

특허법 제128조 제6항에 따른 법원의 재량에 의한 ‘상당한’ 손해액의 인정*

정 차 호** · 장 태 미***

목 차

I. 서론	5. 소결
II. 우리 특허법의 상당한 손해액 인정 법리	IV. 미국의 손해액 산정에서의 상당한 손해액 인정 법리
1. 입법 연혁	1. 적절한(adequate) 손해배상액 산정
2. 의의 및 취지	2. 미국의 손해배상액 산정에서의 법원의 재량 인정 법리
3. 특별법 v. 일반법	3. <i>Story Parchment</i> 법리의 특 허사건에의 적용
4. 차액설	4. 소결
5. 대법원 설시	V. 특허법 제128조 제6항의 해석론 및 입법론
6. 상당한 손해액의 의미	1. 해석론
III. 일본의 법원 재량에 의한 상당한 손해액 인정 법리	2. 입법론
1. 규정	VI. 결론
2. 입법 경위 및 취지	
3. 요건	
4. 효과	

* 2014년 개정된 2015년 6월 현재 특허법에 따른 규정임. 개정 전의 제5항이 개정 후 제6항으로 이동 배치되었음.

** 성균관대학교 법학전문대학원 교수. chaho@skku.edu.

*** 한국지식재산연구원 전임연구원.

초록

특허권 침해소송에서 손해액을 산정함에 있어서 특허권자가 손해액을 증명하여야 한다. 그러나 그러한 증명이 어려움을 감안하여 특허법 제128조 제6항은 손해액을 증명하기 극히 곤란한 경우 법원이 재량으로 '상당한' 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있다. 그런데, 법원이 제1항 내지 제4항에 의한 산정을 완전히 포기하고 제6항만을 근거로 손해배상액을 산정하는 사례가 많은데, 이 글은 제6항이 별도의 손해배상액 산정의 근거가 되는 것이 아니라 제1항 내지 제4항의 산정을 돕는 보조적 규정임을 밝혔다. 그를 위하여 일본 민사소송법 및 특허법, 미국의 관련 판례법 및 우리 민사소송법을 비교법적으로 분석하였다. 나아가, 그러한 보조적 성격을 명확하게 하기 위하여 이 글은 현행 특허법 제128조 제6항을 삭제하고 그 대신 제128조의2를 신설하여 그것이 제128조 제6항의 내용을 규정하도록 할 필요가 있음을 제안하였다. 또, 현행 제6항은 '극히'라는 한정어를 사용하는데, 그 용어는 기존 대법원 판례와 상응하지 않고, 특허사건과도 어울리지 않으므로 삭제되어야 함을 주장하였다.

주제어

상당한 손해액, 특허권 침해, 손해배상, 법원의 재량, 제128조 제6항, 증명경감

I. 서론

우리 특허법(2015년 6월 현재 시행 중인 것을 말함) 제128조는 제1항 내지 제4항에서 일실이익, 침해자 이익 및 실시료 상당액에 의한 손해배상액 산정을 허용하면서도 제6항에서 별도로 '상당한' 손해액에 의한 산정을 가능하게 하고 있다.¹⁾²⁾ 즉, 원고가 손해배상액을 증명하는 것이 극히 어려운 경우, 법원은 변론 전체의 취지와 증거 조사의 결과에 기초하여 '상당한' 손해액을 인정할 수 있는 것이다. 증명책임의 법리를 엄격하게 적용하면 증명책임을 다한 것으로 인정되지 않는 증거라 하더라도 원고가 손해액을 정확하게 증명하기 어려운 사정을 감안하여 법원이 '정확한' 손해액이 아닌 '상당한' 손해액을 인정할 수 있도록 하는 것이 동 규정의 취지일 것이다. 그런 견지에서 동 규정은 특허권자를 두텁게 보호하기 위한 목적을 가진다고 본다. 그런데, 특허권자를 두텁게 보호하기 위하여 특별히 마련된 동 규정이 본연의 목적을 달성하지 못하여 왔고 오히려 법원이 손해액을 적당히 그리고 낮게 책정할 수 있게 하는 방편으로 악용되어 왔다는 지적이 있다.³⁾⁴⁾

1) 특허법 제128조 제6항("법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제6항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다").

2) 이와 같은 규정은 (손해의 증명이 더 어려운) 무체재산의 손해를 다루는 지식재산권법에서 더 필요하고 그래서 상표법(제67조 제5항), 저작권법(제126조), 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(제14조의2 제5항) 등도 동일한 규정을 두고 있다.

3) 박병욱, "미국 특허침해소송의 손해액 산정에 있어서 전체시장가치 법칙(Entire Market Value Rule)의 기준 및 한국에의 적용에 관한 연구", 한국과학기술원, 석사, 2013, 108면("또한 특허 등의 침해 사건에서 손해액의 산정에 있어서 법원의 특허법 제128조 제6항에 의존하는 경향 및 같은 조 제1항, 제3항 또는 제4항에 의한 손해액 산정에 적극적이지 않은 법원의 태도에도 일부 기인한다고 생각된다"). 2014년 법 개정 전의 규정 번호에 따라 기재한 예전의 논문을 인용하는 경우 개정 후의 규정 번호로 변경하면서 변경되었다는 사실을 표시하기 위하여 변경된 번호에 [대괄호]를 부여하였다.

4) 제6항의 활용도가 지나치게 높으며 제6항에 의한 손해액 산정기준이 모호하다는 의견도 있다. 서울대학교 산학협력단, "지재권소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안", 2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업 연구용역보고서, 2012, 47-48면("특허법 제128조 제6항의 변론의 전 취지에 의해 손해배상을 판정한 사건이 9건으로 가장 많았다는 점을 확인할 수 있는데, 입증에 극히 예외적인 경우에 한해서 다른 손해배상 조항을 보충하고자 하는 특허법 제128조 제6항의 목적에 비추어 지나치게 활용도가 높은 것이 아닌가 하는 염려가 있다. 나아가, 판결문에 침해액이 제시되어 있지 아니한 5건의 판결 중 4건이 제

한 논문에 의하면, 특허권 침해에 대한 손해배상액을 산정한 판례에서 제6항을 적용한 것이 전체의 반을 넘어서고 있다.⁵⁾ 또 다른 연구보고서에 의하면 제6항을 적용한 비율이 60%에 달하고, 제6항만을 적용한 비율도 28.3%에 달한다고 한다. 그 보고서는 2009년부터 2013년까지의 5년간 전국 지방법원에서 특허권 침해에 대하여 손해배상액을 산정한 60건의 사건을 조사하였는데, 제1항 및 제2항에 의한 사건은 6.7%(4건), 제3항에 의한 사건은 21.7%(13건), 제4항에 의한 사건은 6.7%(4건), 제6항에 의한 사건은 60.0%(36건), 기타 5.0%(3건)으로 구성되었다. 제6항에 의한 사건도 제6항만에 의한 것이 28.3%(17건), 제1항과 제6항을 같이 검토한 건이 5.0%(3건), 제3항과 제6항을 같이 검토한 건이 20.0%(12건), 제4항과 제6항을 같이 검토한 건이 6.7%(4건)이었다.⁶⁾

구분	1항 내지 3항(일실이익)			4항 (실시 료 상당 액)	6항 (상당한 손해액)				기 타	전 체
	1항 (침해자 양도수 량)	3항 (침해 자 이익)			6항 만	6항 + 1항	6항 + 3항	6항 + 4항		
건수	4	13	17	4	17	3	12	4	36	60
비율 (%)	6.7	21.7	28.3	6.7	28.3	5.0	20.0	6.7	60.0	100

128조 제[6]항에 기초한 판결이었다는 점도 제128조 제[6]항의 손해액 산정이 그 기준에 모호함이 있다는 점을 방증한다고 본다”).

5) 박병욱, 앞의 논문, 107면(“2007년 1월 1일부터 2013년 8월 31일까지의 지방법원, 고등법원, 대법원의 판례 중 특허권(실용신안권 및 디자인권 포함) 침해 소송으로서 손해액을 인정한 사건의 전체 건수는 85건이었다. 이 중 지방법원의 선고된 판결은 73건이었고, 고등법원의 경우는 11건, 대법원의 선고 건은 1건이었다. 이러한 판례를 간단히 살펴보면, 특허법 제128조 제1항에 의한 판결이 14건(16.5%), 제[3]항에 의한 선고가 15건(17.6%), 제[4]항에 의한 선고가 8건(9.4%), 제[6]항에 의한 판결이 나머지 48건(56.5%)에 이른다”).

6) 김관식, “손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석-전국지방법원에서 최근 5년간 선고된 판결을 중심으로-”, 특허청 연구용역보고서, 2014, 29면.

위에서 살펴본 바와 같이 지나치게 많은 경우에서 법원이 제6항을 적용하고 있는데, 적용된 결과로 손해배상액이 크지 않다면⁷⁾ 제6항은 특허권을 두텁게 보호하기 위한 본연의 목적을 달성하지 못할 뿐만 아니라 특허권자에게 오히려 피해를 입히는 독소조항으로 작용한다고 볼 수 있다. 이러한 문제의식을 가지고 이 글은 우리나라의 특허법 제128조 제6항과 유사한 규정을 가진 일본의 관련 법리를 분석하고, 또 미국의 관련 법리를 비교 분석하고, 결과적으로 동 규정이 본래의 목적을 달성하는 방향으로 해석 및 적용되는 방안을 제시하고, 나아가 그러한 목적을 더 명확하게 달성하기 위한 우리 특허법 개정방안을 제시하고자 한다. 이하, 먼저 제128조 제6항을 간략히 해설한다.

II. 우리 특허법의 상당한 손해액 인정 법리

1. 입법 연혁

특허법 제128조 제6항은 2001년 법률 제6411호로 제128조에 도입되었다. 독일 민사소송법 제287조가 사실관계를 확정하기에는 증거가 부족한 경우에도 법원이 자유로운 심증에 따라 판단할 수 있게 하고 있었고,⁸⁾⁹⁾ 그 법리를 일본이

7) 박병욱, 앞의 논문, 108면("여기서 알 수 있듯이, 특허, 실용신안, 디자인권의 침해 사건 중 손해배상을 인용한 사건에서 약 1/20이 5,000만원 이하의 금액을 손해액으로 인정했음을 알 수 있다. 이는 미국의 손해배상액 인용액의 중간값(median)이 2007~2012년 사이의 기간 동안 \$4.9M임에 비추어 보아, 경제규모의 차이가 14배 차이가 나는 것을 감안하더라도 큰 차이를 보이고 있음을 알 수 있다").

8) German Code of Civil Procedure section 287(1) ("(1) Should the issue of whether or not damages have occurred, and the amount of the damage or of the equivalent in money to be reimbursed, be in dispute among the parties, the court shall rule on this issue at its discretion and conviction, based on its evaluation of all circumstances. The court may decide at its discretion whether or not – and if so, in which scope – any taking of evidence should be ordered as applied for, or whether or not any experts should be involved to prepare a report. The court may examine the party tendering evidence on the damage or the equivalent in money thereof: the stipulations of section 452 (1), first sentence, subsections (2) to (4) shall apply mutatis mutandis").

9) 이 글에서는 (지면의 제약으로 인하여) 독일의 법리에 관한 소개는 생략한다. 독일 법리에 관한 소개는 다음 글 참고, 박익환, "재량에 기한 손해배상액의 산정", 민사판례연구, 제32권(2010), 825-827면.

일본 민사소송법 제248조에 도입하였고, 그 후 그 법리가 1998년의 특허법 개정으로 일본 특허법에도 도입이 되었으며, 우리는 2001년 특허법 개정에서 그 법리를 도입한 것이다.

2. 의의 및 취지

특허법 제128조 제6항의 성격과 관련하여, 손해액 인정에 있어서 법원에 재량을 부여한 것이라는 재량 평가설 및 특허권자가 손해액을 증명하기 곤란한 경우 증명책임을 경감시키는 목적을 가진다는 증명도 경감설이 있다.

우선, 재량 평가설의 입장에서는 특허권의 성질상 특허권 침해 사실의 발견이 어려우며, 발견하였더라도 특허권 침해로 인한 손해액을 증명하기가 어려워 손해를 배상받기가 어렵다는 점을 주목한다. 그에 따라, 특허권자가 손해액을 증명하지 못한 경우, 법관은 실제 예상되는 손해액을 특허권자의 손해액으로 인정하여야 한다.¹⁰⁾ 손해액의 산정은 손해발생과 달리 사실 인정의 문제가 아닌 법원의 평가 및 재량의 문제로서, 그 평가방법이 확립되지 않은 경우에는 법원의 재량에 의하여 평가할 수 있다는 입장에 기초한다.¹¹⁾

증명도 경감설에서 말하는 증명하기 곤란한 경우란 무엇인가? 침해자가 자료제출을 거부한 경우 등이 이런 경우에 해당될 수 있을 것이다.¹²⁾ 만약, 침해기간 중 일부의 기간에는 손해액 산정을 위한 자료가 있으나 나머지 기간에 대하여는 관련 자료가 없는 경우, 자료가 있는 기간에 대해서는 특허권자가 청구한 특허법 제128조의 각항(일실이익/침해자 이익/실시료 상당액 등)에 의하여 산정하고, 자료가 없는 기간에 한해서는 제128조 제6항을 적용하여 산정할 수 있을 것이다.¹³⁾ 또한 제품의 일부 만에 특허발명이 적용된 경우, 제품 전체의 이익 중

10) 이우석, “특허권침해로 인한 손해액의 인정에서 변론취지의 참작에 관한 연구”, 재산법연구, 제29권 제2호(2012), 427면.

11) 박희섭·김원오, 특허법원론, 제3판, 세창출판사, 2006, 44면(이우석, 앞의 논문, 427면에서 재인용).

12) 박성수, “특허법 제128조 제3항, 제6항에 의한 손해액산정”, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 615면.

13) 위의 글(“이 사건에 있어서와 같이 침해기간 중 일부에 대해서는 손해액 산정 자료가 있고, 나머지에 대해서는 자료가 없는 경우에, 산정 가능한 기간 동안에 대한 청구가 특허법 제128조 제3항에 의한 실시료 상당액으로 청구되었다고 하여도 산정자료가 없는 기간에 대해서 반드시 같은 항을 적용하여 손해액을

특허발명의 기여도에 따라 손해액을 산정할 수 있는데,¹⁴⁾ 특허권자가 기여도 등을 증명하기 어려운 경우에도 특허법 제128조 제6항을 적용하여 손해액을 산정할 수 있을 것이다.¹⁵⁾

3. 특별법 v. 일반법

독일의 민사소송법으로부터 유래되는 제128조 제6항의 입법 연혁에 의하면, 동 규정의 법리는 특허법에 국한되는 특별한 것이 아니며, 일반 민사소송에서 일반적으로 적용되는 법리가 특허법에 도입된 것이라고 보아야 한다. 우리 민사소송법은 일본 민사소송법 제248조와 동일 또는 유사한 규정을 가지고 있지 않다. 그렇다면, 우리 특허법 제128조 제6항은 특허사건에 국한된 특별한 규정인가, 아니면 일반 불법행위 사건에도 적용되는 법리를 다시 확인한 것에 지나지 않는 것인가? 이에 관하여는 박성수 변호사의 책이 정리를 잘 하고 있다.¹⁶⁾

즉, 우리 민사소송법에 일본 민사소송법 제248조와 같은 규정이 없음에도 불구하고 대법원은 채권채무관계 사건에서 구체적인 손해액을 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우 법원이 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 간접사실들을 종합하여 그 손해액을 판단할 수 있다고 실시하였고,¹⁷⁾ 나아가 일반 불법행위 사건에서도 동일한 법리를 실시하여¹⁸⁾ 결과적으로 우리나라

산정하여야 할 필요는 없을 것이다. 왜냐하면, 특허법 제128조 제6항은 “제1항 내지 제5항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정”할 것을 규정하고 있을 뿐 손해액 산정 자료가 있는 기간에 관한 청구의 근거 규정에 한정된다고 규정한 바 없기 때문이다”.

14) 이에 대한 자세한 내용은 다음 글 참고. 정차호 · 장태미, “특허권침해 손해배상액 산정의 기초(base): 전 체시장가치원칙, 최소판매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용”, 법학연구, 제22권 제2호 (2014), 경상대학교 법학연구소, 243-270면.

15) 이우석, 앞의 논문, 430면.

16) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, 317면.

17) 대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951, 6968 판결(“채무불이행으로 인한 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나, 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원이 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 간접사실들을 종합하여 그 손해액을 판단할 수 있다”).

18) 대법원 2005. 11. 24. 선고 2004다48508 판결(“불법행위로 인한 손해배상청구소송에 있어, 재산적 손해의 발생사실이 인정되고 그의 최대한도인 수액은 드러났으나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론의 전취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반

라도 일본과 동일한 법체계를 가지게 되었다. 그렇다면 우리 특허법 제128조 제6항이 규정하는 법리는 특허사건에 국한되는 것이 아니라 일반 민사사건에서 일반적으로 적용되는 법리라고 보아야 한다. 특히, 대법원이 일반 민사사건에서 실시한 표현이 특허법 제128조 제6항의 규정과 매우 흡사하다는 점을 고려하면 더욱 그러하다. 그렇다면, 우리 특허법 제128조 제6항은 제1항 내지 제4항에 근거하여 손해액을 산정하는 장면에서 적용될 수 있는 보조원칙을 말하는 것이고, 동 규정이 손해액 산정의 하나의 구체적인 방법을 제시하는 것은 아닌 것이다. 즉, 특허권자는 제1~2항의 일실이익 산정 법리, 제3항의 침해자 이익액 산정 법리, 제4항의 실시로 상당액 산정 법리 중에서 하나의 산정 방법을 선택할 수 있고¹⁹⁾ 그 산정에 있어서 법원은 제6항의 법리를 보조적으로 적용할 수 있는 것이다.

4. 차액설

특허법 제128조 제6항이 규정하는 상당한 손해액 인정 법리가 차액설을 수정한 것이라는 견해도 있으나,²⁰⁾ 동 법리는 차액설에 따른 계산을 함에 있어서 정확한 증거만을 근거로 하는 것이 아니라 다소 정확하지 않은 증거를 근거로도 차액을 계산할 수 있게 하는 것이라고 생각된다. 또, 제128조 제6항이 민사소송에서 일반적으로 적용되는 법리를 도입한 것이라고 본다면, 그 일반적인 법리가 손해배상 법리의 기반인 차액설에서 벗어난 것이라고 보기도 어렵다.

한편, 일반 불법행위로 인한 손해배상청구소송에서는 그러한 법리가 어떻게 적용될까? 손해배상청구소송에서 재산적 손해가 구체적 액수로 증명되기 곤란한 경우가 있다.²¹⁾ 이 경우 구체적인 재산적 손해 액수에 관한 고도의 개연성의

정향 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 상당인과관계 있는 손해의 범위인 수액을 판단할 수 있다 (대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951, 6968 판결 참조).

19) 실무적으로 제128조 제5항을 근거로 손해배상액을 산정하는 경우는 거의 없다. 이론적으로도 제5항은 여러 해석이 가능한 모호한 규정이라서 삭제 또는 적어도 크게 개정되어야 할 것이다.

20) 박성수, 앞의 책, 315면("이와 같이 손해 자체의 발생 사실은 인정되나 손해액 증명이 성질상 극히 곤란한 경우에 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 의하여 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있다는 것도 차액설에 대한 상당한 정도의 수정으로 볼 수 있을 것이다").

21) 최우진, "구체적 액수로 증명 곤란한 재산적 손해의 조사 및 확정 -사실심 법원 권능의 내용과 한계-",

확신이라는 증명도 내지 심증도를 요구하고,²²⁾ 증명책임의 법리를 엄격하게 적용하게 되면 손해의 구체적 액수에 관한 소송법적인 장애로 말미암아 손해배상 청구권이 좌절될 우려가 있게 된다.²³⁾ 이와 같은 상황을 감안하여 판례에서는 “손해배상책임의 발생을 인정한 법원으로서 손해액에 관한 당사자의 주장과 증명이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 증명을 촉구하여야 하며 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리 판단해야 한다.”는 취지의 판결을 선포한 바 있다.²⁴⁾²⁵⁾ 즉, 일반 불법행위에 대한 손해배상의 경우 특허법 제128조 제6항과 같은 규정은 없지만, 아래와 같이 대법원은 손해액의 증명이 곤란한 경우 증명도 경감을 위하여 법원의 재량에 의한 손해액 산정을 인정하며, 그 법리의 목적은 증명도 · 심증도 경감에 있음을 명확히 판시하였다.

5. 대법원 설치

원고의 증명책임을 경감하고 상당한 손해액을 인정하는 법리에 대하여 대법

사법논집, 제51집(2010), 법원도서관, 417-418면(“예를 들어 발생되지 아니한 가정적 사실이나 장래의 사실의 존부가 다투어지는 경우, 피해물품의 객관적인 가치에 관한 증거가 사실상 존재하지 않거나 존재하더라도 그 객관성과 신빙성을 기대하기 어려운 경우, 또 주장된 재산적 손해액수에 비해 그 구체적 액수를 증명하기 위해 감정비용 등이 과도하게 들게 되는 경우 등과 같이 손해의 사안의 성질상 발생된 재산적 손해액을 구체적 액수로 증명하는 것이 곤란한 여러 상황이 생길 수 있다”).

22) 박익환, “재량에 기한 손해배상액의 산정”, 민사판례연구, 제32권(2010), 박영사, 823면(“고도의 개연성의 확신이란 함은 자연과학적인 의미에서의 100%의 확신을 요구하는 것이 아니며, 심증판구의 확신, 실제 생활에 적용될 수 있을 정도의 확실성을 말한다”).

23) 최우진, 앞의 논문, 418면(“손해나 사안의 성질상 발생된 재산적 손해액을 구체적 액수로 증명하는 것이 곤란한 여러 상황이 생길 수 있는 것이다. 이와 같은 경우에, 손해액수에 관한 엄격한 증명 즉, 법률에서 정한 증거방법에 의하여 법률이 정한 절차에 따라 얻어진 증거원인만을 토대로, 구체적인 재산적 손해액수에 관한 ‘고도의 개연성의 확신’이라는 증명도 내지 심증도를 요구하고, 또 증명책임의 법리를 엄격하게 적용하게 되면, 피고 측의 책임원인 및 원고 측의 손해발생 사실까지 조사, 확정된 실제법적 손해배상 청구권이 오로지 해당 손해의 구체적 액수에 관한 소송법적인 장애로 말미암아 좌절되기도 할 것이다. 이러한 결과가 손해배상제도의 취지뿐 아니라 민사소송의 목적이나 이상에 부합할 수 없음은 물론이다”).

24) 대법원 1967. 9. 5. 선고 67다1295 판결; 1967. 9. 26. 선고 67다1024 판결; 1986. 8. 19. 선고 84다카503,504 판결; 1987. 12. 22. 선고 85다카2453 판결.

25) 당사자의 주장, 증명이 없는 경우에도 법원이 직권으로 손해액을 심리, 판단할 필요가 있다고 판시한 판례도 있다. 대법원 1987. 3. 10. 선고 86다카331 판결. 다만, 법원의 증명 촉구에 대하여 원고가 응하지도 않고 증명을 하지 않겠다는 의사를 표현한 경우에는 원고의 청구를 기각할 수 있다. 대법원 1994. 3. 11. 선고 93다57100 판결.

원은 다음과 같이 실시한 바 있다.²⁶⁾

“불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있고, 이러한 법리는 자유심증주의하에서 손해의 발생 사실은 증명되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 증명이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로서 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.”²⁷⁾²⁸⁾

6. 상당한 손해액의 의미

‘상당한 손해액’이란 무엇을 의미하는가? 손해액 산정의 기초가 되는 간접사실들은 당사자의 증명과정에서 도출되어야 하며, 이는 객관성이 있는 것이어야

26) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결.

27) 이와 관련한 이전의 판례는 다음과 같다. 대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951 판결(“재산적 손해의 발생 사실이 인정되고 그의 최대한도인 수익은 드러났으나 거기에는 당해 채무불이행으로 인한 손해액 아닌 부분이 구분되지 않은 채 포함되었음이 밝혀지는 등으로 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 채무불이행과 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반 정황 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 상당인과관계 있는 손해의 범위인 수익을 판단할 수 있다”). 동 판례는 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지 등에 의하여 상당인과관계 있는 손해액을 판단할 수 있다고는 하였으나, 상당한 손해액 인정의 증명도·심증도 경감을 위한 것이라는 법적 성격(취지)에 대하여는 언급하지 않았다.

28) 동일한 법리가 특허사건에서도 그대로 적용되었다. 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

한다.²⁹⁾ 법원은 이들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정하여야 하는 것이다.³⁰⁾ 또한 법원은 자유재량에 의해 자의적으로 손해액을 산정하는 것이 아니라 합리적인 근거에 의하여 손해액을 인정하여야 한다.³¹⁾ 따라서 관련 사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 '상당한 손해액' 이라고 할 것이다.³²⁾

Ⅲ. 일본의 법원 재량에 의한 상당한 손해액 인정 법리

1. 규정

일본 특허법 제105조의3은 특허권 침해소송에서 손해가 발생한 것이 인정되는 경우, 손해액을 증명하기 위해 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 때에 재판소는 구두변론의 취지 및 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하고 있다. 동 규정은 1999년(平成11年) 특허법 개정에 의해 신설된 규정으로, 특허권 침해에 대한 구제조치 확충의 일환으로써 손해액 증명의 용이화를 위한 목적으로 신설되었다.³³⁾ 이하, 동 규정의 제정 경위 및 취지에 대하여 자세히 살펴본다.

29) 박성수, 앞의 책, 326면.

30) 門口正人 編, 民事證據法大系, 第1卷 總論 I, 青林書院, 2007, 331頁("상당한 손해"의 구체적 내용은 개별적 사건에 따라서 결정되어야 할 것이지만, 손해액 산정의 기초가 되는 간접사실들은 원칙적으로 당사자의 변론을 통하여 변론과정에 현출되어야 할뿐만 아니라 객관성 있는 것이어야 하고, 법원은 이러한 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정하여야 한다는 것이 대법원의 기본적인 입장이라 할 수 있다. ... 사실심 법원은 어떠한 근거에 의하여 당해 손해액을 인정하였는지에 관하여 최대한 명백히 기재하여야 하고, 이러한 판단이유가 논리법칙이나 경험법칙 등에 위배되는 경우에는 법령위반으로서 상고심에서의 심사대상이 된다 할 것이다")(권혁재, "변론전체의 취지에 의한 손해배상액의 결정", 법조, 통권 제660호(2011), 법조협회, 149면에서 재인용).

31) 春日偉知郎, "特許權侵害における損害額の認定—民事手続法の観点から", JURIST, 1162号(1999), 有斐閣, 46頁("裁判官は, 損害額の算定について堂事者について説得力を高めるためだけでなく上級審の事實審査のためにも, その裁量權の行使について合理的の理由を判決理由中において明示しなければならないことは当然のことである").

32) 위의 대법원 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결 참고.

33) 工業所有權審議會, "特許法等の改正に關する答申について", 通商産業省 特許廳, 平成10年 12月 14日.

2. 입법 경위 및 취지

종래에는 일반 불법행위에 대한 손해배상청구가 인용되기 위해서는 원고가 손해의 발생과 위법한 행위와의 인과관계가 있는 손해의 액을 증명하여야 하며, 손해의 발생은 인정되었더라도 손해의 액을 증명하지 못하면 청구가 기각되었다.³⁴⁾ 그러한 법리가 원고에게 지나치게 불리하다는 점을 고려하여 1996년 일본 민사소송법 제284조³⁵⁾가 신설되어, 손해가 발생한 것이 인정되나 손해의 성질상 그 액을 증명하는 것이 극히 곤란한 때에는 재판소는 구두변론의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다고 규정하였다. 동 규정은 손해액을 증명하는 것이 어려운 경우에도 법원이 재량에 의해 손해액을 인정할 수 있게 해줌으로써, 증명의 곤란함을 경감하기 위한 목적을 가진다.³⁶⁾³⁷⁾³⁸⁾ 동 법리는 특허사건에도 적용될 필요가 있다고 인정되었고, 그래서 유사한 내용의 규정이 특허법 제105조의3으로 신설되었다.³⁹⁾ 그러나 일본 민사소송법 제284조와 특허법 제105조의3은 증명경감이라는 동일한 취지를 가지

34) 荒木由起子, “民事訴訟法の改正とその影響”, 安田總研, Vol.23, 44頁(“判例は, 損害賠償請求訴訟における原告の証明責任について, 「原告は損害の数额をも立証すべき責任を負う」, すなわち, 損害額までが原告の立証責任の範囲となるとの立場をとっていた(最判昭28・11・20 民集 7巻 11号 1229頁)”).

35) 일본 민사소송법 제284조(“損害が生じたことが認められる場合において, 損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは, 裁判所は, 口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき, 相当な損害額を認定することができる”).

36) 相良由里子, “第105條の3 相當な損害額の認定”, 新・注解特許法, 下巻, 中山信弘・小泉直樹 編, 青林書院, 2011, 1871頁.

37) 개인이 거주하는 집이 멸실되어 재산을 상실한 경우 정신적 손해에 대한 위자료액, 유아의 사망에 의한 일실회의액 등에 대하여 손해의 성질상 그 액을 증명하기가 극히 곤란하다고 하여 손해배상액으로서 상당한 액을 인정한 사례가 있다. 이것이 동 규정을 적용한 최초 판례이다(東京高判平成10・4・22 判時 1646号71頁).

38) 독일 민사소송법(ZPO) 제287조 제1항(“손해가 발생하였는지 여부 또는 손해 내지 배상하여야 할 이익의 액수가 얼마인지에 대해 당사자 사이에 다툼이 있는 때에는 이에 대해 법원은 일체의 사정을 참작하여 자유로운 심증에 의해 결정한다. 또한 다툼이 있는 사안에 대하여 증거조사의 실시 여부와 증거조사를 어느 정도로 해야 할 지에 대하여 적권으로 감정명령을 내릴지 여부는 법원의 재량에 위임되어 있다”). 원문은 Juris GmbH(독일 법률정보 데이터베이스) 웹사이트 참고: http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/_287.html.

39) 工業所有權審議會企画小委員會, 前掲報告書, 40頁(“民事訴訟法第248條の規定が「損害の性質上その額の立証が極めて困難」との制約があることを踏まえつつ, 當該規定が目指す考え方(損害額の立証が困難なケースの救済)を工業所有權侵害訴訟においても適用できるようにするため, 以下を骨子とする見直しを行う”).

나, 차이점도 존재한다.

일본 특허법 제105조의3 및 민사소송법 제248조의 취지는 공통적으로 손해액 산정에 관한 사실인정의 문제로서, 이들의 성격에 대하여 증명도의 경감을 규정하기 위한 것이라는 증명도 경감설, 손해액 산정을 법적 평가를 포함한 문제로 파악하여 법적 평가에 대해서 재판관의 재량을 인정한 규정이라는 자유 재량설, 증명도 경감 및 법원의 재량 모두를 받아들인 규정으로 보는 절충설이 있지만,⁴⁰⁾ 이 중 증명도 경감설이 유력하다.⁴¹⁾ 증명도 경감설은 증명의 정도를 전통적 증명책임 분배이론을 기초로 하지만 '고도의 개연성에 대한 확신'이 아니라, '우월적 개연성이 있는 정도의 심증형성' 이면 된다는 입장에 기초한다고 볼 수 있다.⁴²⁾⁴³⁾ 필자는 동 규정이 증명도를 경감하기 위한 것이라는 점에 동의하면서도 약간 미비한 증거를 인정하느냐의 여부에서 법원이 필연적으로 어느 정도의 재량을 발휘하게 된다는 점에서 절충설이 타당하다고 생각한다. 아래에서 살펴보는 바와 같이 미국의 법리는 절충설을 따르는 것으로 보인다.

한편, 특허권 침해의 경우에는 ① 권리 자체가 무체재산권인 점, ② 침해자의 경제활동을 통하여 손해가 발생한다는 점, ③ 증명에 관한 자료가 주로 피고의 수중에 있는 점 등으로 인하여 특허권자가 손해액을 증명하기가 곤란한 면이 인정된다.⁴⁴⁾ 특허권 침해에 대한 손해액 산정에 있어서 민사소송법 제248조에 있어서의 "손해의 성질상 그 액을 증명하는 것이 극히 곤란"한 경우의 법리를 적용할 수 있는지 여부에 대해서는 다툼이 있었다.⁴⁵⁾ 그 후 1998년 개정 특허법에

40) 青柳吟子, "第105條の3 相當な損害額の認定", 注解特許法, 上巻, 中山信弘・小泉直樹 編, 青林書院, 2000, 1217頁; 春日偉知郎, 前掲論文, 44-45頁.

41) JPO, "平成11年 改正 解説", 53頁; 法務省民事局參事官室 編, 一問一答 新民事訴訟法, 商事法務研究會, 1997, 287頁.

42) 즉, 51% 이상의 개연성이 존재한다면 손해배상을 받게 되고, 그 이하이면 손해배상청구는 기각될 수밖에 없을 것이다(三木浩一, "民事訴訟法 二四八條の意義と機能", 民事紛争と手続理論の現在: 井上治典先生追悼論文集, 法律文社, 2008, 416頁)(권혁재, 앞의 논문, 126면에서 재인용).

43) 정동윤 · 유병현, 민사소송법, 제2판, 법문사, 2007, 493-494면.

44) 青柳吟子, 前掲書(2000), 1217頁; 春日偉知郎, 前掲論文, 43頁.

45) 工業所有權審議會企画小委員會, 前掲報告書, 40頁("民事訴訟法第248條には「損害の性質上」という要件(すなわち, 慰謝料や死亡幼兒の將來利得のように, 一定の假定を立てなければ損害額の説明が不可能なケースに限定)があるが, 工業所有權侵害による損害額については, 損害の性質上立證することが極めて困難であるとは一義的にはいえないため, 民事訴訟法第248條の適用が可能であるのかどうかについては, 議論の分かれるところである").

서 손해액 산정에 관한 추정 규정인 특허법 제102조가 신설됨으로 인하여 실체법 수준에서 손해액 증명의 어려움을 덜어주고 있으므로, 이러한 규정에 추가적으로 민사소송법 제248조의 적용이 필요하지 않다는 주장이 있었다.⁴⁶⁾ 한편 위와 같이 특허권 침해소송의 성질을 감안하여 볼 때, 민사소송법 제248조가 적용될 수 있다는 주장도 있었다.⁴⁷⁾ 또 특허법 제102조가 규정하는 산정방법의 적용이 곤란한 경우에는 실체법 수준뿐만 아니라 절차법 수준에서도 손해액 증명의 용이화를 도모할 필요가 있다고 한다.⁴⁸⁾ 그러나 ① 민사소송법 제248조는 ‘손해의 성질상’ 손해액의 증명이 곤란한 것을 필요로 하지만, 특허법 제105조의3은 ‘해당 사실의 성질상’ 손해액을 증명하기 위해 필요한 사실의 증명이 곤란하면 족한 점, ② 민사소송법 제248조에 있어서는 ‘손해액’이 증명도의 대상으로 되는 한편, 특허법 제105조의3은 손해액을 증명하기 위하여 필요한 ‘사실’이 대상이 되므로 간접사실에도 적용되는 점에 차이가 있다.⁴⁹⁾ 즉, 특허법 제105조의3은 민사소송법 제248조보다 적용범위가 더 넓은 것이다.⁵⁰⁾ 따라서 동 규정은 민사소송법 제248조의 적용 유무를 떠나서, 특허권 침해로 인한 손해의 특성을 고려하여 상당한 손해액을 인정하기 위한 특칙규정인 것이다.⁵¹⁾ 동 규정은 손해액의 증명 용이화를 위하여 확신을 얻은 증명된 사실뿐만 아니라 재판관의 판단에 의해 상당 정도의 개연성이 있는 사실까지도 고려하여 실질적인 규모의 손해배상의 실현을 도모하는 것에 목적이 있다.⁵²⁾

46) JPO, “平成11年 改正 解説”, 52頁.

47) 高部眞規子, “新民訴法における知的財産權訴訟について”, 現代裁判法大系(26) 知的財産權(清永利亮・設樂隆一 編, 新日本法規, 2000, 11頁.

48) 相良由里子, 前掲書, 1873頁.

49) JPO, “平成11年 改正 解説”, 53頁; 司法研究所 編, 特許權侵害訴訟の審理の迅速化に關する研究, 法曹會, 2003, 121頁.

50) 春日偉知郎, 前掲論文, 46頁(“適用範圍は民訴法二四八條よりも廣範であり, また, 立證が「當該事實の性質上極めて困難であるとき」との要件によって, 適用の對象となる事實についても民訴法二四八條のそれよりも一層緩和している”).

51) 竹田稔, 知的財産權侵害要論(特許・意匠・商標編, 第4版, 發明協會, 2003, 371頁; 青柳吟子, 前掲書, 1217頁; 尾崎英男, “特許權侵害の損害賠償”, 特許權侵害訴訟の實務(東京弁護士會弁護士研修委員會 編, 商事法律研究會, 2000, 147頁.

52) 工業所有權審議會企画小委員會, “プロパテント政策の一層の深化に向けて”(第2節 廣く強く早い救済措置の實現, 1998, 40頁(“確信を得るに足る立證のされた事實だけでなく, 裁判官の判斷により, 相當程度の蓋然性がある事實まで考慮して, 實質的な規模の損害賠償の實現を図る”).

3. 요건

1) 손해가 발생한 것이 인정된 경우일 것

일본 특허법 제105조의3은 손해액의 증명의 곤란성을 구제하기 위한 규정이기 때문에, '손해의 발생' 자체에 대하여는 특허권자(원고)가 증명을 하여야 한다. 이 점은 민사소송법 제248조와 동일하다.⁵³⁾

2) 손해액을 증명하기 위해 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란할 것

손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우란, 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실은 특허권 침해에 의한 손해의 산정요소로 되는 사실임에도 불구하고 권리자 측에서 해당 사실을 증명하는 것이 그 사실의 성질상 극히 곤란한 경우를 말한다.⁵⁴⁾ 그 예로, ① 침해행위로 인하여 어쩔 수 없이 제품의 가격을 인하한 경우, ② 제품에 대한 특허발명의 기여도·이용률의 산정이 곤란한 경우, ③ 손해액 산정 시 증명이 필요한 판매수량의 확정이 곤란한 경우(일부 지역에서의 침해품의 판매수량은 증명할 수 있지만, 특정 지역에서의 판매수량을 증명하기 위해서는 많은 비용이 소요되거나, 일정한 노력을 하여도 전부를 증명하는 것이 극히 곤란한 경우 등) 등이 있다.⁵⁵⁾

손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실은 특허권 침해로 인한 손해액 산정의 요소로 되는 사실이고, 특허법 제102조에 따라 손해액을 산정하는 경우 동조 각항의 요건사실과 그 요건사실을 산정하는 데 기초로 되는 간접사실에 대하여도

53) 相良由里子, 前掲書, 1873頁.

54) 入野泰一・瀧口尙良, "特許法等の一部を改正した法律", *ジュリスト*, 1162号, 有斐閣, 1999, 43頁; 工業所有權審議會企画小委員會, 前掲報告書, 40頁.

55) 工業所有權審議會企画小委員會, 前掲報告書, 40頁("侵害行為があつたため, 製品の値下げを余儀なくされた場合/ 製品に對する特許發明の寄与度, 利益率の算定が困難な場合/ 地域全体における販賣の事實が認められる場合において, その一部の地域における侵害品の販賣數量は立証できたが, さらにそれ以外の地域の販賣數量を立証しようとするのと高いコストがかかつてしまい, 一定の努力を拂つてもなお全てを証明することが極めて困難である場合").

동조를 적용할 수 있다.⁵⁶⁾ 예를 들어 동조 제2항의 경우 침해행위에 의한 침해자의 '이익액'이 요건사실에 해당하며, 침해자의 이익액을 산정하기 위한 침해자의 판매수량, 특허권자의 단위수량당 이익액 등이 간접사실에 해당한다.⁵⁷⁾ 즉, 특허법 제105조의3은 요건사실뿐만 아니라 간접사실에도 적용되어 전체적으로 증명도가 경감되는 것이다. 특허법 제102조에 있어서 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실에는 침해품의 양도수량, 판매단가, 원재료비, 운송비, 직접제조경비, 직접판매경비, (특허권자/침해자의) 이익률, 제품에 대한 특허발명의 기여도·이용률 등이 있다.⁵⁸⁾

4. 효과

위에서 살펴본 요건을 충족한다고 인정되는 경우에 재판소는 구두변론의 취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 재량에 의해 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 또한 이러한 인정의 정도에 있어서 특허법 제102조 각 항의 산정요소에 대하여 증명도가 경감된다.⁵⁹⁾ 재판소가 재량권을 행사하는 경우에는 해당 판단에 관한 합리적인 이유가 판결이유에 명시되어야 한다.⁶⁰⁾

5. 소결

위에서 살펴본 바와 같이 일본에서는 특허권 침해에 대한 손해액 산정 시, 특허권자가 특정 산정방법(일실이익, 침해자 이익, 실시료 상당액)을 선택하여 손

56) 上同("特許法第102條の規定における要件についても本條の考え方は適用される。主要事實のみならず、間接事實についても本條の考え方は適用される")。

57) 春日偉知郎, 前掲論文, 46頁。

58) 相良由里子, 前掲書, 1873頁。

59) 春日偉知郎, 前掲論文, 46頁("こうした認定程度において証明度の輕減の要素を拂拭する趣旨でなく, 特に, 損害額を追認せしめる間接事實(民訴法117條1項の「損害額の算定の基礎となつた事情」に相当する)が証明の對象となっている場合には, 客觀的な事實の証明が問題であり, 本條によつて証明度の輕減の効果が肯定されるものと解する")。

60) 上同("裁判官は, 損害額の算定について当事者について説得力を高めるためだけでなく上級審の事實審査のためにも, その裁量權の行使について合理的の理由を判決理由中において明示しなければならないことは當然のことである")。

해배상을 청구하였으나, 산정에 필요한 사실의 증명이 어려운 경우에 특허법 제105조의3 규정을 적용하여 법원에서 해당 부분을 보완하여 손해액을 산정하고 있음을 알 수 있다. 즉 특허권자가 청구한 산정방법을 무시하거나 건너뛰고 특허법 제128조 제6항만을 적용하여 손해배상액을 산정하는 경우가 있는 우리나라와는 달리, 일본에서는 특허법 제102조 제1항 내지 제3항의 산정방법을 기초로 하여 손해배상액 산정을 하되, 산정 시 필요한 일부 사실을 증명하는 것이 어려운 경우에 그 해당 부분의 공백을 메워주는 기능으로 제105조의3 규정이 활용되고 있는 것이다.

참고로, 일본 법원이 손해배상액을 산정함에 있어서 근거 규정으로 삼은 비율을 조사한 한 연구보고서에 의하면, 조사된 전체 91건 중에서 제102조 제1항에 의한 것은 22.0%(20건), 제2항에 의한 것은 30.8%(28건), 제3항에 의한 것은 35.2%(32건), 제105조의3에 의한 것은 0.0%(0건)로 구분된다고 한다.⁶¹⁾ 동 보고서는 일본 특허법 제105조의3 규정과 다른 항 규정이 같이 적용된 것을 그 항 규정만이 적용된 것으로 분류하는 것으로 보인다.

IV. 미국의 손해액 산정에서의 상당한 손해액 인정 법리

1. 적절한(adequate) 손해배상액의 산정

미국 특허법 제284조는 손해액 산정에 관하여 규정하면서, 적절한(adequate) 손해배상이 될 것을 주문하고 있다.⁶²⁾ 손해액에 대하여는 특허권자가 증명을 하여야 하고 관련 증거가 그 액수를 정확하게 밝히는 것이 필요하지만, 기본적으로 손해액의 산정이 정확하기는 매우 어려우므로 법원은 정확한 액

61) 日本 財団法人 知的財産研究所, 産業財産權紛争を巡る現状に関する調査研究報告書, 平成17年度 特許廳 産業財産權制度問題調査研究報告書, 2009, 88-89頁.

62) 35 U.S.C. § 284 ("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").

수에 근접한 근사치를 증명하는 정도로 만족한다.⁶³⁾⁶⁴⁾ 특히, 특허권 침해소송에서는 침해와 관련된 사실관계가 매우 복잡하여 더욱 그러하다. 또, 특허권자가 정확한 증거를 제시하지 못하는 이유가 침해자가 관련 자료를 보관하고 있지 않기 때문이라면 더욱 그러하다.⁶⁵⁾ 이러한 법리는 미국에서는 적어도 1931년 미국 연방대법원의 *Story Parchment* 판례⁶⁶⁾ 이후로 오랫동안 인정되어 온 정설이다.⁶⁷⁾

Story Parchment 판례는 공정거래법 위반 사건에 관한 것이다. 피고(Paterson)와 다른 회사(West Carrollton Parchment Co.)의 담합으로 인하여 원고(*Story Parchment*)가 손해를 입은 바에 대하여 손해배상액을 산정하는 것이 여러 쟁점 중 하나이었다.

1심 법원은 배심원에게 ① 원고가 실제로 얻은 이익과 불법행위가 없었더라면 얻을 수 있었던 이익의 차액 및 ② 피고의 불법행위로 인하여 축소된 원고 재산의 가치를 산정하도록 지시하였고, 배심원은 그 두 액의 합이 6만 5천 달러라고 평결하였다. 항소심 법원은 불법행위가 없었더라면 관련 제품의 가격이 더 높을 수 있었다는 점에 대한 근거가 없으므로 1심 판결은 파기되어야 한다고 보았다. 대법원은 ① 먼저 불법행위로 인하여 손해가 발생하였다는 사실을 증명하는 것과 손해액을 증명하는 것은 구별되는 사안이라고 전제하며,⁶⁸⁾ ② 산정된

63) *Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co.*, 282 U.S. 555, 563 (1931) (“[W]hile the damages may not be determined by mere speculation or guess, it will be enough if the evidence show[s] the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only approximate”).

64) *Id.* at 563 (“The wrongdoer is not entitled to complain that [the damages] cannot be measured with the exactness and precision that would be possible if the case, which he alone is responsible for making, were otherwise”).

65) *Lam, Inc. v. Johns-Marville Corp.*, 718 F.2d 1056, 1065 (Fed. Cir. 1983) (“when the inability to ascertain lost profits is due to the infringer’s own failure to keep accurate or complete records”).

66) Paul M. Janicke, “Contemporary Issues in Patent Damages”, 42 *Am. U. L. Rev.* 691, fn 81 (1993) (“This rule dates back at least to *Story Parchment Paper Co. v. Paterson Parchment Co.*, 282 U.S. 555 (1931) ...”).

67) Ned L. Conley, “An Economic Approach to Patent Damages”, 15 *AIPPLA Q. J.* 354, 369 (1987) (“With respect to the burden for showing the amount of profits lost, the Federal Circuit has adopted the long-standing rule that where the fact of damage is proven, preciseness in proof of the amount of damage is not required”).

손해액이 개략치(approximate)일지라도, 정당하고 합리적인 추측(just and reasonable inference)에 따라 증거가 손해액의 범위를 보여주는 것으로 족하다고 실시하며,⁶⁹⁾ ③ 산정의 불명확함(uncertainty)에 따른 위험은 피해자가 부담하는 것이 아니라 가해자가 부담하는 것이 마땅하다고 보았으며,⁷⁰⁾ ④ 그렇지 않은 법리는 불법행위를 유도하게 된다고 보았다.⁷¹⁾

2. 미국의 손해배상액 산정에서의 법원의 재량 인정 범위

법원이 정확하지 않은 증거를 방만하게 인정하게 되면 법정이 근거 없는 주장의 경연장이 될 수 있다. 법관이 근거가 부족한 증거에 의하여 허공을 헤매어서는 아니 될 것이다.⁷²⁾ 그런 점에서는 법원이 매우 정확한 증거를 요구하지 않으면서도 방만한 증거를 채택하지 않는 능력을 갖추는 것이 중요하다.⁷³⁾ 적당한 증거와 방만한 증거를 구별하는 작업은 해당 사안별로 법원이 재량에 따라 수행하여야 할 것이다. 그래서 미국은 손해배상액 산정과 관련하여 법원의 '재량(discretion)'을 매우 중요하게 본다.⁷⁴⁾ 법원이 재량을 발휘하여 증거를 채택하

68) Story Parchment, 282 U.S. at 562 ("there is a clear distinction between the measure of proof necessary to establish the fact that petitioner had sustained some damage and the measure of proof necessary to enable the jury to fix the amount").

69) *Id.* at 563 ("it will be enough if the evidence show the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only approximate").

70) *Id.* ("As the Supreme Court of Michigan has forcefully declared, the risk of the uncertainty should be thrown upon the wrongdoer instead of upon the injured party").

71) *Id.* at 564 ("To deny the injured party the right to recover any actual damages in such cases, because they are of a nature which cannot be thus certainly measured, would be to enable parties to profit by, and speculate upon, their own wrongs, encourage violence and invite depredation").

72) 박익환, 앞의 글, 833면("법관의 판단기초로서 파악될 수 있는 실마리가 전적으로 결여되어 법관의 재량이 공중에 떠다니게 된 경우에는 법관은 손해를 산정할 수 없게 되며, 주장 및 입증책임에 따른 판단이 문제시된다").

73) 박익환, 앞의 글, 823면 각주 9("독일연방대법원은 'Anastasia' 판결에서 사실인정을 위한 증명도에 관하여 "법관은 사실적으로 의문이 있는 사안에서 의문을 완전히 배제시킬 정도는 아니지만, 의문에 침묵을 명할 정도로 실제 생활에서 적용할 수 있을 정도의 정확성으로 만족할 수 있고, 만족해야만 한다"고 판시하였다(NJW 1970, 946). 구체적인 근거를 통해 뒷받침되지 않는 의문은 무시되는데, 과거에 행해진 사건을 판단하는 데 완벽하게 확실하다는 것은 거의 달성될 수 없는 까닭이다(Musielak, Grundkurs ZPO, 9. A. C.H.Beck, 2007, Rn. 459)").

고 그에 따라 ‘적절한’ 손해배상액을 산정하게 되는 것이다.

3. *Story Parchment* 법리의 특허사건에의 적용

미국연방관할항소법원(CAFC)은 특허권 침해에 관한 *Del Mar v. Quinton* 사건에서 *Story Parchment* 판례를 인용하며, 손해배상액을 산정함에 있어서 개략치를 산정하는 것이 타당하다고 실시하였다.⁷⁵⁾ 그러한 법리에 대한 소수의 견, 반대설 등은 발견되지 못하였다. 그렇다면 일반 불법행위 사건에서 적용되는 *Story Parchment* 법리는 특허사건에서도 그대로 적용될 수 있는 것이다. 손해액 산정의 약간의 부정확함으로 인한 약간의 피해는 침해자가 감수하여야 할 몫인 것이다.⁷⁶⁾⁷⁷⁾

4. 소결

위에서 소개한 미국의 손해액의 개략치를 인정하는 법리에 따르면 6년 동안의 손해를 산정함에 있어서 앞 2년과 후 3년의 손해에 관한 자료는 존재하는데, 중간 1년의 자료가 존재하지 않는 경우, 그 중간 1년의 손해는 앞 2년과 후 3년의 평균값(average)으로 산정할 수 있을 것이다.⁷⁸⁾⁷⁹⁾ 심지어 해당 6년 동안의 자료는 전혀 존재하지 않고 그 전의 자료가 존재한다면 그 전의 자료에 의존하여 해당 6년의 손해액을 개략적으로 산정할 수도 있을 것이다. 관련 증거가 정

74) *King Instrument Corp. v. Otari Corp.*, 767 F.2d 853, 863 (Fed. Cir. 1985) (“Deciding how much to award as damages is not an exact science, and the methodology of assessing and computing damages is committed to the sound discretion of the district court”).

75) *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320, 1327 (Fed. Cir. 1987).

76) *Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co.*, 735 F.2d 549, 554 (Fed. Cir. 1984) (“Any doubt about the correctness of the damages award is resolved against the infringer”).

77) *Story Parchment*, 282 U.S. at 563 (“Fundamental principles of justice require us to throw any risk of uncertainty upon the wrongdoer rather than upon the injured party”).

78) *Malcolm v. Marathon Oil Co.*, 642 F.2d 845, 858 (5th Cir. 1981) (“averages may be used to show that the plaintiff generally lost money over time”).

79) 매출이 가장 적었던 한 해의 자료를 고의적으로 누락할 가능성이 있을 것이다. 그 경우, 피고가 그 해의 매출에 대하여 반박하여야 할 것이다. 물론, 고의 누락이 발각되면 원고는 (법정 모독, 증거 조작 등의 이유로) 치명적인 타격을 입게 된다.

확하지 않아도 판사 또는 배심원은 개략치에 의존하여서도 손해액을 산정할 수 있다.⁸⁰⁾

V. 특허법 제128조 제6항의 해석론 및 입법론

1. 해석론

특허권 침해소송에서 원고(특허권자)는 손해발생의 사실 및 손해액을 증명하여야 한다. 손해액을 증명함에 있어서 원고는 특허법 제128조 제1항 내지 제4항에 근거한 산정방법을 주장하게 된다. 그러한 산정을 함에 있어서 관련 사실을 원고가 증명하여야 하나 주어진 환경에서 그러한 증명을 하는 것이 곤란한 경우 법원은 제6항에 기대어 증명이 곤란한 부분에도 불구하고 상당한 손해액을 결정할 수 있는 것이다. 그런 견지에서 제1항 내지 제4항에 의한 산정을 완전히 포기하고 제6항만에 의하여 산정을 하는 것은 허용되지 않는다. 법원은 해당 손해액이 어떤 계산방법에 의하여 도출된 것인지에 대하여 밝혀야 하고 정확한 도출이 불가능한 특정 부분에 대하여 제6항이 적용되었음을 명확하게 하여야 한다. 이렇게 하지 않으면 항소심 법원이 1심 법원의 잘못을 판단하기가 어렵다.

제6항의 규정을 적용하더라도, 법원은 먼저 손해액 산정의 근거가 제1항(2항)인지, 제3항인지 아니면 제4항인지에 따라 그에 관한 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그러한 노력에도 불구하고 그 사실들만으로는 제1항 내지 제4항 중 어떤 항에 의한 산정이 곤란한 경우 그 탐색된 사실들을 (폐기할 것이 아니라) (특허권자를 적절히 보호하기 위하여) 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 근사치를 결정하여야 하는 것이다.⁸¹⁾

80) Bigelow v. RKO Radio Pictures, 327 U.S. 251, 264 (1946) ("the jury may make a just and reasonable estimate of the damage based on relevant data, and render its verdict accordingly").

81) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결("법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해의 발생 사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 극히 곤란한 경우 특허법 제128조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 같은 조 제6항에 의하여 변론 전체의 취지와 증거조사의

2. 입법론

1) 제6항 법리의 보조 법리화

현행 특허법 제128조 제6항의 법리는 일반적인 민사소송에서 공통적으로 적용되는 것이다. 즉, 동 법리는 특허사건이든 다른 민사사건이든 공통적으로 적용되는 것을 특허법에서 규정한 것이다. 그렇다면, 동 법리는 일반적인 민법의 일실이익 법리에 따라 계산을 하는 경우에도 적용되고 특허법 제128조 제1항 내지 제4항의 특칙이 규정하는 법리에 따라 계산을 하는 경우에도 적용되어야 할 것이다.

그런 견지에서 현행 제6항을 별도의 규정으로 분리하여 동 법리가 제1항 내지 제4항에 의한 산정을 위하여 보조적으로 적용되는 것임을 명확하게 할 필요가 있다. 그렇게 제6항의 내용을 규정하기 위하여 제128조의2를 신설하고, 제6항의 내용이 손해액 산정을 함에 있어서 보조적으로 적용되는 것임을 명확하게 할 필요가 있다. 즉, 제128조 제1항 내지 제4항에 따라 손해액을 산정함에 있어서 증명이 곤란한 경우 제128조의2가 보조적으로 적용되는 것이다. 참고로, 저작권법도 제125조에서 손해배상액 산정의 특칙을 규정하고, 제126조에서 따로 법원에 의한 상당한 손해액 인정을 규정하고 있다.

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 민법 제750조 또는 특허법 제128조에 따라 손해액을 산정함에 있어서 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있으나, 이는 자유심증주의 하에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 부담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 한다(대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다 3561 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결 등 참조”).

현행 규정	개정방안
제128조(손해액의 추정 등) ① 생략 ② 생략 ③ 생략 ④ 생략 ⑤ 생략 ⑥ 법원은 특허권 또는 전용 실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.	제128조(손해액의 추정 등) ① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 좌동 ⑤ 좌동 ⑥ 삭제 제128조의2(상당한 손해액의 인정)(신설) 법원은 특허권 또는 전용 실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 <u>민법 제750조 또는 이 법 제128조에 따라</u> 손해액을 산정함에 있어서 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

2) 곤란성의 정도

현행 특허법 제128조 제6항은 손해액을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 '극히' 곤란한 경우에만 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 허용하고 있다. '극히'라는 단어로 인하여 동 법리의 용이한 적용이 어려울 것으로 생각된다. 그런데, 우리 대법원 2004다48508 판결, 2002다6951, 6968 판결 등에서는 '극히'라는 한정어를 사용하지 않는다.⁸²⁾ 그렇다면 특허법도 대법원 법리를 따라서

82) 대법원 2005. 11. 24. 선고 2004다48508 판결("불법행위로 인한 손해배상청구소송에 있어, 재산적 손해의 발생사실이 인정되고 그의 최대한도인 수액은 드러났으나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론의 전취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이

‘극히’라는 한정어를 사용하지 않는 것이 더 바람직하다고 생각된다. 참고로, 일본 민사소송법 및 일본 특허법에서는 ‘극히’라는 단어를 사용하는데, 우리 특허법은 우리 대법원 판례를 따르는 것이 아니라 일본법을 따르는 형태를 취하고 있어서 바람직하지 않다. 또 참고로, 공정거래법 제57조도 유사한 규정을 가지면서 ‘극히’라는 한정어를 사용하며,⁸³⁾ 저작권법 제126조에서는 ‘극히’라는 용어를 사용하지 않는다.⁸⁴⁾

VII. 결론

특허권 침해소송에서 손해액을 산정하는 실무에 있어서 특허법 제128조 제1항 내지 제4항에 따라 산정을 하지 않고 제6항에 따라 산정을 하는 경우가 많다. 이 글은 동 제6항이 제1항 내지 제4항에 따른 산정에 있어서 필요한 사실을 증명하는 것이 곤란한 경우 보조적으로 적용되는 것임을 밝혔다. 이러한 해석에 따라 향후 법원은 제1항 내지 제4항에 따른 산정을 위하여 제6항을 활용하여야 하고 제6항만에 의한 산정을 하지 않아야 한다.⁸⁵⁾ 즉, 개별 산정방법에 따라 정확한 산정이 되지 않는 경우 그 산정을 보조하여 개략적인 산정을 허용하는 근거로 제6항이 활용되어야 하는 것이다. 법원이 제128조 제1항 내지 제4항에 따른 산정을 포기하고 제6항만으로 산정하는 것은 허용되지 않는 자유재량의 남용이 되는 것이다.⁸⁶⁾

의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반 정황 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 상당인과관계 있는 손해의 범위인 수액을 판단할 수 있다(대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951, 6968 판결 참조)).

83) 공정거래법 제57조(“이 법의 규정을 위반한 행위로 인하여 손해가 발생된 것은 인정되나, 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”).

84) 저작권법 제126조(“법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”).

85) 이우석, 앞의 논문, 435면(“이 조항에 사실이 밝혀지지 않는 경우에 적용된다면 그 사실을 정하고 그 사실에 따라 다시 기준에 밝혀진 사실을 조합하여 손해액을 결정하여야 하지 않는가라는 의문이 든다. 이미 밝혀진 사실을 고려하지 않고 손해액을 인정한다면 증명도를 경감시킨다는 취지에 반하는 것은 아닌 가라는 생각이 된다. 제128조 제6항은 ‘필요한 사실’을 인정하는 규정이며 인정된 사실과 밝혀진 사실을 조합하여 손해액을 결정하여야 할 것으로 생각된다”).

은행 업무의 경우, 금액의 대소를 막론하고 산정된 금액이 1원이라도 틀리면 전체 계산이 무의미한 것이 되지만, 법원에서의 손해액 산정의 작업은 그러한 은행 업무와는 판이하게 다르다. 만약, 법원이 원고에게 1원까지를 따지는 정확한 증거를 요구하게 되면 불법행위를 한 피고가 망외의 이익을 취하게 되고 결과적으로 그러한 법리는 불법행위를 조장하거나 적어도 불법행위에 적절히 대응하지 못하는 것이 된다.⁸⁷⁾ 그런 견지에서, 손해액 산정은 엄밀한 증거를 요구하는 것이 아니라 법원이 개략적으로 산정할 수 있는 정도의 증거를 요구하는 것이 되어야 하는 것이다.⁸⁸⁾ 손해액 산정에 있어서 정확한 증거에 기초하여야 한다는 명제보다는 적절한 배상이 이루어져야 한다는 명제가 더 중요한 것이다.⁸⁹⁾

법원이 불법행위로 인한 손해액을 산정하는 작업은 정산(精算)의 작업이 아니라 개산(概算)의 작업이다. 물론, 정확한 계산을 하는 것이 바람직하고 법원은 그러한 계산을 위하여 노력하여야 한다. 그러나 정확한 계산을 위한 증거가 뒷받침되지 않는다는 이유로 해당 증거를 만연히 배척하게 되면 불법행위자를 이롭게 하는 결과를 초래하여 “손해배상의 취지뿐 아니라 민사소송의 목적이나 이

86) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결(“이 같은 법리는 자유심증주의 하에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 [821] 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정해야 것인데 원심판결은 이 점에서 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실을 충분히 고려하여 객관적인 손해액을 산정하였다고 볼 수 없다”).

87) 박익환, 앞의 글, 825-826면(“법관이 손해배상청구소송에서 위법행위로 손해가 발생하였다는 사실은 확신하게 되었으나 손해액의 증명과 관련하여 손해액의 입증이 불가능할 때, 요증사실의 증명은 완전한 확신에 이르러야 한다는 원칙과는 달리, 법관의 재량에 기하여 산정해야 하는 정당화근거로서 완전한 증거가 필요하다면 위법하게 행위한 자를 부당하게 유리하게 하고, 피해를 본 자를 불리하게 한다는 것이었다”).

88) Story Parchment, 282 U.S. at 563 (“while the damages may not be determined by mere speculation or guess, it will be enough if the evidence show the extent of the damages as a matter of just and reasonable inference, although the result be only *approximate*”).

89) *Id.* at 563-64 (“But shall the injured party in an action of tort, which may happen to furnish no element of certainty, be allowed to recover no damages (or merely nominal), because he can not show the exact amount with certainty, *564 though he is ready to show, to the satisfaction of the jury, that he has suffered large damages by the injury? Certainly, it is true, would thus be attained: but it would be the certainty of *injustice*”).

상에 부합할 수 없음은 물론이다.”⁹⁰⁾ 그러므로 개략적인 계산 정도만 가능한 경우에도 법원이 자유심증에 따라 상당한 손해액을 인정하여야 할 필요성이 있다.⁹¹⁾ 특히, 발생하지 않은 비침해의 상황과 발생한 침해의 상황을 비교하여야 하는 점, 액수를 증명하는 데 비용이 과도하게 소요된다는 점 등⁹²⁾으로 인하여 손해액의 정확한 계산이 어려운 특허소송에서는 이러한 개략적인 계산의 필요성이 더욱 높다고 할 것이다.

참고문헌

〈국내 단행본〉

박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007.

한국특허법학회, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012.

정동윤·유병현, 민사소송법, 제2판, 법문사, 2007.

〈해외 단행본〉

門口正人 編, 民事證據法大系, 第1卷 總論 I, 青林書院, 2007.

法務省民事局參事官室 編, 一問一答 新民事訴訟法, 商事法務研究會, 1997.

司法研究所 編, 特許權侵害訴訟の審理の迅速化に關する研究, 法曹會, 2003.

竹田稔, 知的財産權侵害要論(特許・意匠・商標編), 第4版, 發明協會, 2003.

〈국내 학술지〉

권혁재, “변론전체의 취지에 의한 손해배상액의 결정”, 법조, 통권 제660호

90) 최우진, 앞의 논문, 418면.

91) 박익환, 앞의 글, 831면(“그렇다면 재량에 기한 손해배상이 인정되기에 요구되는 입증의 정도는 개별적인 사안에 따라 구구할 것이나 틀림 없다고 여겨지는 고도의 개연성의 확인보다는 더 낮은 정도의 상당히 개연성 있는 증명일 것이다”).

92) 위의 논문, 417-418면(“그런데 재산적 손해에 관한 손해배상 청구소송에서, 재산적 손해가 구체적 액수로 증명되기 곤란한 경우는 종종 발생할 수 있다. 가령, 발생되지 아니한 가정적 사실이나 장래의 사실의 존부가 다투어지는 경우, 피해물품의 객관적인 가치에 관한 증거가 사실상 존재하지 않거나 존재하더라도 그 객관성과 신빙성을 기대하기 어려운 경우, 또 주장된 재산적 손해액수에 비해 그 구체적 액수를 증명하기 위해 감정비용 등이 과도하게 들게 되는 경우 등과 같이 손해나 사안의 성질상 발생된 재산적 손해액을 구체적 액수로 증명하는 것이 곤란한 여러 상황이 생길 수 있는 것이다”).

(2011), 법조협회.

김관식, “손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석-전국지방법원에서 최근 5년간 선고된 판결을 중심으로-”, 특허청 연구용역보고서, 2014.

서울대학교 산학협력단, “지재권소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안”, 2011년 국가지식재산위원회 정책연구사업 연구용역보고서, 2012.

이우석, “특허권침해로 인한 손해액의 인정에서 변론취지의 참작에 관한 연구”, 재산법연구, 제29권 제2호(2012), 한국재산법학회.

최우진, “구체적 액수로 증명 곤란한 재산적 손해의 조사 및 확정 -사실심 법원 권능의 내용과 한계-”, 사법논집, 제51집(2010), 법원도서관.

박익환, “재량에 기한 손해배상액의 산정”, 민사판례연구, 제32권(2010), 박영사.

〈해외 학술지〉

春日偉知郎, “特許權侵害における損害額の認定-民事手続法の観点から”, JURIST, 1162号(1999), 有斐閣.

工業所有權審議會, “特許法等の改正に關する答申について”, 通商産業省 特許廳, 平成10年12月14日.

荒木由起子, “民事訴訟法の改正とその影響”, 安田總研, Vol.23, 安田總合研究所.

相良由里子, “第105條の3 相當な損害額の認定”, 新・注解特許法, 下卷(中山信弘・小泉直樹 編), 青林書院, 2011.

青柳昴子, “第105條の3 相當な損害額の認定”, 注解特許法, 上卷(中山信弘・小泉直樹 編), 青林書院, 2000.

三木浩一, “民事訴訟法 二四八條の意義と機能”, 民事紛爭と手續理論の現在: 井上治典先生追悼論文集, 法律文化社, 2008.

高部眞規子, “新民訴法における知的財産權訴訟について”, 現代裁判法大系(26) 知的財産權(清永利亮・設樂隆一 編), 新日本法規, 2000.

工業所有權審議會企画小委員會, “プロパテント政策の一層の深化に向けて”(第2節 廣く強く早い救済措置の實現), 1998.

入野泰一・瀧口尙良, “特許法等の一部を改正した法律”, JURIST, 1162号, 有斐閣, 1999.

日本 財団法人 知的財産研究所, 産業財産權紛爭を巡る現狀に關する調査研究報告書, 平成17年度 特許廳 産業財産權制度問題調査研究報告書, 2009.

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

Ned L. Conley, "An Economic Approach to Patent Damages", *15 AIPLA Q.J.* 354(1987).

〈학위논문〉

박병욱, "미국 특허침해소송의 손해액 산정에 있어서 전체시장가치 법칙(Entire Market Value Rule)의 기준 및 한국에의 적용에 관한 연구", 한국과학기술원, 석사, 2013.

〈판례〉

대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결

대법원 2009. 9. 10. 선고 2006다64627 판결.

대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

대법원 2005. 11. 24. 선고 2004다48508 판결.

대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951 판결.

대법원 1994. 3. 11. 선고 93다57100 판결.

대법원 1987. 3. 10. 선고 86다카331 판결.

대법원 1967. 9. 5. 선고 67다1295 판결.

東京高判平成10・4・22 判時1646号71頁.

Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co., 282 U.S. 555 (1931).

Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056 (Fed. Cir. 1983).

King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853 (Fed. Cir. 1985).

Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320 (Fed. Cir. 1987).

Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549 (Fed. Cir. 1984).

Malcolm v. Marathon Oil Co., 642 F.2d 845 (5th Cir. 1981).

Bigelow v. RKO Radio Pictures, 327 U.S. 251 (1946).

Recognition of “Corresponding” Damages by Court’s Discretion under Article 128(6) of the Korea Patent Act

Chaho JUNG & Taemi JANG

Abstract

In a patent infringement litigation, in calculating damages, the patentee must prove amount of damages. However, considering the difficulty to prove the amount, Article 128(6) of the Korea Patent Act prescribes that in the case proof of damages is critically difficult, the court under its discretion can decide “corresponding” damages. In the meantime, the court without utilizing sub-articles 1 to 4, causally utilizes sub-article 6. This paper highlights that sub-article 6 cannot be a sole base for damages calculation but can only be auxiliary utilized. To support such an argument, this paper comparatively analyzes Japanese Civil Procedure Act & Patent Act, American case law and Korean Civil Procedure Act. Additionally, to clarify such auxiliary aspect, this paper suggests that a new provision Article 128bis should be added to prescribe the content of current Article 128(6). In addition, this paper suggests to delete the limiting word “critically”, which is used in current Article 128(6), because the word is not corresponding to a Supreme Court case and does not get along with patent litigation cases.

Keywords

corresponding damages, patent infringement, damages compensation, discretion of the court, Article 128(6), mitigation of burden of proof

