 대법원 2013.7.25. 선고 2013다21666 판결 등 참조).

현행 특허법 제128조 제4항	개정안
<p>제128조(손해배상청구권 등) ④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.</p>	<p>제128조(손해배상청구권 등) ④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 <u>특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 배상청구할 수 있다.</u>¹⁴⁾ 다만 법원은 <u>특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 제외한 그 밖의 제반 사정을 참작하여 손해배상액을 산정할 수 있다.</u>¹⁵⁾ 이 경우 <u>매출액은 특허권자 또는 전용실시권자가 증명하여야 하고, 그 비용은 침해한 자가 증명하여야 한다.</u>¹⁶⁾</p>

- 14) 물론 수정안처럼 손해액 추정 규정을 유지한 채 생산능력을 고려하지 않는다는 규정을 두는 방안도 일응 타당하다. 그렇지만 손해액 간주 규정으로 입법하는 방안 역시 나름의 장점이 있다고 생각한다. 즉 손해액 간주 규정은 특허법 제128조 제1항 및 제130조와의 관계를 고려하면서 제128조 제4항이 특허권 침해의 억제, 제재 및 예방을 도모하고 특허권 침해에서의 손해가 규범적 손해인 점이 내재된 침해자 이익 반환형 손해배상 법리에 충실하게 고의 또는 과실 있는 침해자로 함으로써 인정하는 규정과의 통일적 규율을 보다 명확하게 할 수 있다고 생각한다.
- 15) 그리고 손해액 간주 규정을 둔다면 수정안처럼 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력을 고려하지 않는다는 명문규정을 두는 대신 본 토론자의 개정안처럼 단서규정을 통하여 생산능력 이외의 제반 사정을 손해배상액 산정시에 참작할 수 있다는 규정을 둘 수도 있을 것으로 생각한다.
- 16) 특허법 제128조 제4항과 관련하여 당사자 간의 증명책임의 소재는 종래의 대법원 판례에 의하면 특허권자가 침해자의 이익액을 증명해야 하고, 그 결과 특허권자는 침해자의 매출액 및 비용을 모두 증명해야 하는 부담이 있어서 특허권자를 증명책임의 곤란으로부터 구제할 수 없었다. 그런데 수정안 및 본 토론자의 개정안을 통하여 당사자 간 증명책임의 소재를 법률규정을 통하여 명확하게 하고, 특허권자의 증명책임의 부담을 침해자의 매출액 증명으로 한정함으로써 침해자 이익 반환 법리의 실효성을 보장할 수 있을 것으로 기대된다. 또한 이러한 당사자 간 증명책임에 대한 규정은 소송 편의의 제고를 도모한다는 측면에서 볼 때에도 역시 타당하다고 생각한다.

3. [부록] 침해자 이익 관련 일본 개정 특허법 소개

개정 전 일본특허법	개정 후 일본특허법 ¹⁷⁾ (시행일 : 令和元年(2019년) 7월 1일)
<p>제102조(손해액의 추정 등)</p> <p>① 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 인하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 그 자가 그 침해행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 <u>그 양도한 물건의 수량(이하 이 항에서 '양도수량'이라고 한다)에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량 상당의 이익액을 곱하여 얻은 금액을 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 따른 금액을 넘지 않는 한도에서</u> 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. <u>다만 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 없다고 하는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당하는 수량에 따른 금액을 공제하는 것으로 한다.</u></p>	<p>제102조(손해액의 추정 등)¹⁸⁾</p> <p>① 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 인해 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 자가 그 침해행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 <u>다음 각호에 드는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</u></p> <p>一. <u>특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량 상당의 이익액에 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 양도한 물건의 수량(다음 호에서 '양도수량'이라고 한다) 중 당해 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 따른 수량(동호에서 '실시상용수량'이라고 한다)을 넘지 않는 부분(그 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 당해 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 없다고 하는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당하는 수량(동호에서 '특정수량'이라고 한다)을 공제한 수량)을 곱하여 얻은 금액 (신설)</u></p> <p>二. <u>양도수량 중 실시상용수량을 초과하는 수량 또는 특정수량이 있는 경우(특허권자 또는 전용실시권자가 당해 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락 또는 당해 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 얻었다고 인정되지 않는 경우를 제외한다)에 있어서 이들의 수량에 따른(상용한) 당해 특허권 또는 전용실시권에 관한 특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액에 상당하는 액 (신설)</u></p>
<p>② 특허권자나 전용실시권자가 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해로 인하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 자(특허권 또는 전용실시권을 침해한 자)가 그 침해행위로 인하여 이익을 얻은 때에는 그 이익액은 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 추정한다.</p>	<p>② (생략)</p>

17) 최근 일본의 특허법은 특허법 등의 일부를 개정하는 법률(特許法等の一部を改正する法律)(令和元年 5月 17日 法律 第3号)을 통하여 개정되었고, 2019년 7월 1일부터 시행되었다 (https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html 참조 (최종방문일 : 2019년 10월 9일)).

개정 전 일본특허법	개정 후 일본특허법 (시행일 : 令和元年(2019년) 7월 1일)
제102조(손해액의 추정 등) ③ 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다.	제102조(손해액의 추정 등) ③ (생략)
	④ 재판소는 제1항 제2호 및 전항에서 규정하는 특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액에 상당하는 금액을 인정함에 있어서는 특허권자 또는 전용실시권자가 자기의 특허권 또는 전용실시권에 관한 특허발명 실시의 대가에 대해서 당해 특허권 또는 전용실시권의 침해가 있었을 것을 전제로 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자와의 사이에 합의하였다고 한다면 당해 특허권자 또는 전용실시권자가 얻게 되는 그 대가를 고려할 수 있다. (신설)
④ 전항의 규정은 동항에 규정하는 금액을 넘는 손해배상청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없었던 때에는 재판소는 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.	⑤ 제3항의 규정은 동항에서 규정하는 금액을 초과하는 손해배상청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중과실이 없었던 때에는 재판소는 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

(1) 법률개정의 취지¹⁹⁾

- 디지털(digital) 혁명에 의해 업종의 경계(垣根)가 무너지고, 오픈 이노베이션(Open Innovation)이 진전되는 가운데 중소기업 등이 우수한 기술을 활용하고 비약할 기회(chance)가 확대됨과 동시에 우량한 고객 체험이 경쟁력의 원천이 되고 있다.
- 이러한 변화를 바탕으로 특허 등의 권리로 분쟁이 일어나도 소중한 기술 등을 충분하게 지킬 수 있도록 산업재산권에 관한 소송 제도를 개선함과 동시에 디지털(digital) 기술을 활용한 디자인(design, 의장(意匠))의 보호와 브랜드(brand, 상표(商標)) 구축 등을 위하여 의장(意匠) 제도 등을 강화한다.

18) 特許法等の一部を改正する法律新旧対照条文(新旧対照条文一覧), 1-3頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/05.pdf 참조(최종방문일 : 2019년 10월 9일).

19) 経済産業省, 特許法等の一部を改正する法律の概要, 令和元年(2019年) 5月, 1頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/01.pdf 참조(최종방문일 : 2019년 10월 9일).

(2) 특허법 일부 개정의 개요²⁰⁾

1) 독립적인 기술 전문가가 현지 조사를 실시하는 제도(사증(査証))의 창설

특허권의 침해 가능성이 있는 경우에 독립적인 기술 전문가가 특허권 침해 피의자의 공장 등에 출입하여 특허권의 침해 증명에 필요한 조사를 실시하고 재판소에 보고서를 제출하는 제도를 창설한다.

2) 손해배상액 산정방법의 수정(재검토)²¹⁾

(i) 침해자가 얻은 이익 중 특허권자의 생산능력 등을 초과한다고 하여 배상이 부정되었던 부분에 대해서 침해자에게 라이선스(license. 실시) 했다고 간주하고 손해배상을 청구할 수 있도록 한다(이는 일본 개정 특허법 제102조 제1항과 관계된다).²²⁾

(ii) 라이선스(license. 실시)로 상당액에 의한 손해배상액의 산정에 있어서 특허권 침해가 있었을 것을 전제로 교섭(협상)한 경우에 결정될 금액을 고려할 수 있다는 취지를 명확하게 규정한다(이는 일본 개정 특허법 제102조 제4항과 관계된다).²³⁾

20) 經濟産業省, 特許法等の一部を改正する法律の概要, 令和元年(2019年) 5月, 1頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/01.pdf 참조(최종방문일 : 2019년 10월 9일).

21) 이는 특허권의 침해행위로 인해 발생한 손해 배상액의 산정방식의 수정(재검토)을 의미한다. 한편 ‘2) 손해배상액 산정방법의 수정(재검토)’에 대해서는 실용신안법 제29조, 의장법 제39조 및 상표법 제38조에서 동일한 내용의 개정을 실시한다(經濟産業省, 特許法等の一部を改正する法律の概要, 令和元年(2019年) 5月, 1頁
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/01.pdf 참조(최종방문일 : 2019년 10월 9일)).

22) 침해자가 양도한 물건의 수량에 기초한 손해액의 산정에 대해서 특허권자나 전용실시권자의 실시능력을 초과하는 부분에 관한 수량 또는 특허권자나 전용실시권자가 판매할 수 없었다고 하는 사정에 상당하는 수량이 있는 때에는 이들의 수량에 따른(상응한) 특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액에 상당하는 금액을 손해액에 가산할 수 있도록 할 것(特許法等の一部を改正する法律要綱, 1頁 참조).
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/03.pdf 참조(최종방문일 : 2019년 10월 9일).

23) 특허권자나 전용실시권자가 그 특허발명의 실시에 대하여 받아야 할 금전액의 인정에 있어서 자기의 특허권 또는 전용실시권에 관한 특허발명의 실시 대가에 대해서 특허권이나 전용실시권의 침해가 있었을 것을 전제로 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자와의 사이에서 합의하였던 당해 특허권자나 전용실시권자가 연계 되는 대가를 고려할 수 있도록 할 것(特許法等の一部を改正する法律要綱, 1頁 참조).
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/document/tokkyohoutou_kaiei_r010517/03.pdf 참조(최종방문일 : 2019년 10월 9일).



토 론 4

이 용 관
(한국지식재산협회 사무국장)

특허법 제128조 개정에 대한 한국지식재산협회의 의견

1. 개정안과 수정안 개관

우리나라의 손해배상은 실손해배상을 원칙으로 하며, 이 법리는 특허침해로 인한 손해배상에서도 적용되고 있다. 이러한 법리는 현행 특허법 제128조 제4항에 의한 손해액 산정에서 특허권자의 생산능력이 작은 경우 손해배상액을 축소시키는 작용을 하며, 그 결과 침해자의 금전적 배상부담이 줄어들고 특허권을 침해할 유인이 제공된다는 우려도 존재한다.

개정안과 수정안은 모두 위와 같은 불합리를 개선하기 위한 것이며, 개정안은 특허권자의 생산능력 초과범위에 대한 특허침해자의 이익을 부당이득의 법리로 반환하게 하고자 하는 반면, 수정안은 손해배상법리의 테두리 안에서 특허권자의 생산능력을 손해액 산정에서 고려되지 않게 함으로써 손해액이 축소되지 않게 하려는 것으로 보인다.

또한, 우리나라에서는 법률사실을 주장하는 자가 증명책임을 부담을 하는 것이 원칙이며, 특허법 제128조 제4항에 의한 손해액을 주장하는 때에도 특허권자가 1) 침해의 존재, 2)손해의 발생, 3)침해자의 이익을 증명해야 한다. 여기서 특허권자가 침해자의 이익을 증명하기 위해서는 특허침해제품의 매출액과 매출원가, 판매관리비 등 침해자만이 접근 가능한 정보가 필요하므로, 특허권자가 실제 권리행사를 함에 있어 장애요인으로 작동할 수 있다. 개정안과 수정안은 이러한 점을 고려하여, 특허침해자에게 비용에 대한 증명책임을 이전하고, 침해자가 증명하지 않으면 매출액을 부당이득으로 볼 수 있거나 손해액으로 추정할 수 있도록 하였다.

2. 개정안과 수정안의 쟁점

개정안과 수정안의 쟁점은 세부적으로 1) 생산능력 초과범위 이익에 대한 반환 또는 배상, 2) 비용 증명책임을 이전으로 볼 수 있다. KINPA는 각 쟁점별로 다음과

같은 견해를 밝힌다.

가. 생산능력 초과범위 이익에 대한 반환 또는 배상에 대하여;

특허권자의 생산능력이 손해액 추정시 고려되어 특허권 침해가 침해자에게 이익이 되는 상황이 발생할 수 있다는 점은 개선되어야 한다. 그러나 학계에서 특허권자 생산능력 초과범위의 특허침해자 이익에 대하여 특허법 제128조 제5항의 실시료 상당의 손해배상액을 보충적으로 적용할 수 있다는 것이 다수설의 지위를 차지하고 있으며, 판례 등을 살펴보더라도 현행 특허법과 법원의 입장이 특허권자의 보호에 소홀한지는 의문이다.

그러나 실시료 상당의 손해액을 보충적으로 인정하더라도 현실 재판실무 상 특허권자의 생산능력이 작은 경우에는 손해배상을 하더라도 침해자에게 이익이 되는 특허권침해가 있을 수 있다는 점, 생산능력이 작은 곳은 중소·중견기업에 해당할 가능성이 높다는 점을 고려하면 침해자의 이익 전부를 특허권자에게 반환 또는 배상하게 하여 특허권 침해의 유인을 없애는 개정안과 수정안은 특허권자의 보호에 도움이 된다는 점을 긍정할 수 있다.

다만 우려되는 점은 수정안과 같이 생산능력을 고려하지 않을 때에 NPE(Non-Practicing Entity) 특허권자들의 손해배상에 어떤 영향을 미치는지 불분명하다는 것이다. NPE는 특허를 실시하지 않는 자로서 실시료 상당의 손해액 추정을 제외한 방법의 활용을 못하게 하였으나, 수정안과 같이 생산능력을 고려하지 않는다면 NPE도 제128조 제4항을 이용할 수 있게 되는 것인지 고민해야 할 것이다.

나. 비용 증명책임의 이전에 대하여;

침해자 이익액에 대한 증명이 특허권자에게 어렵다는 사실은 오랫동안 관심과 논의의 대상이었고, 그 결과 법원의 자료제출명령(특허법 제132조)이 도입되었다. 영업비밀주장은 자료제출을 거부할 정당한 이유로 보지 않게 되었으며(동조 제3항), 자료소지자가 정당한 이유 없이 자료제출명령을 따르지 않은 때에는 자료의

기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있게 되었다. 또한 구체적 행위태양 제시의무(특허법 제126조의2)도 도입하여 특허권자가 침해자의 침해 행위를 증명하는 것을 용이하게 하였다.

이익액에 대한 증명은 특허법 제132조, 제126조의2를 통하여 용이해졌다고 할 수 있고, 설령 이들 제도를 통해서 증명이 불가능하더라도 이익액의 증명방법으로 1) 매출액에 이익률을 곱하거나, 2) 소득세법상 수입금액추계 방법을 이용하거나, 3) 소득금액 신고액을 이용하는 방법 등이 법원에서 인정된 사례가 있어 비용을 침해자가 증명해야 할 필요가 있다고 보기는 어렵다. 또한, 제128조 제4항의 이익액 산정이 불가능하더라도 특허법 제128조 제7항에 의하여 법원이 변론전체의 취지와 증거조사 결과를 바탕으로 상당한 손해액을 인정할 수 있으며, 제7항에 의하여 법원이 손해액을 산정하더라도 제128조 제4항의 방법을 원용하는 경우가 많아 손해배상액이 줄어들거나 특허권자의 보호에 소홀함이 생긴다고 보기 어렵다.

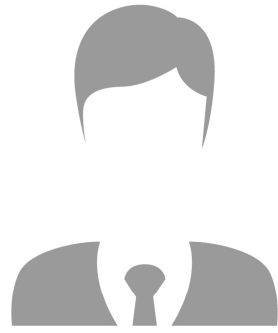
그럼에도 불구하고 이번 개정안과 수정안은 비용에 대한 증명책임을 침해자에게 부과하였는데, 이는 증명책임을 다하지 않을 경우 매출액을 손해배상하게 되는 침해자로 하여금 영업비밀에 해당할 가능성이 높은 비용 관련 정보를 법원에 적극적으로 제출하게 만들 가능성이 높다. 앞서 살펴본 바와 같이, 현행 특허법 하에서도 영업비밀 등의 자료를 자료제출명령을 통해 법원이 살펴볼 수 있고, 그 외의 여러 가지 손해액 추정방법이 인정되고 있으며, 개정안과 수정안이 영업비밀을 기업으로 하여금 공개하게 만들 가능성이 있음을 고려할 때 현행법 대비 개정안과 수정안에 실익이 있는지 의문이다. 기업은 기본적으로 특허권자이지만, (억울한) 침해자가 될 가능성도 배제할 수 없으며 무분별한 특허침해 주장과 그에 따른 기업의 증명책임 부담으로 기업의 행정력이 낭비될 가능성을 우려하지 않을 수 없다.

3. KINPA의 의견

KINPA는 금번 개정안 및 수정안이 지향하는 취지에 총론적으로는 공감하나, 그 각론에 들어가면 다양한 문제점과 추가 쟁점이 제기된다는 점을 인지하고 있다.

첫번째 쟁점인 “생산능력 초과범위 이익에 대한 반환 또는 배상”에 관련하여 1) NPE에 의한 남소 가능성을 방지할 수 있는 장치가 필요하다는 점, 그리고 2) 개정안과 수정안이 우리나라 손해배상체계상 실무 적용에 무리가 없는지에 대한 학계 검토가 선행될 필요가 있다는 점을 언급하고자 한다.

두번째 쟁점인 “비용 증명책임의 이전”에 대해서는 증거법 체계 전반에 걸친 심층 검토가 필요한 사안이라고 판단한다. 개정안 및 수정안의 경우, 현행법 대비 개정의 실익이 낮을 것으로 보는 것이 KINPA 내 과반수의 견해를 밝힌다. 더욱이 두번째 쟁점에 대한 근본적 해결을 위해서는 각계 각층의 심층적 논의와 증거법 체계 전반에 걸친 검토가 필요하다고 생각된다.



토론 5

신상홍
(중소기업중앙회 제조혁신실장)

기술선진국으로 도약을 위한 기업의 기술가치에 대한 평가 필요

중소기업중앙회는 다년간 기술탈취로 인한 피해에 대한 대책마련을 촉구해 왔고, 하도급거래공정화법에 다양한 기술탈취 행위를 차단하기 위한 장치 마련을 위하여 노력해 온 입장에서 이번 특허법 개정에 대해 긍정적인 입장을 가지고 있다는 점을 먼저 말씀드립니다.

지식재산권과 관련한 문제는 대기업과 중소기업간에도 발생할 수 있고 중소기업간에도 발생하고 있으며, 의외로 기업과 공공기관 사이에서도 발생하고 있습니다.

아이디어와 기술로 승부하고자 하는 스타트업들의 입장에서 대기업과 공공기관과의 특허분쟁은 피하고 싶은 일임에 분명하고, 최근 대기업 기술유출 고발 사례가 9년간 3건에 불과하다는 더불어민주당 이학영 의원의 발표 등 드러난 사례는 실제 발생 사례보다 매우 적다는 짐작도 가능합니다.

하지만 현재 부정경쟁방지법, 상생협력법, 산업기술보호법, 하도급법 등 기업의 지식재산권 보호를 위한 법률 관련 소송제도는 입증의 책임이 피해기업에 있어 상당수의 기업이 명확한 입증에 실패해 승소하지 못하는 경우가 발생해 왔고, 소송으로 얻을 수 있는 실익도 부족하다는 평가가 많았습니다.

박범계 의원님의 특허법 개정안은 침해 혐의 당사자에 입증책임을 부여해 이러한 책임을 특허침해자에 전환시키는 것을 골자로 하고 있다는 점에서, 침해기업의 무대응으로 일관할 때 권리를 침해당한 기업이 마땅한 대응방안이 없이 해결에 장기간이 소요되어 피해기업의 손해가 확대되었던 부분이 해결되지 않을까

기대하고 있습니다.

또한 징벌적 손해배상의 개념이 아니라 침해기업의 매출에서 원재료비 등 비용을 제한 이익 부분을 반환하는 내용도 의원님께서 많은 고민을 하신 부분인 것으로 생각합니다.

다만, 우려의 시각으로 보는 입장에서 첨언하자면, 특허 회피를 위한 IP R&D의 중요성 확대에 따른 기업의 비용부담 증가도 고려해야 할 것으로 봅니다.

저는 IP R&D 등에 대한 기업의 적정한 대처를 위한 컨설팅 등을 정부에서 일정 부분 지원하여 기술개발에 힘쓰는 기업들의 부담이 확대되지 않도록 관련 서비스에 대한 접근성을 강화하고 비용부담을 낮추는 제도적 장치의 마련을 고려하면 어떨까 하는 입장입니다.



토 론 6

구 영 민
(특허청 산업재산보호정책과장)

특허제도는 특허권자가 자신의 발명을 공개함으로써 해당 발명에 대한 독점권과 그에 따른 이익을 누릴 수 있도록 보장하는 제도입니다. 이는 신기술 개발의 동기가 되고, 궁극적으로는 우리나라 산업경쟁력과 국민경제 발전의 근간이 됩니다.

그런데 이러한 특허제도의 긍정적인 요소에도 불구하고, 시장에서는 특허권자의 특허발명에 대한 실시능력이 침해자보다 작을 경우, 특허발명의 실시능력의 차이로 인해 특허권을 침해하는 것이 오히려 이득이라는 잘못된 인식이 자리하고 있어 우려하지 않을 수 없습니다.

예를 들면, 대표적인 특허시장인 미국의 경우 특허권자의 실시능력을 초과하는 침해자의 이익 모두를 특허권자의 손해로 인정을 받는데 어려움이 없습니다. 그러나 우리나라의 경우에는 그렇지 않습니다. 특허권을 침해하더라도, 특허권자보다 침해자의 실시능력이 클 경우, 침해자는 특허권자의 손해만큼만 배상해 주면 구제가 끝나기 때문입니다. 사실 침해자 입장에서 이 손해배상금은 특허권 침해가 발생하기 전에 이미 실시료 등으로 지불했어야 하는 금액입니다.

우리나라 특허시장이 이렇다 보니, 시장에서는 특허권에 대해서 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 우선 침해를 통해 이익을 얻고, 사후적으로 침해가 확인 되면 그때 손해배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되고 있는 것입니다.

객관적으로도 특허소송에서 손해배상액으로 인정되는 금액이 약 6천만 원으로 GDP를 고려하더라도 미국의 약 1/9 수준에 불과하다는 통계가 이를 설명해 줍니다. 즉, 특허권자 또는 전용실시권자는 소송에서 이기더라도 실질적 손해배상이 이루어지지 않기 때문에 특허권 침해의 악순환이 반복되고 있는 것입니다.

이는 특허권과 같은 지식재산의 특성이 손해배상 관련 소송에서 적극적으로 고려되지 않기 때문입니다. 구체적으로 이야기하면, 특허권 침해에 대한 손해액 산정에 있어서, 부동산 소유권 등에 적용하는 전통적 손해배상 법리인 실손해 전보의 원칙을 기반으로 하다 보니, 특허권자가 입은 손해액의 최대한도가 특허

권자의 생산능력으로 한정되는 것이 문제입니다.

예컨대, 일정한 농지에서 농작물을 재배할 경우라면, 해당 농지에서 생산되는 농작물의 수확량은 농지의 소유자이든, 이를 위탁받아 재배하는 자이든 최대 수확량에는 별 차이가 없기 때문에 전통적인 손해배상법리의 적용이 합리적일 수 있습니다.

그러나 특허권과 같이 지식재산의 경우에는 전혀 그렇지 않습니다. 특허권자는 자신의 특허를 기반으로 직접 생산을 하면서, 제3자에게 사용을 허락하여 추가적인 사용료를 받을 수도 있고, 자신이 직접 생산을 하지 않더라도, 불특정 다수에게 사용허락을 함으로써 이익을 얻을 수도 있습니다. 이처럼 특허권 등 지식재산의 특성을 고려하면, 침해자가 특허권자의 생산능력을 초과하여 취득한 이익은 응당 특허권자가 얻을 수 있었던 이익이 되어야 하는 것입니다.

이러한 측면을 고려하여 박범계 의원님께서 특허법 일부개정 법률안을 대표발의하신 것으로 보입니다. 개정안에서는 특허권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익의 반환을 청구할 수 있는 권리를 신설하고, 침해자에게 침해행위에 소요된 비용을 직접 입증하도록 하여, 그동안 특허침해 소송에서 가장 큰 어려움이었던 침해 및 손해액 입증자료의 제출을 강화하기 위해 입증책임을 분배하도록 하고 있습니다.

동 개정안과 관련하여 특허청은 그 입법의 취지에 적극 공감하고 있습니다. 더욱이 특허침해소송에서 실무적으로 매우 어려운 과제인 증거의 편재문제를 해소하기 위해 침해자에게 침해행위로 인하여 추가적으로 소요된 비용을 입증하도록 한 점은 매우 의미 있는 개정이라고 생각합니다. 특허권자가 사법기관에 소를 제기할 때는 적어도 정의롭고 진실한 결과를 얻기를 기대합니다. 그런데 막상 실무에서는 소송과정에서 모든 증거가 침해자에게 있어 아무것도 입증할 수 없게 패소하거나, 승소하더라도 변호사비용 조차도 해결하지 못하는 경우가 다반사입니다. 이는 하루 빨리 개선이 되어야 합니다. 그래야 우리나라 기업의 기술 혁신이 이루어집니다.

이러한 점에서 금일 논의되는 박범계 의원 대표발의 특허법 일부개정안은 의미 있는 개정안입니다. 즉, 현재 한계가 있는 침해자 이익액 추정규정을 적극적으로 개선하여 앞서 언급한 제도적 문제점을 해결하려 하였기 때문입니다. 본 개정안과 관련하여 한 가지 특이한 점은 특허권 침해에 대한 손해배상과 이익반환청구권이 동시에 가능하다는 점입니다. 아무래도 손해배상청구권과 이익반환청구권을 중복

하여 청구하더라도 서로 경합되지 않도록 법원에서 적절히 판단할 것을 염두에 둔 것이 아닌가 싶습니다. 특허권자를 보호하고, 공정한 질서를 유지하기 위한 깊은 고민의 결과라고 생각합니다. 하지만, 한 조문에 두 개의 청구권이 있고, 그로 인해 손해액과 이익액의 경계가 명확하지 않은 부분은 조문의 복잡성을 가중시킨다는 우려의 목소리도 있는 것 같습니다.

따라서 정부에서는 박범계 의원이 대표발의 한 개정안에 대해 일부 수정의견을 제시하고자 합니다. 우선 청구권은 손해배상청구권 하나만 유지하도록 하는 것이 바람직해 보입니다. 이익반환청구권의 경우 유사입법례를 찾아보기 어렵기도 하고, 한 조문에 두 개의 청구권을 두는 것 또한 국민들에게 혼란을 줄 수 있기 때문입니다. 다음으로 특허권자의 실시능력을 침해자의 이익액 산정시 고려하지 않도록 하며, 침해자에게 침해행위와 관련하여 추가적으로 소요된 비용을 입증하도록 하여, 증거가 침해자에게 편중되어 제대로 재판이 이루어지지 않았던 점을 개선토록 하는 것이 바람직해 보입니다.

끝으로 우리나라 특허시장에 대해 말씀을 드리며 마무리 하겠습니다. 우리나라는 특허권 거래시장이 매우 빈약합니다. 미국의 특허시장이 '비만'이라고 한다면, 우리나라 특허시장은 '빈혈'이라고 합니다. 우리나라 기업들이 미국에 진출해서 특허소송에 휘말리면, 큰돈을 들여가며 소송에 대응하거나 적극적으로 협상을 합니다. 소송비용과 손해배상액이 상당히 크기 때문입니다. 반면, 우리나라에서는 특허권 침해로 인한 소송이 제기되면, 크게 걱정을 하지 않습니다. 지더라도 원래 지출했어야 하는 라이선스비용 정도만 배상하면 되기 때문입니다. 우리나라는 전세계 IP를 선도하는 선진 5개국에 들어갑니다. 그러나 말씀드린 바와 같이 제대로 특허권 등이 보호받지 못한다면, 우리나라는 선진 IP5 국가의 허울만 가지게 됩니다. 우리나라 기업의 기술혁신은 특허권 보호로부터 시작됩니다. 우리나라 특허가 제값을 받는 시장을 만들기 위해서는 손해액 산정의 현실화가 가장 우선적으로 필요하다고 생각합니다. 이상입니다.

MEMO

A large rectangular area containing horizontal dotted lines for writing, enclosed by a solid border.

MEMO

A large rectangular area containing horizontal dotted lines for writing, enclosed by a solid border.

MEMO

A large rectangular area containing horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A large rectangular area containing horizontal dotted lines for writing.