

2019년 특허법 제128조 제5항의 개정으로 인한 ‘실시료(royalty)’ 산정방법의 변화 여부

황성필* · 정차호**

I. 서론

II. 특허법 제128조 제5항의 2019년 개정의 내용 및 입법이력

1. 법 개정의 내용
2. 입법이력을 통해 본 제128조 제5항 개정의 취지

III. 구법의 규정에 의한 ‘통상적’ 실시료 산정방법

1. ‘통상적’이라는 문언의 의미에 충실한 산정방법
2. 대법원의 유연한 태도

IV. 미국 및 일본의 실시료 산정법리의

변천이력

1. 미국의 실시료 산정법리의 변화
2. 일본의 실시료 산정법리의 변화

V. 특허법 제128조 제5항에 의한 합리적 실시료 산정법리의 함의

1. 기존 통계치의 중요도 감소
2. 여전히 중요한 기존 실시계약
3. 기존 실시계약을 유추 적용할 수 없는 사정의 증명책임
4. 기존 실시계약의 수치를 상향 또는 하향하는 다른 요소

VI. 결론

* 성균관대학교 법학연구원 박사후연구원(주저자).

** 성균관대학교 법학전문대학원 교수(교신저자).

초 록

우리 특허법 제128조가 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정의 방법들을 제시하며, 특히 동조 제5항은 ‘실시료(royalty)’에 근거한 산정방법을 제시한다. 2019년 그 제5항의 개정을 통해 기존의 ‘통상적’ 실시료라는 용어가 ‘합리적’ 실시료라는 용어로 변경되었는데, 실무적으로 실시료 산정 법리에 실제적인 변화가 있는 것인지에 대한 의구심이 있다. 그런 견지에서 이 글은 그 변경의 의미를 탐구하는 것에 중점을 둔다. 새로운 규정의 개정안을 발의한 원혜영 의원의 의도, 국회 수석전문위원의 검토보고서, 특허청의 의견, 대법원의 2003다15006 판결, 미국의 상응 법리의 변천, 일본의 상응 규정의 변화를 종합하면, 2019년 특허법 제128조 제5항의 개정의 내용 및 시사점은 다음과 같이 요약할 수 있다: ① 2019년 개정이 제5항(실시료)에 의한 손해배상액 산정의 금액이 높아지는 것을 목표로 하는 점, ② 해당 기술분야에서의 일반적(통상적) 실시료(율)에 지나치게 의존하던 법리에서 벗어나는 것을 목표로 하는 점, ③ 대상 특허발명의 개별적, 구체적 가치가 더 중요해지는 점, ④ 미국에서는 합리적 실시료 산정 법리가 오래전부터 도입되어 실무적으로 활발히 활용되고 있다는 점을 고려할 때 미국의 합리적 실시료(reasonable royalty) 산정법리가 우리나라 법원 실무에 개정 전보다는 더 큰 영향을 미칠 것이라는 점이다. 그런 점에서 미국의 합리적 실시료 산정법리를 연구할 필요가 높아졌으며, 그 후속 연구를 다짐한다.

주제어

특허권 침해, 손해배상액, 실시료 산정방법, 통상적 실시료, 합리적 실시료

I. 서론

우리 특허법 제128조는 특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정하는 방법을 제공한다. 특히 동조 제5항은 실시료에 근거한 손해배상액 산정방법을 규정하는데, 2019년 특허법 개정으로 그 규정이 '통상적' 실시료를 산정하는 법리에서 '합리적' 실시료를 산정하는 법리로 변경되었다. 동 조항의 개정 전 법리인 통상적 실시료 산정 법리를 적용한 경우 침해품의 판매액 대비 손해배상액이 매우 낮고, 나아가 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정방법으로서의 활용도도 거의 없는 문제점이 제기되었다.¹⁾ 반면 미국에서의 특허권 침해에 대한 손해배상청구소송 중 일실이익에 근거한 주장이 19%에 이르는 반면, 합리적 실시료에 근거한 주장은 약 60%에 달한다.²⁾ 달리 말하면, 미국의 경우에 있어서는 특허권자가 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정방법을 다른 산정방법보다 더 유리한 것으로 인식하고 있고, 그래서 그 방법을 더 선호한다고 볼 수 있다. 그런 견지에서 우리나라에서도 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 시 특허권자가 선호할 수 있는 합리적 실시료 산정 법리를 운용할 필요가 있다.

그런데 특허업계 종사자들은 합리적 실시료를 산정하는 법리로의 변경이

1) 서울대학교 산학협력단, “2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업 연구용역보고서: 지재산소송에서 손해배상액 산정의 적절성 확보방안”, 서울대학교 산학협력단, 2012, 46-47면(보고서에 따르면 2009년부터 2011년까지의 기간 중 특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정한 22건의 사건에서 당시의 특허법 제4항의 통상 받을 수 있는 실시료에 상당하는 액으로 산정된 건수는 2건에 지나지 않으며 침해품의 판매액 대비 손해배상액의 비율은 0.52%로 매우 낮은 수준이다.).

2) *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1312 (Fed. Cir. 2011) (“A reasonable royalty is the predominant measure of damages in patent infringement cases.”) (citation omitted); *Cf. 2018 Patent Litigation Study*, PRICEWATERHOUSE COOPER(본 통계자료에 따르면 특허권 침해에 대한 손해배상청구 사건 중 합리적 실시료에 근거한 주장이 60%, 일실이익에 근거한 주장은 19%, 나머지 21%는 일실이익과 합리적 실시료, 즉 복합산정(mixed calculation)에 근거한 주장이었다.). <<https://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-pwc-patent-litigation-study.pdf>> (Dec. 23, 2020).

실질적인 변화를 초래하는 것인지, 초래한다면 그 실체가 무엇인지에 대하여 의문을 제기하고 있다. 합리적 실시료 산정 법리에 따른 손해배상액 산정 방법이 실무에서 활발하게 활용되기 위해서는 우선적으로 그 산정 법리를 명확히 하는 것이 필요하다. 일본에서도 일본 특허법의 상응하는 규정에서 ‘통상’이라는 용어를 삭제하는 특허법 개정이 1998년 있었는데, 그 개정의 전·후에 산정방법에 큰 차이가 없다는 지적이 있었다.³⁾ 그러므로, 우리의 2019년 개정에도 불구하고 산정방법에 변화가 없는 것이 아닌지에 대한 의구심이 생기는 것이다. 이 글은 그 지적 및 의구심에 답하기 위하여 특허법 제128조 제5항의 개정의 의미를 탐구한다.⁴⁾

3) 日本知的財産仲裁センター実施料判定プロジェクトチーム, “特許権等の実施料相当額算定手法について”, 2018, 12頁(“同項の規定については, 平成10年(1998年)特許法改正により102条2項(現3項)中の「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」から「通常」の語が削除されたことにより, 具体的事情に照らし従前よりも高い実施料率を認めることが可能になったと解説されることが多い。しかし, 改正法施行後の裁判例においては, 従前に比してかなり高い12%とした例が1件(判例番号4), 10%が8件(判例番号1, 6, 30, 38, 46, 48, 51, 67, 71), 逆に, 0.5%が1件(判例番号75), 0.7%が2件(判例番号12, 414)があり, 認定幅が広がったとはいえるが, 本報告書の対象範囲での単純平均では約3.8%となっていることから, 全体としては, 改正前に比して認定料率が顕著に上がったとの実感はあまりないのではないかと思われる。”). <<https://www.ip-adr.gr.jp/news/file/20180702.pdf>>, 검색일: 2020. 12. 23.

4) 본 논문은 특허법 제128조 제5항의 개정의 요지 및 그 의미를 명확히 하는 것에 중점을 두고, 합리적 실시료에 근거한 구체적 손해배상액 산정방법은 추후 연구과제로 남겨 두고자 한다. 참고로, 합리적 실시료 산정 법리를 오래전부터 도입하여 실무적으로 활발히 활용하고 있는 미국 관례의 분석은 우리나라에서의 합리적 실시료 산정 법리의 실무적 운용에 참고할 수 있는 중요한 근거 자료가 된다. 그런 점에서 미국의 합리적 실시료 산정 법리를 연구할 필요가 높아졌다. 다만, 본 논문의 지면이 한정되어 있는 관계로 미국의 방대한 관례 수집 및 분석의 내용을 담지 못하였다. 미국에서의 합리적 실시료에 근거한 구체적인 손해배상액 산정방법론에 관한 분석 및 우리나라에서의 적용 방안에 대한 후속 연구를 다짐한다; Compare Roy Weinstein et al., *Taming Complex Intellectual Property Compensation Problems*, 22 Fed. Circuit B.J. 547, 553 (2013) with Jonathan S. Masur, *The Use and Misuse of Patent Licenses*, 110 Nw. U. L. Rev. 115, 124 (2015).

II. 특허법 제128조 제5항의 2019년 개정의 내용 및 입법 이력

1. 법 개정의 내용

국회는 법률 제16208호(2019. 1. 8.)로 특허법 제65조 제2항 및 제128조 제5항을 다음 표와 같이 개정하였다.

해당 규정	구법(법률 제16208호로 변경되기 전의 것)	신법
제65조 제2항	“특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.”	“ _____ _____ _____ _____ _____ 합리적으로 _____”
제128조 제5항	“제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.”	“ _____ 합리적으로 _____ _____”

특허법 제128조 제5항은 특허권 침해에 대한 손해배상액의 한 유형인 실시료를 규정하고 있고, 동조의 개정에 따르면 실시료에 의한 손해배상액 산정 시 ‘통상적’으로 받을 수 있는 금액은 더 이상 기준으로서 역할을 할 수 없게 되었다. 즉, 위 개정은 통상적으로 받을 수 있는 실시료를 산정기준으로 삼는 방법을 폐기하고 ‘합리적으로’ 받을 수 있는 금액을 산정기준으로 삼는 방법을 새롭게 도입한 것이다. 이 견해와 맥을 같이하는 최근의 일본 판례도 있다.⁵⁾ 이하에서 그 개정의 입법이력을 구체적으로 살펴봄으로써 특허법 제128조 제5항의 개정의 취지를 알아본다.⁶⁾

5) 日本 知的財産高等裁判所 平成30(ネ)10063(2018年 3月).

6) 이 글은 특허법 개정에 관한 입법이력이 특허법 제128조 제5항에 관하여 집중적으로

2. 입법이력을 통해 본 제128조 제5항 개정의 취지

특허법 제128조 제5항을 개정하는 법안은 원혜영 의원(이 글이 발간되는 2020년 12월에는 더 이상 의원이 아니므로 ‘前의원’이라고 지칭하는 것이 맞으나, 발의 당시에 제20대 국회의원이었으므로 여기에서는 ‘의원’이라고 칭함)이 최초 발의하였는데,⁷⁾ 동 발의안은 ① 구법의 ‘통상적’이라는 용어로 인하여 손해배상액이 충분하지 않았다는 점 및 ② 주어진 사안의 개별적·구체적인 정황이 제대로 고려되지 않는다는 점을 문제점으로 지적하였다.⁸⁾ 즉, 개정안의 제안자는 ① 실시료 산정방법에 근거한 손해배상액이 높아지기를 기대하였고, 나아가 ② 주어진 사안의 개별적·구체적인 정황이 제대로 고려되기를 요구하였다.

원혜영 의원은 ‘통상적’이라는 용어로 인하여 충분한 보상이 이루어지지 않는다는 문제를 타개하기 위하여 합리적이라는 용어가 더 적절하다고 생각하였다.⁹⁾ 합리적이라는 용어로 인하여 모든 경우에 손해배상액이 더 높아질 것으로 기대되지는 않으나,¹⁰⁾ 적어도 일부 경우에 해당 발명의 (다른 발명과

다루고 있다는 점에 근거하여 특허법 제65조 제2항의 개정 내용은 생략하기로 한다. 특허법 제128조 제5항은 사실상 제65조의 제2항의 개정 내용을 포괄하는 것이라고 생각된다. 다만, 제65조 제2항의 특성이 약간 반영될 뿐이다.

7) 원혜영 의원 등 13인, “의안번호 제2008842,” 입법정보(2017). <<https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2008842/%20detailRP>>, 검색일: 2020. 12. 23.

8) 원혜영 의원 등 13인, 위의 발의안(“현행법은 특허출원인, 특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허출원된 발명 또는 특허권을 침해당한 경우 보상받을 수 있는 범위를 특허발명의 실시를 통해 통상적으로 받을 수 있는 금액으로 규정하고 있음. 그런데 ‘통상적’이라는 표현으로 인해 손해액이 실제 입은 손해보다 낮게 산정되어 충분한 보상을 받지 못하는 문제가 발생하고 있으므로 특허침해 등의 개별적·구체적인 정황을 고려하여 손해액을 산정할 수 있도록 하기 위해서는 ‘합리적’이라는 표현으로 변경할 필요가 있음.”).

9) 수석전문위원 송대호, “원혜영 의원의 특허법 일부개정법률안에 대한 검토보고서”, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 4면(이 검토보고서는 통상적이라는 표현으로 인하여 우리나라의 실시료율이 2% 내지 5%에 불과하고, 미국의 13.1%보다 매우 낮다고 이해하였다.). <<https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/2008842/detailRP>>, 검색일: 2020. 12. 23.

10) 수석전문위원 송대호, 위의 글, 4면(“그런데 이와 같은 취지에도 불구하고 현행 ‘통상

비교된) 더 높은 가치가 인정되어 더 큰 손해배상액이 인정될 수 있을 것을 기대하는 것이다.

같은 맥락에서 개정안의 제안자는 해당 발명 및 특허권 침해에 대한 개별적, 구체적 정황을 고려할 것을 주문한다. 구법에 의하면, 해당 사안의 개별적, 구체적 정황보다는 일반적(통상적) 발명에 대한 일반적 가치를 기준으로 손해배상액을 산정하게 된다. 그러한 경우, 해당 기술분야의 발명에 대한 실시료율의 평균치가 결정적인 역할을 하게 된다. 그 와중에 해당 발명의 진정한 가치를 찾기 위한 노력, 해당 사안의 특수성에 의한 영향력을 반영하기 위한 노력이 더해지지 않게 된다.

2019년 개정 전의 법(이하 '구법'이라 칭함)에 따르면, 해당 기술분야의 발명에 대한 실시료 책정 또는 지불의 사례가 존재하지 않으면 손해배상액을 책정하기가 곤란하였다. 통상적인(usual) 실시료율(royalty rate)을 알기 위해서는 해당 기술분야에 대한 기존의 자료가 존재하여야 하는데, 만약 그러한 자료가 존재하지 않는 경우 통상적인 실시료율을 알 도리가 없다. 그런 점에서 기존의 자료가 필수적인 증거가 된다. 그래서 심지어 (실시료율이 매우 낮은) 국유특허에 대한 실시계약의 사례도 참고되곤 하였다.¹¹⁾ 이에 관하여 산업통상자원중소벤처기업위원회 수석전문위원의 검토보고서(이하 '수석전문위원 검토보고서')는 종래의 통상적 실시료에 대한 해석의 범위가 좁았으므로 개정을 통해 그 해석의 범위를 확대하는 것이라고 보고 있다.¹²⁾ 즉, 유사사

적으로' 받을 수 있는 금액을 '합리적으로' 받을 수 있는 금액으로 개정한다고 하여도 특허침해소송에서 손해배상액이 증가할 수 있을 것인지에 대하여는 단정하기 어려운 측면이 있음.”).

11) 국유특허는 국가가 소유주인 관계로 해당 특허에 대한 실시계약은 일반 기업이 보유하는 특허를 대상으로 일반 기업 사이에 체결되는 실시계약과는 매우 다르다고 보아야 한다. 그래서 국유특허에 대한 실시계약은 일반적으로는 비교, 참고되어서는 곤란하다고 생각한다. Kristen Osenga, *Get the Balance Right!: Squaring Access with Patent Protection*, 25 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J. 309, 317 (2012) (“It is not a free taking; the invoking nation must pay a government-imposed royalty rate that is usually well below the rate a patent owner would have negotiated for.”).

12) 수석전문위원 송대호, 앞의 글, 3면(산업통상자원중소벤처기업위원회 송대호 수석전

례가 없는 경우에도 여러 정황을 종합적으로 고려하여 실시료를 책정할 수 있게 하는 것이 개정안의 의도인 것이다. 합리적인 실시료율을 알기 위해서는 해당 기술분야의 기존의 자료가 유용한 증거가 될 수 있지만 필수적이지는 않다. 그러므로 기존의 자료가 없음에도 불구하고 주어진 개별적, 구체적 정황에 따라 합리적인 실시료 산정이 가능한 것이다.¹³⁾¹⁴⁾

III. 구법의 규정에 의한 ‘통상적’ 실시료 산정방법

1. ‘통상적’이라는 문언의 의미에 충실한 산정방법

통상적 실시료를 산정하기 위해서 해당 기술분야의 실시료율 통계치를 구하여야 한다. 그 통계치가 실시료를 평균치가 (예를 들어) 2.5%라고 말하면 그 수치가 매우 중요한 기준점이 되는 것이다. 그런데 우리나라에서 특허를 실시허락한 사례를 모은 통계가 부족하다.¹⁵⁾ 그러한 통계치가 존재하지 않는 경우에는 심지어 (매우 낮은 실시료율을 가지는) 국유특허를 실시허락한 사례의 수치도 참고하곤 하였다.¹⁶⁾ 그러나 국유특허를 실시허락한 사례마저도

문위원은 “통상적으로’ 받을 수 있는 금액에 대한 해석의 범위가 좁다는 전제 하에 개정안은 그 범위를 확대하고자 하는 것”이라고 해석한다.).

13) 수석전문위원 송대호, 위의 글, 4면(“통상적으로 받을 수 있는 금액을 통상실시권에 준하여 판단하는 것은 해당 특허발명에 대한 통상실시권 계약을 체결하지 않은 경우에는 적용이 곤란할 뿐만 아니라 기술거래시장의 가격변동을 충실히 반영하기 어려운 점이 있다는 점에서 개정안의 취지는 타당한 측면이 있는 것으로 보임.”).

14) 같은 의견: 여인재, “특허청 징벌적 배상제도 7월 9일부터 시행 ... 최대 3배까지 배상,” 소담 특허사무소(2019)(“특허침해에 대한 실시료 인정기준이 통상실시료에서 합리적 실시료로 변경되었는데 그동안 같은 업계의 실시료 계약 등을 참고하여 인정되던 실시료 비율이 이제 동종업계의 자료가 없더라도 법원에서 합리적으로 판단가능하게 되었습니다.”). <<https://blog.naver.com/sodamip/221582036464>>, 검색일: 2020. 12. 23.

15) 임소진 외, “지식재산 분쟁 현황 조사 연구”, 한국지식재산연구원, 2017(“개인 및 기업이 로열티를 산출에 활용하기 위한 유사기술의 거래사례를 수집하는 것이 어려워 현실적인 적용에 한계가 있다.”).

16) 전용준 · 신동환, “특허법 개정에 관하여”, YOU ME Patent & Law Firm(“기존 통상실

충분치 않기도 하거니와 국유특허를 실시허락한 사례를 민간기업이 보유한 특허의 실시허락 사례와 바로 비교하는 것이 적절하지 않기도 하다. 그렇다고 시장환경이 다른 외국에서의 실시료를 통계치를 참고하기도 어렵다.

종래 '통상적'이라는 용어가 초래할 수 있는 문제는 2006년에 안원모 교수님이 지적한 바 있다. 안원모 교수님은 '통상적'이라는 용어로 인하여 손해액이 저액에 그치는 문제가 있다고 본 후, 아래에서 소개하는 대법원 2003다 15006 판결(이하 '대상 판결'이라 함)이 "통상이라는 문구에 구해질 필요가 없음을 명백히" 하였다고 평가하였다.¹⁷⁾ 결국, '통상적'이라는 문언의 의미에 충실하여 산정하기가 곤란한 상황이 발생하였고, 그러한 곤란한 상황을 타개하기 위하여 대법원은 법 규정의 문언의 의미를 넘어서는 법적용을 하였다.

2. 대법원의 유연한 태도

구법이 '통상적'이라는 용어를 사용하였으나, 대법원은 그 용어를 넓게 해석하여 왔다. 위 법 개정의 이유는 '통상적'이라는 용어로 인하여 기존의 사례에 지나치게 의존하거나 기존의 사례가 존재하지 않으면 산정이 어려워지는 현상을 타개하기 위한 것이었다. 그런데 대법원은 이미 스스로 그러한 현상을 타개하는 법리를 운영하여 왔다고 생각된다. 그런 점에서 금번 법 개

시권의 실시료나 국유특허의 실시료율과 같이 특허발명으로부터 동떨어진 사실에 의하여 손해액이 인정되는 경우가 많다는 사실을 감안하여 우리 특허법 제128조 제5항에 대응하는 일본 특허법 제102조 제3항의 '통상'이라는 문언을 삭제하고 개별사정을 고려하여 실시료 상당액을 인정하여야 한다는 취지를 명확히 하였는바 ...". <http://kr.youme.com/sub_news/ipboardopen.aspx?idx=935>, 검색일: 2020. 12. 23.

17) 안원모, "특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해", 『법조』, 제55권 제11호(2006)("중전에는 특허법 제128조 제3항에 '통상'이라는 문구가 있다는 이유로 불특정의 추상적 권리자가 제3자와 실시계약을 체결하였을 경우에 지급받을 수 있었을 실시료를 기준으로 손해액을 산정한 결과, 인정되는 손해액이 저액에 그친다는 문제점이 있었다. 대상 판결에서는 특허법 제128조 제3항에 의한 손해액 산정시 변론종결시까지 나타난 특허권자와 침해자 사이의 개별·구체적인 사정을 모두 고려한 객관적으로 상당한 실시료액을 기준으로 손해액을 산정하여야 한다고 함으로써, 중전의 손해액 산정기준으로 중요한 의미를 부여하였던 '통상'이라는 문구에 구해질 필요가 없음을 명백히 하고 있다.").

정이 그러한 타개법리를 이미 실시한 대법원의 의도를 특허법에 정식으로 도입한 것이라고 평가할 수도 있을 것이다.

흥미롭게도 미국 특허법에 ‘합리적(reasonable)’이라는 용어가 도입되기 전에도 미국 법원이 합리적 실시료를 산정하였고, 그러한 관례법을 반영하여 미국 특허법이 1922년 개정에서 ‘합리적 총액(reasonable sum)’이라는 표현을 도입하고, 그 후 1946년 개정에서 ‘합리적 실시료(reasonable royalty)’라는 표현을 도입하였다.¹⁸⁾¹⁹⁾ 미국 사법부와 입법부의 상호협력이 시차를 두고 우리 사법부와 입법부에서도 발생하였다고 평가할 수 있다. 사법부가 입법부를 선도하는 것이 일반적으로는 바람직하지 않으나, 대상 판결에서는 결과적으로 바람직한 결과를 초래한 것으로 생각된다.

대상 판결은 미국식 합리적 실시료 법리와 독일식 실시료를 유추법을 제시하고 있다. 다음은 대상 판결의 실시인데, 이 글은 그 실시를 아래와 같이 두 부분으로 구분한다. 아래에서 살펴보는 바와 같이, 대상 판결이 제시한 법리는 미국의 합리적 실시료 법리 및 확립된 실시료 법리와 매우 유사하다. 이하, 그에 대하여 설명한다.

〈대법원 2003다15006 판결의 내용〉

구분	판결 내용	비고
공통부 (전제부)	“특허법 제128조 제3항에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는 …”	
전반부	“… 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액	미국식 합리적 실시료 법리

18) 이주환, “미국 특허법에서의 가상적인 협상에 의한 합리적인 실시료의 산정방법 — 개정 특허법 제128조 제5항 시행과 관련하여”, 『외법논집』, 제43권 제3호(2019), 234-235면.

19) 대법원 사법정책연구원, “미국 특허쟁송실무에 관한 연구”, 대법원 사법정책연구원, 2016, 107면.

	으로 결정하여야 하고 ...”	
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

IV. 미국 및 일본의 실시료 산정법리의 변천이력

1. 미국의 실시료 산정법리의 변화

(1) 개 요

미국 특허법 제284조는 일실이익(loss profit) 및 합리적 실시료(reasonable royalty)에 의한 손해배상액 산정을 인정하면서도 구체적인 산정방법은 제시하지 않고 있다.²⁰⁾ 결과적으로 미국의 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정방법은 방대한 판례를 통해 발전하여 왔다.²¹⁾ 미국 연방관할항소법원(이하 ‘CAFC’라고 함)은 전원합의체 판결로 특허권 침해에 대한 손해배상은 적절한(adequate) 손해배상액 산정에 의해야 한다고 실시한 바 있다.²²⁾ 나아가 동

20) 35 U.S.C. § 284 (2011) (“Upon finding for the claimant the court shall award 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.”).

21) Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009) (“Two alternative categories of infringement compensation are the patentee’s lost profits and the reasonable royalty he would have received through arms-length bargaining.”); 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.”).

재판부는 미국 특허법 제284조의 규정의 문언에 충실한 해석을 통해 동 조항에 의한 손해배상액 산정은 합리적 실시료를 하한선(in no event less than a reasonable royalty)으로 하면서 그 이상의 손해배상액을 산정하는 작업임을 명확히 하였다.²³⁾

(2) 확립된 실시료 v. 합리적 실시료

미국 법원은 합리적 실시료에 의한 손해배상액을 산정함에 있어서 다양한 방법을 인정해 오고 있다. 그 방법들 가운데 하나의 방법은 확립된 실시료(established royalty)를 기준으로 손해배상액을 산정하는 방법이고,²⁴⁾ 또 다른 하나의 방법은 가상의 실시계약협상(hypothetical negotiation)을 상정한 후 합리적 실시료(reasonable royalty)를 찾아가는 방법이다.²⁵⁾²⁶⁾ 확립된 실시료의

22) Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., 56 F.3d 1538, 1544 (Fed. Cir. 1995) (en banc) (“The statute thus mandates that a claimant receive damages ‘adequate’ to compensate for infringement.”).

23) *Id.* (“The statute thus mandates that a claimant receive damages ‘adequate’ to compensate for infringement. Section 284 further instructs that a damage award shall be ‘in no event less than a reasonable royalty’; the purpose of this alternative is not to direct the form of compensation, but to set a floor below which damage awards may not fall. Thus, the language of the statute is expansive rather than limiting. It affirmatively states that damages must be adequate, while providing only a lower limit and no other limitation.”) (internal citation omitted); John S. Torkelson, *Calculating Reasonable Royalty Damages for Infringement of Early-Stage Technology Patents*, 4 Sedona Conf. J. 47, 53 (2003) (“The purpose of the reasonable royalty alternative remedy in Section 284 is to set a floor below which damage awards may not fall.”) (citing Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., 56 F.3d 1538, 1544 (Fed. Cir. 1995)); 같은 의견: 정차호·장태미, 『특허법의 손해배상론』, 동방문화사, 2016, 183면(“합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정은 가장 합리적인 실시료를 찾는 작업이 아니라, 가장 합리적인 실시료를 찾아서 그것을 최소한으로 하여 그 이상의 손해배상액을 인정하는 작업이다.”).

24) Tektronix, Inc. v. United States, 552 F.2d 343, 347 (Ct. Cl. 1977) (“Where an established royalty rate for the patented inventions is shown to exist, that rate will usually be adopted as the best measure of reasonable and entire compensation.”) (emphasis added).

25) Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc., 717 F.3d 1255, 1267 (Fed. Cir. 2013) (“A reasonable royalty may be calculated using one of two baselines: ‘an established

사례가 존재하는 경우 그 수치가 매우 중요한 역할을 할 것이나, 실무에서는 그러한 사례가 존재하는 경우는 드물고 그래서 합리적 실시료 법리가 중요하다.

1) 확립된 실시료(established royalty)에 의한 합리적 실시료 산정방법

미국 법원은 확립된 실시료에 의한 합리적 실시료 산정방법을 인정하고 있다. CAFC는 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 시 실시권자가 대상 특허발명의 실시 대가로 소송 당사자인 특허권자에게 실질적으로 지불한 실시료를 최우선적으로 고려한다.²⁷⁾²⁸⁾ 다만, 소송 당사자는 ‘확립된’이라는 문구에 의해 해당 특허발명에 대한 기존 실시계약의 존재를 주장하는 것만으로는 부족하고 그 실시료율이 확립된 것인지를 증명해야만 한다. 이와 관련하여, 미국 연방대법원은 확립된 실시료로서의 적합성 판단을 위하여 고려될 수 있는 요소들을 제시한 바 있고 그 기준은 오늘날까지도 이용되고 있다.²⁹⁾

royalty, if there is one, or if not, upon the supposed result of hypothetical negotiations between the plaintiff and defendant.”) (emphasis added) (quotation omitted).

26) *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).

27) *Trell v. Marlee Elecs. Corp.*, 912 F.2d 1443, 1445-1446 (Fed. Cir. 1990) (“A reasonable royalty ‘may be based upon an established royalty, if there is one, or if not upon a hypothetical royalty resulting from arm’s length negotiations between a willing licensor and a willing licensee.”) (quoting *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983); see also *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).

28) See Benjamin M. Cole et. al., *Food for Thought: Genetically Modified Seeds As De Facto Standard-Essential Patents*, 85 U. Colo. L. Rev. 313, 337 (2014) (“An established royalty is what others actually pay for the right to use the patent.”).

29) Eric E. Bensen & Danielle M. White, *Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors*, 9 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 1, 34 (2008) (“In 1889, the Supreme Court articulated the applicable standard: In order that a royalty may be accepted as a measure of damages against an infringer, who is a stranger to the

즉, 미국 법원은 원고와 피고가 주장하는 여러 기존의 실시계약상 실시료를 그대로 인정하지 않고 해당 실시계약의 내용 및 외적 요소들을 고려하고 상세히 분석하여 합리적 실시료인지를 판단한다. 나아가 CAFC는 대상 특허 발명에 대한 기존의 실시계약이 확립된 실시료로 인정되면 해당 특허발명에 대한 실시료율은 이미 확립되어 있는 것으로 보고 소송당사자 간의 구체적인 사정에 관한 고려 없이 그 실시료율을 적용하여 합리적 실시료로 확정하기도 한다.³⁰⁾

license establishing it, it must be paid or secured before the infringement complained of; it must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention; and it must be uniform at the places where the licenses are issued,") (quoting *Rude v. Wescott*, 130 U.S. 152, 165 (1889)); *Monsanto Co. v. McFarling*, 488 F.3d 973, 979 (Fed. Cir. 2007) ("When the patentee has consistently licensed others to engage in conduct comparable to the defendant's at a uniform royalty, that royalty is taken as established and indicates the terms upon which the patentee would have licensed the defendant's use of the invention,"); *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); Gregory Sidak, *Bargaining Power and Patent Damages*, 19 Stan. Tech. L. Rev. 1, 14 (2015) ("A royalty is 'established' for a patent if enough industry participants have agreed to pay it that their acceptance constitutes 'a general acquiescence' as to the royalty's reasonableness,") (citing *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983) ("For a royalty to be 'established,' it 'must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention,") (citing *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 165 (1889)).

- 30) *Nickson Indus., Inc. v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988) ("Where an established royalty exists, it will usually be the best measure of what is a 'reasonable' royalty,") (citing *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983)); *Kerr & Troxel, Damages Measured by a Reasonable Royalty, in ASSETS AND FINANCES: CALCULATING INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES* 229, 303 (2011) ("If there truly is an established royalty, it would seem that no further examination is necessary,"); *Mobil Oil Corp. v. Amoco Chemicals Corp.*, 915 F. Supp. 1333, 1342 (D. Del. 1994) ("Moreover, if an established royalty is shown to exist, such a royalty

정리하자면, CAFC가 확립된 실시료에 의한 합리적 실시료 산정방법을 인정하고 있으나 해당 특허발명에 대한 기존의 실시계약이 없는 경우에는 확립된 실시료에 의한 손해배상액을 산정하는 것이 불가능하다. 설령, 기존의 실시계약이 있었을지라도 확립된 실시료의 증거가 매우 어렵기 때문에 실무적으로 사실상 이용되고 있지 않다.³¹⁾ 흥미롭게도 대부분의 미국 법원은 대상 판결에 따라서 확립된 실시료율의 적용이 대상 특허발명의 가치를 적절히 반영하지 못하는 결과를 초래할 수 있다는 사실을 명확히 인식하고 있다는 점이다.³²⁾ 그렇다면 확립된 실시료를 기준으로 하는 합리적 실시료에 의한 손해배상 산정방법은 여전히 유효한 것인지에 대한 의문이 제기될 수 있다.³³⁾ 그래서 자연스럽게 실무에서는 가상협상을 상정한 합리적 실시료 산정방법이 중요하다.

2) 가상의 실시계약협상에 의한 합리적 실시료 산정방법

CAFC는 확립된 실시료에 의한 합리적 실시료 산정방법과 더불어 가상의 실시계약협상에 의한 합리적 실시료 산정방법을 인정하고 있다.³⁴⁾ 미국 연

is generally deemed the best measure of damages for infringement.”); 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, 187 (2012) (“The Federal Circuit now considers ‘[a]n established royalty [to be] 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.’”) (alteration in original) (quoting *Monsanto Co. v. McFarling*, 488 F.3d 973, 978–79 (Fed. Cir. 2007) (internal quotation marks omitted)).

31) *Mobil Oil Corp.*, 915 F. Supp. at 1342 (“Because of these stringent criteria, few courts have actually found an established royalty.”); Kerr & Troxel, *supra*, at 303 (“However, . . . an established royalty is a rare sighting.”).

32) *Mobil Oil Corp.*, 915 F. Supp. at 1343 (“Almost all courts recognize, however, that an established royalty may be too low to be ‘reasonable’ under certain circumstances.”).

33) *Id.* at 1342 (“While the Third Circuit seemed to indulge a presumption that an established royalty, if proven, is the proper measure of damages, other courts have been less clear about their treatment of an established royalty.”) (internal citation omitted).

방대법원은 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정방법으로서 확립된 실시료에 의한 손해액 산정방법을 인정하면서도 특허발명에 대한 기존의 실시계약이 없어 확립된 실시료가 존재하지 않는 경우에도 여러 다른 요소들을 종합적으로 고려하여 합리적 실시료를 산정해야 한다고 판시한 바 있다.³⁵⁾ 그 고려요소로서 “특허발명의 성격(nature of invention), 특허발명의 유용성 및 이점(its utility and advantages) 및 특허발명의 사용의 범위(the extent of the use involved)”가 예시되었다.³⁶⁾ 이 연방대법원의 판결을 기점으로 하여 합리적 실시료에 의한 손해배상액 산정방법이 특허법에 명시적으로 규정되었다.³⁷⁾ 기존의 실시료 증거가 존재하지 않는 경우에도 합리적 실시료 산정이 가능하게 한 점에 합리적 실시료 법리의 장점이 존재한다.³⁸⁾

급기야, 가상의 실시계약협상에 의한 합리적 실시료는 연방지방법원의 조지아-퍼시픽 판결로 인하여 가장 중요한 합리적 실시료 산정방법으로 부상

34) Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc., 717 F.3d 1255, 1267 (Fed. Cir. 2013) (“A reasonable royalty may be calculated using one of two baselines: ‘an established royalty, if there is one, or if not, upon the supposed result of hypothetical negotiations between the plaintiff and defendant.’”) (emphasis added) (quotation omitted).

35) 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).

36) *Id.* at 648.

37) Christopher B. Seaman, *Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages*, 2010 B.Y.U. L. Rev. 1661, 1670 (2010) (“In 1922, Congress amended the patent laws to codify the Dowagiac decision and authorize the recovery of a reasonable royalty for patent infringement.”) (internal footnote omitted).

38) 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.”).

하게 된다.³⁹⁾ 대상 법원은 합리적 실시료에 근거한 손해배상액 산정 시 법원이 고려할 수 있는 15개의 요소들을 제시하였고, 그 요소들은 CAFC에 의해 인용되어 합리적 실시료 산정 시 애용되고 있다.⁴⁰⁾⁴¹⁾ 그래서 실무적으로 미국에서의 합리적 실시료에 근거한 손해배상액은 대부분 가상의 실시계약협상 방법에 의해 산정된다.⁴²⁾

3) 가상의 실시계약협상 방법에 의한 합리적 실시료 산정 시 확립된 실시료(율)의 역할

조지아-퍼시픽 판결이 제시하고 있는 15개의 요소들 가운데 첫 번째 요소에도 ‘확립된 실시료’라는 용어가 사용된다.⁴³⁾ CAFC는 가상의 실시계약협상 방법에 따른 합리적 실시료에 의한 손해배상액을 산정함에 있어서 확립된

39) 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.”).

40) Layne S. Keele, *supra*, at 189 (“The proper measure of a reasonable royalty standard remains elusive. How does one prove the royalty that would have resulted from a fictional negotiation in which both parties are willing to enter a license agreement but neither party is compelled to do so? That is the daunting task set before the parties disputing a reasonable royalty. To aid this determination, the court in Georgia-Pacific v. United States Plywood Corp. surveyed the case law and set out a list of fifteen factors potentially relevant to the reasonable royalty calculation.”).

41) 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).

42) See 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.”).

43) 조지아-퍼시픽 15개 요소 중 제1요소가 확립된 실시료를 말한다. 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.”).

실시료는 통상적으로(normally) 고려 및 기준이 될 수 있을지라도 동 실시료가 합리적 실시료와 반드시 상응하는 것은 아니라고 설시하면서,⁴⁴⁾ 합리적 실시료는 확립된 실시료보다 높을 수 있다고 판시한 바 있다.⁴⁵⁾ 이 판결은 확립된 실시료율의 증명이 있는 경우 그 실시료율을 합리적 실시료 산정의 출발점(starting point)으로 매우 중요하게 고려한다는 것을 시사한다. 나아가 그 출발점으로 채택된 그 실시료율은 조지아-퍼시픽의 다른 요소들의 추가적 고려에 의해 어느 정도 상향될 수 있음을 보여준다.⁴⁶⁾ 즉, 가상의 실시계약협상에 의한 합리적 실시료 산정은 확립된 실시료율에 한정되지 않는다.

(3) 소 결

“확립된 실시료를 기준으로 하는 방식은, 특허권자가 당해 특허를 다수의 자에게 실시를 허락하고 있는 경우에, 다수의 실시권자에 의하여 동의되고 지불되고 있는 실시료를 기준으로 하여 손해액을 산정하는 방식이다.”⁴⁷⁾⁴⁸⁾ 다수의 실시계약이 존재하는 경우, 그 확립된 실시료가 매우 중요한 기준이 될 수 있다. 예전에는 확립된 실시료가 매우 중요한 것이었으나, 시간의 흐름에 따라 합리적 실시료가 확립된 실시료를 대체하였다.⁴⁹⁾⁵⁰⁾ 그러나 확립된 실

44) *Bio-Rad Labs., Inc. v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604, 617 (Fed. Cir. 1984), *abrogated by other grounds by Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) (“Though established royalty rates are normally applicable, they do not necessarily establish a ceiling for the royalty that may be assessed after an infringement.”).

45) *Nickson Indus., Inc. v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988) (“[Patent holder-Plaintiff] correctly states that a royalty ‘reasonable’ under 35 U.S.C. § 284 may be greater than an established royalty.”) (citing *Bio-Rad Labs., Inc. v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604, 617 (Fed. Cir. 1984)).

46) *See, e.g., ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).

47) 안원모, 앞의 논문, 211면.

48) 미국의 established를 ‘확립된’이라고 번역한 또 다른 사례: 이주환, 앞의 논문, 232면, 각주 26(“확립된 실시료에 의한 합리적인 실시료의 산정방법은 특허권자가 다수의 실시권자들로부터 유사한 금액의 실시료를 받았을 경우에, 이를 합리적인 실시료로 산정하는 방법이다(Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman & F. Scott Kieff, *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, Foundation Press, at 1300 (3d ed. 2004)).”).

시료가 완전히 무의미해진 것은 아니고 합리적 실시료를 산정하는 여러 요소 중 가장 중요한 요소가 된다.⁵¹⁾⁵²⁾⁵³⁾ 확립된 실시료가 다소 경직된(rigid) 기준이고, 합리적 실시료가 그 경직성을 완화시킨 것이라고 평가될 수 있다.⁵⁴⁾ 확립된 실시료 법리가 다소 정의롭지 않은 결과를 초래하기도 하는데, 그러한 비정의(injustice)를 해결하기 위해 합리적 실시료 법리가 발전한 것이다.⁵⁵⁾

필자는 금번 우리 특허법 개정이 미국에서의 확립된 실시료 법리에서 합리적 실시료 법리로의 변천을 우리 특허법에 도입한 것이라 평가한다. 미국 법원이 확립된 실시료 법리의 단점을 피하기 위해 합리적 실시료 법리를 도입하였듯이,⁵⁶⁾ 우리도 미국의 그 경로를 따르는 것이다. 그 따름으로 인하여

49) Layne S. Keele, *supra*, at 187 (“Over time, the reasonable royalty standard has effectively swallowed up the established royalty standard, and the established royalty has become less important.”).

50) Erick S. Lee, *Historical Perspectives on Reasonable Royalty Patent Damages and Current Congressional Efforts for Reform*, 13 UCLA J.L. & Tech. 1, 20 (2009) (“A number of cases have further illustrated this shift from using established royalty rates to general circumstantial evidence of reasonable royalty as the primary means of finding damages.”).

51) Layne S. Keele, *supra*, at 187 (“The Federal Circuit now considers “[a]n established royalty [to be] 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.”).

52) Amy L. Landers, *Let the Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law*, 46 Santa Clara L. Rev. 307, 327 (2006) (“The patentee’s past licensing practices are given considerable weight in the analysis.”).

53) Paul M. Janicke, *Contemporary Issues in Patent Damages*, 42 Am. U. L. Rev. 691, 715 (1993) (“The foregoing cases seemingly clarify that an established royalty is now predominantly regarded as one possible species of reasonable royalty.”).

54) Layne S. Keele, *supra*, at 187 (“But an established royalty is not the only measure of a reasonable royalty; evidence that does not meet the traditionally rigid standards of an established royalty may nevertheless be probative in determining a reasonable royalty.”).

55) David O. Taylor, *supra*, at 97 (“Courts developed the remedy of reasonable royalties in patent infringement cases in the late 1800s and early 1900s to avoid injustices associated with awarding nominal damages and established royalties.”).

56) *Id.* at 101 (“Courts also began to use reasonable royalties to avoid awards of established royalties in cases where there was widespread belief in the invalidity of

대상 특허발명의 가치가 더 정확하게 반영되기를 기대한다.⁵⁷⁾ 그래서, 확립된 실시료율보다 더 높은 실시료율이 합리적이라는 점을 특허권자가 증명할 수 있는 것이다.⁵⁸⁾ 미국의 경험에 따르면, 많은 경우 확립된 실시료보다 합리적 실시료가 더 높다고 한다.⁵⁹⁾

2. 일본의 실시료 산정법리의 변화

(1) 1990년 전

1990년 개정 전의 일본 특허법 제156조가 손해배상 청구에 대하여 규정하였는데,⁶⁰⁾ 그 당시에는 구체적인 산정방법에 대하여는 규정하지 않았다.⁶¹⁾ 그 후 1990년 법의 제128조 제2항이 “그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액”을 청구할 수 있는 것으로 처음으로 규정하기 시작하였다. 그래서 ‘통상실시료 상당액’이라는 용어가 사용되기 시작하였다.

the licensed patent.”).

57) *Id.* at 103 (“In short, Judge Hand’s rejection of the established royalty effectively adopted the value of the underlying patented technology as the appropriate focus of a reasonable royalty calculation.”).

58) John J. Barnhardt, III, *Revisiting A Reasonable Royalty As A Measure of Damages for Patent Infringement*, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 991, 997 (2004) (“However, even these cases recognize that an established royalty is not necessarily a ‘ceiling’ for the ‘reasonable’ royalty that may be assessed at trial.”).

59) *Id.* at 1004 (“A reasonable royalty is often higher than an established royalty for the latter is usually based upon agreements negotiated before the patent stands the test of judicial scrutiny.”).

60) 일본 특허법 제102조 제3항은 1959년 특허법 개정을 통하여 신설된 것이라고 한다. 심미랑, “특허침해에 대한 손해배상액으로서 실시료 상당액”, 『안암법학』, 제37권 (2012), 660-661면.

61) 1990년 전의 특허법 제156조 제1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있다.”); 제2항(“특허권자는 선의무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다.”).

(2) 1998년 개정법

1998년 개정 전의 일본 특허법에서는 '통상'이라는 용어가 존재하였고, 그 용어로 인하여 과거의 실시계약 사례가 중요하게 고려되고 그럼으로 인하여 해당 특허발명의 구체적 가치가 제대로 반영되지 못한다는 문제점이 지적되었다고 한다.⁶²⁾ 그 지적을 수용하여 1998년 개정법이 '통상'이라는 용어를 삭제하였다.⁶³⁾ 그 용어 삭제 후 기존 실시계약만을 중요하게 보는 것이 아니라 다른 여러 사정을 고려하여 실시료를 산정한다고 평가된다.⁶⁴⁾

침해 전에 정상적으로 체결된 실시계약에 의한 실시료와 침해소송에서 산정되는 실시료가 동일하다면, 타인의 특허권을 존중하고 실시계약을 체결하는 경로보다는 침해 후 (특허무효, 비침해 등의 주장에서 모두 실패한 후) 실시료에 상당하는 손해배상액을 지불하는 경로를 선택하게 한다. 일본에서 이러한 점에 대한 지적이 있었다고 하며, 1998년 개정법이 그러한 문제를 해소하기 위한 것이라는 평가가 있다.⁶⁵⁾ 그 '통상'의 삭제로 "통상의 실시료 시세에 얼마이지 않고, 소송심리에 나타난 구체적 사정을 고려하여 객관적으로 상당한 실시료 상당액을 인정"할 수 있는 것이라는 점에 대하여 일본에서 이견이 없었다고 한다.⁶⁶⁾ 그러한 개정의 결과로 "실무상 손해액의 증액이 이루어

62) 안원모, 앞의 논문, 218-219면("중전의 규정에 의하여 판결에서 인정되는 실시료 상당액은 과거의 실시허락에 의하거나 업계의 일반적인 실시료율 또는 국유특허의 실시료율에 의거하여 결정하여 왔기 때문에, 특허발명의 구체적 기술 가치를 반영하고 있지 않다는 문제점이 지적되어 왔다.").

63) 안원모, 위의 논문, 218면("일본에서는 1998년 특허권의 넓은 보호, 강한 보호 등 이른바 특허 중시정책을 추진하기 위한 특허법의 개정이 있었다. 이 때, 상당실시료에 의한 손해산정방식을 정하고 있는 특허법 제102조 제3항도 일부 개정이 있었는데, 중전의 '권리자가 발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액'이라는 법문 중에서 '통상'이라는 문구를 삭제하는 방법으로 개정이 이루어졌다.").

64) 정차호 · 장태미, 앞의 책, 167면("이와 같이 일본에서는 특허권의 기존 실시허락계약이나 해당 특허발명의 동종 분야 제품의 일반적인 시세만을 가지고 실시료 상당액을 산정하는 것이 아니라, 특허발명의 중요성, 대체품의 존재 등의 여러 가지 제반 사정을 고려하여 실시료 상당액을 인정하고 있음을 알 수 있다.").

65) 안원모, 앞의 논문, 219면("가령 침해를 발견하였다고 하여도 지불해야 할 실시료가 기존의 정상적인 실시료와 같아서는, 타인의 권리를 존중하고 사전에 라이선스 계약을 체결한다고 하는 인센티브가 작동하지 않게 되어 침해를 조장할지 모른다는 문제점의 지적도 있어 왔다.")(일본의 4개 문헌 인용).

지고 있다”고 한다.⁶⁷⁾

(3) 소 결

일본 특허법이 ‘통상’이라는 단어를 삭제한 의도에 의하면 일본이 미국식 실시료 산정법리를 도입한 것으로 평가된다. 다만, 일본에서는 ‘통상’이라는 단어를 삭제하는 법 개정을 통하여 미국식 실시료 산정법리 도입을 이루었는데, 우리 법원은 일본과 같은 법 개정이 있기 전에 미리 그러한 도입을 하였다는 지적이 있을 수 있다.⁶⁸⁾

일본의 1998년 특허법 개정이 ‘통상’이라는 용어를 삭제한 이유는 침해를 조장하는 낮은 손해배상액을 지양하는 것이며, 고려해야 하는 요소로는 대상 특허발명의 가치, 당사자의 관계, 침해자의 이익 등이 예시되었다.⁶⁹⁾ 이론적으로, 실시료는 손해배상액의 최소한이 되어야 한다는 설명은 일본에서도 존재한다.⁷⁰⁾ 또 프랑스 지재권법 제615-7조에도 존재한다.⁷¹⁾ 한국과 일

66) 안원모, 위의 논문, 219면(일본의 4개 문헌 인용).

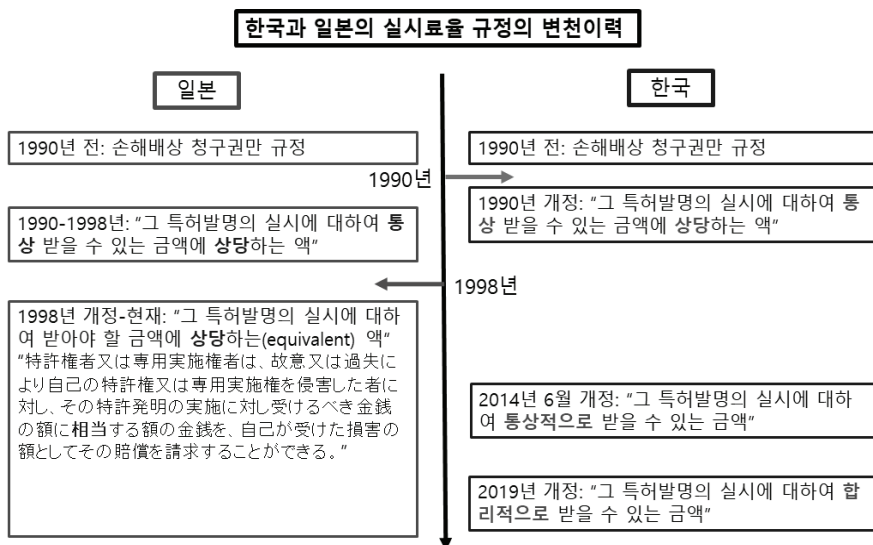
67) 심미량, 앞의 논문, 661면(中山信弘, 『特許法』, 한일지재권연구회 번역, 법문사, 2001, 353-354면 인용).

68) 이주환, 앞의 논문, 229면(“그리고 우리 대법원도 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결에서, 실시료 상당액을 산정하면서 고려할 수 있는 8가지 정황증거를 구체적으로 제시하면서, 이러한 비관적인 견해를 받아들이는 판시를 하였다.”).

69) 知財紛争処理システム検討委員会, “知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について”, 2016, 23頁(“平成10年に、ライセンスにおける実施料の実態を踏まえ、侵害が発見された場合に支払う賠償額が、誠実にライセンスを受けた者と同じ実施料相当額では侵害し得を助長しかねないことにかんがみ、「通常」という文言を削除する改正が行われ、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や侵害者が得た利益等の訴訟当事者において生じている諸般の事情を考慮して、実施料相当額を認定できるようにされた.”). <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/ken_sho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf>, 검색일: 2020. 12. 23.

70) 知財紛争処理システム検討委員会, 앞의 글, 23頁(“理論的にも、3項は、特許権の「最低限の権利の価値」を明文化した規定と位置付けられるが、特許権には、営業権(のれん)といった超過収益力(他企業にない優位的な価値)を含む「排他的に権利を使い利益を上げる可能性」(以下「収益の価値」という。)や、「排他的に権利を誰にどのように使わせるかあるいは使わせないかを決められること」(以下「決定の価値」という。)もあるため、通常の実施料相当額ではその価値を全てカバーできているわけではなく、こうした権利の価値の毀損の度合いに応じて、賠償額が変わることは理論的に筋が通ってい

본의 실시료를 규정의 변천이력을 표로 정리하면 아래와 같다.



るとの指摘があった。また、3項は、実施に対し支払うべき賠償額という意味ぐらしかなく、実施料は最低保障額にすぎず、追加的な手続費用、相手方の利益額を考慮しながら、侵害に対して払うべき金銭を決めるべきであるとの指摘があった。”。

- 71) Sabine Agé et al., *Patent Litigation in France: overview*, Thomson Reuters (2020) (“However, the court can, as an alternative and on the injured party’s request, award a lump sum as damages. This sum must be higher than the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the right that it has infringed. This sum does not exclude compensation for the moral prejudice caused to the injured party.”) (emphasis added). <[https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-0668?transitionType=Default&contextData=\(sc,Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-0668?transitionType=Default&contextData=(sc,Default)&firstPage=true&bhcp=1)> (Dec. 23, 2020).

V. 특허법 제128조 제5항에 의한 합리적 실시료 산정법리의 함의

1. 기존 통계치의 중요도 감소

구법은 통상적인 사례를 중요하게 보는 데 반해, 개정법은 합리적인 실시료를 전체적으로 탐색한다. 그 탐색에 있어서 해당 발명의 가치 및 주어진 상황을 더 중요하게 고려한다. 예를 들어, 어떤 학생의 IQ를 결정하라는 명령이 내려진 경우, 그 학생에 대한 자료가 전혀 없는 경우에는 일반학생의 평균 IQ를 제시하는 것이 확률적으로 가장 정확하다. 그런데, 일반학생의 평균 IQ는 100인데, 그 학생의 실제 IQ가 140이라면 그 학생의 가치가 평가절하된 것이다. 이와 유사한 논리에 의하면 발명도 평가절하될 수 있다. 통상의 실시료는 일반발명의 평균치를 기준으로 하는 것이며, 합리적 실시료는 개별 발명의 가치를 중요하게 보는 것이다. 만약 그 학생이 전교에서 1등을 한다는 정보가 존재하는데도 불구하고 일반학생의 평균 IQ에 집착하여서는 곤란하다. 해당 발명이 시장에서 큰 반향을 일으키고 있다는 점, 양 당사자의 입장의 특이점 등 여러 사정을 따져 개별 발명의 가치를 더 정확하게 반영할 필요가 있는 것이다.

2. 여전히 중요한 기존 실시계약

대법원 2003다15006 판결의 후반부는 대상 “특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 [불합리한 사정이 없는 경우에는] 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작”하여 실시료(율)를 정할 수 있다고 설시한다. 필자는 이러한 실시료를 결정방법을 ‘독일식 실시료를 유추법리’라고 칭하고자 한다. 박성수 변호사(그 당시 부장판사)의 글에서 독일의 실시료 산정방법을 “실시계약의 유추해석”이라는 표현이

발견되는데,⁷²⁾ 그 표현도 실시료‘율’ 유추법리를 말한 것이라고 생각된다. 다른 실시계약을 유추 또는 참고한다는 것은 그 실시계약이 채택한 실시료율을 유추 또는 참고한다는 것과 같은 말이다.

구법이 그러한 실시계약에서의 실시료율을 바로 채택하는 것을 허용하는 것이었는데, 개정법은 그것을 유추 또는 ‘참작’만 하는 것이다. 대법원 2003다15006 판결의 후반부도 참작함을 실시하고 있다. 그럼에도 불구하고, 그 실시료율이 매우 중요한 역할을 한다는 점에는 이견이 있기 어렵다.

3. 기존 실시계약을 유추 적용할 수 없는 사정의 증명책임

기존 실시계약이 존재하여도, “그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정”이 있는 경우에는 그 실시료율을 유추적용하지 않을 것인데, 그러한 사정이 무엇일까? 그러한 사정에는 여러 가지가 있을 것인데 그러한 사정의 예는 저작권 사건에 관한 대법원 99다69631 판결이 제시한다. 즉, 동 판결은 “예외적인 사정이 있어 이례적으로 높게 책정된” 경우, “저작권 침해로 인한 손해배상청구소송에 영향을 미치기 위하여 상대방과 통모하여 비정상적으로 고액으로 정한” 경우를 예시하고 있다.⁷³⁾ 그 외, 기존 계약의 양 당사자가 특

72) 박성수, “특허법 제128조 제3항, 제5항에 의한 손해액산정[대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결]”, 『특허판례연구(개정판)』, 박영사, 2012, 611-612면(“독일의 ... 상당실시료 산정에서 실무상 가장 자주 선택되는 것은 특허권의 침해 시 실시계약의 유추 해석의 방법이며, 합리적인 계약당사자들이 침해자에 의해 행해진 사용행위에 대한 실시대가로 합의했었을 것으로 보이는 것을 상당한 것으로 간주하며, 침해된 특허권 또는 비교 가능한 보호권과 관련하여 체결된, 구체적인 허가계약을 참작한다.”).

73) 대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결(“구 저작권법(2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정되기 전의 것) 제93조 제3항은 저작권재산권자 등은 제2항의 규정에 의한 손해액 외에 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액이라 함은 침해자가 저작물의 사용 허락을 받았더라면 사용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 말한다고 보아야 할 것이고(구 컴퓨터프로그램보호법(1995. 12. 6. 법률 제4996호로 개정되기 전의 것) 제27조에 관한 대법원 2001. 6. 26. 선고 99다50552 판결 참조), 음악저작물은 저작물에 따라 작품성과 대중 인기도에 차이가 있어 저작권자로서는 저작물을 사용하고자 하는 자와 사이에 저작물사용계약을

수한 관계에 있는 경우, 대상 특허발명이 현저한 상업적 성공을 거둔 경우, 특허권 침해소송을 종결하는 화해의 방편으로 체결된 실시계약인 경우 등이 제시될 수 있다.

4. 기존 실시계약의 수치를 상향 또는 하향하는 다른 요소

미국 법원은 조지아-퍼시픽 법리에 따라 여러 요소를 종합적으로 고려하여 합리적 실시료를 산정한다. 그러한 법리는 우리 대법원도 유사하게 실시하였다. 우리 대법원 2003다15006 판결이 제시한 요소들은 다음과 같다. 향후, 그 요소들을 종합적으로 고려하는 방법론에 관한 연구가 수행되어야 할 것이다.

“당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료,” 즉 기존 실시계약의 실시료도 참고로 하지만, (위 표의 전반부에서 보여주는 바와 같이) 그 외 여러 다른 요소들을 종합적으로 고려하여 객관적, 합리적으로 실시료를 결정해야 한다고 실시한 바 있다. 그 요소들은 “특허발명의 객관적인 기술적 가치, 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”

필자는 대법원의 이러한 설시가 미국의 합리적 실시료 법리를 전반적으로 받아들인 것은 아니더라도 적어도 그 법리의 취지를 받아들인 것으로 이해

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

한다. 검토보고서도 위 2003다15006 판결을 인용하며 기존의 대법원 판결도 객관적, 합리적인 금액을 결정하여야 한다고 실시한 바 있으므로 법원이 이미 합리적 실시료를 구해 온 실무를 인지하고 그 실무를 특허법에 반영하는 것임을 설명하고 있다.⁷⁴⁾

VI. 결 론

2019년 특허법 개정에 의해 특허법 제128조 제5항에서의 기존의 ‘통상적’ 실시료라는 표현이 ‘합리적’ 실시료라는 표현으로 변경되었다. 이 글은 그 변경의 의미를 탐구하였다. 그 탐구의 결과 금번 특허법 개정은 미국의 합리적 실시료 법리를 이미 적용하여 온 대법원 2003다15006 판결의 내용을 우리 특허법에 정식으로 도입한 것이라고 해석된다. 특허청의 법 개정의 취지도 “가상의 당사자라면 합리적으로 도달할 수 있는” 실시료율을 기준으로 하자는 것이며, “미국도 그렇게 되어 있음”을 말하고 있다.⁷⁵⁾

이 글은 ‘통상적’ 실시료를 ‘합리적’ 실시료로 개정한 입법이력을 살폈다. 동 규정의 개정안을 발의한 원혜영 의원의 의도, 국회 수석전문위원의 검토보고서, 특허청의 의견, 대법원의 2003다15006 판결, 미국의 상용 법리의 변천, 일본의 상용 규정의 변화를 종합하면, 금번 제128조 제5항의 개정은 ① 제5항에 의한 손해배상액 산정의 금액이 높아지는 것을 목표로 하는 점,⁷⁶⁾ ② 해당

74) 수석전문위원 송대호, 앞의 글, 5면(“한편, 대법원도 현행법에 규정되어 있는 ‘통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액’을 결정함에 있어서 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다고 판결한 바 있음.”)(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결 인용).

75) 특허청 상표디자인심사국장 이재우, “국회회의록 제20대 제364회 3차 산업통상자원특허소위원회”(2018), 22면(“통상적이라는 것은 실제 거래 사례들에 있는 평균적인 금액들을 말하는 건데요. 우리나라에서는 실시료 사례가 많지 않고 대체로 낮은 비율이 설정되어 있습니다. 우리나라는 한 2%, 미국은 13% 이렇게 되어 있는데 그것보다는 실제 데이터에 기초하지 않고 가상의 당사자라면 합리적으로 도달할 수 있는 정도의 비율을 주자라는 것이 취지입니다. 미국도 그렇게 되어 있고요. 그래서 그런 시장경향을 바꾸자는 취지입니다.”).

기술분야에서의 일반적(통상적) 실시료(율)에 지나치게 의존하던 법리에서 벗어나는 것을 목표로 하는 점, ③ 대상 특허발명의 개별적, 구체적 가치가 더 중요해지는 점, ④ 미국의 합리적 실시료 산정법리가 더 큰 영향을 미칠 것이라는 점을 알 수 있다.⁷⁷⁾ 향후, 미국의 합리적 실시료 법리에 대한 추가적인 연구가 요망된다.

우리 대법원이 2003다15006 판결 등을 통하여 금번 개정이 이루고자 하는 바를 미리 실현해 왔는데,⁷⁸⁾ 금번 개정으로 인하여 대상 판결이 실시한 법리가 더욱 발전할 것이 예상된다. 대법원이 2003다15006 판결의 선고 당시에는 ‘통상적’이라는 용어의 존재에도 불구하고 ‘합리적’ 실시료를 산정하기 위해 노력하였는데, 금번 개정으로 ‘합리적’이라는 용어가 특허법에 정식으로 도입됨에 따라 우리나라 법원은 더욱 자유롭게 해당 법리를 발전시킬 것으로 기대된다. 그런 견지에서, 미국의 조지아-퍼시픽 법리에 대한 심층연구가 필요하다고 생각된다.

2019년 특허법 제128조 제5항의 개정은 가장 중요하게 손해배상액 산정의 금액이 높아지는 것을 목적으로 한다. 법원이 “실시계약을 체결하고 지급하는 통상실시료 상당액과 동일하게” 손해배상액을 책정하는 경우, 그러한 판결은 잠재적 실시권자가 실시계약보다 침해를 택하도록 유도하게 된다.⁷⁹⁾ 그러므로, 법원은 입법의도를 관철시키기 위해서 일반적으로는 통상적 실시

76) 미국의 합리적 실시료 법리도 충분한 보상(sufficient recovery)을 목표로 한다. 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.”).

77) 이주환, 앞의 논문, 229면(“특히 개정 특허법 제128조 제5항은 미국 특허법상 특허[권] 침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대한 법리의 하나인 ‘합리적인 실시료’와 동일한 용어를 규정함으로써, 특허법 제128조 제5항에 근거한 특허[권]침해로 인한 손해배상액의 산정방법에 대하여 미국 특허법적 사고를 수용하였다고 평가할 수 있다.”).

78) 이주환, 위의 논문, 229면(“결국 2019년 7월 9일에 시행된 개정 특허법 제128조 제5항은 구 특허법 제128조 제5항이 규정하고 있었던 ‘통상’이라는 단어에 대한 비판적 사고와 우리 대법원의 이 규정에 대한 법적 인식의 변화를 반영하고 있는 것으로 분석된다.”).

79) 심미랑, 앞의 논문, 664면.

료보다 더 높은 합리적 실시료를 책정해야 할 것이다.

2019년 특허법 제128조 제5항의 개정으로 인하여 향후 법원은 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 합리적인 실시료를 산정하기 위해 노력할 것이다. 다만, 법원은 합리적 실시료 산정법리는 여러 요소를 종합적으로 고려하게 하므로 그 고려에 있어서 비용 및 시간이 더 소요된다는 점에 주의하여야 한다. 즉, 그 산정에서는 비용 및 시간을 관리하는 것이 법원의 중요한 역할이 된다. 법원은 “지연된 정의는 더 이상 정의가 아니다(Justice delayed, justice denied!)”라는 경구를 명심하여야 한다.

참고문헌

〈단행본(국내)〉

정차호 · 장태미, 『특허법의 손해배상론』, 동방문화사, 2016.

〈단행본(서양)〉

Kerr & Troxel, *Damages Measured by a Reasonable Royalty*, in *ASSETS AND FINANCES: CALCULATING INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES* 229 (2011).

〈학술지(국내)〉

심미랑, “특허침해에 대한 손해배상액으로서 실시료 상당액”, 『안암법학』, 제37권 (2012).

안원모, “특허권 침해로 인한 실시료 상당의 손해”, 『법조』, 제55권 제11호(2006).

이주환, “미국 특허법에서의 가상적인 협상에 의한 합리적인 실시료의 산정방법 —개정 특허법 제128조 제5항 시행과 관련하여—”, 『외법논집』, 제43권 제3호(2019).

〈학술지(서양)〉

Amy L. Landers, *Let the Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law*, 46 Santa Clara L. Rev. 307 (2006).

Benjamin M. Cole et. al., *Food for Thought: Genetically Modified Seeds As De Facto Standard-Essential Patents*, 85 U. Colo. L. Rev. 313 (2014).

Christopher B. Seaman, *Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages*, 2010 B.Y.U. L. Rev. 1661 (2010).

David O. Taylor, *Using Reasonable Royalties to Value Patented Technology*, 49 Ga. L. Rev. 79 (2014).

Dennis S. Corgill, *Competitive Injury and Non-Exclusive Patent Licensees*, 71 U. Pitt. L. Rev. 641 (2010).

Eric E. Bensen & Danielle M. White, *Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors*, 9 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 1 (2008).

Erick S. Lee, *Historical Perspectives on Reasonable Royalty Patent Damages and Current Congressional Efforts for Reform*, 13 UCLA J.L. & Tech. 1 (2009).

Gregory Sidak, *Bargaining Power and Patent Damages*, 19 Stan. Tech. L. Rev. 1

(2015).

John C. Jarosz & Michael J. Chapman, *The Hypothetical Negotiation and Reasonable Royalty Damages: The Tail Wagging the Dog*, 16 Stan. Tech. L. Rev. 769 (2013).

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).

John S. Torkelson, *Calculating Reasonable Royalty Damages for Infringement of Early-Stage Technology Patents*, 4 Sedona Conf. J. 47 (2003).

Kristen Osenga, *Get the Balance Right!: Squaring Access with Patent Protection*, 25 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J. 309 (2012).

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 (2012).

Paul M. Janicke, *Contemporary Issues in Patent Damages*, 42 Am. U. L. Rev. 691 (1993).

Robert Harkins, *Shift Sands: New Developments, Trends, and Strategies in IP litigation*, 2011 WL 2532986 (2011).

〈인터넷자료〉

송대호, “원혜영의원의 특허법 일부개정법률안에 대한 검토보고서”, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 입법정보(2017).

〈https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/20_08842/detailRP〉, 검색일: 2020. 12. 23.

여인재, “특허청 징벌적 배상제도 7월 9일부터 시행 … 대 3배까지 배상”, 소담 특허사무소(2019).

〈<https://blog.naver.com/sodamip/221582036464>〉 검색일: 2020. 12. 23.

원혜영 의원 등 13인, “의안번호 제2008842호,” 입법정보(2017).

〈<https://opinion.lawmaking.go.kr/gcom/nsmLmSts/out/20%2008842/detailRP>〉, 검색일: 2020. 12. 23.

전웅준 · 신동환, “특허법 개정에 관하여”, YOU ME Patent & Law Firm.

〈http://kr.youme.com/sub_news/pboardopen.aspx?idx=935〉, 검색일: 2020. 12. 23.

日本知的財産仲裁センター実施料判定プロジェクトチーム, “特許権等の実施料相当

額算定手法について”

〈<https://www.ip-adr.gr.jp/news/file/20180702.pdf>〉, 검색일: 2020. 12. 23.

知財紛争処理システム検討委員会, “知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について”, (平成28年3月).

〈http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/dai5/sankou2.pdf〉, 검색일: 2020. 12. 23.

〈연구보고서〉

대법원 사법정책연구원, “미국 특허쟁송실무에 관한 연구”, 사법정책연구원 연구총서, 2016.

서울대학교 산학협력단, “2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업 연구용역보고서: 지재산소송에서 손해배상액 산정의 적절성 확보방안”, 서울대학교 산학협력단, 2012.

임소진 외, “지식재산 분쟁 현황 조사 연구”, 한국지식재산연구원, 2017.

A Study on Impact of 2019 Amendment of Patent Act Article 128(5) — Whether or Not There is Any Change in the Methodology for Calculating ‘Royalty’ Damages

Hwang, Sungpill & Jung, Chaho

In 2019, Korea Patent Act Article 128(5) has been amended, which ‘usual’ was substituted by ‘reasonable.’ Thus, this paper seeks to find the implied meaning of the amendment. After scrutinizing a legislation history of the amendment, the opinion of KIPO, 2003da15006 decision of the Korea Supreme Court, transition history of the U.S. reasonable royalty jurisprudence and revision of the corresponding article of Japan Patent Act, this paper summarizes the intent of the amendment of the provision as follows: (1) the purpose is to increase reasonable royalty damages for patent infringement, (2) it aims to avoid a usual practice in heavily depending on industry-wide average royalty rate to the related invention when evaluating value of the invention in suit, (3) it is to have the courts consider individual and specific value of the patent in suit as more important, (4) it is to more actively accept the U.S. reasonable royalty damages theory to improve the current law of Korea. Given that intent, this paper asserts it would be necessary to deeply study the methodology of calculating reasonable royalty damages under the U.S. jurisprudence. This author will try to publish a paper on the U.S. jurisprudence in the near future.

Keyword

patent infringement, damages, royalty calculation method, usual royalty, reasonable royalty