

RESEARCH ARTICLE

Convoyed Sales and Damage Calculation in Patent-Infringement Litigation

Youngsun Cho*

Professor, School of Law, Korea University, Republic of Korea

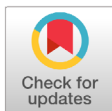
*Corresponding Author: Youngsun Cho (soaring@korea.ac.kr)

ABSTRACT

This study focused on the lost sales of ancillary products or services (hereinafter, "ancillary products") in damage calculation. The precedent and practice that excludes the lost sales of ancillary products from the application of Article 128 of the Patent Act should be reconsidered; if the sales of ancillary products could have been attributed to the holder of the patent rights "but for" the infringement, lost profits of the ancillary products should be included in the calculation of the full damage. If it is reasonably foreseen that the sales of ancillary products are concomitant to the sales of patented products, Article 128 shall be applied as if both products are analogous to "whole part v. component part." Meanwhile, the burden of proof in overturning this assumption shall be on the infringer who is disputing the damage amount. The study discussed the legal consequences of applying Article 128 (2), (4), and (5) to various potential case types, as well as the comparative situations of some other countries in terms of this issue. Considering the recent trend of various online business models offering clients patented primary services for free and pursuing secondary profits from paid ancillary services or advertisements, this study also proposed the analogical application of Article 128 to the patent infringement of these online businesses, including the associated lost profits of ancillary services.

KEYWORDS

patent, infringement, damage, convoyed goods, sales, lost profit, royalty, foreseeability, internet platform



Open Access

Citation: Cho Y. 2024. Convoyed Sales and Damage Calculation in Patent-Infringement Litigation. *The Journal of Intellectual Property* 19(3), 1-19.

DOI: <https://doi.org/10.34122/jip.2024.19.3.1>

Received: May 1, 2024

Revised: May 27, 2024

Accepted: September 3, 2024

Published: September 30, 2024

Copyright: © 2024 Korea Institute of Intellectual Property

Funding: The author received manuscript fees for this article from Korea Institute of Intellectual Property.

Conflict of interest: No potential conflict of interest relevant to this article was reported.



This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-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.

원저

특허침해소송에서 부수품 판매와 관련된 손해액 산정*

조영선*

고려대학교 법학전문대학원 교수

*저자: 조영선 (soaring@korea.ac.kr)

차례

1. 서론

2. 부수품 판매관련

2.1. 비교법적 상황

2.2. 검토: 부수품 판매에 관해서도 특허법 제128조의 적용이 필요함

3. 특허법 제128조의 적용

3.1. 원고가 <특허품 + 부수품>을 판매하는 상태에서 피고가 침해품을 판매한 경우

3.2. 원고가 <특허품 + 부수품>을 판매하는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매한 경우

3.3. 원고가 특허품만을 판매하는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매한 경우

3.4. 원고가 특허품을 판매하지 않는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매한 경우

4. 플랫폼 서비스에의 유추적용

4.1. 문제의 소재

4.2. 논의의 현황

4.3. 사건

5. 결론

국문초록

이 글은 특허침해로 인한 손해액 산정 시 부수품이나 서비스(이하, '부수품'이라 한다)의 판매상실에 대해 다룬다. 특허법 제128조의 적용을 배제하는 판례와 실무의 태도는 재고되어야 하며, 특허품의 부수품이라도 침해가 없었다면 시장에서 그 수요가 특허권자에게 돌아갈 것이었다면 부수품에 대한 판매 감소 역시 침해로 인한 일실이익으로 파악함이 상당하다. 거래실정에 비추어 특허품 판매에 당연히 부수품 판매가 수반되리라는 '합리적 예견가능성'이 인정되면, 마치 특허품과 부수품이 일체의 제품인 것처럼 다루어 특허법 제128조를 적용하되, 그런 예견가능성을 뒤집는 특수한 사정을 침해자가 주장·증명하여 손해액 감액사유로 다투도록 해야 한다. 이 글은 이런 쟁점들을 논증하면서 특허법 제128조를 적용하여 손해액 산정을 할 수 있는지 여부와 그 법적 근거, 구체적 상황에 따라 특허법 제128조 제2항, 제4항, 제5항의 적용 모습은 어떠하고 관련 쟁점은 무엇인지 검토하고, 해당 주제들에 대한 주요 국들의 상황을 살핀다. 아울러, 인터넷 플랫폼을 통해 특허권이 관련된 서비스를 무료나 저가(低價)로 제공하면서, 간접적으로 광고나 각종 부수적 서비스 혹은 가격차별화 등을 통해 이익을 추구하는 영업 모델에서 해당 특허의 침해로 인한 손해를 산정함에 있어서도 특허법 제128조를 유추적용하는 것이 합당하다는 점을 검토한다.

주제어

특허, 침해, 손해, 부수품, 판매, 일실이익, 실시료, 예견가능성, 인터넷 플랫폼

1. 서론

특허침해 소송에서 손해액 산정 시 전체제품의 일부에만 특허권이 개재되어 있는 상황은 매우 흔하고, 이는 '기여율'의 문제로서 많은 재판례가 쌓여 있으며 그에 대한 논의 또한 적지 않다. 그러나 한편, 특허품의 판매에 수반되거나 파생되는 부수적 상품이나 서비스가(이하 편의상 '부수품'이라고만 칭한다) 존재하는 경우, 특허침해로 인한 손해액 산정 시 이를 어떻게 다룰지에 대한 논의와 재판례는 드물다. 이는 일찍이 대법원이 침해로 인한 권리자의 일실이익(제품 단위당 이익)에 제품에 대한 시공 서비스 대금을 포함시켜서는 안된다는 내용의 판결을 함으로써 그 가능성을 차단하고,¹⁾ 이후의 실무가 해당 판례의 취지를 충실히 따라온 탓이 커보인다.

그러나 특허품이나 침해품의 판매에 부수품이 결합되어 있는 경우, 특허침해로 인한 손해액 산정 시 해당 부수품의 매출을 특허법 제128조의 적용영역에서 배제하는 것은 여러 모로 부당하다. 직관적으로 보더라도 전체제품의 일부만이 특허 부품인 경우 일체로서의 전체제품을 특허법 제128조의 손해액 산정의 대상으로 삼되, 그 총액에서 특허의 기여율만큼을 반영하는 공제 (-) 작업을 거쳐 최종 손해액을 산정하는 것이 당연하다면, 특허품의 판매에 수반되는 부수품의 판매분을 추가하는 (+) 작업을 거쳐 최종 손해액을 산정하는 것 또한 가능하다고 볼 수 있다. 문제는 특허품 판매와 부수품 판매가 마치 거래상 '전체제품과 부분품'에 상응하는 일체성을 띠는 지인데, 이는 어디까지나 거래 실정에 대한 사실판단의 문제일 뿐이고, 그것이 인정되는 이상 특허법 제128조의 적용에 있어 양자를 차별할 합리적 이유는 없다. 특히 근래 온라인 플랫폼에서 무상으로 특허(저작) 서비스를 제공하는 한편, 부수적으로 광고수입을 얻거나, 아이템을 유상으로 판매하거나, 고객차별화를 통해 유료회원으로부터 프리미엄 서비스에 대한 수익을 얻는 등의 영업모델이 급증하고 있는 바, 여기에도 여러 모로 '부수품 판매'에 대한 손해액 산정과 동일한 법리가 적용될 여지가 있다.

이상의 점들을 감안하면, 특허침해소송에서 부수품 판매와 관련된 손해액 산정에 대해서는, i) 이에 대해서도 특허법 제128조를 적용하여 손해액 산정을 할 수 있는지 여부와 그 법적 근거, ii) 만약 가능하다고 한다면, 구체적 상황에 따라 특허법 제128조 제2항, 제4항, 제5항의 적용 모습은 어떠한지 관련 쟁점은 무엇인지, iii) 온라인 플랫폼에서 부수적 서비스를 수익모델로 하는 특허권에 대한 침해의 손해액 산정 시에도 위 i) ii)의 논의가 적용될 수 있는지 등에 대한 검토가 필요하다. 해당 주제들에 대한 주요국들의 상황 또한 살펴볼 필요가 있다.

이 글에서는 앞서의 쟁점들을 차례로 점검한다. 이런 상황은 저작권에 대해서도 유사하게 발생하지만 이하에서는 특허침해를 상정하여 논의를 전개하기로 한다. 따라서 이 글의 논의와 결론은 저작권법 제125조 제1, 2항처럼 특허법 제128조와 동일한 법리가 적용되는 저작권 침해의 사안에도 그대로 적용될 수 있을 것이며, 특히 온라인 플랫폼에서의 저작권 침해와 부수적 서비스의 감소 손해에 대해 그러하다.

2. 부수품 판매관련

특허품의 '부수품'은 '일체인 제품의 특허 부품'과 달리, 특허품과 독립적으로 존재하고 거래되는 특징을 가진다. 구체적으로는 특허품의 구매 시 함께 구매되는 액세서리나 관련물품으로서 비특허 제품인 것(예: 특허품인 헬멧에 사용되는 고글, 특허품인 통신기기에 사용되는 분배

* 이 연구는 고려대학교 법학전문대학원 「인성 특별연구비」의 지원으로 수행되었다.

1) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결.

기 등), 특허품의 사용과정에서 소모되어 교체가 예정되어 있는 비특허 제품(예: 특허품인 프린터에 사용되는 토너, 특허품인 면도기에 사용되는 면도날 등), 특허품의 판매에 수반되거나 이후에 제공되는 유상의 서비스(예: 특허품의 판매에 수반되는 시공 서비스, 특허품의 판매 이후 이루어지는 유료 AS 서비스 등)를 생각할 수 있다. 특허침해로 인해 특허품 외에 특허권자의 부수품 판매도 감소하거나, 침해자가 침해품 외에 부수품도 판매하여 얻는 수익을 손해배상 국면에서 어떻게 다루는지를 둘러싸고 다음과 같은 검토가 필요하다.

2.1. 비교법적 상황

2.1.1. 미국

미국에서 특허침해로 인한 손해배상은 일실이익(lost profit)이나 합리적 실시료(reasonable royalty)의 형태로 이루어지는 바(미국 특허법 제284조), 특허권자는 특허품 자체의 판매상실 뿐 아니라 그에 대한 부수품의 판매 상실 또한 일실이익으로 배상받을 수 있다.²⁾ 보다 구체적으로, 특허품과 별개의 제품으로서 특허품 판매에 수반되는 제품은 ‘동반 판매품(convoyed goods)’이라고 부르고, 특허품의 수리나 교체부품으로서 특허침해로 인해 장래 판매감소가 따르는 것들은 ‘파생적 판매품(derived goods)’라고 부르며³⁾ 양자 모두 같은 기준에 따라 일실이익으로 취급된다.⁴⁾ 다만, 일실이익 손해배상을 구하는 원고는 Panduit 판례⁵⁾의 기준에 따라 i) 시장에서 특허제품에 대한 수요가 존재한다는 점, ii) 특허제품의 수요를 대체할 제품이 존재하지 않는 점, iii) 특허제품에 대한 자신이나 실시권자의 생산·판매능력, iv) 침해가 없었다면 얻을 수 있었을 이익액을 모두 주장·증명해야 하며, 우리나라와 같이 손해액 증명을 용이하게 해 주기 위한 추정규정이나 손해액 산정의 특칙 등은 존재하지 않는다. 특허권자가 어려움에도 불구하고 위와 같은 요건사실들을 모두 증명하는데 성공하면, 특허발명이 전체 제품의 일부 부분에 불과하다거나, 비 특허 부수품 등의 판매가 감소한 것이라 해도 침해가 없었다면 권리자가 시장에서 얻을 수 있었던 이익 전부를 배상의 대상으로 인정한다(전체 시장가치 원칙: Entire Market Value Rule).⁶⁾ 부수품 판매 상실을 주장하는 원고는 특허품 본체와 부수품 사이에 ‘기능적 관련성(functional association)’을 증명해야 한다는 판례들이 있지만, 이는 특허침해와 부수품 판매 감소라는 손해 사이에 통상적인 예견가능성이 필요하다는 것이어서 양자 사이에 ‘상당 인과관계’를 요구하는 다른 나라의 입법례들과 다른 것은 아니라고 한다.⁷⁾

이상에서 언급한 내용을 보여주는 대표적 판례들은 다음과 같다.

2.1.1.1. 동반 판매(Convoyed sales)

① Kaufman Co. v. Lantech, Inc.(CAFC, 1991)⁸⁾ : 원고가 피고의 랩핑기(film driven prestretch machine) 특허에 대한 침해품을 판매함으로 인해 피고가 그 부수품인 ‘플라스틱

2) Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984); Kaufman Co. v. Lantech, Inc. 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991); Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2006) 등.

3) Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc., 72 F.3d 872 (Fed. Cir. 1995).

4) C. Bradford Biddle et al., *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge University Press, 2019, p. 65.

5) Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc. 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

6) Rite-Hite Corporation v. Kelley Company, Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995, en banc).

7) C. Bradford Biddle et al., op.cit., pp. 65-66.

8) Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991).

랩’에 대해서도 판매감소의 손실을 입었다고 주장하면서 일실이익을 주장한 사안에서, “특허권자가 비특허 부수품의 판매 감소분을 일실이익으로 인정받기 위해서는 특허침해가 없었다면 해당 비특허 품목의 판매가 이루어졌을 것인지에 대한 개연성과 예측가능성이 필요하다”고 하면서, 해당 사안에서는 특허권자인 피고가 이 점을 충분히 증명하지 못했다는 이유로 이 부분에 대한 청구를 배척하였다.

② **Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co.(CAFC, 2006)**⁹⁾: 피고가 원고의 가스버너 벽난로에 대한 특허침해품을 판매함으로써 인해 원고가 그 부수품인 벽난로 내부의 ‘쇠살대(grate)’와 ‘장식용 인공통나무’의 판매도 감소하였음을 이유로 그에 대한 일실이익 손해를 주장한 사안에서, “가스버너 벽난로에 대해서는 그와 같은 세 가지 상품이 동시에 판매되는 것이 통상적이라는 점이 인정된다”는 이유로 원고의 청구를 인용하였다.

2.1.1.2. 파생적 판매(Derived sales)

① **Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc.(CAFC, 1995)**¹⁰⁾: 원고는 용융금속의 불순물 제거 시스템에 대한 특허권자로서, 위 시스템에 사용되는 펌프장치와, 해당 펌프장치의 마모 시 교체되어야 하는 부품들을 제조·판매하고 있었다. 피고가 원고 특허침해품을 판매함으로써 인해 원고가 특허품의 ‘convoyed goods’인 펌프의 교체부품에 대해서도 판매감소로 인한 손해를 입었다고 주장함에 대하여 법원은, “엄밀히 말하면, 특허품과 동시에 판매가 이루어지는 제품은 ‘동반 판매품(convoyed goods)’으로, 특허품 관련 소모품이나 교체부품처럼 장차 판매가 예상되는 제품은 ‘파생적 판매품(derived goods)’으로 불려야 한다”고 개념을 구별하면서, 파생적 판매품(derived goods)의 판매감소로 인한 손해 역시 특허침해와 인과관계가 있는 장래의 손해로 인정될 수 있다고 하였다.

② **Leesona Corp. v. United States(U.S. Court of Claims, 1979)**¹¹⁾: 원고는 재충전 가능한 군사용배터리에 대한 특허권자로서, 미국 정부와 해당 특허품의 납품계약을 추진하였으나 결렬되었는데, 미국 정부는 제3의 기업에게 원고 특허의 내용대로 배터리를 제조·납품하도록 함으로써 특허 침해가 성립하였다. 원고는 전체 배터리는 물론, 그 소모 교환품인 ‘양극재’에 대해서도 일실이익 손해를 주장하였고, 법원은 피침해 배터리의 수명을 감안하면 총 22개의 양극재에 대해 각 배터리마다 50회의 교환이 예상된다고 하면서 그 가액을 침해로 인한 일실이익으로 인정하였다.

2.1.1.3. 기능적 관련(functional association)요건

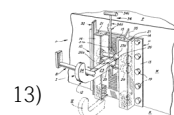
① **Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.(CAFC, 1995)**¹²⁾: 원고가 트럭 적재함에 화물을 적재할 때 트럭과 적재판을 연결·고정하여 간극이 생기지 않도록 해 주는 장치(truck restraint)¹³⁾에 대한 특허권자이고, 피고가 침해품을 제조·판매하였음을 이유로 침해소송을 제기하였다. 원고는 일실이익과 관련하여, 피고의 특허 침해로 인해 화물 적재 시 적재함과 지게차의 높이를 맞추어 주는 장치(dock leveler: 비 특허품)¹⁴⁾에 대한 판매도 감소하였다고 주장하면서

9) Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354 (Fed. Cir, 2006).

10) Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc., 72 F.3d 872 (Fed. Cir. 1995).

11) Leesona Corp. v. United States, 220 Ct.Cl. 234 (1979).

12) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir, 1995).



13)

그 금액 또한 일실이익으로 주장하였다. 법원은, 특허품과 일체를 이루는 부품이 아니라 독립적으로 거래되는 부수품의 판매감소가 일실이익으로 배상되기 위해서는 일체로 거래되는 부품과 유사할 정도로 특허품과 해당 부수품이 기능적으로 관련되어 동일한 기술적 목적에 봉사해야 하며, 단지 ‘편의’나 ‘거래상 이익’ 때문에 부수적으로 판매되는 경우라면 그 판매 감소는 특허 침해로 인한 일실이익이 될 수 없다고 하면서, 이 사건에서 부수품인 「dock leveler」와 특허품인 「truck restraint」는 비록 현장에서 함께 쓰이기는 하지만 저마다 고유한 기능을 가지고, 독자적으로 거래되며 원고 역시 특허품을 개발·판매하기 오래 전부터 스스로 「dock leveler」만을 제조·판매해 온 점 등을 감안하면 이 조건을 만족하지 못한다고 판시하였다.

② **American Seating Co. v. USSC Group, Inc.(CAFC, 2008)**¹⁵⁾: 원고가 대중교통 수단에 설치되는 휠체어 고정장치¹⁶⁾에 대한 특허권자인데 피고가 침해품을 제조·판매한데 대한 특허 침해소송에서, 원고는 침해로 인한 일실이익으로 특허품 판매 감소 외에 그와 함께 판매되는 ‘조수석’¹⁷⁾의 판매 감소 또한 일실이익에 포함되어야 한다고 주장하였다. 법원은 “비 특허 부수품은 특허품과 기능적 관련이 있는 경우에 한해 그 판매감소가 일실이익으로 인정될 수 있으며, 단지 양자를 동일 판매자로부터 구매하면 윈스톱 쇼핑이어서 편리하거나 AS에 장점이 있다는 등 거래상 편의 만으로는 이 요건을 충족하지 못한다”고 하는 한편, 이 사건에서 원고 특허품과 피고의 조수석이 결합된 장치 역시 원고의 특허품과 조수석이 결합된 장치와 동일한 기능을 수행하는 점 등을 감안하면 원고의 조수석은 위와 같은 요건을 갖추지 못했다고 판단하였다.

2.1.2. 독일

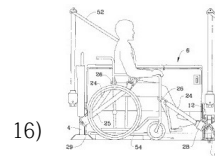
독일에서 특허침해로 인한 손해배상은 ① 일실이익 ② 침해자 이익 환수 및 ③ 실시료 상당 손해로 이루어져 있다(독일 특허법 제139조(2)). ①과 관련하여, 일실이익의 대표적 모습은 매출감소와 권리자 제품의 가격하락 (price erosion)을 들 수 있지만, 권리자가 구체적 인과관계를 모두 증명해야 하는 부담이 커서 현실에서 활용빈도는 매우 낮으며,¹⁸⁾ 오히려 독일에서는 ② 침해자 이익 환수(②) 내지 실시료 상당 손해배상(③) 모델이 주로 활용되고 있다.¹⁹⁾

침해자 이익환수의 범위와 관련하여, 독일에서는 침해자가 침해품 외에 액세서리나 소모품 등 부수품이나, 필수적으로 수반되는 서비스를 통해 이익을 얻은 경우 환수의 대상인 이익으로 본다.²⁰⁾ 침해품 판매후 AS 서비스를 통해 얻는 수익이라든지, 침해품은 염가에 판매하고 이후 소모품 판매를 통해 수익을 노리는 영업모델이 대표적이라고 한다.²¹⁾ 연방대법원 판례는 피고



14)

15) American Seating Co. v. USSC Group, Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008).



16)



17)

18) Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies*, Oxford University Press, 2013, p.262.

19) Alexander Harguth & Steven Carlson, *Patents in Germany and Europe*, 2nd edition, Wolters Kluwer, 2017, p.250.

20) BGH 21.09.2006 - I ZR 6/04-Steckverbindergehäuse.

21) Maximilian Haedicke et al., *Handbuch des Patentrechts*, C.H.Beck, 2012, §10:123.

가 원고의 특허(a)를 침해한 물품을 자신이 판매하는 비특허제품(b)의 광고수단으로 사용하였다면, (a)특허 침해로 인해 (b) 판매 증가라는 이익을 얻은 이상 이는 환수대상인 침해자 이익에 해당한다고 하는 등 침해로 인한 부수적 이익에 대해서도 폭넓게 반환의무를 인정한다.²²⁾ 다만, 독일의 재판실무는 이익 환수모델의 경우, 해당 특허의 가치, 전체제품에서 특허부분이 차지하는 비중,²³⁾ 침해품에 다른 지적재산권 등이 포함되어 있는 사정,²⁴⁾ 침해자의 판매노력,²⁵⁾ 침해품의 가격·품질·서비스의 우위 등²⁶⁾ 다양한 기여율 요소를 참작하여 배상액을 감액하고 있다.

실시료 배상 모델(③)에서 손해액 산정의 출발점은 피침해 권리의 시장가치이다. 이를 위해 자유로운 실시료 협상에서 금액에 영향을 미칠 수 있는 모든 가치 결정 요소를 고려하는데, 그 가운데는 특허 제품과 함께 판매되는 기타 품목의 판매 증가라는 사정도 포함된다²⁷⁾ 이와 같은 부수품 판매상황은 주로 로열티베이스에 반영되는 것으로 알려져 있다.²⁸⁾ 이처럼 독일에서는 침해자가 침해로 인해 특허품 판매는 물론 부수품이나 부수 서비스의 매출 이익을 추가로 얻게 되는 경우 이를 실시료 상당 손해액 산정에 반영하는 것이 일반적이다.

2.1.3. 일본

2.1.3.1. 학설의 동향

침해품 양도수량에 근거한 손해액 산정 시 권리자가 판매하는 부수품의 판매상실을 침해품 양도수량에 근거한 손해(일본 특허법 제102조 제1항)로 인정할 것인지에 대해 종래의 학설상 논의에서는 크게 참고할 점이 보이지 않는다. 긍정설로 지목되는 문헌의 해당 부분은 관련 사항에 대한 언급이라 보기 어렵고,²⁹⁾ 일반적으로 부정설이 다수설이라고 하지만³⁰⁾ 관련 문헌들도 대체로 ‘특허품이 아닌 그 부수품에 대해서까지 특허법 제102조 제1항이 적용된다고 볼 수는 없으며, 이는 민법 제709조(불법행위)가 적용될 문제이다’라고 간단히 언급하는 정도이다.³¹⁾ 그러나 최근에는, ‘침해품의 양도에 의해 권리자의 침해품 및 부수품의 판매가 감소하는 사실상 인과관계를 인정할 수 있으면, 일본 특허법 제102조 제1항을 적용하여 침해품 양도수량에 권리자의 이익(침해품 + 부수품)을 곱한 금액을 손해로 할 수 있다’는 주장이 보이고,³²⁾ 특허 4.2.1.에서 보는 것처럼 온라인 플랫폼에서의 특허침해로 인한 부수적 서비스 매출 감소에 관해 유사한 제안들이 연이어 나오는 등, 이 문제에 대한 논의가 본격화되기 시작하였다.

22) BGH 29.05.1962 I ZR 132/60-Dia-Rähmchen II.

23) Alexander Harguth & Steven Carlson, op.cit., p. 253.

24) Maximilian Haedicke et al., op.cit., §10:135.

25) Maximilian Haedicke et al., op.cit., §10:136.

26) Thomas Kühnen, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7th edition, Heymannns, 2015, p. 716; BGH X ZR 94/10 (Tintenpatrone II).

27) Benkard, *PatG*, 12 Aufl., C.H.Beck, 2023, Rn.66; Thomas F. Cotter, *ibid.*, p. 268; BPatG München, Beschluss vom 15. November 1989 - 5 W (pat) 33/88.

28) Alexander Harguth et. al, op.cit., pp. 246-247.

29) 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド」, 第4版, 有斐閣, 2012, 393면(“침해가 없다면 당해 다른 상품의 매출도 달성할 수 없고, 게다가 특허권자 등이 그 다른 상품을 대체하는 상품도 판매하는 사정이 있는 경우에는, 그 다른 상품에 대한 이익도 「침해행위가 없었다면 판매할 수 있었을 물건」이라고 해석할 수 있을 것이다”라고 하는 바, 그 의미가 분명해 보이지 않는다).

30) 中山信弘·小泉直樹, 「新注解 特許法(中)」, 第2版, 青林書院, 2017, 1840면(市川正巳 집필부분).

31) 예건대, 飯村敏明·設樂隆一 編, 「知的財産關係訴訟」, 青林書院, 2008, 208면.

32) 金子敏哉, “知的財産との關係が薄い 製品・サービスに係る買上減少による逸失利益”, 「民商法雜誌」, 第157卷, 第1号(2021), 74-75면.

2.1.3.2. 재판실무

우리 특허법 제128조 제4항처럼 침해자의 판매이익을 권리자 손해로 추정하는 규정(일본 특허법 제102조 제2항)의 적용 시, 재판실무는 대체로 피고의 침해품과 부수품이 일체형으로 거래되는 복합제품의 경우에는 피고의 판매이익 전부를 권리자 손해로 추정하되, 그 가운데 특허 부분이 차지하는 비율 이외의 부분에 대한 이익을 추정복합사유로 보거나 비기여분으로 다루어 감액하지만,³³⁾ 침해품과 별도로 거래가 이루어지는 비침해 부수품에 대해서는, 침해품과 부수품이 거래 실태상 불가분적인 경우에는 부수품 판매이익을 권리자 손해추정액에 포함시키고,³⁴⁾ 가분·독립적인 경우에는 포함시키지 않는 모습을 보인다.³⁵⁾

우리 특허법 제128조 제2항처럼 [침해품의 양도수량 × 권리자제품 단위당 이익]으로 손해액을 산정하는 규정(일본 특허법 제102조 제1항)의 적용 시, 복합제품의 일부에만 특허부품이 개재된 경우 침해품 양도수량을 근거로 손해액을 산정하면서 전체제품에서 특허의 '비기여율' 만큼을 감액하는 판결들은 다수 발견되는 반면, 부수품 판매감소를 손해액으로 인정한 판결들은 거의 보고되지 않고 있다.³⁶⁾ 그러나 아래와 같이 디자인권 침해 사건에서 이를 긍정하는 하급심 판결이 있는 바, 그 근거와 결론을 눈여겨 볼 만하다.

大阪地裁 24. 3. 15. 平22(ワ)805号 : 카펫 시공업자 甲(원고)은 디자인 X1과 X2를 실시하고 있었으며 호텔 丙과 시공계약을 추진하고 있었으며, X1는 거실용 카펫 디자인으로서 등록되어 있었으나, X2는 복도용 카펫디자인이며 비등록 상태였다. 그러던 중 乙(피고)이 끼어들어 丙과의 사이에 호텔 거실과 복도에 대한 카펫시공 계약을 맺고 공사를 수행하게 되었는데, X1에 대한 침해품 Y1을 이용하여 거실 카펫을, 비 침해품 Y2를 이용하여 복도 카펫을 각 시공하였다. 법원은, 거래실정 상 호텔 카펫의 시공업자는 거실과 복도를 동시에 시공하는 것이 보통이라는 점을 전제하고, i) Y2의 실시수량을 곧 Y1(침해품)의 양도수량으로 볼 수 있으므로, [Y2 실시수량 x X1의 판매 단위당 이익액]을 甲의 디자인권(X1) 침해로 인한 손해로 보는 한편(다만 80%만 기여율로 인정), ii) 호텔 거실에 대한 카펫공사와 복도의 카펫공사는 같은 업자에게 맡겨 진행되는 것 역시 통상적이므로, 결국 乙의 침해행위로 인해 甲은 복도공사에 대한 시공 기회까지 박탈당해 X2에 대한 매출기회 또한 상실한 것으로 볼 수 있다고 하며, [Y2의 양도수량 × X2의 단위당 이익 × 기여율 20%]를 甲의 손해액으로 추가 인정하고 있다.³⁷⁾

2.1.4. 우리나라

① 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결: '천정 흡음판' 의장권 침해로 인한 손해배상 소송에서 원고가 의장권자는 등록의장의 대상물품인 천정 흡음판을 제조·판매하면서 구매자로부터 천정 흡음판의 설치공사까지도 수급받는 것이 일반적이므로 이 사건 의장권 침해행위로 천정 흡음판 대금 외에 설치공사 대금 또한 구 의장법 제64조 제1항에 따라 침해품 판매수

33) 東京地裁 平23. 6. 10. 平20(ワ)第19874号; 大阪地裁 令2.1.20. 平28(ワ)4815号 등.

34) 東京地裁 平16. 2. 20. 平14(ワ)12858号(원고가 특허품인 「장난감 총 본체」와 비특허품인 「액세서리」를 세트, 또는 별도로 판매하는데 피고가 「장난감 총 본체와 액세서리」를 세트 판매한 사안에서, 피고 판매의 액세서리는 통상적으로 침해품인 장난감 총 본체에 사용하기 위한 것이므로 결국 그 판매로 인한 이익은 동일한 액세서리를 판매하는 특허권자의 손해와 상당인과관계가 있다고 판시).

35) 大阪地裁 平17. 3. 14. 平15(ワ)2893号(피고가 '스토커(원고 특허품)'에 부착되는 절단기(비특허품)을 판매한 사안에서, "절단기(비특허품)를 스토커(특허품)에 부착하지 않으면 절단기 판매가 불가능하다는 사정이 있으면 절단기 판매이익에 대해 특허법 제102조 제2항이 적용될 것이지만, 이 사건에서 피고가 판매하는 절단기는 비침해품인 스토커에도 사용될 수 있고, 독자적으로도 거래되는 점에 비추어 특허법 제102조 제2항을 적용할 여지는 없다"고 판시).

36) 金子敏哉, 전거서, 68-69면.

37) 이를, 실질적으로 '부수품 판매상실분'에 대해 일본 의장법 제39조 제1항(우리 디자인보호법 제115조 제2항에 상응)을 적용한 것이라고 평가하는 문헌으로는, 金子敏哉, 전거서, 68면.

량에 곱해야 할 권리자 제품의 단위당 이익액에 포함시켜야 한다고 주장한데 대해, ‘천정 흡음판 공사대금은 디자인 물품인 흡음판 자체의 판매가액이라고는 할 수 없다’는 이유로 이를 배척하고 있다. 대상 판결이 이처럼 간단하게 결론만을 언급하고 있을 뿐이므로, 그 배경을 파악하기 위해 대상 판결에 대한 재판연구관의 판례해설을 참조해 볼 필요가 있다. 해당 판례해설은 CAFC의 Rite-Hite 판결(1995)을 언급하면서, 원고의 주장처럼 피침해품의 판매에 거래상 수반되는 시공기회 또한 동반 판매(convoyed sales)에 유사하게 취급될 수 있는 것은 사실이라고 하면서도, 원고의 주장이 원고의 흡음판 판매와 그 시공 서비스 상호간에 Rite-Hite 판결이 요구하는 ‘기능적 연관성’을 주장하는 것으로는 보이지 않는다는 이유로 공사대금 감소분을 구의장법 제64조 제1항의 손해액 산정에 포함시킬 수 없다고 하고 있다.³⁸⁾ 나아가, 기본적으로 구 의장법 제64조 제1항에 따른 손해액 산정의 특칙을 선택한 원고는 그 이상의 손해액 주장은 불가능하다고 하는 한편, 이 사건에서는 물품 판매 감소에 의한 일실이익 외에 서비스 판매 감소라는 일실이익을 주장하는 취지이므로 민법 제763조, 제393조에 따른 특별손해로서 피고가 예견가능한 경우에 한해 배상받을 여지가 있을 뿐이라고도 한다.³⁹⁾

[평가] 대상 판결은 피침해품의 판매에 수반되는 시공기회 또한 동반 판매(convoyed sales)에 유사하게 취급될 수 있다고 하면서도, 원고가 양자 사이의 기능적 연관성을 주장하지 않았다는 이유로 이를 배척하고 있을 뿐, 과연 ‘기능적 연관성’의 실체는 무엇이며, 부수품이 피침해품과 오로지 ‘기능적 연관성’이 있는 경우에만 그 감소분을 일실이익으로 인정해야 하는 근거는 무엇인지에 대해서 침묵하고 있다.

대상판결은 피침해품의 판매감소로 시공서비스 기회의 감소가 수반되고, 이를 침해자가 예견할 수 있었다면 민법상 특별손해로서 배상을 청구할 수 있다고 하면서도, 이는 물건의 판매수량 감소라는 손해가 아니므로 구 의장법 제64조 제1항에 따라 손해산정을 할 수 없다고 하는 바, 침해로 인해 권리자 제품의 판매가 감소하는데 수반하여 자동적으로 그 시공서비스 기회까지 상실되고, 이를 피고를 포함한 거래자들이 통상적으로 예견가능하였던 경우를 제64조 제1항에 의한 손해액 산정에서 배제하고 일반불법행위 책임으로 구성해야 할 법리 상 필연성이 있는지 매우 의문이다. 특히, CAFC 역시 Kaufman Co. v. Lantech, Inc.(CAFC, 1991) 판결이나 Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co.(CAFC, 2006) 판결에서 ‘특허품 판매에 부수품 판매가 수반되는 것이 통상적인 거래의 실정이라거나 피고가 이를 예측가능하였다면 그런 부수품 판매의 상실 또한 일실이익 배상의 대상이다’라고 하여 ‘기능적 관련’ 외에 ‘예견가능성’ 역시 부수품 판매감소에 대한 배상근거가 될 수 있다고 하는 점, 특히 위 Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co. 판결(2006)은 Rite-Hite 판결(1995) 이후에 나온 점을 감안하면 더욱 그러하다.

② **특허법원 2018. 11. 30. 선고 2017나1315 판결:** 피고가 원고의 플렉시블 플랫폼이بل 도금용 전극에 관한 특허를 침해한 사안에서, 법원은 특허법 제128조 제2항에 따라 피고의 침해품(도금용 전극) 생산으로 인한 손해를 인정하는 한편, 피고가 침해품을 생산한 다음 이를 사용하여 도금영업을 하였으므로, 그에 따라 원고의 도금영업 기회가 상실된 손해도 배상해야 한다는 원고의 주장을 배척하고 있다. 그 과정에서 “ i) 피고의 침해품 제작 당시 원고가 이 사건 특허 발명을 실시한 도금용 전극을 부품으로 한 도금설비를 제작하고, 이를 사용하여 도금을 하는 영업을 병행하고 있었다고 하더라도, 제1항 발명을 실시한 도금용 전극을 사용한 영업이익까지 위 도금용 전극의 판매가액이라고는 할 수 없다. ii) 피고가 행한 도금용 전극의 사용이 이 사건

38) 박성수, “의장권 침해로 인한 손해액 산정을 위한 구 의장법 제64조 제1항의 해석-대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결”, 『대법원판례해설』, 통권 제65호(2007), 562-563면.
39) 상계서, 564면.

특허발명의 ① 구성 자체와 어떠한 기술적인 연관성이 있거나 ② 그 제작에 따라 당연히 수반되는 예견 가능한 범위 내에 있다는 사정을 인정할 만한 아무런 자료도 없다…”고 판시하고 있다.

[평가] 대상판결의 판시 i)과 ii)① 부분은 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결의 판지와 동일하다. 그러나 대상판결의 ii)② 부분이 ‘침해가 없었다면 원고가 침해품에 관련된 부수적 서비스로 인한 이익을 얻을 수 있었음이 예견가능하였다면(그런 사정에 대한 주장·증명이 있다면) 그러한 일실이익 또한 배상받을 수 있다’는 취지를 더한 것은 눈여겨 볼 만하다. 이는 위 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결이 침해 부수품 판매감소로 인한 손해 인정 시 특허품과의 ‘기능적 연관성’을 요구한 것보다 진일보한 태도로 보인다. 다만 대상 판결 역시 그런 예견가능성을 전제로 특허법 제128조에 따른 손해액 산정이 가능하다는 것인지, 여전히 민법상 불법행위의 특별손해로 취급하겠다는 것인지를 명확히 밝히고 있지 않은 점은 한계이다.

2.2. 검토: 부수품 판매에 관해서도 특허법 제128조의 적용이 필요함

부수품 판매에 대한 손해액 인정 시, 판례처럼 ‘기능적 연관성’이라는 모호한 조건을 요구하는 대신, 이를 인과관계적 ‘예견 가능성’으로 치환하여 합리적 결과를 도출하는 것이 필요하며, 결국, 특허에 관련되는 부수품 판매에 대해서도 특허법 제128조가 적용 또는 유추적용됨이 상당하다. 그 이유는 다음과 같다.

첫째, 특허권자(원고)가 특허품 대신 비특허 대체품을 생산·판매하는 경우, 피고가 침해품을 생산·판매하여 원고의 대체품 판매가 상실되었다면 제128조에 의한 손해액 산정이 가능하다는 것이 우리나라에서의 지배적 입장이고⁴⁰⁾ 일본에서의 다수설이자 실무의 태도이며,⁴¹⁾ 이는 기본적으로 미국에서도 마찬가지이다.⁴²⁾ 이처럼, 특허침해로 인해 특허품 이외에 ‘비 특허 대체품’ 판매가 감소한 손해 역시 제128조에 의해 배상될 수 있다면, 같은 논리로 ‘비 특허 부수품’ 판매가 감소한 손해 역시 제128조에 의해 배상받지 못할 이유가 없다.

둘째, 우리 실무는 복합제품을 이루는 일부 부분만이 특허품인 경우 배상액 산정 시, 복합제품 전체의 단위당 이익이나 판매량을 기준으로 특허법 제128조를 적용해 일단 손해액을 산정한 뒤, 그 복합제품에서 특허부분이 차지하는 ‘기여율’을 곱하는 방법으로 감액하여 최종 배상액을 산출한다.⁴³⁾ 이처럼 ‘단일 제품(복합제품) 전체를 대상으로 손해액 산정을 시작한다’는 것

40) 권리자의 판매물건이 특허품과 동일하거나 유사해야 한다는 견해(윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상액의 산정: 특허법 제128조 제1항의 이해”, 「저스티스」, 통권 제80호(2004), 114면)를 제외하면, i) 권리자의 판매물건이 침해품과 동일할 필요는 없고 대체품이어도 시장에서 실제 판매되어 특허품의 매출에 영향을 주는 관계이면 족하다는 견해(조영선, 「특허법3.1」, 박영사, 2023, 495면), ii) 권리자의 판매물건은 침해품과 대체 가능성이 있는 제품으로서 권리자가 판매할 용의나 예정이 있는 것이면 족하며, 대체가능성이란 침해물건으로부터 조금이라도 권리자의 제품에 수요가 돌아가는 성질이면 된다는 견해(양창수, “특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론”, 「법조」, 통권 제588호(2005), 58면), iii) 권리자의 판매물건은 침해품과 동일성은 물론, 대체 가능성도 필요 없다는 견해(정상조·박성수 공편, 「특허법주해 II」, 박영사, 2010, 189-190면)가 존재한다.

41) 이를 다수설로 소개하는 자료로는 中山信弘·小泉直樹, 전거서, 1920, 1924면; 긍정설의 논거를 볼 수 있는 예로는, 高松宏之, “損害(2) - 特許法 102 条 2 項·3 項”, 牧野利秋·飯村敏明編, 新·裁判実務大系(4) 知的財産關係訴訟法(追補版), 青林書院, 2004, 309-310면; 긍정설을 취한 최근 판결례들로는 知財高裁 令 1. 6. 7. 平30(ネ) 第10063号; 知財高裁 令 2. 2. 28. 平31(ネ) 第10003号 등.

42) Rite-Hite Corporation v. Kelley Company, Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995, en banc); Michael Risch, “A Unified Theory of Convey Goods”, *Jurimetrics*, Vol.60(2020), p. 406.

43) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」, 제4판, 박영사, 2019, 566-568면, 576-577면, 586-587면. [판결례] 특허법원 2019. 1. 10 선고 2018나1152 판결; 서울중앙지방법원 2012. 8. 31. 선고 2011가합13369 판결; 서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결 등(이상 제128조 제2항 판

은 결국 특허품 판매와 밀접 불가분의 관계를 가지는 「비 특허 부품(部品)」의 판매를 일체로서 고려한다는 의미인 바, 그렇다면 특허품 판매와 밀접 불가분의 관계를 가지는 「비 특허 부수품(付隨品)」의 판매를 일체로 고려하여 손해액을 산정하지 못할 이유 또한 없다. 만약 비 특허 부수품이 특허품과 동시에 판매되는 제품이라면 그것이 과연 i) 단일 제품(복합제품)의 비특허 부품인지, ii) 단순한 특허제품의 비 특허 부수품에 불과한 것인지 언제나 분명한 것은 아니라는 점도 고려되어야 한다(예컨대 특허품인 면도기 본체에 삽입되어 최초판매 시 함께 판매되지만, 사후 추가 구매의 대상이 되는 ‘면도날’은 i)에 해당할 수도 ii)에 해당할 수도 있을 것이다). 앞서 든 미국 판례들이나 우리 특허법원 판결이 부수품과 특허품의 ‘기능적 관련’ 외에 ‘부수적 판매의 예견가능성’을 일체적 손해 인정의 기준으로 언급하는 것 역시 같은 맥락이라고 할 수 있다.

셋째, 이런 특성에도 불구하고 특허품 판매와 밀접 불가분의 관계를 가지는 「비 특허 부수품」의 판매에 제128조를 적용하지 않고 민법 상 불법행위 규정을 적용하는 것은 권리자 구제에 흠결을 초래한다. 예컨대, 프린터 특허에 대한 침해품 판매로 프린터 외에 부수품인 토너의 매출 감소 손해까지 문제되는 경우, 제128조가 적용된다면 특허권자는 ①㉞ ‘특허품 프린터의 평균 수명과, 그 기간동안 소요되는 부수품 토너는 ○○개 정도’라는 특허품과 부수품 매출 사이의 사실상 인과관계와 ㉞ 제128조 적용에 필요한 나머지 요건사실들을 증명하면 족하며, ② 특허품 내지 부수품의 시장점유율, 비침해 대체품의 존재, 기타 원고제품의 판매 불가능 사정 등 피고의 침해품 판매와 원고의 특허품 내지 부수품 판매 감소 사이의 인과관계를 부정하는 사유는 모두 피고가 주장·증명해야 한다. 반면, 민법 상 불법행위 규정이 적용된다면 원고는 ①㉞은 물론, ② 사유의 부존재를 포함하여 침해와 손해 사이의 인과관계를 모두 증명해야 하는 바, 이는 권리자에게 지나치게 가혹하여 부당하다.

넷째, 아래에서 별도로 살펴보겠지만, 근래 증가하고 있는 온라인 플랫폼 서비스에서의 특허(혹은 저작권) 침해로 부수적 서비스 감소라는 손해가 수반되는 경우가 많다. 이를 특허침해와 그로 인한 부수품 판매감소로 인한 손해와 유사하게 취급할 필요가 크므로 그 손해액 산정에도 제128조의 유추적용이 필요하다.

3. 특허법 제128조의 적용

이상의 이유들을 근거로, 특허침해와 부수품 판매 감소에 특허법 제128조를 적용해 보면 다음과 같다.

3.1. 원고가 <특허품 + 부수품>을 판매하는 상태에서 피고가 침해품을 판매한 경우

① 제128조 제2항의 적용 [특허품 + 부수품]에 대한 원고의 단위당 이익 × 피고의 침해품 판매수량 = 손해액]으로 할 수 있다. 이런 점에서 “특허품 판매에 따라 부수적 서비스로 얻는 이익을 판매 특허품의 단위당 이익에 포함시킬 수는 없다”고 하는 종래의 태도는 수정되어야 한다. 만약 피고가 침해품을 판매하고 원, 피고의 제품 중 일부에만 특허가 개재된 경우라면, [원

련); 특허법원 2019. 11. 1. 선고 2018나2063 판결; 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893판결; 특허법원 2019. 1. 10 선고 2018나1152 판결 등(이상 제128조 제4항 관련); 서울중앙지방법원 2012. 9. 14 선고 2008가합107370 판결; 서울중앙지방법원 2012. 11. 30 선고 2010가합91614 판결 등(이상 제128조 제5항 관련).

고 전체제품의 단위당 이익 × 특허 기여율을 통해 원고의 단위당 이익을 먼저 산정하고 거기에 [침해품 양도수량]을 곱하는 것이 논리적으로 타당하다.⁴⁴⁾ 이를 위 논의에 적용하면, 피고의 침해로 원고의 <특허품 + 부수품>의 매출이 감소된 이상, 당연히 [특허품 + 부수품]에 대한 원고의 단위당 이익을 결정한 뒤 거기에 [침해품 양도수량]을 곱해 손해액을 산정해야 하는 것이다.

② 제128조 제4항의 적용 현실적으로는 i) [침해자가 침해품을 판매하여 얻은 이익]보다, ii) [권리자의 <특허품 + 부수품> 판매 감소로 인한 손해]가 더 큰 경우가 많을 것이므로 이 규정의 적용될 여지는 적지만, 예외적으로 i) > ii)인 상황이라면 제2항을 적용하여 손해액을 산정할 수도 있을 것이다.

3.2. 원고가 <특허품 + 부수품>을 판매하는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매한 경우

① 제128조 제2항의 적용 [특허품 + 부수품]에 대한 원고의 단위당 이익 × 피고의 침해품 판매수량 = 손해액의 산식에 따라 손해액을 산정하게 될 것이며, 이유는 3.1.에서 본 바와 같다.

② 제128조 제4항의 적용 피고의 <침해품 + 부수품> 판매이익과 원고의 <특허품 + 부수품> 일실이익이 상호 대응관계에 놓이는 일이 많을 것이므로 피고의 이익을 원고의 손해로 추정하는 해당 규정의 취지가 대체로 잘 작동하게 된다. 피고가 그럼에도 불구하고 원고의 <특허품 + 부수품>의 일실이익이 자신의 <침해품 + 부수품> 판매이익보다 작다는 사실의 증명을 통해 추정을 복멸할 수 있음은 물론이다. 예컨대, 피고가 제공하는 침해품이나 부수품의 품질이 월등하다든가, AS 서비스가 원고의 것보다 우수하여 자신의 매출 규모가 더 큰 것이라는 점 등이 대표적이다.

3.3. 원고가 특허품만을 판매하는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매한 경우

① 제128조 제2항의 적용 [원고의 특허품 단위당 이익 × 피고의 침해품 판매수량 = 손해액]의 산식이 적용될 것이다. 피고가 침해품 외에 부수품까지 판매하였다고 하더라도, 여차피 원고가 특허품만 판매할 뿐 그 부수품의 판매는 하고 있지 않았다면 피고가 판매한 부수품 수량이 원고의 단위당 이익에 곱해질 이유는 없다.

② 제128조 제4항의 적용 원고의 감소된 특허품 판매이익보다 피고의 <침해품 + 부수품> 판매이익이 더 큰 경우가 보통일 것이므로 원고로서는 해당 규정을 적용하여 손해액을 산정하는 데 매력을 느낄 것이다. 다만, 이 경우 피고는 <침해품 + 부수품> 판매이익 전부가 원고의 일실이익으로 돌아갈 수 없다는 사정을 증명하여 추정을 복멸할 수 있음은 물론이며, 특허품 내지 부수품의 시장점유율, 비침해 대체품의 존재, 기타 원고제품의 판매 불가능 사정 등이 핵심 내용을 이루게 된다. 앞서 본대로 독일의 침해이익 환수형 손해배상 모델에서 침해품 외에 부수품이나 부수적 서비스의 판매이익도 모두 환수 대상인 이익으로 취급하는 한편, 그 경우 다양한 기여율 요소를 참작하여 배상액을 감액하는 점은 이 사안에 적절한 시사를 준다.

44) 일본에서도 일본 특허법 제102조 제1항의 적용과 관련하여 같은 입장을 취하는 견해들이 있고(中山信弘·小泉直樹, 전게서, 1872면), 知財高裁도 같은 태도를 분명히 하고 있다(知財高裁 令2. 2. 28. 平31(ネ) 第10003号).

3.4. 원고가 특허품을 판매하지 않는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매한 경우

원고가 실시주체가 아닌 이상, 특허권자의 실시를 전제로 하는 특허법 제128조 제2항이나 제4항이 적용될 여지는 없으며, 합리적 실시료 배상인 제128조 제5항의 적용만이 문제된다. 이때, 피고가 침해품 외에도 부수품까지 판매하여 이익을 확장하고 있는 사정을 합리적 실시료 책정에서 ‘로열티 베이스’에 반영할 것인지, ‘로열티율’에 반영할 것인지가 문제된다. 미국에서도 이에 대한 논의가 있으나 두 유형이 모두 존재하고 정설은 없는 것으로 보인다.⁴⁵⁾ 일본에서도 상황은 대체로 비슷하며 실무 또한 두 가지 유형이 모두 존재한다.⁴⁶⁾ 독일에서는 앞서 본대로 부수품 판매로 인한 피고 매출의 증가는 ‘로열티 베이스’에 고려되는 경향이 강하다. 우리나라에서는 이 문제를 정면으로 다룬 판결례는 보이지 않고, 복합제품의 일부에만 특허권이 개재된 상태에서 전체 복합제품의 판매를 대상으로 합리적 실시료를 책정할 때, 법원은 대체로 기여율을 로열티율에 반영하는 경향을 보인다.⁴⁷⁾

생각건대, 우리 실무가 실시료 감액의 근거가 되는 요소를 실시료율에 반영하는 입장을 보이는 이상, 실시료 증액의 근거가 되는 요소 역시 실시료율에 반영하는 것이 일관된 태도라고 할 것이다. 따라서 침해품 외에 부수품의 판매로 피고가 추가이익을 얻게 되는 사정 역시 침해에 대한 합리적 실시료율에 반영하는 것이 타당하다.

4. 플랫폼 서비스의 유추적용

4.1. 문제의 소재

근래 인터넷 플랫폼을 통해 특허권이나 저작권이 관련된 서비스를 제공하여 직접 이익을 얻는 것은 물론이고, 제공되는 서비스는 무료나 저가(低價)로 하면서 부수적 서비스를 통해 간접으로 이익을 얻는 영업모델이 다양하게 활용되고 있다. 그런 예로는, i) 인터넷 플랫폼에서 특허 소프트웨어를 기반으로 한 서비스를 제공하고 그 과정에서 광고수익을 얻거나, 고객을 차별화하여 기본 이용은 무료로 하고 프리미엄 서비스는 유료로 하는 것, ii) 인터넷 플랫폼을 통해 자신의 특허 서비스를 사용자의 이용에 무료제공하고 거기에 소요되는 아이템을 유료로 판매하는 것 등을 들 수 있다.

그런데 제3자가 권리자의 허락 없이 위와 같은 온라인 비즈니스를 수행하고 그로 인해 침해책임을 인정되는 경우, 특허법 제128조의 적용 가부와 그 범위를 둘러싸고 문제가 발생한다. 첫째, 제128조 제2항은 침해품(물건)의 양도수량을 기초로 권리자의 손해액을 산정하는데, 침해를 통해 소비자들에게 제공되는 것은 물건이 아니라 해당 프로그램에 대한 사용의 기회이며, 형식상으로는 판매나 양도가 발생하지 않기 때문이고, 둘째, 특허권에 기한 기본적 서비스 외에 부수적 서비스가 이익 창출원이 될 때, 이를 권리자 제품의 단위당 이익으로 보거나(제2항), 피고가 침해로 인해 얻은 이익으로 보거나(제4항), 합리적 실시료 산정의 근거가 되는 피고의 판매규모로 파악할 수 있는지가(제5항) 명확치 않기 때문이다.

45) Michael Risch, *op.cit.*, pp. 404-405.

46) 中山信弘·小泉直樹, 전거서, 2042-2045면.

47) 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 전거서, 586-587면; 서울중앙지방법원 2004. 5. 21 선고 2002가합71707 판결; 서울중앙지방법원 2008. 6. 13. 선고 2007가합75902 판결; 서울중앙지방법원 2012. 11. 30 선고 2010가합91614 판결; 서울중앙지방법원 2012. 9. 14 선고 2008가합107370 판결 등.

4.2. 논의의 현황

최근 일본에서는 이 문제를 두고 논의가 활발히 이루어지고 있으며, 의미 있는 판결례도 나와 있는 상태이다.

4.2.1. 학설의 소개

침해품의 양도에 의해 권리자의 침해품 및 부수품의 판매가 감소하는 사실상 인과관계를 인정할 수 있으면, 일본 특허법 제102조 제1항을 적용하여 침해품 양도수량에 권리자의 이익(침해품 + 부수품)을 곱한 금액을 손해로 할 수 있거니와, 이는 플랫폼 환경에서 특허프로그램의 침해로 인해 부수적 비즈니스의 기회 상실로 인해 입은 손해도 같은 법리구조이므로 유추적용할 수 있다고 하는 견해,⁴⁸⁾ 피고가 침해품과 부수품을 함께 판매하는 경우에는 기본적으로 복합제품의 판매이익 전부를 침해자의 이익으로 추정하고, 그럼에도 불구하고 그 침해이익 전부를 권리자 손해로 할 수 없는 사정(예컨대, 권리자는 부수품을 판매하지 않는다든지, 침해자가 부수품을 별도로 판매하거나, 그 부수품의 품질이나 가격이 경쟁력이 높아 매출이 높다는 점 등)을 피고가 주장, 증명하여 추정을 복멸토록 함이 상당하다’는 견해,⁴⁹⁾ 일본 특허법 제102조의 규정들은 침해품의 판매뿐 아니라 플랫폼 환경에서 특허프로그램의 침해로 인해 부수적 비즈니스의 기회를 상실한 손해에도 적용할 수 있다고 하면서, 특허 침해 과정에서 수요자로부터 지불받는 대가가 밀접 불가분한 것은 일괄하여 침해품이라고 파악하는 것이 타당하며, 부수품의 매출도 이에 포함되어 실시료 배상액 산정의 기초금액이 될 수 있고, 이런 논리는 온라인 플랫폼에서의 서비스도 마찬가지라는 견해⁵⁰⁾가 보인다. 나아가, 침해가 없었다면 침해자 서비스에 대한 수요가 특허권자에게 돌아갔을 것이라는 사정이 있고 서비스의 제공단위당 이익을 인정할 수 있다면 일본 특허법 제102조 제1항을 유추적용할 수 있다고 하면서, 구체적으로는 피고의 서비스 이용자수(또는 제공 수)를 침해품 양도수량으로, 원고 스스로 서비스를 제공하여 얻는 이익을 권리자의 단위당 이익으로 취급하면 되고,⁵¹⁾ 원고가 사용자들로 하여금 자신의 특허나 저작권의 대상인 기본 서비스(예컨대 SNS 서비스)를 무상으로 제공하여 자신이 운영하는 플랫폼에서 사용하도록 하면서 실제 수익은 해당 플랫폼에서의 광고나 아이콘 판매 등 부수적 요소들을 통해 얻는 상황에서 피고가 해당 특허나 저작권을 침해하여 동일한 모델의 사업을 하여 원고의 이익을 감소시키는 경우에는 피고가 얻은 간접이익을 원고의 손해로 추정하는 일본 특허법 제102조 제2항 및 실시료 상당 손해배상(제3항)을 적용해야 한다는 실무자(지적재산 고등재판소 판사)의 제안도 있다.⁵²⁾

4.2.2. 판결례(부수적 서비스의 기회 상실을 손해로 인정한 예)

知財高判平成28年1月19日・平成26年(ネ)10038号(旅nesPro): 이 사건에서 침해가 인정된 것은 ‘旅nesPro라는 원고의 여행 업무 시스템’ 중 ‘검색 및 행정 업무용 DB 부분(CDDB)’에 관한 데이터베이스였다.⁵³⁾ 법원은 피고의 CDDB 데이터의 무단이용에 대해 원고에

48) 金子敏哉, 전거서, 74-75면.

49) 金子敏哉, “「置き換え可能に構成した」フレーム構造に係る特許権の侵害と付随品等への特許法102条 2 項の適用の可否(ベッド等におけるフレーム構造事件)”, 「知的財産法政策学 연구」, Vol.63(2022), 314-315면.

50) 前田健, “新たなビジネスモデルと特許権・著作権侵害の損害額算定上の課題”, 「パテント」, Vol.75 No.11(2022), 49, 54면.

51) 上田卓哉, “プラットフォーム型ビジネスに係る特許権侵害による損害額の算定”, Law & Technology編集部編集, 知的財産紛争の最前線 No.7(Law & technology 別冊), 民事法研究会, 2021, 62-63면.

52) 상계서, 64, 67면.

게 일본 저작권법 제114조 제1항에 따라 손해액을 산정하였다(우리 저작권법과 달리, 일본 저작권법은 침해품의 양도수량에 권리자의 단위당 이익을 곱해 손해액을 산정할 뿐 아니라, 디지털 저작권이 인터넷에서 전송 등 공중송신을 통해 침해되는 경우 그 송신을 통해 복제된 결과물의 수를 침해품의 양도수량과 같이 취급하고 있다⁵⁴). 구체적으로는, [피고가 양도한 침해 시스템의 수량(397개) × 원고 시스템(CDDB를 포함한 시스템 전체)에 관한 단위 수량당의 이익액] × [CDDB의 원고 시스템에의 기여율(50%)]의 방법을 취하고 있다.⁵⁵ 나아가, 법원은 여행업자가 원고 시스템을 구입하면, 적어도 구입시부터 1년간은 CDDB의 유지를 위해 계약을 계속하는 것이 보통이므로 피고의 침해행위와 원고가 시스템 당 1년분의 데이터베이스 유지계약 기회를 상실한 손해 사이에 상당인과관계가 인정된다고 하였다. 해당 판결이 침해부분이 직접 포함되지 않은 부수적 서비스로까지 손해의 범위를 확장한 것은 주목할 만하며, 이는 일실 이익 산정의 기초가 될 상품·서비스의 범위에 대해 유연한 입장을 취한 것이라는 분석이 있다.⁵⁶

4.3. 사건

생각건대, 물건으로서의 부수품 판매와 온라인 플랫폼에서의 부수서비스 제공은 거래상 실질에서 차이가 없으므로 동일한 법적 규율을 부여하는 것이 타당하다. 제128조는 지금처럼 온라인 플랫폼을 통한 디지털 비즈니스가 이루어지는 상황을 예측하지 못한 채로 제도설계된 것에 가깝지, 이런 특허침해 상황에 대한 규율을 민법상 불법행위 규정에 돌리는 것이 입법 의도는 아니라고 해야 하기 때문이다. 그 경우의 부당함은 2.2. 셋째 항목에서 자세히 언급하였다. 나아가, 앞서 본 <특허품 + 부수물>에 대한 특허법 제128조의 적용 논의 역시 플랫폼에서의 <특허 서비스 + 부수 서비스>와 그 법적 구조 및 규율 필요성이 동일하므로 후자에도 유추적용해야 할 것이다. 여기에는 2.2.에서 든 첫째와 둘째 논거들이 그대로 타당하다. 즉, i) 특허권자가 특허품 대신 비특허 대체품을 생산·판매하는 경우, 피고의 침해품 생산·판매로 원고의 대체품 판매가 상실되었다면 제128조에 의한 손해액 산정이 가능하다는 것이 지배적 입장인 바, 그렇다면 방법특허의 침해로 인해 원고의 ‘비 특허 대체서비스’의 매출이 감소한 손해 역시 제128조에 의해 배상될 수 있을 것이고, 같은 이유로 ‘비 특허 부수서비스’의 매출이 감소한 손해 역시 제128조에 의해 배상받을 수 있다고 봄이 합리적이다. 또한, ii) 복합제품의 특허침해에 대한 기여율 고려 시 우리의 확고한 실무가 단일 제품(복합제품) 전체를 대상으로 손해액 산정을 시작한다는 것은 결국 특허품 판매와 밀접 불가분의 관계를 가지는 ‘비 특허 부품(部品)’의 판매를 일체로서 고려한다는 의미인 바, 그렇다면 특허 서비스와 밀접 불가분의 관계를 가지는 ‘비 특허 부수서비스’의 판매를 일체로 고려하여 손해액을 산정하는 것 역시 자연스러운 일이다.

53) 일본 저작권법은, 데이터베이스 중 정보의 선택 또는 체계적 구성에 창작성이 인정되는 것을 ‘저작물’로 보 호하는 바(일본 저작권법 제12조의2), 데이터베이스는 기본적으로 편집저작물로서의 성질을 가지되, ‘컴퓨터에 의한 검색’이라는 속성을 만족시키는 선택·배열·체계적 구성의 특수성을 감안하여 독립된 권리로 구성한 것이라고 한다. 小泉直樹 外 編, 『條解 著作權法』, 弘文堂, 2023, 259면.

54) 일본 저작권법 제114조 제1항: 저작권자 등이 고의 또는 과실로 인한 침해로 받은 손해의 배상을 청구하는 경우, 침해행위로 작성된 물건(침해 작성물)을 양도하거나, 침해를 조성하는 공중 송신(침해 조성 공중 송신)을 실시했을 때는, 다음 각 호에 따른 액의 합계를 저작권자 등이 받은 손해액으로 할 수 있다. 1. 양도수량(침해자가 양도한 침해 작성물 및 침해자가 행한 침해 조성 공중 송신을 공중이 수신하여 작성한 저작물 또는 실연 등의 복제물)의 수량...에, 저작권자등이 그 침해의 행위가 없으면 판매할 수 있던 물건의 단위 수량 당의 이익을 곱한 금액

55) CDDB는 원고시스템 중 일부를 차지할 뿐이므로 원고시스템 전체의 이익이 아니라 저작물이 기여한 만큼만 「단위수량당 이익」이 된다고 계산하고 있는 것이며, 이처럼 원고의 단위수량당 이익 산정 시 지적재산권의 기여율을 곱하는 방식은 이후 知財高裁 令2. 28. 平31(ネ) 10003号 판결에서도 재확인되고 있다.

56) 前田健, 전거서, 49면.

5. 결론

특허침해로 인한 손해액 산정 시 부수품 판매분의 취급에 관해 특허법 제128조의 적용을 배제하는 판례와 실무의 태도는 재고되어야 한다. 특허품의 부수품이라도 침해가 없었다면 시장에서 그 수요가 특허권자에게 돌아갈 것이었다면 부수품에 대한 판매 감소 역시 침해로 인한 일일이익으로 파악함이 상당하기 때문이다. 이를 위해 특허품과 부수품 사이에 엄격한 '기능적 관련' 만을 요건으로 할 것이 아니라 거래실정에 비추어 특허품 판매에 당연히 부수품 판매가 수반되리라는 '합리적 예견가능성'이 있는 경우에도 마치 특허품과 부수품이 일체의 제품인 것처럼 다루어 특허법 제128조를 적용하되, 그런 예견가능성을 뒤집는 특수한 사정을 침해자가 주장·증명하여 손해액 감액사유로 다투도록 해야 한다. 이 문제를 다루는 주요국들의 태도 역시 대체로 그와 같다.

특허법 제128조의 적용 국면에서는, i) 원고가 <특허품 + 부수품>을 판매하는 상태에서 피고가 특허품을 판매하는 경우, 원고의 <특허품 + 부수품> 매출을 단위당 이익으로 파악하여 피고의 침해품 매출수량을 곱하는 것(제2항), ii) 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매하는 경우 <침해품 + 부수품> 판매이익 전부를 원고의 손해로 추정하되, 피고가 특허품 내지 부수품의 시장 점유율, 비침해 대체품의 존재, 기타 원고제품의 판매 불가능 사정 등 추정복멸사유를 주장·증명하여 손해액 감액을 시도할 수 있다는 것(제4항), iii) 원고 스스로 특허를 실시하지 않는 상태에서 피고가 <침해품 + 부수품>을 판매하는 경우, 합리적 실시료 배상액 산정 시 피고가 침해품 외에 부수품까지 판매하여 얻는 추가 이익을 얻는 사정을 실시료율에 증액 반영하는 것(제5항) 등이 실천적으로 중요한 모습이 된다.

인터넷 플랫폼을 통해 특허권이 관련된 서비스를 무료나 저가(低價)로 제공하면서, 간접적으로 광고나 각종 부수적 서비스 혹은 가격차별화 등을 통해 이익을 추구하는 영업모델이 다양하게 등장하고 있는 바, 해당 특허의 침해로 인한 손해를 산정함에 있어서도 그것이 <특허품 + 부수품>의 판매상실로 인한 손해발생 구조와 거의 동일하다는 점을 감안하여 특허법 제128조를 유추적용하는 것이 합당하다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

- 정상조·박성수 공편, 「특허법주해Ⅱ」, 박영사, 2010.
- 조영선, 「특허법3.1」, 박영사, 2023.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 「지적재산소송실무」, 제4판, 박영사, 2019.
- 飯村敏明·設樂隆一 編, 「知的財産關係訴訟」, 青林書院, 2008.
- 上田卓哉, “プラットフォーム型ビジネスに係る特許權侵害による損害額の算定”, Law & Technology 編集部 編集, 知的財産紛争の最前線 No.7(Law & technology 別冊), 民事法研究会, 2021.
- 小泉直樹 外 編, 「條解 著作權法」, 弘文堂, 2023.
- 中山信弘·小泉直樹, 「新注解 特許法(中)」, 第2版, 青林書院, 2017.
- 増井和夫·田村善之, 「特許判例ガイド」, 第4版, 有斐閣, 2012.
- 高松宏之, “損害(2)－特許法102条2項・3項”, 牧野利秋·飯村敏明編, 新・裁判実務大系(4) 知的財産關係訴訟法(追補版), 青林書院, 2004.

단행본(서양)

- Alexander Harguth & Steven Carlson, *Patents in Germany and Europe*, 2nd edition, Wolters Kluwer, 2017
- Benkard, *PatG*, 12 Aufl., C.H.Beck, 2023.
- C. Bradford Biddle et al., *Patent Remedies and Complex Products*, Cambridge University Press, 2019.
- Maximilian Haedicke et al., *Handbuch des Patentrechts*, C.H.Beck, 2012.
- Thomas F. Cotter, *Comparative Patent Remedies*, Oxford University Press, 2013.
- Thomas Kühnen, *Patent Litigation Proceedings in Germany*, 7th edition, Heymannns, 2015.

학술지(국내 및 동양)

- 박성수, “의장권 침해로 인한 손해액 산정을 위한 구 의장법 제64조 제1항의 해석-대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결”, 「대법원판례해설」, 통권 제65호(2007).
- 양창수, “특허권 침해로 인한 손해배상 시론 - 특허법 제128조 제 1 항의 입법취지와 해석론”, 「법조」, 통권 제588호(2005).
- 윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상액의 산정: 특허법 제128조 제 1 항의 이해”, 「저스티스」, 통권 제80호(2004).
- 金子敏哉, “知的財産との關係が薄い製品・サービスに係る買上減少による逸失利益”, 「民商法雑誌」, 第15卷 第1号(2021).
- 金子敏哉, “置き換え可能に構成した」フレーム構造に係る特許權の侵害と付随品等への特許法102条2項の適用の可否(ベッド等におけるフレーム構造事件)”, 「知的財産法政策学研究」, Vol.63(2022).
- 前田健, “新たなビジネスモデルと特許權・著作權侵害の損害額算定上の課題”, 「パテン」, Vol.75 No.11 (2022).

학술지(서양)

- Michael Risch, “A Unified Theory of Convoy Goods”, *Jurimetrics*, Vol.60(2020).

판례

- 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결.

- 서울중앙지방법원 2004. 5. 21 선고 2002가합71707 판결.
서울중앙지방법원 2008. 6. 13. 선고 2007가합75902 판결.
서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결.
서울중앙지방법원 2012. 8. 31. 선고 2011가합13369 판결.
서울중앙지방법원 2012. 9. 14 선고 2008가합107370 판결
서울중앙지방법원 2012. 11. 30 선고 2010가합91614 판결
특허법원 2019. 1. 10 선고 2018나1152 판결.
특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893판결.
특허법원 2019. 11. 1. 선고 2018나2063 판결.
知財高裁 令1. 6. 7. 平30(ネ) 第10063号.
知財高裁 令2. 2. 28. 平31(ネ) 第10003号.
大阪地裁 平17. 3. 14. 平15 (ワ) 2893号.
大阪地裁 令2.1.20. 平28 (ワ) 4815号.
東京地裁 平16. 2. 20. 平14(ワ) 12858号.
東京地裁 平23. 6. 10. 平20 (ワ) 第19874号.
American Seating Co. v. USSC Group, Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008).
Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations, Inc., 72 F.3d 872 (Fed. Cir. 1995).
Golden Blount, Inc. v. Robert H. Peterson Co., 438 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2006).
Kaufman Co. v. Lantech, Inc. 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991).
Leesona Corp. v. United States, 220 Ct.Cl. 234 (1979).
Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc. 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).
Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).
Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir, 1995).
Rite-Hite Corporation v. Kelley Company, Inc., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995, en banc).