OPEN ACCESS

지식재산연구 제17권 제2호(2022. 6)
©한국지식재산연구원
The Journal of Intellectual Property
Vol.17 No.2 June 2022
https://doi.org/10.34122/jip.2022.17.2.1
Print ISSN 1975-5945 | Online ISSN 2733-8487

투고일자: 2022년 2월 15일
심사일자: 2022년 2월 28일(심사위원 1), 2022년 2월 23일(심사위원 2), 2022년 2월 25일(심사위원 3)
게재확정일자: 2022년 5월 24일

# 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 법리 도입 필요성과 그 방향*

강명수**

Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 지식재산권 침해에 있어 과실 판단의 현황
1. 지식재산권 침해에 대한 손해배상책임
2. 과실 추정의 범위와 추정의 복멸
3. 과실추정의 번복에 관한 실무 태도
4. 권리자의 권리주장과 과실의 판단 및 번복
Ⅲ. 지식재산권 침해에 있어 과실 판단과 무과실에 대한 권리자 보호 필요성
1. 지식재산권 침해에 있어 과실 인정의 문제점
2. 과실추정의 번복 사유
3. 침해자의 과실 부존재 상황과 특허권자 보호
Ⅳ. 지식재산권 침해에 있어 무과실책임 법리 인정의 필요성 및 입법 방향
1. 무과실책임의 도입 배경 및 현황
2. 지식재산권 침해에 대한 무과실책임 인정의 타당성
3. 무과실책임의 도입 방향
Ⅴ. 결 론

* 이 과제는 부산대학교 기본연구지원사업(2년)에 의하여 연구된 것으로서, 2022년 2월 11일~12일 제주대학교 법학전문대학원(온라인 ZOOM 병행 진행)에서 개최된 2022년도 한·중·일 국제학술대회에서의 발표자료를 수정보완한 것임.
** 부산대학교 법학전문대학원 교수, 변호사.

Copyright ⓒ 2022 Korean Institute of Intellectual Property
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non-Commercial-NoDerivatives 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the article is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.

초 록

특허권 등 지식재산권은 무형의 정보 등에 대한 보호를 기본으로 하고 있어, 권리범위나 침해여부 판단이 어렵다는 특징이 있다. 권리침해만 있으면 인정되는 금지청구와 달리 손해배상청구에 대해서는 전통적인 민사법 법리와 마찬가지로 침해자의 귀책사유가 있어야 한다. 이와 관련하여 침해자의 귀책사유 입증이 용이하지 않다는 점과 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 등에서는 과실추정 규정을 두고 있는데 실제 사안에서 대법원은 과실추정의 번복을 받아들이지 않아 사실상 간주규정으로 운용되고 있으며, 이러한 기준은 특허권자 보호를 위한 판단이라 하더라도 법리적인 문제가 있음을 부인하기 어렵다. 우리법에 참고가 되었던 일본은 1959년 개정법에 과실추정 규정을 도입하기 이전에, 동 규정의 입법방향에 대해 오랜 논의를 거쳤다. 무과실책임이 아닌 과실추정의 형식을 취하여, 과실추정의 번복을 인정한다는 것이 입법당시의 의도였다. 하지만 입법 이후 일본도 과실추정의 번복을 인정하지 않아 사실상 무과실책임과 같이 운용되고 있다. 지금까지는 과실추정 번복을 부정하는 방법으로 권리자를 보호해 왔다면, 앞으로는 권리자 보호와 함께 법리적 정합성도 함께 만족할 수 있도록 무과실책임 법리 도입을 검토해 보아야 할 것이다. 그리고 무과실책임 법리를 도입하는 경우, 침해자에게 귀책사유가 없어도 손해배상책임이 인정됨을 입법적으로 분명히 하고, 손해액 산정의 특례를 무과실책임에도 동일하게 적용하되 무과실책임인 점을 손해액 산정에 고려하도록 할 필요가 있다.

주제어

지식재산권 침해, 과실책임, 무과실책임, 과실의 추정, 손해배상책임, 추정의 복멸

# Ⅰ. 서 론

특허권 등 지식재산권은 무형의 지적 창작에 대한 보호를 기본으로 하는데, 유형물에 대한 보호와 달리 그 보호 대상이 시각 등을 통해 확인되지 않기 때문에 보호범위나 침해여부 판단이 곤란하다는 특징이 있다.[1] 한편, 특허권 침해에 대한 구제수단으로는 일반적인 권리침해에서와 마찬가지로 침해금지가처분, 본안청구로서의 금지청구 및 손해배상청구, 형사적 구제 등이 인정되며, 각 구제수단의 인정 요건은 다른 권리침해에 대한 구제요건과 차이가 없다. 권리침해가 인정되면 귀책사유를 불문하고 금지청구권 행사가 가능하다는 점은 의문이 없는데, 민사적 구제수단 중 손해배상청구권 행사에 대해서는 고민할 지점이 있다. 특허권 침해에 대한 손해배상청구가 인정되기 위해서는 일반 불법행위에서와 마찬가지로 침해자의 귀책사유가 있어야 하는데, 형사책임의 요건에도 해당하는 침해자의 고의를 별론으로 하면, 침해자에게 과실이 있어야 손해배상책임이 인정된다. 그런데 특허권의 경우 무형의 창작을 보호하는 지식재산권의 일종으로서 권리침해 여부 판단이 쉽지 않고, 따라서 법원의 판단에 의해 권리침해가 인정되었다 하더라도 그 침해행위에 침해자의 과실이 있다고 단정하기에는 무리가 있다. 이와 관련하여 우리 특허법에서는 과실의 추정(특허법 제130조) 규정을 두고 있는데, 동 규정은 추정 규정이기 때문에 반대사실의 입증을 통해 과실추정의 번복이 가능하고 우리 대법원도 추정의 복멸에 대한 기준을 제시하고 있다. 하지만 실제 사건에서 침해자에게 과실이 인정되지 않는다고 하여 손해배상책임이 배척된 사례는 찾아보기 어렵다.[2] 즉, 현재 실무적으로는 침해가 인정되면

---

1) 특별히 구분실익이 없다고 판단되는 한 이하에서는 대표적인 지식재산권인 특허권을 중심으로 서술하기로 한다.

2) 재판실무상 과실추정 번복은 매우 어렵고 다만 드물지만 그런 사례도 있으며 최근 선고된 서울중앙지방법원 2021. 11. 25. 선고 2020가합592741 판결(확정)은 상표권 침해에 대해 과실을 부정하였다(박태일, “지식재산권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 법리 도입 필요성과 그 방향에 대한 토론문”, 2022년도 한 · 중 · 일 국제

침해자의 과실이 인정(또는 추정)되고, 그러한 과실(추정)의 부정(번복)은 인정하지 않기 때문에 손해배상책임의 요건으로서 침해자의 과실은 사실상 무의미한 기준이 되고 있다. 그러나 권리침해 여부 판단이 어렵다는 지식재산권의 기본적인 특징을 고려해 볼 때, 침해자가 침해행위가 있기 전 전문가로부터 비침해 검토의견을 받아 실시하였거나 등록된 권리를 실시한 경우 등 비침해에 대한 정당한 신뢰가 인정되는 경우에도 예외 없이 과실을 인정하는 것은 부당하다. 한편, 특허권 침해에서 침해자의 과실 유무를 엄밀하게 판단하여 침해자에게 과실을 인정하기 어려운 경우 손해배상청구를 배척한다면 특허권자 보호에 공백이 생기는 문제가 발생한다. 특허권 침해사건에서 침해자의 과실을 형식적으로 인정하는 실무 태도는 침해자에게 과실이 있어서가 아니라 침해자에게 과실이 없다고 판단할 경우 특허권자 보호에 흠결이 생긴다는 정책적인 고려가 다분히 반영된 것으로 이해된다. 하지만 이러한 현재의 해석 기준에 의하면 침해자의 과실 유무와 과실 추정의 법리가 무의미해지기 때문에, 이를 해결하는 방법으로 민사법에서 인정되는 무과실책임의 법리를 지식재산권 침해에 도입하여 가사 침해자에게 귀책사유가 없다고 하더라도 손해배상책임을 인정하되, 침해자에게 과실이 없다는 점을 손해액 산정에 참작할 수 있도록 함으로써, 귀책사유 판단에 대한 법리적 문제도 해결하면서 동시에 권리자와 침해자를 균형있게 보호할 수 있는 방안 마련을 검토해 볼 필요가 있다. 이러한 논의에는 우리 입법에 참고가 된 일본의 입법 경위와 해석 기준 및 그에 대한 비판적 논의들이 중요한 참고가 될 수 있을 것이다. 이하에서 현재의 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임 법리의 문제점을 살펴본 후 개선방안으로 무과실책임 법리의 도입 필요성 및 방향을 제시해 보기로 한다.

---

학술대회, 2022, 4-5면 참고). 하지만 이하에서 보듯이 이러한 하급심 판결은 매우 이례적이고 예외적인 경우라 할 것이다.

# Ⅱ. 지식재산권 침해에 있어 과실 판단의 현황

## 1. 지식재산권 침해에 대한 손해배상책임

특허권 등 지식재산권 침해는 정당한 권원 없는 제3자가 업으로 타인의 특허권 등 지식재산권을 실시하는 경우에 성립되며, 지식재산권 침해가 인정되면 귀책사유 유무를 불문하고 금지청구권 행사가 가능하다(특허법[3] 제126조, 실용신안법[4] 제30조, 상표법[5] 제107조, 디자인보호법[6] 제113조, 저작권법[7] 123조 등). 이와 달리 손해배상청구는 침해자에게 귀책사유가 있어야 하는데(특허법 제128조, 실용신안법 제30조, 상표법 제109조, 디자인보호법 제115조, 저작권법 제125조 등), 손해배상청구의 요건으로 고의와 과실을 구별할 실익은 많지 않기 때문에,[8] 형사책임의 요건이기도 한 고의보다는[9][10] 과실을 근거로 손해배상청구가 제기됨이 일반적이다.[11]

---

3) [시행 2022. 4. 20.] [법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정].
4) [시행 2021. 11. 18.] [법률 제18409호, 2021. 8. 17. 타법개정].
5) [시행 2022. 4. 20.] [법률 제18502호, 2021. 10. 19. 일부개정].
6) [시행 2022. 4. 20.] [법률 제18500호, 2021. 10. 19. 일부개정].
7) [시행 2021. 6. 9.] [법률 제17588호, 2020. 12. 8., 일부개정].
8) 구분실익이 있는 경우로는 손해배상액 산정시 고려사유(특허법 제128조 제6항 후문), 고의 침해에 대한 징벌적 손해배상(특허법 제128조 제8항, 제9항) 등이 있다.
9) 특허권 등의 침해에 관한 고의도 침해자가 자신의 행위가 특허권 등을 보유한 자의 권리를 침해한다는 사실을 인식하면서 이를 행하는 심리상태를 말한다[최문기, "지적재산권의 침해에 대한 손해배상책임에 관한 소고", 『경성법학』, 제6호(1997), 109면].
10) 지식재산권 침해 사건에서 침해가 인정되면 고의도 자동적으로 인정함이 실무적 태도인데, 이 부분도 엄밀한 연구과 재검토가 필요하다[강명수, "특허침해죄와 고의 입증", 『법학연구』, 제55권 제3호(2014), 16-17면 참고]. 다만, 여기서는 손해배상책임을 중심으로 한 과실 판단의 문제를 다루기 때문에, 고의 인정에 대해서는 추가적인 언급을 하지 않기로 한다.
11) 일반 불법행위책임에서는 고의책임과 과실책임이 위자료, 과실상계, 배상범위의 3가지 점에서 차이가 있는데, 특허권 침해에서는 그러한 구분실익이 없어서 고의보다는 입증이 용이한 과실이 주로 문제된다는 점에 대해서는 島並良, "特許権侵害における過失の役割", 『パテント』, Vol. 73 No. 13(別冊 No.24)(2020), 35頁.

불법행위책임이 성립하기 위한 요건으로서의 과실은 주의의무위반으로 이해되며[12] 특허권 등 침해로 인한 손해배상청구에서의 과실도 이와 달리 해석될 이유는 없다.[13] 다만, 특허권 침해에 있어 과실은 일반 불법행위에서의 과실과 다른 특징이 있는데, 예를 들어 전형적인 불법행위인 교통사고로 인한 인신손상에서의 운전자의 부주의는 직접 행위에 나아가게 된 데에 대한 주의의무 위반인 데 반해, 특허권 침해의 경우 과실로 침해품을 제조하였거나 판매하였다는 일은 있을 수 없고 따라서 특허권의 존재에 대한 인식 또는 특허권의 보호범위에 속한다는 것에 대한 인식·예견의 측면에서 과실이 문제되는 것이다.[14] 이러한 특징과 함께 특허권 등 지식재산권의 대상은 기술적 정보 등으로서 물리적 관리가 곤란하기 때문에 일반적으로 침해자의 귀책사유를 입증하기가 어렵다는 점[15]을 고려하여 특허법 제130조, 실용신안법 제30조, 디자인보호법 제116조에서 과실추정 규정을 두고 있고, 저작권법 제125조 제4항에서는 등록되어 있는 저작권 등의 침해행위에 과실추정을 인정한다. 상표법에서는 고의의 추정 규정(제112조)을 두고 있는데,[16] 판례는 특허법상 과실 추정 규정과 동일한 취지에서 상표권 침해에 대해 과실이 추정된다고 한다.[17] 그리고 과실추정의 취지에 대해 판례는 "특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하

12) 대법원 2010. 1. 14. 선고 2009다73332 판결.
13) 中山信弘·小泉直樹 編,『新·註解特許法』, 第2版(中卷), 青林書院, 2017, 2112頁.
14) 박성수,『특허침해로 인한 손해배상액의 산정』, 경인문화사, 2007, 16면.
15) 中山信弘,『特許法』, 第二版, 弘文堂, 2012, 359頁.
16) 유의할 점은 특허법 등에서는 '침해행위'에 대한 (과실) 추정인 데 반해, 상표법에서는 '상표의 등록사실'에 대한 (고의) 추정으로서 그 의미가 다르다는 점이다. 이에 대해서는 강명수, "상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고",『법학연구』, 제18집 제4호(2015), 127-129면 참고. 한편, 상표법상 등록사실에 대한 고의 추정 규정은 1973년 개정전 상표법에서 등록사실을 알았을 경우에 한하여 손해배상청구가 가능하도록 한 입법에서는 의미가 있지만, 침해행위에 귀책사유를 요하는 현행법하에서는 동 규정의 필요성에 의문이 있는데 이에 대해서는 송영식 외 6인,『지적소유권법(하)』, 제2판, 육법사, 2013, 289-290면 참고.
17) 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결. 한편, 일본에서도 과실추정 규정이 신설되기 전에 판례에 의해 과실의 사실상 추정을 인정해 왔고, 그것을 입법에 반영한 것이라는 점에 대해서는 中山信弘, 前揭書, 359頁.

여 과실이 있는 것으로 추정한다고 정하고 있다. 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다."고 일관되게 판시하고 있다.[18] 이와 관련하여 특허권의 설정등록 이후 특허공보에 게재되기까지의 기간에도 과실추정이 적용되는지 문제될 수 있는데, 일본 법원은 동 규정의 취지를 고려하여 공보게재가 되지 않은 경우에는 과실추정이 인정되지 않는 것으로 해석하고 있다.[19]

## 2. 과실 추정의 범위와 추정의 복멸

특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 '그 침해행위'에 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있다. 먼저 동 규정은 손해배상책임의 성립요건에 관한 과실 추정으로서 경과실인지 중과실인지는 구분하지 않고 있기 때문에, 중과실 여부가 문제되는 경우(특허법 제128조 제6항 후문)에는 중과실을 부정하고자 하는 자가 이를 입증해야 한다.[20] 다음으로 과실추정의 취지와 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려진다는 점에서 특허권의 존재를 알지 못한 것에 대해 과실이 추정됨은 문제가 없지만, 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과

---

18) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결; 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결; 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 등. 이러한 판례의 태도는 일본의 해석기준을 참고한 것으로 이해되는데, 일본이 과실추정 규정의 입법취지를 동일하게 이해하고 있다는 점은 特許庁 編,『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』, 第20版, 2017, 328-329頁.

19) 柳下彰彦, "過失の推定(特許法103条)についての一検討(上)", 『特許ニュース』, No. 14809(平成30年), 2頁; 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 2113頁.

20) 윤선희,『특허법』, 제6판, 법문사, 2019, 744면; 정상조・박준석,『지식재산권법』, 제5판, 홍문사, 2020, 217면; 特許庁 編, 前掲 逐条解説, 329頁; 中山信弘・小泉直樹 編, 前掲書, 2112頁.

하는 것을 근거로 하여 과실추정을 일률적으로 인정하는 것에 대해서는 의문이 있을 수 있다.[21] 물론 우리 판례는 과실 추정의 취지로 "업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다"는 점을 들고 있고, 법 규정도 '침해행위'에 대한 과실추정이라고 되어 있는 점, 입증곤란으로 인한 특허권자 보호라는 과실추정의 입법취지 등을 고려해 볼 때, 권리범위에 속한다는 것을 알지 못한 점에 대해서도 과실추정이 인정된다고 해석되지만, 향후 입법적인 재검토의 필요가 있을 것으로 생각된다.[22]

한편, 과실추정 규정은 어디까지나 추정 규정이기 때문에 반대사실의 입증을 통해 추정사실을 번복할 수 있어야 하고, 판례도 "특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장 · 증명"하는 경우 추정이 번복될 수 있음을 설시하고 있다.[23] 추정 번복 사유 중 '특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정'은 우리나라 내에서 특허발명을 업으로 실시하는 자에 대한 적용규정이라는 점에서 쉽게 상정하기 어렵다. 이에 반해 지식재산권의 특징이 권리범위 및 침해여부 판단의 곤란성에 있다는 점을 생각하면 '자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정'은 여러 가지로 생각해 볼 수 있다(구체적인 사유들은 후술하기로 한다). 하지만 실제 사건에서 과실 추정이 번복된 사례는 찾아보기 어렵고, 일본에서도 과실 추정의 번복은 거의 인정되지 않아[24] 사실상 추정

21) 송영식 외 6인, 앞의 책, 664면 주)1241; 中山信弘, 前揭書, 360頁. 참고로 田村善之, 『知的財産法』, 第5版, 有斐閣, 2010, 311頁에서는 과실추정이 타당한 이유를 "특허발명의 내용이 특허공보에 게재되기 때문"이라는 것만 언급(즉, 조사의무에 대해서는 언급하지 않음)하고 있다.

22) 일본에서 과실추정 규정이 입법되기 이전에 과실의 인정을 엄격하게 판단하여 과실을 부정한 사례들에 대해서는 中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 사단법인 한국특허법학회 역, 제4판, 박영사, 2014, 524면 참고.

23) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결; 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결; 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 등.

규정이 아닌 간주규정처럼 운용되고 있는데[25] 이에 대해 조사의무의 이행이 사실상 불가능한 경우까지 추정규정을 적용하는 것은 문제라는 지적이 있다.[26]

## 3. 과실추정의 번복에 관한 실무 태도

판례는 소외 회사와의 계약에 의하여 소외 회사가 제공한 설계도면과 장비, 부품으로 물품을 제조한 다음 그 소외 회사의 상호와 마크를 부착하여 전량 소외 회사에 납품한 사안,[27] 공유 권리자 중 1인에게 장치를 판매해 왔던 사람으로부터 해당 장치를 매수·사용한 사안,[28] 자신이 직접 CD 제작을 기획하거나 음반기획사 등 고객으로부터 의뢰를 받아 CD를 제작·판매하여야 할 필요가 있는 경우에 CD에 담길 노래·연주 등 음원이 담긴 마스터테이프 등을 음반제작업체들에게 건네주면서 CD 제작에 필요한 스탬퍼를 제작하도록 하고, 그들로부터 특허발명을 실시하는 단계를 거쳐 만들어진 스탬퍼를 공급받아 CD를 제작·판매한 사안,[29] 자신이 등록받은 실용신안권에 기하여 고안을 제작·판매하였다고 주장하였으나 이후 원고의 무효심판 청구에 의해 자신의 실용신안권이 무효가 된 사안,[30] 직접침해자의 요구에 따라 특허 청구항 전부가 아닌 일부 구성요소만을 제작하여 그 침해자에게만 판매하여 간접침해가 문제된 사안[31]에서 일관되게 과실추정의 번복을 부정하였다. 그리고 이러한 과실추정의 번복 부정은 원심에서도 동일하게 인정되었고, 다만 간접침해에서의 과실추정이 문제된 마지막 사안에서는 원

24) 中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 사단법인 한국특허법학회 역, 제4판, 박영사, 2014, 527면.
25) 島並良, 前揭論文, 35頁.
26) 中山信弘, 前揭書, 361頁.
27) 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다36159 판결.
28) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결.
29) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.
30) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결.
31) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799 판결.

심[32]이 "피고 E는 침해여부가 문제가 된 제3특허 청구항 제1항을 전부 실시한 것이 아니라 그 중 일부 구성요소만을 실시함으로 인하여 간접침해가 인정된 것이고, 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 H의 요구에 따라 제작한 것으로 보이며, 이러한 주문제작이 관련 업계에서 일반적인 것으로 보일 뿐만 아니라, 피고 E가 원고의 특허를 알고 있었다거나 문제된 이 사건 카테터 등을 피고 H 이외에 달리 일반적으로 판매하였다고 볼 자료도 없으므로, 위 추정은 번복되어 피고 E에게 특허 침해에 대한 고의나 과실이 존재한다고 할 수 없다."고 하여 손해배상청구를 배척하였는데, 이에 대해 대법원은 "원심이 든 이유만으로는 피고 E가 원고의 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나 이 사건 카테터가 이 사건 특허발명의 생산에만 사용된다는 점을 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·증명되었다고 보기 어렵다"고 하면서 과실추정의 번복을 부정하였다.

결국 특허권 등 침해 사건에서는 침해행위가 인정되면 과실이 추정되고, 비록 과실추정을 번복할 수 있는 법리는 있지만 실제 사안에서 과실추정이 번복되는 경우는 없기 때문에 침해행위가 있으면 침해자의 과실은 무조건 인정되어 손해배상청구가 인용된다는 것을 알 수 있다.[33]

## 4. 권리자의 권리주장과 과실의 판단 및 번복

특허권자 등 권리자가 침해자를 상대로 손해배상청구를 하는 경우 침해자의 과실 유무 또는 과실추정의 번복 사유에 대해 충분한 검토 없이 과실을 인정하는 것과 달리 권리자의 잘못된 권리행사로 인해 오히려 권리자가 손해배상책임을 부담할 우려가 있는 사안에서는 권리자의 과실 인정에 대한 판단이 이뤄지고 있다.

---

32) 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237 판결.

33) 이와 같이 과실추정의 번복이 사실상 인정되지 않아서 무과실책임과 같이 운영되고 있음은 일본에서도 마찬가지이다. 島並良, 前揭論文, 36頁.

먼저 가압류나 가처분 등 보전처분은 법원의 재판에 의하여 집행되는 것이기는 하나 그 실체상 청구권이 있는지 여부는 본안소송에 맡기고 단지 소명에 의하여 채권자의 책임하에 하는 것이므로, 그 집행 후에 집행채권자가 본안소송에서 패소확정되었다면 그 보전처분의 집행으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대하여는 특별한 반증이 없는 한 집행채권자에게 고의 또는 과실이 있다고 추정되고, 따라서 그 부당한 집행으로 인한 손해에 대하여 이를 배상하여야 할 책임이 있다는 판례의 입장[34]은 특허권 등 지식재산권 침해금지가처분에도 동일하게 적용된다. 이에 따라 원심이 인정한 정도의 가처분 심리경과나 채권자가 자신의 전용실시권에 기하여 제품을 생산, 판매한 기간이 오래되었다는 점 및 채권자가 변리사로부터 침해 여부에 대한 감정을 받았다는 사정만으로는 과실이 있다는 추정이 번복되었다고 할 수 없다고 하거나,[35] 특허침해금지가처분사건의 본안의 제1, 2심에서 승소하고 상고심에서 파기환송되는 등 7년 동안의 우여곡절 끝에 패소확정된 경우 비록 채권자가 한때 승소한 일이 있다고 하여도 채권자에게 과실이 없다는 반증이 없는 한 배상책임이 있다고 한 사례도 있지만,[36] 대법원 2007. 4. 12. 선고 2006다46360 판결은 특허권침해를 원인으로 한 가처분신청이 인용되었다가 법원의 판결로 그 가처분결정이 취소 · 확정되었다거나 그 후 가처분채권자가 상대방을 상대로 한 손해배상 등 민사소송에서 패소판결이 선고되고 그 판결이 확정되었다 할지라도, 그 가처분신청채권자에게 부당가처분으로 인한 고의 · 과실까지 인정할 수 없는 특별한 사정이 존재한다고 보았고,[37]

---

34) 대법원 1992. 9. 25. 선고 92다8453 판결; 대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184 판결; 대법원 2012. 8. 23. 선고 2012다34764 판결 등.

35) 대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184 판결.

36) 대법원 1980. 2. 26. 선고 79다2138, 2139 판결.

37) 이 사건 가처분신청 당시 피고들은 원고의 이 사건 후행발명에 관한 실시가 선행발명에 관한 피고 1 주식회사(이하 '피고 회사'라 한다)의 특허권을 침해한 것이거나 후행발명이 피고 회사에게 속하는 권리라고 믿었고, 그와 같이 믿을 만한 충분한 근거가 있었으며, 더욱이 이 사건 가처분의 경우에는 법원이 그 결정 전에 쌍방의 주장과 입장을 듣고 충분히 심리한 후에 가처분결정 여부를 결정하였다고 보이는 점 등을 고려하여 보면, 피고들이 이 사건 가처분신청을 하고 그 집행을 함에 있어서 어떠한 고의나 과실은 없었다고 봄이 상당하다고 판단하여 원고의 부당가처분으로 인한 손해배상청구를 배척

서울지방법원 1995. 1. 17 선고 93가합34881 판결(확정)은 법원이 2개월 여에 걸친 충분한 심리를 한 끝에 가처분결정을 하였고, 해당 특허의 무효사유로 쉽게 판단하기 어려웠으며, 피고들의 특허 유효성에 대한 신뢰가 부당하다고 보기 어려웠고, 피고들이 이 사건 가처분신청을 하기 전에 원고에게 충분한 경고를 하였으며, 전문분석기관에 원고 생산제품의 성분분석을 의뢰하였던 점 및 그 밖에 변론에 나타난 모든 사정을 종합하여 보면 피고들이 원고를 상대로 이 사건 가처분신청 및 집행을 함에 있어 피고들에게 고의 또는 과실이 없었다고 하였다. 또한 서울지방법원 서부지원 1993. 12. 2. 선고 92가합10050 판결(확정)은 자신의 의장권을 침해하였다는 이유로 한 의장모조품제조금지가처분은 양 등록의장의 유사성에 관한 법적 해석 내지 평가의 차이에 기인한 것이라고 할 것이고, 또한 특허청 1심의 권리범위확인심판의 심결에서 의장권자가 주장하는 법적 평가가 인용된 바 있는 점, 가처분 이전에 의장권자에게 2회에 걸쳐 의장권침해행위를 하지 아니하겠다는 각서를 작성해 준 점 등에 비추어 볼 때 그 가처분을 집행한 의장권자에게 고의 또는 과실이 있다고 보기 어렵다고 하였다.

다음으로 원고의 딸이 가수 손담비의 노래를 따라 부르면서 춤추는 모습을 UCC 형태로 촬영(“이 사건 동영상”)하여 원고가 운영하는 온라인서비스제공자인 네이버의 블로그에 게시(“이 사건 게시물”)한 사안에서 법원은 “… 인정사실에 비추어 보면, 피고가 이 사건 게시물이나 이 사건 동영상이 이 사건 저작물의 저작권을 침해하는 것인지에 대한 성실하고 합리적인 검토 없이 이 사건 동영상의 복제 · 전송의 중단을 요구하였음이 인정되므로, 피고에게 귀책사유도 있다. 따라서 피고는 원고에게 피고의 이 사건 동영상에 관한 복제 · 전송 중단 요구로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.”고 판단하였다.[38] 이 사안은 물론 본안소송사건이고 권리자에게 귀책사

---

하였는바, 원고와 피고 회사와 사이의 이 사건 선행발명에 관한 양도계약의 내용, 원고와 피고 회사 사이의 그 동안의 분쟁의 경과, 피고 회사가 이 사건 가처분신청을 하게 된 경위 등 기록에 나타난 제반 사정에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 부당가처분의 고의 · 과실에 관한 법리오해나 판단누락, 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

유를 인정한 것이지만, 일반적인 지식재산권 침해 사건에서와 달리 손해배상책임의 성립요건으로서 귀책사유 유무에 대해 충실하게 검토한 후 그 책임을 인정하였다는 점에서 참고가 될 수 있다.

# Ⅲ. 지식재산권 침해에 있어 과실 판단과 무과실에 대한 권리자 보호 필요성

## 1. 지식재산권 침해에 있어 과실 인정의 문제점

우리 특허법의 과실추정 규정은 일본의 1959년 개정법 규정을 참고하여 1973년 개정법에 신설된 것으로서,[39] 권리자가 침해자를 상대로 손해배상 청구를 하는 경우 침해자의 과실 유무에 있어 2가지 관점에서 고려가 필요하다. 첫째는 과실추정의 인정 범위의 문제이고, 둘째는 과실추정의 번복 인정 기준의 문제이다.

먼저 과실추정의 인정 범위와 관련하여 국내에서는 관련 논의를 찾아보기 어렵고,[40] 다만 민사법에서의 과실과 다른 특허권 등 침해에 있어 과실의 특징에 기초하여, 특허법 제130조가 추정하는 과실은 구체적 행위 그 자체에 대한 주의의무라기보다는 일정한 사실(특허권의 존재)을 알지 못한 것 또는 일정한 판단(특허권의 권리범위에 속함)을 하지 못한 것을 비난하는 것으로서 '악의의 추정'과 유사한 면이 있다는 견해가 있다.[41] 이와 달리 일본에서는 입법 당시부터 무조건 특허권에 대한 조사의무를 부과하는 것이 타당한지에

38) 서울고등법원 2010. 10. 13 선고 2010나35260 판결(확정).

39) 정상조 · 박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010, 305면.

40) 정상조 · 박성수 공편, 앞의 책, 306면. 다만, 아래의 일본 견해와 유사하게 제조자가 아닌 실시자에게 과실추정을 인정함은 부당한 경우가 있고, 이러한 경우에는 과실추정의 번복가능성을 강하게 부여함이 상당할 것이라는 견해로는 조영선, 『특허법』, 제7판, 박영사, 2021, 576면.

41) 박성수, 앞의 책, 17면. 이 견해는 부동산 등기부취득시효(민법 제245조 제2항)의 해석에 관한 대법원 1990. 10. 16. 선고 90다카16792 판결과 유사한 측면이 있다고 한다.

대한 논의가 있었으며,[42] 같은 취지에서 의문을 제기하는 견해들도 있다. 즉, 실시행위독립의 원칙상 생산, 사용, 양도, 대여, 수입, 청약 등 각각이 특허침해를 구성하는데(특허법 제2조 제3호 가목 참고), 생산자가 아닌 사용자에 대해서까지 전면적으로 과실추정을 인정하는 것은 의문이라는 견해가 있다. 예를 들어 택시회사는 업으로 자동차를 사용하지만 그 자동차에 관한 특허조사의무가 있다고 하기에는 무리가 있고, 영세 판매업자에게 자신이 판매하는 침해품에 관한 특허조사의무를 기대하기도 극히 어렵다는 것이다.[43] 비슷한 취지에서 다수의 특허가 반영된 제품을 양도한 사업자나 사무실에서 사용한 자 등에게 특허조사의무를 부담하는 것이 정당한지에 대한 의문을 제기하는 견해도 있다.[44] 현실적인 상황을 고려해 볼 때, 특허조사의무의 범위를 무제한으로 인정하는 것은 분명 의문의 여지가 있고 향후 입법론적 재검토의 필요가 있을 것이다.[45][46]

---

42) 일본은 당시 영국 특허법(The Patents Act) 제59조 제1항(특허침해에 있어 침해행위 당시 특허가 존재하는 것을 알지 못하였거나 또는 특허가 존재했다고 추측할 합리적인 이유가 없음을 피고가 입증한 경우 손해배상은 인정되지 않는다)을 참고하였으며, 그 과정에서 '어느 회사나 사용하는 사무용품에 대해서까지 특허조사의무를 부담시키는 것은 가혹하다'는 등의 지적이 있었다. 露木美幸, "調査と過失の現代的諸相－実施者に課せられた調査義務を前提とした損害回避義務－", 『パテント』, Vol. 67 No. 1(2014), 19-20頁 참고.

43) 中山信弘, 前揭書, 360頁. 송영식 외 6인, 앞의 책, 664면 주)1241에서는 이러한 일본의 견해를 원용하면서, '침해형태에 따라 추정규정을 거래실정에 부합되도록 탄력적으로 운영할 것이 요망된다.'고 한다. 한편, 과실추정 규정 입법 이전에 제조업자에 관하여는 과실을 추인하였으나 판매업자에 관하여는 적법한 제조물로 고지되어 매입하였다고 짐작되는 것을 이유로 과실을 부정한 재판례(大阪地判 昭和 9. 2. 24. 新聞 3708号 13頁)에 대해서는 中山信弘 외 3인 편저, 앞의 책, 524면 참고.

44) 島並良, 前揭論文, 36頁.

45) 미국의 경우 특허표시를 했거나 특허침해 통지를 한 경우에 한하여 손해배상청구가 가능하도록 하고 있다(특허법 35.U.S.C.§287). McJohn, Stephen M., *Intellectual Property*, 4nd ed, Wolters Kluwer, 2012, p.356.

46) 입법론으로 해결하는 방안은 두 가지가 있을 수 있다. 첫째는 현재와 같은 과실추정 규정을 두면서 과실추정이 적용되지 않는 예외를 단서에 두는 방안이고, 둘째는 과실추정 규정 자체를 삭제하고 판례에 의해 과실추정의 적용대상과 범위를 판단하는 방안이다. 어느 경우이든 구체적 타당성을 기할 수 있는 장점이 있는 반면, 구분 기준이 모호하여 예측가능성이 떨어진다는 단점이 있다. 다만, 이 내용은 여기서 논하고자 하는 핵심적인 부분이 아니어서 보다 상세한 논의는 지양하되, 이후에서 살펴볼 무과실책임의

다음으로 현재와 같은 과실추정 규정을 전제로 할 때, 추정의 번복을 어느 범위까지 인정할 것인지의 문제가 있다. 물론 특허법 등의 과실추정 규정은 민사소송법상 법률상 추정에 해당하고, 따라서 반증이 아닌 반대사실의 증거가 있어야 추정을 번복할 수 있기 때문에[47] 이러한 일반적 기준을 적용하여 추정의 번복 여부를 판단하면 문제될 것이 없다. 판례는 이에 대해 '특허권의 존재를 알지 못하였다는 점' 또는 '특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점'을 정당화할 수 있는 사정이 있으면 과실추정이 번복될 수 있다고 일반론을 설시하고 있다. 하지만 이러한 일반론적 설시와 달리 구체적인 사건에 있어서는 과실추정의 번복을 인정하지 않고 있어서, 과실의 '추정'이라는 법 규정이 사실상 무의미한 상황이 되고 있다.[48] 일본의 경우 1959년 개정법에서 과실추정 규정을 입법하기 전 판례에 의해 과실추정이 인정되긴 하였으나, 판례는 조사의무를 다한 후 공지기술임이 판명된 경우, 심판관도 유효·무효판단이 어려운 경우, 조사의무를 다하여도 권리범위에 속하는지의 판단이 어려운 경우 등 사안에서 무과실을 인정하였고, 이런 법원의 판단에는 전문가의 의견을 신뢰한 실시행위의 경우 무과실을 인정하는 것이 전제된 것으로 이해되었다.[49] 이러한 판례의 입장은 과실추정의 입법과정에도 중요한 참고기준이 되었는데, 과실추정이기 때문에 추정의 번복이 인정됨을 전제로 특히 전문가의 비침해의견에 따른 실시에 대해서는 과실추정이 번복되는 것을 예정하고 있었다.[50] 그런데 1959년 개정법에서 과실추정을 입법한 이후 일본 법원은 변호사나 변리사 등 전문가의 비침해의견에 따른 실시에 대해서도 과실추정의 번복을 부정하는 등 사실상 무과실책임과 같이 운용되고 있어[51] 입법당시의 의도와는 다르게 전개되는 것으로 평가

---

입법 필요성에 있어 참고가 될 수 있을 것으로 생각되어 이 정도만 언급하기로 한다.

47) 이시윤, 『신민사소송법』, 제11판, 박영사, 2017, 549면; 대법원 1998 8. 21. 선고 98다 8974 판결 참고.

48) 일본도 이와 유사한 상황인 점에 대해서는 露木美幸, 前揭論文, 24頁.

49) 露木美幸, 前揭論文, 23頁 참고.

50) 露木美幸, 前揭論文, 21頁.

51) 島並良, 前揭論文, 35-36頁.

되고 있다.[52]

## 2. 과실추정의 번복 사유

과실추정 규정의 입법 경위와 입법 형태를 보면 추정의 번복은 인정되어야 할 것으로 생각되며, 과실추정의 번복을 판단함에 있어서는 권리범위 및 침해여부 판단의 곤란성[53]이라는 특징이 고려되어야 할 것이다. 즉, 일반적인 권리 침해에서 침해자의 귀책사유 판단 논의에 더하여[54] 침해판단이 어렵다는 지식재산권의 특징이 함께 반영되어야 한다는 것이다.

먼저, 등록된 권리를 실시한 자가 사후적으로 타인의 권리를 침해한 것으로 판단된 경우 침해자에게 과실이 있다고 보기는 어렵다. 특허권이나 상표권 등 산업재산권은 보호대상인 권리를 특정하고 등록요건을 갖추어 출원을 하면, 특허청에서 심사를 하여 등록여부를 결정한다. 이렇게 등록된 권리들도 사후적으로 무효심판에 의해 무효로 되는 비율이 적지 않긴 하지만,[55] 지식재산권의 심사 및 등록을 전담하는 국가의 가장 권위있는 기관에서 적법

52) 露木美幸, 前揭論文, 24頁; 中山信弘・小泉直樹 編, 前揭書, 2113頁에서는 특허권침해 판단의 곤란성을 고려해 볼 때 침해여부에 대해 제대로 판단하지 않았다고 하여 과실을 추정하는 것은 가혹한 측면이 있지만, 실무적으로는 이를 인정하지 않고 있다고 한다.

53) 강동세, 『지적재산권의 형사적 이해』, 세창출판사, 2003, 13면; 이규홍・정필운, "헌법 제22조 제2항 관련 개헌론에 관한 소고－지적재산권조항의 재정립에 관하여", 『법조』, 제650호(2010), 101면.

54) 일반 민사법상 불법행위책임에 있어 가해자에게 과실이 없다고 판단한 대법원 2002. 7. 12. 선고 2001다46440 판결, 비디오물감상실업자가 자신의 비디오물감상실에 18세 이상 19세 미만의 청소년을 출입시킨 행위가 관련 법률에 의하여 허용된다고 믿었고, 그렇게 믿었던 것에 대하여 정당한 이유가 있는 경우에 해당한다고 한 대법원 2002. 5. 17. 선고 2001도4077 판결 등 참고.

55) 특허무효심판 처리 건 중 무효라고 심결된 건의 비율인 '특허 무효율'은 한국 45%(2015년 기준)로 미국(26%)과 일본(18%)보다 현저히 높다. 이는 한국의 특허 품질이 선진국보다 낮다는 것을 의미한다. 특허 무효율을 낮추려면 정확한 특허 심사를 해야 하나 한국은 선진국에 비해 심사 1건당 투입시간이 짧아 특허 품질이 개선되지 않고 있다. 김연하, "[혁신성장, 지식재산이 답이다] 특허 베껴도 솜방망이…'보호 울타리' 높이고 심사관 늘려야", 서울경제, 2019. 3. 21. 〈https://www.sedaily.com/NewsView/1VGOCZEZA6〉, 검색일: 2022. 6. 9.

한 절차와 과정을 거쳐 최종적으로 등록결정을 하였다면 사후적으로 무효가 되기 전까지 자신의 등록권리 실시는 적법한 것으로서 타인의 권리침해가 되지 않는다는 상당한 신뢰가 형성된 것이다.[56] 다만 등록권리의 실시에는 선행기술에 대한 이용발명을 실시하는 경우와 그렇지 않은 경우로 나눠볼 수 있고, 전자의 경우에는 특허법 제98조, 제138조 등에서 관련 규정을 두고 있기 때문에 이용발명 실시에 대해서는 침해행위의 과실추정이 적용될 수 있겠지만,[57] 그렇지 않은 경우(자신이 독자적으로 발명을 완성하여 출원하였거나 상표를 선정하여 출원한 경우 등)에는 자신의 등록권리를 실시한 것에 타인의 권리침해에 대한 과실이 있다고 보기는 어렵다.[58] 그런 점에서 등록권리의 실시라 믿었던 침해자에게 과실 추정의 번복을 부정한 대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결(상표권 침해 사건에서 과실 추정을 인정하면서 추정의 복멸을 부정한 사례), 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결(등록실용신안권을 실시하였지만 등록무효심결이 확정된 사례)은 수긍하기 어렵고, 나아가 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결도 후출원 등록상표권자의 상표 사용이 선등록권리자의 권리 침해에 해당한다고 하면서 손해액에 대해 판단하였는데, 침해를 인정한 부분에 대한 의문은 별론으로 하더라도, 침해자에게 과실이 있다고 보는 게 맞는지는 의문이다.[59][60]

---

56) 한편, 등록권리가 아닌 권리 공시가 취약한 저작권의 경우에도 선의침해가 발생할 여지가 많기 때문에[조영선, "선의의 저작권 침해에 관한 법률문제", 『저스티스』, 제142호(2014), 142면 참고], 저작권 침해에 있어 침해자의 과실 인정에도 신중을 기할 필요가 있다.

57) 이용발명권자는 기본발명을 전제로 발명을 완성한 것이어서 특허법 제98조 등 관련 법 규정을 알지 못해 기본발명에 대한 특허권자의 허락을 받지 않고 실시했다고 하더라도 과실을 추정하는 것이 부당하지 않을 것이다.

58) 무효심판청구 등록 전의 실시자에 대한 통상실시권(특허법 제104조)은 등록특허권의 존재를 신뢰한 자를 보호하기 위해 일정한 요건을 갖춘 경우 계속 실시할 수 있는 권리를 부여하는 규정인데, 등록특허권의 유효성에 대한 신뢰를 보호한다는 점에서 타인의 권리 침해 문제에 대해서만 달리 볼 이유는 없다고 생각된다.

59) 위 판결에서는 상표권의 저촉에 관한 상표법 제92조를 근거로 설시하고 있으나, 실제 사건에서 동일한 상표나 발명 실시가 문제되는 경우는 찾아보기 어렵고 대부분은 일부 차이가 있는 상표나 발명에 대한 것이어서 동일성을 전제로 한 저촉 해당성이 분명하지 않은 사안이다. 2018다253444 전원합의체 판결 사안도 상표가 동일하지 않고 오히려

다음으로 전문가의 비침해 자문의견을 받아 실시한 경우이다. 침해 여부가 문제된 당사자로서는 변호사나 변리사 등 해당 분야의 전문가에게 자문을 구하는 것이 최선의 방안 중 하나이고, 그러한 자문을 통해 비침해라는 의견을 받았다면 당사자로서는 당연히 침해가 아니라고 믿은 것에 정당한 이유가 있다고 보아야 한다. 즉, 이 경우 사후적으로 법원의 판단을 통해 권리침해가 인정되고 그로 인해 침해금지청구가 인용되는 것은 별론, 그러한 경우에도 당사자에게 주의의무 위반을 이유로 과실을 인정해 버리면 어떠한 조치를 취해야 주의의무를 다한 것인지 묻지 않을 수 없다.[61] 물론 전문가의 검토의견이라는 것이 의뢰인에게 유리한 방향으로 작성될 여지도 있고 객관적이고 정확한 판단에 근거하지 못한 것일 수도 있지만, 신뢰할만 하고 객관적이며 전문적인 검토의견이라면 그에 근거한 당사자의 실시행위는 보호해 주어야 마땅하다.[62] 따라서 전문가 자문의견에 따른 실시행위에 대해서는

---

상표가 다르다고 볼 여지도 충분히 있는 경우인데, 그러한 상표를 독자적으로 등록받아 사용한 권리자에게 선등록상표권자의 권리를 침해한 것으로 판단하는 것에 나아가 그러한 등록권리 사용에 타인의 권리침해에 대한 과실도 있다고 보는 것은 수긍하기 어렵다(특히, 대상 사안은 상표권자로부터 침해소송을 제기당하자 비침해표장이라고 판단한 피고가 침해소송제기 이후 상표출원을 하여 상표등록을 받은 것인데, 특허청의 심사를 통해 등록까지 받은 피고에게 귀책사유가 있다고 보는 것은 무리라 생각된다). 한편, 일본의 1959년 개정 이전 판례에서 등록권리실시에 대해 과실을 부정한 판례로는 東京地判昭和15年3月30日(法律新聞4561号3頁).

60) 한편, 등록권리를 실시한 자에 대해 손해배상책임을 인정하는 경우 실시자 이외에 등록을 해 준 행정청도 공동으로 불법행위책임을 지는지에 대한 의문도 제기될 수 있는데(김대경, "지식재산권 침해로 인한 손해배상책임에 있어서 무과실책임의 법리 도입 필요성과 그 방향에 대한 토론문", 2022년도 한 · 중 · 일 국제학술대회, 2022, 2면), 행정청이 (공동)불법행위책임을 부담한다고 보기는 어렵겠지만, 등록권리 실시자에게 귀책사유가 있는데 그 신뢰의 기초를 제공해 준 행정청은 아무런 책임이 없다고 하는 것의 정당성에 대해서도 고민은 필요해 보인다.

61) 과실보다 입증의 정도가 더 엄격한 고의 인정과 관련하여서도 판례는 변호사나 변리사로부터 비침해의견을 받은 경우에도 상표법 위반의 죄책을 면할 수 없다고 한다(대법원 1995. 7. 28. 선고 95도702 판결; 대법원 1998. 10. 13. 선고 97도3337 판결; 대법원 2002. 5. 28. 선고 2000도1629 판결; 대법원 2008. 7. 10. 선고 2007도2912 판결 등).

62) 전문가의 의견에 의해 과실의 추정을 복멸하기 위해서는 적어도 복수의 중립적 전문가가 비침해라고 판단하고 그것이 당시 의문을 남길 여지가 없었다고 하는 정도의 신용성이 필요하고, 추가로 피고가 그것에 대하여 충분한 조사와 검토를 하여 생각될 수 있는 수단을 모두 다하였다는 것이 요구된다는 견해로 中山信弘 외 3인 편저, 앞의 책,

법원이 침해자의 과실 유무에 대해 구체적이고 상세하게 검토·판단할 필요가 있다.[63]

등록된 권리의 실시나 전문가 검토의견에 의한 실시 이외에, 침해자가 스스로 침해 여부에 대한 신중한 검토를 거쳤고 또한 내외부적으로 충분한 논의를 마친 다음 침해가 아니라는 합리적인 판단하에 실시한 경우에도 과실을 단정하기에는 무리가 있다. 동일 사안의 침해 여부에 대해 법원이나 특허심판원, 검찰 등에서의 판단이 서로 다른 경우(같은 사건에서 1심, 2심, 3심의 침해여부 판단이 다른 경우 포함)[64]에는 비침해에 관한 당사자의 신뢰는 더욱 더 보호되어야 한다.[65] 또한 특허권의 직접침해 여부도 판단이 쉽지 않은데, 나아가 특허권의 균등침해 또는 간접침해(제127조) 여부는 법리적인 기준도 어려울뿐더러 그러한 법리적 기준에 따라 개별 사안에서 침해 여부를 판단하기란 더욱더 어려운 영역이다. 따라서 균등침해[66]나 간접침해[67]에 있어

---

527-528면(蘆立順美 집필). 유사한 취지에서 상표권 침해사건에서 전문가 자문의견 등이 있으면 고의를 인정하기 어렵고 "다만 전문가에게 자문을 구함에 있어 중요한 사항을 감추거나 자기에게 일방적으로 유리한 자료만을 제출한 경우라든가, 전문가가 확정적인 회답을 하지 아니하고 불명확하게 회답한 경우와 같이, 조력을 구하는 태도와 전문가의 전문분야 및 전문 정도, 회신내용 등에 따라서는 비록 전문가의 의견에 기하여 행동한 경우라고 하더라도 침해의 고의가 인정될 여지가 있다"는 견해로 이성호, "병행수입의 허용한계와 상표권침해죄의 범의", 판례실무연구(II), 비교법실무연구회, 1997, 323면.

63) 일본이 1959년 개정 과정에서 특히 전문가의 자문의견에 따른 실시에 대해서는 과실추정이 번복되는 것을 예정하고 있었음은 앞에서 본 바와 같다.

64) 과실보다 입증의 정도가 더 엄격한 고의 인정과 관련하여서도 판례는 검사의 무혐의 처분이 있었다 하더라도 상표법 위반의 죄책을 면할 수 없다고 한다(대법원 1992. 8. 18. 선고 92도1140 판결; 대법원 1994. 2. 8. 선고 93도369 판결; 대법원 1995. 6. 16. 선고 94도1793 판결; 대법원 1998. 10. 13. 선고 97도3337 판결 등).

65) 일본의 1959년 개정 이전 판례에서 특허조사의무를 다하였어도 권리범위에 속하는지 여부의 판단이 곤란한 경우 과실을 부정한 판례로는 東京控判昭和17年7月13日(法律新聞4810号15頁). 한편, 지식재산권 침해사건에서의 고의 인정과 관련하여 "지적재산권 침해죄에 있어서는 침해의 대상이 추상적인 권리로서 그 보호범위를 확정하기도 쉽지 않으므로 일반인이 스스로 자신의 행위가 침해에 해당하는지 여부를 판별하기는 어렵고, 따라서 전문가의 조력을 받아 행위하는 경우가 많다. 그중에서도 특허심판원의 권리범위확인심판과 같이 전문적이고 중립적인 기관에 의한 판단을 신뢰한 경우에는 그와 같은 판단이 법원에 의한 종국적인 판단의 결론과 다르더라도 행위자에게 침해죄의 고의를 인정하기는 어려울 것"이라는 견해로 이성호, 앞의 논문, 322-323면.

침해자의 귀책사유 유무는 보다 엄밀하고 상세하게 검토 · 판단할 필요가 있다.[68] 그런 점에서 앞서 보았던 특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220, 1237 판결이 제반사정을 고려하여 간접침해에 있어 귀책사유를 부정한 것은 타당하고, 그 반면 달리 설득력 있는 판단 없이 과실추정 규정에 따라 과실을 인정한 대법원 판단에 대해서는 이유 설시 누락에 대한 아쉬움과 함께 그 결론의 타당성에 대해서도 의문이 제기될 수밖에 없다.[69] 이와 관련하여 앞서 본 침해금지가처분에서의 과실추정 번복 법리는 침해자의 과실추정 인정 여부에 좋은 참고가 될 수 있을 것이다.[70]

---

66) 균등침해는 특허법에 존재하지 않는 것으로 판례에 의해 정립된 기준이며, 판례도 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 최초로 기준을 제시했다가 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결에 의해 판단 기준(특히 과제해결원리의 기준)이 변경되었고, 그 이후에도 과제해결원리의 의미에 대해 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결, 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결은 '비본질적 부분'이라고 했다가 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 및 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결에서부터 '특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심'으로 변경하였으며, 작용효과의 동일성에 대한 해석도 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결에서부터 '기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우'에 대한 새로운 해석기준을 제시하는 등 그 기준이 매우 유동적이다. 이러한 상황에서 특허권의 균등침해라고 판단된 사안에서 그 당사자에게 당연히 과실이 있다고 보는 것이 정당한지는 의문이지 않을 수 없다.

67) 예를 들어 소모부품의 간접침해 해당성에 대해 판례는 "특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조 · 판매하고 있다면, 그러한 물건은 특허권의 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당"한다고 하는데(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결, 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 등), 특허법 제127조 조문에 의해 그러한 판단기준을 도출해 낼 수 있어야 한다고 보는 것도 무리이고, 특히 위 판시가 최초로 제시된 96마365 사건의 당사자 입장에서 생각해 볼 때 전혀 알 수 없었던 기준에 의한 간접침해 인정 시 귀책사유가 있었다고 보는 것은 받아들이기 어렵다.

68) 균등침해 등의 경우 침해여부 판단이 어렵고 따라서 과실추정 적용에 의문이 있다는 취지의 견해로 島並良, 前揭論文, 36頁 참고.

69) 中山信弘 · 小泉直樹 編, 前揭書, 2115-2116頁에서는 간접침해와 균등침해에 대해서도 과실추정이 인정된다고 하면서도, 간접침해 사안에서 과실추정이 아닌 구체적인 과실을 인정한 판례들을 소개하고 있고, 균등침해에 대해 과실추정을 인정하는 것이 타당한지에 대한 논의가 언급되고 있다.

## 3. 침해자의 과실 부존재 상황과 특허권자 보호

과실추정 법리를 충실하게 해석·적용하여 침해자에게 과실 추정의 번복을 인정하게 되면 법리적인 타당성은 확보할 수 있지만, 특허권자 보호에 의문이 제기될 수 있다. 즉, 독점배타적인 권리를 취득하였고 그러한 자신의 권리를 제3자가 정당한 권원 없이 무단으로 실시하였음에도 침해금지청구만 허용되고 침해행위에 대해 아무런 금전적 보상을 받을 수 없다면 투자자본 회수라는 특허권 보호에 공백이 발생할 수 있다.[71] 전문가의 자문의견에 따른 경우 과실의 추정이 번복된다는 견해가 있지만, 이 경우 완전히 동일한 발명을 실시하는 경우가 아닌 한 과실이 인정되지 못하여 특허권 보호가 무의미해진다는 문제가 있어 받아들이기 어렵다는 견해[72]도 그러한 측면에서 이해해 볼 수 있다. 우리 판례가 과실추정 번복에 대한 설득력 있는 설시는 배제한 채 일률적으로 과실추정의 번복을 부정하여 침해행위가 인정되면 손해배상책임을 부담하도록 하는 것도 같은 배려가 전제된 것으로 보여진다.[73]

침해행위에 대해 일률적으로 과실추정을 인정하는 현행법 규정과 특허권 침해로 인해 손해를 입은 특허권자의 보호 필요성을 생각해 보면 그와 같은 처리 방향이 타당한 측면도 있다. 하지만 이러한 실무 경향이나 해석 기준에

---

70) 특허침해금지가처분 인용 이후 본안소송에서 패소한 경우 가처분권리자의 귀책사유를 부정하는 판례들의 기준은 특허침해에 대한 과실 추정의 번복에도 동일하게 적용되어야 할 것으로 생각된다. 이와 관련하여 부당한 보전처분으로 인한 손해배상책임은 법원의 결정에 의한 것이라는 점을 제외하고는 역시 일반 불법행위책임으로서 그 요건이나 효과에 있어 특이한 점은 없다는 견해로 김동기, "부당한 보전처분과 손해배상책임", 재판실무연구 2010, 광주지방법원, 2010, 230면 참고.

71) 島並良, 前揭論文, 43頁은 일본에서 과실추정의 번복을 사실상 인정하지 않아 무과실책임과 같이 운영하는 이유 중 하나가 발생한 손해의 회복을 중시하기 때문이라고 한다.

72) 中山信弘, 前揭書, 360頁.

73) 참고로 등록을 전제로 하지 않는 저작권 침해와 관련하여 "권리자로부터 침해의 경고를 받은 이후에도 침해행위를 계속한다면 그 이후에는 고의·과실이 인정되는 수가 많을 것이므로 이후의 저작물 이용행위에 대한 손해배상 책임을 부담하는 것은 대개 합당하다"는 견해가 있는데(조영선, 앞의 논문, 137면), 귀책사유 입증은 엄격하게 하지 않으면서 침해가 성립되면 손해배상책임을 인정하는 해석론으로 이해된다.

의하면 과실추정이라는 법리적 기준이 무의미해질뿐더러, 그로 인해 지식재산권 침해에 있어 과실추정이 번복되는 실무례는 물론[74] 이론적인 논의도 찾아보기 어려워[75] 사실상 무과실책임과 무슨 차이가 있는지 의문이 제기될 수밖에 없다. 그렇다면 이와 같은 현재의 상황을 앞으로도 계속 유지해 나갈 것인지 아니면 새로운 입법적 개선을 통해 법리적 문제의 해결과 특허권자 보호라는 두 가지 지향점을 모두 찾아갈 것인지 고민해 보아야 할 것이다. 물론 지금까지의 제도 운영을 지속하는 것도 방법의 하나가 될 수 있겠지만, 이 경우 법리적 부정합성에 대한 의문이 계속 남을 수밖에 없다. 침해자에게 과실이 있다고 보기 어려운 경우들도 분명히 존재하고, 이러한 경우 무리하게 과실을 무조건 인정하기보다는 과실추정의 번복을 인정하되 이 경우에도 침해행위로 인해 발생한 손해의 배상책임을 인정하는 법리의 도입 필요성을 검토해 보는 것이 타당한 이유이다.[76]

# Ⅳ. 지식재산권 침해에 있어 무과실책임 법리 인정의 필요성 및 입법 방향

## 1. 무과실책임의 도입 배경 및 현황

무과실책임은 근대사회의 산업화 · 기계화에 따라 등장한 고속교통기관이라든지 산업시설 등 누구의 과실에 의하지 않고도 사고손해를 초래할 수 있는 위험성을 내포한 여러 가지 위험원으로부터 각종의 사고손해가 발생하게

74) 윤태식, 『부정경쟁방지법』, 박영사, 2021, 242면.

75) 정상조 · 박성수 공편, 앞의 책, 138면(박성수 집필) 참고.

76) 이와 더불어 앞서 언급했던 과실추정의 범위에 대해서도 검토해 볼 수 있을 것이다. 과실추정을 전면적으로 인정하는 이유 중 하나가 과실추정의 예외에 해당하여 침해자의 과실 입증이 어려운 경우 권리자의 손해배상청구가 부정될 수 있다는 배려도 깔려 있다고 생각된다. 하지만 무과실책임 규정을 도입하게 되면 과실추정이 부적절한 상황에 대해서도 일률적으로 과실추정을 적용하는 것의 타당성에 대해서도 재검토해 볼 수 있을 것이다.

되고, 또 이러한 손해는 과실책임의 원칙에만 의존해서는 그 공평타당한 조정이 어렵게 되자 과실책임의 원칙에 대한 반성과 비판을 통하여 인정된 책임원칙이다.[77] 다만 이러한 위험책임의 성질을 내포한 무과실책임과 달리 민법 제135조, 제308조, 제336조, 제397조, 제570조 이하의 담보책임 등 동일한 근거라고 보기 어려운 무과실책임 규정들도 산재해 있다. 이에 전자를 '위험책임으로서의 무과실책임'이라고 하여 구분하기도 한다.

무과실책임의 이론적 근거는 과실 여부를 불문하고 그 침해를 야기한 주체가 책임을 부담하는 것이 공평타당하다는 것에 기초하고 있는데, 위험책임설, 보상책임설, 원인책임설, 구체적 공평설 등의 근거들이 제시되고 있고 그중 우리나라와 일본의 통설적 견해는 위험책임설과 보상책임설을 유력한 근거로 본다.[78] 그리고 이러한 무과실책임의 이론과 입법의 발전에는 다음과 같은 사상과 법정책적 관점도 작용하였다고 한다.[79] 첫째, 과실책임이 터잡고 있던 19세기 자유주의 사상의 쇠퇴와 더불어 개인의 인간다운 생활의 보장을 위하여 필요한 한도에서는 근대시민법의 기본원칙에 대한 제한도 있어야 한다는 사상의 발전이다. 둘째, 피해자에 의한 과실입증의 곤란인데 위험원이 위험원을 운영하는 자의 배타적인 통제와 조직하에 놓여 있어서 피해자는 사고의 경위나 전후관계를 파악하기 어려울 뿐만 아니라 이를 확인할 전문적 지식이나 기술도 없을 수 있다는 것이다. 셋째, 위험원의 운영중의 사고로 인한 손실은 책임보험에 가입함으로써 훨씬 적은 경비로써 위험을 분산시킬 수 있는 기업 측이 부담하는 것이 피해자가 부담하는 것보다 타당한 손해조정방법이 된다는 점이다. 한편, 무과실책임 입법의 유형은 전통적으로 사람의 가해행위가 아닌 그 원인에 착안하여 귀책을 인정하는 것(자동차운행자책임, 수질오염책임 등)과 타인의 행위에 대한 관리·감독책임을 인정하는 것(미성년자의 감독자책임, 사용자책임 등)의 2가지 유형이 있으며, 그 이외에 현대적 현상으로 과실책임을 원칙으로 하되 실질적으로 무과실책임

77) 곽윤직 대표편집, 『민법주해[ⅩⅧ]』, 박영사, 2005, 139면(서광민 집필).
78) 곽윤직 대표편집, 앞의 책, 144면(서광민 집필); 島並良, 前揭論文, 38頁.
79) 곽윤직 대표편집, 앞의 책, 145-146면(서광민 집필).

에 가까운 형태로 운용되는 것(전문가책임의 엄격화, 공해사건에서의 예견가능성 등)이 있는데 특허법상 손해배상책임이 이러한 형태에 속한다는 견해도 있다.[80]

무과실책임의 도입 배경과 이론적 논거의 타당성은 충분히 수긍할 수 있고, 법제사적으로 무과실책임의 기준이 되었던 위험책임으로서의 무과실책임론뿐만 아니라 성격을 달리하는 다양한 무과실책임에 관한 규정들도 결국은 과실이 없다 하더라도 그러한 손해를 야기한 가해자에게 책임을 부담시키는 것이 손해분담의 공평타당성에 부합한다는 근거에 기초하고 있는 것으로 이해된다.[81]

## 2. 지식재산권 침해에 대한 무과실책임 인정의 타당성

침해자에게 귀책사유가 없는 경우 권리자는 부당이득반환청구에 의해 보호받을 수 있고(민법 제741조), 특허법 등 지식재산권법에는 이에 대한 명문규정이 없지만 민법 규정에 따른 부당이득반환청구가 허용됨에 달리 이견이 없고 판례도 이를 긍정하고 있다.[82] 따라서 침해자에게 과실이 없는 경우에도 손해배상책임을 인정하는 무과실책임의 도입 필요성에 의문이 있을 수 있는데,[83] 불법행위는 피해자가 입은 손해를 전보하는 데에 목적이 있는 데 반해 부당이득은 수익자가 얻은 부당한 이익을 반환하는 데에 제도의 취지가 있다. 따라서 부당이득반환청구의 경우 이득이 손해보다 적을 때에는 이득만 반환하면 족한데,[84] 지식재산권 침해로 인한 권리자의 피해 회복을 목적으로 하는 데 한계가 있다.

---

80) 島並良, 前揭論文, 37-38頁.

81) 김준호, 『민법강의』, 제27판, 법문사, 2021, 1202면(가해자에게 과실이 없는 경우에도 배상책임을 지우는 이유는 종국적으로는 손해의 공평 · 타당한 부담에 있는 것) 참고.

82) 송영식 외 6인, 앞의 책, 678면; 대법원 2016. 7. 14. 선고 2014다82385 판결.

83) 박태일, 앞의 토론문, 6-7면; 김대경, 앞의 토론문, 2면.

84) 김준호, 앞의 책, 1182면: 남윤봉, "부당이득반환에 관한 소고", 『재산법연구』, 제8권 제1호(1991), 142면.

다음으로 앞서 본 위험책임으로서의 무과실책임의 근거가 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임에 그대로 적용될 수 있을지는 의문이 있을 수 있다. 위험책임으로서의 무과실책임은 위험원을 운영하는 자에게 책임을 부담시키는 것이지 그러한 위험원을 이용하거나 침해한 자에게 책임을 부담시키는 것이 아닌 데 반해, 지식재산권 침해로 인한 손해배상책임은 타인의 독점배타적[85] 권리를 정당한 권원 없이 실시한 자에게 과실을 불문하고 손해배상책임을 인정하자는 것으로서 상반된 관점이라 할 수 있다. 하지만 달리 생각해 보면, 정당한 권원이 없음에도 독점배타적 권리를 무단으로 실시한다는 것은 국가가 인정한 독점적 권리를 부당하게 침탈하는 것으로서 지식재산권 보호 체계를 흔드는 위험한 행위이고, 이러한 행위로 인해 단지 권리자에게 피해가 발생하는 것에 그치지 않고 일반 제3자에게까지 피해가 확대되는 특징이 있다.[86] 그리고 권리자에 대한 피해의 정도도 매우 크고 사후적 금전배상으로 온전한 피해회복이 쉽지 않다. 그렇다면 전통적인 위험책임으로서의 무과실책임의 논거를 유추하여, 타인의 지식재산권을 무단으로 실시한 자는 해당 권리자에게 회복하기 어려운 손해를 끼칠 뿐만 아니라 그 침해행위로 일반 제3자에게도 피해를 초래하며 나아가 지식재산권 보호 체계를 저해시키는 행위로서 무엇보다 그러한 침해행위를 업으로 하였다는 점에서 귀책사유가 없다고 하여 그 손해를 권리자에게 부담시키기보다 침해자 스스로 부담하는 것이 손해분담의 공평타당성이나 특허법 등 지식재산권법의 입법목적에 부합하는 것으로 볼 수 있다. 또한 무과실책임 인정의 세 번째 이념이 위험원의 운영 중 사고로 인한 손실은 책임보험에 가입함으로써 훨씬 적은 경비로써 위험을 분산시킬 수 있는 기업측이 부담하는 것이 피해자가 부담하는 것보다 타당하다는 것인데, 국내에서 업으로서 특허권 등을 실시하는

85) 특허권 등 지식재산권의 본질이 독점권인지 배타권인지에 대해서는 견해 대립이 있고, 영미에서는 배타권으로 이해되고 있는데(Stephen M. McJohn, op. cit., p.326), 여기서의 논의 방향과 직접 관련성은 없다고 보아 서술의 편의상 독점배타권이라 한다.

86) 지식재산권 침해로 일반 제3자에게까지 피해를 줄 수 있다는 점은 상표권 침해에서 강하게 나타나지만(상표법 제1조, 제230조 등 참고), 특허권 등 다른 지식재산권 침해에 대해서도 그 피해가 권리자에 한정되어 나타나는 것은 아니다.

자가 타인의 권리를 침해하게 된 경우 침해자가 책임보험에 가입하여 적은 비용으로 책임을 부담할 수 있도록 하는 것이 권리자에게 손해를 감수하도록 하는 것보다 타당한 손해조정방법이라 생각된다.[87] 한편, 과실책임과 무과실책임 중 어느 입법을 선택할 것인지는 발생한 손해의 전보와 침해행위의 억제라는 귀책근거로 판단해 볼 수 있는데, 손해의 전보라는 측면에서는 무과실책임이 보다 타당하고 침해행위의 억제라는 측면에서는 과실책임이 타당한 측면이 있지만, 후자와 관련하여 연구개발 및 특허출원을 장려하는 특허법 취지를 고려해 볼 때 과실책임주의에 따라 피해자(특허권자)의 연구개발이나 특허출원 수준의 최적화를 목표로 하기보다, 오히려 무과실책임주의에 따라 침해자의 기술이용수준의 최적화 도모를 통해 침해행위의 억제를 달성하는 것이 보다 타당하다는 견해도 있는데,[88] 무과실책임 도입의 긍정적 논거로 수긍할 바 있다고 생각된다.

이러한 논거들에 더해 일본이 1959년 과실추정 규정을 도입할 당시 과실추정 이외에 무과실책임 도입도 논의대상이 되었던 점, 무과실책임이 아닌 과실추정으로 입법한 이유는 과실추정의 번복을 인정하기 위해서였고 그럼에도 불구하고 입법 이후에는 과실추정을 사실상 인정하지 않아 무과실책임과 같이 운용되고 있는 점,[89] 이러한 일본과 우리나라의 실무 태도에 대해 법리적 의문은 별론으로 하고 구체적 타당성 측면에서의 문제 제기를 찾아보기 어려운 점 등을 고려해 볼 때, 침해자에게 과실이 있는지 여부를 손해배상책임의 인정 유무에 중요 기준으로 삼기보다는 특허권 등 침해가 발생하면 그러한 침해행위를 한 자에게 자신의 행위에 대해 손해배상의 책임을 지도록 하는 것이 손해의 공평타당한 분담이라는 이념에 더 부합한다고 할

87) 아직까지 우리나라에서는 지식재산권 침해에 대한 책임보험이 활성화되어 있지 않은 것으로 보이는데(서민우, “지재권 소송보험, 정부지원금의 33%가 부정수급”, 서울경제, 〈https://www.sedaily.com/NewsVIew/1S5SLW3UII〉, 검색일: 2022년 6월 9일. 특히 무과실책임에 대한 책임보험의 부담을 낮춰주게 되면 책임보험 가입 활성화에도 도움이 될 수 있을 것이다. 이에 대해서는 김홍균, “환경정책기본법상의 무과실책임 규정의 한계와 극복”, 『사법』, 제26호(2013), 95-97면 참고.

88) 島並良, 前揭論文, 43-44면.

89) 露木美幸, 前揭論文, 21頁 및 24頁.

것이다.

## 3. 무과실책임의 도입 방향

### (1) 입법 형태[90]

무과실책임 법리를 도입하는 경우 손해배상책임을 지는 자의 귀책사유가 필요 없다는 점을 명시하지 않을 수도 있다. 예를 들어, 무권대리인의 책임에 관한 민법 제135조[91] 또는 공작물 소유자의 책임에 관한 제758조 제1항[92]에서는 명시적으로 무과실책임에 대한 언급이 없지만 무과실책임으로 해석되며, 법정대리인의 복대리인에 대한 책임(제122조 본문)도 마찬가지이다.[93] 이와 달리 손해배상책임에 있어 고의 또는 과실 등 귀책사유를 필요로 하지 않음을 명시하는 법 규정도 있는데, 예를 들어 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」[94] 제10조가 이에 해당한다. 즉, 동법 제10조 제1항에서는 "사업자 등은 제3조[95] 제1항을 위반하여 부당한 표시·광고 행위를 함으로써 피해를 입은 자가 있는 경우에는 그 피해자에 대하여 손해배상의 책임을 진다."고 하면서, 제2항에서는 "제1항에 따라 손해배상의 책임을 지는 사업자

90) 무과실책임의 인정 방법에는 입법에 의한 경우 이외에 법률의 유추적용에 의하여 인정하는 방법이 있을 수 있는데, 후자의 경우 "예외규정은 확대적용할 수 없다"는 원칙에 위배되지 않는지의 문제가 제기될 수 있다. 이에 대해서는 곽윤직 대표편집, 앞의 책, 148-150면 참고(서광민 집필).

91) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2013다213038 판결.

92) 대법원 1994. 3. 22. 선고 93다56404 판결.

93) 김준호, 앞의 책, 294면.

94) [시행 2021. 12. 30.] [법률 제17799호, 2020. 12. 29., 타법개정].

95) 제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지) ① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고 행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자 등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.
1. 거짓·과장의 표시·광고
2. 기만적인 표시·광고
3. 부당하게 비교하는 표시·광고
4. 비방적인 표시·광고
② 제1항 각 호의 행위의 구체적인 내용은 대통령령으로 정한다. [전문개정 2011. 9. 15.]

등은 고의 또는 과실이 없음을 들어 그 피해자에 대한 책임을 면할 수 없다.”고 하여 무과실책임임을 명시하고 있다. 특허법 등 지식재산권법에서 무과실책임의 법리를 도입한다면 해석상 다툼의 여지를 없애고 무과실책임임을 분명히 한다는 점에서 후자와 같은 입법 형태가 보다 타당할 것으로 생각된다. 그리고 무과실책임 규정을 도입한다면 특허법 제128조 등 현행 손해액 추정 규정에 추가하는 형태와 별도의 조문에 규정하는 형태가 있을 수 있는데, 현행 손해액 추정 규정은 귀책사유를 전제로 한 전통적인 형태의 손해배상 규정이라는 점에서 법정손해액 규정[96]과 같이 별도의 조문을 통해 입법을 하는 것이 타당할 것으로 생각된다.

### (2) 손해액 산정 규정

무과실책임을 도입하는 경우에도 권리자에게 침해로 인한 손해는 인정되고, 다만 침해자의 귀책사유를 필요로 하지 않는다는 점에 차이가 있을 뿐이다. 그렇다면 무과실책임에 대해서도 손해액 추정에 관한 기존의 법 규정을 동일하게 적용할 수 있을 것이다(물론 침해자의 고의를 전제로 한 3배 배상제도는 적용할 수 없을 것임). 다만 이에 더하여 다음의 2가지를 추가로 고려해 볼 수 있다.

첫째는 무과실책임이라는 점을 손해액 산정에 고려할 수 있도록 하는 일반 규정의 추가 여부이다. 현행 손해액 추정규정에 의하더라도 실시료 상당에 따른 손해액 산정이나 법원에 의한 상당한 손해액 인정 시 고려사유로 무과실이 반영될 수도 있겠지만, 그러한 사유는 귀책사유에 근거한 손해액 인정에 적용되는 규정이기 때문에 무과실책임의 특수성을 감안하여 일반적인 참작사유로 명시함이 타당할 것으로 생각된다. 또한 그러한 사유를 반드시 참작하도록 할 것인지 현행 특허법 제128조 제6항 후문과 같이 재량사항으로 할 것인지도 문제될 수 있는데, 무과실책임은 전통적인 과실책임의 원칙에 대한 예외규정인 점, 참작의 정도를 법원이 재량으로 판단할 수 있다는

96) 상표법 제111조, 저작권법 제125조의2 참고.

점 등을 고려해 볼 때 무과실이라는 점 자체는 손해액 인정에서 반드시 참작하도록 함이 보다 합리적일 것으로 생각된다.[97]

둘째는 무과실책임을 인정하면서도 천재지변이나 전쟁 등과 같은 불가항력적인 사항이 발생한 경우에는 침해자에게 면책될 수 있도록 하는 규정을 두는 경우가 있는데, 예를 들어 「유류오염손해배상 보장법」[98] 제5조 제1항 본문에서는 "유조선에 의한 유류오염손해가 발생하였을 때에는 사고 당시 그 유조선의 선박소유자는 그 손해를 배상할 책임이 있다."고 하여 무과실책임을 인정하면서도 단서에서는 "다만, 그 유류오염손해가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 손해를 배상할 책임이 없다."고 하면서 전쟁 · 내란 · 폭동 또는 천재지변 등 불가항력으로 발생한 경우, 유조선의 선박소유자 및 그 사용인이 아닌 제3자의 고의만으로 발생한 경우, 국가 및 공공단체의 항로표지 또는 항행보조시설 관리의 하자만으로 발생한 경우 등 면책사유를 인정하고 있다. 하지만 무과실책임의 경우에 이렇게 엄격한 의미에서 불가항력적인 사유가 있는 경우 면책이 인정되는 것은 이러한 경우에 대해서까지 책임을 인정하게 되면 위험원의 운영자에게 너무 가혹하게 된다는 점과 그러한 손해는 그 발생방식 내지 발생과정으로 보아 당해 법률이 그 규범목적상 무과실책임을 인정하려고 하였던 사고손해가 아니라는 점을 고려한 것인데,[99] 지식재산권 침해에 있어 무과실책임은 앞서 본 바와 같이 전통적인 위험책임으로서의 무과실책임과 그 적용 관점이 상이하며 지식재산권 침해에 있어 불가항력 사유는 상정하기 어렵다는 점[100]에서 그와 같은 예외

97) 무과실인 점을 의무적으로 참작하도록 할지 아니면 재량으로 참작할 수 있도록 할지에 대해 제도 운영을 하면서 개정필요성이 제시될 수도 있을 것이다. 이러한 점까지 고려해 보더라도 제도 도입 초기부터 재량 참작 사유로 하기보다는 의무 참작 사유로 하여 무과실인 점이 손해액 산정에 충분히 반영될 수 있도록 하고, 다만 이러한 법 규정에 의해 특허권자 보호에 문제가 확인되면 그때 재량 참작 사유로의 변경을 고려해 봄이 타당할 것으로 생각된다.

98) [시행 2020. 2. 18.] [법률 제17051호, 2020. 2. 18., 일부개정].

99) 곽윤직 대표편집, 앞의 책, 143면(서광민 집필).

100) 타인의 생명을 구하기 위해 부득이하게 타인의 특허 의약품이나 장치 등을 실시하는 경우를 생각해 볼 수 있겠지만, 특허법 제107조에 관련 규정이 있을뿐더러 그와 같은 급박한 사정은 현재로서는 쉽게 상정하기 어렵다.

규정은 부가하지 않아도 될 것으로 생각된다.

(3) 소 결

앞에서의 논의를 정리하여 특허법을 기준으로 무과실책임에 대한 규정을 제시해 보면 아래와 같다. 즉, 현행 제128조의2(감정사항 설명의무)를 제128조의3으로 이동시키고, 제128조의2에 아래와 같은 규정을 추가하는 것이다.[101]

> **특허법 제128조의2 (무과실책임의 특칙)** ① 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 침해행위에 고의 또는 과실이 없더라도 침해로 인한 손해배상의 책임을 면할 수 없다.
>
> ② 특허권자 또는 전용실시권자는 침해행위에 고의 또는 과실이 없는 자를 상대로 제128조(제8항, 제9항은 제외)에 따라 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 법원은 손해액을 정함에 있어 침해자에게 고의 또는 과실이 없음을 참작하여야 한다.

## Ⅴ. 결 론

특허권 등 지식재산권은 무형의 정보 등에 대한 보호를 기본으로 하고 있어, 권리범위나 침해여부 판단이 어렵다는 특징이 있다. 권리를 침해당한 자는 침해자를 상대로 침해금지청구 및 손해배상청구를 제기하는 것이 일반적인데, 권리침해만 있으면 인정되는 금지청구와 달리 손해배상청구에 대해서는 전통적인 민사법 법리와 마찬가지로 침해자의 귀책사유가 있어야 한다.

---

101) 무과실책임을 도입하는 경우 모든 지식재산권법에 일률적으로 도입할 것인지 아니면 특허법 등 일부 법률에 먼저 도입한 후 순차적으로 다른 지식재산권법으로 확대할 것인지도 검토될 필요가 있는데, 비록 동일한 법리는 아니나 새로운 손해배상형태로서의 징벌적 손해배상 도입 과정을 참고하여 특허법 및 디자인보호법 등에 먼저 도입한 후 순차적으로 그 범위를 확대해 나가는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다.

이와 관련하여 침해자의 귀책사유 입증이 용이하지 않다는 점과 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 등에서는 과실추정 규정을 두고 있고, 따라서 권리자는 침해자의 과실을 입증하지 않아도 된다. 하지만 과실추정 규정은 추정규정일 뿐이어서 침해자가 과실이 없다는 반대사실의 입증을 통해 추정을 번복할 수 있고, 판례도 추정의 번복 요건을 설시하고 있다. 그렇지만 실제 사안에서 대법원은 과실추정의 번복을 받아들이지 않아 사실상 간주규정으로 운용되고 있으며, 이러한 기준은 특허권자 보호를 위한 판단이라 하더라도 법리적인 문제가 있음을 부인하기 어렵다. 이러한 문제가 생기는 것은 결국 침해여부 판단이 어렵다는 지식재산권의 특징을 충분히 고려하지 않은채 일반 과실책임의 법리를 그대로 적용하기 때문으로 생각된다. 지식재산권 침해의 특수성을 감안하여 등록된 권리를 실시하거나 전문가의 자문의견에 따른 실시 등 비침해에 대한 정당한 신뢰가 있는 경우 침해자의 과실 인정에 신중을 기할 필요가 있다. 이러한 엄밀하고 신중한 판단에 따라 침해자에게 과실이 부정되는 경우를 인정하고, 다만 침해자에게 과실이 없는 경우에도 손해배상책임을 부담하도록 하는 무과실책임의 법리를 도입하여 권리자 보호에 충실을 기할 필요가 있다. 무과실책임도 결국 정책적인 판단의 문제로서 위험책임의 법리 등이 전통적인 근거로 제시되어 왔는데, 특허권 등 지식재산권 침해의 경우 침해의 중대성 및 피해회복의 곤란성과 손해배상에 의한 피해회복의 한계라는 특징이 있고, 지식재산권 침해보험 활용에 의한 책임분담의 합리성과 투자비용 회수라는 지식재산권 보호의 특징, 그리고 업으로 실시한 경우 침해가 인정되는 점 등을 고려해 볼 때 침해자에게 과실이 없다는 이유로 손해배상책임을 부정하는 것은 지식재산권 보호 체계에 결함이 아닐 수 없다. 지금까지는 과실추정 번복을 부정하는 방법으로 권리자 보호를 달성해 왔다면, 앞으로는 권리자 보호와 함께 법리적 정합성도 함께 만족할 수 있도록 무과실책임 법리 도입을 검토해 보아야 할 것이다. 그리고 무과실책임 법리를 도입하는 경우, 침해자에게 귀책사유가 없어도 손해배상책임이 인정됨을 입법적으로 분명히 하고, 손해액 산정의 특례를 무과실책임에도 동일하게 적용하되 무과실책임인 점을 손해액 산정에 의무

적으로 고려하도록 할 필요가 있다. 지금까지 유지되어 왔던 과실책임의 법리를 다른 법리로 보완하자는 이상의 논의가 지식재산권 침해의 특수성에 대한 진지한 고민과 함께 그에 맞는 입법 체계 구축 논의에 기초가 되길 희망해 본다.

## 참고문헌


〈단행본(국내)〉

강동세, 『지적재산권의 형사적 이해』, 세창출판사, 2003.

곽윤직 대표편집, 『민법주해[ⅩⅧ]』, 박영사, 2005.

김동기, "부당한 보전처분과 손해배상책임", 재판실무연구 2010, 광주지방법원, 2010.

김준호, 『민법강의』, 제27판, 법문사, 2021.

박성수, 『특허침해로 인한 손해배상액의 산정』, 경인문화사, 2007.

송영식 외 6인, 『지적소유권법(하)』, 제2판, 육법사, 2013.

윤선희, 『특허법』, 제6판, 법문사, 2019.

윤태식, 『부정경쟁방지법』, 박영사, 2021.

이성호, "병행수입의 허용한계와 상표권침해죄의 범의", 판례실무연구(II), 비교법실무연구회, 1997.

이시윤, 『신민사소송법』, 제11판, 박영사, 2017.

田村善之, 『知的財産法』, 第5版, 有斐閣, 2010.

정상조 · 박성수 공편, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010.

정상조 · 박준석, 『지식재산권법』, 제5판, 홍문사, 2020.

조영선, 『특허법』, 제7판, 박영사, 2021.

中山信弘 외 3인 편저, 『특허판례백선』, 사단법인 한국특허법학회 역, 제4판, 박영사, 2014.

中山信弘, 『特許法』, 第二版, 弘文堂, 2012.

中山信弘 · 小泉直樹 編, 『新 · 註解特許法(中卷)』, 第2版, 青林書院, 2017.

特許庁編, 『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』, 第20版, 2017.

〈단행본(서양)〉

McJohn, Stephen M., *Intellectual Property*, 4nd ed, Wolters Kluwer, 2012.

〈학술지(국내 및 동양)〉

강명수, "특허침해죄와 고의 입증", 『법학연구』, 제55권 제3호(2014).

김홍균, "환경정책기본법상의 무과실책임 규정의 한계와 극복", 『사법』, 제26호(2013).

남윤봉, "부당이득반환에 관한 소고", 『재산법연구』, 제8권 제1호(1991).

이규홍 · 정필운, "헌법 제22조 제2항 관련 개헌론에 관한 소고—지적재산권조항의 재

정립에 관하여", 『법조』, 제650호(2010).
조영선, "선의의 저작권 침해에 관한 법률문제", 『저스티스』, 제142호(2014).
최문기, "지적재산권의 침해에 대한 손해배상책임에 관한 소고", 『경성법학』, 제6호, (1997).
島並良, "特許権侵害における過失の役割", 『パテント』, Vol. 73 No. 13(別冊 No.24), (2020).
露木美幸, "調査と過失の現代的諸相－実施者に課せられた調査義務を前提とした損害回避義務－", 『パテント』, Vol. 67 No. 1(2014).
栁下彰彦, "過失の推定(特許法103条)についての一検討(上)", 『特許ニュース』, No. 14809(平成30年).

# Necessity and Direction of Introduction of the Absolute Liability for Damages due to Infringement of Intellectual Property Rights

Kang, Myungsoo

Intellectual property rights are based on protection of intangible information, so it is difficult to determine the scope of the rights or whether they are infringed. In this regard, there are presumption provisions of negligence in the Patent Act, etc. However the Supreme Court does not accept the revocation of the presumption of negligence. Japan, which served as a reference for our law, had a long discussion about the legislative direction of the rule before introducing the negligence presumption rule in the 1959 amended law. It was the intention at the time of the legislation to recognize the revocation of the negligence presumption. However, after the legislation, Japan did not recognize the revocation of the negligence presumption. These interpretation standards do not fit the law of presumption. Therefore, the introduction of the principle of a absolute liability should be considered. In addition, if the principle of a absolute liability is introduced, it is legislatively made clear that liability for damages is recognized even if there is no cause attributable to the infringer, and the same provisions for calculating the amount of damage applies to a absolute liability, but the point of on fault should be taken into consideration.

Keyword

Intellectual Property Rights Infringement, Liability with Fault, Absolute Liability, Negligence Presumption, Responsibility to Damages, Revocation of Presumption