

특허침해로 인한 손해배상에 관한 고찰

조 영 주*

앞으로 수십년 이내에 산업구조는 4차산업 및 지식을 기반으로 재편될 것이며 이에 따른 지식재산권(IP, Intellectual Property Right)에 대한 활성화 및 제도적 보호에 대한 중요성이 대두되고 있다. 우리나라는 2017년 12월 “지식재산 기본법”을 공포함으로써 지식재산의 창출·보호 및 활용을 촉진하고 그 기반을 조성하기 위한 정부의 기본 정책과 추진 체계를 마련하였다. 이를 통해 우리 사회에서 지식재산의 가치가 최대한 발휘될 수 있도록 하고 있으며, 지식재산권 개개의 권리를 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 및 민법, 상법 등에 의하여 제도적으로 규율화시키고 보호하고 있다.

또한 2019년 하반기부터 우리나라는 타인의 특허권 및 영업비밀을 고의로 침해하는 경우 손해액의 최대 3배까지 배상책임을 지는 징벌적 손해배상제도가 도입된다. 징벌적 손해배상제도란 악의적 행위를 한 자의 처벌목적 및 그 자와 타인이 장래 유사한 행위를 하는 것을 억제하기 위하여 보상적 혹은 명목적 손해배상과 달리 징벌로 부과되는 손해배상이다.

따라서 우정사업에 있어서도 특허권 등을 비롯한 각종 지식재산권에 대한 보호 노력은 매우 중요한 이슈이며, 지식재산권에 대한 침해가 되지 않도록 관리적 주의를 기울이는 것이 매우 중요하다고 볼 수 있다. 이러한 취지에 맞추어 개정된 특허손해배상 법령 및 산정내역에 대한 고찰하고자 한다.

I. 서론

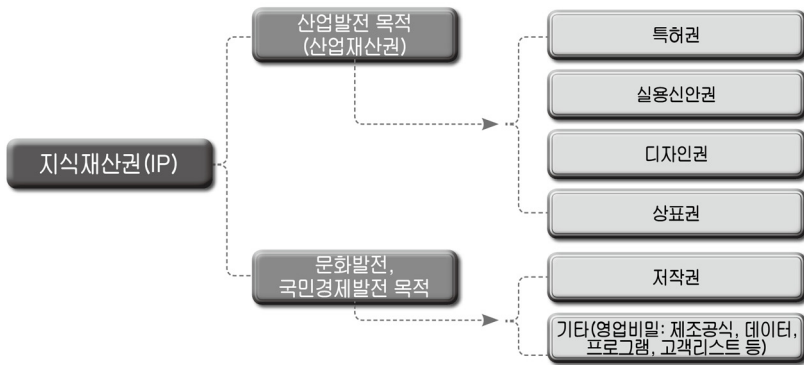
지식재산권이란(IP, Intellectual Property Right) 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권을 총칭하는 개념으로, 개개의 권리는 특허법, 실용신안법, 상표법, 디자인보호법, 저작권법,

* 공인회계사, 현 효림회계법인 이사, 현 특허법원 특수분야 전문감정인(특허 손해배상 감정분야), 전 대한변리사회 특허평가 자문위원 역임, choyj1018@naver.com

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 민법, 상법 등에 의하여 규율되고 보호되고 있다.

각각의 지식재산권 침해에 대한 손해배상은 특허법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 규정되어 있다. 다만 실용신안법의 손해배상은 특허법을 준용하고 있다.

(그림 1) 지식재산권 종류



지식재산권 손해배상 소송은 입증책임이 쉽지 않은 특징이 있다. 침해자가 권리자의 지식재산권 침해로 인한 이익 향유 부분을 입증하기 위하여 내부 원가자료의 공개가 필수적인데, 실질적으로 소규모 회사들간의 지식재산권 분쟁에서 원가관련 자료를 체계적으로 구비하고 정리하는 회사들은 많지 않고, 설령 있어도 침해자측에서 침해사실의 근거가 되는 원가자료를 쉽게 공개하지 않고 있다.

하지만 향후 미래의 산업구조는 IT기술과 인공지능기술이 접목되는 이른바 4차 산업혁명을 지향하게 되면서 지식재산권에 대한 보호는 매우 중요하게 다루어 지고 있다. 이러한 추세를 감안하여 우리나라도 2019년 하반기부터 특허권 및 영업비밀을 침해하는 경우 그 침해가 고의에 의한 경우 손해액의 최대 3배까지 배상하여야 하는 이른바 징벌적 손해배상제도가 도입될 예정이다. 이는 앞으로 우정사업에 있어서도 특허권 뿐만 아니라 여러 지식재산권 관리에 주의를 기울일 필요가 있다.

II. 특허침해 손해배상제도

1. 의의

우리나라의 특허침해 관련 손해배상에 대한 지난 5년간(2010~2013년)의 분포를 보면 5억 이하의 소액심판이 많은 비중을 차지하고 있으며, 특허권 제128조에 따른 손해배상 판결 중 법원재량이 가장 많은 비중을 차지하고 있다.

〈표 1〉 특허 등 지식재산권 관련 손해배상사건 분포(2010~2013년)

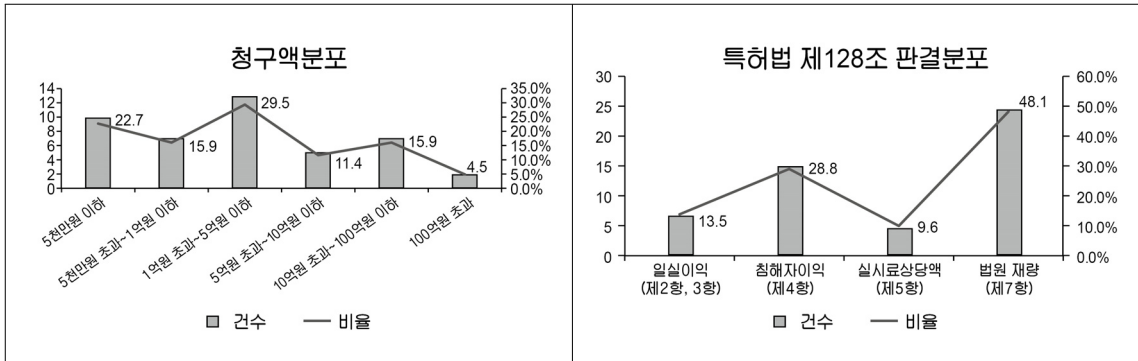
(단위: 원)

청구액분포	사건 건수	비율	평균청구액	평균인용액	평균 인용율	특허법 제128조(상호증복건수 존재)				
						일실 이익 (제2·3항)	침해자 이익 (제4항)	실시료 상당액 (제5항)	법원 재량 (제7항)	합계
5천만 원 이하	10	22.7%	38,232,670	17,319,512	45.3%	2	2	0	6	10
5천만 원초과~1억 원 이하	7	15.9%	86,768,158	41,350,103	47.7%	1	5	0	3	9
1억 원초과~5억 원 이하	13	29.5%	286,484,330	145,109,444	50.7%	1	2	3	9	15
5억 원초과~10억 원 이하	5	11.4%	688,971,299	508,943,872	73.9%	2	2	1	1	6
10억 원초과~100억 원 이하	7	15.9%	2,194,073,573	922,187,581	42.0%	0	3	1	5	9
100억 원초과	2	4.5%	22,181,570,640	8,342,161,934	37.6%	1	1	0	1	3
합계	44	100%	25,476,100,670	9,977,072,446	39.2%	7	15	5	25	52

위의 지식재산권 관련 손해배상사건 분포를 보면 다음과 같은 특징을 보이고 있다.

첫째, “법원재량(특허법 제128조 제7항)”에 의한 분포가 가장 많음을 알 수 있으며, 청구액 분포를 보면 “1억 원 초과~5억 원 이하”가 가장 많다. 또한 청구액 1억 원 이하를 소액심판으로 분류할 경우 “1억 원 이하”가 차지하는 비율은 38.6%(=22.7%+15.9%)를 차지하고 있다. 이는 대부분의 지식재산권 관련 손해배상 소송당사기업의 규모가 중소기업임을 유추할 수 있다.

[그림 2] 지식재산권 소송관련 청구액분포 및 특허법 제128조 판결분포(2010~2013년)



둘째, 특허법 제128조에 따른 판결 중 제7항의 “법원 재량”이 많은 이유는 “자료제출의 부재”에 따른 “손해액 입증의 곤란”에 기인된다고 분석된다. 지식재산권 소송과 관련하여 특허권 및 실용신안권에 대한 손해배상액은 한계이익을 근거로 하는 바, 이는 침해로 인한 제품 양도수량을 권리자의 판매단가에서 변동비를 차감한 금액을 곱하는 것을 의미한다. 또한, 침해제품과 관련된 직접비용을 산출하여 한계이익을 산출하기 위하여 원가계산자료가 뒷받침되어야 하는 바, 소송참여 당사자인 중소기업의 수준에서 정밀하고 세부적인 원가계산자료가 구비되는 것이 현실적으로 많은 제약이 따르고 있기 때문이다.

셋째, 특허법 제128조에 따른 판결 중 제5항의 “실시료 상당액”의 비중이 매우 적음을 알 수 있다. “실시료 상당액”을 적용할 수 있는 적용요건은 ① “해당 특허”를 제3자에게 실시 허락한 바 있는 “사례”가 있어야 되며, ② 사례가 없다면 법원 재량으로 선고하는 바, 일반적인 기준이 없고, 과거 판례를 보면 침해자 순이익의 일정부분(약 30%가량)을 실시료로 보고 있다.¹⁾

2. 특허법 제128조에 따른 손해배상 산정내역

특허법 제128조는 총 9개항으로 구성되어 있고, 2019년 1월에 개정사항을 반영한 내용은 다음과 같다.

1) 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 한국지식재산연구원, 2012. 12. p.126 인용

① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 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 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지

아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

위 특허법 제128조의 각 항별 손해배상 산정내역을 간략히 제시하면 다음과 같다.

〈표 2〉 특허법 제128조 각 항별 손해배상 산정내역 개요

특허법 제128조 각 항	손해배상 산정내용
제2항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일실이익(lost profit)에 따른 손해액 산정 <ul style="list-style-type: none"> • (침해자의 판매(양도)수량×권리자의 단위당 이익-침해행위의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대한 금액)
제3항	<ul style="list-style-type: none"> • 다만, 손해액의 상한:(권리자 생산가능수량(full capacity) - 실제판매수량)×권리자의 단위당 이익(*) (*) 단위당 이익 = 단위당 한계이익(=판매단가-변동비단가) <li style="padding-left: 40px;">: 서울중앙지법 2009.10.14.선고 2007가합63206판결참조
제4항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 손해액의 추정 <ul style="list-style-type: none"> • 침해자의 이익 = 특허권자의 일실이익 (특허권자와 침해자가 동종업계에 속해 있으므로, 이익률이 동일하다고 추정가능) • 침해자의 양도(판매)수량×침해자의 단위당 이익 ※ 독일 등은 특허권자의 일실이익 산정시 인과관계에 대한 입증책임을 부여하고 있으나, 한국, 일본 등은 침해이익과 유사하게 일실이익에 대하여 추정규정을 두고 있으므로 사실상 특허권자 입장에서 제2항과 제4항을 동시에 주장 가능하며, 현재 대법원도 하급심 단계에서의 적극적 심리를 요구하고 있는 상황임

특허법 제128조 각 항	손해배상 산정내용
제5항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반적인 실시료 기준은 없음(개별 계약에서 규정) <ul style="list-style-type: none"> ※ 미국: 해당 지식재산권을 사용하기 위해 제3자와의 자발적 라이선스 계약(established royalty) 존재할 것. 이것이 없다면 양자가 특허권 무단사용은 침해행위라는 사실의 동의하에, 침해가 일어나기 직전 “공정한 거래조건하의 가상적 협상(arm’s-length hypothetical negotiation)”에 의한 실시료를 유추함.(미국은 “합리적 실시료”에 의한 판결비율이 가장 높음(2006~2012년간 81.9%임)²⁾ ※ 일본: 실시료 상당액의 인정에 있어서 소송 당사자 간의 구체적 사정을 고려하도록 하기 위하여 ‘통상’이라는 단어를 삭제. 우리나라도 2019. 1. 8. 특허법 개정을 통하여 ‘통상’에서 ‘합리적’이란 단어로 개정하였다. ○ 실시료 상당액은 손해 최저액임 즉, 실시료 상당액은 손해 최저액으로서 배상가능함을 규정함과 동시에 일실이익이 실시료 상당액을 초과하는 경우에는 일실이익 배상이 적절함을 의미³⁾
제6항	○ 과실참작
제7항	<ul style="list-style-type: none"> ○ 위의 3가지 방법(제2항, 제4항, 제5항)에 따라 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우 법원이 재량에 의한 산정 (예: 국세청 단순경비율에 따른 표준소득을 적용) ○ 최근 대법원의 판결에 따르면, 법원의 재량을 적용하기 앞서 반드시 위의 3가지 산정 방법(②항, ④항, ⑤항)적용여부를 심리하여야 함

1) 일실이익법에 대한 손해배상액 산정

일실이익법(lost profit)이란 침해자의 지식재산권 침해행위로 인하여 권리자의 이익이 상실된 부분을 손해배상액으로 산정하는 방법으로 다음 공식에 따라 산정한다.

$$\text{손해배상금} = [\text{침해자 침해물건 판매수량} \times \text{특허권자 단위당 한계이익} (= \text{침해자 단위당 한계 이익}) - \text{권리자의 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대한 금액}] \times \text{기여율} (\text{명시적 언급 없음})$$

여기서, 침해자 침해물건 판매수량의 상한 = (특허권자 생산가능수량(full capacity) - 실제

2) 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 한국지식재산연구원, 2012. 12. p.70

3) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, p.72

판매량)

위 산식에서 권리자의 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대한 금액 산정은 아래 예시에 따라 항목별 개수에 해당만큼 판매수량을 감액할 수 있다. 즉, 해당 항목이 3개 이상인 경우 50%를 감액하고, 해당 항목이 2개 이하인 경우에는 20%를 감액할 수 있다.

〈표 3〉 판매할 수 없었던 사정에 따른 금액 추정을 위한 감액비율 산정 체크리스트⁴⁾

항목
특허침해제품에 복수의 특허권이 적용되어 해당 특허권이 전적으로 고객의 구매력에 영향을 미친 것으로 볼 수 없음
시장에 유사한 대체품이 존재하여 침해자의 매출수량이 전액 특허권의 매출수량으로 인정하기 어려움 침해제품의 매출발생이 침해한 특허권보다는 제품의 다른 특성에 더 영향을 받았다고 상당부분 인정할 수 있음
침해제품의 판매가격이 특허권자의 제품매출액보다 특히 저렴하여 직접적인 판매수량 비교가 어려움 침해자의 매출발생 과정에서 시장개발을 위한 추가적이고 입증가능한 가시적인 노력 및 경비가 지출된 것이 상당부분 인정됨
침해자의 지명도, 광고, 기타 특허권자와 차별화된 마케팅능력이 발생하였고 이로 인한 매출증가가 상당하다고 인정됨

2) 실시료 기준법에 대한 손해배상액 산정

실시료 기준법이란 손해배상대상 지식재산권에 대한 제3자와의 실시계약(established royalty)이 존재할 경우 침해자의 지식재산권 침해행위로 인하여 권리자의 상실될 실시료 상당액을 손해배상액으로 산정하는 방법으로, 다음 공식에 따라 산정한다.

손해배상금

= 손해배상 대상 지식재산권에 대한 제3자와의 실시계약이 존재(established royalty)할 경우 그 실시료

= 또는 침해자의 침해물건 양도수량 × 단위당 실시료

4) 특허권 침해 손해액 산정예시(안), 공인회계사회 조세지원센터, 2017. 9

- = 또는 침해자의 총매출액 × 통상 받을 수 있는 실시료율
- = 또는 법원 재량에 따른 실시료(침해자 이익×30%수준⁵⁾정도)

우리나라의 경우 실시료 기준법을 적용하는 사례는 낮은 것으로 분석되는 바, 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 통상실시권이 사전에 설정되어 있는 사례는 거의 없고,

둘째, 통상실시권이 설정되어 있다고 가정하면 받을 수 있는 액수(실시료 상당액)를 적용하여야 하는 것이나, 비교대상이 되는 각 개별 실시료 지급계약을 확인할 수 있는 방법이 없어 과거 판결에서도 제5항을 활용한 사례는 많지 않다.

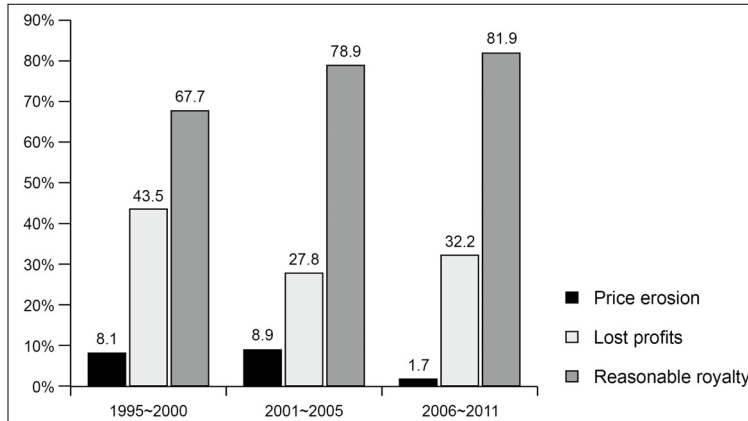
셋째, 이에 대한 대안으로서 미국 특허법 제284조에서 규정 등을 참고하여 “합리적 실시료”를 계산하여, 제2항 또는 제4항을 적용하기 어려운 경우 법원 재량액의 최소 기준금액으로 활용 가능하다. 예를 들어 침해자 순이익율 20%이고 동종 업계 통상이익률 15%일 경우 합리적 실시료 5%(=20%-15%)로 고려할 수 있다. 이 방법은 특허권자가 현재 제조활동을 하지 않는 등 스스로 특허권을 실시하지 않은 경우 및 특허법 제128조 제2항 또는 제4항을 적용할 수 없는 상황에서 이 한계를 보완할 수 있는 대안이라고 할 수 있음에 의의가 있다.

한편 미국의 경우 실시료 기준법을 사용하는 비율이 높는데, 그 이유는 미국의 경우에는 우리나라 및 일본과는 달리, 준비단계에는 증거개시 절차(discovery)가 있으며, 재판단계에서 배심원 판결이 가능하기 때문이다. 즉, 증거개시 절차를 통하여 소송 양측 당사자들은 필수적으로 사건과 관련된 모든 정보를 상호 교환 해야 하는 의무를 지기 때문에, 상대적으로 원가자료 확보 및 제출협조 등이 이루어지기 어려운 일실이익법 및 판매가격 잠식법⁶⁾보다는 실시료 기준 활용비율이 높다.

5) 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 한국지식재산연구원, 2012. 12. p126. 판례에 따르면 서울지방법원 1998. 5. 1 선고 96가합5952에 의하면 통상받을 수 있는 실시료는 순이익의 1/3 수준이라 판시하였으며, 서울중앙지방법원 2005. 7. 15 선고 2003가합74949에 의하면 통상받을 수 있는 실시료를 침해자 순이익율(4~5%)의 1.5%(약 30%~1/3) 수준이라 판시하였다.

6) 판매가격 침식법(Price Erosion)이란 침해자의 침해 행위의 결과로 권리자가 제품의 가격을 인상하지 못했거나 오히려 인하함에 따른 손실액 상당액을 손해배상액으로 산정하는 방법을 의미한다.

[그림 3] 미국의 연도별 특허손해배상 산정방법 분포⁷⁾



그러나 미국의 실시료 기준법은 우리나라 및 일본의 실시료 기준법과 차이점이 있는 바, 제3자와의 구체적인 실시료 계약(Established Royalty)가 없다면 가상의 협상(Hypothetical Negotiation)을 통하여 권리자와 침해자 양자 모두 특허의 유효성을 인정하고 이를 무단 사용하는 것은 침해 행위라는 사실에 동의하고 가상의 실시료 협상을 할 경우 산정되는 실시료 수준을 손해배상액으로 산정하는 방법이다. 합리적 실시료를 계산하는데 대표적으로 사용되는 방법론으로는 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.¹¹²⁾ 소송사건에서 제시된 방법을 이후 합리적 실시료 계산에 널리 적용하고 있다.

또한, 미국의 경우 재판단계에서 배심원 판결이 가능하며, 다만 특허침해소송은 사건의 성격상 고도의 기술성과 전문성이 요구되므로 당사자가 배심에 의한 재판을 요구하는 경우는 드물다. 그러나 최근에는 특허침해소송에서 배심원 판결에 의한 손해배상 인정액이 법원에 의한 손해배상 인정액에 비하여 높게 판결되는 경향이 있어, 특허침해소송에서의 배심원 재판이 특허권자에게 유리하게 작용할 가능성이 있다는 의견이 제시되기도 한다.

이처럼 미국의 배심원 판결은 우리나라와 일본에는 없는 제도로서 특허침해소송의 결과에 영향을 미치는 요인 중의 하나로 볼 수 있을 것이다.

7) 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 한국지식재산연구원, 2012. 12. p.70.

3) 법원재량

법원재량은 위의 일실이익법 또는 실시료 기준법으로 특허침해로 인한 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우, 법원재량으로 산정하는 방법을 의미한다. 예를 들어, 일실이익법에 의할 경우 권리자의 침해이익을 산정할 때 국세청 단순경비율에 따른 표준소득을 적용하는 방법 등을 의미한다. 그러나 최근 대법원의 판결에 따르면, 법원의 재량을 적용하기 앞서 반드시 위의 일실이익법 또는 실시료 기준법산정방법(특허법 제128조 제2항, 제4항, 제5항) 적용여부를 심리함을 요구하고 있다.

Ⅲ. 일실이익법에 의한 손해액 산정내역

1. 원칙적인 손해액 산정내역

일실이익법에 따른 손해액 산정내역은 특허법 제128조 제2항 및 제3항에서 규정되어 있다. 이를 공식으로 나타내면 다음과 같다.

일실이익(lost profit)에 따른 손해액 산정

- (침해자의 판매(양도)수량 × 권리자의 단위당 한계이익 - 침해행위의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대한 금액) × 기여율(특허법에 명시적 언급 없음)
- 다만, 손해액의 상한은 “(권리자 생산가능수량(full capacity) - 실제판매수량) × 권리자의 단위당 한계이익(=판매단가-변동비단가)”으로 한다.

여기서, 단위당 한계이익이란 원가회계의 공헌이익(Contribution Margin)을 의미하는 것으로, 판매단가에서 변동비 단가를 차감한 금액이다. 변동비는 변동 제조원가 및 변동 판매관리비를 말한다. 일반적인 원가회계상 정의로서의 변동비는 조업도(생산량, 가공량, 판매량 또는 매출액)에 따라 비례하는 원가로서, 침해품의 판매에 직접적인 인과관계를 가지고 있는 원가⁸⁾를

8) 計算鑑定人マニュアル(계산감정인 매뉴얼), 日本公認會計士協會, 2004. 1. 16., p.15.

의미하는 것으로 관련원가(relevant cost))로 보는 것이 타당하다. 한계이익은 원가회계상 개념으로 회피가능이익(avoidable profit) 또는 관련이익(relevant profit)으로 보는 것이 타당한 것인 바, 특허침해가 없었다면 발행하지 않을 수익 즉, 회피가능수익(avoidable revenue) 또는 관련수익(relevant revenue)에서 특허침해가 없었다면 발생하지 않을 비용 즉, 회피가능비용(avoidable cost) 또는 관련비용(relevant cost))을 차감한 개념을 의미한다.

손해액 상한은 권리자의 생산가능수량(full capacity)에서 실제 판매수량을 차감한 것인 바, 생산가능수량에 대한 산정은 특허침해제품의 생산가능량 추정을 위한 기본가정으로 다음과 같다.

$$\text{생산가능량(*1)} = \text{실제 생산량} + \text{추가생산가능량}$$

$$*1) \text{ 생산가능량} = \text{시간당 생산량(*2)} \times \text{가동가능시간(*3)}$$

$$*2) \text{ 시간당 생산량} = \text{실제생산수량} \div \text{실제가동시간}$$

$$*3) \text{ 가동가능시간은 1년 365일 중 예상중단가능일을 제외한 일수를 시간으로 환산하여 계산(다만, 정확한 계산이 어려운 경우 360일로 가정)}$$

참고로 침해자의 이익을 계산하기 위한 이익률 계산방법을 소개하면 아래와 같은 방법이 있으며, 침해이익을 한계이익으로 보는 것이 가장 타당한 방법이고, 법적인 해석 역시 한계이익이 타당하고 보는 것에 대한 큰 이견은 없다.

〈표 4〉 침해자의 이익을 계산하기 위한 이익률 계산방법

이익률 계산방법	계산방식	고려사항
매출총이익률 접근법	- 매출액 - 매출원가(제조원가) = 매출총이익 - 매출총이익 ÷ 매출액 = 매출총이익률(%)	- 매출원가(제조원가)에는 추가 생산에도 증가되지 않는 고정제조원가(감가상각비 등)가 포함되어 있음(추정이익 과소 계산) - 추가 생산제품의 판매와 관련되지 증가되는 비용은 고려되어 있지 않음(추정이익 과다계산)
영업이익률 접근법	- 매출총이익 - 판매비와관리비 = 영업이익 - 영업이익 ÷ 매출액 = 영업이익률(%)	- 매출원가 및 판매비와관리비에는 추가 생산제품의 생산, 판매에도 증가되지 않는 고정비용(감가상각비 등)이 포함되어 있음(추정이익 과소 계산)

이익률 계산방법	계산방식	고려사항
당기순이익률 접근법	- 영업이익 - 영업외수익 - 영업외비용 - 법인세비용 = 당기순이익 - 당기순이익 ÷ 매출액 = 당기순이익률(%)	- 영업외수익과 영업외비용에는 일반적인 영업활동과 무관한 차입금이자, 유형자산처분손익 등이 포함되어 있음(정확한 이익 산정 불가)
한계이익률 접근법 (공헌이익 접근법)	- 매출액 - 생산증가에 따른 변동비 = 한계이익(공헌이익) - 한계이익 ÷ 매출액 = 한계이익률(%)	- 침해자에 의한 특허침해행위가 없었다면 특허권자가 판매로 얻을 수 있었던 이익에 가장 근접한 산출방법 - 제조원가와 판매비와관리비를 그 성격에 따라 변동비와 고정비로 분류해야 함

이론적으로 침해이익을 한계이익(공헌이익)으로 보는 것이 가장 타당한 방법이다. 그러나 한계이익을 계산하기 위하여 변동비와 고정비로 구분하여야 하는 절차가 필수적이다. 실무적으로는 변동비와 고정비는 해당 업체의 특성에 따라 달라질 수 있기 때문에 계정별원장 수준의 세부적인 회계자료를 반드시 검토하여 원가행태를 분석하는 것이 필요하므로, 변동비와 고정비를 구분하는 절차는 일반적인 강화상의 구분보다 훨씬 복잡하고 정밀한 과정을 요구한다. 참고로 일반적인 강화상의 변동비와 고정비에 대한 구분을 제시하면 다음과 같다.

〈표 5〉 일반적인 강화상의 변동비와 고정비에 대한 구분

계정과목 분류		성격	
제조원가	변동원가	순수변동원가	생산량에 비례 (예, 재료비 등)
		단계적변동원가	일정생산량 초과시 증가 (예, 운송비 등)
		준변동원가	변동성과 고정성을 모두 가진 혼합원가(변동비)고정비) (예, 소모품비 등)
	고정원가	순수고정원가	생산량에 무관(정액) (예, 지급수수료 등)
		준고정원가	변동성과 고정성을 모두 가진 혼합원가(고정비)변동비) (예, 인건비성 경비 등)

계정과목 분류		성격
판매비와관리비	변동비용	순수변동비용 판매량에 비례 (예, 수출입제비용 등)
		단계적변동비용 일정판매량 초과시 증가 (예, 운반비 등)
		준변동비용 변동성과 고정성을 모두 가진 혼합원가(변동비)고정비) (예, 소모품비 등)
	고정비용	순수고정비용 생산량에 무관(정액) (예, 감가상각비 등)
		준고정비용 변동성과 고정성을 모두 가진 혼합원가(고정비)변동비) (예, 인건비성 경비 등)

2. 기여도의 반영

지식재산권 침해관련 손해액 산정에서 가장 어려운 부분이 기여도의 반영이다. 기여도란 침해한 특허기술 이외에 “침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용 등”의 요소가 침해자 판매이익에 영향을 미친 경우 해당 부분을 제외한 순수 특허기술의 일정 기여도만을 손해액 산정에 반영하는 절차를 의미한다. 또한 특허침해제품에 침해된 특허권 이외에 침해자의 순수 특허권이 함께 반영된 경우(특허침해제품에 복수의 특허권이 반영) 혹은 전체 생산공정 중 일부 공정에 한하여 특허권이 설정된 경우(전체 생산공정 중 특허침해공정이 차지하는 중요도 고려) 해당 특허권의 기여비율을 반영하는 것이 합리적이다.

한편 “기술가치평가”에서도 기여도가 사용되고 있는 바, 기술가치 평가에서 사용되는 기여도에 대한 의미는 대상기술이 수익창출 또는 비용절감에 공헌한 정도를 말하며, 기술요소법에서는 미래 현금흐름의 순현재가치에 기여한 유·무형자산 중 기술자산(기술요소)이 공헌한 상대적인 비중이라 할 수 있다.⁹⁾ 이를 공식으로 나타내면 다음과 같다.

9) 기술가치평가 실무가이드(2014), 산업통상자원부, p.87

$$\text{기술의 가치} = \left\{ \sum_{t=1}^N \frac{FCF_t}{(1 + \text{할인율})^t} \right\} \times \text{기술기여도}$$

(여기서 t=시간, N=기술의 경제적 수명)

법원은 특허법 제128조 제1항 내지 제6항에 따라 손해액을 산정하면서도, 기여도 반영이 필요할 경우 기여도를 반영하고 있다. 즉, 특허법 제128조에서는 명시적으로 언급하지 않고 있으나, 판례에서 다음과 같이 적용하고 있다.

〈표 5〉 기여도 산정에 관한 법원 판례

구분	사건번호	내용
서울중앙지방법원	2009.10.14. 선고 2007가합63206	법원재량으로 기여도 20% 반영
서울고등법원	2000.7.25 선고99나47640판결	법원재량으로 기여도 100% 인정(대법원 상고심에서 기여도 100%에 대하여 타당하지 않다고 했으나, 판결에 미치는 위법은 없다고 판시)
수원지방법원 성남지원	2005.6.3. 선고 2004가합5842판결	법원재량으로 기여도 100%인정
서울중앙지방법원	2008가합19114사건	(기여도에 대한 기술감정 사례) 화해권고결정으로 사건종결됨에 따라 실제 감정인의 감정결과가 판결에 어떻게 반영되었는지 알 수 없음

여기서 서울중앙지법의 ‘2008가합19114사건’에 대한 기여도 기술감정사례를 소개하면 다음과 같다, 사건의 개요는 감정인은 제품을 구성하는 부품 및 이를 제조하기 위한 요소기술의 분류, 각 요소기술에 대한 속성 부여(특허권으로 보호되어 있는 기술인지 여부, 소비자의 구매동기를 결정하는 기술인지 여부, 기술 구현의 난이도 등), 각 속성별 가중치 부여 등의 절차를 정하고 그에 따라 기여도를 산정하였다.

좀 더 구체적으로 보면, ① 제품을 구성하는 요소기술을 전체 침해제품의 주요 구성요소별로 나누고 각 요소기술을 29개로 구분하고, ② 각 요소기술 별로 특허로 보호되어 있는 기술인지, 수요자의 구매동기를 결정하는 기술인지, 기술구현의 난이도는 어떠한지에 대하여 상, 중, 하로

나누어 요소기술의 가중치를 부여하였다. 그리고 ③ 전체 기술의 기여 중 해당 특허의 기술 기여도를 산정하기 위하여 아래와 같은 산식을 정한 다음, ④ 원 특허기술 기여분을 전체기술 기여분으로 나누어 특허기여도를 산정하였다.

- 침해제품에 기여한 전체기술기여

$$= [\text{특허로 보호되어 있는 요소기술 가중치} \times \text{구매동기 가중치} (\text{구매동기 부여 } 133\%, \text{ 구매동기 없음 } 100\%) \times \text{기술구현의 난이도} (100\%)] + [\text{특허로 보호되어 있지 않은 요소기술 가중치} \times \text{구매동기 가중치} (\text{구매동기 부여 } 133\%, \text{ 구매동기 없음 } 100\%) \times \text{기술구현의 난이도} (\text{상 } 66\%, \text{ 중 } 33\%, \text{ 하 } 0\%)]$$

〈표 6〉 기여도 기술감정 사례 요약

항목	기여율(%)			가중치	
	100~80	80~40	40~0	기술구현 난이도	고객의 구매동기
특허로 보호되어 있는 요소기술	대부분	일부	극히 일부	상, 중, 하 (0%, 33%, 66%)	상, 중, 하 (100%, 117%, 133%)
특허로 보호되어 있지 않은 요소기술	대부분	일부	극히 일부		

한편 성균관대학교 산학협력단의 연구보고서¹⁰⁾에 의하면 기여도 산정에 대하여 다음과 같이 주장하고 있다.

기여도에 대한 법리는 아직까지 없으며, 미국 및 일본도 비슷한 양상을 보이고 있다. 또한 현행 기여도에 대한 법리의 문제점은 첫째, 그 나열된 요소들 이외의 다른 요소가 무엇인지 답하지 못하고 있다. 둘째, 그 요소들의 서로 다른 가중치를 제시하지 못하는 한계로 인하여 당사자가 결과에 승복하기 어렵다. 셋째, 대리인들도 예측하기 어려워 의뢰인에게 조언하기 어려움이 존재한다.

따라서 기여도 산정 법리제시의 5가지 원칙을 제언하자면 ① 너무 어렵지 않은 법리 ② 원고

10) 특허권침해 손해배상액 산정방식 및 기준연구(성균관대 산학협력단), 특허청, 2017. 11. 30

또는 피고 일방에 치우치지 않은 법리 ③ 기존의 판례법을 포용하는 법리 ④ 다양한 상황에 대응할 수 있는 법리 ⑤ 국제적 조화를 도모하는 법리를 제시하고 있다.

또한 해당 연구보고서에 따르면 단순제품과 복합제품으로 구분하여 기여도 산정방안은 제시하고 있는 바, 단순제품은 적절한 방법으로 기여도 적용하여야 한다고 제시하고 별도의 언급이 없으며, 복합제품 기여도는 아래 표의 산정항목을 고려하여 산정하는 것으로 제시하고 있다.

〈표 7〉 복합제품 기여도 산정항목

산정 항목	산정 내역
① 특허부품의 가격	기여도 = 특허부품가격 ÷ 전체 제품가격
② 기술적 연동성(일체성)	특허부품이 다른 부품과 기술적으로 연동된 정도
③ 고객관심(customer attention)	고객이 해당 특허발명 또는 특허부품에 가지는 관심
④ 특허부품의 복잡도(complexity)	해당 특허부품에 여러 기술이 적용되는 정도(복잡도가 높을수록 기여도는 낮음)
⑤ 비특허부품의 수	해당제품과 특허부품 가격이 정확히 특정될 경우에는 고려될 필요 없음

이상의 내용을 살펴보면, 기여도는 제품 생산단계(input phase)에서 고려될 경우와 소비자의 제품이용 시 효용을 증대시키는 단계(output phase)에서 고려될 경우로 구분되어 산정하여야 할 필요성이 있다. 그러나 기여도에 대한 직접적 측정방법에 대한 산정은 해당 특허 등의 기술특성에 따라 고유한 특성을 가지고 있기 때문에 매우 주관적이다. 이를 객관적으로 측정하려면 ‘기술가치평가 실무가이드(2014)’에서 제시하고 있는 기여도 산정방안도 하나의 대안이 될 수 있다. 그러나 이 방법은 소비자 이용단계(output phase)에서 해당 기술이 창출하는 기여도 산정에 사용될 수 있다고 판단된다.

3. 일실이익 산정 시 전문감정인 활용

특허 분야의 손해액 산정은 그 과정이 원가계산과정이라고 봐도 과언이 아니다. 한계이익이란 요소를 산출하기 위하여 내부 원가자료를 통하여 변동비를 산정하는 절차가 곧 원가계산 과정

이 되며, 이는 일실이익법에 따른 특허침해 손해액 산정에 핵심절차가 된다. 그러나 지식재산권 침해로 인한 손해액의 산정 시 침해제품의 판매 수량이나 침해행위로 침해자가 얻은 이익 등 침해액 산정에 필요한 기초 자료는 여전히 침해자에게 편재되어 있다는 특성 때문에 특허권자가 이를 입증하는 데에 많은 어려움이 있다. 또한 손해액 산정을 위해 특허권자는 문서제출명령 등을 활용하기도 하지만 회계나 계산에 관한 전문지식이 없는 특허권자로서는 여전히 손해액을 입증하는 데 어려움이 따른다. 그러므로 특허권자 구제의 실효성을 확보하기 위해서 전문가를 활용해 손해액을 산정할 필요가 있는데, 이 때 중립적인 전문감정인 등이 손해액을 평가하게 되면 그 결과를 당사자가 모두 신뢰할 수 있게 되고, 나아가 이러한 전문가의 활용은 법원의 업무를 경감시키는 역할도 할 수 있다.

그러므로 전문감정인 제도는 바람직한 추세로서, 우리나라를 비롯하여 미국과 일본에서도 전문감정인을 적극 활용하고 있다. 일본의 경우 특허침해시 손해액 산정에 공인회계사가 ‘계산감정인’이라는 전문감정인 역할을 하고 있고, 미국은 관련 분야 전문가인 ‘Master’제도를 활용하고 있다. 우리나라 역시 ‘특수분야 전문감정인’ 제도를 통하여 공인회계사가 손해액 산정 또는 한계이익 산정을 위한 변동비 계산 등의 분야에서 전문감정인으로 활동하고 있다.¹¹⁾

IV. 결론

지식재산권에 대한 활용을 향후 4차 산업혁명 및 미래산업 고도화와 더불어 필수불가결한 부분이 된다. 한편 지식재산권에 대한 활용은 타인의 지식재산권을 침해하였을 경우 이에 대한 제도적 보호 역시 중요한 분야가 되고 있다. 우리나라는 2019년 하반기부터 지식재산권 손해액 산정시 최대 3배까지 부과하는 징벌적 손해배상제도가 도입될 예정이다. 그러므로 우정사업을 영위함에 있어서 지식재산권에 대한 침해를 사전에 예방하고 방지하는 절차가 중요하다고 본다. 이러한 취지에서 특허권 등의 지식재산권 손해액의 산정이 관련 법령에서 어떻게 규정되고

11) 특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 한국지식재산연구원, 2012. 12. p.157.

산정되는가를 고찰하였으며, 손해액은 침해자의 한계이익이 높아질수록 커지게 되므로, 성숙단계의 고도화되는 사업시점에 지식재산권 침해 시 손해액인 사업초기 단계보다 높아지게 되는 점을 숙지하면서 향후 우정사업의 지식재산권 활용 시 침해여부에 대한 사전의 면밀한 검토가 필요하다고 본다.

참 고 문 헌

計算鑑定人マニュアル(계산감정인 매뉴얼), 日本公認會計士協會, 2004. 1. 16.

기술가치평가 실무가이드(2014), 산업통상자원부.

박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007

특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구, 한국지식재산연구원, 2012. 12.

특허권 침해 손해배상액 산정방식 및 기준연구(성균관대 산학협력단), 특허청, 2017. 11. 30.

특허권 침해 손해액 산정예시(안), 공인회계사회 조세지원센터, 2017. 9.

판례: 서울중앙지법의 '2008가합19114사건

판례: 서울중앙지법 2009.10.14. 선고 2007가합63206

판례: 서울고법 2000.7.25. 선고99나47640

판례: 수원지법 성남지원 2005.6.3. 선고 2004가합5842

한국은행 기업경영분석