

RESEARCH ARTICLE

Analysis and Evaluation of the Patent Court Decision 2023na11276, October 31, 2024, Regarding the Enhanced Damages under the Patent Act

Joohwan Lee

Expert Adviser, Korea Invention Promotion Association, Republic of Korea; Ph.D. in Law

Corresponding Author: Joohwan Lee (kirt75@hanmail.net)

ABSTRACT

Because the enhanced damages under the Patent Act went into effect on July 9, 2019, no decision was made to calculate enhanced damages until the Busan District Court 2023GaHap42160 decision because the lower courts had previously decided that if patent infringement occurred around July 9, 2019, the relevant provision could not be applied when interpreting Article 3 of the Supplementary Provisions of the old Patent Act. However, the Patent Court 2023Na11276 decision explicitly affirmed that enhanced damages could be applied even if patent infringement occurred around July 9, 2019. Additionally, the Patent Court defined "willful infringement" in Article 128, Paragraph 8, as meaning that the infringer commits an act of infringement while knowing that the act will result in patent infringement; thus, the Court determined that the defendant's act is a willful infringement. Furthermore, after presenting eight factors in Article 128, Paragraph 9 analyzes each consideration and doubles the amount of compensatory damages for patent infringement occurring after July 9, 2019. The Patent Court Decision 2023Na11276 is the first appellate court decision to calculate enhanced damages and is significant as a "landmark decision" that serves as a guideline for lower courts seeking to apply the enhanced damages.

KEYWORDS

Enhanced Damages, Punitive Damages, Willful Infringement, Eight Factors, Article 128 Paragraph 8 of the Patent Act, Article 128 Paragraph 9 of the Patent Act

Open Access

Received: April 20, 2025

Revised: May 13, 2025

Accepted: August 27, 2025

Published: September 30, 2025

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.

© 2025 Korea Institute of Intellectual Property



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

특허법상 증액손해배상제도에 대한 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결의 분석과 평가*

이주환

한국발명진흥회 전문위원/법학박사(Ph.D. in Law)

교신저자: 이주환(kirt75@hanmail.net)

차례

1. 서론
2. 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결
 - 2.1. 사실관계와 사건의 경과
 - 2.2. 부산지방법원 판결
 - 2.3. 특허법원 판결
3. 증액손해배상규정 시행 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우의 구특허법 부칙 제3조의 해석
 - 3.1. 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 특허법원이 제시한 두 해석론
 - 3.2. 특허법원이 해석론 ②를 지지하기 위하여 제시한 5가지 근거
 - 3.3. 특허법원이 해석론 ②를 지지하기 위하여 제시한 논거에 대한 분석과 평가
 - 3.4. 해석론 ①을 지지하는 견해에 대한 비판
4. 특허법상 증액손해배상제도에서의 고의침해의 의미와 판단
 - 4.1. 미국 특허법상 증액손해배상제도에 있어서 고의침해 판단기준의 역사적 전개과정
 - 4.2. 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 의미에 대한 다양한 견해
 - 4.3. 특허법원의 고의침해 정의와 판단에 대한 분석과 평가
5. 특허법 제128조 제9항에 근거한 손해배상액 증액정도에 대한 판단
 - 5.1. 미국 특허법 Read Factors 9가지 고려요소와 우리 특허법 제128조 제9항 8가지 고려요소의 의미와 역할
 - 5.2. 특허법원의 8가지 고려요소에 근거한 증액손해배상액 산정에 대한 분석과 평가
6. 특허법원 2023나11276 판결에 대한 종합적 평가
7. 결론

국문초록

2019년 7월 9일 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 이후로, 부산지방법원 2023가합42160 판결의 선고까지 증액손해배상액이 산정된 판결이 없었다. 그 이유는 그 동안 하급심법원이 특허법상 증액손해배상제도의 시행일인 2019년 7월 9일을 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우, 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 근거하여 증액손해배상규정을 적용할 수 없다고 판단하였기 때문이다. 그러나 부산지방법원 2023가합42160 판결의 항소심판결인 특허법원 2023나11276 판결은 2019년 7월 9일을 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우 증액손해배상규정을 적용할 수 있다고 명시적으로 판시함으로써, 증액손해배상제도가 적용될 수 있는 길을 열었다. 그리고 특허법원은 특허법 제128조 제8항이 규정하는 '고의침해'는 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 것을 의미한다고 정의하면서, 이 사건 피고의 행위를 고의침해 행위라고 판단하였다. 나아가 특허법원은 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소를 제시한 후, 각 고려요소에 대한 면밀한 분석을 통하여 2019년 7월 9일 이후의 특허침해행위에 대하여 전보적인 손해배상액을 2배로 증액하였다. 특허법원 2023나11276 판결은 고의침해에 근거하여 증액손해배상을 산정한 최초의 항소심법원 판결로서, 증액손해배상규정을 적용하려는 하급심법원에 지침이 되는 '효시적인 판결'이라는 의의가 있다.

주제어

증액손해배상제도, 징벌적 손해배상제도, 고의침해, 8가지 고려요소, 특허법 제128조 제8항, 특허법 제128조 제9항

1. 서론

2019년 7월 9일 특허법상 증액손해배상제도가 시행되었다.¹⁾ 특허법상 증액손해배상제도는 특허법 제128조 제8항과 제9항에 규정되어 있다.²⁾ 특허법상 증액손해배상제도가 도입될 당시에는 미국 특허법상 증액손해배상제도와 동일하게,³⁾ 손해배상액의 증액한도가 전보적인 손해배상액의 ‘3배’ 이내의 범위이었다.⁴⁾ 이후 2024년 2월 20일 『법률 20322호』로 개정된 특허법은 손해배상액의 증액한도를 기존의 3배에서 ‘5배’로 확대하였다.⁵⁾ 이는 특허법 제128조 제8항이 규정하고 있는 고의침해가 인정된 사건에서 최대 ‘5배’ 손해배상액의 증액이 이루어지도록 함으로써, 특허법상 증액손해배상제도의 실효성을 강화하기 위한 취지로 이해된다.⁶⁾ 그러나 특허법상 증액손해배상제도의 도입과정에서 이 제도의 법적 성질과 관련하여 많은 논란이

- 1) 특허법상 증액손해배상제도는 『법률 제16208호』로 2019년 1월 8일 특허법 개정을 통하여 도입되었다. 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 날에 영업비밀 침해행위에 대한 증액손해배상제도도 함께 시행되었다. 이 제도는 『법률 제16204호』로 2019년 1월 8일 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하에서는 ‘부정경쟁방지법’이라고 약칭한다) 개정을 통하여 도입되었다. 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 것을 필두로 상표법과 디자인보호법에서도 증액손해배상제도가 도입되었다. 상표법상 증액손해배상제도는 『법률 제17531호』로 2020년 10월 20일 상표법 개정을 통하여 도입되었고, 같은 날부터 시행되었다. 디자인보호법상 증액손해배상제도는 『법률 제17526호』로 2020년 10월 20일 디자인보호법 개정을 통하여 도입되었고, 같은 날부터 시행되었다. 그리고 부정경쟁방지법상 부정경쟁행위 중의 하나인 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목이 규정하는 행위, 즉 ‘기술거래과정에서의 아이디어 탈취행위’에 대한 증액손해배상제도도 도입되었다. 이 제도는 『법률 제17529호』로 2020년 10월 20일 부정경쟁방지법 개정을 통하여 도입되었고, 2021년 4월 21일부터 시행되었다. 이러한 지식재산권법 영역에서의 증액손해배상제도의 도입에 대한 적극적 움직임에도 불구하고, 아직까지 저작권법에서 증액손해배상제도는 도입되지 않고 있다. 저작권법상 증액손해배상제도의 도입을 지지하는 학자로는, 이해완 교수(이해완, “저작권법상 징벌적 손해배상제도의 도입에 관한 소고”, 「산업재산권」, 제58호(2019), 363-419면), 한지영 교수(한지영, “저작권법 개정안에서 징벌적 손해배상제도에 관한 소고”, 「계간저작권」, 제34권 제2호(2021), 99-140면), 신재호 교수(명수중·신재호, “저작권법상 징벌적 손해배상제도의 도입에 관한 검토”, 「산업재산권」, 제79호(2024), 233-272면)가 있다.
- 2) 특허법 제128조(손해배상청구권 등)
 - ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 **5배**를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
 - ⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
 5. 침해행위의 기간·횟수 등
 6. 침해행위에 따른 벌금
 7. 침해행위를 한 자의 재산상태
 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도
- 3) 35 U.S.C. § 284. Damages. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court, when the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to **three times** the amount found or assessed.
- 4) 구 특허법 제128조(손해배상청구권 등) ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 **3배**를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
- 5) 이 개정사항은 2024년 8월 21일부터 시행되었다. 그리고 이 개정사항은 부칙 제2조에 의하여 2024년 8월 21일 이후 발생하는 위반행위부터 적용된다.
- 6) 특허법상 증액손해배상제도의 증액한도로 전보적인 손해배상액의 ‘5배’를 규정하고 있는 국가로는 중국이 있다. 중국 특허법상 증액손해배상제도는 중국 특허법 제71조 제1항에 규정되어 있다. 중국 특허법 제71조 제1항은 “특허권 침해의 배상액은 권리자가 침해행위로 인하여 받은 실제 손실 또는 침해자가 침해행위로 인하여 얻은 이익에 따라 확정한다. 권리자의 손실 또는 침해자가 얻은 이익의 확정이 곤란한 경우, 해당 특허 사용료의 배수를 참고하여 합리적으로 확정한다. 고의적인 특허권 침해에 대하여 정황이 엄중한 경우, 위의 방법으로 확정된 액수의 **1배 이상 5배 이하**의 배상액을 확정할 수 있다.”고 규정하고 있다.

제기되기도 하였다.⁷⁾ 대표적인 것으로 영미법상 징벌적인 손해배상제도(punitive damages)를 모태로 하고 있는 특허법상 증액손해배상제도는, 형식적으로는 전보적인 손해배상제도의 형태를 취하고 있다고 하더라도, 실질적으로는 행위자에 대한 처벌(penalty)이라는 징벌적인 속성을 가지고 있기 때문에, 불법행위에 대한 전보적인 손해배상이라는 민법상 구제방법과 범죄행위에 대한 처벌이라는 형법상 제재방법을 명확히 구분하고 있는 우리 법체계에 부합하지 않는다는 것이다.⁸⁾ 그럼에도 불구하고 특허법상 증액손해배상제도를 포함하여 우리 법의 많은 영역에 징벌적인 손해배상제도가 도입된 것은, 사회적으로 비난가능성이 높은 행위에 대하여 형사적 처벌 이외에 강한 민사적 제재가 필요하다는 현실적인 요청에 근거한 것으로 이해된다.⁹⁾

2019년 7월 9일 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 후, 고의침해에 근거하여 증액손해배상을 ‘최초로’ 산정한 부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023가합42160 판결이 선고되기까지, 약 4년 이상의 기간 동안 증액손해배상이 산정된 판결이 존재하지 않았다. 그 중요한 이유는 구 특허법 부칙 제3조¹⁰⁾의 내용, 즉 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’의 해석에 대하여, 많은 판결이 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 2019년 7월 9일 전후로 걸쳐서 특허침해행위가 지속적으로 발생한 경우에는, 증액손해배상규정이 적용되지 않는다고 판단하였기 때문이다.¹¹⁾ 그러나 이 판결들에서의 부칙 제3조에 대한 해석은 특허법상 증액손

7) 이는 특허법뿐만 아니라, 영미법상 징벌적인 손해배상제도를 도입하려는 모든 법률에 해당되는 사항이었다. 우리나라의 지식재산권법 학자 중에서, 배대현 교수는 특허법상 증액손해배상제도가 침해자에 대한 징벌적인 속성을 가지고 있어서 우리법체계에 도입될 수 없다는 이유로, 특허법상 증액손해배상제도의 도입에 적극적으로 반대하였다(배대현, “특허법상 징벌적인 손해배상액 제도의 도입여부에 대한 검토”, 「재산법연구」, 제22권 제2호(2005), 234면). 특허법상 증액손해배상제도가 도입된 이후에도, 배대현 교수는 이후의 논문(배대현, “특허법상 손해배상 체계가 일반 사법상 손해배상 법리로부터 分岐하는 현실과 관련 법리 연구 - 특허법상 징벌적 손해배상액 규정의 도입과 법적 쟁점을 중심으로 -”, 「IT와 법연구」, 제25집(2022), 6-7면)에서도, 특허법상 증액손해배상제도는 재산권이 침해된 경우에 전보배상에 대한 기본적인 틀을 깨뜨리는 것으로, 사법상 손해배상 일반체계를 나눈다(分岐) 강조하였다. 이에 비하여 특허법상 증액손해배상제도의 도입 이전에 우리나라의 많은 학자들은 특허법상 증액손해배상제도의 도입을 지지하여 왔다(최승재, “특허권의 실효성 확보를 위한 가중적 손해배상제도의 도입에 관한 연구”, 「강원법학」, 제33권(2011), 443-472면; 정차호·주지환, “손해배상액 증액제도의 특허법예의 도입 필요성”, 「성균관법학」, 제24권 제3호(2012), 763-803면; 윤기승, “특허법상 징벌적 손해배상제도 도입에 관한 연구 - 개인발명가 및 중소기업보호를 중심으로 -”, 「과학기술법연구」, 제20집 제1호(2014), 225-272면; 이우석, “특허법상 징벌적 손해배상제도 도입에 관한 소고”, 「민사법의 이론과 실무」, 제18권 제1호(2014), 215-242면; 신혜은, “특허권침해에 대한 증액손해배상제도의 도입에 관한 연구”, 「정보법학」, 제21권 제1호(2017), 31-65면).

8) 이에 대한 더 자세한 내용은, 이주환, “미국 특허법상 증액손해배상제도의 우리 특허법으로의 도입방안”, 「외법논집」, 제42권 제2호(2018), 433-434면 참조. 미국 특허법상 증액손해배상제도의 목적은 크게 3가지인데, 그것은 ① 침해자의 처벌(punishment), ② 장래의 특허침해행위 억제(deterrence), ③ 특허침해를 당한 특허권자의 구제이다. 미국에서는 세 가지 목적 중 앞의 두 가지 목적이 우선시되는 것으로 평가된다(Carol Johns, “Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.: A Step in the Right Direction for Willful Infringement”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.20 No.1(2005), pp. 69-93). 특히 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923, 1929, 1930 (2016) 판결에서, 미국 연방대법원은 특허법상 증액손해배상제도의 입법연혁과 이에 대한 판례들을 인용하면서, 특허법상 증액손해배상제도의 입법취지에 대하여, 고의적인 특허침해행위를 한 침해자를 ‘처벌(punishment)하기 위한 것’이라고 명시적으로 언급하였다.

9) 이주환, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적 운영방안 - 미국 특허법상 증액손해배상제도와 비교를 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제60호(2019), 58-59면.

10) 구 특허법 부칙 제3조(손해배상청구권에 관한 적용례) 제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

11) 이러한 판단을 한 판결로는 ① 서울중앙지방법원 2021. 1. 15. 선고 2019가합572215 판결, ② 서울중앙지방법원 2022. 5. 13. 선고 2019가합548175 판결, ③ 서울중앙지방법원 2023. 6. 22. 선고 2020가합605272 판결, ④ 서울중앙지방법원 2023. 7. 13. 선고 2022가합507921 판결, ⑤ 서울중앙지방법원 2023. 9. 15. 선고 2021가합551723 판결, ⑥ 서울중앙지방법원 2023. 9. 22. 선고 2021가합513165 판결, ⑦ 서울중앙지방법원 2023. 12. 7. 선고 2021가합533152 판결, ⑧ 서울중앙지방법원 2023. 12. 15. 선고 2021가합542835 판결, ⑨ 서울중앙지방법원 2024. 4. 19. 선고 2021가합586569 판결, ⑩ 서울중앙지방법원 2024. 5. 24. 선고 2021가합507566 판결, ⑪ 서울중앙지방법원 2024. 8. 23. 선고 2022가합529273 판결, ⑫ 서울중앙지방법원 2024. 11. 1. 선고 2021가합592762 판결이 있다.

해배상제도의 도입취지에 부합하지 않는 것으로 타당하지 않다.¹²⁾ 이에 대한 현실적인 이유를 단적으로 들자면, 특허법상 증액손해배상제도가 도입될 당시에는 이 제도가 시행되었던 시점을 전후로 특허침해행위가 계속되는 사건이 대부분이고, 이 판결들에서의 법원에 해석에 의하면 증액손해배상규정이 적용될 수 없게 되고, 결과적으로 증액손해배상제도가 무용지물이 되기 때문이다.¹³⁾ 이 판결들은 고의적인 특허침해행위를 한 자를 처벌하고, 장래의 특허침해행위를 저지하며, 특허침해를 당한 특허권자를 구제하자는 특허법상 증액손해배상제도의 입법취지에 부합하지 않는 판결들이라고 생각된다.

그러나 마침내 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 2019년 7월 9일 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우에도, 증액손해배상규정을 적용한 최초의 판결인 부산지방법원 2023가합42160 판결이 선고되었다. 이 판결에서 부산지방법원은 당해 사건에 나타난 여러 정황을 고려하여 전보적인 손해배상액을 '1.5배'로 증액하는 판결을 선고하였다.¹⁴⁾ 다만 부산지방법원은 부칙 제3조의 해석에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.¹⁵⁾ 이어진 항소심법원 판결인 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결에서, 특허법원은 부산지방법원이 다루지 않았던 부칙 제3조의 해석에 대하여, 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 2019년 7월 9일 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우라고 하더라도, 2019년 7월 9일 이후의 특허침해행위에 대해서는 증액손해배상규정이 적용된다고 명시적으로 판시하였다.¹⁶⁾ 그리고 특허법원은 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의침해를 '침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 것'으로 정의하면서, 이 사건에서의 피고의 특허침해행위는 고의침해행위에 해당한다고 판단하였다.¹⁷⁾ 최종적으로 특허법원은 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소에 대한 면밀한 분석을 통하여 2019년 7월 9일 이후의 특허침해행위에 대한 전보적인 손해배상액을 '2배'로 증액하였다.¹⁸⁾

특허법원 2023나11276 판결은 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여, 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 2019년 7월 9일 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 사건에서, 2019년 7월 9일 이후에 이루어진 특허침해행위에 대해서는 증액손해배상규정이 적용된다는 것을 명시적으로 선언하였다는 점에서 '중요한' 의의가 있다.¹⁹⁾ 나아가 이 판결은 특허법 제128조 제8항이 규정하는 '고의'의 의미를 정의하고, 이 사건에 나타난 정황에 근거하여 고의침해를 인정하였다는 점에서, 그리고 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소에 근거하여 손해배상액의 증액정도를 판단하면서 최종적으로 2배의 증액손해배상액을 산정하였다는

12) 이에 대하여 필자는 한 논문(이주환, 앞의 논문(주 9), 123-124면)을 통하여 증액손해배상제도의 입법시에 부칙 제3조에서 '최초로'라는 단어가 삭제되어 규정되어야 했었다고 강하게 지적하였다. 구 특허법 부칙 제3조의 해석상의 논란에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

13) 이 이외에 각주 11번에서 언급한 판결들이 타당하지 않은 여러 이유들은 뒤에서 자세히 살펴본다.

14) 부산지방법원은 증액손해배상을 '추가적인 손해배상'으로 칭하였다. 이는 호주 특허법에서 사용하고 있는 용어로 판단된다. 호주 특허법 제122조(1A)는 "법원은 ① 특허침해행위의 악의성, ② 당해특허에 대한 유사한 특허침해행위의 억제 필요성, ③ 침해자가 특허침해판결을 받은 이후 또는 침해자가 특허침해통지를 받은 이후에 발생한 침해자의 행위, ④ 특허침해에 의한 침해자의 이익액, ⑤ 그 외에 모든 관련 사항들을 고려하여 특허침해로 인한 손해배상액을 산정함에 있어서 추가적인 금액(additional amount)을 인정할 수 있다."고 규정하고 있다. 호주 특허법상 증액손해배상제도의 자세한 내용에 대해서는, 이주환, "대만, 중국, 호주, 캐나다의 특허침해로 인한 증액손해배상제도", 「법학연구」, 제31권 제4호(2021), 367-369면 참조. 부산지방법원 판결은 뒤에서 자세히 살펴본다.

15) 그 이유는 피고가 지방법원 단계에서 이에 대한 주장을 하지 않았던 것에 기인하는 것으로 분석된다.

16) 특허법원은 판결문에서 특허법상 증액손해배상규정이 적용된다는 것을 지지하기 위하여 '5가지 근거'를 들었다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

17) 특허법원이 이 사건에 나타난 '3가지 정황'과 '2가지 판단'에 근거하여 침해자의 행위를 고의적인 특허침해 행위라고 판단하였다. 이에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

18) 특허법원의 8가지 고려요소에 근거한 손해배상액 증액정도 판단에 대해서는 뒤에서 자세히 살펴본다.

19) 필자는 각주 11번에서 언급한 판결들과 달리, 대상판결에서의 특허법원 판단을 지지한다.

점에서, 특허법상 증액손해배상제도에 대한 ‘효시적인 판결’이라고 평가할 수 있다.

이하에서는 특허법원 2023나11276 판결을 자세히 분석한 후에, 이 판결이 가지는 의미를 평가하고자 한다. 우선 이 사건에 대한 부산지방법원의 판단과 특허법원의 판단을 자세히 살펴본다(Part 2). 다음으로 특허법원 2023나11276 판결이 직접적으로 다룬 세 가지 쟁점, 즉 i) 증액손해배상규정의 시행 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우의 구 특허법 부칙 제3조의 해석(Part 3), ii) 특허법상 증액손해배상제도에서의 고의침해의 의미와 판단(Part 4), iii) 특허법 제128조 제9항에 근거한 손해배상액 증액정도에 대한 판단(Part 5)을 차례대로 살펴본다. 이어서 이상에서 논의한 것을 토대로 특허법원 2023나11276 판결이 우리 특허법상 증액손해배상제도에서 가지는 의미를 종합적으로 평가한다(Part 6). 결론에서 특허법원 2023나11276 판결이 내포하는 법 정책적인 의미를 간단히 살펴본다(Part 7).

2. 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결

2.1. 사실관계와 사건의 경과

원고 A는 주방용품 제조업 등을 목적으로 하는 법인으로서, 발명의 명칭을 ‘조리용기용 뚜껑’으로 하는 특허발명의 특허권자이다.²⁰⁾ 원고 A는 피고 B의 하청업체로서 2013년경부터 피고 B에게 제품 X, Y 등을 납품하여 왔다. 피고 B의 직원 C는 이와 같은 거래관계가 지속되는 동안 원고 A의 사업장을 자주 방문하였고, 당시 원고 A가 개발한 특허발명을 적용한 제품을 확인하고, 당해 특허발명이 ‘패킹부를 고정하고 밀폐력을 향상시키는 기술’이라는 설명을 듣기도 하였다. 2014년경 원고 A는 피고 B가 당해 특허발명을 적용한 진공냄비 뚜껑이 포함된 진공냄비 제품의 생산, 판매를 준비하고 있다는 사실을 알게 된 후, 피고 B에게 당해 특허발명의 실시에 대한 보상을 요구하였다. 2015년 10월 21일 피고 B는 원고 A에게 당해 특허발명을 포함하여 원고 A가 보유한 5건의 특허권에 대하여 통상실시권을 요구하는 ‘협정서 초안’을 송부하였다. 2016년 2월경까지 원고 A와 피고 B는 당해 특허발명의 실시에 대한 협상을 진행하였지만, 양 당사자의 입장차이로 협상은 결렬되었다.

원고 A와 피고 B 간의 협상이 진행 중이었던 2015년 11월 30일부터 피고 B는 원고 A의 허락 없이 당해 특허발명이 구체화된 제품을 제조, 판매하기 시작하였다.²¹⁾ 원고 A는 피고 B의 직원 C를 통하여 특허침해에 관한 문제를 해결하기 위하여 피고 B와 접촉하였으나, 원고 A의 노력에도 불구하고 피고 B는 특허침해행위를 지속하였다. 2019년 2월 28일 원고 A는 피고 B에게 특허침해행위의 중지를 요구하는 통고문을 송부하였다. 2019년 3월 12일 피고 B의 부사장 D와 부장 E가 특허침해와 관련된 문제를 논의하기 위하여 원고 A의 사업장을 방문하였지만, 원만한 협의가 이루어지지 않았다. 2019년 5월 3일 원고 A는 한국공정거래조정원에 피고 B의 특허침해행위 중지 및 보상에 대한 조정을 신청하여 조정절차가 개시되었지만, 조정이 이루어지지 않아 2019년 7월 22일 조정절차가 종료되었다. 2019년 6월 5일 피고 B는 당해 특허발명이 진보

20) 이 특허발명의 특허출원일은 2011년 6월 1일이고, 특허등록일은 2012년 2월 9일이며, 특허등록번호는 ‘제 10-1117219호’이다. 당해 특허발명의 청구항 1은 다음과 같다.

【청구항 1】 뚜껑몸체의 가운데 부분에는 손잡이가 구비되고, 가장자리에는 조리용기의 상면에 밀착되는 패킹이 구비된 조리용기용 뚜껑에 있어서, 상기 패킹의 상측에는 상기 뚜껑몸체의 가장자리 측면을 감싸는 돌출부가 형성되어, 상기 돌출부가 고정부재에 의하여 상기 뚜껑몸체의 가장자리 측면에 밀착 고정되되, 상기 고정부재는 상기 돌출부와 상기 뚜껑몸체의 가장자리 상면을 감싸는 형태를 가지도록 단면상 “ㄱ”자 형상으로 형성되어서, 그 (일면)측면을 가압하여 발생된 오목부에 의해서 상기 패킹의 돌출부를 상기 뚜껑몸체의 가장자리 측면으로 밀착하여 고정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 조리용기용 뚜껑

21) 피고가 생산, 판매한 제품은 조리용기용 뚜껑 구조를 가지는 진공냄비 제품 및 이와 동일한 뚜껑 구조를 가지는 여러 가지 진공냄비 제품들이다. 이하에서는 이를 ‘피고 제품’이라고 약칭하기도 한다.

성 흠결을 이유로 무효라고 주장하면서 ‘등록무효심판’을 청구하였고, 같은 날 자신이 생산, 판매하는 제품이 당해 특허발명의 침해가 아니라고 주장하면서 ‘소극적 권리범위확인심판’을 청구하였다. 2020년 12월 23일 특허심판원은 당해 특허발명은 선행발명들로부터 쉽게 발명할 수 없어서 진보성이 부정되지 않는다는 이유로, 피고 B의 등록무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.²²⁾ 그 다음날인 2020년 12월 24일 특허심판원은 확인대상발명은 당해 특허발명의 구성요소를 모두 구비하여 당해 특허발명의 권리범위에 속한다는 이유로, 피고 B의 소극적 권리범위확인심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.²³⁾ 특허심판원의 두 심결에 대하여 피고 B는 심결취소소송을 각각 제기하였지만, 2021년 7월 22일 특허법원은 피고 B의 두 청구를 기각하는 판결을 선고하였다.²⁴⁾ 2021년 8월 7일 두 특허법원의 판결은 확정되었다.

원고 A는 피고 B의 특허침해행위로 인하여 손해를 입었다는 이유로 소송을 제기하였다. 원고 A는 특허법 제128조 제4항²⁵⁾에 근거한 전보적인 손해배상을 청구하였고, 이와 함께 피고 B가 당해 특허발명을 고의적으로 침해하였다는 이유로, 특허법상 증액손해배상제도가 시행된 2019년 7월 9일 이후에 이루어진 특허침해행위에 대하여 특허법 제128조 제8항에 근거한 증액손해배상도 청구하였다.²⁶⁾

2.2. 부산지방법원 판결

우선 부산지방법원은 피고 B의 행위가 특허침해행위에 해당한다고 판단하면서, 특허법 제128조 제4항에 근거한 전보적인 손해배상액으로 953,421,271원을 산정하였다.²⁷⁾ 이어서 부산지방법원은 피고 B의 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 특허침해행위에 대한 특허법 제128조 제8항에 근거한 증액손해배상액 중 이 기간 동안 전보적인 손해배상액을 공제한 금액인 ‘추가적인 손해배상액’으로 54,954,401원을 산정하였다.²⁸⁾ 결과적으로 부산지방법원

22) 특허심판원 2020. 12. 23. 자 2019당1754 심결.

23) 특허심판원 2020. 12. 24. 자 2019당1755 심결.

24) 특허법원 2021. 7. 22. 선고 2021허1448 판결(등록무효심판에 대한 심결취소소송); 특허법원 2021. 7. 22. 선고 2021허1455 판결(소극적 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송).

25) 특허법 제128조 제4항. 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

26) 제1심에서 피고 B는 자신이 생산, 판매하는 제품이 당해 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하지 못하는 상태에서 당해 제품을 실시한 것에 불과하다는 이유로 자신의 행위가 고의적인 특허침해행위에 해당하지 않는다고 주장하였다.

27) 부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023가합42160 판결. 부산지방법원은 i) 피고 B의 특허침해행위 기간인 2015년 11월 30일부터 2022년 10월 31일까지 피고 B가 생산, 판매한 제품에 대한 매출액을 50,180,066,900원(이는 ① 2015년 11월 30일부터 2021년 3월 27일까지의 매출액 49,576,811,506원, ② 2021년 4월 30일부터 2021년 12월 31일까지의 매출액 589,787,197원, ③ 2022년 1월 31일부터 2022년 10월 31일까지의 매출액 13,468,197원을 합산한 것이다)을 산정하고, ii) 여기에 국세청이 원고 A와 피고 B가 영위하는 업종 ‘제조/수동식 식품가공기기 및 금속주방용기’에 대하여 2015년부터 2022년까지 고시한 단순경비율 ‘92.4%’를 공제한 ‘7.6%’를 곱하고(부산지방법원의 표현에 의하면, 이는 침해자가 특허침해행위로 인하여 얻은 ‘수익’에서 특허침해행위로 인하여 추가로 들어간 ‘비용’을 공제하기 위한 것이다. 그리고 뒤에서 살펴보는 특허법원의 표현에 의하면, 이는 침해자의 침해제품의 ‘총판매수익’에서 침해제품의 생산, 판매를 위하여 추가로 투입된 ‘비용’을 공제하기 위한 것이다. 두 법원의 문언상의 차이는 있지만, 이는 결국 침해자의 침해제품에 대한 단위수량당이익액을 산정하기 위한 것으로 이해된다. 이하에서는 이를 ‘비용 공제율’이라고 칭한다), iii) 다시 당해 특허발명의 피고가 생산, 판매하는 제품에 대한 기여율, 소위 특허발명의 기여율 ‘25%’를 곱하여, 최종적으로 953,421,271원(원 미만 버림)을 산정하였다.

28) 부산지방법원은 i) 피고 B의 특허침해행위 기간인 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지 피고 B가 생산, 판매한 제품에 대한 매출액으로 5,784,673,744원을 산정하고, ii) 여기에 비용 공제율 ‘7.6%’를 곱하고, iii) 다시 특허발명의 기여율 ‘25%’를 곱한 후에, iv) 감액비율 ‘50%’를 곱하여, 최종적으로 54,954,401원(원 미만 버림)을 산정하였다. 여기서 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 전보적인 손해배상액에 감액비율 ‘50%’를 곱하는 것은, 이 기간 동안의 증액손해배상액 중에서 전보적인 손해배상액을 공제하기 위한 것이다. 결국 부산지방법원의 표현에 의한다면, ‘증액손해배상액’ 중에서 ‘전보적인 손해배상액’을 공제한 것이 ‘추가적인 손해배상액’이 된다.

은 피고 B의 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 피고 B의 특허침해행위에 대한 전보적인 손해배상액을 '1.5배'로 증액하였다. 특히 부산지방법원은 이 사건에 나타난 7가지 정황에 근거하여 증액손해배상액을 산정하였다.²⁹⁾

즉 부산지방법원은 ① 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지 피고 B가 생산, 판매한 제품에 대한 매출액이 5,784,673,744원이라는 것(정황 ①), ② 2015년 10월 21일 피고 B는 원고 A에게 당해 특허발명을 실시하기 위한 협정서를 송부하였고, 이후 피고 B가 특허침해행위를 시작하자, 2019년 2월 28일 원고 A가 피고 B에게 특허침해중지를 요청하는 통고문을 발송하였다는 것(정황 ②), ③ 2019년 5월 3일 원고 A는 한국공정거래조정원에 피고 B의 특허침해행위에 관한 중지요청과 보상에 관한 조정을 신청하였고, 2019년 6월 7일 한국공정거래조정원에서는 피고 B에게 조정에 출석할 것을 요구하는 공문을 발송하였다는 것(정황 ③), ④ 피고 B의 특허침해행위는 약 7년 동안 이루어졌고, 판매된 피고 B의 제품은 411,168개, 당해 제품에 대한 매출액은 50,180,066,900원에 이른다는 것(정황 ④), ⑤ 피고 B는 당해 특허발명이 구체화된 제품의 판매로 2017년 1,432억여 원, 2018년 1,282억여 원, 2019년 1,091억여 원, 2020년 272억여 원, 2021년 1,202억여 원, 2022년 936억여 원의 매출액을 기록하였다는 것(정황 ⑤), ⑥ 2021년 4월 30일 이후 피고 B의 제품 판매수량과 매출액이 상당히 감소하였고, 피고 B가 중간상인이 보유하고 있었던 피고 B의 제품에 대한 재고를 다시 매입하기도 하였다는 것(정황 ⑥), ⑦ 당해 특허발명 관련 등록무효소송과 소극적 권리범위확인소송에서의 특허심판원 심결과 특허법원 판결의 내용(정황 ⑦)을 고려하여, 1.5배의 증액손해배상액을 산정하였다.

최종적으로 부산지방법원은 '2015년 11월 30일부터 2022년 10월 31일까지'의 전보적인 손해배상액 953,421,271원에, '2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지'의 추가적인 손해배상액 54,954,401원을 더하여, 총 손해배상액으로 1,008,375,672원을 산정하였다.

2.3. 특허법원 판결

2.3.1. 전보적인 손해배상액과 증액손해배상액의 산정

우선 특허법원은 피고 B의 행위는 당해 특허발명의 문언침해행위에 해당한다는 이유로, 피고 B는 원고 A에게 특허침해행위로 인한 손해를 배상하여야 하는 책임이 있다고 판단하였다. 이어 특허법원은 특허법 제128조 제4항에 근거한 전보적인 손해배상액으로 부산지방법원보다 소액인 762,737,016원을 산정하였다.³⁰⁾ 다음으로 특허법원은 피고 B의 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 특허침해행위에 대한 특허법 제128조 제8항에 근거한 증액손해배상액으로 175,854,080원을 산정하였다.³¹⁾ 즉 특허법원은 부산지방법원과 달리, 피고 B의 2019

29) 부산지방법원은 ① 피고 B의 행위가 고의적인 특허침해행위에 해당하는지 여부에 대한 판단과 ② 당해 사건에서 전보적인 손해배상액이 얼마나 증액되어야 하는지에 대한 판단을 구분하지 않고, 7가지 정황에 근거하여 곧바로 1.5배의 증액손해배상액을 산정하였다. 특히 부산지방법원은 피고 B의 행위가 고의적인 특허침해행위에 해당한다고 판단하지 않고, 곧바로 당해 사건에 나타난 정황에 근거하여 증액손해배상액을 산정하였다.

30) 특허법원이 부산지방법원보다 소액의 전보적인 손해배상액을 산정한 이유는 부산지방법원이 직무발명의 기여도를 '25%'로 산정한 것과 달리 직무발명의 기여도를 '20%'로 산정하였기 때문이다. 즉 특허법원은 i) 피고 B의 특허침해행위 기간인 2015년 11월 30일부터 2022년 10월 31일까지 피고 B가 생산, 판매한 제품에 대한 매출액으로 50,180,066,900원을 산정하고, ii) 여기에 비용 공제를 '7.6%'를 곱하여 3,813,685,084원(원 미만 버림)을 산정한 후에, iii) 다시 직무발명의 기여도 '20%'를 곱하여, 최종적으로 762,737,016원(원 미만 버림)을 산정하였다.

31) 구체적으로 특허법원은 i) 피고 B의 특허침해행위 기간인 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지 피고 B가 생산, 판매한 제품에 대한 매출액으로 5,784,673,744원을 산정하고, ii) 여기에 비용 공제를 '7.6%'를 곱하고, iii) 다시 직무발명의 기여도 '20%'를 곱한 금액(87,927,040원)에, iv) 손해배상액의 증액정도로 '200%'를 곱하여 175,854,080원(원 미만 버림)을 산정하였다. 전보적인 손해배상액에 손해배상의 증액정도로 '200%'를 곱하는 것은 전보적인 손해배상액을 '2배'로 증액하는 것이다. 여기서 부산지방법원의 증액손해

년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 특허침해행위에 대한 전보적인 손해배상액을 ‘2배’로 증액하였다. 최종적으로 특허법원은 ‘2015년 11월 30일부터 2019년 7월 8일까지’의 전보적인 손해배상액 674,809,976원에, ‘2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지’의 증액손해배상액 175,854,080원을 더하여, 총 손해배상액으로 850,664,056원을 산정하였다. 특히 특허법원은 증액손해배상액을 산정하는 과정에서 ‘3가지 판단’, 즉 i) 구 특허법 부칙 제3조에 대한 판단, ii) 고의침해에 대한 정의와 고의침해 여부에 대한 판단, iii) 8가지 고려요소에 근거한 손해배상액의 증액정도에 대한 판단을 차례대로 하였다.

2.3.2. 구 특허법 부칙 제3조에 대한 판단

우선 특허법원은 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 판단하였다.³²⁾ 특허법원은 구 특허법 부칙 제3조는 증액손해배상규정은 ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’고 규정하고 있기 때문에, 부칙 제3조는 ① 증액손해배상규정의 시행일인 2019년 7월 9일 이후에 최초의 특허침해행위가 있었던 경우에만 증액손해배상규정이 적용되는 것으로, 2019년 7월 9일 이전에 특허침해행위가 있었다면 2019년 7월 9일 이후에 특허침해행위가 계속되는 경우 증액손해배상규정이 적용되지 않는 것으로 해석될 여지가 있고,³³⁾ ② 이와 달리 증액손해배상규정의 시행 이전과 이후에 걸쳐서 특허침해행위가 이루어진 경우에, 시행 이전의 특허침해행위에 대해서는 증액손해배상규정이 적용되지 않고 2019년 7월 9일 이후에 최초로 발생한 특허침해행위부터 증액손해배상규정이 적용된다는 것으로 해석될 여지도 있다고 전제하였다.³⁴⁾ 이어서 특허법원은 다음과 같은 5가지 근거를 제시하면서 증액손해배상규정 시행 이전과 이후에 걸쳐서 특허침해행위가 이루어진 경우에는 ‘해석론 ②’를 적용하는 것이 타당하다고 언급하였다.

첫째, 특허법상 증액손해배상규정은 고의적인 특허침해행위에 관하여 전보적인 손해배상의 범위를 넘는 ‘징벌적인 성격’을 가진 손해배상을 부과할 수 있도록 함으로써 ‘특허침해행위의 발생을 억제’하고, ‘특허권 침해에 따른 피해구제를 강화’하기 위한 취지의 규정이라는 것이다.³⁵⁾

둘째, i) 특허법상 증액손해배상규정이 신설되기 이전에도 특허침해행위가 위법한 행위였다는 점에 초점을 두어, 대법원 2009. 4. 9. 선고 2009도321 판결의 법리에 따라, 포괄일죄인 특허침해행위 ‘전체’에 관하여 신법인 증액손해배상규정을 적용할 수 있다는 견해가 있을 수 있고,³⁶⁾ ii) 이와 달리 증액배상손해규정이 이전에 존재하지 않았던 징벌적 손해배상규정이라는 점에 초점을 두어, 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022도10660 판결의 법리에 따라, 증액손해배상

배상액 산정방식과 특허법원의 증액손해배상액 산정방식의 차이점은, 부산지방법원은 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 전보적인 손해배상액에 감액비율 ‘50%’를 곱하여 ‘추가손해배상액’을 산정하는 방식을 적용하였지만, 특허법원은 동일 기간의 전보적인 손해배상액에 증액비율 ‘200%’를 곱하는 방식으로 ‘증액손해배상액’을 산정하는 방식을 적용하였기 때문이다. 사건으로는 부산지방법원의 산정방식보다는 특허법원의 산정방식이 특허법상 증액손해배상제도의 취지에 더 적합하다고 생각된다.

32) 지방법원에서와 달리, 특허법원에서 피고 B는 자신의 특허침해행위는 증액손해배상규정이 시행되기 이전부터 이루어진 것으로서, 증액손해배상규정 시행 후 최초로 침해행위가 발생한 경우가 아니기 때문에, 구 특허법 부칙 제3조에 따라 증액손해배상규정이 적용될 수 없다고 주장하였다.

33) 특허법원은 이를 ‘해석론 ①’이라고 칭하였다. 이하에서는 ‘해석론 ①’이라고 칭한다.

34) 특허법원은 이를 ‘해석론 ②’라고 칭하였다. 이하에서는 ‘해석론 ②’라고 칭한다.

35) 이는 특허법상 증액손해배상제도의 입법목적과 취지를 고려하면, ‘해석론 ②’를 적용하는 것이 타당하다는 것으로 이해된다.

36) 특허법원은 대법원 2009. 4. 9. 선고 2009도321 판결을 인용하면서, 포괄일죄에 관한 대법원 판례에 의하면, 포괄일죄로 되는 개개의 범죄행위가 법 개정 전후에 걸쳐서 행해진 경우에는 신·구법의 법정형에 대한 경중을 비교하여 불 필요도 없이 범죄실행 종료시의 법이라고 할 수 있는 신법을 적용하여 ‘전체적으로’ 포괄일죄로 처단하여야 한다고 언급하였다. 이하에서는 ‘전자의 견해’라고 칭한다.

규정이 시행된 이후의 특허침해행위에 대해서만 증액손해배상규정을 적용할 수 있다는 견해도 있을 수 있는데,³⁷⁾ iii) 구 특허법 부칙 제3조의 ‘문언상 표현’에 근거하면, 2019년 7월 9일 이전의 특허침해행위에는 증액손해배상규정을 적용할 수 없고, 2019년 7월 9일 이후의 특허침해행위에만 증액손해배상규정을 적용할 수 있다는 ‘후자의 견해’를 명시적으로 채택한 것으로 판단할 수 있다는 것이다.³⁸⁾

셋째, 특허법상 증액손해배상규정의 시행 전후에 걸쳐 특허침해행위를 계속하여 온 침해자의 ‘위법성’은 증액손해배상규정이 시행된 이후 최초로 특허침해행위를 시작한 침해자의 ‘위법성’보다 더 크에도 불구하고, 증액손해배상규정 시행 이후에 최초로 특허침해행위를 시작한 침해자에 대해서는 증액손해배상규정을 적용하고, 증액손해배상규정 시행 이전부터 특허침해행위를 계속하여 온 침해자에 대해서는 증액손해배상규정의 적용을 면제하는 것은, ‘위법성’이 큰 고의적인 특허침해행위에 대하여 징벌적 손해배상을 부과하여 ‘특허침해행위를 억제’하고 ‘피해자의 구제를 강화’한다는 특허법상 증액손해배상규정의 입법 취지와 법익균형에 부합하지 않는다는 것이다.³⁹⁾

넷째, 구 특허법 부칙 제3조는 “제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우에 적용한다.”가 아니라 “제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.”라고 규정하고 있기 때문에, 해석론 ①과 같이 증액손해배상규정이 적용되기 위한 ‘침해행위의 성격(최초의 침해행위일 것)을 한정하는 취지’로 해석하기보다, 해석론 ②와 같이 증액배상손해규정이 적용되는 ‘침해행위의 범위(증액손해배상규정 시행 이후 최초로 발생한 침해행위부터 적용)를 한정하는 취지’로 해석하는 것이 자연스럽다는 것이다.

다섯째, 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ①을 채택할 경우, 특허권자가 증액손해배상규정이 시행된 이후의 침해자의 특허침해행위만을 특정하여 증액손해배상청구를 하는 경우, 침해자가 자신의 특허침해행위가 당해 규정이 시행된 이후의 최초의 특허침해행위가 아니라는 것, 즉 당해 규정의 시행 이전에 이미 자신의 특허침해행위가 존재하였다는 것을 ‘항변 사유’로 주장할 수 있다는 결론에 이르게 되는데, 이는 특허권자인 원고가 문제 삼지 않은 특허침해행위를 침해자인 피고 스스로 특허침해행위라고 주장함으로써, 증액손해배상규정의 적용을 면할 수 있게 된다는 점에서 타당하지 않다는 것이다.

2.3.3. 고의침해의 정의와 고의침해 여부에 대한 판단

다음으로 특허법원은 특허법 제128조 제8항이 규정하는 ‘고의침해’는 침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 또는 전용실시권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위를 하는 것을 의미한다고 정의하면서, 고의에는 ‘확정적 고의’는 물론 ‘미필적 고의’도 포함된다고 언급하였다.⁴⁰⁾ 이어서 특허법원은 이 사건에 나타난 3가지 정황과 피고의 2가지 주장과 이에 대

37) 특허법원은 대법원 2022. 12. 29. 선고 2022도10660 판결을 인용하면서, 포괄일죄에 관한 기존 처벌법규에 대하여 그 표현이나 형량과 관련한 개정을 하는 경우가 아니라, 애초에 죄가 되지 않던 행위를 구성요건의 신설로 포괄일죄의 처벌대상으로 삼는 경우에는 신설된 포괄일죄 처벌법규가 시행되기 ‘이전의 행위’에 대하여는 신설된 법규를 적용하여 처벌할 수 없다고 언급하였다. 이하에서는 ‘후자의 견해’라고 칭한다.

38) 특허법원은 구 특허법 부칙 제3조는 ‘법 시행 전후에 걸쳐 특허침해행위가 있는 경우 언제부터 증액손해배상규정을 적용할 것인가’라는 법적 쟁점을 명확하게 정하기 위하여, ‘이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.’라고 규정한 취지로 판단하는 것이 타당하다고 언급하였다.

39) 특허법원은 부칙 제3조 규정을 해석론 ①과 같이 판단하는 견해는, 처벌규정 신설시 포괄일죄의 처벌범위에 관한 법리에 부합하지 않고, 이를 지지할 합리적인 이유를 찾을 수 없다고 언급하였다.

40) 그리고 특허법원은 대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결을 인용하면서, 침해자의 내심의 의사는 이를 인정할 직접적인 증거가 없는 경우에는 사물의 성질상 고의와 상당한 관련성이 있는 간접사실을 증명하는 방법에 의하여 입증할 수밖에 없고, 무엇이 상당한 관련성이 있는 간접사실에 해당할 것인가는 사실관계

한 판단에 근거하여 피고 B의 특허침해행위를 고의적인 특허침해행위라고 판단하였다.

구체적으로 특허법원은 i) 피고 B는 특허발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하기 이전에 원고 A와의 거래관계를 통하여 당해 특허발명의 존재를 알고 있었음에도, 2015년 10월 21일경 원고 A와 당해 특허발명의 실시에 관한 협의를 진행하는 중에 원고 A의 사용허락을 받지 아니한 상태로 2015년 11월 30일부터 특허침해행위를 시작하였고, 또한 2016년 2월 원고 A와 당해 특허발명의 실시에 관한 협상이 결렬된 이후에도 지속적으로 특허침해행위를 하였다는 것, ii) 피고 B는 2019년 2월 28일 원고 A로부터 당해 특허발명과 피고 제품을 특정한 특허권 침해중단을 요구하는 내용의 통고문을 수령하였음에도 지속적으로 특허침해행위를 하였다는 것, iii) 피고 B는 원고 A의 특허침해중단 요청에도 불구하고, 자신이 제기한 등록무효심판 및 소극적 권리범위확인심판이 기각된 이후에도 2022년 10월 31일까지 장기간 특허침해행위를 지속하였다는 것에 근거하면, 피고 B는 당해 특허발명의 존재와 피고 제품의 생산, 판매가 당해 특허발명을 침해한다는 사실을 알면서도, 특허침해행위를 지속한 것으로 인정할 수 있다고 하였다.

그리고 특허법원은 iv) 피고 B가 2019년 7월 22일 대표이사가 D에서 E로 변경되었고 변경된 경영진을 기준으로 하면 자신에게 특허침해의 고의가 없었다는 주장한 것에 대하여, 피고 B는 2019년 7월 22일 이후에도 지속적으로 특허침해행위를 하였기 때문에, 고의를 인정한 자신의 판단을 뒤집기에 부족하다는 이유로, 피고 B의 주장을 배척하였다. 또한 특허법원은 v) 피고 B가 2019년 6월 4일 작성된 변리사의 의견서를 토대로 당해 특허발명이 무효가 될 것으로 판단하고 있었기 때문에 자신에게 특허침해의 고의가 없었다고 주장한 것에 대하여, 당해 의견서는 피고 B가 당해 특허발명에 대하여 등록무효심판을 제기하기 직전인 2019년 6월 5일에 작성된 것으로, 실제로 피고 B는 2015년 11월 30일부터 지속적으로 특허침해행위를 하였기 때문에, 이에 근거하여서는 피고 B의 특허침해행위가 당해 특허발명이 무효라는 것을 신뢰하고 한 행위라고 인정하기 어렵다는 이유로, 피고 B의 주장을 배척하였다.⁴¹⁾

2.3.4. 8가지 고려요소에 근거한 손해배상액 증액정도에 대한 판단

마지막으로 특허법원은 특허법 제128조 제9항이 규정하는 증액손해배상을 산정하기 위한 8가지 고려요소에 근거하여 손해배상액의 증액정도를 ‘2배’로 판단하였다.⁴²⁾

첫째, 특허법 제128조 제9항 제1호가 언급하는 ‘침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부’에 대하여, 특허법원은 원고 A는 하청업체의 지위에서 2013년부터 피고 B에게 제품 X, Y를 납품하여 왔다는 것, 원고 A는 사원수가 9명이고 2022년도 매출액이 약 21억 원 정도 규모이고, 피고 B는 사원수가 263명이고 2022년도 매출액이 936억 원을 넘어 두 회사의 규모가 상당히 차이가 난다는 것 등을 고려하면, 피고 B는 원고 A에 대하여 거래관계 및 경제적 측면에서 우월적 지위

의 연결상태를 논리와 경험칙에 의하여 합리적으로 판단하여야 할 것이라고 언급하였다.

41) 특허법원은 오히려 2015년에 피고 B는 당해 특허발명이 유효함을 전제로 원고 A와 당해 특허발명의 실시 허락에 관한 협상을 진행한 적이 있다고 지적하였다. 그리고 특허법원은 당해 의견서에는 “신규성이나 진보성에 대한 판단은 최종적으로 각국 특허청 및 법원에서 판단하는 것이기에 당소의 견해와 다른 결과가 나올 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.”, 그리고 “본 무효검토의견서는 일반적인 검토자료일 뿐 어떠한 법적 효력도 갖지 않습니다.” 등의 내용이 기재되어 있고, 실제로 피고 B가 제기한 등록무효심판 및 이에 관한 심결취소소송에서 등록무효에 관한 피고 B의 주장이 받아들여지지 아니한 사정 등을 종합하여 보면, 당해 의견서의 기재내용만으로 자신의 고의에 대한 판단을 뒤집기에 부족하다고 언급하였다.

42) 특허법원은 이 사건에서 증액손해배상을 인정하는 기간은 증액배상규정의 시행 이후인 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 특허침해행위에 관한 것이기는 하지만, 증액손해배상의 정도를 정하는 특허법 제128조 제9항의 고려요소들은 특허침해행위 전후의 모든 사정을 종합적으로 고려할 수 있는 것이고, 반드시 당해 기간 동안에 일어난 사실만을 근거로 해야 하는 것이 아니라고 언급하였다. 또한 특허법원은 8가지 고려요소 중 ‘침해행위에 따른 벌금’이나 ‘침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도’는 특허침해행위 이후의 사정에 관한 것임이 명백하고, ‘침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부’의 판단에 있어서는 특허침해행위가 발생하기 이전의 양 당사자의 관계도 중요한 고려요소가 될 수 있다고 언급하였다.

에 있었다고 하였다.⁴³⁾

둘째, 특허법 제128조 제9항 제2호가 언급하는 ‘고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도’에 대하여, 특허법원은 ① 피고 B는 원고 A와의 관계에서 이미 당해 특허발명의 존재를 알고 있었고, ② 피고 B는 2015년 10월 21일 원고 A와 당해 특허발명의 실시허락에 관한 협상까지 진행하였음에도 2015년 11월 30일부터 무단으로 당해 특허발명이 구체화된 제품을 생산, 판매하기 시작하였으며, ③ 피고 B는 원고 A의 특허침해행위를 금지하는 통고문을 수령하고, 특허무효심판 및 소극적 권리범위확인심판에서 패소하기도 하였음에도, 지속적으로 2022년 10월 31일까지 당해 제품을 판매하였다는 것을 고려하면, 피고 B는 확정적인 고의를 가지고 특허침해행위를 하였고, ④ 원고 A 회사의 규모, 원고 A와 피고 B사이의 관계 등에 비추어 볼 때 피고 B는 자신의 특허침해행위로 원고 A에게 손해가 발생할 수 있다는 것을 명확하게 인식한 상태에서 특허침해행위를 지속하였다고 하였다.⁴⁴⁾

셋째, 특허법 제128조 제9항 제3호가 언급하는 ‘침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모’에 대하여, 특허법원은 특허침해행위로 인해 원고 A가 입은 객관적인 피해 규모가 증거에 의하여 명확하게 밝혀지지는 않았다고 하였다.⁴⁵⁾

넷째, 특허법 제128조 제9항 제4호가 언급하는 ‘침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익’에 대하여, 특허법원은 피고 B가 증액손해배상규정이 적용되는 기간인 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지의 특허침해행위로 인하여 얻은 매출액은 5,784,673,744원이고, 이로 인하여 피고 B가 얻은 이익액은 한계이익률을 적용할 때 439,635,204원으로 결코 적은 금액이라고는 할 수 없다고 하였다.⁴⁶⁾

다섯째, 특허법 제128조 제9항 제5호가 언급하는 ‘침해행위의 기간·횟수 등’에 대하여, 피고 B는 증액배상손해규정이 적용되는 기간인 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지 3년 3개월 동안 약 100여 종, 총 74,907개의 당해 특허발명이 구체화된 제품을 지속적으로 판매하였기 때문에, 특허침해기간이 장기간이고 특허침해행위의 횟수가 매우 많다고 하였다.⁴⁷⁾

여섯째, 특허법 제128조 제9항 제6호가 언급하는 ‘침해행위에 따른 벌금’에 대하여, 특허법원은 특허침해행위로 인해 피고 B가 벌금을 부과 받았다는 자료는 제출되지 아니하였다고 하였다.⁴⁸⁾

일곱째, 특허법 제128조 제9항 제7호가 언급하는 ‘침해행위를 한 자의 재산상태’에 대하여, 특허법원은 피고 B는 2019년 1,091억여 원, 2020년 272억여 원, 2021년 1,202억여 원, 2022년 936억여 원의 각 매출액을 기록하였고 2021년 12월 31일 기준 자산총액이 900억 원을 초과하였다고 하였다.⁴⁹⁾

여덟째, 특허법 제128조 제9항 제8호가 언급하는 ‘침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도’에 대하여, 특허법원은 ① 2015년 10월 21일 피고 B가 원고 A에게 당해 특허발명의 통상실

43) 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제1호 고려요소는 원고 A에게 유리하다고 판단하였다.

44) 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제2호 고려요소는 원고 A에게 유리하다고 판단하였다.

45) 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제3호 고려요소는 원고 A와 피고 B 중 누구에게도 유리하지 않다고 판단하였다.

46) 추가적으로 특허법원은 증액손해배상규정이 적용되는 기간 이전의 매출액까지 고려하면 특허침해행위로 인해 피고 B가 얻은 전체 이익은 3,813,685,084원에 달한다고 하였다. 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제4호 고려요소는 원고 A에게 유리하다고 판단하였다.

47) 추가적으로 특허법원은 증액손해배상규정이 적용되는 기간 이전의 특허침해행위까지 고려하면, 특허침해기간은 2015년 11월 30일부터 2022년 10월 31일까지로 7년에 가까운 기간 동안 특허침해행위가 지속적으로 이루어졌고, 침해품의 수량은 총 411,168개에 달한다고 하였다. 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제5호 고려요소는 원고 A에게 유리하다고 판단하였다.

48) 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제6호 고려요소는 피고 B에게 유리하다고 판단하였다.

49) 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제7호 고려요소는 원고 A에게 유리하다고 판단하였다.

시권 허락에 관한 협정서 초안을 보낸 이후로 2019년 무렵까지 원고 A와 사이에 특허침해문제를 해결하기 위하여 수차례 협의를 하였다는 것. ② 피고 B가 이 사건 관련 특허무효심판 및 권리범위확인심판에 대한 소송의 판결이 확정된 2021년 8월 7일 이후에 판매된 당해 특허발명이 구체화된 제품 중 일부를 회수한 것은 인정되지만, ③ 그러나 당해 협의는 피고 B의 자발적인 피해회복 노력의 일환이라기보다는 원고 A의 요청에 의해 이루어진 것이고, 결국 협의가 이루어지지 않아 원고 A에 대한 아무런 보상이 이뤄지지 않았다는 것. ④ 피고 B가 판매한 제품의 수량에 비하여 당해 제품을 회수한 수량이 많지 않다는 것. ⑤ 피고 B는 이 사건 관련 특허무효심판 및 권리범위확인심판에 대한 소송의 판결이 확정된 이후로도 2022년 10월 31일까지 특허침해행위를 지속하였다는 것 등을 종합하여 볼 때, 피고 B가 원고 A의 피해구제를 위해 충분한 노력을 하지 않았다고 하였다.⁵⁰⁾

이상에서의 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소에 대한 특허법원의 분석을 정리하면, 특허법원은 ① 8가지 고려요소 중 6가지 고려요소는 원고 A에게 유리한 것으로, ② 1가지 고려요소는 원고 A와 피고 B 중 누구에게도 유리하지 않은 것으로, ③ 나머지 1가지 고려요소는 피고 B에게 유리한 것으로 판단하여, 최종적으로 2배의 증액손해배상액을 산정한 것으로 판단된다.⁵¹⁾

3. 증액손해배상규정 시행 전후로 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우의 구 특허법 부칙 제3조의 해석

3.1. 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 특허법원이 제시한 두 해석론

특허법원 2023나11276 판결이 선고될 당시 적용된 구 특허법 부칙 제3조는 “제128조 제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.”고 규정하고 있다. 서론에서 언급하였듯이, 이 사건의 제1심판결인 부산지방법원 2023가합42160 판결과 항소심판결인 특허법원 2023나11276 판결이 선고되기까지, 하급심법원은 증액손해배상규정의 시행일인 2019년 7월 9일을 전후로 침해자의 특허침해행위가 지속적으로 이루어진 경우, 부칙 제3조의 법문의 해석에 근거하여 증액손해배상규정이 적용될 수 없다고 판단하여 왔다.⁵²⁾ 이러한 하급심법원의 판단은 특허법원이 부칙 제3조의 해석에 대하여 언급한 ‘해석론 ①’에 따른 것이다.⁵³⁾ 우리나라 학자의 견해 중에서 해석론 ①을 지지하는 견해가 있다.⁵⁴⁾ 이 견해는 특허법상 증액손해배상제도의 도입과정에서 부칙 제3조에 ‘최초로’라는 어구가 ‘특별히’ 포

50) 특허법원은 특허법 제128조 제1항 제8호 고려요소는 원고 A에게 유리하다고 판단하였다.

51) 이러한 필자의 분석은 미국법원의 손해배상액의 증액판단에 대한 분석을 따른 것이다. 미국은 판례법으로 우리 특허법 제128조 제9항의 8가지 고려요소에 대응하는 9가지로 구성된 Read Factors를 두고 있다. Read Factors 9가지 고려요소와 이에 대한 미국법원의 판단에 대한 구체적인 내용은 뒤에서 자세히 살펴본다.

52) 각주 11번에서 살펴본 판결들이다. 이 판결들 중 일부 판결들은 침해자의 특허침해행위가 증액손해배상규정의 시행일인 2019년 7월 9일 이전에 발생하였기 때문에, 부칙 제3조에 따라 증액손해배상규정이 적용되지 않는다고 판단하였다. 그리고 일부 판결들은 앞에서 언급한 판결들이 언급한 사유와 함께, 침해자의 특허침해행위가 증액손해배상규정 시행 이전에 최초로 시작된 후에 당해 규정의 시행 이후까지 침해자의 단일하고 계속된 의사에 따라 지속되고 있다는 것을 언급하기도 하였다.

53) 부산지방법원이 이 법적 쟁점에 대하여 구체적으로 판단하지 않았지만, 특허법원은 이 법적 쟁점에 대하여 기존 하급심법원들이 해석론 ①을 지지한 것과 달리, 해석론 ②를 명시적으로 지지하였다는 점에서 중요한 의의가 있다.

54) 2025년 2월 22일에 개최된 사단법인 한국특허법학회 공개세미나인 “2024 TOP 10 특허판례세미나”에서, 손영언 부장판사(대구지방법원 안동지원 지원장)가 발표한 “고의의 특허침해 및 증액배상 인정 여부 - 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결 -”,라는 제목의 발표문에 대하여, 토론에 참가한 정창호 교수는 자신의 토론문에서 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 ‘해석론 ①’을 지지하였다. 그러나 손영언 부장판사는 부칙 제3조의 해석에 대하여 ‘해석론 ②’를 지지하였다.

함된 것을 고려하면 해석론 ①이 타당하다는 주장을 견지하고 있다.⁵⁵⁾ 특히 이 견해는 부칙 제3조에 포함된 ‘최초로’라는 어구는 특허법상 증액손해배상제도의 도입을 반대하는 견해에 의하여 파생된 것으로, 증액손해배상규정의 적용을 억제하는 기능을 수행하는 것이라고 주장하고 있다.⁵⁶⁾ 그러나 사건으로는 특허법상 증액손해배상제도의 입법취지를 고려하면, 2023나11276 판결에서의 특허법원의 판단과 같이 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ②가 타당하다고 생각된다.⁵⁷⁾

3.2. 특허법원이 해석론 ②를 지지하기 위하여 제시한 5가지 근거

특허법원은 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ②를 채택한 5가지 근거를 구체적으로 제시하였다. 첫째, 특허법상 증액손해배상규정은 징벌적인 성격을 가진 규정으로, 특허침해행위의 발생을 억제하고, 특허침해를 당한 특허권자의 구제를 강화하기 위한 취지의 규정이기 때문에, 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ②를 채택하는 것이 특허법상 증액손해배상규정의 목적에 부합한다는 것이다.⁵⁸⁾

둘째, 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 포괄일죄인 특허침해행위 ‘전체’에 대하여 신법인 증액손해배상규정을 적용할 수 있다는 견해와 증액손해배상규정이 시행된 ‘이후의’ 특허침해행위에 대해서만 증액손해배상규정을 적용할 수 있다는 견해가 있을 수 있는데, 부칙 제3조의 ‘문언상 표현’은 2019년 7월 9일 이전의 특허침해행위가 아닌 2019년 7월 9일 이후의 특허침해행위에만 증액손해배상규정을 적용할 수 있다는 견해를 명시적으로 채택하였다는 것이다.

55) 정차호, “손영인 부장판사의 ‘고의의 특허침해 및 증액배상 인정 여부 - 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결 -’에 대한 토론문”, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집, 한국특허법학회, 2025, 69-72면.

56) 정차호, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 69면.

57) 필자는 2019년에 발표한 각주 9번에 소개한 논문(이주환, 앞의 논문(주 9), 123-124면)에서, 특허침해행위가 2019년 7월 9일 전후로 지속적으로 이루어진 경우, 특허침해행위를 ‘가분적인 행위’로 판단하여 2019년 7월 9일 이전에 이루어진 특허침해행위에 대해서는 증액손해배상규정을 적용할 수 없다고 하더라도, 2019년 7월 9일 이후에 이루어진 특허침해행위에 대해서는 증액손해배상규정을 적용하여야 한다고 주장하면서, 해석론 ②를 명시적으로 지지하였다. 특히 필자는 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ②를 적용하는 것이 ‘특허법상 증액손해배상제도의 실효성을 보장하는 길’이라고 강력히 주장하였다. 또한 필자는 구 특허법 부칙 제3조에 대하여 해석론 ①을 채택하면, 침해자는 자신의 특허침해행위가 2019년 7월 9일 이전에 존재하였다는 사실을 주장. 증명함으로써 언제든지 증액손해배상규정의 적용을 회피할 수 있게 된다고 지적하였다. 나아가 필자는 특허법상 증액손해배상제도의 입법과정에서 부칙 제3조의 해석에 대한 오해의 소지를 야기하지 않도록, 부칙 제3조의 법문에서 ‘최초의’라는 단어가 삭제되어 규정되어야 했었다고 언급하였다. 구 특허법 부칙 제3조에 대하여 해석론 ②를 지지하는 견해로는, 김성기 변리사(김성기, 「특허침해 징벌적 손해배상 판결-부산지법 2023가합42160 판결을 보고」, 지식재산뉴스, 2024. 5. 8차)의 견해가 있다. 김성기 변리사는 i) 해석론 ①과 같이 증액손해배상규정 시행 이전에 시작된 특허침해행위에 대하여는 전체 특허침해행위에 대하여 가중책임을 배제하는 것으로 해석한다면, 2019년 7월 9일 이전에 이미 특허침해행위를 하고 있었던 침해자에게 법률로 보호할 만한 ‘신뢰이익’이 존재한다고 판단하는 것으로, ii) 해석론 ①은 특허침해행위가 불법행위인 것은 증액손해배상규정의 시행 전후를 막론하고 변함이 없음에도 불구하고, 증액손해배상규정 시행 이후에 특허침해행위를 시작하여 상대적으로 ‘짧은 기간’만 특허침해행위를 한 자에게는 책임을 ‘가중’하고, 당해 규정의 시행 이전부터 특허침해행위를 시작하여 ‘더 오랜 기간’ 특허침해행위를 한 자에게는 가중책임을 ‘면탈’하여 주는 것으로, iii) 해석론 ①과 같이, 형평에 어긋나는 결과를 가져오면서 불법행위자의 신뢰이익을 보호하는 것이 필요한지에 대해서는 의문이 있다고 비판하였다.

58) 다만 특허법원은 특허법상 증액손해배상제도가 영미법상 징벌적 손해배상제도의 법적 성질을 가진다고 언급하고 있음에도, 징벌적 손해배상제도의 중요한 목적 중인 하나인 ‘침해자에 대한 처벌’을 구체적으로 언급하지는 않았다. 사건으로는 2023나11276 판결에서 특허법원이 특허법상 증액손해배상제도가 ‘침해자에 대한 처벌’이라는 목적을 가진다고 명시적으로 언급하지 않은 것은, 영미법상 징벌적 손해배상제도가 우리나라 법률의 여러 영역에 도입되면서 지적되었던 문제, 즉 징벌적 손해배상제도의 도입은 불법행위에 대한 전보적인 손해배상이라는 민사법상의 구제방법과 범죄행위에 대한 처벌이라는 형사법상의 제재방법을 명확하게 구분하고 있는 우리나라 법체계에 부합하지 않는다는 비판을 의식한 것이라고 생각된다. 이 판결에서 특허법원이 특허법상 증액손해배상제도가 ‘침해자에 대한 처벌’이라는 목적을 가진다고 언급하지 않았다고 하더라도, 특허법상 증액손해배상제도가 ‘침해자에 대한 처벌’이라는 목적을 가진다는 것은 명확하다.

셋째, 특허법상 증액손해배상규정 시행 전후에 걸쳐 특허침해행위를 지속하여 온 침해자의 ‘위법성’은 당해 규정이 시행된 이후 최초로 특허침해행위를 시작한 침해자의 위법성보다 더 큰 데도 불구하고, 당해 규정이 시행된 이후에 최초로 특허침해행위를 시작한 침해자에 대해서는 당해 규정을 적용하고, 당해 규정이 시행된 이전부터 특허침해행위를 지속하여 온 침해자에 대해서는 당해 규정을 적용하지 않는 것은, ‘위법성’이 큰 고의적인 특허침해행위에 대하여 징벌적 손해배상을 부과하여 특허침해행위를 억제하고 피해자의 구제를 강화한다는 특허법상 증액손해배상규정의 입법 취지와 법익 균형에 부합하지 않는다는 것이다.

넷째, 구 특허법 부칙 제3조는 “최초로 위반행위가 발생한 경우에 적용한다.”가 아니라 “최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.”고 규정하고 있기 때문에, 부칙 제3조에 대하여 해석론 ①과 같이 최초의 특허침해행위이라는 ‘특허침해행위의 성격을 한정하는 취지’로 해석하기보다는, 해석론 ②와 같이 증액손해배상규정 시행 이후 최초로 발생한 특허침해행위부터 적용한다는 ‘특허침해행위의 범위를 한정하는 취지’로 해석하는 것이 자연스럽다는 것이다.

다섯째, 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ①과 같이 해석한다면, 특허권자가 증액손해배상규정 시행 이후의 특허침해행위에 대해서만 증액손해배상을 청구한다면, 침해자는 자신의 특허침해행위가 당해 규정의 시행 이전에 존재하였다는 사실을 주장, 증명하여 언제든 지 당해 규정의 적용을 회피할 수 있다는 것이다.⁵⁹⁾

3.3. 특허법원이 해석론 ②를 지지하기 위하여 제시한 논거에 대한 분석과 평가

특허법원이 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ②를 지지하기 위하여 들고 있는 5가지 근거는 전반적으로 타당한 것으로 판단된다. 특히 특허법원이 해석론 ②를 지지하기 위하여 들고 있는 근거 중에서, 첫 번째 근거, 세 번째 근거, 다섯 번째 근거가 설득력이 높다고 생각된다. 우선 첫 번째 근거의 경우, 구 특허법 부칙 제3조의 법문이 해석론 ①과 같이 해석될 여지가 있다고 하더라도, 특허법상 증액손해배상제도의 목적을 달성하기 위해서는 해석론 ②을 채택함으로써, 증액손해배상규정 시행 전후로 지속적으로 특허침해행위를 한 침해자에게 증액손해배상규정을 적용하여, 장래의 잠재적인 특허침해행위의 발생을 억제하고, 특허침해를 당한 특허권자를 구제할 필요성이 있기 때문이다. 다음으로 세 번째 근거의 경우, 특허법상 증액손해배상제도의 입법취지인 징벌적 손해배상을 고의적인 특허침해행위를 한 침해자에게 부과함으로써, 장래의 특허침해행위를 억제하고 특허침해를 당한 특허권자를 구제를 강화하기 위해서는, 증액손해배상규정 시행 전후로 지속적으로 특허침해행위를 하여 위법성이 ‘큰’ 행위를 한 침해자에게 증액손해배상규정을 적용할 필요성이 있기 때문이다. 특히 특허법원이 강하게 지적하였듯이, 증액손해배상규정 시행 전후로 특허침해행위를 지속하여 위법성이 ‘큰’ 행위를 한 침해자에게 당해 규정을 적용하지 아니하고, 당해 규정의 시행 후에 특허침해행위를 하여 위법성이 ‘작은’ 행위를 한 침해자에게 당해 규정을 적용하는 것은 ‘형평’에 맞지 않는다. 마지막으로 다섯 번째 근거의 경우, 해석론 ①에 의한다면 특허권자가 증액손해배상규정 시행 이후에 이루어진 특허침해행위만을 특정하여 증액손해배상을 청구한다면, 침해자는 당해 규정 시행 이전에 자신의 특허침해행위가 존재하였다는 것을 항변사유로 주장하여 증액손해배상책임을 면할 수 있게 되는데, 이러한 결과는 부당하기 때문이다.

특허법원이 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ②를 지지하기 위하여 들고 있는 근거 이외에도, 다음과 같은 근거들이 제시되고 있다. 우선 특허침해행위가 일정 기간 동안에

59) 특허법원이 들고 있는 다섯 번째 근거는 필자가 해석론 ②를 지지하기 위하여 각주 9번에서 언급한 논문에서 들었던 논거이기도 하다.

걸쳐서 발생하는 경우, ‘나날이’ 새로운 특허침해행위가 발생한다고 보는 것이 확립된 법리이기 때문에, 해석론 ①은 증액손해배상규정 시행 전후로 특허침해행위가 발생하는 경우에 일정 기간 동안 걸쳐서 발생한 특허침해행위를 ‘하나의 포괄적 행위’로 판단한다는 점에서, 특허법 법리에 부합하지 않는다는 것이다.⁶⁰⁾ 이는 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 있어서 해석론 ②를 지지할 수 있는 하나의 근거가 될 수 있다고 생각된다. 다음으로 해석론 ①은 증액손해배상규정 시행 이전에 이미 특허침해행위를 하고 있었던 침해자에게 법률로 보호할 ‘신뢰이익’이 존재한다고 판단하고 있는 것으로, 해석론 ①과 같이 침해자의 신뢰이익을 보호하는 것은, 특허법원이 명시적으로 언급한 것과 같이 증액손해배상규정 시행 전후로 특허침해행위를 지속하여 위법성이 ‘큰’ 행위를 한 침해자에게 당해 규정을 적용하지 아니하고, 당해 규정 시행 후에 특허침해행위를 하여 위법성이 ‘작은’ 행위를 한 침해자에게 당해 규정을 적용하는 것으로 형평에 맞지 않는다는 것이다.⁶¹⁾ 이 근거는 침해자가 가지는 ‘신뢰이익’이 구체적으로 무엇을 의미하는지가 불명확하다는 단점이 있지만, 특허법원의 논리를 명시적으로 차용하고 있다는 점에서 어느 정도 설득력이 있다고 생각된다.⁶²⁾

3.4. 해석론 ①을 지지하는 견해에 대한 비판

구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대하여 해석론 ①을 지지하는 견해는 다음과 같은 점에서 타당하지 않다. 첫째, 이 견해는 특허법상 증액손해배상제도의 도입과정에서 부칙 제3조에 ‘최초로’라는 어구가 ‘특별히’ 포함된 것을 고려하면 해석론 ①이 타당하다는 주장을 하고 있다.⁶³⁾ 그러나 특허법상 증액손해배상제도의 도입과정에서 부칙 제3조에 ‘최초로’라는 어구가 ‘특별히’ 포함되었다는 근거는 어디에서도 찾을 수도 없고,⁶⁴⁾ 설사 그렇다고 하더라도 특허법상 증액손해배상제도의 ‘실효성’을 고려하면 증액손해배상규정의 도입 당시 ‘최초로’라는 단어가 삭제되어 규정되었어야 했음에도 삭제되지 못함으로써 증액손해배상규정의 적용에 대한 혼란만을 야기시키고 있기 때문에 이 주장은 타당하지 않다. 둘째 이 견해는 ‘최초로’라는 어구는 특허법상 증액손해배상제도의 도입에 대한 반대의견에 의하여 파생된 것으로, 특허법상 증액손해배상제도의 적용을 억제하는 기능을 수행하는 것이라고 주장하고 있다.⁶⁵⁾ 이 주장은 특허법상 증액손해배상제도의 도입을 반대하는 견해에 근거한 것으로 판단되는데, 부칙 제3조상 ‘최초로’라는 어구가 특허법상 증액손해배상제도의 적용을 억제하는 기능을 수행한다는 점에는 동의할 수 없다. 그 이유는 2024년 2월 20일 개정 특허법은 증액손해배상제도에서 전보적인 손해배상액의 증액정도를 기존의 ‘3배’에서 ‘5배’로 확대하면서, 부칙 제2조에서 “제128조 제8항의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용한다.”고 규정하면서 ‘최초로’라는 어구를 삭제하였기 때문이다.⁶⁶⁾ 결과적으로 2024년 개정 특허법은 구 특허법 부칙 제3조의 입법오류를 시정함으로써, 증액손해배상규정 개정 전후로 지속적으로 특허침해행위가 이루어진 사건에 있어서, 증액손해배상규정 개정 이후 이루어진 특허침해행위에 대해서는 증액손해배상

60) 손영언, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 55면.

61) 김성기, 앞의 기사(주 57).

62) 이 논거를 최초로 주장하였던 김성기 변리사는 침해자가 가지는 ‘신뢰이익’의 의미에 대하여 더 명확하게 제시하였어야 했다고 생각된다.

63) 정차호, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 72면.

64) 이 견해는 하도급법상 징벌적 손해배상제도의 부칙 제정과정을 예를 들고 있지만, 특허법상 증액손해배상제도의 부칙 제3조의 입법과정에 ‘최초로’라는 어구가 특별히 규정되었다는 증거로 삼기에는 설득력이 부족하다고 생각된다.

65) 정차호, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 69면.

66) 부칙 제2조(손해배상책임에 관한 적용례) 제128조 제8항의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용한다.

규정이 적용된다는 것을 명확히 하였다.⁶⁷⁾ 특히 국회의 입법행위에 의하여 특정 제도를 도입하는 과정에서, 당해 제도가 실효성을 가지지 못하도록 하기 위하여 부칙규정에서 이에 대한 내용을 규정한다는 견해에 동의하기 어렵다. 환언하면 입법적 결단에 의하여 특정 제도가 도입되었으면, 당해 제도가 실효적으로 적용될 수 있도록 부칙규정이 제정되는 것이 상식적인 것인데, 오히려 당해 제도가 적용되지 않도록 하기 위하여 부칙규정이 제정된다는 것은 납득하기 어렵다. 만일 이런 경우라면 애초에 특허법상 증액손해배상제도를 도입하지 않았어야 하는 것이 더욱 합당한 처사라고 생각된다. 그러나 2019년 7월 9일 특허법상 증액손해배상제도는 우리 특허법에 도입되었고, 도입되었으면 이 제도의 실효성이 보장되도록 구 특허법 부칙 제3조를 해석하는 것이 타당하다. 결국 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 있어서 해석론 ①에 근거하여 선고되었던 하급심법원 판결들은 타당하지 않고,⁶⁸⁾ 특허법원 2023나11276 판결 선고 이후의 하급심법원은 부칙 제3조의 해석에 있어서 해석론 ②에 따라야 한다고 생각된다.

4. 특허법상 증액손해배상제도에서의 고의침해의 의미와 판단

4.1. 미국 특허법상 증액손해배상제도에 있어서 고의침해 판단기준의 역사적 전개과정

우리나라 특허법상 증액손해배상제도는 미국 특허법상 증액손해배상제도(enhanced damages)를 모델로 하여 도입되었다.⁶⁹⁾ 역사적으로 미국 특허법상 증액손해배상제도는 1853년 *Seymore v. McCormick* 판결⁷⁰⁾이 선고된 이후로, 침해자의 고의침해행위(willful infringement)에 대하여 증액손해배상이 인정된다는 법리가 확립되었다.⁷¹⁾ 다만 미국법원은 증액손해배상의 인정대상을 “고의적”이라는 의미를 가지는 “willful” 이외에도 “wanton”, “malicious”, “bad-faith”, “deliberate”, “consciously wrongful”, “flagrant” 등의 다양한 단어로 규정하여 왔다.⁷²⁾ 따라서 현재 미국법원이 특허법상 증액손해배상제도에서 사용하고 있는 “willful”이라는 단어는 증액손해배상이 인정되는 행위를 지칭하는 대표적인 단어로 이해된다.⁷³⁾ 1980년대 이르러 미국 레이건 행정부는 특허권의 보호를 강화하는 친특허정책(Pro-Patent Policy)을 전개하였고, 이에 대한 일환으로 미국 연방순회항소법원은 1983년 *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 판결⁷⁴⁾에서, 고의침해의 판단기준에 대하여 ‘단순 과실(mere negligence)’의 정도로 상당히 낮게 판단하는 기준을 채택하였다.⁷⁵⁾

67) 같은 의견으로, 손영언, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 55면.

68) 각주 11번에서 언급하였던 판결들이다.

69) 이주환, “미국 연방대법원 Halo 판결 이후 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 법리의 전개양상 - 연방순회항소법원 판결을 중심으로 -”, 「법조」, 제69권 제6호(2020), 263면.

70) *Seymore v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853).

71) Justin P. Huddleson, “Objective Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In Re Seagate”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.15(2009), pp. 102-107.

72) *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S.Ct. 1923, 1929, 1932 (2016).

73) John M. Skenyon et al., *Patent Damages Law and Practice*, The West Group, 2016, § 4:18.

74) *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983). *Underwater Devices* 판결에서 연방순회항소법원은 잠재적인 침해자는 특허권의 존재에 대한 타인의 실질적인 통지를 받으면, 자신이 당해 특허권을 침해하고 있는 것은 아닌가에 대하여 확인하여야 할 적절한 주의의무(due care)로서의 적극적인 주의의무(affirmative duty)를 가지게 되고, 특히 이러한 적극적인 주의의무에는 침해자가 특허침해행위를 시작하기 이전에 능력 있는 변호사로부터 법적 의견서를 획득하여야 하는 의무가 포함된다고 판시하였다. *Underwater Devices* 판결이 채택한 기준이 ‘단순 과실기준’으로 평가받는 것은 피고의 항변사유로 인정된 적극적인 주의의무는 민사법상 전형적인 과실의 개념에 해당하기 때문이다.

75) *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007) (en banc). 미국 연방순회항소법원 전원합의체는 *Underwater Devices* 판결이 채택한 고의침해의 인정기준은 지나치게 낮은 기준이라

이후 24년이 경과한 2007년 미국 연방순회항소법원 전원합의체(en banc)는 In re Seagate Technology 판결⁷⁶⁾에서, 고의침해의 판단기준에 대하여 상당히 엄격한 기준인 ‘objective recklessness 기준’⁷⁷⁾을 채택하였다.⁷⁸⁾ 연방순회항소법원 전원합의체가 기존의 단순 과실기준을 폐기한 것은, 미국 특허법상 증액손해배상제도의 목적과 이 제도에 대한 연방대법원의 선례에 부합하지 않는다고 판단하였기 때문이다.⁷⁹⁾ 이후 약 9년이 경과한 2016년 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 판결⁸⁰⁾에서, 미국 연방대법원은 연방순회항소법원 전원합의체가 채택한 ‘objective recklessness 기준’이 고의침해의 판단기준으로 ‘지나치게 엄격한 기준’이라는 이유로 폐기하면서, 미국 특허법상 증액손해배상은 침해자의 ‘비난가능성이 있는 행위(culpable behavior)’에 인정되고, 침해자의 특허침해행위에 존재하는 ‘주관적인 고의성(subjective willfulness)’만으로 고의침해가 인정된다는 기준을 채택하였다.⁸¹⁾ 현재 미국에서 특허법상 증액손해배상제도의 고의침해의 인정기준으로 Halo 기준이 적용되고 있다.⁸²⁾

결국 우리 특허법상 증액손해배상제도가 영미법상 징벌적 손해배상제도에 뿌리를 두고 있다는 것과 미국 특허법상 증액손해배상제도를 모델로 하여 도입되었다는 것을 고려하면, Halo 판결에서 미국 연방대법원이 판시하는 바와 같이, 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의적인 특허침해행위는 ‘비난가능성이 있는 특허침해행위’로 정의되어야 한다고 생각된다.⁸³⁾ 사건으로는 특허법상 증액손해배상제도에서의 고의침해행위는 ‘증액손해배상제도에 의하여 처벌할 필요성이 있는 정도로 비난가능성이 존재하는 특허침해행위’를 의미하는 것으로 판단된다.⁸⁴⁾

고 비판하였다.

76) In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc).

77) ‘objective recklessness 기준’에 대하여, 그 동안 필자는 ‘객관적인 중과실 기준(이주환, “미국 특허법에서의 증액손해배상에 대한 법리의 전개과정과 연방대법원의 Halo/Stryker 판결”, 「외법논집」, 제41권 제2호(2017), 329면 등)’이라는 용어를 사용하였고, 이후 ‘객관적인 미필적 고의 기준(이주환, 앞의 논문(주 9), 90면 등)’이라는 용어를 사용하였지만, 그 동안 연구하여온 결과 이 용어들은 미국법상 ‘recklessness’와 일치되는 용어가 아니므로 더 이상 사용하지 아니하고, 영문 그대로 표기하기로 한다.

78) In re Seagate, 497 F.3d at 1371-72. Seagate 판결에서 연방순회항소법원 전원합의체는 특허권자가 고의침해를 증명할 수 있는 2단계 판단방법, 즉 ‘two-part test’를 채택하였는데, ① 우선 특허권자는 침해자가 자신의 행위가 유효한 특허권의 침해행위에 해당한다는 객관적으로 높은 가능성(objectively high likelihood)이 있음에도 불구하고 특허침해행위를 하였다는 것을 증명하여야 하고, 만약 이러한 객관적인 요건이 만족된다면, ② 특허권자는 이러한 객관적인 위험은 침해자에게 이미 알려져 있었거나, 혹은 너무나 명백하여 알려질 수밖에 없었다는 것, 즉 주관적인 요건을 증명하여야 한다고 언급하였다. 나아가 연방순회항소법원 전원합의체는 ‘two-part test’의 증명기준은 명확하고 설득력이 있는 증명기준(clear and convincing evidence standard)이라고 판시하였다. Seagate 판결이 채택한 고의침해의 인정기준은 형사법상 고의개념에서 특허침해행위에 대한 ‘인식’과 ‘의사’를 모두 요구하는 개념인 ‘의사설’에 해당하는 것으로 판단된다. 이런 측면에서 Seagate 판결이 채택한 고의침해의 판단기준은 이전의 선례에서 찾아볼 수 없었던 ‘아주 높은 기준’이라고 평가할 수 있다.

79) Id. at 1371.

80) Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923 (2016).

81) Id. at 1928, 1932-33. Halo 판결에서 연방대법원은 Seagate 판결이 채택한 ‘two-part test’는 증액손해배상의 인정기준으로 지나치게 엄격한(unduly rigid) 기준으로서 특허법상 증액손해배상의 판단에 대한 지방법원의 재량권을 과도하게 제한하여 악의적인(worst) 혹은 고의적인 침해자(wanton and malicious pirate)를 증액손해배상이라는 법적 책임으로부터 면책시키는 기능을 수행하여 왔기 때문에, 미국 특허법 제284조의 입법취지에 부합하지 않는다는 이유로, ‘two-part test’를 명시적으로 폐기하였다. 그리고 연방대법원은 침해자에게 ‘objective recklessness’이 있는가의 여부와 관계없이, 침해자의 ‘주관적인 고의성(subjective willfulness)’만으로도 증액손해배상을 인정할 수 있다고 판시하였다. 나아가 연방대법원은 증액손해배상의 증명기준으로 우월한 증명기준(preponderance of the evidence standard)이 적용된다고 판시하였다. Halo 판결은 고의침해에 대하여 Seagate 기준이 요구하였던 높은 판단기준을 폐기하고, 기존의 민사사건에서 요구되었던 일반적인 증명정도만으로 만족된다는 태도를 취한 것으로 판단된다. 미국 연방대법원 Halo 판결의 자세한 평석에 대해서는, 이주환, 앞의 논문(주 77), 330-340면 참조.

82) Halo 판결이 선고된 이후, 특허법상 증액손해배상제도에 대한 지방법원 판결에 대해서는, 이주환, “미국 연방대법원 Halo 판결 이후 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 지방법원 판결 경향과 우리 특허법에 대한 시사점”, 「법학연구」, 제30권 제4호(2020), 453-495면 참조.

83) Halo, 136 S.Ct. at 1933.

4.2. 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 의미에 대한 다양한 견해

2019년 7월 9일 특허법상 증액손해배상제도가 도입된 이후 현재까지 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 의미에 대하여 다양한 견해가 개진되어 왔다. 첫째, 특허법 제128조 제8항의 고의에는 ‘의도적 고의’뿐만 아니라 ‘미필적 고의’가 포함된다는 견해가 있다.⁸⁵⁾ 이 견해는 고의의 의미에 미필적 고의까지 포함시킴으로써, 특허법상 증액손해배상제도의 실효성을 보장할 필요성이 있다는 것에 근거하고 있다.⁸⁶⁾ 이 견해는 2023나11276 판결에서 특허법원이 고의에는 ‘확정적 고의’뿐만 아니라 ‘미필적 고의’까지 포함된다고 한 것과 상당히 유사한 입장으로 이해된다.⁸⁷⁾

둘째, 특허법 제128조 제8항의 고의는 형사법에서의 고의를 인정하는 방식보다는 완화된 방식을 적용함으로써, 침해자의 ‘중과실’도 특허법 제128조 제8항의 고의에 포함되는 것으로 해석할 수 있다는 견해가 있다.⁸⁸⁾ 특히 이 견해는 특허법상 증액손해배상제도의 고의의 의미의 해석에 대해서는 미국 연방대법원 Halo 판결이 채택하고 있는 고의침해 판단기준이 참고가 될 수 있고, Halo 판결에서 언급하고 있는 고의는 우리법상 ‘중과실’에 근사한 것이라고 언급하였다.⁸⁹⁾ 이 견해는 특허법 제128조 제8항의 고의에 중과실도 포함된다고 해석함으로써, 첫 번째 견해보다 특허법상 증액손해배상제도의 적용대상을 더 넓게 판단하고 있는 것으로 분석된다.

셋째, 특허법상 증액손해배상제도의 입법과정에서 증액손해배상제도의 적용대상으로 ‘중과실’을 제외하였고, 다만 고의의 의미를 지나치게 경직되게 해석하는 것은 증액손해배상제도의 실효성의 측면에서 문제점이 있을 수 있다고 강조하면서, 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 범위에는 침해자가 특허발명을 정당한 권원 없이 ‘악의적으로’ 무단 도용하는 경우가 포함되고, ‘침해자에게 객관적으로 위법행위로 평가되는 일정한 결과의 발생이라는 사실의 인식이 존재한다면’ 침해자의 특허침해행위가 고의적인 특허침해행위에 해당한다는 미국 연방대법원 Halo 판결이 채택한 고의침해의 판단기준이 적용될 수 있다는 견해가 있다.⁹⁰⁾ 두 번째 견해와 세 번째 견해는 모두 미국 연방대법원 Halo 판결이 채택한 고의침해 판단기준이 적용될 수 있다는 것을 인정하면서도, 두 번째 견해는 특허법 제128조 제8항의 고의에 중과실이 포함될 수

84) 사건으로 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의는, 민법 제750조가 규정하는 불법행위에 있어서의 고의와 형사법에서의 고의와는 전혀 다른 개념이라고 판단된다(이주환, “징벌적 손해배상제도에 대한 판결이 특허법상 증액손해배상제도의 실무적 운영에 주는 시사점”, 『연세법학』, 제39호(2022), 100면).

85) 이지영, “특허 침해와 특허법상 증액배상 제도에 대한 고찰 - 특허법 제128조 제8, 9항의 개정을 제안하며”, 『사법』, 제52호(2020), 572면.

86) 이지영, 앞의 논문(주 85), 572면. 특히 이지영 판사는 특허법 제128조 제8항 법문이 고의라고 한정하고 있지만 ‘의도적 고의’로 엄격히 해석할 필요가 없고, 이와 같이 해석하는 것은 법적 안정성에 반할 수 있다고 지적하였다. 나아가 이지영 판사는 특허법 제128조 제8항의 입법과정에서 증액손해배상의 대상이 침해자의 ‘악의’가 아닌 ‘고의’로 규정되었다는 것을 고려하면, 입법자의 의도는 ‘미필적 고의’까지 포함하여 특허권자를 보호하고자 한 것으로 해석된다고 언급하였다.

87) 만일 특허법원이 언급하는 ‘확정적 고의’가 이지영 판사가 언급하는 ‘의도적 고의’와 동일한 것이라면 고의의 의미에 대한 특허법원의 정의와 이지영 판사의 정의가 동일한 것이라고 판단할 수 있지만, 양자가 동일한 것인지는 명확하지 않다.

88) 최승재, “3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상의 산정 - 고의 판단 기준을 중심으로”, 『사법』, 제48호(2019), 188-189면. 최승재 교수는 특허법 제128조 제8항의 고의는 형법상 고의보다는 완화하여, 의식과 의욕의 측면에서 엄격하게 보면 과실로 볼 수 있는 ‘인식 있는 과실’ 중에서 의도적으로 특허침해사실을 무시하려고 한 것으로 보이는 의사요소가 있다고 판단되는 사건에서 고의를 인정하는 것이 타당하다고 언급하였다.

89) 최승재, 앞의 논문(주 88), 188면. 그러나 이원복 교수는 자신의 논문(이원복, “미국 특허법상 특허 침해 손해배상액 가중의 주관적 요건인 willfulness”, 『산업재산권』, 제67호(2021), 212-220면)에서 미국법상 ‘willfulness’에는 중과실이 포함되어 있지 않다는 주장을 피력하였다.

90) 나강, “개정 특허법상 손해배상 규정체계에 관한 소고”, 『법학연구』, 제30권 제1호(2019), 539면. 나강 교수는 특허법 제128조 제8항의 고의의 해석에 있어서 미국 연방대법원의 Halo 판결이 채택한 기준을 그대로 적용하는 것은 고의침해의 인정범위를 지나치게 확대시킬 우려가 있고, 이와 반대로 고의의 의미를 지나치게 좁게 해석하는 것은 증액손해배상제도의 도입 취지가 몰각될 수 있는 우려가 있다고 지적하였다.

있다고 판단하고 있음에 반하여, 세 번째 견해는 특허법 제128조 제8항의 고의에 중과실이 포함될 수 없다고 판단하고 있음에 양자의 차이점이 있다.

넷째, 우리 특허법상 증액손해배상제도가 영미법상 징벌적 손해배상제도의 기원을 두고 있다는 전제하에, i) 침해자가 특허침해라는 결과의 발생을 의도하면서 특허침해행위를 하는 경우와 침해자가 특허침해를 적극적으로 의도하지는 않더라도 특허침해라는 결과의 발생이 실질적으로 명백하다는 사정을 알면서 특허침해행위를 하는 경우와 같은 침해자에게 ‘악한 의도 (evil motive)’가 존재하는 경우는, 우리 불법행위법상 ‘확정적 고의’에 해당하여 특허법 제128조 제8항의 고의에 포함되고, 이와 함께 ii) 침해자가 자신의 특허침해행위가 거의 확실하다고 인식하면서도 의도적으로 이를 확인하지 않은 경우, 즉 침해자의 ‘악의적 무지’의 경우와 동일한 상황에 있는 제3자라면 특허침해의 성립이라는 위험을 인식하였을 것이 명백하고, 침해자 역시 이러한 인식의 전제가 되는 사실관계를 알면서도 특허침해행위를 한 경우, 즉 침해자에게 ‘무모한 무관심(reckless indifference)’이 존재하는 경우는, 우리 불법행위법상 ‘미필적 고의’에 해당하여 특허법 제128조 제8항의 고의에 포함되어야 한다는 견해가 있다.⁹¹⁾ 첫 번째 견해와 네 번째 견해는 특허법 제128조 제8항의 고의에 ‘미필적 고의’가 포함된다고 판단하고 있는 점에서는 동일한 견해라고 판단된다. 특히 네 번째 견해는 미국법상 징벌적인 손해배상제도의 법리에 근거하여, 첫 번째 견해보다 확정적 고의와 미필적 고의의 개념과 이에 포함되는 행위의 유형을 더욱 상세하게 설명하고 있다는 점에서 의의가 있다고 생각된다.

다섯째, 특허법 제128조 제1항 규정하는 ‘고의’와 특허법 제128조 제8항이 규정하는 ‘고의적인 것’이 명확하게 구분된다는 인식하에, 전보적 손해배상액의 산정과 징벌적 손해배상액의 산정은 각각 다른 법리에 기초하여 판단되어야 하는 것이고, 특허법 제128조 제8항이 규정하는 ‘고의적인 것’은 전보적 손해배상액의 산정근거가 되는 침해자의 고의 또는 과실이라는 침해자의 귀책사유와 관련이 없는 것으로서, 결국 특허법상 증액손해배상제도의 적용대상은 침해자의 특허침해행위가 ‘해악적’이거나 ‘악의적’인 경우에 적용된다는 견해가 있다.⁹²⁾ 특히 이 견해는 증액손해배상규정이 적용되려면 침해자의 행위에 ‘해악질’과 같은 ‘악탈적 성격’이 내재되어 있어야 한다고 강조하였다.⁹³⁾ 이 견해는 우리 특허법상 증액손해배상제도가 미국 특허법상 증액손해배상제도를 모델로 하여 도입되었다는 것을 고려한 것으로, 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 의미에 대하여 앞에서 언급한 필자의 견해와 가장 근사한 입장을 취하고 있다고 생각된다.

4.3. 특허법원의 고의침해 정의와 판단에 대한 분석과 평가

부산지방법원 2023가합42160 판결과 특허법원 2023나11276 판결이 선고될 당시에 적용된 구 특허법 제128조 제8항은, “법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로

91) 조영선, “특허침해로 인한 징벌적 배상의 실무적 운영방안”, 「인권과 정의」, 제492권(2020), 164-167면. 조영선 교수는 미국 Restatement of Torts(2nd) §908(2)에 언급되어 있는 “징벌적 손해배상은 침해자가 ‘악한 의도’ 또는 ‘결과에 대한 무모한 무관심’으로 타인의 권리를 침해한 경우에 인정될 수 있다.”는 것에 근거하여, 이에 대한 내용을 설명하고 있다. 특히 조영선 교수는 미국 징벌적 손해배상제도에서의 ‘무모한 무관심’은 우리 불법행위법상 ‘미필적 고의’와 완전히 동일한 개념이라고 하기는 어렵다고 하더라도, 그 실질에 있어서 우리 불법행위법상 미필적 고의와 상당히 유사한 개념이라고 언급하였다.

92) 배대현, 앞의 논문(주 7, 2022), 10-23면. 배대현 교수는 특허법 제128조 제1항의 ‘고의’와 특허법 제128조 제8항의 ‘고의적인 것’은 법문상 용어로 구분될 뿐만 아니라 개념상으로도 ‘고의적인 것’을 ‘고의’로 해석할 수 없다고 지적하였다.

93) 배대현, 앞의 논문(주 7, 2022), 19-20면. 배대현 교수는 미국 연방대법원의 Halo 판결을 인용하면서 이와 같은 내용을 언급하였다. 나아가 배대현 교수는 특허법상 증액손해배상을 인정하기 위해서는 전보적인 손해배상을 인정하기 위한 침해자의 귀책사유와 구별되는 것이 존재하여야 한다고 강조하였다.

인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.”고 규정하고 있다. 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의침해의 의미에 대하여, 특허법원은 ‘침해자가 자신의 행위에 의하여 특허권 침해라는 결과가 발생하리라는 것을 알면서 침해행위하는 것’으로 정의하면서, 여기에는 ‘확정적 고의’뿐만 아니라 ‘미필적 고의’도 포함한다고 언급하였다.⁹⁴⁾

이에 근거하여 특허법원은 ① 피고 B는 원고 A와의 거래관계를 통하여 원고 A의 특허발명에 대하여 알고 있었고, 피고 B가 원고 A와의 특허발명의 실시에 대하여 협의를 하는 도중에 원고 A의 허락을 받지 아니하였음에도, 피고 제품을 생산, 판매하기 시작하였다는 것(①번 정황), ② 피고 B는 원고 A가 발송한 특허침해의 중단을 요구하는 통지문을 수령하였음에도 지속적으로 특허침해행위를 하였다는 것(②번 정황), ③ 피고 B는 원고 A의 침해중단요청에도 불구하고, 피고가 제기한 특허등록무효심판과 소극적권리범위확인심판이 기각된 이후에도 약 7년이라는 장기간 동안 특허침해행위를 지속하였다는 것(③번 정황), ④ 피고 B는 2019년 7월 22일 대표 이사가 D에서 E로 변경되었고 변경된 경영진을 기준으로 하면 자신에게 특허침해의 고의가 없었다는 주장하고 있지만, 피고 B는 2019년 7월 22일 이후에도 지속적으로 특허침해행위를 하였기 때문에, 피고 B의 주장을 받아들일 수 없다는 판단(④번 판단), ⑤ 피고 B는 변리사가 2019년 6월 4일에 작성한 의견서에 근거하여 당해 특허발명이 무효로 될 것이라고 믿고 특허침해행위를 하였기 때문에 자신의 행위에 고의가 존재하지 않는다고 주장하고 있지만, 피고 B는 2015년 11월 30일부터 특허침해행위를 지속하였기 때문에, 피고 B의 주장을 받아들일 수 없다는 판단(⑤번 판단)에 근거하면,⁹⁵⁾ 피고 B는 ‘특허발명이 존재한다는 것’과 ‘피고 제품의 생산, 판매 행위가 특허발명을 침해한다는 것’을 ‘알면서도’ 특허침해행위를 계속한 것으로 인정할 수 있다고 판단하였다. 즉 특허법원은 당해 사건에 나타난 3가지 정황과 2가지 판단에 근거하여 피고의 행위가 고의침해행위에 해당한다고 판단하였다.

이러한 특허법원은 판단은 앞에서 정의한 고의침해의 의미에 부합한다는 점에서 타당하다고 생각된다. 사건으로는 이 사건 사실관계에 나타난 정황과 특허법원의 판단에 근거하면, 침해자의 특허침해행위에는 특허법상 증액손해배상제도에 의하여 처벌하여야 할 정도로 비난가능성이 내재되어 있다고 생각된다. 특히 특허법 제128조 제8항의 고의의 의미에 대하여 필자와 가장 근사한 견해를 취하고 있는 다섯 번째 견해의 표현에 의하면, ① 침해자가 특허권자의 특허발명의 존재를 알고 있음에도 당해 특허발명의 실시를 위하여 특허권자의 허락을 받지 않은 채로 7년이란 오랜 기간 동안 특허침해행위를 하여 왔고, ② 침해자가 특허권자의 특허침해의 통지문을 받았음에도 불구하고, 심지어 특허무효심판과 적극적 권리범위확인심판에 대한 특허심판원의 기각심결이 이후의 소송을 통하여 확정되었음에도 불구하고 지속적으로 특허침해행위를 하여 왔기 때문에, 이 사건에 나타난 침해자의 특허침해행위는 ‘해악적’이거나 ‘악의적’인 것에 해당한다고 판단된다. 결국 이 사건에 나타난 침해자의 특허침해행위에는 증액손해배상제도에 의하여 처벌하여야 할 정도로 비난가능성이 내재되어 있기 때문에, 특허법 제128조 제8항이 언급하는 고의침해가 인정되는 것이 타당하다.

앞에서 언급한 특허법 제128조 제8항 언급하는 고의의 의미에 대한 첫 번째 견해, 두 번째 견해, 세 번째 견해, 네 번째 견해는 고의의 의미에 대하여 확정적 고의와 함께 미필적 고의를 포함시킬 것인지,⁹⁶⁾ 여기에서 더 나아가 중과실도 포함시킬 것인지를 논하는 것으로,⁹⁷⁾ 고의가 구

94) 앞에서 언급하였듯이, 특허법 제128조 제8항의 고의에 대하여 이러한 태도를 취한 견해는 이지영 판사의 견해(이지영, 앞의 논문(주 85), 572면)와 조영선 교수(조영선, 앞의 논문(주 91), 164-167면)의 견해가 있다.

95) 역사적으로 미국 특허법상 증액손해배상제도에서는 침해자가 고의침해를 회피하기 위한 방안으로 자신의 행위에 선의가 있다는 것을 증명하기 위하여 변호사의 의견서를 받는 것이 중요하게 고려되어 왔다. 미국 특허법상 증액손해배상제도에서 변호사의 의견서의 의의와 역할에 대한 자세한 내용은, 이주환, 앞의 논문(주 9), 105-110면 참조.

96) 이지영, 앞의 논문(주 85), 572면; 조영선, 앞의 논문(주 91), 167면.

체적으로 무엇을 의미하는가에 관하여 각 견해가 나름대로 의의를 가지고 있다고 생각된다. 다만 앞에서 언급하였듯이 우리 특허법상 증액손해배상제도가 미국 특허법상 증액손해배상제도를 모델로 하여 도입되었고, 미국 특허법상 증액손해배상제도는 ‘고의침해행위(willful infringement)’에 대하여 증액손해배상을 인정하는 법리가 확립되어 있는데, 여기서 고의침해 판단기준의 핵심은 침해자의 특허침해행위에 내재하는 ‘비난가능성의 정도(degree of egregiousness)’라는 것을 고려하면, 특허법 제128조 제8항이 언급하는 고의에 확정적 고의 이외에 미필적 고의뿐만 아니라 중과실이 포함되는지에 대한 논의는, 고의의 의미가 침해자의 주관적 의사 중 어느 정도 범위에까지 확장될 수 있는가에 대한 판단을 가능할 수 있도록 하는 역할을 할 수 있다고 생각되지만, 개별 사건에서 법원의 고의침해 판단에서 실질적으로 중요한 의미를 가지지 않는다고 생각된다.⁹⁸⁾

다만 2023나11276 판결에서 특허법원이 특허법 제128조 제8항이 언급하는 고의에 확정적 고의뿐만 아니라 미필적 고의가 포함된다고 정의한 것은, 특허법 제128조 제8항이 언급하는 고의가 확정적 고의만을 의미한다고 정의하게 되면, 자칫 고의침해의 판단기준이 지나치게 높아져서 실제 사건에서 특허법상 증액손해배상제도가 거의 적용되지 않을 수 있다는 것을 특허법원 스스로 경계하고 있다는 것을 내포하고 있는 것으로 분석된다.⁹⁹⁾ 즉 특허법원은 특허법상 증액손해배상제도의 입법취지, 즉 고의적인 특허침해행위를 한 침해자를 처벌하고, 장래의 잠재적인 특허침해행위를 저지하며, 특허침해를 당한 특허권자를 구제하기 위하여, 특허법원이 특허법 제128조 제8항이 언급하는 고의에 확정적 고의뿐만 아니라 미필적 고의가 포함된다고 정의함으로써, 증액손해배상제도의 실효성을 보장하고자 한 것으로 판단된다.¹⁰⁰⁾ 앞으로 특허법원의 2023나11276 판결은 개별 사건에서 침해자의 특허침해행위에 어느 정도의 비난가능성이 존재하여야 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의가 인정될 수 있는 것인가를 판단이 가능하도록 하는 ‘기준’이 되는 판결로서 역할을 할 것으로 예상되고, 하급심법원이 특허법상 증액손해배상제도에서의 고의침해 판단기준을 정립하여 가는 과정에서 ‘초석’이 되는 판결이라는 의의가 있다고 생각된다.

추가적으로 특허법 제128조 제1항이 규정하는 고의와 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의에 대하여, 양자가 같은 의미를 가진다고 해석하는 견해가 있다.¹⁰¹⁾ 사건으로 이 견해는 타당하지 않다고 생각된다. 그 중요한 이유는 민법 제750조에 근거하는 전보적인 손해배상제도의 취지와 특허법상 증액손해배상제도의 취지가 전혀 다르기 때문이다. 즉 전자의 제도는 특허권

97) 최승재, 앞의 논문(주 88), 188면.

98) 다만 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의에 확정적 고의 이외에 미필적 고의뿐만 아니라 중과실이 포함된다고 판단하는 것은, 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 의미를 확대하여 해석할 수 있는 근거가 되는 것으로서 의의가 있다.

99) 각주 69번에서 언급한 논문(이주환, 앞의 논문(주 69), 264-265면)에서, 필자는 i) 우리 형법상 ‘고의’의 의미, 우리 민법상 ‘고의’의 의미, 특허권 침해죄상 ‘고의’의 의미에 구애받지 않고, 우리 특허법상 증액손해배상제도의 취지에 맞는 고유의 ‘고의’의 의미를 정립하는 것이 필요하다고 주장하면서, ii) Seagate 판결에서 연방순회항소법원 전원합의체가 채택한 ‘objective reckless 기준’은 지나치게 엄격한 기준으로서 이 개념을 특허법 제128조 제8항의 고의의 개념으로 받아들인다면, 특허법상 증액손해배상제도의 실효성을 거두기가 어렵고, iii) Underwater Devices 판결에서 연방순회항소법원이 채택한 단순 과실 기준은 고의침해가 인정되는 사건이 너무 많아지도록 하여 특허권자에게 지나치게 유리한 기준이 될 우려가 있기 때문에, iv) Halo 판결에서 연방대법원이 채택한 기준이 Seagate 판결이 채택한 기준과 Underwater Devices 판결이 채택한 기준 사이에 위치한 기준으로서, 고의침해의 판단기준으로 가장 적절한 기준이 될 수 있다고 주장하였다. 그리고 필자는 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의의 의미를 지나치게 엄격하게 판단하여 특허법상 증액손해배상규정이 적용되는 사건이 거의 없도록 하는 것은, 이 제도의 도입취지를 몰각시킬 수 있다고 강조하였다.

100) 이런 측면에서 특허법 제128조 제8항의 고의의 의미에 대한 이지영 판사의 견해(이지영, 앞의 논문(주 85), 572면)와 조영선 교수의 견해(조영선, 앞의 논문(주 91), 167면)는 2023나11276 판결에서의 특허법원의 특허법 제128조 제8항의 고의의 정의에 대하여 어느 정도 영향을 주었다고 생각된다.

101) 손영언, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 58면.

자가 특허침해행위로 입은 손해를 전보하여 특허권자를 특허침해행위가 있기 이전의 상태로 환원하여 주는 것임에 비하여, 후자의 제도는 고의적인 특허침해행위를 한 자를 처벌하고, 장래의 특허침해행위를 억제하기 위한 제도이기 때문이다. 따라서 특허법 제128조 제8항의 고의의 의미에 대하여 살펴본 견해 중에서 다섯 번째 견해가 언급하고 있듯이, 특허법 제128조 제1항 규정하는 고의와 특허법 제128조 제8항이 규정하는 고의는 명확하게 구분되는 것이다.¹⁰²⁾

5. 특허법 제128조 제9항에 근거한 손해배상액 증액정도에 대한 판단

5.1. 미국 특허법 Read Factors 9가지 고려요소와 우리 특허법 제128조 제9항 8가지 고려요소의 의미와 역할

미국 특허법상 증액손해배상제도에서는 손해배상액의 증액판단을 위한 기준으로 연방순회 항소법원이 채택한 Read Factors 9가지 고려요소가 있다.¹⁰³⁾ Read Factors 9가지 고려요소는 ① 침해자의 고의실시여부, ② 침해자의 선의형성여부, ③ 침해자의 소송행위, ④ 침해자의 회사규모와 재정상황, ⑤ 사건의 미묘함, ⑥ 침해자의 특허침해기간, ⑦ 침해자의 특허권자를 위한 구제행위여부, ⑧ 침해자의 특허침해동기, ⑨ 침해자의 특허침해의 은닉시도여부이다.¹⁰⁴⁾ 우리 특허법 제128조 제9항은 법원이 증액손해배상액을 산정함에 있어서 고려할 수 있는 8가지 고려요소, ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, ⑤ 침해행위의 기간·횟수 등, ⑥ 침해행위에 따른 벌금, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도를 규정하고 있다. 이 8가지 고려요소는 손해배상액의 증액판단이 법관의 주관에 치우치지 않고 증액판단에 대한 결과가 법적 타당성을 담보하도록 하는 법적 도구로서 기능하는 역할을 수행한다.¹⁰⁵⁾

미국 지방법원의 판결 중에는 Read Factors 9가지 고려요소에 근거하여 손해배상액의 증액정도를 판단한 판결이 있고,¹⁰⁶⁾ Read Factors 9가지 고려요소에 구애 받지 않고 당해 사건에 나타난 정황을 고려하여 자유롭게 손해배상액의 증액정도를 판단한 판결도 있다.¹⁰⁷⁾ 전자의 판

102) 배대현, 앞의 논문(주 7, 2022), 18면.

103) Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992). Read Factors 9가지 고려요소는 Read 판결에서 연방순회항소법원이 그 동안 판례법에서 적용되어온 증액손해배상을 산정하기 위하여 고려되어온 여러 가지 정황들을 나열하여 정리한 것이다.

104) Id. at 827. 구체적으로 연방순회항소법원은 ① 침해자가 타인의 아이디어 또는 디자인을 고의적으로 실시하였는지 여부(whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another), ② 침해자가 타인의 특허에 대하여 알게 되었을 때에 당해 특허보호범위를 조사하였고, 당해 특허가 무효이고 자신의 행위가 특허침해행위가 아니라는 것에 대한 선의를 형성하였는지 여부(whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed), ③ 당사자로서 소송에서의 침해자의 행위(the infringer's behavior as a party to the litigation), ④ 침해자의 회사규모와 재정상황(defendant's size and financial condition), ⑤ 사건의 미묘함, 즉 특허침해 판단의 어려움(closeness of the case), ⑥ 침해자의 특허침해행위의 기간(duration of defendant's misconduct), ⑦ 침해자가 특허권자의 손해를 막기 위하여 취한 구제행위(remedial action by the defendant), ⑧ 침해자가 특허권자에게 손해를 끼친 동기(defendant's motivation for harm), ⑨ 침해자가 특허침해행위를 숨기고자 하였는지 여부(whether defendant attempted to conceal its misconduct)라는 9가지 고려요소를 나열하였다. Read Factors 9가지 고려요소에 대한 자세한 내용은, 이주환, 앞의 논문(주 9), 104-115면 참조.

105) 이주환, 앞의 논문(주 69), 265면.

106) Finjan, Inc., v. Blue Coat Systems, Inc., 2016 WL 3880774, *16-17 (N.D.Cal. Aug. 18, 2016); Idenix Pharmaceuticals v. Gilead Sciences Inc., 271 F.Supp.3d 694, 699-704 (D.Del. Sep. 22, 2017); PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communications RF, 2016 WL6537977, *6-9 (N.D.N.Y. Nov. 3 2017).

107) Imperium IP Holdings, Ltd. v. Samsung Electronics Co., 203 F.Supp.3d 755, 764 (E.D.Tex. Aug. 24, 2016); Core Wireless Licensing v. LG Electronics, 2016 WL 10749825, *1-2 (E.D.Tex. Nov. 2,

결에서의 판단방식과 후자의 판결에서의 판단방식이 모두 허용되는 이유는, 손해배상액의 증액정도에 대한 판단은 지방법원 판사의 재량에 달려 있기 때문이다.¹⁰⁸⁾ 다만 전자의 판결에서의 손해배상액 증액판단은 후자의 판결에서의 손해배상액 증액판단보다는 더욱 더 구체적이어서 설득력이 높다고 생각된다. 그 이유는 Read Factors 9가지 고려요소에 근거하여 손해배상액 증액정도를 판단하는 방식은, 법원이 9가지 고려요소 각각에 해당하는 정황을 면밀히 분석하여 9가지 고려요소가 개별적으로 원고와 피고 중에서 누구에게 유리한 것인가를 판단함으로써, 최종적인 손해배상액 증액판단이 어느 정도 객관성을 담보할 수 있도록 하는 법적 장치라 될 수 있기 때문이다.¹⁰⁹⁾ 이 사건에서 부산지방법원은 후자의 판결에서의 판단방식을 적용하였고, 특허법원은 전자의 판결에서의 판단방식을 적용하였다.

5.2. 특허법원의 8가지 고려요소에 근거한 증액손해배상액 산정에 대한 분석과 평가

이 사건 제1심법원인 부산지방법원은 특허법 제128조 제8항에 규정된 8가지 고려요소에 대한 분석을 하지 않고, 당해 사건에 나타난 7가지 정황을 나열하는 방식으로 1.5배의 증액손해배상액을 산정하였다.¹¹⁰⁾ 이와 달리 특허법원은 특허법 제128조 제8항에 규정된 8가지 고려요소를 제시한 후에, 각 고려요소에 대한 면밀한 분석을 통하여 2배의 증액손해배상액을 산정하였다.

구체적으로 특허법원은 ① 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부는 원고에게 유리함, 즉 피고 B는 원고 A에 대하여 거래관계 및 경제적 측면에서 우월적 지위에 있었음, ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도는 원고에게 유리함, 즉 피고 B는 자신의 특허침해행위로 원고 A에게 손해가 발생할 수 있다는 것을 명확하게 인식한 상태에서 특허침해행위를 지속하였음, ③ 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모는 원고와 피고 모두에게 모두 유리하지 않음, 즉 특허침해행위로 인해 원고 A가 입은 객관적인 피해규모가 증거에 의하여 명확하게 밝혀지지는 않았음, ④ 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익은 원고에게 유리함, 즉 피고 B가 얻은 이익액은 한계이익률을 적용할 때 439,635,204원인데, 이는 결코 적은 금액이라고는 할 수 없음, ⑤ 침해행위의 기간 및 횟수는 원고에게 유리함, 즉 특허침해기간이 장기간이고 특허침해행위의 횟수가 매우 많았음, ⑥ 침해행위에 따른 벌금은 피고에게 유리함, 즉 특허침해행위로 인해 피고 B가 벌금을 부과 받았다는 자료는 제출되지 아니하였음, ⑦ 침해행위를 한 자의 재산상태는 원고에게 유리함, 피고 B는 2019년 1,091억여 원, 2020년 272억여 원, 2021년 1,202억여 원, 2022년 936억여 원의 각 매출액을 기록하였고 2021년 12월 31일 기준 자산총액이 900억 원을 초과하였음, ⑧ 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도는 원고에게 유리함, 즉 피고 B가 원고 A의 피해구제를 위해 충분한 노력을 하지 않았다고 판단하였다.¹¹¹⁾

2016).

108) Halo, 136 S.Ct. at 1933.

109) Read, 970 F.2d at 827. 연방순회항소법원은 Read Factors 9가지 고려요소는 지방법원이 '침해자의 행위에 내재하는 비난가능성의 정도(degree of the infringer's culpability)'를 판단함에 있어서 도움을 주고, 또한 지방법원이 손해배상액 증액여부와 증액정도를 판단함에 있어서 자신에게 주어진 재량권을 행사함에 있어서 도움을 준다고 강조하였다.

110) 부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023가합42160 판결. 심지어 부산지방법원은 7가지 정황에 근거하여 고의침해의 인정여부와 손해배상액의 증액정도를 함께 판단하였다.

111) ① 원고에게 유리함, ② 피고에게 유리함, ③ 원고와 피고 모두에게 모두 유리하지 않음, 즉 중립적임은 특허법 제128조 제8항에 규정된 8가지 고려요소에 대한 분석결과로서 필자가 미국법원의 분석방식을 차용한 것이다. 손해배상액 증액정도를 판단하는 미국법원은 Read Factors 9가지 고려요소를 제시한 후에, ① 당해 고려요소가 원고에게 유리하다는 것 또는 당해 고려요소가 손해배상액의 증액을 지지한다는 것 ② 당

특허법원은 이 사건에서 특허법 제128조 제8항의 8가지 고려요소 중에서, ① 6가지 고려요소가 원고에게 유리하고, 즉 손해배상액의 증액을 지지하고, ② 1가지 고려요소가 원고와 피고 중에서 어느 누구에게도 유리하지 않으며, 즉 중립적이며, ③ 1가지 고려요소가 피고에게 유리하고, 즉 손해배상액의 증액을 지지하지 않는다고 판단한 것에 근거하여, 이 사건에서는 전보적인 손해배상액을 2배로 증액하는 것이 타당하다고 판단한 것으로 분석된다.¹¹²⁾ 미국의 Read Factors 9가지 고려요소에 대한 분석에서 언급하였듯이, 이러한 특허법원의 판단방식은 부산지방법원의 판단방식에 비하여 손해배상액 증액판단에 대한 결과가 법적 타당성을 더 많이 확보할 수 있는 방식이라고 생각된다.¹¹³⁾ 2023나11276 판결에서 특허법원이 손해배상액 증액정도를 판단함에 있어서 적용한 방식은, 손해배상액 증액판단에 대한 하나의 기준을 제공하는 것으로, 이후의 하급심법원의 판단에 많은 영향을 줄 것으로 판단된다. 사건으로는 2023나11276 판결에서 특허법원이 적용한 손해배상액 증액판단 방식이 적극적으로 활용되어야 한다고 생각된다.

6. 특허법원 2023나11276 판결에 대한 종합적 평가

특허법원 2023나11276판결은 특허법상 증액손해배상제도의 입법취지를 고려하여, 즉 비난가능성이 높은 특허침해행위를 한 침해자를 처벌하고, 장래의 특허침해행위를 억제하며, 특허침해를 당한 특허권자를 보호하기 위하여, 침해자가 자신의 제품 생산, 판매행위가 특허권자의 특허권을 침해할 수 있다는 것을 알면서도, 2015년 11월 30일부터 2022년 10월 31일까지 약 7년이란 장기간 동안 특허침해행위를 한 것에 대하여, i) 구 특허법 부칙 제3조를 해석론 ②에 입각하여 해석한 후에, ii) 특허법 제128조 제8항이 규정하고 있는 고의의 의미를 제시하면서, 이 사건에서 침해자의 특허침해행위를 고의침해로 인정하고, iii) 특허법 제128조 제9항의 8가지 고려요소를 면밀하게 분석하여 전보적인 손해배상액을 2배로 증액한 ‘최초의’ 특허법원 판결이라는 점에서 중요한 의미를 가진다. 이 판결은 앞으로 특허법상 증액손해배상제도를 적용하려는 하급심법원에 하나의 지침이 되는 ‘나침판격의 판결’이 될 것으로 판단된다.

특히 특허법상 증액손해배상제도에서 침해자의 행위에 ‘비난가능성(culpability or egregiousness)’¹¹⁴⁾이 어느 정도 존재하여야 고의침해로 인정될 수 있을 것인가가 문제되는

해 고려요소가 피고에게 유리하다는 것 또는 당해 고려요소가 손해배상액의 증액을 지지하지 않는다는 것, ③ 당해 고려요소가 원고와 피고 모두에게 유리하지 않다는 것 또는 당해 고려요소가 손해배상액의 증액에 대하여 어느 편도 지지하지 않는다는 것, 즉 중립적(neutral)이라는 것을 판단한다. 이에 대한 자세한 내용은, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 「각국의 특허법상 증액손해배상제도와 우리나라 실무적 운영방안에 대한 검토」, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 2020, 112-186면 참조. 이 책에는 미국 연방대법원 Halo 판결 선고 이후 특허법상 증액손해배상을 구체적으로 판단한 14개 지방법원 판결이 소개되어 있다.

112) 우리나라의 일부 문헌(세종대학교 산학협력단, “징벌배상 도입 등 특허법·부정경쟁방지법 주요개정 사항에 대한 판단기준 및 효과분석에 대한 연구”, 특허청, 2019, 112면)에서는 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소를 원고 또는 피고가 주장책임과 증명책임을 부담하는 요건사실이라고 언급하고 있다. 그러나 이는 법률효과의 판단에 직접 필요한 ‘요건사실’과 당해 사건에 나타난 ‘정황’을 구분하지 못한 것으로서 타당하지 않다. 즉 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려사항은 요건사실이 아니라 침해자의 행위에 내재하는 비난가능성을 판단할 수 있는 정황을 법문에 나열한 것에 불과하다.

113) PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communications RF, 2016WL6537977 (N.D.N.Y. Nov. 3, 2017) 판결에서, New York 중 북부지구 지방법원은 Read Factors 9가지 고려요소 중에서 ① 7개의 고려요소가 손해배상액의 증액을 지지하고, ② 2개의 고려요소가 손해배상액을 증액을 지지하지 않는다는 이유로, ‘2배’의 증액손해배상액을 산정하였다. 만일 이 사건에서 손해배상액이 3배로 증액되려면 피고의 행위에 내재하는 비난가능성이 아주 높아야 할 것인데, 특허법 제128조 제9항의 ‘8가지 고려요소가 모두 손해배상의 증액을 지지한다는 판단이 이루어진 경우’ 또는 ‘7가지 고려요소가 손해배상액의 증액을 지지하고 1가지 고려요소가 중립적이라는 판단이 이루어진 경우’ 정도는 되어야 한다고 생각된다. 실제로 Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 2013WL6231533 (W.D.Mich. Aug. 7, 2013) 판결에서, Michigan 주 서부지구 지방법원은 Read Factors 9가지 고려요소가 모두 손해배상액의 증액을 지지한다는 이유로, 손해배상액을 3배로 증액하였다.

데, 이 사건에 나타난 정황을 종합적으로 고려하여 판단된 침해자의 행위에 존재하는 비난가능성은 고의침해를 인정하기에 충분하다는 결론이 도출된다. 2023나11276 판결 선고 이후의 하급심법원은 개별 사건에 나타난 정황의 종합적 분석을 통하여 도출된 침해자의 행위에 내재하는 비난가능성의 정도를, 2023나11276 판결에 나타난 침해자의 행위에 내재하는 비난가능성의 정도와 비교하여 본다면, 고의침해의 인정여부에 대하여 어느 정도 합당한 결론을 내릴 수 있을 것으로 예상된다. 나아가 2023나11276 판결 선고 이후의 하급심법원은 특허법 제128조 제9항의 8가지 고려요소를 면밀히 분석하여, 이 판결보다 더 많은 고려요소들이 손해배상액의 증액을 지지한다면 ‘2.5배’ 내지 ‘3배’의 손해배상액 증액판단을 내릴 수 있을 것으로 예상된다.¹¹⁵⁾ 다만 법원이 전보적인 손해배상액을 3배로 증액하려면 피고의 행위에 내재하는 비난가능성이 아주 커야 하고, 8가지 고려요소가 모두 손해배상액의 증액을 지지하는 정도에 이르러야 할 것으로 판단된다.¹¹⁶⁾ 이와 반대로 하급심법원은 대상판결보다 더 적은 고려요소들이 손해배상액의 증액을 지지한다면 2배보다 낮은 ‘1.3배’, ‘1.5배’, ‘1.7배’ 등의 손해배상액 증액판단을 내릴 수 있을 것으로 예상된다.

추가적으로 서론에서 언급하였듯이 2024년 2월 20일 개정 특허법은 증액손해배상규정의 손해배상액 증액정도를 기존의 ‘3배’에서 ‘5배’로 확대하였다. 이로 인하여 개별 사건에서 더 고액의 증액손해배상액이 산정될 수 있기 때문에, 하급심법원은 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소를 더욱 면밀히 분석하여 손해배상액 증액정도를 판단하여야 할 것으로 생각된다. 개정 특허법상 증액손해배상제도는 2024년 8월 21일 이후 발생하는 특허침해행위부터 적용된다. 특히 개정법은 특허법원 2023나11276 판결에서 논의한 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대한 논란을 제거하기 위하여, 부칙 제2조에서 “제128조 제8항의 개정규정은 이 법 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용한다.”고 규정함으로써, 구 특허법 부칙 제3조에 존재하였던 ‘최초로’라는 단어를 삭제하였다. 이는 타당한 입법이다. 이 입법으로 인하여 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 대한 해석론 ①은 입법자의 의도가 아니었다는 것이 명확해졌다.¹¹⁷⁾

7. 결론

특허법원 2023나11276 판결은 2019년 7월 9일에 도입된 특허법상 증액손해배상제도의 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 있어서 해석론 ②를 지지함으로써, 특허법상 증액손해배상규정이 더 많이 적용될 수 있도록 하는 법적 환경을 조성하였다는 점에서 중요한 의의가 있다. 그리고 이 판결은 특허법 제128조 제8항의 고의침해의 의미를 제시한 후에, 당해 사건에 나타난 정황을 종합적으로 분석하여 침해자의 행위에 존재하는 비난가능성을 판단함으로써 최종적으로 고의침해를 인정하였다. 2023나11276 판결에서의 특허법원의 고의침해 판단은 이후의 하급심법원의 판단에 영향을 줄 것으로 예상된다. 나아가 이 판결은 특허법 제128조 제9항이 규정하는 8가지 고려요소를 개별적으로 판단한 후에 이를 종합적으로 평가하여 2배의 증액손해배상액을 산정하였다. 이 판결에서 특허법원이 손해배상액의 증액정도를 판단함에 있어서 적용한, 특허법 제128조 제9항에 언급된 8가지 고려요소를 분석하여 손해배상액 증액정도를 판단하는 방식은, 증액손해배상액의 산정이 법관의 자의에 치우치지 않고 높은 법적 타당성을 담보할 수 있는

114) 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결은 ‘비난가능성’에 대신하여 ‘위법성’이라는 단어를 사용하였다.

115) 물론 3배 이하의 증액이면 되기 때문에, 2.3배 증액, 2.7배 증액 등도 가능하다.

116) 각주 110번에서 언급한 Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 2013WL6231533 (W.D.Mich. Aug. 7. 2013) 판결.

117) 따라서 앞에서 언급한 구 특허법 부칙 제3조의 해석에 있어서 해석론 ①을 지지한 각주 11번의 판결들과 정차호 교수의 견해(정차호, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집(주 55), 72면)는 타당하지 않다.

좋은 수단이 될 수 있다.

필자는 지금으로부터 약 10년 전 2015년 6월에 발표한 “미국 특허법상 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 - 특허권 균형시대의 도래 -”라는 박사학위논문에서, 여러 연구 주제 중 하나로 미국 특허법상 증액손해배상제도를 연구하여 이 제도를 우리 특허법으로 도입하자고 주장하였다. 필자의 주장은 특허법상 증액손해배상제도의 도입으로 인하여 이전보다 강한 특허권의 취득에 대한 기대가 기업의 종업원과 개인발명가의 발명동기를 강화하고, 기업들의 R&D 투자를 증대시킬 수 있다는 믿음에 기인하였다.¹¹⁸⁾ 필자의 박사학위논문이 발표되고 약 4년이 경과한 후에 2019년 7월 9일 우리 특허법상 증액손해배상제도가 미국 특허법상 증액손해배상제도를 모델로 하여 성문화되기에 이르렀지만, 이 제도가 시행된 이후 약 4년 이상의 시간이 경과하였음에도 불구하고, 2023년 10월 4일 부산지방법원 판결이 선고되기까지 증액손해배상이 산정된 사건이 존재하지 않았다. 앞으로 특허법상 증액손해배상제도가 특허법이 목적으로 하는 우리나라 산업발전을 도모하려면, 특허법원 2023나11276 판결과 같이 구 특허법 부칙 제3조를 해석하는 것이 타당하고, 고의침해의 판단에 지나치게 엄격한 잣대가 적용되지 않아야 한다고 생각한다. 이런 측면에서 본 논문에서 자세히 살펴본 특허법원 2023나11276 판결은 이러한 취지를 담은 판결로서, 특허법상 증액손해배상제도가 그 입법취지대로 우리나라의 산업발전을 도모하는 역할을 충실히 수행할 수 있도록 길을 제시하는 ‘효시적인 판결’이라고 평가할 수 있다.

118) 필자는 박사논문(이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 - 특허권 균형시대의 도래 -”, 연세대학교 대학원, 박사, 2015, 1-605면)에서 미국 특허법상 증액손해배상제도를 우리 특허법으로 도입하는 것을 특허권에 대한 철학적 이론 중에서 ‘보상이론(Reward Theory)’에 근거하여 설명하였다. 필자는 특허법상 증액손해배상제도의 도입으로 인한 강한 특허권 취득의 기대가 기업들의 R&D 투자를 증대시키고, 발명자들의 발명창작에 대한 동기를 강화할 수 있다는 주장을 펴려하였다.

참고문헌

단행본(국내 및 동양)

특허법원 국제지식재산권법연구센터, 「각국의 특허법상 증액손해배상제도와 우리나라 실무적 운영방안에 대한 검토」, 특허법원 국제지식재산권법연구센터, 2020.

단행본(서양)

John M. Skenyon et al., *Patent Damages Law and Practice*, The West Group, 2016.

학술지(국내 및 동양)

나강, “개정 특허법상 손해배상 규정체계에 관한 소고”, 「법학연구」, 제30권 제1호(2019).

명수종·신재호, “저작권법상 징벌적 손해배상제도의 도입에 관한 검토”, 「산업재산권」, 제79호(2024).

배대현, “특허법상 징벌적인 손해배상액 제도의 도입여부에 대한 검토”, 「재산법연구」, 제22권 제2호(2005).

배대현, “특허법상 손해배상 체계가 일반 사법상 손해배상 법리로부터 分岐하는 현실과 관련 법리 연구 - 특허법상 징벌적 손해배상액 규정의 도입과 법적 쟁점을 중심으로 -”, 「IT와 법연구」, 제25집(2022).

신혜은, “특허권침해에 대한 증액손해배상제도의 도입에 관한 연구”, 「정보법학」, 제21권 제1호(2017).

윤기승, “특허법상 징벌적 손해배상제도 도입에 관한 연구 - 개인발명가 및 중소기업 보호를 중심으로 -”, 「과학기술법연구」, 제20집 제1호(2014).

이우석, “특허법상 징벌적 손해배상제도 도입에 관한 소고”, 「민사법의 이론과 실무」, 제18권 제1호(2014).

이원복, “미국 특허법상 특허 침해 손해배상액 가중의 주관적 요건인 willfulness”, 「산업재산권」, 제67호(2021).

이주환, “미국 특허법에서의 증액손해배상에 대한 법리의 전개과정과 연방대법원의 Halo/Stryker 판결”, 「외법논집」, 제41권 제2호(2017).

이주환, “미국 특허법상 증액손해배상제도의 우리 특허법으로의 도입방안”, 「외법논집」, 제42권 제2호(2018).

이주환, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적 운영방안 - 미국 특허법상 증액손해배상제도와 비교를 중심으로 -”, 「산업재산권」, 제60호(2019).

이주환, “미국 연방대법원 Halo 판결 이후 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 법리의 전개양상 - 연방순회항소법원 판결을 중심으로 -”, 「법조」, 제69권 제6호(2020).

이주환, “미국 연방대법원 Halo 판결 이후 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 지방법원 판결 경향과 우리 특허법에 대한 시사점”, 「법학연구」, 제30권 제4호(2020).

이주환, “대만, 중국, 호주, 캐나다의 특허침해로 인한 증액손해배상제도”, 「법학연구」, 제31권 제4호(2021).

이주환, “징벌적 손해배상제도에 대한 판결이 특허법상 증액손해배상제도의 실무적 운영에 주는 시사점”, 「연세법학」, 제39호(2022).

이지영, “특허 침해와 특허법상 증액배상 제도에 대한 고찰 - 특허법 제128조 제8, 9항의 개정을 제안하며”, 「사법」, 제52호(2020).

이해완, “저작권법상 징벌적 손해배상제도의 도입에 관한 소고”, 「산업재산권」, 제58호(2019).

정차호·주지환, “손해배상액 증액제도의 특허법에의 도입 필요성”, 「성균관법학」, 제24권 제3호(2012).

조영선, “특허침해로 인한 징벌적 배상의 실무적 운영방안”, 「인권과 정의」, 제492권(2020).

최승재, “특허권의 실효성 확보를 위한 가중적 손해배상제도의 도입에 관한 연구”, 「강원법학」, 제33권(2011).

최승재, “3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상의 산정 - 고의 판단기준을 중심으로”, 「사법」, 제48호(2019).

한지영, “저작권법 개정안에서 징벌적 손해배상제도에 관한 소고”, 「계간저작권」, 제34권 제2호(2021).

학술지(서양)

Carol Johns, “Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.: A Step in the Right Direction for Willful Infringement”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.20 No.1(2005).
Justin P. Huddleson, “Objective Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In Re Seagate”, *Boston University Journal of Science & Technology Law*, Vol.15(2009),

학위논문(국내 및 동양)

이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 - 특허권 균형시대의 도래 -”, 연세대학교 대학원, 박사, 2015.

판례

대법원 2001. 3. 9. 선고 2000다67020 판결.
대법원 2009. 4. 9. 선고 2009도321 판결.
대법원 2022. 12. 29. 선고 2022도10660 판결.
부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023가합42160 판결.
서울중앙지방법원 2021. 1. 15. 선고 2019가합572215 판결.
서울중앙지방법원 2022. 5. 13. 선고 2019가합548175 판결.
서울중앙지방법원 2023. 6. 22. 선고 2020가합605272 판결.
서울중앙지방법원 2023. 7. 13. 선고 2022가합507921 판결.
서울중앙지방법원 2023. 9. 15. 선고 2021가합551723 판결.
서울중앙지방법원 2023. 9. 22. 선고 2021가합513165 판결.
서울중앙지방법원 2023. 12. 7. 선고 2021가합533152 판결.
서울중앙지방법원 2023. 12. 15. 선고 2021가합542835 판결.
서울중앙지방법원 2024. 4. 19. 선고 2021가합586569 판결.
서울중앙지방법원 2024. 5. 24. 선고 2021가합507566 판결.
서울중앙지방법원 2024. 8. 23. 선고 2022가합529273 판결.
서울중앙지방법원 2024. 11. 1. 선고 2021가합592762 판결.
특허법원 2021. 7. 22. 선고 2021허1448 판결.
특허법원 2021. 7. 22. 선고 2021허1455 판결.
특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결.
특허심판원 2020. 12. 23. 자 2019당1754 심결.
특허심판원 2020. 12. 24. 자 2019당1755 심결.
Core Wireless Licensing v. LG Electronics, 2016 WL 10749825, *1-2 (E.D.Tex. Nov. 2, 2016).
Finjan, Inc., v. Blue Coat Systems, Inc., 2016 WL 3880774, *16-17 (N.D.Cal. Aug. 18, 2016).
Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S.Ct. 1923, 1929, 1930 (2016).
Idenix Pharmaceuticals v. Gilead Sciences Inc., 271 F.Supp.3d 694, 699-704 (D.Del Sep. 22, 2017).
Imperium IP Holdings, Ltd. v. Samsung Electronics Co., 203 F.Supp.3d 755, 764 (E.D.Tex. Aug. 24, 2016).
In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc).
PPC Broadband, Inc. v. Corning Optical Communications RF, 2016 WL6537977, *6-9 (N.D.N.Y. Nov. 3 2017).
Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992).
Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480 (1853).
Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 2013WL6231533 (W.D.Mich. Aug. 7. 2013).

Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983).

신문기사

김성기, 「특허침해 징벌적 손해배상 판결-부산지법 2023가합42160 판결을 보고」, 지식재산뉴스, 2024. 5. 8자.

연구보고서

세종대학교 산학협력단, “징벌배상 도입 등 특허법·부정경쟁방지법 주요개정 사항에 대한 판단기준 및 효과분석에 대한 연구”, 특허청, 2019.

기타 자료

손영언, “고의의 특허침해 및 증액배상 인정 여부 - 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결 -”, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집, 한국특허법학회, 2025.

정차호, “손영언 부장판사의 ‘고의의 특허침해 및 증액배상 인정 여부 - 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결 -’에 대한 토론문”, 2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집, 한국특허법학회, 2025.

한국특허법학회, “2024 TOP 10 특허판례세미나 자료집”, 한국특허법학회, 2025.