

한국지식재산학회-충북대 법학연구소 공동 주최  
2021년 춘계 학술세미나

# 지재권법에서의 손해배상액 산정법리의 최근 동향

|

2021. 4. 30.(금) 15:00~18:00  
(온·오프라인 하이브리드)

**온라인**

<https://skku-ict.webex.com/meet/chaho>

**오프라인**

성균관대 법학관 201호





## 개회사

반갑습니다. 한국 지식재산학회장, 김원오 교수입니다.

그동안 코로나로 인해 우리 학회의 학술 활동이 많은 제약을 받아왔으나 다행히 온라인 회의 프로그램을 이용한 웨비나 형태가 정착됨에 따라 금번에 “지재권법에서의 손해배상액 산정법리의 최근 동향”이란 주제로 춘계세미나를 개최할 수 있게 된 것을 무척 기쁘게 생각합니다.

먼저 평소 오래전부터 학회에 대한 애정을 가지시고 꾸준히 도와주고 계신 김용선 특허청 차장님께서 직접 축사를 하여 주시는 것에 대해 심심한 감사를 전합니다. 또한 이번 춘계 학술세미나의 공동개최를 제안해 주시고 전체 좌장으로 수고해 주실 신혜은 충북대 (전)법학연구소장겸 국제교류담당 부회장님께 감사드립니다. 그리고 이번 세미나를 총기획하시고 발제자 섭외 및 원고 수합과 온라인 개최 준비에 이르기까지 거의 모든 과정을 도맡아 수고해 주신 정차호 기획담당 부회장님께도 감사 인사 전합니다.

이번 춘계 세미나는 학계와 실무계 최고의 발제자와 토론자분들을 모시고 그 범위도 국경을 넘어섰는데, 온라인 세미나였기에 가능한 장점이 아닌가 생각합니다. 멀리 일본에서 참여 의사를 보내주신 권지현 박사(와세다대학 지적재산법제연구소: 제3주제 토론)님과 이데리사 연구원님께 찬사와 격려를 보냅니다. 이데 박사님께서서는 제1주제인 ‘일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상 제도의 동향’을 소개할 것이며, 해당 주제에 정통하신 한지영 교수님(수석부회장: 조선대 법과대학), 조용순 교수님(한세대 산업보안학과)의 토론 참여가 기대됩니다. 또한 제2주제는 황성필 박사님(성균관대 법학연구원)께서 ‘표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법’에 대해 신선한 발제를 하여 주시고 역시 최고의 권위자이신 김병일 교수님(한양대 법학전문대학원), 이진희 지원장님(청주지방법원 영동지원)의 예리한 토론도 이어질 것입니다.

마지막 세션은 최근 신설된 ‘특허법에서의 손해배상액 복합산정의 법리’인데, 이 분야를 꾸준히 연구하여 집대성하신 정차호 교수님(성균관대 법학연구소장)의 발표도 기대됩니다. 손해배상 연구로 학위를 취득하신 이주환 박사(특허법원 국제지식재산권법 연구센터)님과 박태일 부장판사님(서울중앙지방법원)을 토론자로 모시게 된 것도 영광으로 생각합니다.

최근 몇 년간 ‘강하고 법적 안정성 있는 특허권’에 대한 기업의 신뢰 없이는 연구·개발 투자를 통한 지속적 혁신성장이 어렵다는 점을 자각하고 법정손해배상 제도, 증액 배상제도 도입, 규모를 불문한 침해자 이득액 손해배상 인정제도가 신설되었습니다. 나아가 증거편재 문제를 해결하기 위해 이루어진 일련의 증거법 분야 개정으로 인해 향후 우리 기업이 지식재산권에 토대를 둔 혁신성장을 이루고 유관 IP 서비스산업도 선 순환적 발전을 이루어갈 든든한 토대를 마련하였습니다. 이런 맥락에서 오늘 한중일 3국의 손해배상제도를 비교법적으로 살펴보고, 구체적 재판규범으로서 적용될 손해액 산정의 법리를 다각도로 규명해 보는 작업은 의미가 크다고 생각합니다.

마지막으로, 오늘 귀중한 시간을 내어 참석/참여해주신 모든 분께 다시 한번 깊은 감사를 드리며, 아울러 본 세미나의 준비와 원활한 진행을 위해 수고해 주신 한국지식재산학회 이소영 간사님, 성균관대, 충북대 법학연구소 연구원들과 실무자분들께도 깊은 감사를 드립니다. 아무쪼록 이번 학술 세미나에서 다룬 지식재산 침해에 대한 손해배상액 산정 법리의 논의를 통해 효율적인 침해구제 시스템의 정착에 일조하게 되기를 기대합니다. 감사합니다.

2021. 4. 30.

학회장 김 원 오

## 축사

안녕하십니까, 특허청 차장 김용선입니다.

먼저, 한국지식재산학회와 충북대 법학연구소가 공동으로 주최하는 춘계세미나 개최를 진심으로 축하드립니다. 의미 있는 행사를 준비해주신 김원오 학회장님, 신혜은 교수님, 그리고 어려운 상황 속에서도 세미나 개최를 위해 애써주신 정차호 교수님을 비롯한 관계자 여러분께 감사드립니다. 아울러, 오늘 좋은 지혜를 나눠주실 발표자, 토론자분들께도 감사의 말씀을 전합니다.

여러분, 최근 몇 년 동안 지식재산에 관한 새로운 패러다임이 우리 사회에 만들어지고 있다고 말할 수 있을 정도로 많은 제도적 변화가 있어 왔습니다. 지식재산권 고의 침해에 대한 3배 배상제도가 도입되었고, 손해배상 현실화를 위한 복합산정의 법리도 도입되었습니다. 상표에 국한되었던 특허청 특별사법경찰의 업무영역이 특허, 디자인, 영업비밀 등 산업재산 전반으로 확대되었고, 아이디어 도용에 대한 3배 배상을 규정한 부정경쟁방지법 개정안도 지난주 21일부터 시행하게 되었습니다.

이러한 지식재산 분야의 수많은 제도적 변화는 학계의 다양한 의견 없이는 이루어질 수 없었을 것입니다. 학계는 특허청-산업계-학계로 이어지는 지식재산 연구생태계의 중요한 한 축으로서, 여러분이 제시해주시는 의견 하나하나가 정책의 중요한 토대가 되었습니다. 이 자리를 통해 감사의 말씀을 전합니다.

앞서 말씀드렸던 많은 변화는 지식재산의 보호를 강화해야 한다는 시대적 요청에 따른 것이라고 생각합니다. 이러한 요청은 지식재산에 대한 적절한 보호 없이는 기술패권 경쟁 시대를 헤쳐 나갈 강력한 지식재산이 창출되지도 않을 것이고, 제대로 활용되지도 않을 것이라는 과거의 교훈과 현재의 상황에서 비롯된 것입니다.

앞으로도 특허청은 지식재산 창출, 활용, 보호 전 주기에 걸쳐 지식재산 생태계의 선순환이 이루어지도록 노력해나갈 것입니다. 또한, 디지털 신기술 보호, 데이터 침해 방지, AI와 관련한 지식재산 제도 개선 등 디지털 대전환에 대응한 노력도 게을리하지 않을 계획입니다.

그간, 한국지식재산학회와 충북대 법학연구소는 우리나라의 지식재산권법 발전을 위해 크게 노력해 주셨습니다. 특히, 한국지식재산학회는 1966년 설립 이래 명실상부한 지식재산분야의 대표 학회로, 학계의 다양한 의견을 대변하여 지식재산제도 발전에 이바지 해주셨습니다. 앞으로의 과정에서도 한국지식재산학회와 충북대 법학연구소가 지식재산 정책의 든든한 파트너로서 함께해주시길 부탁드립니다. 특히청도 열린 마음으로 여러분과 소통하면서, 지식재산 정책을 추진해 나가겠습니다.

오늘의 세미나가 지식재산권 침해의 정당한 손해배상액 산정에 대한 깊이 있는 의견을 교환하고, 의미 있는 시사점을 도출하는 시간이 되길 바라며, 다시 한 번 한국지식재산학회와 충북대 법학연구소의 춘계 학술세미나 개최를 축하드립니다. 감사합니다.

2021. 4. 30.

특허청 차장 김 용 선



CONTENTS

제1주제

일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상 제도의 동향

발표   이데리사 박사 (일본 지적재산연구소) .....	03
토론   한지영 교수 (조선대 법과대학) .....	15
조용순 교수 (한세대 산업보안학과) .....	19

제2주제

표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법에 관한 연구

발표   황성필 박사 (성균관대 법학연구원) .....	23
토론   김병일 교수 (한양대 법학전문대학원) .....	61
이진희 지원장 (청주지방법원 영동지원) .....	63

제3주제

특허법에서의 손해배상액 복합산정(hybrid calculation) 법리

발표   정차호 교수 (성균관대 법학전문대학원) .....	69
토론   이주환 박사 (특허법원 국제지식재산권법 연구센터) .....	101
권지현 박사 (일본 와세다대학 지적재산법제연구소) .....	105
박태일 부장판사 (서울중앙지방법원) .....	109



한국지식재산학회-충북대 법학연구소  
공동 주최  
2021년 춘계 학술세미나

지재권법에서의  
손해배상액 산정법리의  
최근 동향

온·오프라인  
하이브리드

제1주제

## 일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상 제도의 동향

**발표** 이데리사 박사 (일본 지적재산연구소)

**토론** 한지영 교수 (조선대 법과대학)

조용순 교수 (한세대 산업보안학과)



한국지식재산학회 | 충북대 법학연구소



제1주제 | 발표문

# 일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상 제도의 동향

이데리사<sup>1)</sup>

## 1. 서론

2019년 3월 1일 일본의 국회에서 각의결정된 “특허법 등의 일부를 개정하는 법률안”은 2019년 5월 10일에 가결, 결정되어 동 17일에 법률 제3호로서 공포되었다. 이 법률을 근거로 특허법이 일부 개정되었는데 특허권 침해의 손해배상의 근거로 되는 102조가 개정되었다.

한편 중국에서도 2019년에 반불정당경쟁법을 개정하여 영업비밀 침해행위에 대한 징벌적 손해배상 제도를 도입했으며 2020년 5월 28일에 민법전을 채택하여 “타인의 지적재산권을 고의하게 침해하고 정상이 증대할 경우 피침해자는 상응한 징벌적 배상을 청구할 권리가 있다”(1185조)고 규정을 두었으며 전리법 제4차 개정과 저작권법 제3차 개정을 진행하여 징벌적 손해배상 제도를 도입하였다.

그리고 중국에서는 법률 외에 최고인민법원의 해석이 재판에서 중요한 역할을 하고 있는데 2021년 2월 7일에 최고인민법원에서는 “지식재산권을 침해하는 민사안건의 심리에 있어서 징벌적 손해배상의 적용에 관한 해석”(法释[2021]4호)(이하에서 “2021해석”이라고 함)을 제1831차 회의를 통과시켜 동 3월 3일부터 실시되었다.

일본과 중국에서 지식재산권에 관한 손해배상 제도에 대해 최근에 개정을 하고 있는데 이 글에서는 그 구체적 내용과 중요한 판결 그리고 양국 국내에서의 의논을 정리하고자 한다.

## 2. 일본 특허법의 2019년 개정

### 2.1 특허법 102조의 개정

특허법 102조는 특허권자의 손해액의 입증을 용의하게 하기 위하여 3가지 손해배상액의 산정에 관하여 설정하고 있는데 2019년 개정에서 당해 조문의 1항을 수정하고 4항을 신설하였다. 이 글에서는

1) 법학박사, 일본 일반재단법인 지적재산연구교육재단 지적재산연구소 주임연구원.

1항과 4항에 대해 설명하면서 4항에 관한 설명 중에서 3항에 대해서 약간 언급하도록 한다.

## 2.2 개정전의 102조 1항의 내용과 문제점

개정 전의 102조 1항의 규정은 다음과 같다.

특허권자 또는 전용실시권자(이하 "특허권자 등"이라고 함)가 고의적으로 또는 과실로 자신의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대해 그 침해로 인하여 자신이 받은 손해의 배상을 청구함에 있어서 그 자가 그 침해행위를 구성한 물(物)을 양도한 경우 그 양도한 물의 수량(이하 "양도수량"이라고 함)에 특허권자 등이 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물의 단위수량 당의 이익의 액을 승하여 얻은 액을 특허권자 등의 실시 능력에 응한 액을 넘지 않는 한도에서 특허권자 등이 받은 손해의 액으로 할 수 있다. 단지 양도수량의 전부 또는 일부에 상당한 수량을 특허권자 등이 판매할 수 없는 사정이 있을 경우는 당해 사정에 상당한 수량에 응한 액을 공제함으로 한다.

상기 조문 규정을 산식으로 표현한다면 기본으로 되는 산식이 "특허권자 등이 침해행위가 없었다면 판매된 물의 단위수량 당의 이익의 액 × 침해자가 침해품을 양도한 수량 = 특허권자 등이 얻어야 했을 이익(일실이익)을 가정적으로 산정하여 손해"로 하는데 예외적으로 "침해자가 양도한 침해품의 수량을 일정한 조건의 경우에 감소"시켜 가정적으로 산정한 일실이익의 액을 현실에 따라 수정을 하였다.

이런 규정의 문제점은 특허권자 등의 생산이나 판매능력 등을 초과한 부분의 손해의 인정이었다. 개정 전의 1항은 침해자가 양도한 침해품의 수량 중 특허권자 등의 실시능력을 초과한 수량은 손해액으로서의 주장이 인정받지 못했고 특허권자 등이 판매할 수 없었다는 사정에 상당한 수량에 상당한 액을 손해의 산정액에서 감액되었다. 이 부분의 수량을 상당실시로 금액분으로 손해배상 청구를 인정할 수 있는지에 대해 법 개정 전에는 그 해석에 대해 논쟁이 있었는데 이번 개정으로 당해 수량에 대해 상당실시로액분으로서 손해배상청구를 인정한다고 명문화되었다.

## 2.3 102조 1항의 개정 내용

개정 후 102조 1항은 다음과 같이 규정되었다.

특허권자 등이 고의적으로 또는 과실로 자신의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대해 그 침해로 자신이 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 그 침해의 행위를 구성한 물의 양도한 경우 다음 각 호에 제시하는 액의 합계액을 특허권자 등이 얻는 손해의 액으로 한다.

－ 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었더라면 판매할수 있었던 물의 단위수량 당의 이익의 액에 자신의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 양도한 물의 수량(다음 호에서 "양도수량"

으로 함)중 당해 특허권자 등의 실시증력에 응한 수량(같은 호에서 “실시상응수량”으로 함)을 초과하지 않은 부분(그 전부 또는 일부에 상당한 수량을 당해 특허권자 등이 판매할 수 없었다는 사정이 있는 경우, 당해 사정에 상당한 수량(이 호에서 “특정수량”으로 함)을 공제한 수량)을 승하여 얻은 액

二 양도 수량 중 실시상의 수량을 초과하는 수량 또는 특정 수량이 있는 경우(특허권자 등이 당해 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정 혹은 통상실시권의 전용실시권에 대한 통상실시권의 승낙을 얻었다고 인정할 수 없는 경우를 제외함)에 있어서의 이러한 수량에 응한 당해 특허권 또는 전용 실시권에 관한 특허발명의 실시에 대해 받아야 할 금전의 액에 상당한 액

## 2.4 102조 4항의 신설

4항을 신설 하기 전에 102조 3항에 따라 “특허 발명의 실시에 대해 받아야 할 금전의 액”을 산정할 경우 유효한 특허권이 침해된 점을 고려하여 통상의 계약레나 업계의 시세에 비추어 좀 더 높은 금액 (“침해 프리미엄”이라고 불리고 있음)을 인정할 수 있는가가 명확하지 못했다.

그래서 이번 개정에서 4항을 신설했는데 다음과 같이 규정하고 있다. 재판소는 제1항제2호 및 전항에서 규정하는 특허발명의 실시에 대해 얻어야 할 금전의 액에 상당한 액을 인정할 경우 특허권자 등이 자신의 특허권 또는 전용실시권에 상관되는 특허발명의 실시의 대가에 대해 당해 특허권 또는 전용실시권의 침해가 있었던 것을 전제로 하고 당해 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자와의 사의에서 합의를 한다면 당해 특허권자 등이 얻게 되는 그 대가를 고려할 수 있다.

4항의 신설로 재판소에서 특허 침해안건에서 라이선스 상당액을 산정할 경우에 특허권이 침해된 사실, 특허권자의 허락기회의 상실, 침해자가 계약상의 제약 없이 특허권을 실시한 점 등 손해배상액을 산정하는 경우에 침해 프리미엄을 고려할 수 있다고 명확하게 규정을 했다.

## 2.5 징벌적 손해배상에 관한 논점

일본에서는 이번 개정에서도 징벌적 손해배상 제도를 도입하지 않았다. 그 이유는 물론 1997년의 이하 최고재판소의 판결<sup>2)</sup>이 있었기 때문이다.

이 사건은 원고가 미국 재판소의 판결에 대해 집행판결을 구한 소를 제기했는데 당해 외국 판결 중 징벌적 손해배상으로서 금원의 지불을 명한 부분에 대해서도 집행할 수 있는가가 문제된 사안이다.

이에 대해 최고재판소는 일본의 불법행위에 기인한 손해배상 제도는 “피해자에 생긴 현실적 손해를 금전적으로 평가하고 가해자에 이를 배상시킴으로 피해자가 입은 불이익을 보정하여 불법행위가 없었던 때의 상황으로 회복시킴을 목적으로 하는 것으로 … 가해자에 대해 제재나 미래에 있어서의 같은

2) 最判平9·7·11民集 51 卷 6 号 2573 頁 (萬世工業事件).

행위의 억지, 즉 일반적인 예방을 목적으로 하는 것이 아니다.”라고 판단을 하면서 이 판결의 징벌적 손해배상의 부분은 일본의 공공질서에 위반한다고 판단을 내렸다.

이상과 같이 최고재판소 판결에 의하면 징벌적 손해배상은 일본의 손해배상제도의 기본원칙이나 기본이념인 점보배상이라는 생각과 서로 용납지 않다. 그리고 기본원칙과 기본이념이라는 제도의 근간에 관계되는 일반론을 전개하고 있는 최고재판소의 판시를 전제로 하고 있는한 입법론으로서도 징벌적 손해배상의 도입은 심중하게 생각할 수 밖에 없게 된다.

한편, 재판실무에서 일본의 특허권 침해 사건의 당사자들이 전체적으로 손해배상액에 대해 만족하고 있다는 연구결과가 있다. 나카야마 이치로의 연구<sup>3)</sup>에 의하면 특허권자나 전용실시권자 보다 침해자가 손해배상액에 대한 만족감이 약간 높은 것을 보면 침해 침해자가 약간 유리하다는 점을 암시하고 있었을 지도 모르겠지만 2019년의 특허법 개정으로 이 점도 개선 되어 당분간은 징벌적 손해배상에 관한 의논은 잠잠할 듯 하다.

## 2.6 중요 판결

### 2.6.1 知財高判令元(2019)·6·7判時2430号34頁(이산화탄소 함유 점성 조성물)

이 사건은 발명에 관계되는 2건의 특허권을 가지고 있는 원고(피공소인)가 피고(공소인)에 대해 피고 등이 제조 판매하는 탄산팩화장료(피고 각 제품)는 상기 특허권에 관계되는 발명의 기술적 범위에 속하는 등 주장하여 특허권 침해의 불법행위에 기인하는 손해배상금 및 지연손해금의 지불을 청구한 사건이다.

지적재산 고등재판소에서는 손해배상액 산정 중에서 특허법 102조 2항과 3항에 대해 판단을 했으나 여기서는 3항만 살펴 본다.

지적재산 고등재판소에서는 102조 3항에 따른 “손해는 원칙으로서 침해품의 매상을 기준으로 거기에 실시에 대해 받아야 할 요율을 곱하여 산정해야”한다고 하면서 1998년 법률 제51호에 의한 법개정 전에는 “그 특허발명의 실시에 대해 통상 얻어야 하는 금전의 액에 상당한 액”이라고 규정했던 부분을 “통상 얻어야 하는 금전의 액”이라고 규정을 하면 침해를 해서 이득을 보는 결과로 되어 버린다고 “통상”의 부분을 삭제한 경위에 비추어 102조 3항의 손해배상액의 산정에 있어서 “반드시 당해 특허권에 대한 실시허낙 계약이 있는 실시율에 기인하지 않으면 안되는 필연성은 없고 “특허권 침해를 한 자에 대해 사후적으로 규정되어야 할 ‘실시에 대해 얻어야 할 요율’은 통상의 실시율에 대조하여 자연히 고액으로 되는 법이라는 점을 고려해야 한다”고 판단하였다.

이 사건 판결에서는 “실시에 대해 얻어야 할 요율”을 판단할 때 고려하여야 할 사정들을 제기하였다. 즉 당해 특허 발명의 실시에 실시허낙 계약 중의 실시요율이나 이가 명확하지 못한 경우에는 업계의

3) 中山一郎, 「特許権侵害に対する損害賠償制度の現状と基本的方向性」『特許庁委託事業・知的財産権に関する日中共同研究報告書』38頁~39頁(一財)知的財産研究教育財団知的財産研究所, 2017年3月)。

실시율의 시세 등도 고려하면서 당해 특허발명 자체의 가치 즉 특허발명의 기술내용이나 중요성, 다른 것으로 대체가능한지, 당해 특허발명을 당해 제품에 사용하는 경우의 매상이나 이익에 주는 공헌이나 침해의 양태, 특허권자와 침해자 간의 경영관계나 특허권자의 경영방침 등 소송에 드러난 여러사정을 종합적으로 고려하여 합리적인 요율을 정해야 한다고 하였다.

이 사건은 실시에 대해 얻어야 할 요율에 대해 1998년의 특허법 개정의 경위 등도 인정하고 특허권 침해를 한 자에 대해 사후적으로 정해져야 하는 요율은 통상의 실시료에 대비하여 높은 금액을 판단할 수 있다고 인정하고 있다. 이 부분이 바로 침해 프리미엄의 인정을 긍정했다고 볼 수 있는 점이다. 이 사건은 2019년의 특허법 개정 전의 판결이었지만 이번 개정에서 신설된 102조 4항과 같은 생각을 보여 주었다.

문제는 침해 프리미엄을 어느 정도 인정할 것인가이다. 이에 대해 타무라는 별건 특허권침해에 관한 해결금의 판단 문제에서 “그 자체가 침해를 근거로 한 금액의 예이며 특별한 사정 없이 침해 프리미엄만을 가지고 사세의 배액이라고 판단한 것은 아니기 때문에 금후의 재판례에서는 시세의 배액을 한가지의 표준으로서 거기서부터 조정해 가는 취급이 널리 퍼지는 것이 아닐까”<sup>4)</sup>라고 하였다. 한편 코지마는 “평균 실시요율의 약 2배로 되는 요율을 인정한 점에서 금후는 침해 프리미엄의 덧붙임이 정형적으로 인정된다는 재판소의 자세를 볼 수 있다”<sup>5)</sup>고 평가하였고 아마다는 사전의 라이선스 계약에서는 일반의 소송의 승패가 반반인 사정등을 전제로 생각하면 “소송 리스크가 당사자간에서 반분하고 있는 것을 전제로 특허권자가 승소한 경우의 사후적인 상당 실시율은 사전의 실시료의 2배로 해야”<sup>6)</sup> 한다고 주장해 어 왔다.

이번 법 개정에서 102조 4항을 신설한 사실로 부터도 사후적으로 상당한 실시료 배상액을 산정할 때는 일실이익이라는 생각방식보다 규범적인 손해론이 더 잘 어울린다는 생각방식<sup>7)</sup>을 받아 드린 것으로 보인다.

### 2.6.2 知財高特判令2 (2020) .2.28 (平成31年 (ネ) 第10003号) (미용기)

이 사건은 발명의 명칭을 “미용기”라고 하는 이 사건 특허권1(등록번호: 특허 제5356625호) 및 이 사건 특허권2(특허 제5847904호)를 가진 1심 원고가 1심 피고에 대해 1심 피고가 피고제품(“젤마 미러볼 미용 롤러 샤프인”이라는 명칭의 미용기 등 9종류의 미용기)의 판매 등을 하는 것은 상기 각 특허권을 침해한다고 주장하고 그 금지, 폐기 및 특허법 102조 1항의 손해금 5억엔(일부 청구)의 지불을 청구한 사건이다.

4) 田村善之, 「批判」 「特許法102条2項における利益の意義、推定の覆滅と、同条3項の相当実施料額の算定手法」新・判例解説Watch知的財産法No.133(2020).

5) 小島崇弘, 「判批」令和元年度重判ジュリスト1544号261頁.

6) 山田知司, 「特許法102条3項の損害認定」Low & Technology 75号14頁(2017).

7) 田村善之, [判批]知的財産法政策学研究58号(2021年).

이 사건에서 재판소는 ①특허법 102조 1항의 규정 취지, ②“침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물”의 뜻, ③“단위수량 당의 이익의 액”의 뜻, ④“실시 능력에 응한 액”의 뜻, ⑤“판매할 수 없는 사정”의 뜻이나 ⑥권리자의 제품 중 특허발명이 실시된 부분이 일부인 경우의 손해액의 추정방법에 대해 판시하였다. 아래 순서대로 살펴보도록 하겠다.

먼저 ①특허법 102조 1항 규정의 취지는 살펴보면 재판소는 다음과 같이 판시하고 있다. 즉 “특허법 102조 1항은 민법 709조에 기인하여 판매수량의 감소에 따라 일실이익의 손해배상을 구하는 경우의 손해액의 산정방법에 대해 정한 규정이며 특허법 102조 1항의 본문에 있어서 침해자의 양도한 물의 수량에 특허권자 등이 그 침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물의 단위수량 당의 이익액을 곱한 액을 특허권자 등의 실시 능력의 한도로 손해액으로 하고 동항의 단서에서 양도수량의 전부 또는 일부에 상당한 수량을 특허권자 등이 판매할 수 없다고 하는 사정을 침해자가 입증한 경우에는 당해 사정에 상당한 수량에 응한 액을 공제한다고 규정하고 침해행위와 상당인과관계가 있는 판매 감소수량의 입증 책임의 전환을 도모함으로써 더욱 유연한 판매감소 수량의 인정을 목적으로 한 규정”이라고 명시하였다. 이 판결에서 재판소는 102조 1항을 “손해의 추정규정”이라고 해설하는 입장을 부정하고 “손해액의 산정방법”이라는 점을 명확하게 하였다. 그리고 1항의 단서가 “판매감소수량”에 관한 규정이라는 점을 명확하게 자리매겼다.

이어서 ②“침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물”의 뜻을 살펴보면 재판소는 특허법 102조 1항의 조문 규정 중의 엇귀나 상기의 취지에 비추면 특허권자가 “침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물”이란 “침해행위에 따라 그 판매수량의 영향을 받는 특허권자 등의 제품 즉 침해품과 시장에 있어서의 경합 관계에 서는 특허권자 등의 제품이라면 충분하다고 해석해야 한다”고 판시하였다. 재판소의 이 판단은 특허권자 등이 “침해행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물”에 대해 당해 특허권의 실시품이어야 한다는 입장을 부정하고 침해품의 경합품이라면 충분하다는 점을 명확하게 하였다. 단지 특허권자 등이 특허발명을 실시하지 않았다는 것으로 부터 권리자제품의 단위수량 당의 이익의 산정에 있어서 그 기여의 정도에 따른 감액이 예상된다.

다음 ③“단위수량 당의 이익의 액”의 뜻에 관하여 재판소는 “특허권자 등의 제품의 매장에서 특허권자 등이 상기 제품을 제조 판매함으로써 그 제조 판매에 직접관계하는 추가적으로 필요된 비용을 공제한 액(한계이익의 액)이며 그 주장 입증 책임은 특허권자 등의 실시 능력을 포함하여 특허권자 측에 있다고 해석해야 한다”고 하면서 특허법 102조 1항의 손해액은 “침해행위가 없었더라면 특허권자 등이 판매할 수 있었던 특허권자 등의 제품에 대한 일실이익이므로 동항의 ‘단위수량 당의 이익의 액’을 산정함에 있어서 특허권자 등의 제품의 제조 판매를 위하여 직접 관계없는 비용을 매장에서 공제하는 것은 상당하지 못하고 관리부문의 인건비나 교통, 통신비 등이 통상 이에 들어맞는다. 그리고 1심 원고는 이미 원고제품을 제조 판매하고 있었고 그 때문에 필요한 이미 지불한 비용(예를 들어서 당해 제품을 제조하기 위해 필요한 기계나 설비에 필요한 비용으로 이미 지불한 부분)도 매장에서 공제하는 것은 상당하지 못하다고 해야 한다”고 판시하였다. 재판소는 이번 판결로 102조 1항의 특허권자 등의 “단위수량 당의

이익의 액”은 매상에서 그 제조 판매에 직접관계되어 추가적으로 필요되었던 비용을 공제한 액(한계이익의 액)에 기인하여 산정한다는 점, 주장 입증 책임은 손해의 산정을 청구하는 특허권자 측이 진다는 점, 관리부문의 인건비나 교통, 통신비, 제품의 제조 판매를 위하여 이미 지불한 비용 등은 매상에서 공제하는 것이 상당치 못하다고 명시하였다.

다음으로 ④“실시 능력에 응한 액”의 뜻에 대해 재판소는 특허법 102조 1항은 “침해자의 양도 수량에 특허권자 등의 제품의 단위 수량 당의 이익의 액을 곱한 액의 전액을 특허권 등이 얻은 손해의 액으로 하는 것이 아니라 특허권자 등의 실시의 능력에 따른 액을 초과하지 않는 한도라는 제약을 설치하고 있는데 이 ‘실시의 능력’은 잠재적인 능력으로 충분하며 생산위탁 등의 방법으로 침해품의 판매수량에 대응하는 수량의 제품을 제공하는 것이 가능한 경우도 실시의 능력이 있는 것이라고 해석해야 하며 그 주장 입증 책임은 특허권자 측에 있다”고 하였다. 이 판결에서 재판소는 특허권자 등의 실시의 능력은 현실적으로 제품을 제조하고 있는 능력에 한정되는 것이 아니라 잠재적인 능력으로 충분하다고 판단했으므로 향후에 이 점에 대한 판단이 관대하게 판단됨이 생각된다. 또한 재판소는 주장 입증 책임은 특허권자 측에 있다고 명확하게 지적하였다.

이어서 ⑤“판매할 수 없는 사정”의 뜻에 대해 재판소는 특허법 102조 1항의 단서는 “침해품의 양도 수량의 전부나 일부에 상당한 수량을 특허권자가 판매할 수 없는 사정(이하에서 ‘판매 할 수 없는 사정’이라고 함)이 있을 경우 판매할 수 없는 사정에 상당한 수량에 따른 액을 공제한다고 규정하고 있으며 침해자가 판매할 수 없는 사정으로서 인정할 수 있는 각종 사정 및 이런 사정에 상당한 수량에 응한 액을 주장 입증한 경우에는 동항의 본문에 따라 인정된 손해액으로부터 상기 수량에 응한 액이 공제된다. 그리고 ‘판매할 수 없는 사정’은 침해행위와 특허권자 등의 제품의 판매 감소와의 상당인과관계를 저해하는 사정을 말하는데 예를 들어서 특허권자와 침해자의 업무양태나 가격 등에 다름이 존재할 때(시장의 비동일성), 시장에 있어서 경합품의 존재, 침해자의 경영노력(브랜드력, 선전광고), 침해품 및 특허권자의 제품의 성능(기능, 디자인 등 특허 발명 이외의 특징)에 서로 다른 점이 있는 등 사정이 이에 해당된다고 해야 한다”고 판단하였다. 이 판결을 통해 재판소는 판매할 수 없는 사정의 구체적인 상황을 해당 된다고 명확하게 했다고 볼 수 있다. 그리고 시장의 비동일성이나 경합품의 존재, 침해자의 영업노력이나 특허 발명 외의 특징의 예시는 2019년의 대합의 판결 중에서 제시된 102조 2항의 추정 복명의 고려요소의 예시와 거의 동일한데 특허법 102조 1항 단서의 “판매할 수 없는 사정”과 2항의 추정 복명의 사유와는 같은 관점에서 검토 판단해야 한다 법적 요소라고 볼 수 있다.

끝으로 ⑥권리자의 제품 중 특허발명이 실시된 부분이 일부인 경우의 손해액의 산정방법에 대해 살펴본다. 이 사건에서 재판소는 침해품에 특허 발명이 실시된 부분이 원고제품의 일부라고 판단을 했는데 이런 경우의 손해액의 산정이 문제가 되었는데 종래로 단서설, 본문설과 단서외설이 대립되고 있었다. “단서설”은 침해품이나 권리자 제품 중 특허발명을 실시한 부분이 일부라는 사정은 특허법 102조 1항 단서의 “양도수량의 전부 또는 일부에 상당한 수량을 특허권자 등이 판매할 수 없는 사정”에 해당하다고 하며 동항의 단서를 적용하여 감액해야 한다는 견해다. 이에 대한 비판은 “양도 수량의 전부

또는 일부에 상당한 수량을 특허권자 등이 판매할 수 없다는 사정”에 상당하다는 것은 “수량”이라고 생각되는데 상기의 조문의 엇귀에 따르고 있지 않다는 점, 특허 발명의 실시 부분이 침해품의 일부라는 사정에 따라 권리자가 침해품의 판매수량과 동일 수량의 권리자 제품을 제조 할 수 없었다고는 할 수 없다는 점이다.

다음으로 “본문설”이란 102조 1항 본문의 “특허권자 등이 그 침해의 행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물의 단위 수량 당의 이익의 액”의 산정에 있어서 침해자 제품 중 특허 발명을 실시한 부분에 상당한 금액을 산정한다는 견해다. 이에 대해서는 권리자 제품에서 특허 발명의 실시 부분이 일부임이 필요함으로 침해품에 있어서만 특허 발명의 실시 부분이 일부라는 경우에는 특허 발명의 실시 부분이 일부라는 이유로 감액할 수 없게 되며 이 점이 불당하다는 의견이 있었으며 “침해의 행위가 없었더라면 판매할 수 있었던 물”의 뜻에 대해 권리자 제품이 실시품일 필요가 없고 경합품이면 충분하다는 견해로부터는 택하기 어렵다는 견해가 있었다.

그리고 “단서외 설”은 침해품 중 특허 발명을 실시한 부분이 일부라는 것은 특허법 102조 1항 단서에 따른 수량의 비율적 복멸과는 다른 복멸 사유로 된다는 견해다. 이에 대해서는 특허법 102조 1항의 법적 성질에 대해서는 손해액의 추정 규정이 아니라 손해액의 산정방법을 정하는 규정이므로 동항의 단서에 규정된 사정 외의 사정으로 동 본문에 따라 산정된 손해액을 감액하는 것은 용서될 수가 없다는 비판이 있었다.

이런 상황하에 재판소는 이 사건의 사정을 구체적으로 고려하여 “이 사건 특징 부분이 원고 제품의 판매로 하여 이익의 전부에 공헌했다고는 할 수 없기 때문에 원고제품의 판매로 얻은 한계이익의 전액을 원고의 일실이익으로 인정하는 것은 상당하지 못하고 따라 원고 제품에 있어서는 상기의 사실상의 추정이 일부 복멸된다고 해야 한다”고 하면서 “상기에서 판시한 이 사건 특징 부분의 원고 제품에 있어서의 자리매김이나 원고 제품이 이 사건 특징 부분외에 가지고 있는 특징이나 그 고객 흡인력 등이 사건에 나타난 사정을 종합 고려하면 동 복멸되는 정도는 전체의 약 60%로 인정하는 것이 상당”하고 원고 제품의 “단위 수량 당의 이익의 액”의 산정에 있어서 “원고 제품 전체의 한계이익의 액 …부터 그의 약 60%를 공제하는 것이 상당”하다고 판단하였다. 이 사건 판단에서 재판소는 “본문설”을 취하면서 102조 1항을 “손해의 추정 규정”으로 해석하는 입장을 부정하고 “손해액의 산정방법”이라고 명확하게 하였으며 “단서설”과 “단서외설”을 부정했다.

### 3. 중국의 제도 동향

중국은 2013년의 상표법 제3차 개정에서 처음으로 지식재산법 분야에서 징벌적 손해배상 제도를 도입했는데 상표법은 2019년에 제4차 개정으로 63조 3항을 개정하고 동시에 반불정당경쟁법의 제3

차 개정으로 17조 4항을 개정하여 법정손해액의 상한을 300만 인민웬으로부터 500만 인민웬까지 올렸다.

또한 징벌적 손해배상에 대해서는 2019년 상표법 제4차 개정에서 63조 1항과 반불 정당경쟁법의 제3차 개정으로 17조 3항을 각각 수정하여 징벌적손해배상을 “1배이상 3배이하”를 “1배이상 5배이하”로 배수를 올렸다.

한편 2020년에 제정된 민법전에서는 1185조에서 지적재산권을 침해한 행위에 대한 징벌적 손해배상에 관한 규정을 두었다. 같은 해에 개정(제3차)된 저작권법에서도 54조 1항에 전리법도 제4차 개정을 거쳐 당해 법률의 71조에 징벌적 손해배상 제도를 도입하였다.

그러나 먼저 징벌적 손해배상 제도를 도입한 상표법과 반불정당경쟁법에서는 그 적용요건을 “악의로 인한 침해”와 “정상의 증대함”으로 하고 있지만 민법전이나 특허법이나 저작권법에서는 “고의 침해”와 “정상의 증대함”을 그 적용요건으로 하고 있다.

최고인민법원에서 제정한 “지식재산권을 침해하는 민사안건의 심리에 있어서 징벌적 손해배상의 적용에 관한 해석”(法释[2021]4호)은 2021년 3월 3일부터 실시되게 되어 있는데 상기 징벌적 손해배상 제도의 적용 요건을 포함하여 중국의 손해배상 제도에 관한 최근의 동향을 확인하고 중요한 판결을 살펴 보도록 하겠다.

이번에 최고인민법원의 2021해석을 발표하면서 당해 법원의 법관은 이를 해독하는 문장을 발표했다(8). 이를 따라 이번 해석을 읽으면 그 내용을 더욱 잘 이해할 수 있으며 실제로 재판을 담당하는 법관의 생각을 알아 볼 수 있다.

이 문장에 따르면 요즘에 중국에서는 서로 다른 종류의 지식재산권은 구별하여 처리해야 하며 그 적용 요건도 별도로 규정해야 한다는 의견이 있었다. 이는 아마 상기 상표법이나 전리법, 저작권법의 적용 요건이 실제로 서로가 다른 사정으로 인한 논쟁으로 보인다. 이에 대해 최고인민법원의 법관들은 종류가 서로 다른 지적재산권을 침해한 행위에 대해 징벌적 손해배상을 적용할 경우에 그 요건과 배상 표준은 일치되어야 한다고 했다. 우선 민법전 123조에 명확하게 지식재산권의 객체에 대해 7가지로 규정하고 있고 기타 법률에서도 다른 객체를 규정하고 있는데 이에 대해 일일하게 규정을 둘 수는 없다고 하며 저작권법, 상표법, 전리법 등에서 징벌적 손해배상에 대해 서로 다른 규정을 두고 있지만 민법전에서 이미 총괄적인 규정을 두고 있기 때문에 이런 상황하에 객체를 구분하여 규정을 하면 적용요건이 중복되기 쉽고 충돌될 수도 있어 민법전의 통일적용에 불리하다고 하였다. 그리고 저작권, 상표, 전리 등은 모두 지식재산권의 객체로서 법적 속성이 일치하다고 하였다. 이에 대해 발표자는 완전하게 동의할 수는 없지만 지금 중국의 이 문제점에 관한 유력한 생각을 알아 볼 수 있다고 할 수 있다.

상기의 생각을 주장하는 이유로 또한 민법전이 상위법이라는 점을 제기하고 있다. 그리고 지식재산권법 사법 실무 중에서 “고의”와 “악의”는 정확한 구별은 항상 어려우며 일치된 해석을 취하면 실무중

8) 林广海, 李剑, 秦元明《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释的理解和适用》 登于《人民司法》2021年第10期。

에서 분쟁판단에 유익하다고 하였다.

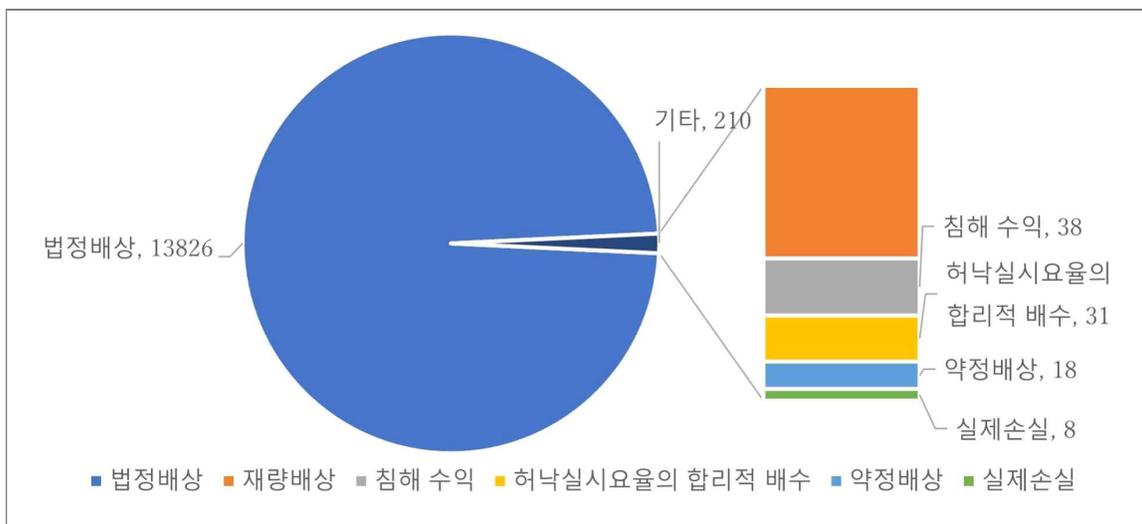
이 글에서는 “정상의 중대함”에 대해 주되게는 침해 수단이나 방식 및 그 후과 등으로 판단하는 것이며 일반적으로 침해자의 주관적 상태와는 상관하지 않다고 했다. 예를 들어서 “五粮液(우량에)” 사건<sup>9)</sup>에서 서씨 등이 가모 술을 판매하여 행정처벌과 형사처벌을 이미 받은 상황에서 1심과 1심 법원은 침해행위의 양태나 지속된 시간 등의 요소를 고려하여 침해를 업으로 하고 판단하고 2배의 징벌적 손해배상의 책임을 진다고 판단했다.



중국의 징벌적 손해배상 제도의 다른 하나의 중요한 점이 배수를 곱하는 기초로 되는 수액이다. 이를 중국에서는 “기수”라고 하는데 전리법 71조 1항, 저작권법 54조 1항, 상표법 63조 1항, 반불정당경쟁법 17조 3항 등에서 명확하게 규정하고 있는데 2021년 해석의 5조 3항에서 원고 주장과 제공된 증거로 확정된 금액을 “기수”의 한가지로 할 수 있다고 규정했다. 상표법, 반불정당경쟁법 등에서는 기수를 확정함에 있어서 실제 손실의 확정, 그 확정이 어려울 경우에는 침해로 얻은 이익의 확정, 이렇게 순서를 정하고 있으나 저작권법과 전리법은 이런 선후순서를 규정하고 있지 않다. 이에 대한 2021해석은 5조 1항에서 관련되는 법률의 규정에 의거한다고 명확하게 규정했다. 그러나 문제는 지금 현재 중국의 지식재산권 침해 사건에서 적용된 산정방법은 거의 모두가 법정 손해배상이라는 사실이다.

2020년에 일본 지식재산 연구소에서 진행한 조사연구<sup>10)</sup>에 따르면 2016년에서 2019년 사이의 중국의 전리권 침해 소송을 대상으로 17835건을 대상으로 분석한 결과 98%이상이 법정배상을 적용해서 산정하였다.

[중국 법원의 전리권 침해 안건 손해배상액 산정방법]



9) (2019) 浙8601民初1364号, 杭州铁路运输法院; (2020)浙01民终5872号, 浙江省杭州市中级人民法院.

10) [https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu\\_houkoku/document/2020/r2\\_houkoku4.pdf](https://www.jpo.go.jp/resources/report/takoku/nicchu_houkoku/document/2020/r2_houkoku4.pdf) (2021년 4월 24일 확인)

그리고 점보 배상의 기본으로 되는 금액과 징벌적 손해배상 금액을 구분하여 단독으로 계산해야 한다고 했는데 만약 징벌적 배상의 배수를 1로 확정했다면 피고가 부담하는 배상의 총액은 점보배상의 금액에 징벌적 배상의 금액을 합해서 계산해 내는 금액으로 기수의 2배라고 했는데 중국의 손해배상 제도는 일본의 어디까지나 점보배상 만을 전제로 하고 있는 것과 구별된다고 볼 수 있다.

중국의 징벌적 손해배상 제도는 지적재산에 관련된 배상액이 너무 낡다는 의견<sup>11)</sup>으로 부터 검토가 시작되어 도입된 것으로 이해되고 있지만 최고인민법원의 이번의 해석은 약각 변화를 보여 주고 있는 듯 하다.

### 3.1 중요판결(아디다스 사건 [ (2020) 浙03民终161号 , 浙江省温州市中级人民法院 ] )

아디다스 회사가 가지고 있는 상표 “adidas”는 세계적으로 유명한 상표이다. 피고들은 2015년에서 2017년에 까지 세번이나 행정부문의 처벌을 받았으며 상표권 침해 신발이 17000켤레를 넘었다. 원고 아디다스 회사는 상시 사실에 따라 피고에 대해 징벌적 손해배상을 청구하여 2,641,695.89 인민웬의 배상을 청구했다.

이에 대해 절강성 온주시 중급인민 법원은 피고의 행위가 악의가 있었다는 사실이 명확하며 피고의 행위가 오래동안 지속되었으며 그 결과가 악렬했다고 하면서 정서가 증대한 상황에 해당하다고 판단했다. 법원은 원고의 2017년도의 회계자료를 근거로 신발을 한켤레 189인민웬으로 정하고 원고의 50.4%의 이익율을 고려하여 피고회사에서 제3차 단속 중에서 발견된 6050켤레를 판매량으로 계산하되 신발들이 아직 완성품이 아니어서 직접판매할 수 없었다는 등 상황을 고려하여 40%를 공제하여 345,779.28 인민웬을 손해액으로 확정했는데 징벌적 손해배상으로 적용하여 이를 3배로 한 1,037,337.84인민웬을 손해배상액으로 산정하여 재판을 내렸다.

## 4. 결론

일본에서나 중국에서 지식재산에 관한 손해배상 제도를 개정했는데 일본에서는 종전에 재판에서는 종종 인정되어 왔지만 논쟁이 남아 있었던 패자부활에 관한 규정을 102조 1항에 명확하게 두었으며 라이선스요율을 산정할 때 침해 프리미엄을 고려하여 산정할 수 있다고 명확화 하였다.

한편 중국에서는 상표법 이후 반불정당경쟁법, 민법전, 특허법, 저작권법에 징벌적 손해배상 제도를 도입했고 그 배수를 3배에서 5배까지 인상했으나 곱하기 전의 “기수”의 산정을 실제손실이나 침해행위로 얻은 침해자의 수익으로 할 것을 규정하고 있는데 실제 재판에서는 98%이상이 법정배상을 적용하고 있는 상황이다.

11) 谢惠加：《著作权侵权损害赔偿制度实施效果分析——北京法院判决书为考察对象》，《中国出版》2014年7月。

앞으로 일본에서는 102조의 각항이 어떤 역할의 분담을 기대하는가를 논의함으로써 일관된 손해론이나 손해액의 산정방법을 구축해 나갈 것이 기대 된다는 의견<sup>12)</sup>이 있다.

한편 중국에서는 여전히 손해배상액의 제고를 해결해야 할 문제라고 생각하고 있는 점을 보면 향후에 “기수”의 문제를 해결함이 가장 중요한 과제로 되는 듯 하다.

---

12) 田村善之、「特許庁委託 令和2年度知的財産保護包括協力推進事業」の会議における発言。

## 제1주제 | 토론문 1

## 일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상 제도의 동향

한지영 교수 (조선대 법과대학)

## I

한국지식재산학회에서 개최한 학술대회에서 일본 지적재산연구원 이데 리사 박사님의 “일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상제도의 동향”라는 발표에 대하여 토론을 할 수 있는 기회를 제공해 주셔서 감사드립니다. 최근 우리나라를 포함하여 중국에서도 지적재산권 분야에서 증액배상제도가 도입되면서 학자는 물론 실무자들도 이 제도의 도입 및 운영에 관하여 많은 관심을 가지고 있는 것 같습니다. 이러한 시기에 이데 리사 박사님이 이 주제로 일본과 중국의 최신 동향에 대하여 발표해 주셔서 많은 공부를 하게 되어 감사드립니다.

## II

일본에서는 2019년 특허법 제102조 개정을 통해 특허침해에 대한 손해배상제도에 관하여 개정을 하였습니다. 일본 특허법 제102조 제1항(개정)은 침해자의 이익 중 특허권자의 생산능력, 판매력 등을 초과하는 부분의 손해를 인정할 수 있다는 취지인 것 같고, 동조 제4항(신설)은 실시료상당액(라이선스료 상당액)에 의한 손해배상액을 산정하는 경우에, 특허권 침해가 있음을 전제로 합의(교섭)한 경우에는 권리자가 얻게 되는 액수를 고려할 수 있다는 취지로 이해됩니다. 발제자께서는 이러한 특허법의 개정 취지에 따라 일본에서 징벌적손해배상제도의 도입은 당분간 없을 것이라고 하셨습니다. 특히 1997년 일본 최고재판소 판결에 의하면, 징벌적손해배상제도는 일본의 공공질서에 위반된다고 판단하였고, 2019년 특허법 개정으로 인해 특허침해에 대한 손해배상제도의 개선으로 인하여 당분간 징벌적손해배상제도에 관한 논의는 잠잠할 것으로 예측하고 있습니다. 제가 알기에, 일본에서는 징벌적손해배상제도의 도입을 찬성하는 학자(예: 加戶守行 교수 등)도 있고, 반대하는 학자도 있는 것으로 알고 있습니다. 예를 들면, 中山信弘 교수님은 징벌적손해배상제도의 도입이 경우에 따라 피침해자가 손해배상청구소송에서 결과적으로 실손해를 초과하지 않는 이익을 얻더라도 상관없다고 하는 것을 전제로 하고 있고, 이는 피침해자가 검찰 대신 위법한 행위를 한 자를 징계하는 것이며, 일반적 예방효과를 기대하는 것을

의미하며, 법의 실현에 있어서 사인의 역할이 현행 일본 법제와 이질적이라고 주장하고 있습니다. 즉 징벌적손해배상제도를 도입하는 것은 지적재산권법의 범위를 초과하는 것으로, 이는 손해배상제도의 전환에만 머무르는 것이 아니라, 법제도 전반 또는 법원의 재판에 대한 국민의식의 대전환을 의미한다고 주장하신 것으로 알고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 일본 특허청은 최근 중국과 우리나라에서 증액손해배상제도를 도입한 상황을 예의주시하고 있는 것으로 알고 있습니다. 특히 2020년 5월 “일본특허청 손해배상제도에 관한 발표 자료”에 따르면, 일본 민사사법제도개혁추진에 관한 관계부처 회의 “민사사법제도개혁추진에 관하여”(2020년 3월 10일 자료)에서 손해배상 개정(징벌적손해배상, 이익환수청구권)이 검토되고 있다고 밝히고 있습니다. 또한 중소기업 또는 스타트업(창업) 기업의 이해 제고를 위하여 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익이 침해자에게 남아있지 않도록 손해배상액을 적절한 수준으로 상향하기 위한 대책이 계속 검토될 필요가 있다고 하면서, 징벌적손해배상제도를 도입한 다른 나라의 입법례를 계속 주시하여 검토하고 있는 것으로 알고 있습니다. 동 자료에 따르면, 일본에서 기업은 징벌적손해배상제도 찬반론 비율 = 44% : 24% (상관없음 = 20%, 모르겠다 = 11%)로 찬성이 더 높고, 대기업의 경우에는 찬성(43%) 대 반대(26%), 중소기업의 경우에는 찬성(50%) 대 반대(18%)로 중소기업이 징벌적손해배상제도 도입을 선호하는 현상을 나타내고 있습니다. 이러한 상황 속에서 2019년 개정된 일본 특허법 제102조의 일부 조항에 의거하여 징벌적손해배상제도 도입이 당분간 없을 것이라고 판단하는 것은 선부른 판단이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 사전입니다만, 1997년 최고재판소에서 징벌적손해배상제도 도입 반대에 대한 근거로 명시한 ‘공공질서 위반’이라는 배경의 당시 일본 상황과 2021년 현재 일본에서의 특허침해 손해배상에 관한 상황은 다를 것이라고 추정됩니다. 왜냐하면 1997년의 ‘공공질서 위반’이라는 개념이 2021년 현재에도 그대로 인정될 수 있을지는 여전히 의문이기 때문입니다. 소위 ‘공공질서 위반’이라는 개념은 매우 막역하고 불명확한 개념이고, 동 판결은 20년도 넘은 판결이기 때문입니다. 이와 같은 일본의 설문조사를 포함하여 제가 가지는 의문에 대하여 발제자의 생각은 어떠신지요?

### III

지적재산권 침해에 대한 징벌적손해배상제도는 대만, 한국의 경우 최대 3배 범위 내에서 증액배상하고, 중국은 5배까지 증액배상하도록 제도를 개정하였습니다. 중국은 2020년 5월 28일 중화인민공화국 민법전이 제13회 전인대회에서 채택되어 2021년 1월 1일부터 새로운 민법전이 시행되고 있고, 민법전 제1185조는 제3자가 지식재산을 고의로 침해하고, 상황이 심각한 경우에는 권리자가 증액배상청구권을 행사할 수 있도록 하였으며, 2020년 전리법 개정(2021. 6. 1. 시행)을 통해 징벌적손해배상제도 도입을 하였습니다. 특히 중국의 경우, 일반법인 민법전에 증액손해배상제도를 도입한 것 외에도 개별 법률인 지적재산 관련 법률에 기존에 법정손해배상제도 이외에 추가로 증액손해배상제도를 도입하면서

배상액도 최대 5배까지로 상향 조정한 입법례는 비교법적으로 다른 국가의 입법례에서 찾아보기 어려운 매우 강력한 입법례라고 판단됩니다. 이는 중국에서 지적재산 분야에서 전 세계적으로 더 이상 해적국이라는 오명을 씻어내고, 오히려 지적재산의 중요성을 국가적 차원에서 인지하여 IP 선도국으로서의 위상을 강화하려는 의도가 아닐까 라고도 생각합니다. 다만, 증액손해배상을 적용하려면 침해의 고의성 및 상황의 엄중성이라는 2가지 요건을 충족해야 할 것입니다. 중국에서 특허침해소송에서 실무적으로 증액손해배상 여부 및 그 판단요소에 관한 문제는 향후 중국 법원에서 커다란 쟁점이 될 것으로 예상되는데, 이러한 중국의 강력한 입법적 동향에 대하여, 그리고 증액손해배상의 적용요건으로서 ‘고의성’과 ‘상황의 엄중성’이라는 요건을 어떻게 판단하는 것이 좋을지 발제자의 생각을 듣고 싶습니다.

#### IV

일본과 중국에서 징벌적손해배상제도에 관하여 좋은 발표를 해 주셔서 이번 기회에 징벌적손해배상제도에 관하여 많은 공부를 할 수 있게 해 주셔서 다시 한 번 감사드립니다.



## 제1주제 I 토론문 2

## 일본, 중국 지식재산법에서의 손해배상 제도의 동향

조용순 교수 (한세대 산업보안학과)

이번에 토론의 기회를 주신 한국지식재산학회에 먼저 감사의 말씀을 전합니다. 그리고 이테리사 박사님의 발표에 토론을 하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.

그간 한국의 특허법의 손해배상에 대한 손해액은 침해행위를 통해 취득한 이익 또는 특허발명의 실시에 의해 통상적으로 받을 수 있는 금액을 근거로 산정하는 등 실손해액배상 원칙을 따르고 있었지만, 입증과 관련된 증거의 미비 등으로 특허침해, 영업비밀 침해 등의 경우 실제 손해액 보다 낮다는 문제가 지속적으로 제기되어 2019년 개정으로 3배 손해배상제도 도입되었으며, 2020년에는 생산능력을 넘는 침해부분은 실시료 상당액을 받을 수 있도록 개정되었습니다.

일본은 징벌적 손해배상제도는 도입하지 않고 있으며, 반대론이 우세한 의견으로 보입니다. 반대론과 관련해서는 일본은 2차 세계대전 이전부터 “민법과 형법이 분화된 지금은 손해배상의 목적은 손해를 전보하는 것을 전제로 한다.”는 ‘손해공평분담’의 원칙이 확립되어 있었다고 합니다.<sup>1)</sup> 그리고 징벌적 손해배상은 손해에 대한 구제에 머무르지 않고, 위법 행위의 억제를 목적으로 하는 제도로, 일본은 전자는 민사법, 후자는 형사법 또는 행정법의 문제로 구분되어 있으므로 징벌적 손해배상제도는 일본의 체계에 맞지 않는다고 합니다.<sup>2)</sup> 즉, 일본 법상의 손해배상은 일실이익에 대한 배상이며 행위의 억제를 위한 것은 아니며 따라서 징벌적손해배상은 일본의 불법행위에 근거하는 손해배상의 기본원칙에 어긋난다는 것입니다. 이는 박사님의 발표문에도 소개된 “만세공업사건(萬世工業事件)”에 잘 나타납니다.

한편, 징벌적 손해배상에 대하여 검토 필요성 또는 찬성에 대한 주장도 일부 있었던 것으로 알고 있습니다. 이와 관련하여 일본에서는 손해액의 추정과 관련한 일본 저작권법 제114조와 관련하여, 고의 또는 중과실의 악의적인 사안에 손해액의 추정에 따라 받을 수 있는 금액의 3배에 상당하는 금액을 손해배상액으로 하는 방안도 하나의 개정안으로 검토를 한 바 있는 것으로 알고 있습니다. 그러나 2004년 1월 ‘사법구제제도의 검토에 관한 보고서’에서 징벌적 손해배상 제도의 도입에 대해서는 저작권 침해 소송뿐만 아니라 민사소송제도 전체에 관련된 큰 문제이므로 특허권, 상표권 등 다른 지적재산

1) 吉村顕真, “懲罰的損害賠償の基礎的研究：懲罰的損害賠償史論から見た「懲罰的」要素の意義”, 龍谷大学 博士學位論文, 2011, 17頁.

2) 山本隆司, 損害賠償制度の強化についての意見, 司法救済制度小委員会, 平成14年10月23日  
[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002c.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002c.htm)

관계 법령에서 논의가 이루어지고 있지 않은 상황에서 당시 도입 보류로 결론이 났습니다.<sup>3)</sup> 그리고 한국과 중국은 징벌적 손해배상제도를 도입했기 때문에 외국의 입장에서 본다면 일본은 손해배상액이 미국, 중국, 한국에 비해서 낮을 수 있으므로 외국기업에 있어서의 메리트가 감소할 수 있으므로 징벌적 손해배상의 도입을 고려할 필요가 있다는 의견도 있습니다.<sup>4)</sup>

**질문1** 박사님의 발표와 같이 2019년 일본 특허법의 개정으로 일본은 당분간 징벌적 손해배상의 논의가 잠잠할 것으로 보입니다. 이와 관련하여 발표자료 6페이지의 일본 지적재산 연구소에서 발간된 ‘나카야마 이치로’의 연구 등에 “재판실무와 관련하여 당사자들이 손해배상액에 만족한다”고 하는데, 이와 관련하여 조금 더 자세한 내용이 있으시면 소개해주시면 좋겠습니다. 예를들면 손해액에 대하여 평균적으로 대략 어느 정도의 비율정도가 배상되는지 또는 입증 등에 어려움은 없는지, 화해 등을 통한 문제 해결은 활발한지 등입니다.

한국은 일본과 같이 실손해의 전보에 가깝게 특허법 등이 정비되었지만, 징벌적 손해배상과 관련된 규정도 병존하고 있어 중국의 상황도 참고가 될 것으로 보입니다. 발표하신 중국의 사례에서는 형사처벌과 행정벌을 받은 상황에서도 징벌적 손해배상을 인정한 사례가 있는데, 한국의 경우라면 “침해행위에 따른 벌금”이 특허법 등에 규정되어 있어 이미 벌금을 많이 받은 경우라면 일본이 이중처벌이라는 비판을 의식하여 징벌적 손해배상으로까지 가지 않을지도 모르겠습니다.

**질문2** 박사님 발표문의 12페이지에 따르면 중국에서의 “정황의 중대함”은 “주관적 상태”와는 관계 없고 “침해수단이나 방식이나 그 결과를 통해서 살펴본다”고 하셨습니다. 발표자료에는 ‘침해행위의 양태와 지속된 시간 등의 요소’를 고려하여 중국법원이 판단하였다고 하였습니다. 이에 ‘등’이라는 단어가 있는데 최고인민법원의 해석 자료 등에 “정황의 중대함”을 판단할 수 있는 다른 요소가 혹시 소개된 것이 있다면 어떤 것들이 있는지 궁금합니다.

**질문3** 중국의 전리법 등에서의 징벌적 손해배상은 최대 5배까지의 손해배상으로 알고 있습니다. 박사님의 발표자료 12페이지에서 손해배상액 산정은 전보배상의 기본금액 + 징벌적 손해배상액이며, 이는 원고의 주장과 제공된 증거로 확정된 금액인 “기수”의 2배라라는 설명이 있습니다. 이것이 중국 최고인민법원의 2021년 해석에 따른 것인지 궁금합니다.

이상으로 토론을 마칩니다. 감사합니다.

3) 吉村顕真, 前掲博士學位論文, 2011, 60頁.

4) 馬場鍊成, “懲罰的賠償金支払い制度をしない日本”, 潮流 (No.104), (2019.01.29.)  
[https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column\\_detail&id=295](https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column_detail&id=295)

한국지식재산학회-충북대 법학연구소  
공동 주최  
2021년 춘계 학술세미나

지재권법에서의  
손해배상액 산정법리의  
최근 동향

온·오프라인  
하이브리드

제2주제

## 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법에 관한 연구

**발표** 황성필 박사 (성균관대 법학연구원)

**토론** 김병일 교수 (한양대 법학전문대학원)

이진희 지원장 (청주지방법원 영동지원)



한국지식재산학회 | 충북대 법학연구소



제2주제 I 발표문

표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법에 관한 연구

황성필<sup>1)</sup>

목 차

I. 서론

II. FRAND 조건과 FRAND 실시료의 의미

1. 공평(fair)하고 합리적(reasonable)인 조건
2. 비차별적(non-discriminatory) 조건
3. 소결

III. 미국의 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정 법리의 이해

1. 미국에서의 합리적 실시료 산정 법리 및 그 법리의 변천
2. 기여도(apportionment ratio) 법리 적용에 의해 부각된 실시료기초(royalty base) 특성의 중요성
3. 합리적 실시료(율)(reasonable royalty rate) 산정방법에 대한 CAFC의 '일반적인' 지침
4. 소결

IV. 조지아-퍼시픽 법리에 의한 합리적 실시료율 산정과 적용 사례

1. 가상협상(hypothetical negotiation)을 전제로 하는 조지아-퍼시픽 법리
2. 조지아-퍼시픽 15개 요소의 고려에 의한 합리적 실시료율 산정방법
3. 조지아-퍼시픽 요소의 실제 적용 사례
4. 소결

V. 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법 제안

1. FRAND 실시료 산정방법과 관련한 기존의 논의
2. 기초실시료율(baseline royalty rate) 설정에 의한 FRAND 실시료 산정방법

IV. 결론

1) 성균관대학교 법학연구원 박사후연구원.

## I. 서론

FRAND 협약 아래 표준특허권자는 실시료를 지불하는 제3자 누구에게나 대상 표준특허를<sup>2)</sup> 실시허락할 것을 미리 약속하고, 그 실시허락을 통해 표준특허권자는 실시료를 지급받을 수 있으며<sup>3)</sup> 그 실시료는 합리적(reasonable)일 뿐만 아니라 공평(fair)하고 비차별적(non-discriminatory)이어야 한다.<sup>4)</sup> 그래서 FRAND 조건에 부합하는 실시료 수준을 정하는 것이 표준특허와 관련된 실시계약 및 분쟁에 있어서 핵심 쟁점이 된다. 개념상 FRAND 협약에 따른 실시허락은 공평적, 합리적, 비차별적 조건 모두를 충족할 것을 전제하므로 그 개별 조건이 충족되었는지의 여부는 어떻게든 FRAND 실시료 산정에 영향을 주게 된다. 달리 말하면, FRAND 실시료율의 적정성에 대한 판단을 위해 각 조건의 의미에 대한 해석 시 충돌이 발생할 수 있는 것이다. FRAND 협약에 대한 실체가 명확하게 정의된 바 없기 때문에<sup>5)</sup> FRAND 실시료율의 수준을 정함에 있어서도 불명확성은 여전히 존재한다. 만일 FRAND 실시료가 합리적인 실시료를 의미하는 것이라면 그 합리적 실시료는 특허권 침해에 대하여 산정되는 손해배상액으로서의 합리적 실시료와는 어떠한 차이가 있는 것인가?<sup>6)</sup>

이 글은 FRAND 협약에서의 개별 조건의 의미를 살펴본 후, 모든 FRAND 실시료의 수준이 비차별성 조건에 의해 제한되어야만 하는 것인지 살펴본다. 한편, 표준특허 관련 선행연구는 표준특허에 근거하여 표준특허권자가 침해금지명령을 법원에 청구할 수 있는지 여부<sup>7)</sup> 및/또는 FRAND 실시료 산정에 관하여 논하였다.<sup>8)</sup> 그 선행연구에서는 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 기준을 제시하면서 그 실시료

2) 이 글은 표준기술을 구현하는 과정에서 필수적으로 실시되어야 하는 특허를 '표준특허'라고 칭한다. 특허청, "표준특허 길라잡이" 2016, 14면("표준기술이 포함된 특허를 명명하는 방법은 각국별로 조금씩 차이가 있는데 영권 국가는 SEP(Standard Essential Patent), 일본은 표준필수특허(標準必須特許) 또는 규격필수특허(規格必須特許), 한국은 표준특허(標準特許)를 일반적으로 사용하고 있다.").

3) See *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp. 2d 901, 914 (N.D. Ill. 2012), *aff'd in part, rev'd in part and remanded*, 757 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2014) ("By committing to license its patents on FRAND terms, Motorola committed to license the '898 to anyone willing to pay a FRAND royalty and thus implicitly acknowledged that a royalty is adequate compensation for a license to use that patent.").

4) *Id.* at \*6 ("The policies often require or encourage members of the standards setting organizations to identify patents that are essential to a proposed standard and to agree to license their essential patents on reasonable and non-discriminatory ('RAND') terms to anyone who requests a license.").

5) Robert D. Keeler, *Why Can't We Be (F)RANDs?: The Effect of Reasonable and Non-Discriminatory Commitments on Standard-Essential Patent Licensing*, 32 *Cardozo Arts & Ent. L.J.* 317, 325 (2013) ("[F]inding a strict definition of what constitutes a reasonable and non-discriminatory basis for a license is impossible.").

6) See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 WL 2111217, \*16 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) ("[T]he hypothetical negotiation under a RAND obligation must be different than the typical Georgia-Pacific analysis historically conducted by courts in a patent infringement action.").

7) 김창화, "FRAND 표준특허 침해에 대한 금지청구의 타당성 검토", *외법논집* 제38권 제3호, 한국외국어대학교 법학연구소, 2014.

8) 정연덕, "표준필수특허의 합리적인 실시료의 산정", *홍익법학* 제18권 제2호, 홍익대학교 법학연구소, 2017; 권영관, "표준필수특허(SEPs)의 FRAND 실시료 산정 기준에 관한 연구", *지식재산연구* 제11권 제2호, 한국지식재

에 대한 산정이 중요함을 언급하고 있다. 그러나 FRAND 실시료에 대한 구체적 산정방법은 제시하지 못하고 있다. 그런 점에서, 이 글은 특허권 침해소송에서 축적된 합리적 실시료 산정방법에 대한 이해를 바탕으로 FRAND 실시료 산정방법을 제안하는 것을 목적으로 한다.

## II. FRAND 조건과 FRAND 실시료의 의미

### 1. 공평(fair)하고 합리적(reasonable)인 조건

FRAND 협약 아래에서의 합리적인 실시료율이 무엇인지 관하여 첨예한 견해의 대립이 있으나<sup>9)</sup> 미국 연방지방법원 및 미국 연방관할항소법원(이하 'CAFC')의 판결에 의하여 FRAND 협약에 따른 합리적 실시료 산정을 위한 출발점은 기본적으로 표준특허권자와 실시권자, 즉 분쟁 당사자 사이의 가상협상(hypothetical negotiation) 방법을 상정하고 있다.<sup>10)</sup> 그런 점에서, 표준특허에 관한 실시계약 및 분쟁에서 합리적 실시료를 산정하는 방법은 가상협상에 따라 합리적 실시료를 도출하는 특허권 침해소송에서의 합리적 실시료 산정방법과 매우 유사하다.<sup>11)</sup> 그러나 FRAND 협약에 기인하는 특성에 비추어 특허권 침해소송에서 합리적 실시료율을 도출하기 위한 가상협상에서 고려되는 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소<sup>12)</sup> 전부가 그대로 적용될 수는 없고 그 조지아-퍼시픽 요소를 기반으로 하는

산연구원, 2016; 이문지, “표준특허 FRAND 실시료 산정의 기준”, *상사판례연구* 제28권 제4호, 한국상사판례학회, 2015; 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -”, *저스티스* 제140호, 한국법학원, 2014.

- 9) FRAND 협약 아래에서의 합리적 실시료율의 개념에 대한 자세한 설명: 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -”, *저스티스* 제140호, 한국법학원, 2014, 231-233면.
- 10) 조영선, “특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구”, 특허청 연구용역보고서, 2020, 88면(“당사자가 침해가 이루어지기 직전의 시점에서 당시의 제반 사정을 고려하여 자유로운 실시계약을 체결하는 것을 전제로 하는 GP 기준은 ‘표준특허’ 환경에서는 맞지 않기 때문에 미국의 판례들은 GP 기준을 수정 적용하고 있다.”).
- 11) Damien Geradin, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 *Geo. Mason L. Rev.* 919, 956 n. 122 (2014) (“Interestingly, in one discussion paper created by the ETSI General Assembly Ad Hoc Group in 2003, the reporters (themselves representatives of RIM) wrote that ‘If one were to read the important ‘Georgia-Pacific’ case cited in United States law as a method to determine a ‘reasonable royalty’, it can readily be seen to be a test that closely parallels the concept of ‘fair, reasonable, and non-discriminatory’ license obligations.’”).
- 12) Christopher B. Seaman, *Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages*, 2010 *B.Y.U. L. Rev.* 1661, 1681 (2010) (“For four decades, the calculation of a reasonable royalty has been heavily influenced by the fifteen-factor test first articulated by the district court in *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*”); 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, *사법논집* 제58집, 법원도서관 2014, 407면(“어디까지나 추측에 가까운 증거에 기초한 합리적 실시료의 산정기준을 법원이 통일해 그에 따른 적용부담감을 줄인 것을 들 수 있다. 이에 가장 공정한 판결이 당사자 사이에 자발적인 가상적 협상(hypothetical negotiation)의 결과를 비롯한 15가지 요소를 고려해 합리적 실시료를 산정할 수 있다고 본 1970년 뉴욕 남부 연방지방법원의

수정된 요소가 적용된다는 점에서 차이점이 있을 뿐이다.<sup>13)</sup> 즉, FRAND 확약이 합리적인 조건으로의 실시허락을 전제로 하므로 자연스럽게 표준특허 관련 실시계약 및 분쟁의 핵심은 합리적 실시료를 결정하는 것이 되고, 그 합리적 실시료는 분쟁 당사자들 사이의 가상협상에 따른 결과로 도출될 수 있는 수준의 실시료인 것이다. 한편, FRAND 확약에 따른 FRAND 실시료는 합리적일뿐만 아니라 공평할 것을 요구하는데, 사실상 공평성 조건은 합리성 조건 고려 시 자연스럽게 고려되는 것을 전제로 하여 FRAND 실시료율을 정함에 있어서 별도로 고려되지는 않는다.<sup>14)</sup> 그런 점에서, FRAND의 동의어로서 RAND(reasonable and non-discriminatory)도 널리 사용되고 있다.<sup>15)</sup> 반면, 비차별성 요건은 대상 사안에 따라 복잡한 쟁점을 야기할 수 있으므로 아래에서 구체적으로 살펴본다.<sup>16)</sup>

## 2. 비차별적(non-discriminatory) 조건

문언상 FRAND 확약이 비차별적인 조건으로 실시의 허락을 하도록 전제하고 있으므로, 그 비차별적 조건에 부합되는 FRAND 실시료율의 수준이 표준특허 관련한 모든 실시계약에서 동일해야만 되는 것으로 해석될 수 있다.<sup>17)</sup> 실제로 비차별성 조건을 근거로 표준특허 관련 FRAND 실시료율을 동종업계의 다른 당사자와 체결한 비교대상 실시계약에서의 실시료율(이하 ‘비교대상 실시료율’)과 같은 수준으

---

Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp. 판결이다.”).

13) FRAND 실시료율의 합리적 수준을 정하기 위한 수정 조건을 제시한 선도적인 판례: Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013); Kassandra Maldonado, *Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation*, 29 Berkeley Tech. L.J. 419, 421 (2014) (“[Microsoft] [] court reached the first final judgment of a RAND rate, . . .”) (emphasis added).

14) See Richard A. Epstein, *Public Accommodations Under the Civil Rights Act of 1964: Why Freedom of Association Counts As a Human Right*, 66 Stan. L. Rev. 1241, 1251 (2014) (“In modern terms, the obligation is to respect the commitments to charge reasonable and nondiscriminatory rates, typically called RAND or FRAND obligations, where the F stands for ‘fair.’”).

15) Doug Lichtman, *Understanding the RAND Commitment*, 47 Hous. L. Rev. 1023, 1050 (2010) (“Although RAND is the common acronym used in the United States, in Europe the relevant acronym is FRAND, which stands for “fair, reasonable and nondiscriminatory.”); Thomas F. Cotter, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses*, 34 J. Corp. L. 1151, 1207 n.200 (2009) (“The terms ‘FRAND’ (meaning ‘fair, reasonable, and nondiscriminatory’) and ‘RAND’ (meaning ‘reasonable and nondiscriminatory’) are synonymous.”).

16) Damien Geradin, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 Geo. Mason L. Rev. 919, 928 (2014) (“[A]lthough the notion of non-discrimination is conceptually clearer than the notion of fairness and reasonableness, it does raise highly complex considerations in particular cases.”).

17) Fei Deng et al., *Comparative Analysis of Court-Determined FRAND Royalty Rates*, 32-SUM Antitrust 47, 48 (2018) (“Moreover, in a FRAND case, the nondiscriminatory component of FRAND would appear to limit consideration to licenses with counter-parties that are ‘similarly situated’ to the prospective counter-party in question.”); David L. Newman, *“Going Once ... Going Twice ... Licensed Under the Most Reasonable and Non-Discriminatory Bidding Terms!”*, 11 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 139, 154 (2013) (“By offering identical terms to any standards participant in an open manner, the nondiscrimination prong of RAND will have been met.”);

로 정한 사례가 있다.<sup>18)</sup> 한편, 비차별성 조건의 의미가 FRAND 실시료율을 정함에 있어서 쟁점이 될 수 있는 경우가 있다. 예를 들어, 대상 표준특허의 적용으로 인하여 제품의 가치에 차이가 발생하는 경우가 있을 수 있다. 이 경우, 표준특허권자가 그 증가된 가치를 증명할 수 있다면 동종업계에 있는 다른 실시권자들을 대상으로 FRAND 실시료율을 다르게 적용할 수 있을 것이다.<sup>19)</sup> 즉, 실시료율의 차등적용이 반드시 비차별성 조건을 위반하는 것이 아니며, 오히려 비차별성 조건의 충족은 사안별 합리적 실시료를 정하기 위한 하나의 요소로서 해석될 수 있다.

비차별성 조건에 따라 표준특허의 사용을 원하는 모든 실시권자에게 동일 실시료율이 적용될 수 있는 경우가 없는 것은 아니지만,<sup>20)</sup> 실무상 그러한 경우는 상정하기가 어렵다.<sup>21)</sup> 심지어, '유사한 상황에 처해있는'(similarly situated) 실시권자에게도 비차별성 조건은 엄격하게 적용되지 않고,<sup>22)</sup> 그러한 좁은 해석이 현재의 다수설이다.<sup>23)</sup> FRAND 협약에서의 비차별적 조건에 대한 의미가 합리적 조건에 대

18) Jorge L. Contreras, *Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?*, 94 Wash. L. Rev. 701, 722 (2019) ("In *TCL v. Ericsson*, the court held that that similarly situated firms include 'all firms reasonably well-established in the world market' for telecommunications products, thus entitling TCL, a producer of relatively inexpensive smartphones, to the same favorable royalty rates that the SEP holder had previously offered to producers of more expensive smartphones such as Apple and Samsung.").

19) *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson* 943 F.3d 1360, 1369 (2019) ("In the absence of a credible showing that Ericsson's SEPs add a measurable incremental value," explained the court, "there is no basis for essentially discriminating on the basis of the average selling price where a floor would result in a higher effective rate for lower price phones.") (emphasis added).

20) David J. Teece & Edward F. Sherry, *Standards Setting and Antitrust*, 87 Minn. L. Rev. 1913, 1960 (2003) ("[I]f the patent holder seeks, for example, a 1% royalty for *the one patent that is implicated by the standard*, its terms are 'non-discriminatory' if every licensee is asked to pay the same 1% royalty.") (emphasis added); Jorge L. Contreras, *Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?*, 94 Wash. L. Rev. 701, 722 (2019) ("[A] SEP holder may not discriminate in what it charges to different licensees.") (emphasis added).

21) Daniel A. Crane, *Patent Pools, RAND Commitments, and the Problematics of Price Discrimination* 373 (Benjamin N. Cardozo Sch. of Law Jacob Burns Inst. for Advanced Legal Studies, Working Paper No. 232, 2008), available at file:///C:/Users/sphwa/Downloads/SSRN-id1120071.pdf ("[T]he 'nondiscriminatory' prong of the RAND commitment should be read narrowly to prohibit only discriminatory licensing to potential downstream rivals and not price discrimination more generally, else the RAND commitment turn into an inflexible commitment to license at identical terms to all potential licensees.").

22) Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine, *An Economic Interpretation of FRAND*, 9 J. COMPETITION L. & ECON. 531, 546 (2013), available at file:///C:/Users/sphwa/Downloads/9JCompLEcon531%20(1).pdf ("'Non-discriminatory,' in the context of a SSO setting standards for competing firms can be interpreted to mean that all implementers of the standard should be offered licenses to the technology, and all 'similarly situated' firms should pay the same royalty rate."); id. at 548 ("One alternative interpretation of non-discrimination that would address the strategic behavior concerns discussed above .... Note that this interpretation of FRAND still allows some differences in royalty rates across industries if some industries do not use the common component, or if different industries use different common components.") (emphasis added).

23) Jorge L. Contreras, *Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?*, 94 Wash. L.

한 의미와 비교할 때 상대적으로 직관적이기는 하지만<sup>24)</sup> FRAND 실시료율의 수준이 비차별성 조건에 의해 제한받는 경우는 거의 없을 것으로 생각된다.<sup>25)</sup> 게다가, 많은 표준특허 관련 실시계약이 공개되지 않음으로 인하여 표준특허의 사용을 원하는 실시권자가 본인의 실시조건과 표준특허권자가 다른 제3자와 체결한 실시계약에서의 실시조건을 비교하는 것이 현실적으로 극히 곤란하다.<sup>26)</sup> 그런 점에서 비차별적 조건의 충족 여부가 FRAND 실시료율의 수준을 정함에 있어서 핵심 쟁점이 되기는 어려워 보인다. 설령, 표준특허권자가 사안에서와 동일한 표준특허에 대한 실시를 허락하면서 비교대상 실시료율을 FRAND 실시료율로 주장하더라도, 그 제3자와 체결한 계약에서의 전체적인 실시조건이 분쟁 당사자의 상황과 다르다는 점을 근거로 대상 실시료율은 배척당하기도 한다.<sup>27)</sup> 심지어, 유사성(similarity)의 정도를 판단하는 명확한 기준이 없다는 점에 의해서도 비차별적 조건이 FRAND 실시료율의 수준을 정함에 있어서 쟁점으로 부각되기는 어려워 보인다.<sup>28)</sup> 다만, 시장에서의 경쟁사업자의 관계 또는 동종업계

---

Rev. 701, 722 (2019) (“Today, most courts and commentators agree that in order to comply with the non-discrimination prong of a FRAND commitment, a SEP holder must treat ‘similarly situated’ licensees *in a similar manner*. Commentators have understood this constraint to allow a SEP holder to charge differential royalty rates to product manufacturers based on their size or market share, even if they are otherwise similarly situated, on the basis that sellers of more products will pay more in royalties.”) (emphasis added) (footnote omitted); Jorge L. Contreras, *A Brief History of FRAND: Analyzing Current Debates in Standard Setting and Antitrust Through a Historical Lens*, 80 *Antitrust L.J.* 39, 78 (2015) (“Most commentators agree that “non-discriminatory” does not mean that all licenses must be granted on identical terms.”) (emphasis added).

24) Damien Geradin, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 *Geo. Mason L. Rev.* 919, 927-28 (2014) (“The non-discrimination element of FRAND generally is easier to interpret than are notions of fairness and reasonableness . . .”).

25) 같은 의견: 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -”, 저스티스 제140호, 한국법학원, 2014, 233면(“비차별성 요건이 모든 상대방으로부터 동일한 수준의 실시료를 지급받아야 한다는 의미라고 보기는 어렵고, 실시료 수준이 다른 경우에도 표준특허권자와 상대방의 관계나 실시기간범위 등 전체적인 실시조건에 비추어 그와 같은 차이가 부당하다고 볼 수 없다면 비차별성 요건을 충족한다고 보아야 할 것이다.”).

26) Jorge L. Contreras & David L. Newman, *Developing a Framework for Arbitrating Standards-Essential Patent Disputes*, 2014 *J. DISPUTE RESOL.* 40 (2014), available at file:///C:/Users/sphwa/Downloads/2014JDispResol23.pdf (“As numerous commentators have noted, it is notoriously difficult to determine, or even estimate, a FRAND royalty rate when the license agreements and settlements relating to the relevant SEPs are confidential.”).

27) Microsoft가 Motorola를 상대로 FRAND 협약 위반에 근거하여 소를 제기하였고, 대상 법원은 표준특허권자인 Motorola가 FRAND 실시료율의 주장의 근거로 제시한 3건의 표준특허 실시계약에서의 실시료율(2.25%)을 본문에 제시한 이유를 근거로 배척한 사례: *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 WL 2111217, at \*64-\*74 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).

28) Damien Geradin, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 *Geo. Mason L. Rev.* 919, 928 (2014) (“There will, however, always be some variations in the terms offered to licensees that may appear to be similarly situated, as licensing terms cover a wide array of issues. This includes not only the level of fees—including upfront payments, per-unit fees, and running royalty rates—but also other aspects, such as the volume of licensed products, scope of license (e.g., products, territory, ‘have made’ rights, etc.), exhaustion of patent rights, cross-licenses, other technology transfer, technical support,

에 속하면서 표준특허의 실시를 원하는 실시권자는 비차별성 조건을 매우 중요하게 고려할 수 있다. 그 실시권자는 상대방에 따라 다르게 책정될 수 있는 FRAND 실시료율에 의해 시장진입 자체가 봉쇄되거나 진입을 하더라도 가격경쟁에서의 불이익을 입게 될 수 있기 때문이다.<sup>29)30)</sup> 따라서, 제시된 비교대상 실시료율이 FRAND 실시료율을 도출함에 있어서 완전히 의미가 없는 것은 아니고 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료 산정 시 기초실시료율(baseline royalty rate)<sup>31)</sup> 정함에 있어서 중요한 참고자료가 될 수 있다고 생각된다.<sup>32)</sup>

### 3. 소결

FRAND 확약에 따라 표준특허권자는 FRAND 조건에 따른 표준특허의 실시를 제3자에게 허락해야 하는 의무를 부담하고 있다. 그런데 많은 표준기구들이 FRAND 확약의 의미에 관하여 명확히 정의하지 않은 채 표준의 내용을 구현하는 특허를 기술표준으로 채택하였고,<sup>33)34)</sup> 그로 인하여 FRAND 확약을

---

possible product purchases, the formation of broader business relationships and cooperation, and any other business value exchanged.”).

29) 2011년 12월 5일 중국 심천중급인민법원은 비차별성 조건에 근거하여 화웨이(Huawei)에게 삼성, 애플 등 동종 사업자에게 제시한 실시료율과 동일한 실시료율을 FRAND 실시료율로 정한 바 있다. Jyh-An Lee, *Implementing the FRAND Standard in China*, 19 Vand. J. Ent. & Tech. L. 37, 75 (2016) (“In determining a non-discriminatory rate, the Huawei court held that the SEP holders should charge the standard implementers the same royalty rate in other transactions with the same fundamental conditions.”).

30) *TCL Commc'n Tech. Holdings, Ltd. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson*, 2018 WL 4488286, at \*30 (C.D. Cal. Sept. 14, 2018), *rev'd in part, vacated in part*, 943 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2019) (“The Court concludes that for purposes of license comparisons the analysis should include all firms reasonably well-established in the world market. This implies a necessarily wide spectrum, and correctly so for several reasons. First, ETSI contemplates facilitating competition in the market, particularly from emerging firms. Second, excluding from the analysis the largest firms in the market would have the effect of insulating them, and further contributing to their dominant positions, by imposing a barrier in the form of higher rates for those not at the top end of the market. By the same token, TCL overstates the nature of the concern for small and medium sized firm. Third, *permitting Ericsson to define similarly situated very narrowly* by picking and choosing criteria with no relation to its SEPs or the FRAND commitment would effectively *allow Ericsson to read the non-discrimination prong out of the FRAND commitment.*”) (emphasis added) (internal footnote omitted).

31) *i4i Ltd. P'ship v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831, 855 (Fed. Cir. 2010) (“As for using the baseline royalty rate (\$96) as the starting point for the Georgia-Pacific analysis, Wagner opined that it was necessary because of Microsoft's business strategy.”); Jonathan H. Ashtor, *Opening Pandora's Box: Analyzing the Complexity of U.S. Patent Litigation*, 18 Yale J. L. & Tech. 217, 249 (2016) (“Finally, in *Uniloc*, the Federal Circuit rejected the longstanding '25% Rule of Thumb,' which was used to set a baseline royalty rate as a starting point of damages calculations.”).

32) Jyh-An Lee, *Implementing the Frand Standard in China*, 19 Vand. J. Ent. & Tech. L. 37, 75 (2016) (“The royalty rate under other licenses for the same patent is occasionally an important factor to determine the ‘reasonableness,’ as well.”) (footnote omitted).

33) *Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.*, 501 F.3d 297, 304 (3d Cir. 2007) (“Given the potential for owners of IPRs, through the exercise of their rights, to exert undue control over the

통한 FRAND 실시료의 수준을 정하는 구체적인 실시조건은 오로지 표준특허 관련 실시계약 및 분쟁에서의 당사자 사이의 협상에 맡겨져 있을 뿐이다. 당사자 사이에 분쟁이 발생하는 경우 법원은 FRAND 실시료를 정함에 있어서 합리적 조건과 비차별성 조건을 고려한다. 그러나 대부분의 경우에 있어서 당사자 사이에서의 개별적 실시계약이 FRAND 조건에 부합하는지 여부에 관한 쟁점은 표준특허권자가 지급받을 수 있는 실시료의 적정성, 즉 '합리적'인 실시료의 수준을 정하는 것이 된다. 그러므로 자연스럽게 표준특허와 관련된 실시계약 및 그 실시계약 체결 불발의 경우에 합리적 실시료를 어떻게 산정할 것인지가 문제가 된다.<sup>35)</sup> 그런 견지에서, 기본적으로 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 시 합리적 실시료에 근거한 방대한 양의 판례들이 축적되어 있는 미국에서의 특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법을 먼저 이해할 필요가 있다.

### III. 미국에서의 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정 법리의 이해

#### 1. 미국에서의 합리적 실시료 산정 법리 및 그 법리의 변천

##### 가. 합리적 실시료 산정 법리의 개요

미국 특허법 제284조의 규정에 근거하여 특허권자는 특허권 침해에 대하여 특허권자의 일실이익 및 /또는 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정을 법원에 청구할 수 있다.<sup>36)</sup> 한편, 미국에서의 특허권 침해소송에서 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정이 전체 소송 건수의 약 80%에서 이용되어 왔다.<sup>37)</sup> 그 산정된 손해배상액도(항상 그러한 것은 아니지만) 확립된 통상실시료(established royalty)에

---

implementation of industry-wide standards, the ETSI requires a commitment from vendors whose technologies are included in standards to license their technologies on fair, reasonable, and non-discriminatory ('FRAND') terms. *Neither the ETSI nor the other relevant SDOs further define FRAND.*") (emphasis added); Layne S. Keele, *Holding Standards for Ransome: A Remedial Perspective on RAND Licensing Commitments*, 64 U. Kan. L. Rev. 187, 191 (2015) ("[T]he RAND commitments ... have remained intentionally vague ...").

34) *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201, 1231 (Fed. Cir. 2014) ("RAND terms' vary from case to case.").

35) Jyh-An Lee, *Implementing the FRAND Standard in China*, 19 Vand. J. Ent. & Tech. L. 37, 69 (2016) ("A 'reasonable royalty' is at the heart of FRAND commitment.") (footnote omitted).

36) 35 U.S.C. § 284 (2011) ("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."); *Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc.*, 527 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2008) ("Despite the broad language of § 284, patentees tend to try to fit their damages into the 'lost profits' framework, or else fall back on the statutory grant of a reasonable royalty."); Dennis S. Corgill, *Competitive Injury and Non-Exclusive Patent Licensees*, 71 U. Pitt. L. Rev. 641, 646 (2010) ("In practice, courts award two kinds of compensatory damages—a reasonable royalty and lost profits damages.").

근거한 손해배상액보다 더 높은 배상액이었다는 측면에서 미국의 합리적 실시료에 의한 손해배상액은 적절히 산정되고 있는 것으로 보여진다.<sup>38)</sup> 즉, 합리적 실시료 산정 법리는 확립된 통상실시료(율)에 한정되는 것이 아니다.<sup>39)</sup> 더욱 중요하게는, 합리적 실시료 산정 법리는 참고 가능한 기존의 실시료율에 대한 증거가 존재하지 않는 경우에도 일반증거(general evidence)에<sup>40)</sup> 근거하여 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정이 가능하게 한 점에 그 장점이 존재한다.<sup>41)</sup> 즉, 미국에서의 특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정 법리는 기존의 다소 엄격한(rigid) 손해배상액 산정 법리에 의해 특허권자에게 초래될 수 있었던 정의롭지 않은 결과를 타개하기 위하여 발전한 것이다.<sup>42)</sup> 그러한 미국 법원의 유연한

37) See, e.g., *2018 Patent Litigation Study*, PricewaterhouseCooper (Jan. 5, 2021) (본 보고서의 통계에 따르면 합리적 실시료에 의한 단독산정이 전체 사건 가운데 약 60%에서 이용되었고 특허권자의 일일이익과 합리적 실시료에 의한 복합산정이 약 21%를 차지하고 있음). <<http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>>.

38) *Hartford Nat. Bank & Tr. Co. v. E.F. Drew & Co.*, 188 F. Supp. 353, 360 (D. Del. 1960), *aff'd*, 290 F.2d 589 (3d Cir. 1961) (“A reasonable royalty is often higher than an established royalty ... The lowest return for a measure of damages would be on the basis of an established royalty.”) (emphasis added).

39) Bo Zeng, *Lucent v. Gateway: Putting the "Reasonable" Back into Reasonable Royalties*, 26 Berkeley Tech. L.J. 329, 356 (2011) (“Reasonable royalties, by definition, are not established royalties. Reasonable royalties are a legal fiction to determine what a hypothetical willing licensor and licensee would have agreed upon.”) (emphasis added).

40) 일반적 증거의 검토는 1862년 1심 법원에서 고려되어 졌고, 그 법리는 미국 연방대법원에 의해 지지되어졌다. *Suffolk Co. v. Hayden*, 70 U.S. 315, 320 (1865) (“This question of damages, under the rule given in the statute, is always attended with difficulty and embarrassment both to the court and jury. There being no established patent or license fee in the case, in order to get at a fair measure of damages, or even an approximation to it, *general evidence must necessarily be resorted to.*”) (emphasis added); Bo Zeng, *Lucent v. Gateway: Putting the "Reasonable" Back into Reasonable Royalties*, 26 Berkeley Tech. L.J. 329, 332 (2011) (“Before Georgia-Pacific and the establishment of the Federal Circuit, the Supreme Court ruled that, in the absence of an established royalty, the courts can resort to ‘general evidence’ to approximate a reasonable royalty. *General evidence could be anything related to the nature of the invention, its utility and advantages, and the extent of use involved.*”) (emphasis added) (citing *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 648(1915)).

41) *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 649 (1915) (“If there had been an established royalty, the jury could have taken that sum as the measure of damages. In the absence of such royalty, and in the absence of proof of lost sales or injury by competition, the only measure of damages was such sum as, under all the circumstances, would have been a reasonable royalty for the defendant to have paid.”) (emphasis added); David O. Taylor, *Using Reasonable Royalties to Value Patented Technology*, 49 Ga. L. Rev. 79, 99 (2014) (“In 1915, however, the Supreme Court, in *Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, ultimately clarified that reasonable royalties may be awarded in the absence of specific evidence of lost profits or established royalties.”).

42) Adam Friedman, *Damages Control: Returning Royalties to Their Reasonable Roots*, 15 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 827, 831 (2016) (“The reasonable royalty, understood as a separate category to consider independently of lost profits, was created by the courts in order to allow sufficient recovery for those patent-holders who could not satisfy the evidentiary burdens needed to show lost profits or established royalty.”) (emphasis added); David O. Taylor, *Using Reasonable Royalties to Value Patented Technology*, 49 Ga. L. Rev. 79, 112 (2014) (“As shown, judges originally developed the concept of reasonable royalties to avoid injustice. They sought to provide more

태도에 의해 태동한 합리적 실시료 산정 법리는 적어도 1865년 미국 연방대법원의 판결을 통해 인정되어 온 법리이며,<sup>43)</sup> 그 후 특허법 개정을 통해 합리적 실시료에 근거한 손해배상액을 산정할 수 있는 법적 근거가 명문화 되었다.<sup>44)</sup>

## 2. 기여도(apportionment ratio) 법리 적용에 따라 부각된 실시료기초(royalty base) 산정의 중요성

합리적 실시료에 근거한 손해배상액은 통상적으로 실시료기초(royalty base)에 실시료율(royalty rate)을 곱하여 산정되고,<sup>45)</sup> 그 증명책임은 특허권자가 부담한다.<sup>46)</sup> 따라서 특허권자는 실시료기초와 실시료율 모두를 구하여야 하고 손해배상액 산정이 막연한 추측에 근거할 수 없음은 당연하다.<sup>47)</sup> 그런데 합리적 실시료에 의한 손해배상액이 특허발명의 가치를 넘어 과도하게 산정되고 있다는 비판이 있어 왔고, 그 주요 논거로서 특허발명의 기여도 산정의 필요성이 강하게 제기되었다.<sup>48)</sup> 실제로 미국 법원은 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정 시 기여도를 판단한 사례가 거의 없다.<sup>49)</sup> 즉, 전체시장가치원칙

---

than mere nominal damages to patent owners who, despite proving infringement and lack of invalidity, *were unable to prove entitlement to actual damages*--either lost profits or lost royalties--or disgorgement of infringers' profits.”) (emphasis added).

43) *Suffolk Co.*, 70 U.S. at 320; *Dowagiac Mfg. Co.*, 235 U.S. at 648.

44) John C. Jarosz & Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 Stan. Tech. L. Rev. 769, 778 (2013) (“No substantive changes have been made to the statutory language pertaining to the calculation of patent damages since 1952.”).

45) *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009) (“[A]ll running royalties have at least two variables: the royalty base and the royalty rate.”) (internal quotation omitted); *Ericsson Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, No. 6:10-CV-473, 2013 WL 4046225, at \*13 (E.D. Tex. Aug. 6, 2013), *aff’d in part, vacated and remanded*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014) (“Calculation of a reasonable royalty requires determination of two separate and distinct amounts: 1) the royalty base, or the revenue pool implicated by the infringement; and 2) the royalty rate, or the percentage of that pool ‘adequate to compensate’ the plaintiff for the infringement.”) (citing *Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279, 286 (N.D.N.Y., 2009)).

46) *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. Am. Hoist & Derrick Co.*, Harris Press & Shear Div., 895 F.2d 1403, 1406 (Fed. Cir. 1990) (“The patentee must then prove the amount of damage.”); *City of Aurora, Colo. ex rel. Aurora Water v. PS Sys., Inc.*, 720 F. Supp. 2d 1243, 1255 (D. Colo. 2010) (“Once infringement is established, a patentee only bears the burden of proving the amount of damages.”) (emphasis in original).

47) John C. Jarosz & Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 Stan. Tech. L. Rev. 769, 775 (2013) (“[A] reasonable royalty damages determination, like any other damages determination, must not be based on speculation, and that courts must be vigilant in preventing flexibility from lapsing into speculation and guesswork.”).

48) Brian J. Love, *Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule*, 60 Stan. L. Rev. 263, 272 (2007) (“Now that we have seen how courts have expanded *the entire market value rule* over time, this Part demonstrates that, as a result, *the doctrine routinely overcompensates patentees relative to their inventive contribution to society.*”) (emphasis added).

(entire market value rule, EMVR)에 따라 침해제품 전체의 가치(가격)를 기준으로 한<sup>50)</sup> 침해자의 매출액을 실시료기초(royalty base)로 하여 실시료율(royalty rate)을 단순히 곱한 값을 합리적 실시료로 산정한 사례들이 다수 있을 뿐이다.<sup>51)52)53)</sup> 그러나 최근 CAFC가 특허발명의 기여도 산정의 필요성을 강조하면서 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정은 중요한 전환점을 맞이하게 되었다.<sup>54)</sup> 즉,

49) Josh Friedman, *Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages*, 63 Case W. Res. L. Rev. 147, 150 (2012) (“Apportionment was a part of damage calculations for over a century. But it has scarcely been used in the last fifty years and has never been formally applied to reasonable royalty calculations.”).

50) 전체시장가치 원칙의 적용은 특허발명의 기여도를 100%로 인정하여 적용한 것과 동일한 결과를 초래한다; Josh Friedman, *Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages*, 63 Case W. Res. L. Rev. 147, 180 (2012) (“Invoking the entire market value rule within apportionment would require a 100 percent apportionment finding. In order for a jury to find that 100 percent of the infringing product’s value comes from the patented component, a plaintiff should still have to prove that the component is the basis for consumer demand.”).

51) *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 22 (Fed. Cir. 1984) (“The ‘entire market value rule’ allows for the recovery of damages based on the value of an entire apparatus containing several features, even though only one feature is patented.”); *Kings Instrument Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941, 950 n.4 (Fed. Cir. 1995) (“Under [the EMVR], courts have allowed recovery of lost profits or a reasonable royalty based not only on the profit from the patented part, but also on non-patented parts.”).

52) 합리적 실시료에 근거한 손해배상액수는 실시료기초와 실시료율을 곱한 값으로 산정된다; *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009) (“[A]ll running royalties have at least two variables: the royalty base and the royalty rate.”) (internal quotation omitted); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.*, 2013 WL 4046225, at 13 (E.D. Tex., Aug. 6, 2013) *aff’d in part, vacated and remanded*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014) (“Calculation of a reasonable royalty requires determination of two separate and distinct amounts: 1) the royalty base, or the revenue pool implicated by the infringement; and 2) the royalty rate, or the percentage of that pool ‘adequate to compensate’ the plaintiff for the infringement.”) (citing *Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279, 286 (N.D.N.Y., 2009)).

53) 미국의 전체시장가치원칙에 관한 구체적인 설명: 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 257-281면.

54) See *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1226 (2014) (“Logically, an economist could do this in various ways—by careful selection of the royalty base to reflect the value added by the patented feature, where that differentiation is possible; by adjustment of the royalty rate so as to discount the value of a product’s non-patented features; or by a combination thereof. The essential requirement is that the ultimate reasonable royalty award must be based on the incremental value that the patented invention adds to the end product.”) (emphasis added); see also *Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation*, 809 F.3d at 1301 (“[A]s we have repeatedly held, ‘[t]he essential requirement’ for reliability under Daubert ‘is that the ultimate reasonable royalty award must be based on the incremental value that the patented invention adds to the end product.’ In short, apportionment.”) (alteration in original) (emphasis added) (quoting *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1226 (2014)); See also *Jaimeson Fedell, A Step in the Right Direction: Patent Damages and the Elimination of the Entire Market Value Rule*, 98 Minn. L. Rev. 1143, 1150 (2014) (“[Apportionment] results in the court forcing patentees to adjust reasonable royalty calculations based on the percentage value their patent actually created. For example, in *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway.*, the court used apportionment to reject a jury verdict because the royalty rate was not low enough to reflect the true value that the patentee actually created.”) (emphasis added) (citing *Lucent Technologies, Inc.*

CAFC는 특허권자가 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정을 법원에 청구한 경우 대상 침해제품이 복잡제품이고, 해당 특허발명이 그 침해제품의 전체가 아닌 일부의 부품에 적용되고 있는 경우에 기여도(apportionment ratio)의 적용 및 산정을 요구하고 있다.<sup>55)</sup> 따라서, 기여도 법리에 의해 종래 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정 법리는 재평가 되고 있고,<sup>56)</sup> 그 손해배상액을 산정함에 있어서 실시료기초 산정의 중요성이 부각되었다.

미국에서의 합리적 실시료 산정 법리의 변화를 종합하면 최근 CAFC가 합리적 실시료에 의한 손해배상액을 산정함에 있어서 특허발명의 기여도 산정에 대한 필요성을 강조하면서 실시료기초 산정의 중요성이 부각된 면이 있다. 그러나 일반적으로는 합리적 실시료율(reasonable royalty rate)을 구하는 것이 관건이 된다.<sup>57)</sup> 앞에서 언급한 바와 같이, 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정은 실시료기초와 실시료율의 곱으로 구해지기 때문이다.

### 3. 합리적 실시료(율) 산정방법에 대한 CAFC의 ‘일반적인’ 지침

합리적 실시료에 의한 손해배상액 청구는 특허권자의 실질적 손해로 인한 손해액의 증명이 아닌 특허발명의 가치에 대한 개략치를 손해액으로 주장 및 증명하는 작업이다.<sup>58)</sup> 따라서, 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정은 기본적으로 불명확함을 내포하고 있으며<sup>59)</sup> 그럼으로 인하여 발생할 수 있는

v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1338-29 (Fed. Cir. 2009)).

55) Karen D. McDaniel & Gregory M. Ansems, *Damages in the Post-Rite Hite Era: Convoyed Sales Illustrate the Dichotomy in Current Damages Law*, 78 J. Pat & Trademark Off. Soc'y 461, 467 (1996) (“When the patented component does not serve as the basis of customer demand for the entire machine, but rather represents only a small part of the total value of the machine, the court engages in an ‘*apportionment*’ analysis.”) (emphasis added).

56) See Commonwealth Scientific and Indus. Research Organisation, 809 F.3d at 1301 (“[A]s we have repeatedly held, ‘[t]he essential requirement’ for reliability under Daubert “is that the ultimate reasonable royalty award must be based on the incremental value that the patented invention adds to the end product.” *In short, apportionment.*”) (alteration in original) (emphasis added) (quoting Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc., 773 F.3d 1201, 1226 (2014)); see also Erick S. Lee, *Historical Perspectives on Reasonable Royalty Patent Damages and Current Congressional Efforts for Reform*, 13 UCLA J.L. & Tech. 1, 2 (2009) (“The controversy surrounding this provision of patent law is due to the inherent imprecision in calculating the value of the recovery amount.”) (emphasis added).

57) See Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1317 (Fed. Cir. 2011) (“To be admissible, expert testimony opining on a reasonable royalty rate must ‘carefully tie proof of damages to the claimed invention’s footprint in the market place.’”) (emphasis added) (quoting ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010)).

58) Jorge L. Contreras & Richard J. Gilbert, *A Unified Framework for RAND and Other Reasonable Royalties*, 30 Berkeley Tech. L.J. 1451, 1479 (2015) (“Throughout the mid-twentieth century, federal courts adjudicated reasonable royalty damages cases based on *the intrinsic value of the infringed patents.*”) (emphasis added); 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 254면(“법원이 손해배상액을 산정하는 작업은 정산(精算)이 아닌 개산(概算)의 작업이다.”).

59) Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308, 1330 (Fed. Cir. 2014) (“[W]e have long acknowledged that ‘any reasonable royalty analysis necessarily involves an element of

불이익은 특허권 침해자가 부담한다는 것이 미국 법원의 기본적인 입장이다.<sup>60)</sup> 한편, 미국 특허법 제 284조는 특허권자의 손해를 전보하기에 적절한(adequate) 손해배상을 규정하고 있으면서도 별도의 구체적인 손해배상액 산정방법은 명문으로 규정하고 있지 않다.<sup>61)</sup> 따라서 미국의 1심 법원인 연방지방법원(United States District Court, 이하 '1심 법원')은 특허권 침해소송에서 원고인 특허권자가 합리적 실시료에 근거하여 제시한 손해배상액 산정방법의 인정 여부에 대한 상당한 재량권을 행사할 수 있었고,<sup>62)</sup> 1심 법원의 재량권 행사에 의해 결정된 손해배상액은 상급심 법원인 CAFC에 의해 매우 존중되어 왔다.<sup>63)</sup> 그러나 CAFC의 Lucent 사건에서의 판결을 계기로 1심 법원에서 인정되고 공판에서 증거로 활용된 합리적 실시료를 산정방법도 재검토 대상이 되었고,<sup>64)</sup> 게다가 그 산정방법은 기여도 법리 적용으로 인하여 CAFC에 의해 더욱 면밀한 검토대상이 되었다.<sup>65)</sup> 결과적으로 1심 법원이 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정방법으로 인정하였다고 하더라도 재량권 남용을 근거로 손해배상을 인정 한 배심원의 판결이 파기, 환송되는 결과로 이어졌다.<sup>66)</sup> 그럼에도 불구하고, 미국 법원은 합리적 실시료를 구하기 위하여 정형화된 산정방법이 있을 수 없다는 일반론을 반복해서 언급할 뿐 구체적인 방법론을 제시하지 못하고 있어 혼란은 여전히 지속되고 있다.<sup>67)</sup>

approximation and uncertainty.’”) (quotation Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009)).

60) Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320, 1327 (Fed. Cir. 1987) (“When the amount of the damages is not ascertainable with precision, reasonable doubt is appropriately resolved against the infringer.”).

61) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986) (“Section 284 does not mandate how the district court must compute that figure, only that the figure compensate for the infringement.”);

62) *Id.* at 898 (“The methodology of assessing and computing damages under 35 U.S.C. § 284 is within the sound discretion of the district court.”)

63) Bo Zeng, *Lucent v. Gateway: Putting the “Reasonable” Back into Reasonable Royalties*, 26 Berkeley Tech. L.J. 329, 338 (2011) (“In sum, prior to Lucent, the Federal Circuit did not scrutinize damage awards in detail and generally deferred to the district court.”).

64) Bo Zeng, *Lucent v. Gateway: Putting the “Reasonable” Back into Reasonable Royalties*, 26 Berkeley Tech. L.J. 329, 338 (2011) (“In sum, prior to Lucent, the Federal Circuit did not scrutinize damage awards in detail and generally deferred to the district court.”).

65) See Exmark Mfg. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prod. Grp., LLC, 879 F.3d 1332, 1350 (Fed. Cir. 2018) (“The expert’s analysis under *Georgia-Pacific* factor thirteen—the portion of realized profits attributable to non-patented elements—was also troublesome. Exmark’s expert acknowledged that other elements of the mowers affect sales and profits of the mowers, including durability, reliability, brand position, dealer support, and warranty. *But she failed to conduct any analysis indicating the degree to which these considerations impact the market value or profitability of the mower and therefore impacted her suggested 5% royalty rate.*) (emphasis added).

66) Alexander L. Clemons, *Beyond the Smallest Salable Unit How Surveys Provide a Path from Recent Case Law to an Appropriate Royalty Base*, 6 *Landslide* 36 (2014) (“In recent opinions, the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) has increasingly scrutinized reasonable royalty calculations and demanded that both royalty bases and royalty rates be closely tailored to the specific facts of the case at issue.”).

#### 4. 소결

미국에서의 특허권 침해에 대한 판결에서도 합리적 실시료에 근거한 손해배상액이 어떠한 과정을 거쳐 산정되었는지, 나아가 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소들이 구체적으로 어떻게 적용되었는지 파악하는 것은 어렵다. 미국의 특허권 침해에 대한 공판은 대부분이 배심재판에 의해 진행되고 손해배상액도 배심원에 의해 결정되는데,<sup>68)</sup> 그 배심원은 특허 관련 경험이 전혀 없는 일반인으로 구성되어 있을 뿐만 아니라,<sup>69)</sup> 법관이 부담했던 합리적 실시료 산정 시 적용한 조지아-퍼시픽 각 요소 간 비중 부여 및 그 구체적인 이유를 밝혀야 하는 의무가 없고 단순히 최종 손해배상액을 결정하면 되기 때문이다.<sup>70)</sup> 그런 견지에서, 조지아-퍼시픽 요소를 적용하는 합리적 실시료를 산정하는 경우 구체적인 체계를 갖추어야 한다는 지적이 강력하게 제기되어 왔다. 이러한 상황을 타개하기 위하여 CAFC는 1심 법원 판사들의 문지기(gate keeping) 역할을 강조하면서 배심원에게 제출되는 증거, 특히 손해배상액 산정 전문가가 제시하는 합리적 실시료 산정방법이 근거 없이 침해물품의 전체가치를 실시료기초(royalty base)로 하고 있는 경우 본안 소송 전 그 전문가의 증언을 배제하도록 하였다. 게다가, 합리적 실시료율을 증명하기 위하여 유사(comparable) 실시계약에서의 실시료율을 유추 적용하는 경우에도

67) Ryan Sullivan et al., *Downgrade to "Neutral": A Diminishing Role of the Georgia-Pacific Factors in Reasonable Royalty Analyses*, 50 *Les Nouvelles* 134, 135 (2015) (“This explanation might be compelling if the Georgia-Pacific factors did indeed provide a well-defined method for mathematically quantifying a reasonable royalty. Unfortunately, they do not. The court in *Georgia-Pacific* agreed when it stated that ‘there is no formula by which these factors can be rated precisely in the order of their relative importance or by which their economic significance can be automatically transduced into their pecuniary equivalent.’”) (emphasis added) (quoting *Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120-21 (S.D.N.Y. 1970)); Michael J. Chapman, *Using Settlement Licenses in Reasonable Royalty Determinations*, 49 *IDEA* 313, 324 (2009) (“There is no mathematical formula for the determination of a reasonable royalty.”); John J. Barnhardt, III, *Revisiting A Reasonable Royalty As a Measure of Damages for Patent Infringement*, 86 *J. Pat. & Trademark Off. Soc’y* 991 (2004) (“This effort [to determine damages, usually including determination of a ‘reasonable royalty’] frequently seems to be a subjective exercise guided loosely by inconsistent precedent, royalty rates that may or may not have been ‘established’ to varying degrees and by the fifteen non-exclusive ‘factors’ listed in *Georgia-Pacific*.”) (emphasis added) (citation omitted).

68) Daralyn J. Durie & Mark A. Lemley, *A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties*, 14 *Lewis & Clark L. Rev.* 627, 632 (2010) (“That case, like 95% of patent cases in that decade, was tried to a judge, not a jury. And judges must explain how they balance the factors. But by 1994, the situation had changed--70% of patent trials were before a jury.”) (internal footnote omitted).

69) Christopher S. Marchese et al., *Retooling Patent Damages Law for NPE Cases*, 14 *Sedona Conf. J.* 47, 52 (2013) (“*Georgia-Pacific* asks a lay jury, with little to no experience in the patent licensing world, to indulge this fiction and thereby derive an award of damages.”).

70) Daralyn J. Durie & Mark A. Lemley, *A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties*, 14 *Lewis & Clark L. Rev.* 627, 632 (2010) (“[J]udges must explain how they balance the factors.”); *id.* (“Jury verdicts almost always award reasonable royalty damages as a simple number--either a percentage of sales or a dollar amount. A judge who must review that verdict for reasonableness faces a quandary.”) (emphasis added).

그 유사 실시계약의 실시조건이 대상 사안에서의 사실관계와 상당히 유사할 것을 주문하였고, 급기야 합리적 실시료 산정 시 유용하게 활용되던 25% 원칙은 폐기되기에 이르렀다. 달리 말하면, 미국에서의 합리적 실시료 산정과 관련한 쟁점은 이제 수면위로 떠오르고 있는 상황이며, 그래서 여전히 혼란스럽다. 특히, 25% 원칙이 폐기된 시점에 합리적 실시료를 산정하기 위한 기초실시료율을 어떻게 정할 것인가 매우 중요한 쟁점으로 부상하였다. 이하, 합리적 실시료에 의한 손해액 산정과 그 실제 적용 사례를 살펴본다.

## IV. 조지아-퍼시픽 법리에 의한 합리적 실시료율 산정과 적용 사례

### 1. 가상협상(hypothetical negotiation)을 전제로 하는 조지아-퍼시픽 법리

CAFC는 합리적 실시료 산정을 위해 여러 가지의 방법을 인정하여 왔다.<sup>71)</sup> 그 중 가상협상방법이 중요한 것으로 부상되었고, 그 부상에 있어서 가장 중요한 기여를 한 판결이 조지아-퍼시픽 판결이다.<sup>72)</sup> 즉, 조지아-퍼시픽 판결이 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정 시 제시되었던 여러 방법 중 가상협상방법을 미국에서의 가장 중요한 방법으로 격상시킨 것이다. 실무적으로 특허권자는 특허권 침해에 대하여 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정을 법원에 청구하는 경우 거의 대부분 가상협상에 의한 손해배상액 산정을 청구한다.<sup>73)</sup> CAFC는 조지아-퍼시픽 15개의 요소들을 세심하게 고려할 것을 요구하며,<sup>74)</sup> 가상협상에 의한 합리적 실시료 산정 시 조지아-퍼시픽 판결이 제시한 15개의 요소는 법원에서 애용되고 있다.<sup>75)</sup>

71) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986).

72) John C. Jarosz & Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 Stan. Tech. L. Rev. 769, 782 (2013) (“The most important, and lasting, impact of *Georgia-Pacific* ... has been the elevation of a hypothetical negotiation construct as the primary tool for considering reasonable royalty damages.”).

73) Robert Harkins, *Shift Sands: New Developments, Trends, and Strategies in IP litigation*, 2011 WL 2532986, at 14 (2011) (“Damages are always difficult for plaintiffs to prove, because the reasonable royalty test is completely hypothetical and rarely backed up by actual licenses for the same technology at the same time.”).

74) Dow Chem. Co. v. Mee Indus., Inc., 341 F.3d 1370, 1382 (Fed. Cir. 2003) (“Should [patentee-plaintiff] prove infringement of claims 23 and 24 the district court *should* consider the so-called *Georgia-Pacific* factors ... in detail ...”) (emphasis added) (internal citation omitted).

75) Minks v. Polaris Indus., Inc., 546 F.3d 1364, 1372 (Fed. Cir. 2008) (“A determination of the royalty stemming from a hypothetical negotiation is *often* made by assessing factors such as those set forth in *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*”) (emphasis added); Bianco v. Globus Med., Inc., 53 F. Supp. 3d 929, 933 n. 2 (E.D. Tex. 2014) (“The ‘*Georgia-Pacific* factors,’ taken from the decision in *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.* ... are the factors *frequently* considered in determining the royalty rate that would likely have been agreed upon at the conclusion of a hypothetical negotiation between the parties.”).

미국의 가상협상에 의한 합리적 실시료 산정 시 당사자는 소송 양 당사자를 상정하는 것인가 아니면 일반적·합리적인 제3자를 상정하는 것인가? 미국 법원은 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정 시 제3의 추상적 당사자가 아닌 구체적인 특허권자와 침해자를 상정하고 있으며,<sup>76)</sup> 이 가상협상은 특허발명의 실시계약에 의지가 있는 실시허락자(licensor)와 실시권자 licensee)가 침해가 최초로 발생한 시점에 대등한 위치에서 협상했을 것으로 간주된다.<sup>77)</sup> 그런 견지에서, 특허권 침해소송에서 특허권자는 대상 특허발명의 가치를 높게 평가하면서 조금이라도 더 높은 금액의 실시료가 합리적이라고 주장할 것으로 예측되는 반면, 침해자는 해당 특허발명의 가치는 낮거나 전혀 없다고 주장하면서 조금이라도 더 낮은 금액의 실시료가 합리적이라고 주장할 것이다. 실증사례에 의하면 미국에서의 합리적 실시료에 의한 손해배상액은 실시계약 협상을 통해 합의되었을 실시료보다 높게 산정되고 있다.<sup>78)</sup> 이와 같은 결과는 미국 법원이 침해자와 일반 실시권자를 구분하고 적어도 침해자가 특허권 침해로 인해 일반 실시권자보다 유리한 위치에 있지 않도록 한다는 점에서 당연한 결과일 수 있다.<sup>79)</sup>

---

76) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1554 (Fed. Cir. 1995) (en banc) (“The hypothetical negotiation requires the court to envision the terms of a licensing agreement reached as the result of a *supposed meeting between the patentee and the infringer at the time infringement began.*”) (emphasis added); Brent Rabowsky, *Recovery of Lost Profits on Unpatented Products in Patent Infringement Cases*, 70 S. Cal. L. Rev. 281, 283 (1996) (“[A] reasonable royalty award is a prediction of the result of a hypothetical license negotiation between the plaintiff and defendant.”) (emphasis added).

77) Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prod., Inc., 788 F.2d 1554, 1557 (Fed. Cir. 1986) (“The determination of a reasonable royalty, however, is based not on the infringer’s profit, but on the royalty to which a willing licensor and a willing licensee would have agreed at the time the infringement began.”); Erick S. Lee, *Historical Perspectives on Reasonable Royalty Patent Damages and Current Congressional Efforts for Reform*, 13 UCLA J.L. & Tech. 1, 22 (2009) (“[T]he heart of the reasonable royalty ... serves to estimate the result of ‘a hypothetical arm’s length negotiation between a willing licensor and willing licensee.’”) (footnote omitted); John J. Barnhardt, III, *Revisiting a Reasonable Royalty As a Measure of Damages for Patent Infringement*, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 991, 992 (2004) (“The hypothetical negotiation is deemed to have taken place between a willing licensor and a willing licensee, each acting rationally, even though neither party may have been either ‘willing’ or rational.”) (emphasis added).

78) Kenneth J. Burchfiel, *Patent Misuse and Antitrust Reform: “Blessed Be the Tie?”*, 4 Harv. J.L. & Tech. 1, 108 n. 648 (1991) (“One recent survey of Federal Circuit law on infringement damages concludes that ‘reasonable royalty damages are almost always much higher and quite often bear little relationship to any royalty the parties would have actually agreed upon.’”) (citation omitted).

79) Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1158 (6th Cir. 1978) (“Except for the limited risk that the patent owner, over years of litigation, might meet the heavy burden of proving the four elements required for recovery of lost profits, *the infringer would have nothing to lose, and everything to gain if he could count on paying only the normal, routine royalty non-infringers might have paid.* As said by this court in another context, the infringer would be in a ‘heads-I-win, tails-you-lose’ position.”) (citation omitted); Robert Goldscheider, *The Employment of Licensing Expertise in the Arena of Intellectual Property Litigation*, 36 IDEA 159, 164 (1996) (“[Section of 284] states that the measure of damages will not be ‘less than a reasonable royalty.’ This implies one of two things. First, *damages calculated as ‘reasonable royalties’ that involve a higher royalty rate or a larger royalty base than would normally be negotiated in a purely commercial setting may be judicially acceptable.*”).

합리적 실시료 산정과 관련된 추가 쟁점으로서 가상협상에 의한 합리적 실시료 산정은 통상실시권을 전제로 하는 것인가 아니면 전용실시권을 전제로 하는 것인가에 대한 의문이 있을 수 있다. 이와 관련하여, 일본의 다무라 교수는 전용실시료를 참작의 대상으로 삼는 것이 적절하다고 주장한 바 있다.<sup>80)</sup> 그러나 미국의 경우 가상협상에 의한 실시계약은 통상실시권을 전제로 한다.<sup>81)</sup> 예외적으로 가상협상에 의한 합리적 실시료율 산정 시 특허권자는 특허권 침해자로부터 최대한 높은 실시료를 얻기 위해 전용 실시권을 전제로 실시료율을 산정하는 것이 합리적이라고 주장할 수 있으나 높은 실시료율을 증명할 수 있는 증거를 제시해야만 한다.<sup>82)</sup>

## 2. 조지아-퍼시픽 15개 요소의 고려에 의한 합리적 실시료율 산정방법

미국 법원은 합리적 실시료율을 산정하는 요긴한 방법으로 조지아-퍼시픽 판결에서 제시한 15개의 요소를 고려한다. 한편 조지아-퍼시픽 15가지 요소들은 합리적 실시료율을 구하기 위한 틀을 제공하는 역할을 할 뿐 구체적 수치화를 위한 특정 공식을 명시하고 있지 않다.<sup>83)</sup> 미국 연방지방법원은 재판 전 합리적 실시료 산정방법 및 관련 증거를 채택함에 있어서 광범위한 재량권을 행사하게 되고, 주로 특허권 침해소송 양 당사자 측의 손해배상액 산정 전문가가 제출하는 손해배상액 산정방법이 사실관계에 부합하고 경제적 타당성이 있다고 판단되는 경우 그 전문가가 제시한 산정방법을 신뢰 가능한 것으로 채택하고 전문가의 증언을 공판에서 허용한다.<sup>84)</sup> 주지하는 바와 같이, 미국의 특허권 침해소송에서

80) 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 173면(“일본에서는 ‘특허권은 배타적 독점권으로서 독점적으로 실시하는 경우에 가장 높은 수익이 기대되는 데 특허권을 침해한다면 특허권자는 당해 수요를 독점적으로 이용할 가능성을 잃는 것이 되므로 그 독점적인 이용가치를 잘 반영하는 전용실시료를 참작의 대상으로 하는 것이 적절하다는 견해가 있다.”)(인용 田村善之, 知的財産權 損害賠償, 弘文堂, 2004, 213頁.)

81) John C. Jarosz, Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 Stan. Tech. L. Rev. 769, 819 (2013) (“Under ideal circumstances, a Licensing Comparables analysis is based on a real-world license that is essentially identical to the hypothetical license. Such a real-world license would be naked, nonexclusive, and cover only the infringed patent.”); Eric E. Bensen & Danielle M. White, *Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors*, 9 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 1, 53 (2008) (“[T]he infringer’s license will always be akin to a nonexclusive license.”); 같은 견해: 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 172면(“합리적 실시료는 통상실시계약을 전제로 하는 것으로 보아야 한다.”).

82) 2 Patent Law, Legal and Economic Principles § 13:150 (2d ed.) (“Licensing revenue will be maximized if the patent owner licenses at a rate equal to the rate of profit that a single supplier would make when selling at the most profitable price and quantity.”); John Skenyon et al., *Georgia-Pacific Factor 3—Nature and scope of the hypothetical license, Patent Damages Law and Practice* § 3:23 (“[T]he experts often agree that the hypothetical license would be a non-exclusive license without restrictions as to sales territory or customers. An exclusive license would, of course, demand a higher royalty rate, but the patentee would have to provide some evidentiary justification for it.”);

83) J. Gregory Sidak, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link*, 2016 U. Ill. L. Rev. 1809, 1855 (2016) (“In general, the *Georgia-Pacific* factors give the jury the arduous task of evaluating fifteen factors with no guidance on the relative weight that it should assign to each of those factors.”).

합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정방법에 관한 일반원칙은 없고, 심지어 손해배상액 산정 전문가가 제시하는 합리적 실시료 산정방법은 합리적 실시료 산정을 위한 기준이 될 수 있는 출발점, 즉 기초 실시료율(baseline royalty rate)을 먼저 정할 것을 요구하지도 않는다.<sup>85)</sup> 즉, 양 당사자의 전문가들은 대상 사안에 따라 이용 가능한 증거를 활용하여 다양한 조합으로 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정을 법원에 청구할 수 있는 것이다.<sup>86)</sup>

전문가의 의견은 조지아-퍼시픽 요소들 중 하나이고, 실무적으로 미국 법원은 전문가 증인의 증언을 공판 전 배제하는 것에 매우 소극적인 입장을 취해왔다. 그러나 *Lucent* 사건에서 CAFC는 기존의 실시계약이 가상협상에서 비교대상 실시계약으로 고려될 수 있기 위한 '유사성(comparability)' 기준을 제시하였고<sup>87)</sup> 비교대상 실시계약으로 제시된 기존의 실시계약이 적어도 대상 특허(기술)와의 관계(relationship) 또는 연결고리(discernible link)가 전혀 없는 경우에는 해당 기준을 충족할 수 없다고 명시하였다.<sup>88)</sup> 그 이후 CAFC는 *Uniloc* 사건에서 원고인 특허권자의 손해배상액 산정 전문가가 25%

84) *IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687, 689 (E.D. Tex. 2010) (“The Federal Circuit ‘requires sound economic proof of the nature of the market and likely outcomes with infringement factored out of the economic picture’ in all damages calculations.”) (quoting *Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prod. Co.*, 185 F.3d 1341, 1350 (Fed. Cir. 1999)).

85) *Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc.*, 2016 WL 4523883, at \*3 (E.D. Tex. Aug. 29, 2016) (“In other words, the *Georgia-Pacific* analysis is a flexible one. *There is no legal requirement that an expert begin with a particular ‘starting point’* and then use the fifteen factors to nudge the royalty up or down.”) (emphasis added).

86) See Ryan Sullivan et al., *Downgrade to “Neutral”: A Diminishing Role of the Georgia-Pacific Factors in Reasonable Royalty Analyses*, 50 *Les Nouvelles* 134, 135 (2015) (“Because the *Georgia-Pacific* factors do not provide a mathematical formula for calculating a reasonable royalty, application of the *Georgia-Pacific* factors by many experts has traditionally included an assessment of each of the fifteen factors as having an ‘upward,’ ‘downward,’ or ‘neutral’ effect on the royalty in a hypothetical negotiation. In some instances, an expert will derive a royalty from another source as a starting point and then use the *Georgia-Pacific* factors to modify the starting point. In other instances, experts will not even specify a starting point, yet opine of ‘upward,’ ‘downward,’ and/or ‘neutral’ effects in a vacuum, without reference to what or how the effects apply.”).

87) *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 79 (Fed. Cir. 2012) (“[W]e insisted that the ‘licenses relied upon by the patentee in proving damages [be] sufficiently comparable to the hypothetical license at issue in suit,’ and noted that the patentee’s failure to prove comparability ‘weighs strongly against the jury’s award’ relying on the non-comparable licenses.”) (quoting *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1332 (Fed. Cir. 2009)); J. Gregory Sidak, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link*, 2016 U. Ill. L. Rev. 1809, 1822 (2016) (“The Federal Circuit has defined comparable licenses to be licenses that are ‘sufficiently comparable to the hypothetical licenses at issue in suit.’”) (footnote omitted); 설민수, 앞의 논문, 419면(“유사라이선스를 선정하는 과정에서 쟁점이 되는 부분은 비교대상 라이선스가 쟁점 특허와 의 기술과 산업응용 측면에서의 유사성, 통상 노하우 등 영업비밀이나 다른 지식재산권과 함께 이전 다른 비교대상 라이선스를 오로지 쟁점 특허만을 대상으로 하는 가상적 협상에 적용할 수 있는지 여부, 현실의 라이선스의 경우는 침해 여부 등이 여전히 쟁점으로 되어 있는 상황에서 협상이 벌어지므로 완전한 정보를 전제로 한 가상적 협상보다 실시료율이 낮게 책정되었을 가능성의 여부, 최초 침해 시점을 협상 시점으로 예정하고 있는 가상적 협상과 달리 현실의 라이선스는 그 협상 시점을 달리하므로 산업이나 경제적 환경, 대체기술의 가능성 여부에 따라 그 협상 환경을 달리하는 점 등이다.”) (인용: Michael J. Chapman, *Using Settlement Licenses in Reasonable Royalty Determinations*, 49 *IDEA* 313, 33-40 (2009)).

원칙에 근거하여 합리적 실시료에 근거한 손해배상액을 산정함에 있어서 합리적 실시료율의 기준이 되는 요율로서 그 후 부분적인 조정이 이루어지는 기초실시료율로 25%를 적용한 방법을 비판하였다. CAFC는 25%를 출발점(starting point)로 채택한 것은 주어진 사안의 분석 없이 적용된 것이라고 설시하면서 그 출발점은 대상 특허발명에 대한 실시계약 또는 유사 실시계약을 포함하는 기존의 실시계약을 근거로 유추 적용해야 한다고 설시하였다.<sup>89)</sup> 나아가, CAFC는 25% 원칙은 근본적으로 오류가 있다는 점을 근거로 가상협상에 따라 합리적 실시료율을 구하는 경우 종래에 유용하게 적용되어 오던 동 원칙을 전면적으로 폐지하였다.<sup>90)</sup>

*Uniloc* 판결은 일반적으로 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정 시 실시료율을 구하는 작업이 관건이 되고 합리적 실시료율을 구하기 위한 적절한 출발점을 찾는 것이 매우 중요하다는 점을 시사한다.<sup>91)</sup> 한편 CAFC는 기존의 실시계약에서의 실시료율의 상관관계 및 25% 원칙이 없는 경우의 대안을 제시하지 못하고 있는 반면,<sup>92)</sup> 합리적 실시료에 근거한 손해배상액은 대상 특허발명의 실제 가치에 상

88) *Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 767 F.3d 1308, 1330 (Fed. Cir. 2014) (“When relying on licenses to prove a reasonable royalty, alleging a loose or vague comparability between different technologies or licenses does not suffice.”); *id.* (“In *ResQNet*, we faulted the district court for relying on licenses with ‘no relationship to the claimed invention,’ nor even a ‘discernible link to the claimed technology.’”) (quoting *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 870 (Fed. Cir. 2010)); *id.* (“[I]n *Lucent*, we rejected reliance on licenses from ‘vastly different situation[s]’ or where the subject matter of certain agreements was not even ascertainable from the evidence presented at trial.”); Roy J. Epstein & Paul Malherbe, *Reasonable Royalty Patent Infringement Damages After Uniloc*, 39 AIPLA Q.J. 3, 5 (2011) (“*Lucent* emphasized close scrutiny of ‘comparable’ licenses used as damages benchmarks to avoid erroneous results.”).

89) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1318 (Fed. Cir. 2011) (“[Patentees damages expert] did not base his 25 percent baseline on other licenses involving the patent at issue or comparable licenses. In short, [his] starting point of a 25 percent royalty had no relation to the facts of the case, and as such, was arbitrary, unreliable, and irrelevant. The use of such a rule fails to pass muster under *Daubert* and taints the jury’s damages calculation.”) (emphasis added).

90) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011) (“This court now holds as a matter of Federal Circuit law that the 25 percent rule of thumb is a fundamentally flawed tool for determining a baseline royalty rate in a hypothetical negotiation. Evidence relying on the 25 percent rule of thumb is thus inadmissible under *Daubert* and the Federal Rules of Evidence, because it fails to tie a reasonable royalty base to the facts of the case at issue.”); Roy J. Epstein & Paul Malherbe, *Reasonable Royalty Patent Infringement Damages After Uniloc*, 39 AIPLA Q.J. 3, 11 (2011) (“*Uniloc* ended an era in patent damage litigation by declaring the 25 percent rule inadmissible under *Daubert*.”).

91) *Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 112 F. Supp. 2d 138, 167 (D. Mass. 2000), *aff’d*, 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001) (“The main area of dispute between [patentee’s damages expert] and [infringer’s damages expert] was whether the starting point for a reasonable royalty rate was zero, or some other baseline royalty rate.”); Ryan Sullivan et al., *Downgrade to “Neutral”: A Diminishing Role of the Georgia-Pacific Factors in Reasonable Royalty Analyses*, 50 *Les Nouvelles* 134, 135–36 (2015) (“In other instances, experts will not even specify a starting point, yet opine of ‘upward’, ‘downward’, and/or ‘neutral’ effects in a vacuum, without reference to what or how the effects apply. In these instances, expert testimony on the *Georgia-Pacific* factors can be unhelpful and even misleading, as an ‘upward’ effect from a vacuous starting point can provide limited insight into an economically appropriate reasonable royalty.”).

응해야 한다는 점을 강조하면서<sup>93)</sup> 합리적 실시료 산정의 출발점인 기초실시료율을 제공해 줄 수 있는 관련 증거를 공판 전 배제하기도 한다.<sup>94)</sup> 물론, 대상 특허발명과 전혀 관련 없는 기존 실시계약에서의 실시료율이 공판에서 증거로서 활용될 수 없음은 당연하다.<sup>95)</sup> 애초에, 조지아-퍼시픽 15개 요소들을 고려한 가상협상에 의한 합리적 실시료율 산정방법은 특허권 침해소송의 95%가 배심원에 의한 판결이 아닌 법원에 의한 판결에 의해 결정되어 지던 시기에 고안되었으나, 현재 미국에서의 특허권 침해소송의 대부분이 배심재판으로 이루어지고 있는 현실을 감안하면 더욱 그러하다.<sup>96)</sup> 그럼에도 불구하고, 주어진 사안별로 활용 가능한 증거의 존재 유무에 있어서 차이가 나고 그래서 그 적절한 출발점을 찾지 못하게 되어 합리적 실시료율을 구하는 작업은 곤란에 빠지게 되고 때로는 법원에 과도한 상상력을 요구하기도 한다.<sup>97)</sup> 그런 견지에서, 비교대상 실시계약에서 채택된 실시료율이 확립된 실시료율에 이르지 못하고 유사한 실시계약에는 이르는 경우 그 계약에서의 실시료율은 합리적 실시료에 의한 손해배상액을 산정하는 모든 사건에서 기초실시료율로 활용되어야 한다는 주장이 있다.<sup>98)</sup> 결국, 기초실시료율

92) J. Gregory Sidak, *Bargaining Power and Patent Damages*, 19 Stan. Tech. L. Rev. 1 (2015); 미국에서 폐기된 25% 원칙을 우리나라에서의 활용 가능성을 논한 글: 황성필·정차호, “합리적 ‘실시료율(reasonable royalty rate)’ 책정을 위한 25% 원칙: 미국 *Uniloc v. MS* 판결에서의 폐기 및 우리나라에서의 활용 가능성 모색”, 법학논문집 제44권 제1호, 중앙대학교 법학연구원 2020.

93) *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010) (“[T]he trial court must carefully tie proof of damages to the claimed invention’s footprint in the market place.”).

94) *Commonwealth Sci. & Indus. Research Organisation v. Cisco Sys., Inc.*, 809 F.3d 1295, 1304 (Fed. Cir. 2015) (“Where the licenses employed are sufficiently comparable, this method is typically reliable because the parties are constrained by the market’s actual valuation of the patent.”); *id.* at n. 2 (“Note, of course, that this court has often excluded proffered licenses as insufficiently comparable. Grounds for exclusion in our past cases have included, but are not limited to: the license being a litigation settlement agreement and the patented technology’s lack of a relationship to the licensed technology . . . .”) (internal citation omitted).

95) See Bo Zeng, *Lucent v. Gateway: Putting the “Reasonable” Back into Reasonable Royalties*, 26 Berkeley Tech. L.J. 329, 356 (2011) (“The Federal Circuit has eliminated unrelated past licenses from consideration in patent damage analyses and should do so because every licensing agreement is unique.”).

96) Daralyn J. Durie & Mark A. Lemley, *A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties*, 14 Lewis & Clark L. Rev. 627, 632 (2010) (“Finally, and most significantly, the fifteen-factor test makes it extremely difficult for judges to review a jury damage award for substantial evidence, either on judgment as a matter of law (JMOL) or on appeal. This wasn’t much of a problem in 1970, when Georgia-Pacific was decided. That case, like 95% of patent cases in that decade, was tried to a judge, not a jury. And judges must explain how they balance the factors. But by 1994, the situation had changed--70% of patent trials were before a jury. The percentage of jury trials is likely even higher today.”) (internal citation omitted).

97) *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1159 (6th Cir. 1978) (“Determination of a ‘reasonable royalty’ after infringement, like many devices in the law, rests on a legal fiction ... the ‘reasonable royalty’ device conjures a ‘willing’ licensor and licensee, who like Ghosts of Christmas Past, are dimly seen as ‘negotiating’ a ‘license.’”) (emphasis added).

98) Oskar Liivak, *Beyond Circularity: Licensing for Innovation*, 26 Tex. Intell. Prop. L.J. 113, 114 (2018) (“In setting a reasonable royalty, it seems to make perfect sense to look to the rates that the patentee had previously agreed to. *This objective evidence of previous licenses saves the court from having to compute a reasonable royalty itself. Such market-based evidence for damages*

의 특징은 합리적 실시료를 산정하기 위한 최종 실시료율의 수준에 큰 영향을 미치므로 매우 중요하다. 이하, 미국 법원이 대상 사안별로 합리적 실시료율을 구하기 위해 활용한 방법을 살펴보는 것은 실무적으로 매우 중요하므로 아래에서 자세히 살펴본다.

### 3. 조지아-퍼시픽 요소의 실제 적용 사례

#### 가. 합리적 실시료를 산정하기 위해 특정 실시료율을 출발점으로 활용한 사례

##### 1) 확립된(established) 실시료율 유추법

조지아-퍼시픽 15개 요소 중 제1요소는 확립된 실시료율에 관한 것이다.<sup>99)</sup> 미국 연방대법원은 대상 특허발명에 대한 기존의 실시계약이 존재하고 확립된 실시계약으로 증명되는 경우<sup>100)</sup> 여러 가능한 기존의 실시계약과 구분하여 그 사례를 매우 중요하게 보았고, 일반원칙으로서 그 실시계약에서 채택되어진 실시료율을 그대로 유추 적용하여 합리적 실시료에 근거한 손해배상액을 산정해야 한다고 판시한 바 있다.<sup>101)</sup> 그러나 미국 법원은 확립된 실시료의 인정을 매우 엄격한 기준 아래 인정하고 있고, 그래서 실무적으로 거의 활용되고 있지 않지만,<sup>102)</sup> 미국식 확립된 실시료율 유추 법리는 합리적 실시료율

---

*appears prominently in many areas of law and so naturally it appears prominently in patent law too.*) (emphasis added); Jonathan S. Masur, *The Use and Misuse of Patent Damages*, 110 Nw. U.L. Rev. 115, 156 (2015) (“Courts inevitably struggle to assess reasonable royalty damages, and it is only natural that they would turn to market-based measures such as existing licenses.”); Reid E. Dodge, *Reasonable Royalty Patent Infringement Damages: A Proposal for More Predictable, Reliable, and Reviewable Standards of Admissibility and Proof for Determining a Reasonable Royalty*, 48 Ind. L. Rev. 1023, 1051 (2015) (“To repeat, this Note’s proposal is two-fold. First, courts should require the use of comparable licenses as a starting point in every reasonable royalty analysis ...”).

99) *Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) (“1. The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.”).

100) 확립된 실시료율로 인정되기 위하여 다음의 사항 모두가 증명되어야 한다. ① 대상 실시료율이 침해 이전에 지급되었거나 담보(secured) 되었을 것; ② 대상 실시료율이 합리성(reasonableness)이 인정될 정도로 충분한(sufficient) 수의 사람들에 의해 지급되어졌을 것; ③ 대상 실시료율이 일정(uniform)하여야 할 것; ④ 지급된 대상 실시료율이 소제기의 위협이나 소송 중 합의의 일환으로 지급되지 않았을 것; 그리고 ⑤ 현 특허권 침해소송에서의 해당 특허권과 비견될 수 있는 권리 내지 행위를 대상으로 하고 있을 것(인용: *Mobil Oil Corp. v. Amoco Chemicals Corp.*, 915 F. Supp. 1333, 1342 (D. Del. 1994) (“In order for a patentee’s negotiated royalties to constitute an ‘established’ royalty they must meet five criteria: (1) they must be paid or secured before the infringement began; (2) they must be paid by a sufficient number of persons to indicate the reasonableness of the rate; (3) they must be uniform in amount; (4) they must not have been paid under threat of suit or in settlement of litigation; and (5) they must be for comparable rights or activity under the patent.”) (citation omitted)).

101) *Clark v. Wooster*, 119 U.S. 322, 326 (1886) (“It is a *general rule* in patent causes that *established license fees are the best measure of damages that can be used.*”) (emphasis added); *Monsanto Co. v. McFarling*, 488 F.3d 973, 978-79 (Fed. Cir. 2007) (“An established royalty is usually the best measure of a ‘reasonable’ royalty for a given use of an invention *because it removes the need to guess at the terms to which parties would hypothetically agree.*”) (emphasis added).

을 책정하기 위해 고려되어질 수 있는 다양한 요소들 가운데 하나의 요소로 그 의미가 변천 및 축소되었다.<sup>103)</sup>

확립된 실시료율은 가상협상을 상정한 합리적 실시료 산정방법에서도 가장 중요하게 고려되어 진다. *IP Innovation v. Red Hat* 사건에서<sup>104)</sup> 특허권 침해자는 원고 측의 전문가가 대상 특허발명에 관한 실시계약이 있음에도 불구하고 대상 특허발명과 동종 기술분야 및 동종 제품분야의 일반적인 실시료율을 출발점으로 하는 실시료율 산정방법의 부당함을 주장하면서 재판 전 전문가 증언의 배제를 법원에 청구하였다.<sup>105)</sup> 이에 대하여 연방지방법원은 피고의 주장을 인정하였고,<sup>106)</sup> 미국연방증거규칙의 ‘관련성(relevancy)’ 법리에<sup>107)</sup> 따라 합리적 실시료율의 분석을 위한 쟁점은 다른 활용 가능한 실시료율보다 대상 특허발명에 대한 기존의 실시계약에서의 실시료율과의 관련성이 훨씬 더 크다고 판단하였다.<sup>108)</sup> 그러므로 해당 실시료율 분석은 최소한 대상 특허발명에 대한 실시료율을 합리적 실시료에 근거한 손해배상액을 산정하는 출발점으로 참고해야 한다고 실시하였다.<sup>109)</sup> 나아가 그 대상 특허발명에 대한 기존의 실시계약이 가상협상의 기준시점(침해가 최초 발생한 당시)보다 10년 전에 체결된 것이어

---

102) *Mobil Oil Corp.*, 915 F. Supp. at 1340 (“Because of these stringent criteria, few courts have actually found an established royalty.”).

103) Layne S. Keele, Res<sup>Q</sup>ing Patent Infringement Damages After Resqnet: The Dangers of Litigation Licenses As Evidence of a Reasonable Royalty, 20 Tex. Intell. Prop. L.J. 181, 187 (2012) (“Over time, the reasonable royalty standard has effectively swallowed up the established royalty standard, and the established royalty has become less important.”) (citation omitted).

104) *IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687 (E.D. Tex. 2010).

105) *IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687, 691 (E.D. Tex. 2010) (“As a ‘starting point’ for determining the royalty rate, [patentees’ expert] used a 2004 publication titled ‘Licensing Economics Review’ (‘LER’) by AUE Consultants and a 2004 study by Navigant Consulting. LER indicated that the average royalty rate for the *Software industry* was 11.6% of revenues with a median of 7.5% of revenues. Navigant Consulting’s study indicated that for *Computer and Electronic Products Manufacturing industry*, royalty rates were at a high of 40.0%, a low of 1.0%, a mean of 10.2%, and median of 6.0% of revenues.”) (emphasis added).

106) *IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687, 690-91 (E.D. Tex. 2010) (“Another reason for excluding [patentee’s damages expert’s] testimony is that he arbitrarily picked a royalty rate that is much higher than *the existing royalty rates for licenses to the patents-in-suit.*”) (emphasis added).

107) Fed. R. Evid. 402 (“Relevant evidence is admissible unless any of the following provides otherwise: the United States Constitution; a federal statute; these rules; or other rules prescribed by the Supreme Court. Irrelevant evidence is not admissible.”); *Prescott v. R&L Transfer, Inc.*, No. CV 3:11-203, 2015 WL 12567260, at \*4 (W.D. Pa. Apr. 28, 2015) (“[U]nder the Federal Rules of Evidence, evidence must be relevant to be admissible at trial.”).

108) *IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687, 691 (E.D. Tex. 2010) (“[Licenses agreements that involved one or more of the patents-in-suit] are *far more relevant* than the general market studies on which [patentee’s damages expert] primarily relied in his expert report.”) (emphasis added).

109) *IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc.*, 705 F. Supp. 2d 687, 691 (E.D. Tex. 2010) (“Instead of relying on these studies, [patentee’s expert] *should have at least inaugurated* his analysis with *reference to the existing licenses to the patents-in-suit.*”) (emphasis added).

서 출발점으로서의 활용이 현실적으로 적합하지 않을지라도 그 실시료율을 출발점으로 하되 시간의 흐름에 따라 변경된 사정을 반영하여 합리적 실시료율을 산정할 수 있었을 것이라고 보았다.<sup>110)</sup>

연방지방법원의 판결이기는 하지만 대상판결은 합리적 실시료율을 산정하기 위한 출발점으로 활용될 수 있는 여러 구체적 수치의 자료가 존재하는 경우 그 중요도에 따라서 차등 적용되어야 한다고 명시한 점 및 확립된 실시료율을 합리적 실시료를 산정하기 위한 출발점이자 도착점으로 인정하는 경직된 기준을 따르기보다 출발점으로 활용된 확립된 실시료율도 변경된 사정을 반영하여 조정될 수 있다고 설시한 점에 의의가 있다.<sup>111)</sup> 한편, 특허권자에 의해 체결된 실시계약이 없는 경우나 대상 특허발명에 대한 실시계약이 존재하더라도 그 실시계약에서 채택된 실시료율이 확립된 것으로 증명되지 않는 경우 합리적 실시료율을 구하기 위한 방법에는 어떠한 것들이 있을 수 있는가? 차선의 대안으로서 유사실시계약에서의 실시료율 유추적용방법이 있을 수 있다.<sup>112)</sup>

## 2) 유사실시계약(comparable license)에서 정해진 실시료율 유추법

CAFC는 합리적 실시료율을 구하기 위해서 기존의 실시계약에서의 실시료율을 중요하게 고려해왔다.<sup>113)</sup> 그 기존의 실시계약은 유사실시계약(comparable license)을 의미하는 것이며 그 실시계약에서 채택되어진 실시료율이 합리적 실시료율을 구하는 구체적 수치의 출발점으로 이용되어 왔다.<sup>114)</sup> 그런 견지에서, 조지아-퍼시픽 판결에서 제시한 15개 요소 중 위에서 살펴본 제1요소와 더불어 제2요소, 즉 실시권자가 대상 특허발명과 유사한 다른 특허에 대한 실시계약에서 그 실시 대가로 지불한 실시료율도 제1요소가 없는 경우에 합리적 실시료율을 구하는 좋은 출발점이 될 수 있다.<sup>115)</sup>

110) IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc., 705 F. Supp. 2d 687, 691 (E.D. Tex. 2010) (“A credible economic approach might have tried to account for the passage of time since the 1990’s agreements on the patents in this case, rather than reject them out of hand.”).

111) James Gould & James Langenfeld, *Antitrust and Intellectual Property: Landing on Patent Avenue in the Game of Monopoly*, 37 IDEA 449, 480 (1997) (“The established royalty, if one is found, is not necessarily an upper bound on the royalty awarded. Numerous factors, such as whether the royalty was established during a time of industry-wide infringement, can cause an upward or downward adjustment.”).

112) Roy J. Epstein & Paul Malherbe, *Reasonable Royalty Patent Infringement Damages After Uniloc*, 39 AIPLA Q.J. 3, 8 (2011) (“It is a basic principle of damages analysis to look to market rates paid for comparable patents to serve as benchmarks for damages when there is no established arm’s length royalty scheme for the patent in suit.”).

113) See e.g., Unisplay, S.A. v. Am. Elec. Sign Co., 69 F.3d 512, 519 (Fed. Cir. 1995) (“We agree that [prior agreements] should carry considerable weight in calculating a reasonable royalty rate.”).

114) Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 668 (2014) (“Traditionally, courts have started from a baseline percentage determined either from comparable licenses or the twenty-five percent rule of thumb, and then adjusted according to the Georgia-Pacific factors.”).

115) Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) (“2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.”); Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 668 (2014) (“Comparable licenses include royalties the patentee receives for licensing the

한편, 미국 법원은 대상 사안에 따라서 기존의 실시계약이 비교대상 실시계약으로 인정될 수 없는 경우를 제시하고 있는데, 전문가가 제시한 비교대상 실시계약의 내용이 대상 특허발명과 기술적으로 관련이 없는 경우,<sup>116)</sup> 실시권자의 유형이 기업이 아닌 대학교이고 해당 실시계약이 기부형태로 체결된 것인 경우 등이 이에 해당한다.<sup>117)</sup> 즉, 미국 법원은 합리적 실시료를 정하기 위한 기준이 되는 구체적 수치의 기초실시료율은 자의적으로 정해질 수 없으며 반드시 대상 특허발명과 연결고리가 있는 관련 증거자료에 기초하여 채택되어질 것을 요구하고 있다.<sup>118)</sup> 그런 견지에서, 미국 법원은 합리적 실시료를 구하는 출발점 차원에서 비교대상 실시계약의 범주를 매우 좁게 해석하는 것으로 보인다.<sup>119)</sup>

### 3) 동종 업계에서의 통계에 의한 (평균)실시료율 유추법

미국 법원은 소송 양 당사자의 전문가들이 대상 사안에서의 사실관계의 분석을 도외시한 채 합리적 실시료를 산정하기 위한 기초실시료율로 단순히 업계전반의 실시료율 자료를 이용하는 산정방법을 인정하지 않는다.<sup>120)</sup> 이에 대하여 학계에서의 입장은 통일되어 있지 않고 다양하다. 대상 특허발명 또는

---

patent-in-suit and rates the licensee pays for use of other comparable patents.”)

116) *Robocast, Inc. v. Microsoft Corp.*, 2014 WL 350062, at 3 (D. Del. Jan. 29, 2014); *Lucent Techs. Inc. v. Gateway, Inc.*, 509 F. Supp. 2d 912, 940 (S.D. Cal. 2007), *aff'd*, 543 F.3d 710 (Fed. Cir. 2008).

117) *Dynetix Design Sols., Inc. v. Synopsys, Inc.*, 2013 WL 4537838, at 7 (N.D. Cal. Aug. 22, 2013).

118) Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 669 (2014) (“Comparable licenses often provide the best starting points for a reasonable royalty rate. However, parties and courts must look at the circumstances of the comparable license and the claimed technology to ensure that the licenses are actually sufficiently comparable.”)

119) *Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 767 F.3d 1308, 1330 (Fed. Cir. 2014) (“[W]e have cautioned that ‘district courts performing reasonable royalty calculations [must] exercise vigilance when considering past licenses to technologies other than the patent in suit,’ and ‘must account for differences in the technologies and economic circumstances of the contracting parties.’”) (alteration in original) (internal citation omitted); Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 668-69 (2014) (“Although reasonable arguments could be made for each of these factors to be the starting point in determining a royalty rate, the Federal Circuit has increased the level of scrutiny in assessing whether licenses are truly ‘comparable.’”); See Thomas F. Cotter, *Four Principles for Calculating Reasonable Royalties in Patent Infringement Litigation*, 27 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 725, 748 (2011) (“Strictly speaking, then, for a license to be economically comparable it should relate to the same patent or patents at issue (and not other patents); it should cover uses or products that are the same as (or at least analogous to) the uses or products at issue; and it should involve the same type of structure (lump-sum or running royalty) that the patentee is seeking to impose in litigation.”).

120) *TC Tech. LLC v. Sprint Corp.*, No. 16-CV-153-RGA, 2019 WL 2515779, at \*8 (D. Del. June 18, 2019); *Open Text S.A. v. Box, Inc.*, No. 13-CV-04910-JD, 2015 WL 349197, at \*6 (N.D. Cal. Jan. 23, 2015) (“[D]ecisions from the Federal Circuit and this district have *rejected* deriving a royalty rate *by picking a starting point based on industry-wide data* (rather than facts specific to the case at hand) and varying it upwards or downwards using the *Georgia-Pacific* and other factors.”) (emphasis added).

그와 유사한 특허(기술)에 대한 기존의 실시계약이 없어 합리적 실시료율을 구하기 위한 기초실시료율로 유추 적용할 수 있는 실시료율이 없는 경우 업계의 통계에 의한 일반적인 실시료율을 그 출발점으로 할 수 있다는 주장이 있다.<sup>121)</sup> 그 근거로 Uniloc 판결 이전까지 적용되어 오던 25% 원칙이 경험칙에 근거한 자의적인 것인 반면, 업계에서의 (평균)실시료율은 상대적으로 객관성이 있다는 점을 제시한다.<sup>122)</sup> 이를 전면적으로 반박하는 학계의 주장도 보인다. 그 논거로서 업계에서의 실시료율을 합리적 실시료율을 구하는 기초실시료율로 유추 적용하는 방법은 비교대상 실시계약을 판단하기 위해 엄격한 기준을 제시하는 현행 법리에 어긋나는 것이고, 나아가 특정 실시료율을 제시하는 자료들을 분석해본 결과 대상 특허발명과 기술적 및 경제적 측면에서 유사한 실시계약을 찾는 것은 매우 어렵다는 현실적 이유를 제시한다.<sup>123)</sup> 한편, 중립적인 입장으로서 대상 사안에 따라서 동종 업계에서 통계에 의한 일반적인 실시료율이 합리적 실시료율을 구하는 좋은 출발점이 될 수 있다고 주장하는 의견도 있다.<sup>124)</sup> 정리하자면, 원칙상 대상 특허발명 및 그와 유사한 특허발명에 대한 비교대상 실시계약이 존재하지 않는 경우 합리적 실시료를 구하기 위한 출발점으로 적용할 수 있는 실시료율이 존재하지 않게 된다. 그럼으로 인하여 미국 법원은 합리적 실시료율을 구하기 위한 구체적 수치의 출발점을 다른 방법으로 정해왔는데 그 방법 중 하나가 25% 원칙이었다.

#### 4) 25%를 출발점으로 하는 25% 원칙

제시된 비교대상 실시계약으로 인정되지 않아 재판 전 법원의 배제명령에 의해 관련 증거가 배제되었거나 소송 당사자인 특허권자 또는 침해자에 의해 체결된 실시계약이 존재하지 않는 경우 등<sup>125)</sup> 조

121) Atanu Saha & Roy Weinstein, *Beyond Georgia-Pacific: The Use of Industry Norms as a Starting Point for Calculating Reasonable Royalties*, Micronomics, [http:// www.micronomics.com/articles /intellectualproperty\\_2.pdf](http://www.micronomics.com/articles/intellectualproperty_2.pdf) (last visited April 13, 2020) (“Once industry data on royalty rates have been collected, alternative methods of analysis are available. In some cases, it may be appropriate to employ the mean or average of these rates as a starting point.”).

122) Atanu Saha & Roy Weinstein, *Beyond Georgia-Pacific: The Use of Industry Norms As a Starting Point for Calculating Reasonable Royalties*, Micronomics, [http:// www.micronomics.com/articles /intellectualproperty\\_2.pdf](http://www.micronomics.com/articles/intellectualproperty_2.pdf) (last visited April 13, 2020).

123) Roy J. Epstein & Paul Malherbe, *Reasonable Royalty Patent Infringement Damages After Uniloc*, 39 AIPLA Q.J. 3, 15-19 (2011); Roy J. Epstein & Alan J. Marcus, *Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors*, 85 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 555, 572 (2003) (“The Georgia-Pacific factors based on comparable royalties underscore the pitfalls of using databases of publicly disclosed royalty rates to derive a reasonable royalty . . . There is no compelling reason to select the average or median value since it may not reflect the economic circumstances of either the infringer or the patent holder.”).

124) Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 677 n. 165 (2014) (“However, the same issues that are present in stereotyping are also present in this analysis. Each patent is unique and each case has its own specific set of facts. Although this approach may work generally, it may not be representative of the patent-at-issue in every case. Furthermore, industry licensing rates may fall under a wide range and the average value may not reflect the circumstances of either the infringer or the patentee.”).

지아 퍼시픽 제2요소에 상응하는 실시료율이 없다고 보고, 그 대안으로서 25% 원칙을 적용하여 합리적 실시료율을 구하는 출발점으로 25%가 인정된 바 있다.<sup>126)</sup> 그 25% 원칙은 *Uniloc* 판결 전까지 오랫동안 미국 법원에서 인정되어 왔다.<sup>127)</sup> 경험칙에 근거한 25% 원칙은 대상 특허발명을 적용한 실시제품으로부터 발생하는 기대이익의 75%를 실시권자가 가지고 나머지 25%는 특허권자(실시허락자)에게 실시료로 지불해야 할 책임이 있다는 것을 말한다.<sup>128)</sup> 그러나 CAFC는 *Uniloc* 판결에서 자의적으로 채택되어진 실시료율을 합리적 실시료율을 구하는 출발점으로 하고 그 출발점을 주어진 사실관계에 입각하여 조정을 하더라도 그렇게 산정되어지는 최종 실시료율 역시 신뢰할 수 없다고 설시하였다.<sup>129)</sup> 나아가, 25% 원칙은 대상 특허발명에 대한 시장에서의 가치평가를 외면하고 적용되어 오던 근본적인 결함이 있는 것이므로 그 원칙에 근거한 합리적 실시료율 산정방법은 재판에서 이용될 수 없다고 판시하였다.<sup>130)</sup> 그 이후 25% 원칙에 근거하여 증거가 채택된 사례는 발견되지 않는다. 결과적으로 *Uniloc* 판결로 인하여 특허권 침해소송 양 당사자는 합리적 실시료율을 구하기 위한 구체적 수치로서 새로운 증거를 제시해야만 하고 그 증거는 주어진 사실에 입각한 타당성을 갖춘 경제적 분석에 의한 것이어야

125) *Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 112 F. Supp. 2d 138, 165 (D. Mass. 2000), *aff'd*, 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001) (“[The court] turn to the *Georgia-Pacific* factors before addressing the other contentions. i. Royalties that a *patentee* receives for the patent in suit. Since Bose has not licensed the '721 patent technology, both parties agree this factor is not applicable to this case. ii. Rates *licensee* pays for use of other comparable patents. Since *JBL* does not have any patent licenses for port tubes or subwoofers, this factor is also not applicable.”).

126) *Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 112 F. Supp. 2d 138, 166 (D. Mass. 2000), *aff'd*, 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001)

127) Layne S. Keele, *Res"Q"Ing Patent Infringement Damages After Resqnet: The Dangers of Litigation Licenses As Evidence of a Reasonable Royalty*, 20 Tex. Intell. Prop. L.J. 181, 231 n. 104 (2012) (“Prior to *Uniloc*, patent damages experts often used the 25% rule of thumb as a starting point for their hypothetical negotiation.”); *Beyond Georgia-Pacific-How Market Data can be Used to Calculate Reasonable Royalty Damages*, MBAF, <https://mbafcpa.com/advisories/beyond-georgia-pacific-market-data-can-used-calculate-reasonable-royalty-damages/> (last visited April 13, 2020) (“It [is] not always clear where to start the hypothetical negotiation. Possible starting points include 1) royalties received by the patentee for licensing the patent-in-suit, and 2) rates paid by the infringer for the use of other comparable patents. *If this data [is not] available, some experts have used a bright-line 25% rule-of-thumb' rate to start their analysis.* But the federal courts have rejected that approach as fundamentally flawed.”) (emphasis added).

128) Roy Weinstein et al., *Taming Complex Intellectual Property Compensation Problems*, 22 Fed. Circuit B.J. 547, 558 (2013) (“The logic behind the 25 Percent Rule is that the licensee and licensor should share the profits generated by products that make use of the intellectual property, but that the licensee should retain the majority (i.e., 75%) to account for development, operational and commercialization risks, and other contributed intellectual property and know-how.”).

129) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1317 (Fed. Cir. 2011) (“It is of no moment that the 25 percent rule of thumb is offered merely as a starting point to which the *Georgia-Pacific* factors are then applied to bring the rate up or down. Beginning from a fundamentally flawed premise and adjusting it based on legitimate considerations specific to the facts of the case nevertheless results in a fundamentally flawed conclusion.”) (emphasis added).

130) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011).

한다.<sup>131)</sup>

#### 나. Uniloc 판결의 이후의 기초실시료율 특정 시 활용되어진 방법

##### 1) 50%를 출발점으로 하는 Nash Bargaining 이론

CAFC의 판결에 의해 25% 원칙이 완전히 폐기되자 그 대안으로 Nash Bargaining 이론에 근거한 합리적 실시료 산정방법이 새롭게 부상하였다.<sup>132)</sup> 기본적으로 Nash Bargaining 이론은 25% 원칙과 달리 대상 특허발명의 기여 및 실시허락자와 실시권자의 협상력(bargaining power)를 고려한다는 측면에서 구분된다.<sup>133)</sup> 동 이론은 실시권자와 실시허락자가 동등한 협상력을 갖고 있다고 가정하고 대상 특허발명으로 인한 증분이익(incremental profit)을 반반씩 나누어 가지는 것이 합리적이라고 본다.<sup>134)</sup>

CAFC는 대상 사안에 따라서 Nash Bargaining 이론에 근거한 합리적 실시료율 산정방법을 인정하였거나<sup>135)</sup> 인정하지 않았다.<sup>136)</sup> Summit 6 v. Samsung 사건에서 CAFC는 Nash Bargaining 이론에 근거한 합리적 실시료 산정방법을 인정하였다. 대상판결에서 원고인 특허권자 Summit 6(社)는 우선 대상 특허발명에 대한 기여도를 산정한 후 대상 특허발명으로 인한 침해제품의 1개당 증분이익(0.56달러)을 구하였다.<sup>137)</sup> 그리고 양 당사자의 협상력을 고려한 후 Nash Bargaining 이론에 근거하

131) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc., 694 F.3d 51, 67 (Fed. Cir. 2012) (“A damages theory must be based on ‘sound economic and factual predicates.’”) (citation omitted).

132) Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 668 (2014) (“[W]ith the Federal Circuit’s ban on the twenty-five percent rule of thumb, the Nash bargaining solution may become an alternative starting point, if the facts of the case support its use.”).

133) John B. Scherling & Ryan M. Sullivan, *Rational Reasonable Royalty Damages A Return to the Roots*, 4 Landslide 55, 57 (2011) (“[T]he 25% rule wholly ignored the contribution of the technology and the relative bargaining positions of the parties. Although the 25% rule is fundamentally flawed, the general concept of profit splitting, as exemplified in the work of John Nash, is sound.”).

134) Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 669-70 (2014) (“The Nash bargaining solution arrives at its even profit-splitting by assuming that neither party is able to monetize the patented technology without entering into a license with the other. In this situation, both parties have equal bargaining power and there are no disagreement profits.”); Roy Weinstein et. al., *Taming Complex Intellectual Property Compensation Problems*, 22 Fed. Circuit B.J. 547, 558 (2013) (“Unlike the 25 Percent Rule, bargaining theory offers the fifty-fifty split of the incremental benefit of the patent as a starting point in any negotiation.”).

135) Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co., 802 F.3d 1283, 1298 (Fed. Cir. 2015).

136) Virnetx, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308, 1332 (Fed. Cir. 2014) (“[W]e agree with the courts that have rejected invocations of the Nash theorem without sufficiently establishing that the premises of the theorem actually apply to the facts of the case at hand. The use here was just such an inappropriate ‘rule of thumb.’”).

137) Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co., 802 F.3d 1283, 1296 (Fed. Cir. 2015) (합리적 실시료율을 구하기 위해 ① 대상 특허발명이 적용된 부품을 침해제품인 휴대폰의 카메라 부품으로 한정하여 그 부품이 대상

여 그 0.56달러의 50%인 0.28달러를 개당 실시료로 산정하였다.<sup>138)</sup> 정리하자면 CAFC는 주어진 사실에 입각한 분석의 일환으로 대상 특허발명의 가치평가에 중점을 둔 점 및 소송 양 당사자의 협상력을 고려한 점을 인정하여 50%를 합리적 실시료를 구하는 출발점이자 도착점으로 인정한 것이다.<sup>139)</sup> 대상 판결 이후 Nash Bargaining 이론에 근거한 합리적 실시료를 산정방법을 인정한 판례가 있기는 하지만,<sup>140)</sup> 그 반대의 사례도 다수 존재한다. 주지하는 바와 같이, CAFC는 *Uniloc* 판결에서 25% 원칙을 폐기하였고, 그 논지에 따르면 Nash Bargaining 이론도 인정될 수 없다는 비판이 있다.<sup>141)</sup> 적어도, 미국 법원은 Nash Bargaining 이론만으로 합리적 실시료를 산정한 증거를 인정하지는 않는다.<sup>142)</sup>

## 2) 분석적 접근법에 의한 침해자의 이익률을 출발점으로 활용한 사례

미국 법원은 합리적 실시료를 구하기 위한 구체적 수치의 출발점은 반드시 확립된 실시료율 또는 비교대상 실시료율에 의할 것을 요구하지 않는다.<sup>143)</sup> 예를 들어, 원고인 특허권자측의 전문가가 확립된 실시료율 또는 비교대상 실시료율이 존재하지 않는다고 주장하면서 구체적 수치의 출발점 없이 산정한 10%를 합리적 실시료율로 주장한 사건에서 연방관할청구법원(United States Court of Federal Claims)은<sup>144)</sup> 전문가에 의해 주장된 10%의 실시료율은 증거에 의해 뒷받침되지 않을 뿐만 아니라 전

---

휴대폰 생산가에서 차지하는 가격비중을 14.15%로 산출하고, ② 그것에 휴대폰 이용자들이 대상 특허발명만을 사용한 비율을 20.8%로 산정한 후, ③ 그 20.8%에 14.15%를 곱한 값 2.93%를 침해자인 Samsung이 침해제품 당 대상 특허발명으로 인하여 얻은 매출액으로 산정하고, ④ 그 매출액에서 관련 비용을 공제한 후 최종 0.56%의 증분이익을 구하였다.).

138) *Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co.*, 802 F.3d 1283, 1297 (Fed. Cir. 2015) (“[Patentee’s damages expert] testified that because neither party had a stronger negotiating position, the parties would have split the \$0.56 evenly to derive a reasonable royalty of \$0.28 per device.”); Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 Berkeley Tech. L.J. 647, 670 (2014) (“[P]arties seeking to use the Nash bargaining solution framework to arrive at a baseline royalty rate must be able to support their proposed baseline rates with sufficiently convincing evidence.”).

139) *Summit 6, LLC v. Samsung Elecs. Co.*, 802 F.3d 1283, 1298 (Fed. Cir. 2015).

140) *Salazar v. HTC Corp.*, No. 216CV01096JRG-RSP, 2018 WL 1783157, at \*2 (E.D. Tex. Apr. 13, 2018); *Content Guard Holdings, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, No. 2:13-CV-1112-JRG, 2015 WL 11089749, at \*8 (E.D. Tex. Aug. 6, 2015).

141) John C. Jarosz & Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 Stan. Tech. L. Rev. 769, 817-18 (2013) (“Though not yet addressed by the Federal Circuit, the Northern District of California in Oracle I found the 50/50 split of profits to be unsatisfactory. It found that, because there was ‘no anchor for this fifty-percent assumption in the record of actual transactions,’ it was inappropriate to use.”).

142) Doug Kidder & Vince O’Brien, *The Nash Bargaining Solution*, 49 Les Nouvelles 1, 4 (2014) (“The NBS has been met with mixed success in the courts. When it was used as the sole basis for the royalty rate, it has been rejected. When used as ‘a check’ on or supplement to a Georgia-Pacific analysis, it has met with some acceptance.”).

143) *Core Wireless Licensing S.A.R.L. v. LG Elecs., Inc.*, No. 2:14-CV-911-JRG-RSP, 2016 WL 4523883, at \*3 (E.D. Tex. Aug. 29, 2016) (“There is no legal requirement that an expert begin with a particular ‘starting point’ and then use the fifteen factors to nudge the royalty up or down.”).

144) 미국 연방정부가 특허권을 침해한 경우 특허권자는 연방특별법원인 연방관할청구법원에 특허권 침해로 인한

체시장가치원칙(entire market value rule, EMVR)의 법리에도 위배된다는 점을 근거로 인용하지 않았다. 그래서 재판기록(record)를 재검토한 후 대상 법원은 분석적 접근법에 의해 4.2%의 출발점을 산정하고 제시된 증거에 기초하여 다른 조지아-퍼시픽 요소를 고려한 후 하향 또는 상향의 요소가 없다고 판단하였고 최종적으로 4.2%의 실시료율을 인정한 바 있다.<sup>145)</sup>

#### 4. 소결

미국 법원은 합리적 실시료 산정 시 조지아-퍼시픽 요소를 적용한 가상협상방법을 애용한다. 그런데, 그 요소를 적용한 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정에 대한 과정을 파악하는 것은 매우 어렵다. 미국 법원이 조지아-퍼시픽 요소를 적용한 구체적인 합리적 실시료 산정방법을 제시하지 못하고 있는 가운데 실무상 합리적 실시료 산정방법은 주로 전문가에 의한 손해배상 산정 모델에 의하여 다루어지고 있기 때문이다. 더욱이, 손해배상액의 구체적인 액수를 다투는 본안소송이 진행되는 경우 거의 대부분이 직업 법관이 아닌 배심원의 평결에 의해 결정되고, 그 평결에는 합리적 실시료에 의한 손해배상액만을 고지하므로 실제로 그 손해배상액이 구체적으로 어떻게 산정되었는지 쉽게 알 수가 없다. 이러한 문제 인식 아래에, CAFC는 1심 법원의 법관에게 본안소송 전 증거배제 명령을 통해 전문가 증인에 대한 통제를 강화하면서, 합리적 실시료에 근거한 손해배상액이 지나치게 높아질 수 있는 가능성을 원천적으로 차단하고자 하였다. 그러나, 그러한 CAFC의 시도에 의해 소송 당사자가 제시하는 비교대상 실시계약에서의 실시료율, 즉 배심원이 합리적 실시료 산정 시 적당한 출발점으로 활용될 수 있는 증거도 유사성이 인정되지 않는다는 점을 근거로 본안 소송 전에 배제되는 경우가 허다하게 발생하게 되었다.

대상 사안마다 다른 사실관계를 내용으로 하고 있기 때문에 조지아-퍼시픽 요소를 적용한 합리적 산정방법을 다양할 수밖에 없다. 그럼에도 불구하고, 합리적 실시료의 산정기준이 되고, 합리적 실시료율 산정에 영향을 미칠 수 있는 기초실시료율 없이 합리적 실시료를 산정하는 방법은 공허하게 들린다. 그런 견지에서, 이 글은 우리나라에서의 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정 시 기초실시료율을 우선적으로 설정한 후, 대상 사안의 구체적인 상황 및 대상 특허의 가치를 반영하여 그 기초실시료율을 상향 또는 하향 조정하는 합리적 실시료 산정방법의 도입을 주장한다.<sup>146)</sup> 기초실시료율을 설정함에 있

---

손해배상을 청구할 수 있다.

145) Honeywell Int'l Inc. v. United States, 107 Fed. Cl. 659, 690-93 (2012).

146) Standard Mfg. Co. v. United States, 42 Fed. Cl. 748, 764 (1999) ("Furthermore, it is also prudent to initially establish a reference, or 'baseline,' royalty rate. This rate can be adjusted upward or downward depending on the relative strengths of the parties' bargaining positions under each Georgia-Pacific factor and under any additional factors worthy of consideration. Due to its significance in the determination of the final royalty rate, this baseline rate is a point of strong disagreement between Standard and the government. With no prior licenses for this technology, and no evidence from the parties of customary royalty rates in this industry, both Standard and the government have proposed their own divergent theories for an appropriate baseline royalty

어서도 증거마다 가치의 비중을 달리 두는 것이 필요하다. 앞에서 살펴본 바와 같이, CAFC도 특허권 침해소송에서의 대상 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약에 관한 증거의 가치를 가장 높게 보았고,<sup>147)</sup> 그 차안으로 비교대상 실시계약에서의 실시료율도 중요한 요소로 보았다.<sup>148)149)</sup> 다만, 그 비교대상 실시계약의 범주를 너무 엄격히 해석하기 보다는 대상 특허발명과 관련 있는 동종기술 또는 동종 제품 분야에서의 통계치도 포함하는 유연성을 확보하는 것이 바람직하다.<sup>150)</sup> 무엇보다도, 이 글이 제안하는 합리적 실시료 산정방법은 표준특허권 관련 합리적 실시료를 산정하는 경우에도 그대로 적용될 수 있다고 생각한다. 이하, 기존의 표준특허 관련 합리적 실시료 산정방법에 관한 기존의 논의를 검토한 후 구체적인 합리적 실시료 산정방법을 제안한다.

## V. 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법 제안

### 1. FRAND 실시료 산정방법과 관련한 기존의 논의

FRAND 실시료 산정방법과 관련한 선행연구에서는 주로 표준특허 관련 합리적 실시료 산정기준에 관한 내용을 다루었다.<sup>151)</sup> 주지하는 바와 같이, 미국 연방지방법원은 *Microsoft* 사건에서 최초로 표준특허 관련 실시계약 및 분쟁에서 합리적 실시료 산정기준을 제시하였고, 그 기준은 특허권 침해소송에

---

rate.”) (emphasis added).

147) *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 79 (Fed. Cir. 2012) (“*Actual licenses to the patented technology are highly probative as to what constitutes a reasonable royalty for those patent rights because such actual licenses most clearly reflect the economic value of the patented technology in the marketplace.*”) (emphasis added).

148) J. Gregory Sidak, *Apportionment, FRAND Royalties, and Comparable Licenses After Ericsson v. D-Link*, 2016 U. Ill. L. Rev. 1809, 1822 (2016) (“[E]conomic experts have consistently relied on comparable license agreements when computing patent damages.”); Christopher S. Marchese et al., *Retooling Patent Damages Law for NPE Cases*, 14 Sedona Conf. J. 47, 54 (2013) (“NPEs frequently rely on license and settlement agreements to drive up the royalty rate.”).

149) Michael J. Chapman, *Using Settlement Licenses in Reasonable Royalty Determinations*, 49 IDEA 313, 337 (2009) (“As a general matter, comparable licenses can be extremely valuable in assessing not only the amount of compensation that the patent holder should receive for the infringement, but also the appropriate form of compensation—whether a lump-sum payment, running royalty or both.”) (footnote omitted).

150) Christopher B. Seaman, *Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages*, 2010 B.Y.U. L. Rev. 1661, 1683 (2010) (“Factors 2 through 13 addressed a wide variety of considerations at issue in the case, including the relationship of the licensing parties; the type of license they likely would agree upon; comparable licenses made by the licensee and in the relevant industry more generally . . .”).

151) 조영선, “특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구”, 특허청 연구용역보고서, 2020, 88-93면; 권영관, “표준필수특허(SEPs)의 FRAND 실시료 산정 기준에 관한 연구”, 지식재산연구(제11권 제2호), 한국지식재산연구원, 2016; 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -”, 저스티스(제140호), 한국법학원, 2014.

서의 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정 시 애용되는 조지아-퍼시픽 요소를 수정한(이하 'Microsoft 요소') 것이다. 기존 조지아-퍼시픽 요소의 내용과 표준특허 관련 실시료 산정기준으로서의 요소는 아래와 같이 비교된다.

〈조지아-퍼시픽 요소와 Microsoft 요소 비교표〉<sup>152)</sup>

요소	조지아-퍼시픽 요소	Microsoft 요소
1	확립된 실시료를 증명하거나 증명가능한 것으로서, 특허권자가 대상 특허의 실시허락으로 인하여 받은 실시료	FRAND 표준특허 관련 확립된 실시료율. 즉, FRAND 조건에 부합하거나그와 유사한 상황에서 표준특허권자가 받은 실시료
2	실시권자가 대상 특허와 유사한 다른 특허의 실시대가로 지급한 실시료율	-
3	실시계약의 성질과 범위	-
4	특허권자의 실시허락 정책 및 마케팅 프로그램	적용 제외 (표준특허권자는 FRAND 확약 준수 의무 부담)
5	특허권자와 실시권자 사이의 거래관계	적용 제외 (표준특허권자는 FRAND 확약 준수 의무에 따라 경쟁자를 차별해서는 안 됨)
6	특허제품의 판매가 실시권자의 다른 제품 판매에 미친 영향	표준특허 자체의 가치 초점
7	특허 존속기간과 실시계약의 기간	-
8	특허제품의 확립된 수익성, 상업적 성공도 및 현재의 인기도	표준특허 자체의 가치 초점
9	선행기술 및 제품과 비교한 해당 특허의 우월성	표준특허의 사전 대체기술과 비교한 우월성
10	특허의 본질, 특허권자가 소유·생산함으로써 특허를 상업적으로 구현한 제품의 특징 및 발명을 실시해온 자들이 받은 편익	표준특허가 기술표준에 채택되기 전, 후의 가치 구분 필요(즉, 특허에 의한 기술표준에의 기여도 및 그 특허에 의한 실시권자 제품에의 기여도)
11	침해자가 특허를 이용한 정도와 그 사용가치를 증명할 수 있는 증거	표준특허가 기술표준에 채택되기 전, 후의 가치 구분 필요(즉, 특허에 의한 기술표준에의 기여도 및 그 특허에 의한 실시권자 제품에의 기여도)
12	동종 업계에서 통용되는 실시료 수준	동종업계에서의 FRAND 조건에 따른 실시계약에 관한 관행 (즉, FRAND 확약이 없는 특허권에 대하여 동종업계에서 통용되는 실시료는 비교대상에서 제외됨)

152) Kassandra Maldonado, *Breaching RAND and Reaching for Reasonable: Microsoft v. Motorola and Standard-Essential Patent Litigation*, 29 Berkeley Tech. L.J. 419, 444 (2014).

요소	조지아-퍼시픽 요소	Microsoft 요소
13	특허기술의 기여도	기술표준으로 채택되기 전의 특허(기술)의 기여도(특허기술 자체의 고유 증분가치 고려)
14	전문가의 증언	-
15	특허권자와 실시권자 사이의 자발적인 실시계약을 전제로 하는 실시료 수준	표준특허권자가 FRAND 의무 부담을 전제로 하는 협상을 상정한 실시료 수준(특허위협(hold-up) 및 실시료과적(royalty stacking)을 방지하고 특허권이 널리 활용될 수 있도록 하고자 하는 표준특허정책의 본질 반영)

그러나, 많은 논문에서 언급하고 있는 바와 같이 Microsoft 요소를 적용하여 표준특허에 관한 합리적 실시료를 어떻게 산정할 것인가가 문제가 된다. 앞에서 살펴본 바와 같이, FRAND 조건에 따른 실시료 산정이라는 것은 합리적 실시료를 산정하는 것이 핵심이므로 특허권 침해소송에서의 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정방법이 그대로 적용될 수 있다고 생각한다. 즉, 법원은 표준특허권자와 표준특허 실시권자가 제안한 기초실시료율 중 Microsoft 요소에 비추어 대상 특허의 가치를 분석한 뒤 그 실시료율을 상향 또는 하향 조정할 수 있는 것이다.<sup>153)</sup> 물론, 기초실시료를 설정할 필요가 없는 경우도 있을 수 있다. 이하, 표준특허 관련 합리적 실시료에 대한 구체적 산정방법을 제안한다.

## 2. 기초실시료율 설정에 의한 FRAND 실시료 산정방법

### 가. 구체적인 수치의 기초실시료율 도출이 필요 없는 FRAND 실시료 산정방법

위의 Microsoft 요소 중 첫 번째 요소는 표준특허 관련 확립된 실시료를 언급한다. 그 요소에 근거하여 법원은 실시계약 및 분쟁의 중심이 되는 표준특허에 대한 기존의 실시계약에서의 내용과 완전히 일치하는 실시계약이 존재하는 경우 그 실시계약에서의 실시료율을 그대로 유추 적용 하여야 한다. 즉, 특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정에서는 확립된 실시료율이 반드시 합리적 실시료율과 동일해야만 하는 것은 아닌 반면, 표준특허 관련 확립된 실시료율은 비차별성 요건도 충족되어야 하므로 그 확립된 실시료율이 바로 FRAND 실시료율이 되는 것이다.

### 나. 확립된 실시료율이 없는 경우 FRAND 실시료 산정방법

#### 1) 가장 유사한 비교대상 실시계약에서의 실시료율 유추적용 방법

153) 조지아-퍼시픽 요소를 수정한 FRAND 실시료 기준을 제시한 Microsoft 판결에서의 표준특허 관련 합리적 실시료 산정방법에 대한 해석을 제시하고 있는 글: 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2014, 421면(“Georgia-Pacific 판결의 요소를 적용한 합리적 실시료 산정은 각 당사자가 제안한 비교대상 실시료율을 무시한 법원의 독자적 판단이라기보다는 각 당사자가 제안한 실시료율 중 Georgia-Pacific 판결요소에 비추어 특허권자의 특허가 가진 특성을 분석한 뒤 그 특징에 따라 당사자가 주장하는 비교대상 실시료율을 선택한 뒤 현실에 맞추어 가감하는 방식이라고 볼 수 있다.”).

위의 *Microsoft* 요소 중 첫 번째 요소는 비교대상 실시계약에서의 실시료율이 고려될 수 있음을 언급한다. 그 요소는 특허권 침해소송에서 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정 시 적용되는 조지아-퍼시픽 2번째 요소의 내용과 동일하다. 특허권 침해소송에서도 유사 실시계약을 선정하는 과정에 있어서 고려해야만 하는 비교요인이 다수 있는 반면, 표준특허 관련 유사 실시계약을 선정하는 과정에서의 쟁점은 그렇게 크지 않을 것이다. 표준특허권자는 FRAND 확약 아래 실시료를 지불하는 제3자에게 실시허락 의무를 전제로 하고 있고 기본적으로 실시허락의 대상이 동일하기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 표준특허권자가 제시하는 비교대상 실시계약의 내용에서 실시허락 범위가 너무 광범위한 경우, 다른 특허의 다수가 포함되어 표준특허의 가치를 배분하기 힘든 경우, 그 비교대상 실시계약에서의 실시료율에 따른 실시료과적이 우려되는 경우 등은 유사 계약으로 선정되기 힘들 것이다.<sup>154)</sup> 물론, 유사 실시계약을 굳이 제시하지 않더라도 FRAND 실시료를 산정할 수 있는 방법이 있고, 소위 그 산정방법은 하향식 산정방법(top-down)이라고 명칭된다.<sup>155)</sup> 그 하향식 산정방법은 FRAND 실시료 산정 시 여러 판례에서 활용된 바 있다.<sup>156)</sup> 표준특허 관련 합리적 실시료 산정에서의 실시료과적(royalty stacking) 문제는 미국 법원에서도 중요하게 고려되어 왔고,<sup>157)</sup> 적어도 실시료과적 문제가 일반 특허권 침해소송에서는 이론에 지나지 않을 수 있으나,<sup>158)</sup> FRAND 실시료 산정 시에는 문제가 될 수 있고,<sup>159)</sup> 하향식

154) 설민수, 앞의 논문, 421-22면(“워싱턴 서부연방지방법원은 Motorola가 그 주장의 근거로 제시한 3건의 Motorola와 다른 사업자 간의 라이선스 계약은 그 라이선스가 소송계속 중 보다 광범위한 라이선스를 대상으로 하여 체결되었거나 다른 다수의 특허와 함께 크로스 라이선스에 사용되는 계약형태로 그 가치를 안분하기 어려운 점, 2.25%로 산정할 경우 WiFi 표준 하나에만 92개 회사들의 표준특허를 보유하고 있어 이를 적절히 감액한다고 하더라도 전체 기기값의 40%에 달해 광범위한 전파를 목표로 한 표준화기구에 의한 표준설정이 지향하는 바와 불일치함을 지적하며 이를 기초실시료율로 볼 수 없다고 판시했다.”).

155) 특허청, “표준특허 분쟁가이드”, 2020, 85면(“Top-down 방식은 로열티 베이스를 구성하는 자본, 기술, 마케팅, 인력 등 여러 요소 중에서 기술(특허) 이외의 요소가 차지하는 부분을 제외하고, 기술이 차지하는 비중 중에서, 해당 로열티 베이스를 구성하는 기술들 중에서, 라이선스 대상이 되는 표준기술과 관련된 기술이 차지하는 비중을 산정하여, 표준기술의 기여도를 확인한 뒤, 표준기술에 해당하는 특허들 중 라이선스 협상을 진행하는 특허권자의 보유특허의 비중을 적용하여, 최종 라이선스 대상 특허의 로열티 레이트를 계산하는 방식이다.”).

156) Jorge L. Contreras, *Global Rate Setting: A Solution for Standards-Essential Patents?*, 94 Wash. L. Rev. 701, 716 (2019) (“Several courts around the world have attempted to determine FRAND royalty rates using a top-down methodology, including the court in Innovatio, the Japanese Intellectual Property High Court in Samsung v. Apple Japan, the U.K. High Court of Justice (Patents) in Unwired Planet v. Huawei, and the U.S. District Court for the Central District of California in TCL Communications v. Ericsson.”) (internal footnote omitted).

157) Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, at \*16 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013) (“[T]he hypothetical negotiation under a RAND obligation must be different than the typical Georgia-Pacific analysis historically conducted by courts in a patent infringement action. This is so for at least two reasons. First, the owner of an SEP is under the obligation to license its patents on RAND terms, whereas the owner of a patent uncommitted to RAND has monopoly power over its patent and may choose to withhold licensing. Second, the hypothetical negotiation almost certainly will not take place in a vacuum: the implementer of a standard will understand that it must take a license from many SEP owners, not just one, before it will be in compliance with its licensing obligations and able to fully implement the standard.”).

158) 실시료과적은 경험적 근거 없는 이론에 지나지 않는다는 설명: IP 노믹스, “로열티 과적이 표준 시행을 방해한다는 오해”, 전자신문, 2016. 9. 28, <https://m.etnews.com/20160928000179>.

산정방법은 적용되는 것이 원칙이다.<sup>160)</sup> 그럼에도 불구하고, 가장 가까운 비교대상 실시계약에서의 실시료율이 하향식 산정방법보다 우선적으로 유추 적용되는 것이 바람직하다.<sup>161)</sup> 유사실시계약에서의 실시료율은 시장에서의 평가를 반영하고 있기 때문이고, CAFC가 *Uniloc* 판결에서 그러한 법리를 판시한 바가 있다는 것은 주지의 사실이다.<sup>162)</sup> 게다가, 하향식 산정방법은 표준특허의 인위적인 가치를 산정하여 합리적 실시료를 정할 뿐만 아니라 표준특허권자가 보유하고 있는 특허(기술)의 수를 기준으로 그 가치, 즉 특허기술이 기술표준에의 기여도를 산정하기 때문에<sup>163)</sup> 표준특허권자에게 너무 가혹한 측면이 있다.<sup>164)</sup>

## 2) 특허풀(patent pool)에서의 실시료율을 유추 적용하는 방법

*Microsoft* 사건에서 대상 법원은 표준특허권자인 Motorola가 제시한 3건의 비교대상 실시계약은 FRAND 실시료 산정을 위한 유사실시계약으로 볼 수 없다고 판단하고, 대신 '특허풀'(patent pool)에서의 실시료율을 기초실시료율로 인용하였다.<sup>165)</sup> 나아가, 대상 사안의 구체적 상황을 고려하여 그 기초 실시료율을 상향 조정하였다. 그러한 산정방법은 기존의 비교대상 실시계약의 인정 범위를 확대한 것이라는 평가가 있다.<sup>166)</sup> 더욱이, 특허풀에서의 실시료율을 적용한 대상 법원도 특허풀의 실시료율이 갖는 단점을 고려하여 활용 시 신중을 기해야 한다고 실시한 바 있다.<sup>167)</sup> 실제 *Innovatio* 사건에서는<sup>168)</sup>

- 
- 159) 정차호·문려화, “직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 ‘기여도’ 산정법리”, 성균관법학 제31권 제2호, 성균관대학교 법학연구원, 2019, 331면(“실시계약의 의무가 없는 일반 특허권의 침해에 대한 손해배상액 산정의 장면과 실시계약의 의무가 있어서 실시료과적(royalty over-stacking)이 우려되는 표준필수특허의 실시료 산정의 장면은 달라야 한다. 해당 표준필수특허에 대하여 실시계약을 체결하는 자는 다른 표준필수특허의 권리자와도 실시계약을 체결하여야 함을 잘 알고 있다. 그러므로, 해당 표준필수특허에 대하여 과도한 실시료율을 인정할 수가 없다. 그에 반해 해당 일반특허에 대하여 실시계약을 체결하는 자는 장래에 동일 제품에 대하여 다른 특허권자에게 소를 제기당할지 여부에 대하여 알지 못하는 상황이다.”).
- 160) 정차호·문려화, 위의 논문, 331면(“그러나, 실시료과적(royalty over-stacking)의 문제 및 보상금과적(remuneration over-stacking)의 문제를 해결하기 위해서는 하향식 산정방식이 매우 유용한 도구로 활용되어야 한다.”).
- 161) 특허청, 앞의 보고서, 99면(“로열티 레이트(요금)를 산정하는 방식 중에서 비교가능한 라이선스 사례가 없는 경우에 적용되는 대표적인 방식은 해당 표준기술에 대한 전체 표준특허 중에서 라이선스 대상이 되는 표준특허의 비중을 이용하여 로열티 레이트를 구하는 방식으로, Top-down 방식이라고 흔히 부른다.”).
- 162) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1317 (Fed. Cir. 2011) (“To be admissible, expert testimony opining on a reasonable royalty rate must ‘carefully tie proof of damages to the claimed invention’s footprint in the market place.’”) (emphasis added (citation omitted)).
- 163) 정차호·문려화, 위의 논문, 325면(“기여도 산정을 위한 하향식 산정방법은 제품 또는 부품에 적용되는 (특허)기술의 수를 구한 후 해당 특허발명의 수의 비율을 구하는 방법이다.”).
- 164) 정차호·문려화, 위의 논문, 331면(“하향식 산정방식이 표준필수특허권자 또는 직무발명보상금 청구소송에서의 원고에게 불리한 면이 있다.”).
- 165) *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 WL 2111217 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).
- 166) 권영관, 앞의 논문, 163면(“*Microsoft v. Motorola* 사건에서 Robart 판사는 비교 라이선스의 범위를 ‘특허침해자가 과거 경쟁특허에 대한 라이선싱 계약 및 유사 계약을 초월하는 잠재적 비교가능 라이선스 집합’으로 확장하면서 ‘특허풀(patent pool)’을 비교 라이선스에 포함시켰다.”).
- 167) 특허청, 앞의 보고서, 94-95면(“대표적인 판례로 미국의 *Microsoft vs. Motorola* 사건이 있는데, 이 판례에서 법원은 특허풀 라이선스에서는 (1) 특허 개개의 중요도를 평가하지 않으며, (2) 침해가 잦고 낮은 가치만을 보유

여러 가지의 이유를 근거로 특허풀이 비교대상 실시계약으로 적합하지 않고, 그래서 인정하지 않았다.<sup>169)</sup> *Microsoft* 요소는 FRAND 확약이 없는 특허권에 대하여 동종업계에서 통용되는 실시료는 비교대상 실시계약으로 선정될 수 없다고 판시한 바 있다. 그런 점에서, 확립된 실시계약 및 유사실시계약이 발견되지 않는 경우의 대안으로서 특허풀에서의 실시료율은 제한적으로 적용될 수 있을 것이다.<sup>170)</sup> 실무상 특허풀의 실시계약이 비교대상 실시계약으로 자주 제시되기도 한다.<sup>171)</sup>

#### IV. 결론

이 글은 특허권 침해 소송에서의 합리적 실시료 산정과 표준특허 관련 실시계약 및 분쟁에서의 합리적 실시료 산정 시 핵심 쟁점을 합리적 실시료를 산정하기 위한 출발점, 즉 기초실시료율을 설정하는 것이라고 주장하였다. 그런 견지에서, 특허권 침해소송에서의 손해배상액의 산정방법인 합리적 실시료 산정방법을 검토하였고, 그 기초실시료율 설정방법을 각 사안별로 제안하였다. 우선, 특허권 침해 소송에서의 합리적 실시료 산정 시 그 기초실시료율을 구하는 방법으로 ① 대상 특허권에 대한 제3자와의 실시계약에서의 실시료율, ② 비교대상 실시계약 중 유사실시계약에서의 실시료율, ③ 동종업계에서의 통례치에 의한 실시료율, 앞의 사례가 발견되지 않는 경우 마지막으로 25% 원칙을 적용할 수 있음을 제안하였다.

한편, 표준특허의 기초실시료율 설정방법은 그 특허의 본질적 특성을 반영하여 특허권 침해소송에서의 경우와 기본적으로 유사하면서도 조금은 다른 기초실시료율 설정방법을 제안하였다. 즉, 표준특허에 대한 기존의 실시계약에서의 내용과 완전히 일치하는 실시계약이 존재하는 경우 그 실시계약에서의 실시료율을 그대로 유추 적용할 수 있다. 반면, 그러한 기존의 실시계약이 존재하지 않는 경우 양 당사자는 제안하는 기초실시료율 가운데 다음과 같이 증거가치에 대한 가중치(weight)를 달리하면서 적당한 기초실시료율을 설정할 수 있다. 증거의 가중치가 높은 순으로 나열한다면 ① FRAND 조건이 충족된

---

하고 있는 특허들도 포함되어 있기 때문에, (3) 특허권자에 대해 지나치게 낮은 보상이 인정될 가능성이 있다는 점에서 특허풀 라이선스를 비교라이선스로 하는 것은 더욱 신중해야 한다고 판단하였다.”).

168) *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

169) *Innovatio* 사건에서 특허풀이 비교대상 실시계약으로 선정되지 않은 이유를 상세히 설명한 글: 권영관, “표준필수특허(SEPs)의 FRAND 실시료 산정 기준에 관한 연구”, 지식재산연구(제11권 제2호), 한국지식재산연구원, 2016, 164면.

170) 권영관, 위의 논문, 164면(“크게 보면 표준필수특허는 어떤 표준에 관련된 필수선언 특허들의 묶음(Bundle)이고, 특허풀을 구성하고 있는 특허들 간에 강한 보완성이 존재한다는 점을 고려할 때 표준필수특허에 대한 FRAND 실시료를 결정함에 있는 비교 라이선스로 특허풀을 사용하는 것이 일견 타당할 수도 있겠지만, 특허풀을 비교 라이선스로 사용할 수 있는지의 여부 역시 분쟁이 되고 있는 표준필수특허의 상황에 의존할 수밖에 없을 것이다.”).

171) 특허청, 앞의 보고서, 94면(“개별특허권자의 라이선스 사례는 구체적인 라이선스 조건이 비밀로 되어 있는 경우가 많아, 이를 확인하기 어려운 반면, 특허풀의 라이선스 사례는 상대적으로 쉽게 확인할 수 있어, 특허풀의 라이선스 사례를 비교가능한 라이선스 사례로 제시하는 경우가 많다.”).

확립된 실시계약과 가장 유사한 비교대상 실시계약에서의 실시료율 ② 양 당사자가 제시하는 비교대상 실시계약 가운데 가장 유사한 실시계약에서의 실시료율 ③ 확립된 실시료에 대한 실시계약 및 유사실시계약이 없는 경우 특허풀의 실시계약에서의 실시료율이다. 그리고, 비교대상 실시계약이 없는 경우 하향식 산정방법을 통해 FRAND 실시료율을 구할 수 있을 것이다. 그 후 우리 법원은 대상 사안에 따른 구체적 개별사정을 고려하고, 그 기초실시료율을 상향 또는 하향 조정하여 FRAND 확약에 따른 합리적 실시료를 산정할 수 있을 것이다.<sup>172)</sup> 우리 대법원이 미국식 합리적 실시료 법리를 이미 제시하였고,<sup>173)</sup> 대상 대법원의 판결이 미국의 조지아-퍼시픽 요소를 직접적으로 언급하고 있지는 않지만, 그 판결이 특허권 침해에 대한 실시료 상당의 손해배상액을 산정함에 있어 고려하여야 한다고 설시한 위의 요소들은 세밀하게 구분되어 있는 조지아-퍼시픽 요소의 상당부분을 포함하고 있다.<sup>174)</sup> 그런 점에서, 실무상 법원도 기초실시료율을 설정한 후 대상 사안의 구체적인 상황과 대상 특허(기술)의 가치를 고려하여 그 실시료율을 상향 또는 하향 조정하는 것은 크게 어렵지 않을 것이라 생각된다.<sup>175)</sup>

〈대법원 2003다15006 판결의 내용〉<sup>176)</sup>

구분	판결 내용	비고
공통부 (전제부)	“특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는 . . .”	

172) See Ronald G. Vollmar et al., *Calculating Reasonable Royalty Damages in The Changing World of Patent Litigation in the Untied States*, 2012 WL 6636453, at \*10 (“It is important for an expert determining an appropriate royalty rate to verify whether the patent-in-suit was previously licensed, which may provide the best evidence of a reasonable royalty rate. If the patent-in-suit has not been previously licensed, it is frequently necessary to search for other patents licensed by the patentee, alleged infringer, or other third parties. If such license does not relate to the patent-in-suit, the expert should scrutinize it even more closely before considering it comparable. If the license includes not only the patent-in-suit, but also patents not in issue or rights not required for the use of the patent-insuit, the expert should consider making adjustments to the royalty rate before relying on it.”).

173) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

174) 송재섭, “표준특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -”, 저스티스 제 140호, 한국법학원, 2014, 241면(“예컨대 ‘특허발명의 객관적인 기술적 가치’는 제6요소, 제8요소 및 제13요소와 유사한 측면이 있고, ‘당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용’과 ‘당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용’은 제1요소, 제3요소 및 제5요소와 유사한 측면이 있다. 또한 ‘당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료’는 제2요소 및 제12요소와 유사한 측면이 있고, ‘특허발명의 잔여 보호기간’은 제7요소와 거의 일치하며, ‘특허권자의 특허발명 이용 형태’는 제4요소를 포괄하는 개념이라고 할 수 있다. 그 밖에도 ‘특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부’는 제9요소와 유사한 측면이 있고, ‘침해자가 특허침해로 얻은 이익’은 제10요소 및 제11요소와 유사한 측면이 있다.”).

175) 설민수, 앞의 논문, 419면(“물론 침해가 문제되는 특허와 완전한 정도로 일치하는 라이선스를 찾는 것은 거래당사자, 거래시기, 이전대상이 된 지식재산권의 종류, 실시기간이나 범위, 거래 당사자의 협상능력의 차이 때문에 불가능하지만 원래 유사라이선스 비교방법이 최대한 가상적 협상대상과 유사한 라이선스를 선정한 뒤 전문가와 법원으로 하여금 다른 비교요인을 감안해 조정할 것을 예정하기 때문에 실무에서 큰 문제는 되지 않는다.”).

176) 황성필·정차호, 앞의 논문, 10면.

구분	판결 내용	비고
전반부	“. . . 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시 계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고 ...”	미국식 합리적 실시료 법리
후반부	“. . . 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며(대법원 2001. 11. 30. 선고 99다 69631 판결 참조), 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.”	미국식 확립된 실시료 법리 또는 독일식 실시료를 유추법리

나아가, 위의 대법원이 제시한 포괄적인 요소에 비추어 표준특허 관련 실시계약 및 분쟁에서 *Microsoft* 판결이 제시한 수정된 조지아-퍼시픽 요소를 실무에 적용하는 것은 어려운 일이 아닐 것이다. 추가적으로, 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 및 FRAND 실시료 산정 시 대상 특허기술이 실시권자의 제품에 적용된 기술의 가치에 기여하는 정도, 즉 기여도(apportionment ratio) 산정이 필요하다. 향후, 특허권 침해 및 FRAND 실시료에 적용될 수 있는 기여도 산정 법리의 후속 연구를 다짐한다.



## 제2주제 | 토론문 1

## 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법에 관한 연구

김병일 교수 (한양대 법학전문대학원)

발제자는 특허권 침해 소송에서의 합리적 실시료 산정과 표준특허 관련 실시계약 및 분쟁에서의 합리적 실시료 산정 시 핵심 쟁점을 합리적 실시료를 산정하기 위한 출발점, 즉 기초실시료율을 설정하는 것이라고 주장하고 있다(발제문 57면). FRAND 확약이 있는 특허권의 경우, 특허권자로 하여금 '합리적인' 조건으로 비차별적으로 관련 특허 실시를 하여 하도록 의무가 부여되어 있다(특히, 경쟁법적 관점). 이와 관련하여, 표준특허 관련 실시계약에서의 합리적인 실시료 산정을 특허권 침해에 대하여 산정되는 손해배상액으로서의 합리적 실시료 산정방법을 중심으로 검토하고 있다. 특히, 미국에서의 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정 법리 검토, 기여도(apportionment ratio) 법리 적용에 따라 부각된 실시료기초(royalty base) 산정의 중요성을 강조하면서, 합리적 실시료 산정을 위한 기초실시료율 정하는 방안을 제시하고 있다.

발제자는 표준특허권 관련 합리적 실시료를 산정하는 경우에 합리적 실시료 산정방법을 그대로 (수정) 적용 가능성을 주장하면서, 조지아-퍼시픽 요소를 수정한 'Microsoft 요소'를 참고하여 FRAND 실시료 산정방법을 제안하고 있습니다. 표준특허 관련 확립된 실시료율이 존재하는 경우, 그 실시료율은 비차별성 요건을 충족할 수 있으므로 그 확립된 실시료율이 FRAND 실시료율이 된다는 의견에 동감한다. 경제적 관점에서 볼 때, 표준특허의 가치 평가가 매우 중요하다. 이 문제와 관련하여, 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정은 전통적으로 'Top Down Approach'과 Comparable licenses approach이 채택되어 왔다. 필자도 발제문(55-57면)에서 확립된 실시료율이 없는 경우 FRAND 실시료 산정방법을 언급하고 있다. 최근 영국의 Unwired Planet 판결<sup>1)</sup>에서도 위 두 접근방법이 활용되었고, 가상협상을 전제로 라이선스(실시허락)의 가치평가의 필요성과 소위 'Ex-Ante Approach'<sup>2)</sup>도 인정되었다. 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정에는 다양한 접근방법을 활용하여 합리적이고 비차별적인 실시료율 산정을 위한 노력이 진행되고 있는 과정에서, 발제자가 제안한 기초실시료율 설정 주장은 매우 설득력이 있다고 생각한다. 다만, 그 설정방법과 관련하여 특허의 본질적 특성을 반영

1) Unwired Planet v Huawei, [2020] UKSC 37, 26 August 2020, on appeals from: [2018] EWCA Civ 2344 and. [2019] EWC

2) This approach seeks to determine the value of the patents before or at the time they were adopted in the standard. Since the parties to the case did however not elaborate on this method, it was not further established.

하여 58면에 증거가치에 대한 가증치에 따라 ①, ②, ③의 실시료율을 제안하고 있는데, 기초실시료율을 반드시 설정해야하는지에 대한 당위성에 대한 발제자의 추가 설명을 부탁드립니다. 오히려 기초실시료율보다도 표준특허의 가치 평가가 더욱 중요하며 그 가치를 고려하여 구체적 상황에 따라 위에서 언급한 접근방법을 적절히 반영하여 실시료율을 설정하는 것도 가능한 것 같은데 이에 대한 발제자의 의견이 궁금하다.

## 제2주제 I 토론문 2

## 표준특허 관련 FRAND 실시료(율) 산정방법에 관한 연구

이진희 지원장 (청주지방법원 영동지원)

미국에서 특허침해에 대한 손해배상으로서 널리 활용되고 있는 합리적 실시료에 대한 전반적인 논의를 자세히 소개해주시고, 이를 기초로 표준특허 관련 FRAND 실시료 또는 실시료율 산정방법에 관해 깊이 있는 연구를 하여 그 내용을 공유해주신 발표자께 진심으로 감사드립니다.

저는 발표문의 궁극적인 목적이 표준특허에 대한 FRAND 실시료 산정방법을 제안하는 것이라고 이해하고 있습니다. 발표자께서는 공정하고, 합리적이며, 비차별적인 조건으로 실시계약을 체결한다는 FRAND 확약을 실시료 측면에서 바라보았을 때에는 그 핵심이 합리적인 실시료에 있다고 보고, 그 부분에 논의의 초점을 맞추셨습니다. 또한 발표자께서는 미국 특허법(35 U.S.C.) 제284조에서 특허침해에 대해 “침해를 배상하기에 적절한 손해배상액(damages adequate to compensate for the infringement)”의 최소한으로 규정하고 있는 합리적 실시료를 산정하는 방법에 대한 논의들이 표준특허에 대한 합리적 실시료를 산정하는 경우에도 그대로 적용될 수 있다고 전제한 후, 표준특허에 대한 합리적 실시료를 산정하기 위한 출발점으로서 기초실시료율(baseline royalty rate)의 중요성을 제시합니다. 나아가 구체적으로 표준특허의 FRAND 실시료에 관하여, ① 분쟁의 대상인 해당 표준특허에 대한 확립된 실시료율이 있으면 이것이 바로 FRAND 실시료율이 된다는 점, ② 확립된 실시료율이 없는 경우에는 우선적으로 가장 유사한 비교가능한 실시계약에서의 실시료율을 유추적용한다는 점, ③ 비교가능한 실시계약이 없는 경우에는 동종업계 특허풀(patent pool)에서의 실시료율에 대한 통계를 유추적용한다는 점, ④ 마지막으로 앞의 ①~③에 해당하는 실시료율을 파악하지 못할 경우에는 하향식(Top-down) 산정방법을 통해 FRAND 실시료율을 구할 수 있다는 점을 제안합니다.

발표자께서 표준특허에 대한 FRAND 실시료 산정방식을 체계적이고 구체적으로 제시해주셔서 FRAND 실시료 산정이라는 논점에 대해 생각을 정리해볼 수 있는 좋은 계기가 되었습니다. 발표자께 다시 한 번 깊이 감사드리며, 이하에서는 오늘 발표하신 내용과 관련한 몇 가지 질문들을 드리고자 합니다.

## 1.

표준특허에 대한 FRAND 확약의 내용 중 비차별적일 것이라는 요건과 관련하여, 발표자께서는 발표문 55면에서 “표준특허 관련 확립된 실시료율은 비차별성 요건도 충족되어야 하므로 그 확립된 실시료율이 바로 FRAND 실시료율이 되는 것이다”라고 언급하셨습니다. 다른 한편 발표문 제27, 28면에서는 “실시료율의 차등 적용이 반드시 비차별성 조건을 위반하는 것이 아니며, 오히려 비차별성 조건의 충족은 사안별 합리적 실시료를 정하기 위한 하나의 요소로 해석될 수 있다”, “FRAND 실시료율의 수준이 비차별성 조건에 의해 제한받는 경우는 거의 없을 것으로 생각된다”고 제시하셨습니다. 결국 발표자께서는 기본적으로 FRAND 확약에서 비차별성 요건이 하나의 표준특허에 대한 실시료율은 하나의 값, 즉 획일적이어야 함을 의미하는 것은 아니지만, 해당 표준특허에 대해 확립된 실시료율이 존재하는 것으로 평가되는 경우에는 비차별성 요건에 의해 실시료율이 획일적이어야 한다고 보시는 것인지 고견을 부탁드립니다. 나아가 분쟁의 대상이 되는 표준특허와 관련된 선행 실시계약이 존재하더라도 그 계약에서의 실시료율이 해당 표준특허에 대한 확립된 실시료율로 평가될 것인지는 추가적인 검토가 필요한 부분이라고 생각되는데, 어떤 경우에 확립된 실시료율이 존재한다고 평가될 수 있는 것인지 이 점에 대해서도 발표자의 고견을 요청드립니다. 마지막으로 비차별성 조건의 충족이 사안별 합리적 실시료를 정하기 위한 하나의 요소로 해석될 수 있다고 하신 점과 관련하여 구체적으로 어떻게 고려될 수 있는 것인지 추가적인 설명이 가능하시다면 그 부분 부탁드립니다.

## 2.

발표문에는 합리적 실시료율 산정 과정에서 “기초실시료율”의 중요성이 강조되어 있습니다. “기초실시료율”의 개념을 따로 명확하게 규정하고 있지는 않은 것으로 보이는데, 이를 합리적 실시료율 산정을 위한 출발점으로서 향후 개별 사안의 구체적 사정을 고려하여 조정이 이루어지게 되는 기준점, 즉 최종적인 실시료율 산정의 출발점이 되는 하나의 실시료율로 이해하면 되는 것인지 질문드립니다. 다음으로 발표문 54면에서는 기초실시료율을 설정할 필요가 없는 경우도 있을 수 있다고 언급하셨는데, 구체적으로 어떤 경우가 이에 해당하는 것인지 발표자의 고견을 듣고 싶습니다. 또한 발표문 58면에서는 분쟁의 양 당사자가 서로 다른 기초실시료율을 제안할 경우의 해결책으로 증거가치에 대한 가중치를 달리하면서 적당한 기초실시료율을 정할 수 있다고 하셨습니다. 이는 결국 양 당사자에 의해 주장된 복수의 기초실시료율들을 증거에 의해 평가해보았을 때 어느 당사자가 주장한 기초실시료율이 앞서 언급한 기준(①~③)에 의할 때 우선순위에 있는지를 파악하여 이를 합리적 실시료율 산정을 위한 기초실시료율로 정하고 상대방이 주장한 기초실시료율을 배척하는 과정으로 이해하면 되는 것인지에 대한 발표자의 고견을 요청드립니다.

### 3.

발표자께서는 발표문 24면에서 FRAND 확약에 의한 합리적 실시료가 특허권 침해에 대해 산정되는 손해배상액으로서의 합리적 실시료와 어떤 차이가 있는 것인지를 하신 후, 발표문 57면에서 일반 특허침해의 경우 최후 수단으로 “25% 원칙”을 적용하는 반면, 표준특허의 경우 비교대상 실시계약이 없을 경우 최후 수단으로 “하향식 산정방법”을 통해 실시료율을 구할 수 있다고 결론 내리셨습니다. 그렇다면 위 문제 제기와 관련하여 발표자께서는 두 유형의 특허침해의 경우 합리적 실시료에 구체적으로 어떤 차이가 있다고 보시는 것인지 질문드립니다. 나아가 일반 특허침해의 경우에는 25% 원칙을, 표준특허의 경우에는 하향식 산정방법을 구분하여 제시하시는 이유에 대해 추가 설명이 가능하시다면 부탁드립니다.

### 4.

표준특허의 실시료 산정방법의 하나로 제시되고 있는 하향식(Top-down) 산정방법은 먼저 모든 표준특허에 대한 실시료 총합을 결정한 후에 실시료 총합을 개별 표준특허의 상대적인 가치를 고려하여 배분하는 방식으로 이해하고 있습니다. 발표문에는 가장 후순위의 방법으로 제시되어 있기는 합니다만, 혹시 현재 활용되고 있는 실시료 총합을 결정하는 구체적인 방법에 대해 간략하게 설명해주실 수 있다면 부탁드립니다.

### 5.

표준특허에 대한 실시료가 문제 되는 것은 많은 경우 표준특허침해로 인한 손해배상을 청구하는 사안에서 손해배상액을 어떻게 결정할 것인지와 관련되어 있을 것입니다. 적절한 손해배상의 최하한으로 합리적 실시료 외에 구체적인 손해배상 산정방법에 대해 규정하고 있지 않은 미국 특허법과 달리 우리나라 특허법 제128조에서는 특허침해에 대해 손해배상을 청구하는 경우에 침해자의 양도수량을 기준으로 특허권자 등의 단위수량당 이익액을 곱하거나 합리적 실시료를 계산하는 방법(제128조 제2항), 침해자의 이익액(제128조 제4항), 합리적 실시료(제128조 제5항) 등으로 다양하게 손해배상액을 산정할 수 있음을 규정하고 있습니다. 그런데 표준특허권자의 경우 FRAND 확약을 고려한다면 원칙적으로 특허법 제128조 제5항의 합리적 실시료 규정 외에 위에서 언급한 다른 규정에 근거한 손해배상청구는 허용될 수 없는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 이와 관련하여 우리나라 특허법의 손해배상액 산정방법에 관한 규정들과 표준특허침해에 대한 손해배상의 관계에 대한 발표자의 고견을 부탁드립니다.

이상으로 토론을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.



한국지식재산학회-충북대 법학연구소  
공동 주최  
2021년 춘계 학술세미나

지재권법에서의  
손해배상액 산정법리의  
최근 동향

온·오프라인  
하이브리드

제3주제

## 특허법에서의 손해배상액 복합산정(hybrid calculation) 법리

**발표** 정차호 교수 (성균관대 법학전문대학원)

**토론** 이주환 박사 (특허법원 국제지식재산권법 연구센터)  
권지현 박사 (일본 와세다대학 지적재산법제연구소)  
박태일 부장판사 (서울중앙지방법원)



한국지식재산학회 | 충북대 법학연구소



제3주제 I 발표문

# 특허법에서의 손해배상액 복합산정(hybrid calculation) 법리

정차호 교수 (성균관대 법학전문대학원)

## 목 차

- I. 서론
- II. 특허법 제128조 제2항의 규정
  1. 2001년 제128조 제1항 신설
  2. 2014년 개정 후 제1항 및 제2항에 의한 일실이익 산정
  3. 현행 규정: 제2항의 변경 및 제3항의 삭제
  4. 2020년 개정 특허법 제128조 제2항에 대한 평가
- III. 특허법 제128조 제2항 제1호의 점검
  1. 여러 다양한 사례에서의 복합산정
  2. 조영선 교수의 제1호 개정안에 대한 검토
  3. 일본 특허법 제102조 제1항 제1호와의 비교
  4. 실제판매수량(E)을 감안하는 미국 법리
  5. 특허법 제128조 제2항 제1호의 개정안
- IV. 특허법 제128조 제2항 제2호의 점검
  1. 일본 특허법 제102조 제1항 제2호와의 비교
  2. 특허법 제128조 제2항 제2호의 개정안
  3. 제2호 단서의 개정
- V. 결론

## I. 서론

2020년 특허법 제128조 제2항이 개정되어<sup>1)</sup> 일실이익(lost profit)에 의한 산정과 실시료(royalty)에 의한 산정을 합치는 소위 ‘복합산정(hybrid calculation)’<sup>2)</sup> 법리가 도입되었다.<sup>3)4)</sup> 특허법 제128조

1) 2020. 6. 9. 개정 법률 제17422호(2020. 12. 10. 시행).

를 준용하는 실용신안법 제30조에 따라 실용신안법에도 그 복합산정 법리가 자동 도입되었다. 나아가, 그 뒤 상표법 제110조 제1항<sup>5)</sup> 및 디자인보호법 제115조 제2항에도<sup>6)</sup> 동일한 법리가 도입되었다. 또한, 동일한 법리를 대·중소기업상생협력촉진에관한법률에 도입하는 방안이 논의되고 있다.<sup>7)</sup> 그래서 향후 많은 사건에서 복합산정 법리가 적용될 것이며, 따라서 그 법리에 대한 해설이 필요하다.

본 연구는 특허법을 중심으로 복합산정 법리를 검토한다. 다른 법에서의 규정도 특허법의 규정과 실질적으로 동일한 정도이므로 특허법의 그 법리가 다른 법에서도 그대로 적용될 수 있을 것이다. 특허법에서의 복합산정 법리에는 2021년 4월 현재 3가지 다른 유형이 존재한다. 즉, ① 우리 특허법 제128조 제2항의 규정, ② 그 규정에 대해 개정안을 제시한 조영선 교수의 개정안<sup>8)</sup> 및 ③ 일본 특허법의 상응 규정이<sup>9)</sup> 존재하는데, 그 3가지가 모두 서로 다르다.<sup>10)</sup> 본 연구는 그 3가지 유형 중 어떤 것이 타당한지에 대하여 검증하며, 현행 규정에 내재된 오류를 제거하는 특허법 개정안을 제시하고자 한다.

- 2) Jerry A. Hausman et al., *Patent Damages and Real Options: How Judicial Characterization of Noninfringing Alternatives Reduces Incentives to Innovate*, 22 Berkeley Tech. L.J. 825, 850 (2007) (“Damages in these circumstances would be calculated using a hybrid lost profits-reasonable royalty approach.”); Mark A. Lemley, *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 Wm. & Mary L. Rev. 655, 673 (2009) (“Second, there are also cases in which a patentee can prove that it would have made some but not all of the defendant's sales. In that case a hybrid award makes sense, with the patentee receiving lost profits on provable losses and a reasonable royalty on other sales.”).
- 3) 혼합산정, 병용산정, 결합산정 등 여러 용어가 가능할 것이나, 하나의 방식에만 산정하는 것을 단독산정이라고 부르는 상황을 전제로 하면, ‘단독’에 대응되는 용어로는 ‘복합’이 적절하다고 생각되어 필자는 복합산정이라는 용어를 선택하였다. 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 312-313면.
- 4) 참고로 일본에서는 통상적으로 특허법 제102조 제1항(일시이익)과 제3항(실시료 상당액)의 병용(併用)이라는 용어가 쓰이고 있다. 大友信秀, “特許法102条1項ただし書の解釈及び1項と3項の併用の可否-ゴースト事件-”, 知財管理 Vol. 59 No. 1, 日本知的財産協会, 2009, 86頁; 小松陽一郎, “均等侵害成立第5要件および特許法102条1項ただし書と同条3項の併用問題(知財高判平18・9・25)”, LAW&TECHNOLOGY No. 37, 民事法研究会, 2007, 78頁; JPO, “損害賠償額算定の見直し”, 産業構造審議会·知的財産分科会 第29回特許制度小委員会 配付資料, 2019. 1. 10., 1頁. 또한 ‘병용’이라는 용어와 함께 일본 특허법 제102조 제1항과 제3항의 ‘중첩(重畳) 적용’이라는 용어도 쓰이고 있다. JPO, “損害賠償額算定に関する論点”, 産業構造審議会·知的財産分科会 第28回特許制度小委員会 配付資料, 2019. 12. 25., 1頁; JPO, “知財紛争処理システムの見直しの方向性”, 産業構造審議会·知的財産分科会 第27回特許制度小委員会 配付資料, 2018. 12. 11., 14頁.
- 5) 2020. 12. 22. 개정 법률 제17728호(2021. 6. 23. 시행).
- 6) 2020. 12. 22. 개정 법률 제17725호(2021. 6. 23. 시행).
- 7) 2020. 11월 제출 의안번호 5594호.
- 8) 조영선 등, “특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구”, 특허청 연구용역보고서, 2020, 248-249면.
- 9) 2019. 5. 17. 법률 제3호로 개정, 2020. 4. 1. 시행.
- 10) 우리 규정의 내용과 일본 규정의 내용이 실질적으로 동일하다고 보는 견해: 권지현, “개정 특허법 제128조 제2항의 손해배상제도에 대한 비판적 고찰”, 산업재산권 제66호, 한국지식재산학회, 2021, 93면(“2020년 4월 1일 시행된 개정 일본특허법 제102조 제1항 제1호 및 제2호는 개정된 우리 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호와 표현상 약간의 차이점이 있지만, 손해액의 추정방법은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.”).

〈표 1〉 우리 특허법, 조영선 교수 개정안 및 일본 특허법의 비교

우리 특허법 제128조 제2항	우리 특허법에 대한 조영선 교수 개정안	일본 특허법 제102조 제1항 <sup>11)</sup>
<p>제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <p>1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액</p> <p>2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액</p>	<p>(본문 좌동)</p> <p>1. 그 물건의 양도수량에, 침해가 없었다면 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었을 물건의 단위수량 당 이익액을 곱한 금액. 다만, 다음 각 목은 위 양도수량에서 공제한다. 가. 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 없었던 수량 나. 그 밖에 특허권자 [또는] 전용실시권자가 그 침해행위가 없었더라도 판매할 수 없었던 수량</p> <p>2. 그 물건의 양도수량 중 제1호가. 나목에 의해 공제된 수량의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 해당 특허권에 기해 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 수 없었던 경우에는 그러하지 아니하다.</p>	<p>특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우, 그 자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <p>1. 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액에 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 양도한 물건의 수량(다음 호에서 '양도수량'이라 함) 중 해당 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 해당하는 수량(같은 호에서 '실시상응수량'이라 함)을 넘지 않는 부분(그 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 해당 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우, 해당 사정에 상당하는 수량(같은 호에서 '특정수량'이라 함)을 공제한 수량)을 곱하여 얻은 금액</p> <p>2. 양도수량 중 실시상응수량을 넘는 수량 또는 특정수량이 있는 경우(특허권자 또는 전용실시권자가 해당 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락 또는 해당 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 받았다고 인정되지 않는 경우를 제외)에 있어서 이들 수량에 따른 해당 특허권 또는 전용실시권에 관해 특허발명의 실시에 대해 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액</p>

## II. 특허법 제128조 제2항의 규정

### 1. 2001년 제128조 제1항 신설

2001년 특허법 개정(법률 제6411호)으로 제128조 제1항이 신설되었고,<sup>12)13)</sup> 일본이 이에 대응되는 특허법 제102조 제1항을 1998년 개정하였다. 즉, 우리나라의 2001년 개정 특허법은 일본이 특허법 개정을 통해 먼저 도입한 그 규정을 우리나라에 받아들인 것이었다.<sup>14)</sup> 2001년 개정의 취지는 일실이익에 의한 산정에 있어서 원고의 인과관계 증명을 용이하게 하기 위한 것이었다.<sup>15)16)</sup> 즉, 일실이익 산정의 일반적인 법리에 따르면 권리자(원고)가 특허권 침해로 인하여 판매하지 못하였던 수량(일실수량)을 증명해야 하는데,<sup>17)18)</sup> 그 증명이 어렵고,<sup>19)</sup> 그래서 침해자의 양도수량을 일실수량으로 추정하여 법원

- 
- 11) 特許權者又は専用実施權者が故意又は過失により自己の特許權又は専用実施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物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許權者又は専用実施權者が受けた損害の額とすることができる。
- 一 特許權者又は専用実施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物の單位數量当たりの利益の額に、自己の特許權又は専用実施權を侵害した者が譲渡した物の數量(次号において「譲渡數量」という。)のうち当該特許權者又は専用実施權者の実施の能力に応じた數量(同号において「実施相応數量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する數量を当該特許權者又は専用実施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、当該事情に相当する數量(同号において「特定數量」という。)を控除した數量)を乗じて得た額
- 二 譲渡數量のうち実施相応數量を超える數量又は特定數量がある場合(特許權者又は専用実施權者が、当該特許權者の特許權についての専用実施權の設定若しくは通常実施權の許諾又は当該専用実施權者の専用実施權についての通常実施權の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの數量に応じた当該特許權者又は専用実施權に係る特許發明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
- 12) 특허법(법률 제6411호) 제128조 제1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.”).
- 13) 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법-특허법 제128조 제2항 개정과 관련하여-”, 선진상사법률연구 제92호, 법무부, 2020, 110면(“이후 2001년 2월 3일 법률 제6411호로 개정된 특허법 제128조 제1항은 ‘특허권자의 손해액’에 근거한 일실판매에 의한 일실이익 산정방법을 명시적으로 규정하였다.”).
- 14) 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 8면(“특허법 제128조 제1항은 2001년 특허법 개정으로 신설된 것으로, 일본이 1998년 개정법에 의해 도입된 일본 특허법 제102조 제1항을 받아들인 것이다.”).
- 15) 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005, 156면(“본 조항은 침해자의 특허권 침해행위로 인한 권리자의 판매량 감소에 따른 일실이익에 관하여 손해 입증의 대폭적인 용이화를 목적으로 신설된 것이다.”); 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사 2007, 212면.
- 16) 정차호·장태미, 앞의 책, 8면.
- 17) 김상중, “손해의 개념과 손해발생의 인정”, 민사법학 제90호, 한국민사법학회, 2020, 221면(“한편 절차법적으로는 손해의 발생과 손해액의 주장·증명은 다른 책임 성립요건과 마찬가지로 피해자인 원고가 주장·증명하여야 하며 ...”).
- 18) Christopher S. Marchese, *Patent Infringement and Future Lost Profits Damages*, 26 Ariz. St. L.J.

이 일실이익 상당의 손해액을 쉽게 산정할 수 있도록 한 것이다.<sup>20)</sup> 그러한 추정으로 인하여, 침해자의 양도수량 중 인과관계가 인정되지 않는 수량에 대하여는 피고가 그 추정을 복멸할 책임을 부담한다. 이러한 법리는 특허권 침해 사건의 특수성을 감안하여 증명부담을 완화하는 것이다.<sup>21)</sup> 간단히 말하면, 우리 법리는 침해자의 양도수량 중 인과관계가 존재하지 않는 수량을 피고가 증명하게 하는 것이다. 참고로, 미국에서는 원고가 인과관계가 존재함을 증명하여야 한다.<sup>22)</sup> 이 점에서는 우리 특허법이 미국 특허법보다 특허권자를 더 두텁게 보호한다.

## 2. 2014년 개정 후 제1항 및 제2항에 의한 일실이익 산정

특허권 침해에 대한 일실이익 산정방법은 2014년 특허법 개정의 전까지는 하나의 항으로 규정되어 있었다. 그 후 2014년 특허법 개정(법률 제12753)으로 제1항에 함께 규정되어 있던 한도<sup>23)</sup> 및 단서 규정<sup>24)</sup>은 제2항으로 분리되었다.<sup>25)</sup> 그 제1항 및 제2항을 요약하면 아래와 같다.

747, 749 (1994) (“... in seeking lost profits, the patentee must always prove that its failure to realize greater profits was caused by the infringement.”).

- 19) 정치호·장태미, 앞의 책, 8면(“특허권 침해로 인한 특허권자의 일실이익은 침해로 인한 특허권자 제품의 감소한 판매수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액이지만, 여기서 침해로 인해 감소한 특허권자 제품의 판매수량, 즉 침해가 없었다면 더 판매할 수 있었던 특허권자 제품의 수량에 대한 증명이 어렵다.”)(김재국·김장생, “특허권침해에 대한 손해배상-특허법 제128조 제1항, 제2항-”, 기업법연구 제20권 제4호, 한국기업법학회, 2006, 463면 인용(“특허권 침해에 따른 일실이익으로서 <권리자의 감소한 판매량(권리자의 감소한 판매량 = 침해행위가 없었다면 판매 가능한 수량 - 실제 판매 수량) × 권리자의 제품 단위당 이익액>을 주장하게 된다. 그러나 이 손해 산정방법은 침해가 없었다면 기대되는 판매가능한 수량의 입증에 어렵다는 단점이 있다.”).
- 20) 안원모, 앞의 책, 156면(“즉, 권리자의 생산능력을 초과하지 않는 한도에서 침해자의 양도수량에 권리자의 단위수량당 이익액을 곱한 액과 권리자의 손해액과의 사이에 상당인과관계를 원칙으로서 인정한 점에 있다.”); 정치호·장태미, 앞의 책, 8면(“따라서 이러한 인과관계 증명책임을 완화시켜 침해자의 양도수량을 특허권자의 감소한 판매수량이라고 일단 추정하고 일실이익을 산정할 수 있도록 하는 것이 제1항이다.”).
- 21) 김상중, 앞의 논문, 223면(“무엇보다 부정경쟁행위나 공정거래법 위반행위, 특히 영업자의 판매 등 영업활동에 부정적 영향을 직접적으로 미치는 위반행위에 대하여는 손해발생의 추정 등에 의한 증명부담의 완화를 보다 적극적으로 모색해야 할 것이라고 본다.”)(각주: “가령 영업자의 부당 표시·광고로 인한 손해배상청구가 문제되는 경우에 원·피고 사이에 영업관계가 있다는 사실, 원고의 매출감소 사실 및 피고의 광고가 원고의 매출감소에 영향을 주었을 상당한 개연성을 증명함으로써 족하고, 피고로 하여금 원고의 매출감소가 자신의 광고 이외의 사정에서 비롯하였음을 반증하도록 하는 것을 생각해 볼 수 있을 것이다.”).
- 22) Ned L. Conley, *An Economic Approach to Patent Damages*, 15 AIPLA Q.J. 354, 367 (1987) (“It is clear that to prove its capacity to make the infringer's sales, the patent owner does not have to show that it had a plant ready and existing.”); *Kearns v. Chrysler Corp.*, 32 F.3d 1541, 1551-52 (Fed. Cir. 1994) (“To recover under [the *Panduit*] test, the patent owner must prove ... manufacturing and marketing capability to exploit the demand ...”).
- 23) 특허청, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구, 2014, 775면(“권리자는 i) 침해자가 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때, ii) 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건, iii) 단위수량당 이익액, iv) 권리자의 생산능력을 입증하는 것으로 손해배상을 청구할 수 있다. 다만 권리자가 생산할 수 있는 능력을 넘는 범위까지 과다배상을 할 필요는 없으므로, 제1항 본문 후단에서는 손해액을 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 하고 있다.”).
- 24) 특허청, 위의 연구보고서, 775면(“이에 대해 제1항 단서에서는 ‘특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을

〈표 2〉 2014년 특허법 개정에 따른 제1항 및 제2항에 의한 일실이익 산정방법<sup>26)</sup>

제1항 (추정)	원칙	일실이익 = 침해자 양도수량 × 특허권자 제품의 단위수량당 이익액
제2항 (복합)	한도	특허권자의 (추가) <sup>27)</sup> 생산능력 (특허권자가 생산할 수 있었던 물건 수량 - 실제 판매한 물건 수량)
	단서	침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정 부분 공제

2014년 전에는 하나의 항으로 규정되던 일실이익 법리가 이해하기가 너무 어렵다는 지적이 있었다. 그 당시 법제처가 주도한 알기 쉬운 법령 만들기 운동에 부응하여 특허청이 그 복잡한 하나의 항을 제1항 및 제2항으로 분리하였다.<sup>28)</sup> 즉, 2001년 특허법 개정으로 제1항에 도입된 일실이익 산정방법이 2014년 개정으로 실제적으로 변경된 것은 아니다.<sup>29)</sup> 그 후, 2016년 특허법 개정에 따라 특허법 제128조 제1항에 권리자의 손해배상청구권에 대한 규정이 신설되었고, 구특허법(2016년 개정 전의 법) 제128조 제1항 및 제2항에 위치했던 일실이익의 규정은 제2항 및 제3항으로 이동 배치되었다.<sup>30)</sup>

### 3. 현행 규정: 제2항의 변경 및 제3항의 삭제

특허법 제128조는 2020년 법률 제17422호로 다시 개정되었다. 그 개정으로 인하여 특허법 제128조 제2항은 일실이익 및 합리적 실시료에 의한 복합산정의 법적 근거를 제공하고,<sup>31)</sup><sup>32)</sup> 나아가 특허

배야한다'라고 규정하고 있는 바, 침해자는 자신의 영업노력이나 시장에서의 대체품의 존재 등 침해가 없었더라도 권리자가 판매할 수 없었던 사정을 주장 입증하여 손해액 감액을 시도할 수 있다.”).

25) 이주환, 앞의 논문, 112면(“이후 2014년 6월 11일 법률 제127534호로 개정된 특허법은 기존에 특허법 제128조 제1항에 규정되어 있던 3단계 산정방법 중에서, 첫 번째 단계에 해당하는 내용을 특허법 제128조 제1항에 그대로 두면서, 일실이익의 제한이라는 의미를 가지는 두 번째 단계와 세 번째 단계에 해당하는 내용을 특허법 제128조 제2항에 새로이 규정하였다.”).

26) 정차호·장태미, 앞의 책, 8면.

27) 정차호·장태미, 위의 책, 48면(“실제 판례에서는 권리자의 당시 공장설비와 생산능력(권리자 제품 등의 생산실적), 권리자 제품을 실제로 생산하고 있는 하청회사의 운영능력 등을 인정하여, 그것에 기초하여 권리자가 침해품의 수량과 같은 양의 권리자 제품을 추가적으로 공급하는 능력을 가지고 있었는지 여부를 판단하였다.”)(인용: 磯田 直也, 前掲論文(2007), 125頁(“實際の裁判例においては, 権利者の当時の工場設備や製造能力(権利者製品等の製造実績), 権利者製品を實際に製造している下請会社の稼働能力等が認定され, それらに基づいて, 権利者が侵害品の数量と同量の権利者製品を追加的に供給する能力を有していたか否かが判断されている.”)).

28) 2014년 특허법(법률 제12753호) 개정이유(“법 문장을 원칙적으로 한글로 적고, 어려운 용어를 쉬운 용어로 바꾸며, 길고 복잡한 문장을 간결하게 하는 등 국민이 법 문장을 이해하기 쉽게 정비하려는 것임.”).  
<<https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsiSeq=155166&lsId=&efYd=20150101&chrClsCd=010202&urlMode=lsEffInfoR&viewCls=lsRvsDocInfoR&ancYnChk=#>>.

29) 이주환, 앞의 논문, 113면, 각주 41)(“이러한 실제법적인 의미가 없는 특허법 개정을 굳이 할 이유가 없었다고 생각한다.”).

30) 특허법(법률 제14112호) 제128조 제1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.”); 이주환, 앞의 논문, 113면(“2016년 개정 특허법은 특허권자의 손해배상청구권에 대한 근거규정을 특허법 제128조 제1항에 별도로 규정하였다.”).

31) 특허법(법률 제17422호) 제128조 제2항(“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그

법(2020년 개정 전의 법)의 제3항이 삭제되고 개정 특허법 제2항 제1호에 의한 일실이익 산정 및 제2호에 의한 실시료 산정이 새롭게 규정되었다.<sup>33)</sup> 그 제1호 및 제2호 규정을 요약하면 아래와 같다.

〈표 3〉 2020년 특허법 개정에 따른 제1호 및 제2호에 의한 일실이익 산정방법

구분	규정	설명
제1호 전반부	그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량)	침해품의 양도수량('피고양도수량')(A) - 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량('판매불가수량')(B)
제1호 중반부	중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을	특허권자의 추가생산가능수량(특허권자가 생산할 수 있었던 수량('생산가능수량')(D) - 특허권자가 실제 판매한 수량('실제판매수량')(E))
제1호 후반부	넘지 않는 수량	{(A-B) < (D-E)에 해당하는 수량의 특정}
제2호	(생략)	피고양도수량(A) 중 제1호에 따라 일실이익에 의해 산정되는 수량을 제외한 수량에 대해 합리적 실시료 산정

제1호의 전반부는 피고가 양도한 침해품의 수량(이하 '피고양도수량')에서 원고가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량(이하 '판매불가수량')을 공제한 수량을 먼저 특정한다.<sup>34)35)</sup> 이 글은 피고양도수량을 'A'라고 약칭하고, 판매불가수량을 'B'라고 약칭한다. 그러므로 제2항 제1호의 전반부는

침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.”);

32) 조영선 등, 앞의 연구용역 보고서, 180면.

33) 특허법(법률 제17422호) 제128조 제2항 제1호(“그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액”); 특허법(법률 제17422호) 제128조 제2항 제2호(“그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”).

34) 일본 특허법 제102조 제1항에서 ‘판매할 수 없는 사정’은 침해행위와 특허권자 등의 제품의 판매감소와의 상당 인과관계를 저해하는 사정을 말하며, 예를 들어 ① 특허권자와 침해자의 업무양태와 가격 등에 차이가 존재하는 것(시장의 비동일성), ② 시장에서 경쟁품의 존재, ③ 침해자의 영업능력(브랜드력, 광고선전), ④ 침해품 및 특허권자의 제품의 성능(기능, 디자인 등 특허발명 이외의 특징)에 차이가 존재하는 등이 있다. 知財高判 令和2年2月28日(令和元年(ネ)第10003号).

35) 판매불가수량을 침해자가 아니라 특허권자가 증명해야 한다는 의견: 古庄俊哉, “特許法102条1項に基づく損害額の算定について判示した知財高裁大合議判決”, 大江橋知的財産ニューズレター(No. 40), 2020, 4-5頁(권지현, 앞의 논문, 95면 각주 30에서 재인용). 만약, 판매불가수량을 특허권자가 증명해야 한다면, 개정법은 그 점에 있어서는 특허권자에게 더 불리한 것이 된다. 이러한 불리한 결과는 방지되어야 한다.

(A-B)에 해당하는 것이다. 제1호의 증반부는 원고가 생산할 수 있었던 수량(이하 ‘생산가능수량’)에서 원고가 실제로 판매하였던 수량(이하 ‘실제판매수량’)을 공제한 수량을 특정한다. 이 글은 생산가능수량을 ‘D’라고 약칭하고, 실제판매수량을 ‘E’라고 약칭한다. 그러므로 제1호의 증반부는 (D-E)에 해당하는 것이다. 마지막으로, 제1호의 후반부는 (A-B) 중 (D-E)를 넘지 않는 수량을 특정한다. 나아가, 제2호에 따라서 피고양도수량 중 인과관계법리에 따라 인과관계가 인정되는 (모든) 일실수량에 대하여는 일실이 이익을 산정하고, 인과관계가 인정되지 않는 나머지 수량에 대하여는 합리적 실시료를 산정하게 되는 것이다.<sup>36)37)</sup> 특허법 제128조 제2항의 개정 후의 특허청 보도자료도 그러한 점을 설명한 바 있다.<sup>38)</sup>

#### 4. 2020년 개정 특허법 제128조 제2항에 대한 평가

2020년 개정 특허법에 새롭게 명문화된 일실이익 및 합리적 실시료에 의한 복합산정은 법개정 전에도 가능했었다는 주장이 제기된 바 있고,<sup>39)</sup> 복합산정을 허용했던 판결도 검색된다.<sup>40)</sup> 또, 미국, 영국, 프랑스 등에서도 복합산정을 인정하고 있다.<sup>41)</sup> 그런 견지에서, 2020년 법개정은 해석론으로 가능했던 복합산정 법리를 입법을 통해 명문화 한 것이다. 그러한 명문화로 인해 해당 법리를 명확히 한 것은 특허권 침해로 인해 침해자가 이득을 볼 수 있었던 상황을 방지하고 특허권자의 권리를 더 적절히 보호할 수 있게 하는 것이다.<sup>42)43)</sup> 한편, 개정 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호의 실제법적 의미에

36) 침해자 이익 산정과 합리적 실시료 산정을 혼합하는 산정에 대하여는 이 글에서는 언급하지 않는다.

37) 조영선 등, 앞의 연구용역보고서, 180면(“침해자의 양도 수량가운데, 권리자의 생산능력을 넘거나, 침해가 없었더라도 권리자가 여차피 판매할 수 없는 수량이어서(예컨대, 위 사유 중 ①, ⑤ ~ ⑧) 일실이익 손해계산에서 공제된 부분에 대해 권리자는 합리적 실시료 배상을 청구할 수 있다(제128조 제2항 제2호).”); 이주환, 앞의 논문, 119면(저자는 2020년 개정 특허법 제128조 제2항의 구체적인 사례 중 침해품 양도수량 60개 중 일실이익액 산정 시 포함된 10개를 제외한 나머지 50개에 대해서 합리적인 실시료를 획득할 수 있다고 설명함.)

38) 특허청, “손해배상액 현실화를 위한 특허법 개정 법률 시행”, 2020. 12. 10., 2면(“즉, 권리자의 생산능력의 범위를 한도로 손해액이 산정되다보니 ... 불합리한 상황이 계속됐다. 개정 특허법이 시행되면 특허권자는 그동안 손해배상의 대상이 아니었던 나머지 ...에 대해서도 특허발명의 합리적인 실시료로 계산하여 손해액으로 인정받을 수 있다.”).

<file:///C:/Users/sphwa/Downloads/[%C3%86%C2%AF%C3%87%C3%A3%C3%83%C2%BB]%20%C2%B%C3%95%C3%87%C3%98%C2%B9%C3%A8%C2%BB%C3%B3%C2%BE%C3%97%20%C3%87%C3%B6%C2%BD%C3%87%C3%88\_%C2%B8%C2%A6%20%C3%80%C2%A7%C3%87%C3%91%20%C3%86%C2%AF%C3%87%C3%A3%C2%B9%C3%BD%20%C2%B0%C2%B3%C3%81%C2%A4%20%C2%B9%C3%BD%C2%B7%C3%BC%20%C2%BD%C3%83%C3%87%C3%A0.pdf>

39) Chaho JUNG, *Patent damages determination in Korea*, IIC 2018, 49(3), 267-298, 285 (“This author believes that mixed calculation must be possible for the following reason.”).

40) 서울고등법원 2014. 12. 11. 선고 2014나1463 판결; 서울남부지방법원 2003. 2. 13. 선고 96가합6616 판결 (“한편, 원고 유한김벌리가 자체 생산라인으로 추가 생산할 수 있었던 범위를 초과하는 수량 4,180,220pad(1999년), 25,747,289pad(2000년)에 대하여 원고 김벌리 클라크는 특허법 제128조 제3항에 의하여 이 사건 특허발명으로 통상 받을 수 있는 특허실시료 상당을 손해배상으로 청구할 수 있다고 할 것 ...”).

41) Chaho JUNG, *Patent damages determination in Korea*, IIC 2018, 49(3), 267-298, 298 fn. 132 (“French Supreme Court (Cour de cassation), 27 October 1992, PIBD 1993, 537, III, 76 (a case where lost profit calculation was applied to 10% of infringing products, and reasonable royalty calculation was applied to the remaining 90%).”); 조영선 등, 앞의 연구용역보고서, 161-164면.

42) 정차호·장태미, 앞의 책, 342면(“만약 침해품의 양도수량 전체가 위와 같은 판매할 수 없었던 사정에 의해 일실

대한 변경은 필요하지 않은 반면, 해당 규정의 문구가 여전히 복잡하고 난해하여 복합산정 법리의 적용 시 해석상의 혼란을 초래할 수 있다는 지적이 있고, 가독성이 더 높다고 주장되는 수정안이 제시되기도 하였다.<sup>44)</sup> 그런 견지에서, 이하에서는 구체적 수치를 적용한 여러 다양한 사례에서의 복합산정을 시도하여 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호의 내용을 점검한다.

### Ⅲ. 특허법 제128조 제2항 제1호의 점검

#### 1. 여러 다양한 사례에서의 복합산정

아래와 같은 다양한 사례에서 제1호에 의한 산정과 제2호에 의한 산정이 어떻게 이루어져야 하는가? 이 글은 아래 사례의 해결을 통해 현행 복합산정 법리를 점검하고자 한다. 아래 사례는 판매불가수량이 있는 경우와 없는 경우, 실제판매수량이 있는 경우와 없는 경우 등 현실에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 포섭하는 것이다.

〈표 4〉 10가지 다양한 사례의 제시

사례번호	피고양도수량(A)	판매불가수량(B)	생산가능수량(D)	실제판매수량(E)
1	100	0	0	0
2	100	40	0	0
3	100	0	300	160
4	100	40	300	160
5	100	0	80	50
6	100	20	70	0
7	100	40	80	10

이익의 산정이 인정되지 않게 된 경우 ... 실시료 상당액에 의한 산정이 인정되지 않는다면 특허권자는 최소한의 손해배상도 받을 수 없게 된다. 그러므로 특허권자의 실시능력 및 그 외 판매할 수 없었던 사정에 의해 일실이익의 산정 또는 침해자의 이익의 산정에서 제외된 부분에 대하여 실시료 상당액에 의한 산정이 가능하도록 하는 것이 특허권자 보호 측면에서 바람직하다고 생각한다.”); 이주환, 앞의 논문, 120면(“결국 앞에서 예를 든 세 가지 사례에서 산정된 손해배상액에 근거한다면, 2020년 개정 특허법 제128조 제2항이 구체화하는 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은 특허권자가 일실이익을 주장하였지만, 일실이익이 인정되지 않은 부분에 대해서도 합리적인 실시료가 산정되도록 하기 때문에, 특허침해를 당한 특허권자를 더욱 더 강하게 보호할 수 있는 법적 장치로 활용될 수 있다는 점에서 중요한 의의가 있다고 생각된다.”); 특허청, 앞의 보도자료, 2면(“주목할 점은 이제 침해자가 판매한 모든 침해품에 대해서 손해액 산정이 가능해지고, 고의적 침해인 경우 최대 3배까지 손해배상책임이 부과된다는 것이다. 이에 따라 악의적이고 고의적으로 이루어지는 대규모 침해행위로부터 특허권을 강력하게 보호할 수 있을 것으로 기대된다.”).

43) 한편, 금번 특허법 개정은 애초 침해자 이익 법리의 개선이라는 더 큰 목표를 가졌었으나, 여러 반대로 인해 그쪽으로의 개정은 무산되고 엉뚱하게도 복합산정의 법리가 도입되었다.

44) 조영선 등, 위의 연구용역보고서, 247면(“합리적 실시료의 복합산정 근거가 되는 개정 특허법 제128조 제2항 역시 법문이 불필요하게 복잡하고 난해하게 구성되어 있는 바, 향후 이를 적절히 바로잡을 필요가 있다.”).

사례번호	피고양도수량(A)	판매불가수량(B)	생산가능수량(D)	실제판매수량(E)
8	100	30	70	20
9	200	165	400	300
10	50	10	100	30

제1호 전반부에 따라 피고양도수량(A)에서 판매불가수량(B)을 공제한 수량을 먼저 특정한다. 위 표에서  $(A-B)=(C)$ 에 해당하는 것이다. 그리고 그 제1호 중반부에 따라 생산가능수량(D)에서 실제판매수량(E)을 공제한 수량을 특정한다. 위 표에서  $(D-E)=(F)$ 에 해당하는 것이다. 마지막으로 제1호 후반부가  $(A-B)$  중  $(D-E)$ 를 넘지 않는 수량을 특정하므로  $(D-E)$ 가  $(A-B)$ 보다 큰 경우  $(A-B)$ 가 일실이익액 산정을 위한 기준수량이 되고,  $(D-E)$ 보다  $(A-B)$ 가 큰 경우에는  $(D-E)$ 가 기준수량이 된다. 그 후 피고양도수량(A) 중 인과관계가 인정된 일실수량(G)을 제외한 나머지 수량(H)이 제2호에 따른 합리적 실시료를 산정하는 기준수량이 된다. 아래 표가 여러 사례별로 개정 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호에 의한 산정 결과치를 보여준다. 1호 산정을 위해 공제후양도수량(C) 및 추가생산가능수량(F)을 비교하며 F보다 C가 작은 경우에는 C가 결과치가 되고, F보다 C가 큰 경우에는 F가 결과치가 된다.

〈표 5〉 특허법 제128조 제2항에 의한 복합산정의 사례 비교

사례번호	피고양도수량(A)	판매불가수량(B)	공제후양도수량(C)=(A-B)	생산가능수량(D)	실제판매수량(E)	추가생산가능수량(F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내	2호 산정(H)=(A-G)
1	100	0	100	0	0	0	0	100
2	100	40	60	0	0	0	0	100
3 <sup>45)</sup>	100	0	100	300	160	140	100	0
4	100	40	60	300	160	140	60	40
5	100	0	100	80	50	30	30	70
6	100	20	80	70	0	70	70	30
7	100	40	60	80	10	70	60	40
8	100	30	70	70	20	50	50	50
9 <sup>46)</sup>	200	165	35	400	300	100	35	165
10 <sup>47)</sup>	50	10	40	100	30	70	40	10

45) 사례 3과 사례 4의 손해배상액은 공제후양도수량(C)이 추가생산가능수량(F)의 한도 내에 있는지 아닌지에 따라 달라진다. 잘못된 설명: 이주환, 앞의 논문, 120면 각주 73) (“결과적으로 필자가 구성한 사례에서 두 가지 사유가 모두 발생하였다고 가정한 사례의 손해배상액은 특허권자에게 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 사정만이 발생하였다고 가정한 사례의 손해배상액과 같다.”).

## 2. 조영선 교수의 제1호 개정안에 대한 검토

〈표 6〉 특허법 규정과 조영선 교수 제1호 개정안의 비교

현행 제128조 제2항 제1호	조영선 교수 제1호 개정안
“그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액”	“그 물건의 양도수량에, 침해가 없었다면 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 있었을 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액. 다만, 다음 각 목은 위 양도수량에서 공제한다. 가. 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 없었던 수량 나. 그 밖에 특허권자 [또는] 전용실시권자가 그 침해행위가 없었더라도 판매할 수 없었던 수량”

조영선 교수는 본인의 개정안(이하, ‘조영선 교수 제1호 개정안’)을 제시하면서, 생산능력은 판매할 수 없었던 여러 사정 중 대표적인 하나에 불과하고 그 이상도 그 이하도 아니므로 양도수량에서 원고가 생산할 수 없었던 수량(가목)도 공제하고 그 외 침해행위가 없었더라도 원고가 판매할 수 없었던 수량(나목)도 공제해야 한다고 주장한다.<sup>46)</sup> 조영선 교수 제1호 개정안이 타당한지를 아래와 같이 가상 사례에서 점검한다.

### 가. 사례 7에서의 점검

사례 7	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내
필자	100	40	60	80	10	70	60

46) 서울중앙지방법원 2013. 5. 24. 선고 2012가합1234 판결(진공청소기 먼지봉투 사건)에서의 잘못된 산정을 바로 산정한 것. 법원은 원고의 생산능력이 4백만개라는 점 및 원고가 3백만개를 실제로 판매하였다는 점을 감안하여 원고가 1백만개만을 더 판매할 수 있었다는 이유로 원고의 손해액의 한도는 10억원(1백만개×1000원/개)이 된다고 본 후, 그 10억원에 원고의 시장점유율 15%와 소외 제3자의 시장점유율 70%를 적용하여 그 10억원 중 (15/85)인 약 1.7억원이 최종 원고의 일실이익이라고 산정하는 오류를 범하였다. 필자가 제시한 위 표의 사례 9의 산정에 따르면 35만개를 일실이익으로 산정할 수 있고 그래서 일실이익액이 3.5억원이 된다. 잘못된 산정으로 인해 일실이익액이 반 이하로 줄어들었다. 대상 사안에서 원고는 애초 일실이익이 아닌 합리적 실시료에 의한 산정을 선택하여야 하였다. 합리적 실시료에 의해 산정한 경우 (25% 원칙을 적용하였다면) 약 5억원이 산정되었을 것으로 생각된다.

47) 권지현, 앞의 논문, 103면.

48) 조영선 등, 앞의 연구용역보고서, 247면(“제1호의 취지는, 「① 침해자의 양도수량 × ② 권리자 특허물건의 단위당 이익액 = 손해액」으로 취급하되, i) 권리자의 생산능력을 넘는 수량, ii) 침해가 없었더라도 어차피 권리자가 양도할 수 없었던 수량은 ①에서 공제하고 계산하겠다는 것 이상도 이하도 아니다.”).

### 1) 해석방안 1: 일실수량 = 피고양도수량 - (피고양도수량-생산가능수량) - 판매불가수량

조영선 교수의 제1호 개정안에 의하면, 피고양도수량(100)에서 “특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 없었던 수량” 및 “그 밖에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었더라도 판매할 수 없었던 수량”을 공제해야 한다. 위 사례 7에서 판매할 수 없었던 수량(판매불가수량)은 40개로 명확한 반면, 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 없었던 수량이 무엇을 말하는지는 다소 불명확하다. 2021년 1월 25일(월) 개최된 「2021 특허법원-특허청-KIPLA 공동컨퍼런스」에서 조영선 교수가 발제자로서 위 본인의 개정안에 대하여 설명하였고,<sup>49)</sup> 필자가 “특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 없었던 수량”의 의미에 대하여 조영선 교수에게 질문하였으며, 조영선 교수는 “양도수량에서 생산가능수량을 공제한 것”이라고 응답하였다.<sup>50)</sup> 그 답변은 권리자가 실제로 판매했던 수량(실제판매수량)은 감안하지 않는 것이다. 그렇다면, 위 사례 7에서 그 수치는 20(100-80)이 된다. 그래서 100에서 40 및 20을 공제하여 산정되는 나머지 40이 조영선 교수의 제1호 개정안에 따른 권리자의 최종 일실수량이 된다. 필자의 산정방식에 따른 60과 차이를 보인다.

### 2) 해석방안 2: 일실수량 = 해석방안 1에 따른 수량 - 실제판매수량

한편, 조영선 교수는 특허청 연구용역과제였던 “특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구”에 대한 최종보고서에서 피고양도수량에서 공제되어야 하는 수량은 “권리자의 생산능력을 넘는 수량” 및 “침해가 없었더라도 어차피 권리자가 양도할 수 없었던 수량”으로 설명하고<sup>51)</sup>, 나아가 권리자가 특허권 침해가 있었더라도 실질적으로 판매한 수량은 공제되어야 함은 당연한 것이라고 설명하였다.<sup>52)</sup> 즉, 피고양도수량에서 ① “권리자의 생산능력을 넘는 수량”, ② 판매불가수량 및 ③ 실제판매수량이 공제되어야 한다고 설명하였다.<sup>53)</sup> 그리고 “권리자의 생산능력을 넘는 수량은 피고양도수량에서 생산가능수량을 공제한 것이 된다. 그렇다면 해석방안 2에 따른 일실수량은 해석방안 1에 따른 수량에서 실제판매수량을 공제한 것이 된다. 결과적으로 최종 일실수량은 30이 되는 것이다. 그러나 필자의 제1호의 문언에 따른 산정에 의하면 일실수량은 60이 된다.

49) 특허법원·특허청·한국지적재산권변호사협회, “지식재산권 소송 실무 개선을 위한 공동 컨퍼런스”, 2021. 1. 25. <<https://youtu.be/XVsoif5I-AA>>.

50) 위 컨퍼런스, 유튜브 동영상 2시간 59분 14초 이하 부분 참고.

51) 조영선 등, 앞의 연구용역보고서, 247면.

52) 조영선 등, 위의 연구용역보고서, 247면(“권리자가 침해 이후에도 판매한 수량이 있으면 손해배상의 대상에서 배제됨은 당연하고, 제1호가 ‘특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액’이라고 하는 것은 결국 침해행위가 있었어도 판매한 물건 수량은 배상에서 제외된다는 당연한 사리를 전제한 것이다.”).

53) 조영선 등, 위의 연구용역보고서, 248면(“오히려 권리자는 「침해자의 양도수량」과 「피 침해 물건에 대한 자신의 단위당 (한계)이익」을 주장·증명함으로써 손해의 증명은 다한 것으로 보고, 침해자인 피고가 이를 뒤집을 수 있는 특별한 사정 즉, i) 권리자의 생산능력 한도, ii) 권리자가 침해가 아니었더라도 어차피 판매할 수 없었던 수량 및 iii) 침해 이후에도 권리자가 여전히 판매한 수량 등을 주장·증명하여 배상의 감액을 도모하도록 하는 것이 제도의 취지에 부합한다.”).

조영선 교수의 제1호 개정안을 두 가지 방법으로 해석하여도 그 두 방법 모두 틀린 것이 된다. 아래에서의 또 다른 사례를 통해 조영선 교수의 개정안을 추가로 점검해 본다.

#### 나. 사례 6에서의 점검

사례 6	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내
필자	100	20	80	70	0	70	70

##### 1) 해석방안 1

조영선 교수의 제1호 개정안에 대한 해석에 따라서 피고양도수량 100에서 생산가능수량을 공제하여 생산할 수 없었던 수량 30(100-70) 및 판매불가수량 20을 공제하여 일실수량 50을 얻게 된다.<sup>54)</sup> 그러나 필자의 제1호의 문언에 따른 산정에 의하면 일실수량은 70이 된다.

##### 2) 해석방안 2

해석방안 1에 따른 수량 50에서 실제판매수량(0)을 공제하여 50을 얻게 된다.

정리하자면, 조영선 교수의 제1호 개정안에서의 “특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 없었던 수량”의 문구를 두 가지로 해석할 수 있는데, 그 어느 쪽의 해석에 의하더라도 최종 일실수량을 산정함에 있어서 오류가 발생하게 된다. 그 오류는 당연한 것이다. 권리자의 실제판매수량을 감안하지 않는 산정방법은 그 자체로 오류이며, 설혹 실제판매수량을 감안하더라도 피고양도수량에서 판매불가수량을 공제한 수량(A-B)과 권리자의 생산능력에서 실제판매수량을 공제한 수량(D-E)을 ‘비교’하지 않고 피고양도수량에서 판매불가수량 및 권리자가 생산할 수 없었던 수량을 차례로 공제하는 경우 최종 일실수량을 산정함에 있어서 오류가 발생하는 것이다. 조영선 교수 제1호 개정안의 오류는 (제1해석에 따르면) 실제판매수량을 감안하지 않은 것이고 설혹 실제판매수량을 감안한 것이라고 인정하더라도(제2의 해석) 양도수량에서 생산할 수 없었던 수량 및 판매불가수량을 연속적으로 공제한다는 점으로 요약될 수 있다. 조영선 교수 제1호 개정안의 오류는 다음과 같이 논리적으로도 설명될 수 있다.

54) 사례6에서는 권리자의 실제판매수량이 0개이므로 권리자의 생산능력 한도에서 실제판매수량을 공제한 수량을 양도수량에서 공제하여 판매불가수량을 구하더라도 양도수량(A)에서 생산가능수량(D)를 공제하여 얻은 수량과 동일한 값을 얻게 된다.

## 다. 개정 특허법 제128조 제1항 제1호의 타당함을 증명하는 논리적 설명

### 1) 배 최대 승선인원 산정방법

100명의 피난민이 바다를 만났다. 그 바다의 연안에는 최대 70명을 태울 수 있는 1척의 배가 있으며, 그 배에는 20명이 이미 타고 있다. 그 100명 피난민 중에는 배를 탈 수 없는 이유를 가진 사람이 30명이 있다. 100명의 피난민 중 최대 승선인원을 추리는 방안?

방안A: 배가 추가로 수용할 수 있는 인원이 50명(70-20)이므로 100명 중 50명을 제하고, 그 50명 중 배를 탈 수 없는 이유를 가진 사람을 추가로 추려낸 후 나머지 (50- $\alpha$ )명의 인원만으로 항해를 떠난다.<sup>55)</sup>

방안B: 100명 중 배를 탈 수 없는 이유를 가진 사람 30명을 먼저 추려내어 70명을 만든 후, 그 70명 중 20명을 추가로 추려내어 최종 50명을 배에 태워 항해를 떠난다.

위의 사안에서 최대 승선인원을 산정하기 위해서는 배의 최대능력을 활용해야 하고 그렇게 하기 위해서는 최대 추가승선인원인 50명을 태우는 방안B가 선택되어야 한다. 방안A에 의한다면 알파( $\alpha$ )명만큼 승선하지 못하게 된다.

### 2) 일실수량 산정방법

침해자가 침해품 100개를 판매하였다. 특허권자의 최대생산능력은 70개이었고 실제로 판매한 수량은 20개이었다. 특허권자가 그 외의 사정으로 판매할 수 없는 개수가 30개이었다. 일실수량을 어떻게 산정할 수 있는가?

방안A: 원고가 추가로 생산할 수 있었던 수량이 50개(70-20)이므로 100개 중 50개를 공제하고, 그 50개 중 그 외의 사정으로 판매할 수 없는 30개를 추가로 추려낸 후 나머지 20개만으로 산정한다.

방안B: 100개 중 그 외의 사정으로 판매할 수 없는 개수 30개를 제외한 나머지가 70개인데, 원고가 추가로 생산할 수 있었던 수량이 50개(70-20)이므로 그 50개가 손해배상의 최대한도가 된다.

위의 사안에서 방안A는 조영선 교수 제1호 개정안에 상응하는 것이며, 방안B는 현행 규정에 상응하는 것이다. 당연히 최대추가승선인원 50명을 모두 태우는 것이 타당하며, 최대추가생산능력 50개 모두

55) 먼저 공제된 50명 중에 배를 탈 수 없는 사람이 일부 포함될 수 있었으므로, 추가로 추려내는 자는 30명보다 적은 인원인  $\alpha$ 명이 될 것이다.

가 일실이익액 산정 시 인정되는 것이 타당하다.

#### 라. 소결

필자는 현행 특허법 제128조 제2항 제1호의 규정은 논리적으로 타당하다고 생각한다. 반면, 조영선 교수의 제1호 개정안은 모든 사례에 적용될 수 없는 허점이 존재한다. 제시된 10가지 사례를 통해 조영선 교수의 제1호 개정안을 점검한 결과 아래 표와 같이 일부 사례에서 정확한 산정결과와 동일한 결과를 만들 뿐이고, 나머지 사례에서는 다른 그리고 틀린 결과를 만든다.

〈표 7〉 제128조 제2항 제1호에 의한 산정과 조영선 개정안에 의한 산정의 비교

사례 번호	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내	조영선 개정안 해석1 산정	조영선 개정안 해석2 산정
1	100	0	100	0	0	0	0	0 (O)	0 (O)
2	100	40	60	0	0	0	0	0 (O)	60 (×)
3	100	0	100	300	160	140	100	100 (O) <sup>56)</sup>	0 (×)
4	100	40	60	300	160	140	60	60 (O)	0 (×)
5	100	0	100	80	50	30	30	80 (×) <sup>57)</sup>	30 (O)
6	100	20	80	70	0	70	70	50 (×)	50 (×)
7	100	40	60	80	10	70	60	40 (×)	30 (×)
8	100	30	70	70	20	50	50	40 (×)	20 (×)
9	200	165	35	400	300	100	35	35 (O)	0 (×)
10	50	10	40	100	30	70	40	40 (O)	10 (×)

### 3. 일본 특허법 제102조 제1항 제1호와의 비교

일본에서는 일실이익에 의한 산정과 실시료에 의한 산정을 ‘병용’하는 것이 가능한지 여부에 대하여 부정설,<sup>58)59)</sup> 긍정설<sup>60)</sup> 및 절충설<sup>61)</sup> 다양하게 제기되었으나, 2019년 법 개정으로 그 논의에 종지부

56) 생산할 수 없었던 수량은 0개.

57) 생산할 수 없었던 수량이 20개.

58) 부정설의 입장에서는 특허권자가 제1항에 의한 손해배상액과 제3항에 의한 손해배상액 중 높은 쪽을 선택적으로 청구할 수 있으므로, 병용산정을 적용하지 않아도 불합리하지 않다는 지적이 있었다. JPO, “実効的な権利保護に向けた 知財紛争処理システムの在り方(案), 産業構造審議会 知的財産分科会 第31回特許制度小委員会 配付資料, 2019. 2. 15., 19頁.

59) 부정설에 따른 판례: 지적재산고등법원 2006년 9월 25일 판결(마사지 의자 사건).

를 찍었다.

〈표 8〉 일본 특허법 상응 규정과 우리 규정의 비교

일본특허법 제102조 제1항	우리 특허법 제128조 제2항
<p>“특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우, 그 자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <p>1. 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액에 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 양도한 물건의 수량(다음 호에서 ‘양도수량’이라 함) 중 해당 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 해당하는 수량(같은 호에서 ‘실시상응수량’이라 함)을 넘지 않는 부분(그 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 해당 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우, 해당 사정에 상당하는 수량(같은 호에서 ‘특정수량’이라 함)을 공제한 수량)을 곱하여 얻은 금액”</p>	<p>“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <p>1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액”</p>

일본 특허법 제102조 제1항 제1호는 전체적으로 단위수량당 이익액에 어떤 수량을 곱하는 방식으로 규정하고, 우리 특허법 제128조 제2항 제1호는 전체적으로 어떤 수량에 단위수량당 이익액을 곱하는 방식으로 규정한다. 이 글은 그 어떤 수량을 산정하는 방법에 집중하므로 단위수량당 이익액에 대하여는 언급하지 않고, 그 어떤 수량을 산정하는 방법에 대하여만 비교한다.

### 가. 일본 특허법 제102조 제1항 제1호의 해석

일본 특허법 제102조 제1항 제1호는 피고양도수량 중 실시상응수량을 넘지 않는 부분이라고 규정하며 나아가 그 결과치에서 특정수량을 공제한다고 규정한다. 즉, 피고양도수량과 실시상응수량을 먼저 비교한 후 피고양도수량이 실시상응수량을 넘지 않으면 피고양도수량을 기준으로 하고 그것에서 특정수량(=판매불가수량)을 공제한다.<sup>62)</sup> 또, 피고양도수량이 실시상응수량을 넘으면 실시상응수량을 기준으로 하고 그것에서 특정수량을 공제한다.

60) 부정설이 중소기업에게 불리하다는 점이 긍정설의 근거라고 한다. JPO, “損害賠償額算定の見直し”, 産業構造審議會 知的財産分科會 第29回特許制度小委員會 配付資料, 2019. 1. 10., 1頁.

61) 실시능력이 부정된 수량에 대하여는 병용산정을 허용하되, 판매할 수 없는 사정이 인정된 수량에 대하여는 병용산정을 허용하지 않는 이론이다. JPO, “実効的な権利保護に向けた 知財紛争処理システムの在り方(案)”, 産業構造審議會 知的財産分科會 第31回特許制度小委員會 配付資料, 2019. 2. 15., 20頁.

62) 特許庁総務部総務課制度審議室編, “令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説”(発明推進協會), 10頁(佐藤慧太, “特許法102条1項1号「販売することができないとする事情」について”, 2020. 10. 20.에서 재인용).

일본 규정에서의 '실시상용수량'이 무엇을 말하는지가 확실치는 않은데, 이 글은 그것이 '생산·판매 가능수량'을 의미한다는 '해석1'과<sup>63)</sup> 생산·판매가능수량에서 실제판매수량을 공제한 수량을 의미한다는 '해석2'로<sup>64)</sup> 나누어 검토한다.

〈표 9〉 일본 특허법 제102조 제1항 제1호의 두 가능한 해석

일본 특허법 제102조 제1항 제1호의 내용	(피고양도수량 < 실시상용수량) - 특정수량
해석1을 필자의 용어로 표현	(피고양도수량 < 생산가능수량) - 판매불가수량
해석2를 필자의 용어로 표현	{피고양도수량 < (생산가능수량-실제판매수량)} - 판매불가수량
한국 특허법 제128조 제2항 제1호의 내용	(피고양도수량 - 판매불가수량) < (생산가능수량 - 실제판매수량)

우리 특허법 제128조 제2항 제1호는 피고양도수량에서 판매불가수량을 공제하여 구한 공제후수량(C)과 생산가능수량에서 실제판매수량을 공제하여 구한 추가생산가능수량(F)을 비교하여 C수량이 F수량을 넘지 않는 선까지의 수량을 결정한다는 것이다. 즉, 일실이익액 산정 시 인정되는 일실수량은 (C < F)인 경우 C수량이 기준이 되고, (C > F)인 경우 F수량이 기준이 되는 것이다.

사례 4에서의 산정이 다음과 같이 비교된다. 일본 해석1에 따르면, 피고양도수량과 생산가능수량을 비교하여 한도치를 100으로 먼저 정한 후, 그 100에서 판매불가수량 40을 공제하여 60을 얻게 된다. 일본 해석2에 따라 생산가능수량에서 실제판매수량을 공제한 것을 비교하여도 한도치는 100으로 동일하므로, 동일한 결과치 60을 얻게 된다. 사례 4에서는 한국방식과 일본1 방식 및 일본2 방식이 모두 동일한 결과치를 초래한다. 그러나, 다른 사례에서는 일본방식은 다른 그리고 틀린 결과치를 초래한다.

사례 번호	한/일	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	일실수량 산정(G)
4	한국	100	40	60	300	160	140	60
	일본1	100	40		300			60
	일본2	100	40		300	160		60

사례 8에서의 산정은 다음과 같이 비교된다. 일본 해석1에 따르면, 피고양도수량과 생산가능수량을 비교하여 한도치 70을 먼저 정한 후, 그 70에서 판매불가수량 30을 공제하여 결과치 40을 얻게 된다.

63) JPO, “侵害者利益吐き出し型賠償制度”, 2020. 11. 27., 11頁.

64) 실제판매수량이 어떤 방식으로든 감안되는 것이 타당하다.

일본 해석2에 따르면, 생산가능수량(70)에서 실제판매수량(20)을 공제한 것을 비교하여 한도치를 50으로 결정한 후, 그 50에서 판매불가수량 30을 공제하여 결과치 20을 얻게 된다.

사례 번호	한/일	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	1호 일실수량 산정(G)
8	한국	100	30	70	70	20	50	50
	일본1	100	30		70			40
	일본2	100	30		70	20		20

아래 표는 8가지 사례에서 한국방식에 의한 산정치와 일본방식에 의한 산정치를 비교한다. 그 비교에 따르면, 일본방식1은 사례 1, 2, 3 및 4에서만 맞고 나머지 사례에서는 틀리고, 일본방식2는 사례 1, 2, 3, 4 및 5에서만 맞고 나머지 사례에서는 틀리다. (우리방식과는 달리) 실제판매수량을 고려하지 않는 일본방식1은 근본적 결함을 가진 것이다. 실제판매수량을 고려하는 일본방식2에 의하여도 사례 6, 7 및 8에서는 틀린 결과를 초래한다. 장차 일본 특허법 제102조 제1항 제1호의 개정이 요망된다.

〈표 10〉 우리 특허법 제128조 제2항 제1호에 의한 산정과 일본 특허법 제102조 제1항 제1호에 의한 산정의 비교

사례 번호	한/일	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	일실수량 산정(G)
1	한국	100	0	100	0	0	0	0
	일본1	100	0		0			0 (O)
	일본2	100	0		0	0		0 (O)
2	한국	100	40	60	0	0	0	0
	일본1	100			0			0 (O)
	일본2	100			0	0		0 (O)
3	한국	100	0	100	300	160	140	100
	일본1	100	0		300			100 (O)
	일본2	100	0		300	160		100 (O)
4	한국	100	40	60	300	160	140	60
	일본1	100	40		300			60 (O)
	일본2	100	40		300	160		60 (O)

사례 번호	한/일	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	일실수량 산정(G)
5	한국	100	0	100	80	50	30	30
	일본1	100	0		80			80 (×)
	일본2	100	0		80	50		30 (O)
6	한국	100	20	80	70	0	70	70
	일본1	100	20		70			50 (×)
	일본2	100	20		70	0		50 (×)
7	한국	100	40	60	80	10	70	60
	일본1	100	40		80			40 (×)
	일본2	100	40		80	10		30 (×)
8	한국	100	30	70	70	20	50	50
	일본1	100	30		70			40 (×)
	일본2	100	30		70	20		20 (×)

#### 4. 실제판매수량(E)을 감안하는 미국 법리

실제판매수량을 감안하지 않는 산정방식은 그 자체로 틀린 것이다. 이하, 원고의 실제판매수량을 적용하는 미국 법리를 소개한다.

##### 가. 피고양도수량(A) < (생산가능수량(D)-실제판매수량(E))

미국 법리에 따르면, 권리자의 생산능력의 한도 내에서 일실이익에 의한 산정이 인정되고, 그 한도를 넘는 나머지 수량에 대하여는 합리적 실시료로 산정된다.<sup>65)</sup> 여기에서 권리자의 생산능력(manufacturing capacity)이란 특허권 침해행위가 있었음에도 불구하고 권리자가 실제로 생산, 판매한 수량 이상으로 추가로 생산, 판매할 수 있었던 능력을 말한다.<sup>66)</sup> 그런 견지에서, 특허권자의 ‘추가

65) Robert S. Frank, Jr. & Denise W. DeFranco, *Patent Infringement Damages: A Brief Summary*, 10 Fed. Circuit B.J. 281, 289 (2000) (“To the extent the patentee cannot establish ‘but for’ causation for an award of lost profits, the patentee is entitled to a reasonable royalty award. Thus, a damages award may be split between lost profits and a reasonable royalty. For example, lost profits may include lost sales for which the patentee had manufacturing capacity while a reasonable royalty may be based on additional sales which exceeded the patentee’s manufacturing capacity.”).

66) Cecil D. Quillen, Jr., *Income, Cash, and Lost Profits Damages Awards in Patent Infringement Cases*, 2 Fed. Circuit B.J. 201, 202 (1992) (“The patentee did not have sufficient manufacturing capacity at the commencement of the infringement to manufacture additional product, but, in the ‘but-for’ world, would have anticipated the need for additional manufacturing capacity to support additional sales ...”); Brent Bersin & Lance Morman, *Overview of Intellectual Property Damages*

생산능력의 한도 내에서 일실이익에 의해 산정된다고 말하는 것이 더 정확하다. 예로서, 나는 양팔 가득 꽃다발을 10개까지 안을 수 있다. 그런데 이미 7다발을 들고 있다. 누군가 5다발을 더 주더라도 내가 추가로 안을 수 있는 것은 3다발로 제한된다. 그러므로 권리자의 생산능력은 침해상황에서 기존에 판매한 수량(실제판매수량) 외에 '추가'로 판매할 수 있었던 수량을 기준으로 한도를 정해야 한다.<sup>67)</sup>

#### 나. (피고양도수량(A)-판매불가수량(B)) < (생산가능수량(D)-실제판매수량(E))

피고양도수량에서 판매불가수량을 공제하는 것은 1단계의 작업이고, 그 작업 후에도 권리자가 공제 후수량을 추가로 생산, 판매할 수 있었는지 여부가 2단계로 비교되어야 한다.<sup>68)</sup>

#### 다. 판매불가수량의 공제

피고양도수량에서 판매불가수량을 공제하여야 한다. 판매불가수량을 공제하는 사유 중 대표적인 것이 제3의 경쟁자에 의한 비침해대체품(non-infringing alternative)의 존재로 인한 시장점유율(market share)의 반영이다.<sup>69)</sup> 권리자의 시장점유율을 근거로 피고양도수량 중 일부가 일실이익의 산정에서 제외된다. 예를 들어, *WMS v. IGT* 사건에서 법원은 피고양도수량 중 75%에 대하여는 일실이익을 인정하고, 나머지 25%에 대하여는 합리적 실시료로 산정하였다.<sup>70)</sup> 또, *Fonar v. GE* 사건에서 피고양도수량 600개 중 75개에 대하여는 일실이익으로 산정하고 나머지 525개에 대하여는 합리적 실시료로 산정하였다.<sup>71)</sup> 즉, 피고양도수량 중 권리자의 시장점유율로 인해 산정되지 않은 나머지 수량은 합리적 실시료에 의해 산정되는 것이다.<sup>72)</sup> 비침해대체품의 존재로 인한 판매불가사정 외에 '가격차이'도 판매불가사

---

*in the United States*, 43 Les Nouvelles 248, 250 (2008) (“This factor requires that the patent holder demonstrate it possessed or could have readily obtained the requisite manufacturing capacity to have produced and sold the additional infringing units.”).

67) Patent Damages Law and Practice § 2:55 (“The patent owner's MARKETING AND MANUFACTURING CAPACITY should be sufficient to cover the demand for the product. The demand is calculated as the sales of the patent owner plus the sales of the infringer. The patent owner's marketing and manufacturing capacity must have been sufficient to have made the number of sales it claims it would have made but for the infringement; i.e., its claimed lost sales plus the sales it did make.”).

68) Joel Meyer, *State Industries v. Mor-Flo and the Market Share Approach to Patent Damages: What Is Happening to the Panduit Test?*, 1991 Wis. L. Rev. 1369, 1396 (1991) (“What is relevant is that the patentee establish a continued demand for its product, a clear indication of its profit margin, and *finally* the manufacturing capacity at least to make its market share of sales.”) (emphasis added).

69) 정차호·장태미, “특허권 침해소송에서 비침해 대체품 및 시장점유율을 적용한 일실이익 산정”, *홍익법학* 제16권 제3호, 홍익대학교 법학연구소, 2015.

70) *WMS Gaming, Inc. v. International Game Technology*, 184 F.3d 1339, 1360-61 (Fed. Cir. 1999).

71) *Fonar Corp. v. General Elec. Co.*, 107 F.3d 1543, 1552-53 (Fed. Cir. 1997).

72) Robert S. Frank, Jr. & Denise W. DeFranco, *supra*, at 289 (“Similarly, lost profits may be split with a reasonable royalty based on a market share analysis.”).

정에 포함될 수 있고,<sup>73)</sup> 시장점유율과 가격차이가 같이 적용되는 것도 가능하다. *King v. Perego* 사건에서 법원은 특허권자의 70% 시장점유율에 근거하여 피고 양도수량 중 30%를 일실이익의 산정에서 제외하고, 나아가 특허제품과 피고제품의 특징의 차이에 근거하여 추가적으로 제외하였다.<sup>74)</sup>

## 5. 특허법 제128조 제2항 제1호 개정안

침해와 손해와의 인과관계가 인정되기 위해서는 권리자의 생산능력(manufacturing capacity) 외에 판매능력(marketing capacity)도 인정되어야 한다.<sup>75)</sup> 그래서 일본 특허법은 ‘생산능력’이 아니라 ‘실시능력’이라고 규정하여 생산능력뿐만 아니라 판매능력까지도 포섭하고 있다. 그러므로, 현행 우리법이 규정하는 ‘생산능력’은 ‘실시능력’으로 변경되어야 한다.

2020년 개정 특허법의 제128조 제2항 제1호는 (피고양도수량-판매불가수량)과 (실시가능수량-실제판매수량)을 비교하므로 전자와 후자를 약칭하는 용어를 신설할 필요가 있다. 그래서 이 글은 전자를 ‘공제후수량’이라고 칭하고 후자를 ‘추가실시가능수량’이라고 칭한다. 따라서 피고양도수량에서 판매불가수량을 공제한 수량(‘공제후수량’)이 실시가능수량에서 실제판매수량을 공제한 수량(추가실시가능수량)을 넘지 않는 경우에는 공제후수량이 기준수량이 되고, 넘는 경우에는 추가실시가능수량이 기준수량이 된다. 그 기준수량에 원고의 단위수량당 이익액을 곱한 금액이 일실이익액이 된다. 아래는 그 내용을 반영한 개정안이다.

〈표 11〉 특허법 제128조 제2항 제1호 개정안

현행 특허법 제128조 제2항 제1호	필자의 개정안
제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.	제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건(이하, ‘침해물건’)을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

73) *Compare* BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing International, Inc., 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993)(60-80% 가격차를 근거로 일실이익에 의한 산정을 전면 부정한 사례); *Good Technology Corporation v. MobileIron, Inc.*, 2015 WL 3882608, at \*5-\*7 (N.D. Cal. 2015) (특허권자의 제품이 피고의 제품보다 2배 내지 9배 비싸다는 점, 원고측 전문가가 해당 시장의 가격탄력성에 대해서도 증명하지 못하였다는 점에 근거하여 인과관계를 인정하지 않은 사례) with *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 805 F.3d 1368, 1380-81 (Fed. Cir. 2015)(피고의 침해제품이 특허권자의 제품에 비해 반값으로 판매되었으나, 원고측 전문가가 해당 시장이 비탄력적임을 보였고, 그 가격차를 반영하여 피고 양도수량 중 25%를 공제한 사례. 즉, 75%는 인과관계를 인정한 사례); *Everlight Electronics Co., Ltd. v. Nichia Corp.*, 2014 WL 4707053, at \*5 (E.D. Mich. 2014) (가격차가 40%인 점에 근거하여, 피고 양도수량 중 22.5% 내지 37%에 대해 일실이익에 의해 산정할 수 있다고 주장한 원고측 전문가의 증언이 증거로 채택된 사례).

74) *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941, 953 (Fed. Cir. 1995).

75) Ned L. Conley, *supra*, at 368 (“Logically, the patent owner should be required to show that it had marketing capacity as well as manufacturing capacity.”).

현행 특허법 제128조 제2항 제1호	필자의 개정안
<p>1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액</p>	<p>1. 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액에 다음 각 목의 수량 중 하나를 곱한 금액. 다만, 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량은 권리를 침해한 자가 증명하여야 한다.<sup>76)</sup>  가. 침해물건의 양도수량에서 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 공제한 수량(이하, '공제후수량')이 특허권자 또는 전용실시권자가 실시할 수 있었던 수량에서 실제로 판매한 수량을 제외한 수량(이하, '추가실시가능수량')을 넘지 않는 경우에는 공제후수량  나. 공제후수량이 추가실시가능수량을 넘는 경우에는 추가실시가능수량</p>

#### IV. 특허법 제128조 제2항 제2호의 점검

##### 1. 일본 특허법 제102조 제1항 제2호와의 비교

현행 특허법 제128조 제2항 제1호도 이해하기 어렵지만 제2호도 이해하기 어렵다.<sup>77)</sup> 제2호가 잘못된 것이라는 점을 일본의 상응 규정인 제102조 제1항 제2호와 비교하여 설명한다.

〈표 12〉 특허법 제128조 제2항 제2호 및 일본 상응 규정의 비교

일본특허법 제102조 제1항 <sup>78)</sup>	우리 특허법 제128조 제2항
<p>“특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우, 그 자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. 양도수량 중 실시상응수량을 넘는 수량 또는 특정수량이 있는 경우(특허권자 또는 전용실시권자가 해당 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정이나 통상실시권의 허락 또는 해당 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 받았다고 인정되지 않는 경</li> </ol>	<p>“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (생략)</li> <li>2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특</li> </ol>

76) 일본에서도 실시능력이 있다는 점에 대하여는 특허권자가 증명하여야 한다. 田村善之, “特許法102条1項の逸失利益の推定とその覆滅について判示した知財高裁大合議判決について ~美容器事件知財高裁大合議判決(令和2年2月28日言渡)の検討(その2)~”, WLJ判例コラム 第207号, 2020. 7. 31., 25頁.

77) 이주환, 앞의 논문, 117면(“다만 2020년 개정 특허법 제128조 제2항 제2호 괄호에 대한 입법자의 의도가 무엇 인지는 명확하지 않다.”).

일본특허법 제102조 제1항78)	우리 특허법 제128조 제2항
우를 제외)에 있어서 이들 수량에 따른 해당 특허권 또는 전용실시권에 관해 특허발명의 실시에 대해 받을 수 있는 금액에 상당하는 금액”	허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액”

일본 특허법 제102조 제1항 제2호의 내용은 양도수량 중 실시상응수량을 넘는 수량 및 특정수량에 대하여 합리적 실시료로 산정한다는 것인데, 여기서의 실시‘상응’수량이 단순히 실시‘가능’수량을 말하는 것인지, 아니면 실시가능수량에서 실제판매수량을 공제한 수량을 말하는 것인지가 명확하지 않다. 이 글은 전자를 해석1이라 칭하고, 후자를 해석2라고 칭한다. 일본 해석2는 결과적으로 우리 특허법 제129조 제2항 제2호의 내용과 동일하다.

〈표 13〉 일본 특허법 제102조 제1항 제2호의 두 가능한 해석

일본 특허법 제102조 제1항 제2호의 내용	(양도수량 중 실시상응수량을 넘는 수량) + 특정수량
필자의 용어로 표현한 해석1	(피고양도수량 중 생산가능수량을 넘는 수량) + 판매불가수량
필자의 용어로 표현한 해석2	{피고양도수량 중 (생산가능수량-실제판매수량)을 넘는 수량} + 판매불가수량
한국 특허법 제128조 제2항 제2호의 내용	{피고양도수량 중 (생산가능수량-실제판매수량)을 넘는 수량} + 판매불가수량

### 가. 사례 3에서의 산정의 비교

#### 1) 일본 해석1

피고양도수량 100 중 생산가능수량 300을 초과하는 수량이 없고, 판매불가수량도 없으므로 100 전부에 대해 실시료를 산정한다. 사례 1에서는 특정수량(판매불가수량)이 0이므로 산정되지 않는다.

78) 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、次の各号に掲げる額の合計額を、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。

一 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に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該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(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

二 譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る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。

2) 일본 해석2 = 한국

침해품 양도수량 100 중 생산가능수량 300에서 실제판매수량 160을 뺀 수량인 140을 넘는 수량은 없고(=0), 판매불가수량도 없으므로 100 전부에 대해 실시료를 산정한다.

사례 3	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가생산 가능 수량 (F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내	2호 산정 (H)=(A-G)
필자	100	0	100	300	160	140	100	0
일본해석1	100	0		300			100	0
일본해석2= 한국	100	0		300	160	130	100	0

나. 사례 4에서의 산정의 비교

1) 일본 해석1

침해품 양도수량 100 중 실시상용수량(생산능력수량) 300을 초과하는 수량은 없으며(=0), 특정수량(비판매사정수량) 40에 대해 실시료 상당액을 산정한다.

2) 일본 해석2 = 한국

피고양도수량 100 중 생산가능수량 300에서 실제판매수량 160을 뺀 140을 초과하는 수량은 없으며(=0), 판매불가수량 40에 대해 합리적 실시료를 산정한다.

사례 4	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가생산 가능 수량 (F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내	2호 산정 (H)=(A-G)
필자	100	40	60	300	160	140	60	40
일본해석1	100	40		300			60	40
일본해석2 =한국	100	40		300	160	140	60	40

다. 사례 7에서의 산정의 비교

1) 일본 해석1

피고양도수량 200 중 실시상용수량(생산가능수량) 400을 넘는 수량은 없으며(=0), 특정수량(판매불

가수량)인 65에 대해 실시료 상당액을 산정한다.

2) 일본 해석2 = 한국

피고양도수량 200 중 생산가능수량 400에서 실제판매수량 300을 뺀 수량인 100을 넘는 수량인 100 및 판매불가수량 65에 대해 합리적 실시료를 산정한다.

사례 7	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가생산 가능 수량 (F)=(D-E)	1호 산정(G) C는 F 한도 내	2호 산정 (H)=(A-G)
필자	100	40	60	80	10	70	60	40
일본해석1	100	40		80			40	60
일본해석2 =한국	100	40		80	10	100	30	70

사. 종합 비교

아래 표는 8가지 사례에서 일본 해석1 및 해석2에 따른 2호 수량을 보여준다. 일본 해석은 사례 1 내지 4에서는 맞는 결과를 초래하는 반면, 나머지 사례 5 내지 8에서는 틀린 결과를 초래한다.

〈표 14〉 일본 규정의 해석에 따른 2호 산정의 비교

사례 번호	한/일	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	일일 수량 산정 (G)	2호 산정
1	필자	100	0	100	0	0	0	0	100
	일본1	100	0		0			0 (O)	100 (O)
	일본2	100	0		0	0		0 (O)	100 (O)
2	필자	100	40	60	0	0	0	0	100
	일본1	100	40		0			0 (O)	100 (O)
	일본2	100	40		0	0		0 (O)	100 (O)
3	필자	100	0	100	300	160	140	100	0
	일본1	100	0		300			100 (O)	0 (O)
	일본2	100	0		300	160		100 (O)	0 (O)
4	필자	100	40	60	300	160	140	60	40
	일본1	100	40		300			60 (O)	40 (O)
	일본2	100	40		300	160		60 (O)	40 (O)

사례 번호	한/일	피고 양도 수량 (A)	판매 불가 수량 (B)	공제후 양도 수량 (C)=(A-B)	생산 가능 수량 (D)	실제 판매 수량 (E)	추가 생산가능 수량 (F)=(D-E)	일실 수량 산정 (G)	2호 산정
5	필자	100	0	100	80	50	30	30	70
	일본1	100	0		80			80 (x)	20 (x)
	일본2	100	0		80	50		30 (x)	70 (x)
6	필자	100	20	80	70	0	70	70	30
	일본1	100	20		70			50 (x)	50 (x)
	일본2	100	20		70	0		50 (x)	50 (x)
7	필자	100	40	60	80	10	70	60	40
	일본1	100	40		80			40 (x)	60 (x)
	일본2	100	40		80	10		30 (x)	70 (x)
8	필자	100	30	70	70	20	50	50	50
	일본1	100	30		70			40 (x)	60 (x)
	일본2	100	30		70	20		20 (x)	80 (x)

## 2. 특허법 제128조 제2항 제2호의 개정방안

피고양도수량 중 제1호에 의한 산정 시 인정되지 않은 ‘나머지’ 수량에 대해 합리적 실시료를 산정한 다.79)80)81)82)83) 달리 말하면, 피고양도수량 중 하나라도 일실이익액 산정과 합리적 실시료 산정 시 양쪽에서 이중으로 계산되어서는 아니된다.84) 그리고, 피고양도수량 모두는 어느 한쪽에서는 반드시

79) 이주환, 앞의 논문, 108면(“일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법이란 특허권자가 특허침해로 인하여 자신이 입었다고 주장하는 일실이익 중에서, 특허권자가 실제로 증명한 일실이익 부분은 일실이익으로 손해배상액을 산정하고, 특허권자가 증명하지 못한 나머지 일실이익 부분은 합리적 실시료로 손해배상액을 산정하는 방법을 의미한다.”).

80) Mentor Graphics Corporation v. EVE-USA, Inc., 851 F.3d 1275, 1286 (Fed. Cir. 2017) (“For sales in which the patentee cannot prove the elements necessary to establish entitlement to lost profits, the statute guarantees the patentee a reasonable royalty for those sales.”).

81) Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Intern., Inc., 246 F.3d 1336, 1354 (Fed. Cir. 2001) (“A patentee receives a reasonable royalty for any of the infringer’s sales not included in the lost profit calculation. Thus, a patentee may obtain lost profit damages for that portion of the infringer’s sales for which the patentee can demonstrate ‘but for’ causation and reasonable royalties for any remaining infringing [sales].”).

82) State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989) (“[T]he award may be split between lost profits as actual damages to the extent they are proven and a reasonable royalty for the remainder.”).

83) Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc., 95 F.3d 1109, 1119 (Fed. Cir. 1996) (“The Patent Act permits damages awards to encompass both lost profits and a reasonable royalty on that portion of an infringer’s sales not included in the lost profit calculation.”).

84) Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc., 778 F.3d 1365, 1374 (Fed. Cir. 2015) (“At least with

계산되어야 한다.<sup>85)</sup> 위 <표 14>에서 일본 해석1에 의하든 해석2에 의하든 1호산정의 수량과 2호산정의 수량을 합친 것이 피고양도수량에 해당함을 알 수 있다. 달리 말하면, 피고양도수량에서 1호산정수량을 공제하고 남는 수량이 2호산정수량이 되는 것이다. 조영선 교수도 그 점을 간파하였다. 그러므로, 제2호의 규정은 다음과 같이 간단히 표현될 수 있다.

<표 15> 특허법 제128조 제2항 제2호의 개정방안

현행 특허법 제128조 제2항 제2호	조영선 교수 특허법 개정안 <sup>86)</sup>	필자 특허법 개정안
그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액	그 물건의 양도수량 중 제1호 가. 나 목에 의해 공제된 수량의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 해당 특허권에 기해 전용실시권이나 통상실시권을 설정할 수 없었던 경우에는 그러하지 아니하다.	침해물건의 양도수량 중 제1호에서 산정되지 못한 수량의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 해당 특허권에 대해 통상실시권을 설정할 수 없었던 수량은 제외한다.

### 3. 제2호 단서의 개정

위 <표 14>에서의 조영선 교수의 제2호 개정안과 필자의 개정안 본문은 그 내용이 실질적으로 동일한 정도이고, 다만 단서가 다르다. 즉, 조영선 개정안은 제2호 단서로서 ‘전용실시권’을 설정할 수 없었던 경우도 포함시키는데 반해, 필자의 개정안은 전용실시권을 설정할 수 없었던 경우는 삭제하고 통상실시권을 설정할 수 없었던 경우만 포함시킨다.<sup>87)</sup> 그러나, 현실적으로 특허권자 또는 전용실시권자가 통상실시권을 설정할 수 없는 상황이 인정될지는 심히 의문이다. 합리적 실시료에 의한 산정이 거부된 사례를 필자는 알지 못한다.

respect to any particular sale, a patentee is entitled to either a reasonable royalty or lost profits—not both.”).

85) Roy J. Epstein, *The Market Share Rule with Price Erosion: Patent Infringement Lost Profits Damages After Crystal*, 31 AIPLA Q.J. 1, 4 (2003) (“The logic of *State Industries* therefore treats each infringing sale in the relevant market as either a lost sale for the patent holder or a basis for a royalty payment.”).

86) 조영선 등, 앞의 연구용역 보고서, 249면.

87) 전용실시권을 설정할 수 없는 경우는 예를 들어 표준필수특허가 FRAND 약약을 준수해야 하는 경우일 것인데, 그 경우에 실시료 산정이 되지 않아야 할 이유를 상정하기 어렵다.

## V. 결론

이 글은 2020년 개정된 특허법 제128조 제2항이 규정하는 복합산정의 법리에 대해 검토하였다. 그 검토의 결과 첫째로, 특허법 제128조 제2항 제1호의 표현은 타당하되, 일본 특허법 제102조 제1항 제1호의 표현은 틀린 것이며, 나아가 조영선 교수의 제1호 개정안도 틀린 것임을 설명하였다. 둘째로, 이 글은 특허법 제128조 제2항 제1호의 내용이 타당하기는 하나 이해하기가 어렵다는 점에 착안하여, 이해하기 쉬운 표현으로 변경하는 개정안을 제시하였다. 셋째로, 2020년 개정으로 인해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량(판매불가수량)을 원고가 증명해야 한다는 주장이 제기될 수 있으므로, 이 글은 그것을 피고가 증명해야 함을 명확하게 하는 개정안을 제시하였다. 넷째로, 이 글은 특허법 제128조 제2항 제2호의 표현이 틀린 것이라는 점을 설명하였으며, 나아가 일본 특허법 제102조 제1항 제2호의 표현도 틀린 것임을 보였다. 조영선 교수의 제2호 개정안은 일응 타당한 것이나, 단서는 수정되어야 한다.

복합산정 법리의 도입으로 인해 그 법리와 관련된 여러 쟁점이 해결되어야 한다. 첫째 쟁점은 일실이익 산정에서 기여도가 적용된 경우 복합산정이 허용되지 않는지 여부이다.<sup>88)</sup> 필자는 인과관계가 인정되는 수량을 따지는 장면과 어떤 침해물건 중 대상 특허발명이 기여한 정도를 따지는 장면은 별개의 것이라고 생각하며, 그 생각을 정리한 논문을 향후 발표할 예정이다. 둘째, 이 글은 인과관계가 인정되는 수량의 산정에 대하여 논하였는데, 그 수량에 단위수량당 이익액이 곱해져야 하므로 그 이익액을 산정하는 법리도 검토되어야 한다. 참고로, 미국에서는 특허권자의 이익액을 대신하여 침해자의 이익액을 활용한 사례가 있다.<sup>89)</sup> 셋째, 생산능력의 증명책임도 중요한 쟁점이 된다. 미국에서는 생산능력을 포함한 모든 사항을 원고가 증명해야 한다.<sup>90)91)92)</sup> 필자는 적어도 판매불가수량에 대하여는 침해자가 증명하는 법리가 타당하다고 주장한다. 넷째, 국내생산 후 해외판매의 경우에는 일실이익에 의한 산정

88) 조영선 등, 앞의 연구용역 보고서, 180면(“특허발명의 기여율을 넘는 부분은 배상의 근거가 되는 침해자 판매수량에서 공제하는 것이 합당하다. 예컨대, ㉠ 침해품의 양도수량: 100개, ㉡ 침해품에 대한 특허발명의 기여율 70%, ㉢ 권리자의 단위당 이익액 1만원이라고 할 때, ‘(㉠ x 0.7) x ㉢’으로 계산하여 70만원을 일실이익으로 산정하는 것이다. 그리고 침해품의 양도수량(㉠)에서 공제된 30개에 관해 권리자가 복합산정으로 합리적 실시료를 배상받을 여지는 없다. 결국 특허와 무관한 부분에 대해 실시료 상당 손해를 인정하는 것이 되어 부당하기 때문이다. 요컨대 기여율이 적용되어 배상액이 감액되는 부분에 대해서는 합리적 실시료의 복합산정을 받을 수 없다.”)(근거는 제시되지 않음).

89) Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies, 761 F.2d 649, 653 (Fed. Cir. 1985).

90) Ned L. Conley, supra, at 367 (“It is clear that to prove its capacity to make the infringer's sales, the patent owner does not have to show that it had a plant ready and existing.”); : Kearns v. Chrysler Corp., 32 F.3d 1541, 1551-52 (Fed. Cir. 1994) (“To recover under [the Panduit] test, the patent owner must prove ... manufacturing and marketing capability to exploit the demand ...”).

91) 이익률을 훼손하지 않으면서 하청(subcontract)을 주어 생산할 수 있었다는 이유로 생산능력을 인정한 사례: Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549, 554 (Fed. Cir. 1984).

92) 특허권자가 생산시설을 증설하고 새로운 장비를 구매하여 생산능력을 확충할 수 있었다고 인정한 사례: Livesay Windows Co. v. Livesay Industries, Inc., 251 F.2d 469, 473 (5th Cir. 1958).

이 인정되지 않는 점도 중요한 쟁점이 된다.<sup>93)</sup> 다섯째, 침해자 이익에 의한 산정과 합리적 실시료의 산정을 복합적으로 하는 것이 가능한지 여부도 중요한 쟁점이다.<sup>94)95)</sup> 여섯째, 법원이 직권으로 복합산정을 할 수 있는지 여부도 중요한 쟁점이다. 일곱째, 일실이익과 합리적 실시료를 복합적으로 산정하도록 청구된 경우에 법원이 제7항에 의해 산정할 수 있는지 여부도 중요한 쟁점이 될 것이다. 여덟째, 복합산정 법리로 인해 비침해대체품의 의미가 더 중요해졌다. 제3자가 판매한 제품이 비침해대체품인지 여부를 판단하는 기준의 정립이 필요하다.<sup>96)</sup>

---

93) 피고제품이 국내에서 생산되고 해외에서 판매되었고, 특허권자가 그 해외에서 아무런 판매망을 갖추지 못한 사안에서 일실이익에 의한 산정이 거부된 사례: *Datascop Corp. v. SMEC, Inc.*, 879 F.2d 820, 827 (Fed. Cir. 1989).

94) 긍정론: 조영선 등, 앞의 연구용역 보고서, 184면.

95) 부정론: 특허법 제129조 제2항에 복합산정을 규정하면서 같은 조 제4항에서 규정하지 않았으므로 문언해석에 따라 제4항에서는 복합산정이 인정되지 않는 것으로 보아야 한다.

96) 특허권자, 침해자 및 다른 경쟁자 3명이 존재하였고, 후반기에는 특허권자가 그 다른 경쟁자에게 실시를 허락하여 시장에 비침해대체품이 생긴 사안: *Pall Corp. v. Micron Separations, Inc.*, 66 F.3d 1211 (Fed. Cir. 1995).

## 참고문헌

---

### [우리나라 논문]

- 권지현, “개정 특허법 제128조 제2항의 손해배상제도에 대한 비판적 고찰”, 산업재산권 제66호, 한국지식재산학회, 2021.
- 김상중, “손해의 개념과 손해발생의 인정”, 민사법학 제90호, 한국민사법학회, 2020.
- 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 손해배상-특허법 제128조 제1항, 제2항-”, 기업법연구 제20권 제4호, 한국기업법학회, 2006.
- 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법-특허법 제128조 제2항 개정과 관련하여-”, 선진상사법률연구 제92호, 법무부, 2020.
- 정차호·장태미, “특허권 침해소송에서 비침해 대체품 및 시장점유율을 적용한 일실이익 산정”, 홍익법학 제16권 제3호, 홍익대학교 법학연구소, 2015.

### [우리나라 단행본 및 보고서]

- 안원호, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005.
- 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016.
- 특허청, 지식재산제도의 실효성 제고를 위한 법제도 기초연구, 2014.
- 조영선 등, “특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구”, 특허청 연구용역보고서, 2020.
- 특허청, “손해배상액 현실화를 위한 특허법 개정 법률 시행”, 2020. 12. 10.

### [일본 논문]

- 古庄俊哉, “特許法102条1項に基づく損害額の算定について判示した知財高裁大合議判決”, 大江橋知的財産ニューズレター(No. 40), 2020.
- 大友信秀, “特許法102条1項ただし書の解釈及び1項と3項の併用の可否--google事件-”, 知財管理 Vol. 59 No. 1, 日本知的財産協会, 2009.
- 小松陽一郎, “均等侵害成立第5要件および特許法102条1項ただし書と同条3項の併用問題(知財高判平18・9・25)”, LAW&TECHNOLOGY No. 37, 民事法研究会, 2007.
- 田村善之, “特許法102条1項の逸失利益の推定とその覆滅について判示した知財高裁大合議判決について~美容器事件知財高裁大合議判決(令和2年2月28日言渡)の検討(その2)~”, WLJ判例コラム 第207号, 2020. 7. 31.
- 佐藤 慧太, “特許法102条1項1号「販売することができないとする事情」について”, 2020. 10. 20.

**[일본 특허청 자료]**

- JPO, “損害賠償額算定の見直し”, 産業構造審議会 知的財産分科会 第29回特許制度小委員会 配付資料, 2019. 1. 10.
- JPO, “損害賠償額算定に関する論点”, 産業構造審議会 知的財産分科会 第28回特許制度小委員会 配付資料, 2019. 12. 25.
- JPO, “知財紛争処理システムの見直しの方向性”, 産業構造審議会 知的財産分科会 第27回特許制度小委員会 配付資料, 2018. 12. 11.
- JPO, “実効的な権利保護に向けた 知財紛争処理システムの在り方(案)”, 産業構造審議会 知的財産分科会 第31回特許制度小委員会 配付資料, 2019. 2. 15.
- JPO, “侵害者利益吐き出し型賠償制度”, 2020. 11. 27.
- 特許庁総務部総務課制度審議室編, “令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説”(発明推進協会).

**[영문 자료]**

- Brent Bersin & Lance Morman, *Overview of Intellectual Property Damages in the United States*, 43 *Les Nouvelles* 248 (2008).
- Cecil D. Quillen, Jr., *Income, Cash, and Lost Profits Damages Awards in Patent Infringement Cases*, 2 *Fed. Circuit B.J.* 201 (1992).
- Chaho JUNG, *Patent damages determination in Korea*, *IIC* 2018, 49(3), 267-298.
- Christopher S. Marchese, *Patent Infringement and Future Lost Profits Damages*, 26 *Ariz. St. L.J.* 747 (1994).
- Jerry A. Hausman et al., *Patent Damages and Real Options: How Judicial Characterization of Noninfringing Alternatives Reduces Incentives to Innovate*, 22 *Berkeley Tech. L.J.* 825 (2007).
- Joel Meyer, *State Industries v. Mor-Flo and the Market Share Approach to Patent Damages: What Is Happening to the Panduit Test?*, 1991 *Wis. L. Rev.* 1369 (1991).
- Mark A. Lemley, *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 *Wm. & Mary L. Rev.* 655 (2009).
- Ned L. Conley, *An Economic Approach to Patent Damages*, 15 *AIPLA Q.J.* 354 (1987).
- Robert S. Frank, Jr. & Denise W. DeFranco, *Patent Infringement Damages: A Brief Summary*, 10 *Fed. Circuit B.J.* 281 (2000).
- Roy J. Epstein, *The Market Share Rule with Price Erosion: Patent Infringement Lost Profits Damages After Crystal*, 31 *AIPLA Q.J.* 1 (2003).



## 제3주제 | 토론문 1

## 특허법에서의 손해배상액 복합산정(hybrid calculation) 법리

이주환 박사 (특허법원 국제지식재산권법 연구센터)

정차호 교수님의 발표를 잘 들었습니다. 많은 공부가 되었습니다. 감사합니다. 교수님께서 이번 발표를 통하여 최근에 개정된 특허법 제128조 제2항이 규정하고 있는 특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법<sup>1)</sup>의 개정안에 대한 의견을 주셨습니다. 특히 2020년에 특허청의 용역과제로 이루어진 “특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구”라는 보고서에 실린 조영선 교수님의 특허법 제128조 제2항 개정안을 검토하시면서, 좋은 의견을 주셨습니다.

교수님께서 미국 특허법에서는 판례법으로 인정되고 있고, 일본 특허법에서는 특허법 규정으로 명시되어 있는 특허침해로 인한 혼합산정 방법을 우리 특허법 규정으로 도입하면서, 이를 아주 복잡한 표현과 어구로 구체화하였기 때문에, 이에 대한 개정안에 집중적인 논의를 해주셨습니다. 교수님의 발표문에 대한 내용이 아주 심도 있게 구성되어 있기 때문에, 그 내용을 일일이 언급하면서 토론을 하기에는 시간이 부족하여, 중요한 한 가지 사항만을 말씀드리겠습니다.

특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 산정방법은 교수님께서 저의 논문을 인용한 부분에서 살펴볼 수 있듯이 아주 단순한 논리적 구조를 가지고 있습니다. 즉 이 산정방법은 “특허권자가 특허침해로 인하여 자신이 입었다고 주장하는 일실이익 중에서, 특허권자가 실제로 증명한 일실이익 부분은 일실이익으로 손해배상액을 산정하고, 특허권자가 증명하지 못한 나머지 일실이익 부분은 합리적 실시료로 손해배상액을 산정하는 방법”을 의미합니다.<sup>2)</sup> 즉 이 산정방법은 특허권자가 침해자의 특허침해행위로 인하여 특허침해를 입었다고 주장하는 특허제품의 수량 중에서, 법원이 특허권자가 이를 증명하였다고 인정하는 수량은 “일실이익”으로 산정되고, 일실이익을 인정되지 않은 나머지 수량은 “합리적인 실시료”로 산정된다는 것입니다.<sup>3)</sup>

1) 본 토론자는 본인의 논문인 이주환, “특허침해로 인한 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법 - 특허법 제128조 제2항 개정과 관련하여 -”, 『선진상사법률연구』 제92호, 법무부, 2020을 통하여 “혼합산정 방법”이라는 용어를 사용하였다.

2) 이주환, 앞의 논문(주 1), 108면.

3) 다만 “특허권자의 특허제품 생산능력”과 “특허권자가 침해행위 이외의 사유로 특허제품을 판매할 수 없었던 사유”는 일실이익의 산정수량을 감소시켜, 특허침해로 인한 손해배상액을 감액시키기 때문에, 피고가 주장, 증명하는 것이 바람직하다고 생각한다. 다만 전자에 대해서는 여러 학자들이 특허권자가 증명책임을 부담한다고 주장하고 있다(양창수, “특허권침해로 인한 손해배상 시론”, 민법연구 제93권, 박영사, 2009, 252면; 정상조·박성수,

따라서 우리 특허법 제128조 제2항이 언급하고 있는 “특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량”<sup>4)</sup>, “특허권자의 생산능력을 초과한 수량”<sup>5)</sup>은 특허권자가 특허침해로 인하여 손해를 입었다고 주장하는 수량 중에서, 일실이익의 산정대상에서 제외되는 수량입니다. 즉 이에 해당되는 수량은 합리적인 실시료의 산정대상이 되는 수량입니다. 특히 전자의 수량은 대표적으로 관련 제품시장에 특허권을 침해하지 않는 “비침해 대체품이 존재하는 사례”에서, 비침해 대체품의 존재로 인하여 특허권자가 손해를 입지 않았다고 판단되는 수량은 일실이익 산정대상에서 제외되어 합리적인 실시료의 산정대상이 된다는 것을 의미합니다. 그리고 후자의 수량은 “특허권자의 생산능력을 한도”로 하여, 특허권자의 생산능력을 초과하는 수량은 일실이익 산정대상에서 제외되어 합리적인 실시료의 산정대상이 된다는 것을 의미합니다.

다만 개별 사건에 이들 수량이 각각 문제시되었을 때는 일실이익 산정대상에 대한 특정의 혼란이 없습니다. 그러나 이들 수량이 함께 하나의 사건에서 발생하였을 때는 교수님께서 본 발표문에서 지적하고 계신 문제점이 발생합니다. 저는 교수님께서 82페이지에서 언급하신 사례에서 “**방안A**”에 찬성합니다. 가장 중요한 이유는 전자의 수량과 후자의 수량은 “개별적으로” 일실이익의 산정대상에서 고려되어야 하기 때문입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

첫째, 2001년 개정 특허법 제128조 제1항에서 특허권자의 손해액에 근거한 일실이익 산정방법을 최초로 도입하면서, 일실이익 산정의 순서를 차례대로 나열하였습니다.<sup>6)</sup> 즉 2001년 개정 특허법 제128조 제1항에 의하면, 침해자의 침해제품에 대한 양도수량을 근거로 특허권자의 손해액에 근거한 일실이익을 산정하되, 우선 특허권자의 생산능력을 초과한 수량은 일실이익의 산정대상에서 제외되고, 다음으로 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 일실이익의 산정대상에서 제외된다는 것입니다. 현행 특허법 128조 제2항이 특허법 개정을 통하여 법문상의 표현이 달라졌다고 하더라도, 2001년 개정 특허법상의 특허권자의 손해액에 근거한 일실이익 산정방법의 법적 의미가 달라졌다고 판단할 수 없습니다.

『특허법주해 II』, 박영사, 239면, 2010). 미국 특허법상 일실이익 산정방법에 대한 기본 법리인 “Panduit test”에 의하면 그 네 가지 요건 중 세 번째 요건인 “특허권자의 생산능력과 판매능력”은 특허권자가 증명하여야 한다 (Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978)). 그리고 후자에 대해서는 일반적으로 침해자가 증명책임을 부담한다고 판단되고 있다.

4) 이하에서는 “전자의 수량”이라고 칭한다.

5) 이하에서는 “후자의 수량”이라고 칭한다.

6) 2001년 개정 특허법 제128조 제1항은 “특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.”고 규정하였다.

둘째, 특허권자의 특허제품의 생산능력에 대한 판단은 특허권자가 특허침해로 인하여 손해를 입었다고 판단할 수 있는 특허제품의 수량을 판단하기 위한 “전제”에 해당합니다. 즉 특허권자의 특허제품에 대한 생산능력의 한도가 어느 정도인가에 따라서, 특허침해로 인하여 특허권자가 특허제품을 판매하지 못하였다고 판단할 수 있는 수량, 즉 침해자가 침해제품을 양도한 수량이 결정될 수 있습니다. 환언하면 특허권자의 생산능력을 초과한 수량에 대해서는 특허침해로 인하여 특허권자가 손해를 입었다고 판단할 수 없어서, 일실이익의 산정대상이 될 수 없습니다. 따라서 특허권자의 특허제품의 생산능력에 대한 판단이 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사유에 대한 판단보다 반드시 선행되어야 합니다.

셋째, 본 토론자는 “특허권자의 생산능력을 초과한 경우”와 “특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있었던 경우” 이외의 경우에도, 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법이 적용될 수 있다고 판단하고 있습니다.<sup>7)</sup> 특히 미국 특허법에서의 판례법에 의하면, ① 특허권자가 침해자의 전체 고객 중 “일부 고객”에게 특허제품을 판매한 경우, 특허제품을 판매한 “일부 고객”에 대한 부분은 일실이익을 산정하고, “나머지 고객”에 대한 부분은 합리적인 실시료를 산정한 사례,<sup>8)</sup> ② 특허권자가 침해자의 전체 특허침해기간 중 “일부 년도”에 대해서만 일실이익을 증명한 경우, “일부 년도”에 대해서는 일실이익을 산정하고, “나머지 년도”에 대해서는 합리적인 실시료를 산정한 사례,<sup>9)</sup> ③ 특허권자가 침해자가 침해제품을 판매한 지역 중 “일부 지역”에서만 특허제품을 판매한 경우, “일부 지역”에 대해서는 일실이익을 산정하고, “나머지 지역”에서는 합리적인 실시료를 산정한 사례가 있습니다.<sup>10)</sup> 결국 이에 의한다면 우리 특허법이 언급하고 있는 두 가지 경우 이외에도 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법을 적용될 수 있고, 이러한 사유가 발생한다면 이러한 사유에 해당하는 수량도 일실이익 산정대상에서 제외되어야 합니다.

결국 우리 특허법 제128조 제2항이 언급하고 있는 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은, “특허권자가 특허침해를 통하여 손해를 입었다고 주장하는 침해자의 침해제품 양도수량 중”에서, 특허권자의 생산능력, 즉 “특허권자의 특허제품 생산가능 수량에서 특허권자의 특허제품의 실제 판매수량을 차감한 수량”을 한도로 하여, 일실이익의 산정수량을 확정된 후에,<sup>11)</sup> 이 수량에서 특허권자가 침해행위 외의 사유로 특허제품을 판매할 수 없었던 수량을 차감한 수량이 일실이익의 산정대상이 되는 수량이 되고, 그 나머지는 합리적인 실시료의 산정대상이 되는 수량됩니다.<sup>12)</sup>

7) 이주환, 앞의 논문(주 1), 128면.

8) Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prodcuts, Inc., 788 F.2d 1554, 1555-57 (Fed. Cir. 1986).

9) TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898-902 (Fed. Cir. 1986).

10) Broadview Chemical Corp. v. Loctite Corp., 311 F.Supp.447 (D.Conn. 1970).

11) 그 이유는 “침해자의 침해제품 양도수량”은 특허권자가 특허침해를 입었다고 주장하는 수량으로서, 여기에는 특허권자가 실제로 특허제품을 판매하여 이익을 획득한 수량은 포함되지 않기 때문이다.

12) 다른 사유가 존재한다면, 그 사유에 해당하는 수량 또한 차감되어야 한다.

이상에서의 저의 견해를 교수님이 82페이지에서 구성하신 사례에 대입하여 봅니다. 첫 번째 단계로 “특허권자의 생산능력”을 고려하면, 특허권자가 특허침해를 통하여 손해를 입었다고 주장하는 침해자의 침해제품 양도수량 “100개” 중에서, 특허권자의 특허제품 생산가능 수량 “70개”에서 특허권자의 특허제품 실제 판매수량 “20개”를 차감한 수량 “50”개가 특허권자의 생산능력 한도에 해당하는 수량이기 때문에, 일실이익 산정대상은 “50개”가 됩니다. 두 번째 단계로 “특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량”을 고려하면, 이에 해당하는 수량은 “30개”이기 때문에, 최종적으로 일실이익 산정대상은 “20개”로 감소됩니다. 결국 이 사례에서 일실이익 산정대상은 “20개”이고, 합리적인 실시료의 산정대상은 나머지 “80개”입니다.<sup>13)</sup>

현행 우리 특허법 제128조 제2항이 규정하고 있는 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법은 전문가의 설명 없이는 일반인이 이해할 수 없을 정도로 난해하게 구성되어 있는 것은 사실입니다. 그리고 이에 대하여 교수님과 저의 의견이 다르듯이, 다양한 해석이 가능한 것도 사실입니다. 조속히 이 규정의 새로운 개정안을 마련하여 입법에 반영하는 것이 필요하다고 생각합니다. 저도 이번 기회를 통하여 앞으로 이에 대하여 깊이 고민해 보겠습니다. 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법에 대하여 다시 공부할 수 있는 기회를 주신 한국지식재산학회 담당자님들과 정차호 교수님께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

13) 이러한 방식으로 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법을 적용한다면, 발표문 11페이지에서 언급한 10가지 사례 중 사례 6, 7, 8, 9에서 발표자의 의견과 본 토론자의 의견이 다르게 된다. 특히 발표자는 발표문 11페이지 각주 45번에서, 본 토론문의 각주 1번에서 언급한 본 토론자의 논문에서의 설명이 잘못된 부분이 있다고 지적하였다. 본 토론자는 이 논문 118면부터 120면까지에서, 특허권자가 관련 제품시장에서 “100개”의 특허제품을 판매하고 있었지만, 침해자가 침해제품 “60개”를 판매함으로써 실제로 특허제품 “40개”만 판매할 수 있었다는 이유로, 침해자의 침해제품 양도수량 “60개”에 대한 일실이익을 주장하였다는 사례를 구성하였다. 또한 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량은 “80개”이고, 특허권자가 침해행위 외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 수량은 “50개”라고 언급하였다. 지금 돌아해보면 이 사례의 구성에는 오류가 있었다. 그 이유는 특허권자의 특허제품의 생산능력이 80개이고, 특허권자가 실제로 특허제품 40개를 판매하였는데, 특허권자가 침해행위 외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 수량이 50개라는 것은 현실적으로 납득하기 어렵기 때문이다. 그럼에도 불구하고 본 토론문에서 취한 본 토론자의 견해를 이 사례에 적용한다면, 우선 침해자의 특허제품 양도수량 “60개” 중에서, 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량은 “80개”에서 특허권자가 특허제품을 실제로 판매한 수량 “40개”를 차감한 수량은 “40”개가 되는데, 여기서 “40개”가 일실이익 산정대상이 된다. 다음으로 특허권자가 침해행위 외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 수량은 “50개”이기 때문에, 결과적으로 일실이익 산정대상 수량은 없게 된다. 결국 이 사례에서는 “60개” 모두에 대하여 합리적인 실시료가 산정되어야 한다. 그러나 본 토론자는 이 논문에서 “특허권자의 생산능력”이 아닌 “특허권자가 침해행위 외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 사유”를 먼저 고려하여 이와 다른 결론에 도달하였다. 즉 본 토론자는 “특허권자가 침해행위 외의 사유로 특허제품을 판매하지 못한 사유”를 먼저 고려하여 일실이익 산정대상을 “10개”로 판단한 후, 이 수량이 특허권자가 특허제품을 생산할 수 있었던 수량 “80개”에서 특허권자가 특허제품을 실제로 판매한 수량 “40개”를 차감한 수량 “40개”의 한도 내에 있기 때문에, 최종적으로 일실이익의 판단대상을 “10개”로 판단하였다. 여기에는 본 토론자가 이 논문을 작성하면서 깊이 있는 공부를 하지 못한 것으로 인한 착오가 있었다는 것을 인정한다. 따라서 이 논문에서의 일실이익과 합리적인 실시료의 혼합산정 방법에 대한 본 토론자의 의견을, 본 토론문에서 본 토론자가 주장하는 의견으로 변경한다.

## 제3주제 I 토론문 2

## 특허법에서의 손해배상액 복합산정(hybrid calculation) 법리

권지현 박사 (일본 와세다대학 지적재산법제연구소)

오늘 세미나에서 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호의 복합산정 법리에 대하여 다양한 사례를 통한 복합산정의 평가를 알려주시고, 이를 통해 조영선 교수님의 개정방안 및 일본 개정법과 심도 있게 비교 분석하여 제128조 제2항의 개정방안을 제시하여 주신 발제자 정차호 교수님께 감사드립니다. 이러한 연구 내용과 개정방안은 우리나라에 있어서 특허손해배상제도의 확립과 발전에 크게 공헌할 것으로 생각됩니다.

2020년 12월 10일부터 특허법 제128조 제2항은 제1호와 제2호의 손해액을 합산하는 복합산정법리를 적용하고 있습니다. 개정 전에는 특허권자의 생산 및 판매 능력의 범위 내에서만 추정하다 보니 침해자의 양도수량 일부가 손해액의 추정에 포함되지 않는다면, 제3자의 비침해 대체품의 시장참여로 특허권자가 판매할 수 없었던 수량이 입증되는 경우 손해액의 감면추정이 되는 등의 이유로 손해액의 실질적 추정에 한계가 있었습니다. 이러한 한계를 극복하기 위하여 침해자의 양도수량 전체에 대하여 손해액의 추정 대상에 포함시킨 개정법은 특허권자의 보호차원에서 그 의의가 매우 크다고 할 수 있습니다.

그러나 중요한 기준이 되고 있는 특허권자의 생산 및 판매 능력에 따른 기준수량(실제 판매수량 제외) 및 그 기준 수량을 넘지 않는 경우와 넘는 경우를 구분하기 위한 침해자의 양도수량에서 '침해행위 외의 사유'에 의하여 판매할 수 없는 수량을 제외하고 산정하기가 간단하지 않을 뿐만 아니라, 침해자의 생산 및 영업 능력에 따라서 이익을 많이 얻은 경우에는 특허권자에게 손해배상액을 지불하고도 이익이 남게 되고, 이러한 이유로 침해자가 계속하여 침해행위를 함으로써 특허권자의 실효적 보호가 충분히 이루어지지 않는다는 문제점이 있습니다.

또한 특허권자가 '침해행위 외의 사유'에 의하여 판매할 수 없었던 수량에 대해서도 '합리적 실시료'의 상당액을 손해액으로 추정할 수 있기 때문에 '침해행위 외의 사유'의 법적의미 및 그 해석이 매우 중요해집니다. 그러나 개정법에는 '침해행위 외의 사유'의 법적의미가 무엇인지, 침해자의 '침해행위 외의 사유'에 의하여 특허권자가 실제 판매할 수 없는 경우로 볼 수 있는 대상과 범위가 무엇인지 명확하지 않습니다. 따라서 '침해행위 외의 사유'의 해석을 판례에 위임하는 것만으로는 산업계 및 소송실무에 혼란을 가중시킬 우려가 매우 높다고 판단됩니다.

이러한 점에서 발제자님께서 검토하여 주신 것과 같이, ① 우리 특허법 제128조 제2항의 규정, ② 그 규정에 대해 개정안을 제시한 조영선 교수님의 개정안, ③ 일본 특허법의 상응 규정과 약간의 차이점이 있으며, 이러한 차이점의 검토를 통하여 현행 규정에 내재된 오류를 제거한 발제자님의 특허법 개정안은 아주 적절하다고 생각하는 바입니다.

손해배상액 산정과 관련한 일본 개정법 제102조 제1항 제1호 및 제2호를 보면서, 이 분야를 전공한 사람도 이해하기 힘들 정도로 복잡하고 난해하다고 생각하였으며, 이 후 우리 특허법 개정 내용에 일본 용어 또는 기술적 표현에서 차이가 있을 뿐, 산정하는 개념이 매우 유사한 것을 보며 일본과 좀 다르게 산정하는 방법을 도입할 수 없었을까 하고 고민하여 보았지만, 구체적인 방안까지는 생각하지 못하였습니다. 그러나 이번 세미나에서 발제해 주신 개정방안을 보면서 일본 특허법의 복합산정 법리와도 다르며, 개정안의 문제점을 해소하고 보다 간편하면서 명료해졌다고 생각하였습니다.

다만, 발제자님의 제2항 제1호 및 제2호의 개정방안에 대하여 궁금한 사항에 대해 다음과 같이 생각해 보았습니다.

첫째, 제1호의 의미가 명확하지 않는 부분에 대하여 “가. 침해물건의 양도수량에서 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 공제한 수량(이하, ‘공제후수량’)이 특허권자 또는 전용실시권자가 실시할 수 있었던 수량에서 실제로 판매한 수량을 제외한 수량(이하, ‘추가실시가능수량’)을 넘지 않는 경우에는 공제후수량, 나. 공제후수량이 추가실시가능수량을 넘는 경우에는 추가실시가능수량”으로 구분함으로써, 제1호의 의미와 해석이 보다 명확해질 것으로 생각합니다. 다만, 제128조 제1항 제1호의 개정안 “가. 침해물건의 양도수량에서 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 공제한 수량(이하, ‘공제후수량’)이 특허권자 또는 전용실시권자가 실시할 수 있었던 수량에서 실제로 판매한 수량을 제외한 수량(이하, ‘추가실시가능수량’)을 넘지 않는 경우에는 공제후수량”에서, 현행의 “생산할 수 있었던 물건의 수량”을 “실시할 수 있었던 수량”으로 변경하고 있습니다. 그 개정의 이유로는 “침해와 손해와의 인과관계가 인정되기 위해서는 권리자의 생산능력(manufacturing capacity) 외에 판매능력(marketing capacity)도 인정되어야 한다. 그래서 일본 특허법은 ‘생산능력’이 아니라 ‘실시능력’이라고 규정하여 생산능력뿐만 아니라 판매능력까지도 포섭하고 있다. 그러므로, 현행 우리 법이 규정하는 ‘생산능력’은 ‘실시능력’으로 변경되어야 한다.”고 하였습니다. 일반적으로 판매능력은 생산능력의 범위 내에 있는 것이므로, 생산능력보다 판매능력이 클 수 없다고 생각합니다. 따라서 개정방안의 “‘실시’할 수 있었던 수량”을 판매능력의 의미가 포함된 생산능력으로 특정할 수 있는 것으로 해석해도 좋지 않을까 생각해 보았습니다.

둘째, 현행 제2호는 전반요건(‘또는’의 앞부분)과 후반요건(‘또는’의 뒷부분)이 있어서 제1호 적용에 따라서 어떤 경우는 제2호의 전반요건을 적용하고, 또 어떤 경우는 제2호의 후반요건을 적용하는 등 매우 복잡한 구조로 되어 있지만, 발제자님의 개정안에는 “침해물건의 양도수량 중 제1호에서 산정되지 못한 수량의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 해당 특허권에 대해 통상실시권을 설정할 수 없었던 수량은 제외한다.”고 간단 명료하게 개정방안을 제시하

고 있어, 제2호의 의미와 해석을 명확하게 판단할 수 있으리라 생각합니다. 다만, 현행 제2호의 개정안에서 “산정되지 못한 수량의 실시에 대해”는 실시의 대상이 수량으로 인식될 수 있으므로 “산정되지 못한 수량에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여”로 하는 것이 보다 실시의 대상을 명확히 하는 것이 아닐까 하고 생각해 보았습니다.



제3주제 | 토론문 3

## 특허법에서의 손해배상액 복합산정(hybrid calculation) 법리

박태일<sup>1)</sup> 부장판사 (서울중앙지방법원)

2020. 6. 9. 법률 제17422호로 개정되어 2020. 12. 10.부터 시행되고 시행 후 최초로 손해배상이 청구된 경우부터 적용되는 특허법 제128조 제2항의 해석과 적용에 관하여 구체적인 문제를 심도 높게 분석하신 정차호 교수님의 발표에 깊이 감사드립니다.<sup>2)</sup> 발표하신 내용을 감사히 살펴보면서 특허법 제128조 제2항을 비롯한 손해배상액 산정 특례 규정에 관한 저의 생각을 밝히고 정 교수님의 발표문에 대한 저의 이해도를 높이기 위해 의견을 구한다는 차원에서 지정토론을 준비하였습니다.

특허법 제128조 제2항에 따른 방식을 아래와 같이 정리하여 살펴볼 수 있습니다.<sup>3)</sup>

	<b>침해자의 양도수량 A</b>			수량
	<b>배상 대상 수량 C</b>		침해행위 외의 사유 판매 불가 수량 B	
			실시허락 불가 수량	
특허권자의 생산 가능 수량 D				
특허권자의 실제 판매 수량 E	<b>배상 한도 수량 F</b>			
공하기	X	X	X	
	기여도 (제외)			이익
	<b>특허물건 단위수량당 이익</b>	합리적 실시료율	- (배상 제외)	

- 1) 현 서울중앙지방법원 부장판사, 법학박사/전 대법원 재판연구관, 특허법원 판사
- 2) 또한 오늘 함께 지정토론을 맡으신 이주환 박사님, 권지현 박사님께서도 (발표문에도 인용된) 선행연구논문을 통해 개정 특허법 제128조 제2항의 이해에 큰 도움을 주셨습니다.
- 3) 아래 슬라이드는 우성엽, “지식재산권 침해로 인한 손해배상액 산정”, 사법연수원 법관연수 지식재산권소송실무 (2021), 25면에서 인용하되, 정차호 교수님의 발표문에 사용된 알파벳 부호를 부가하였습니다.

위 표에서 '기여도'의 의미는 '특허발명의 실시가 물건의 일부에만 해당하거나 물건에 다수의 특허발명이 적용되어 있는 경우 침해된 해당 특허의 기여도'를 말합니다.<sup>4)</sup> 이 외에 기여도의 문제로 다루어질 수 있는 '침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품 품질의 우수성 등으로 인하여 특허권의 침해와 무관한 판매수량이 존재한다는 사정'은 적어도 제128조 제2항 적용에서는 '침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량(판매불가수량)' 산정에 반영할 성격으로 보아<sup>5)</sup> 기여도에는 포함시키지 않음을 전제로 작성된 표입니다. 또한 위 표에서 기여도를 합리적 실시료율을 적용하는 수량에 대해서는 적용하지 않는 것으로 나타내고 있는데, 이는 합리적 실시료율을 산정할 때 기여도의 문제까지 고려하여 산정하는 방식을<sup>6)</sup> 전제로 하고 있기 때문입니다. 그리고 '합리적 실시료율'에 의한 배상이 최소한의 배상액으로서 '특허물건 단위수량당 이익'에 의한 배상보다 적을 것으로 보아 낮게 표현되어 있습니다.

특허법 제128조 제2항의 복합산정 방식은 침해자의 양도수량 전체를 누락 없이 특허권자의 손해액으로 반영하여 배상액을 산정하면서도 과잉 배상이 되지 않도록 하기 위한 취지의 규정으로 이해됩니다. 그런데 너무 많은 상황을 모두 고려하다보니 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정을 간편하게 함으로써 특허권 침해 상황에서 특허권자를 보다 효과적으로 보호하기 위한 특허법 제128조의 입법취지에 비하여, 다소 복잡한 조문으로 된 것이 아닌가 생각됩니다.

특히 복합산정에서 '실시허락불가수량' 즉 특허법 제128조 제2항 제2호의 "특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량"까지 심리하도록 하는 것은 지나치지 않은가 생각됩니다. 실시료 상당액 배상이 최소한 보장되는 손해배상액이라는 관념을 고려할 때 더욱 의문이 듭니다(마치 특허권자가 '그 특허발명의 실시에 대하여

4) 저작권재산권 침해에 관한 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결["물건의 일부가 저작권재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작권재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작권재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.], 영업비밀 침해에 관한 대법원 2019. 9. 10. 선고 2017다34981 판결["물건의 일부가 영업비밀 침해에 관계된 경우에 있어서 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 영업비밀의 기여율은 전체 물건에서 영업비밀의 침해에 관계된 부분이 필수적 구성인지 여부, 그 기술적·경제적 가치, 전체 구성 내지 가격에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 정해야 한다."] 등의 판시를 참조할 수 있습니다.

5) 디자인권 침해에 관한 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결["침해행위 외의 사유로 물건을 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 그러한 사유로 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액을 같은 항 본문의 손해배상액에서 빼야 한다고 규정하고 있는바, 그러한 사유란 침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 의장권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 그러한 사유에 포함될 수 있음은 물론이나, 위 단서를 적용하여 손해배상액의 감액을 주장하기 위하여 침해자로서는 그러한 사정으로 인하여 의장권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 대해서까지 주장과 입증을 하여야 할 것이다."]의 판시를 참조할 수 있습니다.

6) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 지적재산소송실무(제4판), 박영사(2019), 586-587면 참조.

합리적으로 받을 수 있는 금액'을 손해배상액으로 청구하는 경우에도 침해자는 특허권자에게 손해가 발생하지 않았음을 주장·증명하여 손해배상금 지급을 면할 수 있다는 취지의 규정으로 보입니다). 비록 피고에게 주장·증명책임을 부과하는 것으로 운용한다고 하더라도 '실시허락불가수량'을 산정하기 위해서는 특허권자(원고)의 내부자료가 높은 수준으로 개시되어야 할 것으로 생각됩니다.<sup>7)</sup> 그렇지 않아도 특허법 제128조 제2항을 적용하기 위해서는 특허권자의 단위수량당 이익액을 산출하기 위한 특허권자의 내부자료가 상당한 정도로 공개되어야 합니다. 여기에 더하여 실시허락불가수량을 산출하기 위한 특허권자의 내부자료까지 추가로 개시하도록 한다면 특허법 제128조 제2항에 의한 손해배상청구 자체를 더욱 위축시키는 결과를 초래할 수도 있지 않을까 생각됩니다.

특허침해소송에서 손해배상의 문제를 바라보면서 평소 가져왔던 의문을 말씀드려봅니다. 특허권 침해가 일어나고 침해제품 양도수량이 확보되었을 때에 특허권자가 선택할 수 있는 손해배상청구의 방식을 아래와 같이 보다 간명하게 정비할 수는 없는지 하는 것입니다.

- (1) 특허권자로서는 자신의 단위수량당 이익액에 관한 자료를 개시하거나 침해자 이익 산정을 위한 지난한 과정을 거치는 대신 최소한의 보장되는 배상액을 확보하는 방편으로 합리적 실시료율에 의한 손해배상청구를 선택할 수 있습니다.

특허권 침해로 인한 손해배상액으로 '그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액'은 어느 경우이나 최소한으로 보장되어야 한다는 점에 관하여 우리 특허법상 명문의 규정 없이도 이를 인정할 수 있지만,<sup>8)</sup> 논란의 여지가 없게 명문으로 규정할 필요도 있다고 봅니다.

- (2) 또는 더 큰 금액을 배상받기 위해, 그러나 침해자 이익 산정보다는 상대적으로 빠르게 심리가 진행되어 결론이 나올 수 있는 특허권자 자신의 단위수량당 이익액 방식을 선택하여 자신의 이익액과 그에 관한 자료를 개시하고, 침해제품 양도수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 금

7) 특허법 제128조 제2항 제2호의 "특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량"이 과연 어떤 의미이고, 이를 어떻게 심리하여 반영할 것인지 사실 조문 자체만으로는 이해하기가 쉽지 않습니다. 특히 "특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우"에는 제2호에 의한 산정을 하지 아니한다는 취지가 아니라, 이러한 경우에 "해당 수량을 뺀 수량"에 대해서 합리적 실시료율을 적용한다고 규정하고 있어, 과연 이 경우의 '수량'을 어떤 의미로 이해하고 심리할 것인지 어려움이 있습니다.

이와 관련하여 특허권자가 물량을 한정하여 전용실시권을 설정하였던 상태에서 제3자에 의한 침해가 일어난 경우 등을 상정할 수 있겠으나[주관 연구책임 조영선, 참여 연구 박영규, "특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정 방법에 관한 연구", 특허청(2020), 181-182면 참조], 이러한 사정의 주장·증명을 위해서는 원고 내부 자료의 폭 넓은 개시가 수반되리라고 예상됩니다.

8) 저작재산권 침해에 관한 대법원 1996. 6. 11. 선고 95다49639 판결["저작권법 제93조 제2항(현행법 제125조 제1항에 상응하는 규정)에서는 저작재산권을 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 제3항(현행법 제125조 제2항에 상응하는 규정)에서는 저작재산권자 등은 위 제2항의 규정에 의한 손해액 외에 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 피해 저작재산권자의 손해액에 대한 입증의 편의를 도모하기 위한 규정으로서 최소한 위 제3항의 규정에 의한 금액은 보장해 주려는 것이므로, 결국 위 제2항에 의한 금액과 제3항에 의한 금액 중 더 많은 금액을 한도로 하여 선택적으로 또는 중첩적으로 손해배상을 청구할 수 있다."] 등의 판시를 참조할 수 있습니다.

액에 의한 손해배상청구를 할 수 있습니다.

다만, 이때 (비록 피고의 주장·증명 책임으로 한다고 하더라도 상당한 심리기간과 심리부담을 야기하게 되는) 특허권자의 생산가능수량과 특허권자의 실제 판매 수량을 심리하여 배상한도수량을 도출하도록 하는 제한은 폐지함이 적절하다고 생각됩니다. 생산능력을 어떤 기준으로 판단하느냐에 따라 특허권자의 생산가능수량이라는 것이 매우 모호한 개념이 될 수 있음에도 손해배상액 심리만 복잡하게 만드는 요인이 된다고 생각됩니다.<sup>9)</sup> 이를 폐지할 경우에는 복합산정제도의 필요성도 상당히 감소한다고 봅니다.

- (3) 또는 침해자의 이익을 산정하기 위한 증거확보와 주장 정리에 시간과 노력이 소요되더라도 특허권자 자신의 이익 산출 자료 개시를 피하기 위하여 혹은 침해자의 이익이 매우 크다고 예상하여 침해자 이익에 의한 손해배상청구를 선택할 수 있습니다.

이때에도, 명문의 규정은 없지만 특허권자의 생산능력을 고려하여 손해배상의 범위를 제한하여야 한다는 논란을 없애기 위해 특허권자의 생산능력과 무관하게 침해자의 이익 모두를 특허권자의 손해로 추정하는 규정을 둘 필요가 있다고 생각됩니다.<sup>10)</sup> 이렇게 하면 명문의 규정은 없지만 침해자 이익에 의한 손해배상액 산정에서도 복합산정이 적용되는지에 관한 논란 역시 필요치 않게 됩니다(복합산정이 사실상 필요치 않게 될 것입니다).

이와 같이 손해배상액 산정에 관한 규정을 비교적 간단하게 정비함으로써 손해배상청구와 판결이 좀 더 간편하고 빠르게 이루어질 수 있도록 하고, 여기에 이미 마련된 증액손해배상제도를 활용하여 민사상 손해배상이 실질적인 권리구제수단으로 작동할 수 있도록 한다면, 장기적으로는 침해금지청구를 현재 실무와 같은 거의 자동적인 인용이 아닌 손해배상 외에 침해금지를 명할 필요성에 관한 실질적 심리를 거쳐 인용 여부를 판단하도록 하면서, 아울러 형사상 특허침해죄는 폐지하는 방향으로 나아갈 수 있지 않을까 생각됩니다.

이어서 발표문 내용 중 몇 가지 사항 질문드립니다.

먼저, 발표문 표 3의 “{(A-B) < (D-E)에 해당하는 수량의 특정}”이라는 표현과 관련하여, 특허법 제

9) 균형적인 손해배상액 산정을 위해서는 ‘침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량’ 및 ‘특허발명의 실시가 물건의 일부에만 해당하거나 물건에 다수의 특허발명이 적용되어 있는 경우 침해된 해당 특허의 기여도’를 심리하는 데 집중하여 적절한 손해배상액이 산출되도록 하는 노력이 더 필요하다고 생각합니다.

10) 더 큰 생산능력을 가진 침해자의 특허침해가 일어날 경우 단기간에 광범위한 시장 장악이 이루어짐으로써 특허권자로서는 특허권을 제대로 활용할 기회조차 갖지 못하게 되는 큰 손해를 입을 수 있으므로, 침해자가 특허권자보다 더 큰 생산능력을 가지고 특허침해를 함으로써 이익을 얻었다면, 특허권자의 생산능력이 그보다 적다는 사정이 있더라도 특허권자에게 더 많은 손해배상이 이루어지는 것이 타당하다고 생각합니다. 또한 무체재산권이라는 특성상 특허권은 특허권자 본인에 의한 실시와 타인에 의한 실시가 동시다발적으로 이루어질 수 있으므로 기본적으로 특허권자 본인의 생산능력을 따지는 것이 온당한가 라는 본질적인 의문이 듭니다. 오히려 균형적인 손해배상액 산정을 위해서는 ‘침해자의 이익액 전부를 특허권자의 손해액으로 하는 것이 부당한 사정’ 및 ‘특허발명의 실시가 물건의 일부에만 해당하거나 물건에 다수의 특허발명이 적용되어 있는 경우 침해된 해당 특허의 기여도’ 심리에 집중하여 적절한 손해배상액이 산출되도록 하는 노력이 더 필요하다고 생각합니다.

128조 제2항 제1호의 취지가 침해자의 양도수량(피고양도수량 A)에서 판매불가수량(B)를 뺀 수량이 배상 대상이 되는 수량이 되되, 특허권자의 생산가능수량(D)에서 특허권자의 실제판매수량(E)를 뺀 수량을 한도로 하게 된다는 것이므로, “ $(A-B) < (D-E)$ 에 해당하는 수량의 특징”은 혹시 “ $(A-B) \leq (D-E)$ 에 해당하는 수량의 특징”으로 표현할 수 있지 않은지 질문드립니다.

아울러, 발표문 각주 40의 “서울고등법원 2014. 12. 11. 선고 2014나1463 판결”도 2020년 개정 전에 이미 복합산정을 허용했던 판결례로 드신 것 같습니다. 다만 이 판결은 미국 법원의 특허권 침해 손해배상판결에 기초하여 우리나라에 집행판결을 구한 사안에서 이루어진 것으로, 그 대상이 된 미국 법원의 판결이 복합산정 방식에 의하여 손해배상액을 산정하였음을 확인할 수 있습니다. 이 판결의 판결이유 중에 미국 법원의 판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다고 보기 어렵다는 취지는 있으나, 이 판결이 직접적으로 특허권 침해로 인한 손해배상액 산정에 복합산정을 허용한 사례라고 보아도 좋을지는 의문이 듭니다.

그리고 발표문 각주 45의 “사례 3과 사례 4의 손해배상액은 공제후양도수량(C)이 추가생산가능수량(F)의 한도 내에 있는지 아닌지에 따라서 달라진다.”고 하신 부분은 구체적으로 어떤 의미인지 보충설명을 해주셨으면 합니다. 본문의 표 5상으로만 보기에 사례 3과 사례 4가 모두 공제후양도수량(C)이 추가생산가능수량(F)의 한도 내에 있는 경우로 보이고, 판매불가수량(B)이 있는지 아닌지에 따라 달라지는 사례인 것처럼 보이기도 하여 질문드립니다.

또한 발표문 각주 46의 “서울중앙지방법원 2013. 5. 24. 선고 2012가합1234 판결”은 혹시 실제 판결이 아니라 2013년 한미지재권퍼런스에서 이루어진 모의재판(항소심)에서 가상으로 상정한 제1심 판결이 아닌지 질문드립니다.

이상입니다.

훌륭한 발표로 개정법 이해에 큰 도움을 주신 정차호 교수님께 거듭 감사드리며 지정토론을 마칩니다.