지식재산연구 제13권 제1호(2018, 3.) ©한국지식재산연구원 The Journal of Intellectual Property Vol.13 No.1 March 2018 투고일자: 2018년 1월 29일 심사일자: 2018년 2월 19일(심사위원 1), 2018년 2월 20일(심사위원 2), 2018년 2월 25일(심사위원 3) 게재확정일자: 2018년 2월 28일

특허법상 손해배상액 산정에 있어서 기여도 증명책임의 소재

주현재*·정차호**·문려화(文麗花)***

- I.서 론
- II. 우리나라의 기여도 증명책임에 대한 현황 및 문제점
 - 일실이익 법리(제128조 제2항 및 제3항)의 경우
 - 침해자의 이익 법리(제128조 제4 항)의 경우
 - 3. 실시료 상당액 법리(제128조 5항)의 경우
 - 4. 소 결
- Ⅲ. 미국의 기여도 증명책임 법리
 - 1. 일실이익의 경우
 - 2. 침해자의 이익의 경우
 - 3. 실시료 상당액의 경우
 - 4 소 결

- IV. 일본의 기여도 증명책임 법리
 - 1. 기여도가 증명책임의 대상이 아니 라는 견해
 - 2. 기여도를 증명책임의 대상으로 보 는 견해
 - 3. 소 결
- V. 기여도 증명책임 법리의 정립방안
 - 일실이익(제128조 제2항 및 제3 항)의 경우
 - 침해자의 이익(제128조 제4항)의 경우
 - 3. 실시료 상당액(제128조 제5항)의 경우
 - 4. 기여도를 증명하는 방법

VI 결 론

^{*} 유미특허법인 변리사(주저자).

^{**} 성균관대학교 법학전문대학원 교수(교신저자).

^{***} 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정.

초 록

특허권의 침해에 대한 손해배상액 산정에 관하여 특허법 제128조 제2 항·3항(일실이익) 및 제4항(침해자의 이익)은 증명책임을 특별히 전환하여 피고가 판매수량 인과관계의 '부존재'를 증명하도록 요구하고 있다. 그런데 판매가치 인과관계에 해당하는 '기여도'의 증명책임에 대하여는 판례, 학설 등이 모두 침묵하여 왔다고 생각된다. 우리나라 파례는 워고에게 증명책임 을 부여한 경우도 있고 피고에게 부여한 경우도 있다. 미국에서는 '손해배상 액 원고 증명의 원칙'에 따라 판매수량 인과관계 및 기여도 모두 원고가 증명 하여야 한다. 일본에서는 기여도에 대하여 증명책임 법리가 적용되지 않는 다는 견해와 적용되어야 한다는 견해로 나누어지며, 증명책임의 법리가 적 용되어야 한다는 견해도 증명책임의 소재에 대하여는 견해가 난립하고 있 다. 이 글은 우리나라의 기여도 증명책임 법리에 관하여 다음과 같이 주장한 다: ① 일실이익 산정에 있어서, 원고가 침해자의 양도수량을 증명하면 법원 은 일단 100%의 기여도를 기준으로 손해배상액을 산정할 수 있고, 피고가 100% 미만의 기여도를 증명하여야 한다; ② 침해자 이익에 기초한 산정에 있어서도, 피고가 100% 미만의 기여도를 증명하여 추정된 전체 손해액 중 일부를 복멸하여야 한다; ③ 실시료 상당액 산정에 있어서는 기여도의 증명 책임이 전환되었다고 볼 수 없으므로 '손해배상액 원고 증명의 원칙'에 따라 원고가 기여도를 증명해야 할 것이다. 그러나 그 장면에서도 증명책임을 전 환할 필요성이 있으므로 법 개정이 필요하다. 특허법상 손해배상액 산정에 관한 모든 산정방법에서 피고가 기여도를 증명하도록 하되, 법원이 심증을 형성한 만큼 기여도를 인정하도록 하면 각 당사자에게 크게 불리하지 않다.

주제어

기여도, 증명책임, 특허법, 손해배상, 인과관계, 가치 인과관계, 일실이익, 침해자의 이익, 실시료 상 당액

I. 서 론

민법상 손해배상 청구는 불법(침해)행위와 '인과관계(因果關係)'가 증명되 는 손해에 대해서만 인용될 수 있고.1) 그 원리는 특허법상 손해배상 청구 사 건에서도 그대로 적용된다.2) 인과관계는 그동안 제품의 '수량(quantity)' 측 면에서만 검토되어 왔는데, 그 이유는 과거에는 주로 단순제품이 거래되면 서 그 단순제품에 하나의 특허발명이 적용된 사례가 많았기 때문이다. 그러 나 최근에는 휴대폰이나 자동차 등 '복잡제품(complex product)'이 더 많이 거 래되면서 그 복잡제품에 여러 개의 발명, 기술이 적용되게 되었다. 복잡제품 의 경우 그 복잡제품의 가치 중 특허발명의 가치가 차지하는 비율만큼 손해 액이 제한되어야 한다는 기여도 법리가 적용될 수 있다. 3) 기여도 법리는 제 품 하나하나마다 비율적으로 적용되므로 '판매가치(value) 인과관계'에 해당 된다고 볼 수 있다. 즉 인과관계는 제품의 수량 측면에서 검토되어야 함은 물론, 제품의 가치 중 특허발명이 차지하는 가치의 측면에서도 검토되어야 하다

인과관계는 요건사실로서 원고가 증명하여야 하는데, 특허사건에서의 증 명의 어려움을 감안하여 특허법 제128조 제2항 및 제4항은 증명책임을 피고 에게 전환하고 있다. 4556 그러나 이는 판매수량 인과관계만을 고려한 것으

¹⁾ 민법 제750조("고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해 를 배상할 책임이 있다.").

²⁾ 정차호·장태미, "침해자 이익액에 의한 손해배상액 산정: 특허법 개정방안", 『법학논 집』, 제18권 제3호(2014), 241면.

³⁾ 기여도의 정의(definition)에 대하여는 다음 글 참고: 정차호 · 문려화, "특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리", 『정보법학』, 제21권 제3호(2017), 88-89면.

⁴⁾ 정상조·박성수, 『특허법 주해 II』, 박영사, 2010, 143면(박성수 집필 부분)("특허법은 특허권자를 두텁게 보호하기 위하여 제128조의 특칙을 두어 손해배상액의 산정에 있어 서 특허권자의 손해액의 증명에 편의를 주고 있다. … 특허법 제128조는 기본적으로 민 법 제750조의 특칙이라고 봐야 할 것이다.").

⁵⁾ 전효숙, "특허권 침해로 인한 손해배상", 『저스티스』, 제30권 제1호(1997), 25-26면("이 조항(128조 2항)을 손해액에 관한 입증책임경감 규정으로 보는 일본의 다수설 중 대표적

로,7 판매가치 인과관계에》 해당되는 기여도에 대해서는 증명책임의 전환 여부가 불분명하다. 이 글은 그 점에 관하여 집중적으로 탐구한다.

증명책임이란》 법원이 증거조사를 마쳤음에도 심증을 형성하지 못한 경우, 증명을 요하는 사실이 부존재하는 것으로 취급됨에 따라 당사자가 받는 불이익을 의미한다. 10) 통설·판례에 의해 증명책임은 요건사실에 적용되는데, 법규의 구조를 고려하여 당해 요건사실의 증명으로 유리한 효과를 누리는 자가 증명책임을 부담하는 것이 원칙이다. 11) 요건사실의 측면에서 원고는 권리근거규정의 요건사실을, 피고는 반대규정의 12) 요건사실에 대해 증명책임을 부담한다 13)

기여도는 손해배상액의 크기에 큰 영향을 끼친다. 기여도에 증명책임의 법리가 적용되지 않으면, 기여도의 증명이 불충분한 경우 법원의 대처가 곤

인 학설에 의하면, 불법행위의 요건인 (1) 고의, 과실 (2) 권리침해 (3) 손해의 발생 가운데 (3)의 요건은 다시 (가) 손해의 발생 (나) 침해행위와 인과관계 (다) 손해의 액으로 나누어지는데, 위 1항[2항]에 의하여 추정되는 것은 (나)와 (다)만이며, 손해의 발생까지 추정되는 것은 아니라고 한다. … 침해자의 이득액을 권리자의 손해액으로 추정하는 기초에는 침해행위가 없었더라면 침해자가 특허권의 실시에 의하여 얻은 이익액과 동액의이익을 특허권자 등이 그 실시에 의하여 얻을 수 있었을 것이라고 하는 경험칙이 상정되어 있다고 할 것인데…").

⁶⁾ 전효숙, 위의 논문, 27면("원고가 피고와 동종의 영업을 하고 있다는 사실만을 입증하면 침해에 의하여 영업상의 손해가 발생하였다는 사실은 사실상 추정되기 때문에 1항[2항] 의 적용이 인정된다고 하는 견해가 유력하고 실무의 운용도 이에 가깝다고 한다.").

⁷⁾ 특허법 제128조 제2항 및 제3항 단서.

^{8) &#}x27;판매수량 인과관계'와 '판매가치 인과관계'의 개념 · 관계에 대해서는 후속 논문에서 자세히 다루기로 한다

⁹⁾ 통상적으로 객관적 증명책임을 증명책임으로 칭하며, 주관적 증명책임이란 증거조사 단계에서 패소를 면하기 위하여 누가 증거를 제출할 책임을 부담하는지를 의미한다.

¹⁰⁾ 김용진, "민사소송상 사실관계의 확정절차", 『법학연구』, 제7권 제1호(1996), 197면.

¹¹⁾ 석현수, "민법상 요건사실에 관한 소고", 『법학연구』, 제27권 제2호(2017), 161면("권리의 존재를 주장하는 자는 권리발생사실에 대하여, 권리의 존재를 다투는 자는 반대사실에 대하여 주장책임과 증명책임을 진다(이처럼 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실에 대하여 증명책임을 진다고 보는 견해를 법률요건분류설 또는 법규설이라고 하는데, 이는 통설·판례의 입장이다.)").

¹²⁾ 청구기각을 위한 권리의 장애 · 멸각 · 저지 사실을 의미한다.

¹³⁾ 박태신, "민사소송의 실무와 요건사실에 관한 연구", 『동북아법연구』, 제10권 제3호 (2017), 759면("각 당사자는 그 법률효과가 자기에게 유리한 규정의 요건사실에 대하여 증명책임을 부담하므로…").

라하다 반면 증명책임의 법리를 적용하면, 손해액을 낮추고자 하는 피고의 적극적인 소송 참여가 기대된다 이 글에서는 특허법상 손해배상액 산정방 법을 규정한 제128조 제2 · 3 · 4 · 5항의 해석삿 기여도를 누가 증명해야 하 는지 검토할 것이다. 이를 위해 주요국의 법리를 살펴본 후, 당사자는 기여 도를 어떻게 증명하고 법원은 어떻게 판단할 것인지를 논할 것이다

II 우리나라의 기여도 증명책임에 대한 현황 및 문제점

1. 일실이익 법리(제128조 제2항 및 제3항)의 경우¹⁴⁾

/표1\	트치버	제128조	제2하이	요건사실	미	승교
(표)	=이답	제120호	제2앙의	五行ハ戸	퓻	묘ㅛ

규정	법률 효과의 발생요건	법률효과	요건사실
제128조 제2항	침해행위를 하게 한 물건의 양도수량, 판 매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익 액	손해액으로 할 수 있다.	구체적인 양도 수량, 이익액 등의 수치

(1) 기본 법리

침해행위를 하게 한 물건의 양도수량에 권리자의 단위수량당 이익액을 곱 한 금액을 손해액으로 할 수 있다 15) 따라서 워고는 침해행위를 하게 한 물 건의 양도수량과 자신이 판매한 제품의 단위수량당 이익액에 대해 증명책임 을 부담한다. 한편 동조 제3항에 따라 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었 던 수량에 따른 금액은 피고가 증명책임을 부담하는데.16) 이는 인과관계에

¹⁴⁾ 석현수, 앞의 논문, 157면 표 참조.

¹⁵⁾ 특허법 제128조 제2항("제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자 가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또 는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익 액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.").

¹⁶⁾ 특허법 제128조 제3항("제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량 에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가

대한 원고의 증명책임을 덜기 위해¹⁷⁾¹⁸⁾ 증명책임을 전환한 것이다.¹⁹⁾ 그래서 원고는 침해자의 양도수량을 증명하면 되지, 침해자의 양도수량 중 자신이 침해로 인해 판매할 수 없었던 수량까지 증명할 필요는 없다. 이때 '판매가치 인과관계'에 해당하는 기여도에 대한 증명책임이 문제된다.

(2) 증명책임의 소재: 원고 v. 피고

먼저 명문 규정이 수량 측면에서만 증명책임을 전환한 것이며 가치 측면에서는 전환한 것은 아니므로, 원칙대로 원고가 증명해야 한다는 견해가 존재할 수 있다. ²⁰⁾ 다음으로 현행 제128조 제2·3항의 규정은 판매가치 인과관계의 존재를 고려하지 못한 입법 불비로 보아, 규정의 취지상 피고에게 증명책임이 전환된 것으로 봄이 타당하다는 견해가 대립할 수 있다.

한편 제3항의 '판매할 수 없었던 사정'에 기여도에 의한 제한을 포함시켜 피고가 증명하도록 하는 견해가 존재한다 ²¹⁾²²⁾²³⁾ 다만 그 논거로서. "권리

침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다")

¹⁷⁾ 박성수, "특허권침해와 손해배상액의 산정방법", 『Law&Technology』, 제1권 제2호 (2005), 32면("이 규정에 의하여 특허권자는 침해자의 판매량 모두를 특허권자의 판매감 소량으로 삼을 수 있게 된 것이다.").

¹⁸⁾ 박성수, "의장권 침해로 인한 손해액 산정을 위한 구 의장법 제64조 제1항의 해석 (2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결: 공2006하, 1906)", 『대법원판례해설』, 제65호 (2007), 15면("특허법 제128조나 구 의장법 제64조와 같은 손해액 산정에 관한 특칙은 원고에게 인과관계의 존재에 관한 입증책임을 덜어줌으로써 지적재산권자에게 막강한 권한을 준 결과가 되고 있다.").

¹⁹⁾ 박성수, 위의 논문, 17-18면("제1항 단서에 해당하는 사정이 존재함에 따라서 손해배상 금액이 얼마나 감액될 것인지에 대해서는 침해자가 입증책임을 부담한다고 해석하는 것이 당연하다고 보인다.").

²⁰⁾ 박성수, 위의 논문, 18면("이 점에 대하여 판단한 판례는 없으나, 원래 손해액의 크기에 대해서는 원칙적으로 권리자에게 입증책임 내지는 입증의 부담이 돌아가는 것과 마찬가지로…")

²¹⁾ 양창수, "특허권침해로 인한 손해배상시론—특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론", 『법조』, 제54권 제9호(2005), 64면("침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에따른 금액을 빼야 한다. 이는 그 규정의 구조상으로만 보아도 침해자가 주장・입증하여야 하는 것이다. 동항에 의한 일실이익의 배상액을 감액하는 사정으로서는 … 침해물건의 다른 특징으로 인한 부분이나 침해자의 광고 등의 판매노력 기타 마케팅 능력에 의존하는 부분이 있다는 사실 … 등을 들 수 있다.").

자는 소송을 제기할 때마다 침해제품에 어떤 지적재산권이 있는지 일일이 조사하고 가치를 평가하여 자신의 지적재산권이 침해제품의 판매에 얼마나 기여하는지를 입증하여야 하는바, 이것은 권리자에게 가혹"하다는 것을 제시한 경우가 있다. ²⁴⁾ 이는 제128조 제2항에서는 '특허권자'가 실시하는 제품의 기여도가 요구됨을 간과한 것이다. 일실이익은 특허권자가 판매할 수 없었던 제품을 기준으로 산정하는 것이므로, 특허권자로 하여금 침해자가 실시한 제품의 기여도를 증명할 것을 요구하는 것은 부적절하다. 다만 동조 제4항에서는 침해 제품 중 특허발명의 기여도가 증명되어야 하므로 상술한 논 거가 유용하게 활용될 수 있다.

(3) 판례의 입장

우리나라 판례 중 일실이익에 관하여 기여도의 증명책임을 정면으로 판시한 경우는 발견되지 않고 있다.²⁵⁾ 다만 원고가 제출한 '변동비용 공제 금액'

²²⁾ 박성수, 앞의 논문(2007), 21면("실용신안권 등의 기여를 인정하더라도, 여전히 남는 문제는 기억율을 누가 입증하여야 하는지의 문제라고 할 것인바, 위 대법원판례는 기억율의 입증책임이 어디에 있는지에 대해서는 침묵하고 있다. 구 의장법 제64조 제1항은 그적용요건으로서 '침해가 없었다면 특허권자가 판매할 수 있었던 물건'을 규정하고 있고, 단서조항으로 '침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정'을 들고 있다. 따라서 기억율을 따지는 것은 '침해가 없었다면 특허권자가 판매할 수 있었던 물건이 실제로는 전체가 아니라 그 일부였던 것'을 인정하는 셈이라고 볼 수도 있고(이 경우에는 권리자가 입증책임을 진다) 혹은 기억율이 100%가 아니라는 사정이 곧 '침해행위가 아니더라도 100%를 다 판매할 수는 없었던 사정'으로 해석할 여지도 있을 것(이 경우에는 침해자가 입증책임을 진다)이다.").

²³⁾ 박성수, 앞의 논문(2007), 36면"그 밖에 침해제품의 매상이 특허기술과 무관한 침해제품의 다른 특징에 의한 것이라거나 가격이 특히 저렴하기 때문이라거나 하는 등의 사정이 제시되기도 하며, 이러한 사정에 의하여 손해배상액의 일부만이 저감됨을 인정하기도한다.").

²⁴⁾ 박성수, 앞의 논문(2007), 21면("여기서 만약 권리자에게 입증책임을 지운다면, 권리자는 소송을 제기할 때마다 침해제품에 어떤 지적재산권이 있는지 일일이 조사하고 가치를 평가하여 자신의 지적재산권이 침해제품의 판매에 얼마나 기여하는지를 입증하여야하는바, 이것은 권리자에게 가혹하고…").

²⁵⁾ 박성수, 앞의 논문(2007), 20-21면("실용신안권 등의 기여를 인정하더라도, 여전히 남는 문제는 기여율을 누가 입증하여야 하는지의 문제라고 할 것인바, 위 대법원판례[2005 다3683이는 기여율의 입증책임이 어디에 있는지에 대해서는 침묵하고 있다.").

에 대해 산출근거를 알 수 없다는 이유로 배척한 경우가²⁶⁾ 발견되어 문제된다. 혹자는 제128조 제4항과 달리 동조 제2항은 '특허권자의 단위수량당 이익액'을 특허권자가 증명하므로 증거를 소유한 원고의 증명이 어렵지 않다는 반론을 제기할 수 있다. 그러나 원고가 기여도를 증명하여도 법원이 전술한 경우처럼 구체적인 산출근거를 알 수 없다는 이유로 쉽게 배척할 수 있어원고의 어려움이 예상된다. 심지어 원고에게는 기여도 감소의 요인을 증명할수록 손해액의 규모가 줄어서 적극적인 증명도 기대되지 않는데, 기여도가 증명되지 않아서 본 항의 적용이 배제된다면 오히려 침해행위를 한 피고를 보호하는 형국이므로 매우 불합리하다.

2. 침해자의 이익 법리(제128조 제4항)의 경우27)

〈표2〉특하	번 제128조	디세∆하이	요거시신	민	ㅎ라

규정	법률 효과의 발생요건	법률효과	요건사실	
제128조 제4항	침해행위로 인하여 얻은 이익액	손해액으로 추정한다.	침해자의 한계이익액	

(1) 기본 법리

특허법 제128조 제4항은 침해행위로 얻은 이익액을 권리자의 손해액으로 추정하는데.²⁸⁾ 이 역시 워고의 증명책임을 완화하는 규정이다 ²⁹⁾ 침해자의

²⁶⁾ 서울중앙지방법원 2017. 9. 8. 선고 2015가합552503 판결("갑 19호증에는 변동비용의 구체적인 항목이나 세부내역이 전혀 나타나 있지 않아 어떠한 비용·항목을 변동비용으로 한 것인지 그 산출근거를 알 수 없는 점… 갑 19호증의 기재만으로는 이 사건 특허제품의 변동비용이 별지 제3목록 2. 나.항 기재 표의 'kg당 매출 원가 및 비용'란과 같다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.").

²⁷⁾ 석현수, 앞의 논문, 157면 표 참조.

²⁸⁾ 특허법 제128조 제4항("제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시 권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.").

²⁹⁾ 전효숙, 앞의 논문, 27면("다수설에 의하면 본 항은 불법행위의 요건사실인 '침해행위와 인과관계 있는 손해의 액'을 증명함에 대신하여 이보다 증명이 용이한 별개의 사실인 '침 해행위에 의하여 침해자가 얻은 이익의 액'을 증명함에 의하여 '침해행위와 인과관계 있

이익액은 일반적으로 침해자의 침해품 양도수량과 침해자의 침해품의 단위수량당 이익액을 곱한 액수가 되는데,30) 다양한 학설이 존재하지만,31) 최근 판례는 침해자의 이익에서의 '이익'을 한계이익으로 보는 경우가 주를 이룬다.32)33) 판례에 따라 원고는 제128조 제4항의 법리를 적용받기 위해서 침해자의 이익(침해자의 매출액-침해자의 한계비용)을 증명해야 한다. 이때 기여도를 고려한 액수가 한계이익인지, 기여도를 고려하지 않은 액수가 한계이익인지 여부가 분명하지 않아서 기여도의 증명책임의 소재가 문제된다.

(2) 증명책임의 소재: 원고 v. 피고

먼저 한계이익 중에서 판매가치 인과관계가 인정되는 부분만 손해액으로 추정되므로, 원고가 피고 제품의 기억도를 증명해야 한다는 견해가 있다. 34) 즉 원고가 침해자의 제품 중에서 자신의 특허발명이 기억하는 정도를 밝히지 못한다면 제128조 제4항의 적용이 불가능하다고 보는 것이다

다음으로 원고는 피고의 전체제품의 한계이익에 대해서만 증명책임을 부

는 손해의 액'이 증명된 것으로 인정한다는 규정으로서 법률상의 사실추정에 해당한다.").

³⁰⁾ 권택수, 『요건사실 특허법』, 진원사, 2010, 368면("침해자의 제조·판매수량×침해자의 단위수량당 이익을 손해액으로 추정").

³¹⁾ 정차호·장태미, 『특허법의 손해배상론』, 동방문화사, 2016, 75-77면("비용공제와 관련하여 다음과 같은 여러 가지 견해가 있다. … 1) 순이익(net profit)설 … 2) 총이익(total profit)설 … 3) 한계이익설").

³²⁾ 대법원 2006, 10, 13, 선고 2005다36830 판결("단위수량당 이익액은 침해가 없었다면 의장권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 의장권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하는 것이다.").

³³⁾ 서울중앙지방법원 2016. 5. 27. 선고 2015가합504429 판결("대법원도 침해자가 상표권 침해행위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액, 즉 침해자의 이익액을 손해액으로 삼아라고 판시하여(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결) 한계이익설의 입장을 취한 것으로 해석되는 점").

³⁴⁾ 안원모, 『특허권의 침해와 손해배상』, 세창출판사, 2005, 220면("초과이익설은 침해품의 제조·판매에 의한 이익 중, 침해자가 공지기술과 자기의 영업력을 사용하여 얻었을이익부분을 제외하고 당해 발명이 기여한 이익분만을 제[4]항의 이익액으로 해야 한다는 견해이다. 그리고 그러한 차액분(기여분)에 대한 입증책임은 권리자에게 있다는 것이다.").

담할 뿐 별도로 기여도에 대해서는 증명이 불필요하다는 견해가 있다. 35) 원고는 침해자가 제품을 판매하여 획득한 한계이익을 밝히면 족하고, 그중에서 특허발명이 차지하는 비율까지 밝힐 필요는 없다고 보는 것이다.

(3) 판례의 입장

서울고등법원 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결은 피고의 "감광드럼의 판매가격 중 축에 달린 비틀린 돌출부만의 가격비율은 3% 정도이고, 원고의 손해를 산정함에 있어서는 이러한 특허비중에 의한 고려율을 감안하여야 하므로, 피고의 손해배상책임의 범위도 위 판매이익 중 3% 부분에 한정된다"는 주장에 대하여, "특허의 핵심적인 기술인 '감광드럼의 일단부에 마련된 비틀린 돌출부가 주조립체 기어의 비틀린 구멍과 맞물려 회전함으로써 감광드럼의 축 방향 위치의 고정을 통한 회전속도의 정확성·균일성이 개선되고 구동력이 확실하게 전달되며, 카트리지의 위치 정렬 및 인쇄화질이 개선된다'는 점을 피고의 이 사건 감광드럼이 그대로 구현하고 있는 반면, 피고의 자본, 영업능력 등의 요소가 이 사건 감광드럼의 판매이익의 발생 및 증가에 기여하였다는 점을 인정할 만한 증거는 없으므로, 피고의 침해행위로 인한이익의 액에 제한을 가하여 원고의 손해액으로 인정할 수는 없다"고 판시하여 피고에게 기여도 증명책임이 있다고 보았다.

인천지법 부천지원 2017. 2. 8. 선고 2015가합104250 판결은 "기여도란 전체제품의 가격과 그중에서 특허발명을 실시하는 부품이 가지는 가격의 단 순한 비율만이 아니라 특허발명과 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 제품 전 체에 있어서 다른 부분의 가치와 해당 특허권 부분의 가치와의 상대적 평가, 제품 전체에 있어서 침해자가 가지는 독자적 기술의 유무 등을 종합적으로

³⁵⁾ 정차호·장태미, "특허권침해 손해배상액 산정의 기초(base): 전체시장가치원칙, 최소 판매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용", 『법학연구』, 제22권 제2호(2014), 255-256면("반면 제2항에서의 침해행위에 의한 이익을 전체 이익이라고 해석하여 제품 의 전체 이익에 대하여는 권리자가 증명책임을 부담하고, 제품의 전체 이익액을 손해배 상액으로 추정한 것 중 특허발명의 기여율에 의하여 추정을 일부 복멸하는 것에 대하여는 침해자에게 증명책임이 있다는 견해가 다수설이다.").

고려하여야 하는 점, 기여도에 관한 주장·증명책임은 침해자인 피고에게 있는 점"이라 하여 피고에게 증명책임이 있음을 분명히 하고 있다.

대법원 2008, 3, 27, 선고 2005다75002 판결은 "침해자의 상품 또는 서비 스의 품질, 기술, 의장 상표 또는 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으 로 인하여 침해된 상표 또는 서비스표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다 는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수가 있고, 이러한 특별한 사정에 침해자가 침해한 상표 또는 서비스표 이외의 다른 상표 또는 서비스표를 사용하여 이익을 얻었다는 점이 포함될 수 있으나, 그에 관한 입 증책임은 침해자에게 있다고 할 것이다"고 파시하였는데, '침해행위와 무관 하게 얻은 이익'이 있다는 특별한 사정에 '판매가치 인과관계'의 부존재도 포 함된다고 해석할 수 있다. 대상 판결이 기여도 증명책임의 소재를 직접적으 로 언급한 것은 아니지만 증명책임이 문제된다면 피고에게 증명책임을 부여 할 것으로 예상된다. 영업비밀이나36) 상표법37) 판례에서도 피고에게 증명 책임을 부여한 경우가 발견된다.

그러나 몇몇 판례는 기여도의 증명이 실패했음을 이유로 본 규정의 적용 을 부정하고 있어서 원고에게 기여도의 증명책임을 부여하고 있다고 해석된 다. 38) 먼저 서울중앙지방법원 2012. 10. 26. 선고 2011가합89748 판결은

³⁶⁾ 서울고등법원 2012. 8. 3. 선고 2011나78967 판결(피고가 "이 사건 영업비밀 기여율을 10-20% 정도로 보아 전체 손해배상금액이 감액되어야 한다"고 주장하였으며, 법원은 "'찰떡' 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없다거나 구입 동기의 주된 요 소가 아니라거나 이 사건 기술정보가 'c' 개발에 있어 중요한 것이 아니라고 인정하기 부 족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 취지의 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다.").

³⁷⁾ 서울중앙지방법원 2016, 5, 27, 선고 2015가합504429 판결("상표법 제67조 제2항의 추 정이 일부 복멸되는지 여부 … 다만 침해자가 상품의 품질, 기술, 디자인, 상표 이외의 신 용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있다면 그와 같은 사정이 인정되는 부분에 관하여는 상표법 제67조 제2항의 추정 이 일부 복멸된다고 할 것인바 … 차별화된 기술력, 전국적인 판매망, … 원활한 애프터 서비스 제공 등에 힘입은 바가 큰 것으로 보이는 점, …이 사건 표장이 차지하는 상표적 기능이 그리 크지 않음을 알 수 있는 점 등을 종합하여 보면, 위 한계이익액의 90%는 상 품의 품질, 기술, 상표 이외의 신용, 판매정책 등 이 사건 표장의 사용과는 무관하게 얻은 이익으로, 나머지 10%는 이 사건 표장의 사용으로 얻은 이익으로 평가함이 상당하다."). 38) 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결("피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표

"특허[권]침해로 인한 이익액은 판매가에서 제작비용 등이 차지하는 비율과이 사건 특허발명이 보정속옷의 가치에 기여하는 정도를 모두 고려하여 산정되어야 하므로 원고의 주장과 같이 보정속옷의 판매가격에서 일반속옷의판매가격을 공제한 나머지 금액에 물품판매량을 곱한 금액을 손해액으로 인정할 수 없고, 달리 그 정확한 손해액을 인정할 증거도 부족하다"고 보아 침해자의 이익 법리를 배척하고 동조 제[7항]에 따라 손해액을 산정하였다. 이는 원고가 기억도를 증명하지 못했음을 근거로 제128조 제4항의 적용을 배척한 것이므로 원고에게 증명책임을 부여한 결과이다.

다음으로 서울중앙지방법원 2014. 11. 20. 선고 2013가합541196 판결은 원고의 제128조 제[4항]에 따른 손해배상액 산정 주장에 대하여 "위 매출액전부가 이 사건 특허발명에 관한 권리를 침해하여 얻은 이익이라고 보기는 어렵고, 위 매출액 중 이 사건 특허발명의 기여도를 증명할 만한 구체적이고 뚜렷한 자료도 없으며, 또한 갑 제5호증의 기재만으로는 원고가 이 사건 특허발명을 이용하여 강선 삽입작업을 하였을 경우의 영업이익률이 원고가 주장하는 53.3%에 이른다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할

권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부 터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있 기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다."); 서울중앙지방법원 2013. 7. 25. 선고 2012가함521362 판결("피고의 빨래건조 대는 원고의 것과 달리 자외선램프가 설치되어 있는 등 원고와 피고의 빨래건조대의 형 태가 같다고 볼 수 없어 이 사건 등록고안의 기여도를 산정하기가 매우 어려운 점 등을 종합하여 보면, 결국 이 사건에서 피고가 받은 이익액을 기준으로 원고의 손해를 추정하 기는 어렵다"); 서울중앙지방법원 2014. 1. 16. 선고 2012가합529007 판결("원고가 주장 하는 침해된 상품 형태 이외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우에는 그 침해로 인한 손해배상액을 침해된 상품형태 또는 디자인의 기여도의 한도 내로 제한할 수 있다고 보 는 것이 타당한데, 그 기여도를 입증할 구체적이고 뚜렷한 자료도 제출되어 있지 않으므 로, 원고의 손해액은 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항[침해자의 이익액]에 의하여서는 산출할 수 없다"); 서울중앙지방법원 2014. 11. 20. 선고 2013가합541196 판결("위 매출 액 전부가 이 사건 특허발명에 관한 권리를 침해하여 얻은 이익이라고 보기는 어렵고, 위 매출액 중 이 사건 특허발명의 기여도를 증명할 만한 구체적이고 뚜렷한 자료도 없으 며…").

증거가 없으므로, 위 조항에 따른 손해배상액의 산정은 불가능하다"고 판시한 후 제128조 제[7항]에 따라 산정하여, 기여도를 요건사실에 해당하는 영업이익률(단위수량당 이익액으로 기능)과 동일하게 취급하고 있다. 제[4]항 적용을 배척한 판례들은 동조 제[7]항에 따라 손해액을 인정하고 있다. ³⁹⁾

이처럼 실무상 원고가 기억도를 증명하도록 하는 경우가 상당수 존재함을 알 수 있는데, 그러한 법리는 기억도를 증명하기 힘든 복잡제품의 경우에는 제128조 제4항의 사문화를 초래하고 있다. 제128조 제4항을 적용할 수 없게하는 법리는 동조 제7항의 남용을 조장하였으며, 40)41) 결과적으로 분쟁 당사자는 물론 상급심도 손해배상액의 산정 근거를 명확히 파악할 수 없게 만들었다

³⁹⁾ 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결("··· 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할 수 없다. ··· 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다."); 서울중앙지방법원 2014. 1. 16. 선고 2012가합529007 판결("디자인의 기여도의 한도 내로 제한할 수 있다고 보는 것이 타당한데, 그 기여도를 입증할 구체적이고 뚜렷한 자료도 제출되어 있지 않으므로 ··· 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에 의하여서는 산출할 수 없다고 할 것이다. ··· 부정경 생방지법 제14조의2 제5항의 적용."); 서울중앙지방법원 2014. 11. 20. 선고 2013가합 541196 판결("이 사건 특허발명의 기여도를 증명할 만한 구체적이고 뚜렷한 자료도 없으 며 ··· 위 조항(128조 2항)에 따른 손해배상액의 산정은 불가능하다. ··· 특허법 제128조 제5항에 따르면···").

⁴⁰⁾ 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1561 판결(제128조 제[2]항, 제[4]항에 의한 손해액 산정이 불가능하다는 이유로 동조 제[7]항을 적용하면서, "이 사건 기록에 의하면 이 사건 특허발명이 이 사건 제품의 매출에 기여한 정도를 정확히 특정하기는 어려운 상태이다."라고 판시하였다. 기여도를 증명하는 책임은 후술하는 바와 같이 피고에게 있으므로 피고가 기여도를 증명하지 못하면 단순히 기여도를 적용하지 않았어야 함(기여도 100%)에도 불구하고, 법원이 기여도 산정의 어려움을 이유(핑계)로 상당한 손해액 규정 (제7항)을 적용한 경우이다.).

⁴¹⁾ 각주 40에 대하여, 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 대상 판결이 증명책임을 원고에게 있다고 보았다고 단정할 수 없으며 다만 변론 전체의 취지를 고려하면서 기억도를하나의 고려요소로 언급한 것에 불과하다고 지적하였다. 기억도는 일반적으로 복잡제품에 적용되는 개념인데, 당해 특허발명은 "그라운드 조직이 복합적 단위조직들에 의해 다양한 디자인 형태로 표출되는 경편 원단"으로 비교적 단순한 제품에 해당한다. 복잡제품이 아닌데도 굳이 기억도를 고려한다는 점에서 당해 판례는 기억도를 원고가 증명해야할 요건사실로 취급한다고 생각한다.

3. 실시료 상당액 법리(제128조 5항)의 경우⁴²⁾

〈표3〉특허법 제128조 제5항의 요건사실 및 효과

규정	법률 효과의 발생요건	법률효과	요건사실
제128조 제5항	특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액	손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.	실시료43)44)

(1) 기본 법리

본 항에 따라 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액을 권리자의 손해액으로 손해배상을 청구할 수 있다. (45) 일반적으로 전체제품의 매출액(실시료 기초, royalty base)에 실시료율(royalty rate)을 곱하는 방식으로 실시료가 책정된다. (46) 특허발명이 제품의 일부를 구성한다면 기여도가 실시료 기초에 영향을 줄 수 있으므로 기여도에 대한 증명책임의 소재가 문제된다.

(2) 증명책임의 소재: 원고 v 피고

전 항과 마찬가지로 두 가지 견해를 상정할 수 있다. 47) 먼저 실시료기초는

⁴²⁾ 석현수, 앞의 논문, 157면 표 참조.

⁴³⁾ 권택수, 앞의 책, 399면("법 제128조 제[5]항에 의한 실시료상당액 청구를 하기 위해서는 제[2]항이나 제[4]항에 의한 손해액산정의 경우와 달리 청구원인으로서 손해의 발생을 주장・입증할 필요가 없다. 실무상 법 제128조 제[5]항을 이용하는 경우로는, ① 제[2]항 및 제[4]항의 규정에도 불구하고 권리자의 손해액을 입증할 수 없는 경우(위 규정들과 예비적 또는 선택적으로 주장된다.), ② 권리자 자신이 특허발명을 실시하지 않고 있는 경우 등이다.").

⁴⁴⁾ 권택수, 앞의 책, 369면 표(실시료 상당액은 "여러 사정을 종합 고려하여 결정된다.").

⁴⁵⁾ 특허법 제128조 5항("제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.").

⁴⁶⁾ 이주환, "특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로서 전체시장가치의 원칙과 할당 원칙-미국 특허법에서의 법리를 중심으로", 『법학연구』, 제27권 제2호(2017), 279면 ("그리고 전체시장가치의 원칙과 할당원칙은 합리적인 실시료의 산정방법에도 적용된 다. 합리적인 실시료는 실시료 베이스에 실시료율을 곱하여 산정되는데…").

⁴⁷⁾ 이주환, 위의 논문, 279면("실시료 베이스는 합리적인 실시료의 산정기준이 되는 제품을 특정하는 것으로, 당해 특허가 전체제품의 부분에 해당되는 경우에 실시료베이스를 전체제품으로 확대할지, 아니면 전체제품의 부분으로 한정할지의 여부를 결정하는 것이

전체제품이 기주이 되며 그 후 피고의 기여도 증명에 따라 액수를 제하하면 된다는 견해가 있을 수 있다. 특허권자는 제품의 일부에만 권리를 행사할 수 있지만 복잡제품의 일부만을 실시하기는 불가능한 경우가 태반이므로, 일단 전체제품에 대해 실시를 허락하는 것으로 보고, 이후 피고로 하여금 기여도 에 의한 제한을 증명하게 하는 것이다.

다음으로 특허발명은 제품의 일부로서 전체제품 중 일부가 차지하는 비율 을 고려하여 그 부분만 손해액으로 인정해야 하므로 원고가 기여도를 증명 하여야 한다는 견해가 있을 수 있다. 전체제품 중에 특허발명이 아닌 부분은 특허권자의 독점배타권이 인정되지 않기 때문이다.

(3) 판례의 입장

제5항에 근거한 산정에 있어서 기여도 증명책임의 소재에 관하여 직접적 으로 판시한 경우는 발견되지 않았고, (집행판결이어서 대표성은 떨어지나) 미 국 판례를 승인한 고등법원 판례가 있으며48) 대법원은 고등법원의 입장을 가접적으로 지지한 바가 있다. 49)

대상이 되는 미국 판례는 "다수 부품으로 구성된 제품의 소수 요소들이 침 해되었다고 제소된 경우 제품 전체에 대해 실시료를 산정하는 것은 특허권 자가 당해 제품의 침해되지 아니하는 부품에까지 부당하게 배상반게 하는 위험이 수반되므로, 최소 판매 가능한 특허적용의 단위에 기초하여 실시료 를 산정하여야 하고, 다만 예외적으로 특허를 받은 부분의 특성이 다수의 부 품으로 구성된 제품의 수요를 견인한다는 사실이 증명된 경우에는 전체시장

다. 따라서 합리적인 실시료를 산정함에 있어서 실시료 베이스를 확정하는 작업에는 할 당워칙과 전체시장가치의 워칙 중에서 하나의 워칙을 선택하는 과정이 수반된다.").

⁴⁸⁾ 서울고등법원 2014, 12, 11, 선고 2014나1463 판결, 이 판결은 원고의 판매량을 초과하 는 부분에 대한 합리적 실시료 산정액을 승인한 경우이다. 이 과정에서 제품 전체를 기 준으로 배상액을 함부로 산정하는 것은 과다배상의 우려를 초래하므로 최소부품을 기준 으로 산정하되, '전체시장가치원칙'을 언급하면서 원고의 증명에 따라 예외적으로 100% 의 기여도를 인정할 수 있다고 보았다. 동 법원은 미국 법원의 판시를 따르는 것이 우리 나라 법 감정에 과하게 반하지 않는다고 보아 승인한 것이다.

⁴⁹⁾ 대법원 2015, 10, 15, 선고 2015다1284 판결.

가치 원칙에 따라 실시료를 산정할 수 있다"고 판시하였다.50)

해당 판례는 ① 특허발명이 제품의 일부에 해당하는 경우 기여도 법리를 적용하여 최소판매 가능한 부품을 기준으로 실시료를 산정함이 타당하다는 점과 ② 100%의 기여도가 적용될 특별한 사정은 원고가 증명하여야 한다는 점을 설시하였다. 100% 미만의 기여도 증명책임에 대해서는 명시하지 않고 있다.

한편 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결과⁵¹⁾ 서울중앙지방법원 2012. 9. 14. 선고 2008가합107370 판결은⁵²⁾ 실시료 상당액에 기여도를 고

⁵⁰⁾ LaserDynamics, Inc. v. Quanta Comput., Inc., 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).

⁵¹⁾ 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결이 "원심이 이 사건 등록고안의 기여도를 100%라고 인정한 것은 적절하지 않고 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있으나, 이 사건 등록고안에 관하여 원고 임ㅇㅇ이나 원고들이 체결한 기존의 각 실시허락계약을 보면 매출금액의 3%를 통상실시료로 지급하기로 약정하였고 위 실시료율 3%는 이 사건 등록고안의 기술내용과 기여도 등을 고려하여 정한 것으로 보이며, 달리 위 실시료율이 부당하다고 볼 만한 자료를 기록상 찾아보기 어려운 이상, 통상실시료 상당의 금액을 손해배상으로 구하는 이 사건에 있어서 피고들이 배상할 손해액은 위 실시료율에 의하여 산정함이 상당하다고 할 것이므로, 원심이 그 관시의 연간매출액에 위 3%를 곱한 금액이 피고들이 배상할 손해액이라고 판단한 것은 결과적으로 정당하고…"라고 판시하여 원심의 기여도 산정의 오류를 지적했으면서도, 당사자 간의 합의된 실시료율에 기여도가 이미 고려되었고 이 과정에 불합리한 점이 없음을 이유로 원심법원의 손해액을 그대로 인정하였다. 실시료란 본디 특허발명 가치의 정밀한 반영이라기보다는 당사자 간의 합의로 결정되는 성향이 짙은 점, 사실관계를 직접적으로 다룰 수 없는 대법원 판결인점을 고려하더라도 대상 판결은 손해배상액 산정의 번거로움으로 인하여 적당한 선에서결론을 내린 것이 아닌가 생각된다.

⁵²⁾ 서울중앙지방법원 2012. 9. 14. 선교 2008가합107370 판결은 다음과 같이 판시하였는데, 많은 요소를 나열한 후 기여도를 결과적으로 제시하고 있어서 당사자나 상급심이 그산정의 적정함에 대하여 구체적으로 다투기 어렵게 한다. "한편 드럼 세탁기는① 세탁수를 수용하는 수조(터브),② 수조의 내부에서 세탁물과 함께 회전하는 드럼,③ 드럼을 회전시키기 위한 구동력을 발생시키는 구동부,④ 세탁기의 최외곽을 형성하는 캐비닛,⑤ 위 수조를 캐비닛 내에 진동을 억제하도록 지지하기 위한 스프링, 댐퍼 등의 지지구조,⑥ 캐비닛 전방에서 사용자가 세탁물을 넣고 빼기 위한 도어부,⑦ 캐비닛 전방 상단에서 사용자가 조작하는 다수의 버튼 등을 구비한 조작 패널부,⑧ 조작 패널부를 통한 사용자의 버튼 입력,세탁물.세탁수의 양의 감지신호 등을 기초로 급수의 개시ㆍ정지,배수의 개시ㆍ정지,드럼의 회전ㆍ정지 등을 제어하는 마이크로 컴퓨터,⑨ 급수 및 배수와 관련된 배관, 밸브개페 등의 구조,⑩ 세제, 섬유유연제 등의 투입 구조 등 약 10개 부분으로 구성되어 있고, 피고 제품에는 이 사건 특허발명 외에도 피고가 권리를 가지고 있는 39개의 특허 및 실용신안 기술이 결합되어 있으며,이 사건 특허발명은 위 구성부분

려하고 있어 검토가 필요하다. 상기 판례들은 증명책임의 법리를 활용하지 않았고 구체적인 기여도 산정의 과정도 명확하게 보여 주지 않아서 당사자 와 상급심이 기여도를 제대로 다루기 어렵게 만든 문제점이 있다. 결정적으 로 기여도는 손해액의 규모에 직접적으로 영향을 주는 중요한 요소여서 독 립적으로 평가할 필요가 있는데, 실시료 상당액을 산정할 때 참작하면 되는 정도로만 취급하여 문제된다. 전술한 미국 판결의 집행승인판결에서 '최소 판매가능부품'을 기여도 산정의 기준으로 인정한 것과는 대조적이다.

4 소 결

우리나라 특허법은 복잡제품이 일반적이지 않던 시기에 제정되어 인과관 계 중 '가치'측면을 고려하지 못했으며 판례도 마찬가지이다. 그래서 증명책 임의 소재에 관하여 법리가 정립되었다고 보기 어렵다. 이하 미국 및 일본의 법리를 살핀 후 기여도 증명책임의 소재를 명확히 하는 방안을 검토할 것이 다.

Ⅲ 미국의 기여도 증명책임 법리

미국에서는 특허발명이 제품의 일부를 구성하는 경우 전체시장가치원칙 이나 최소판매부품원칙 등이 적용될 수도 있지만, (적어도 최근에는) 더 많은 경우 기여도 법리가 적용되고 있다. 그러나 기여도를 누가 증명해야 하는지

중 드럼 내부의 리프트에 관한 특허로서 이는 개척발명이 아니라 개량발명인 점, 피고가 피고 제품을 생산, 판매하여 위 매출소득을 얻은 것은 이 사건 특허발명뿐 아니라 피고 의 브랜드 인지도, 유통망, 외관의 디자인, 마케팅 등의 자본적, 경영적 요소가 기여하였 다고 인정되는 점, 피고 제품의 세탁기 전체 판매가는 평균 약 45만 원인 데 비해 드럼 내 부에 설치된 리프트의 제조원가는 900원 내지 2000원에 불과한 점, 이 사건 변론종결 당 시 전기, 전자제품에 관한 판매금액 대비 국내 실시료율은 평균 4.2% 정도인 점 등을 종 합하면, 피고의 별지 '피고 제품' 목록 기재 드럼 세탁기 제품의 판매액에 대한 이 사건 특 허발명의 실시료율은 0.5%라고 인정함이 상당하다."

에 관하여는 미국에서도 논란이 많고, 법원도 어려움을 겪고 있다 53) 기본적 으로 워고가 기여도를 증명하여야 하다는 견해가 있고, 이에 반하여 워고는 인과관계를 증명하기만 하면 되며 따로 기억도를 증명할 책임까지 부담하는 것은 아니라는 견해도 존재한다 54)55) 이하 두 견해를 산정방법에 따라 나누 어 살펴본다

1 일실이익의 경우

다수설은 워칙적으로 워고가 제품 중 특허발명의 가치가 차지하는 정도를 증명할 것을 요구하다 5057) 워고가 전체시장가치워칙이 적용되어야 함을

⁵³⁾ Ryan, James, "A Short History of Patent Remedies", Cybaris An Intell. Prop. L. Rev., vol.6(2015), p.190 ("Courts struggled to determine who had the burden of proof, and how to correctly apportion the profits.").

⁵⁴⁾ Bensen, Eric E., "Apportionment of Lost Profits in Contemporary Patent Damages Cases", Va. J.L. & Tech., Vol.10 No.8 (2005), p.5 ("Some have taken the view that under the appropriate circumstances, patentees must apportion their lost profits in order to establish a right to recover. Others, however, believe that apportionment is not required to recover lost profits because patentees need only show 'but for' causation to recover lost profits.").

⁵⁵⁾ Rabowsky, Brent, "Recovery of Lost Profits on Unpatented Products in Patent Infringement Cases", S. Cal. L. Rev., Vol. 70 (1996), p. 285 ("[U]nder current law, there is never a need to apportion lost profits between patented and unpatented items.").

⁵⁶⁾ Taylor, David O., "Using Reasonable Royalties to Value Patented Technology", Ga. L. Rev., Vol.49 (2014), p.98 ("It did so for various reasons related to the inability to prove actual damages: inability to prove either lost profits given the lack of any advantage in using the patented invention or lost royalties in the form of an established royalty; inability to apportion any lost profits; inability to prove infringers' profits;68 inability to apportion any infringers' profits; and insufficient evidence to allow a jury to assess actual damages.").

⁵⁷⁾ Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884) ("The patentee ··· must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine, for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributable to the

먼저 증명하면, 피고가 기여도를 증명해야 한다는 견해도 있다. 58) 만약 원고가 기여도를 증명하지 못하면 일실이익 법리의 적용은 불가능하고, 실시료에 의한 산정만이 가능하게 된다. 59) 그러나 특허발명에 대한 고객수요나 특허발명의 (다른 부품과의) 기능적 일체성을 특허권자가 먼저 증명하였다면 더이상 기여도의 적용은 필요하지 않다고 본다. 60) 전체시장가치원칙은 법원이당해 특허발명의 100% 기여를 확신했을 때 적용된다고 보기 때문이다.

특허권자가 전체시장가치원칙의 증명에 실패하면 침해자가 기여도의 증명책임을 부담하고, 침해자가 기여도의 증명에 성공하면 그 기여도를 적용하되, 실패하면 100%의 기여도를 적용한다는 견해도 있는데,⁽¹⁾ 증명책임은 상황에 따라 소재가 달라진다고 볼 수 없으므로 부당하다. 또, 피고에게 증명책임이 전환된 이유를 설명하지 못하는 면에서도 그 견해는 근거가 없는 것이다. 양 당사자가 모두 증명에 실패하면 결론적으로 100%의 기여도가 적용된다는 것인데, 이는 애초 100%의 기여도를 추정하면서 피고에게 100%

patented feature.").

⁵⁸⁾ Harkins, Christopher A., "Fending Off Paper Patents and Patent Trolls: A Novel "Cold Fusion" Defense Because Changing Times Demand It", *Alb. L.J. Sci. & Tech.*, Vol.17 (2007), p.450 ("The plaintiff first proves the applicability of the entire market value rule, after which the defendant (as the beneficiary of any apportionment) bears the burden of apportioning the royalty base between infringing and non-infringing sales, especially when the apportionment evidence lies within the defendant's control.").

⁵⁹⁾ Universal Athletic Sales Co. v. Am. Gym, 480 F.Supp. 408, 413 (W.D. Pa. 1979) ("It has been held that plaintiff has the burden to prove his lost profits and then the burden shifts to the defendant to prove in a case of a component part such as this that the lost profits were attributable to the unpatentable features of the device and thereupon the burden shifts to the plaintiff to show apportionment. If this cannot be shown you then go to a reasonable royalty.").

⁶⁰⁾ Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884).

⁶¹⁾ Schlicher, John W., "Patent Damages, the Patent Reform Act, and Better Alternatives for the Courts and Congress", *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol.91 (2009), p.62 ("The patent owner has the burden to prove that the entire market value rule applies. If the patent owner carries that burden, the apportionment issue is not considered. If the owner does not carry that burden, the infringer has burden of proving that apportionment applies. If the infringer does not carry that burden, damages are based on application of the entire market value rule. I have also read that the patent owner usually carries its burden of showing the entire market value rule applies.").

미만의 기여도를 증명하게 하는 것과 별반 다르지 않다고 본다.

기여도 증명책임은 특허권자와 침해자가 공평하게 부담하는 것이 더 합리 적이라는 주장도 있는데,62) 증명책임은 (증명책임법리에 기초하면) 양 당사자 중 일방이 부담하는 것이므로 그 주장은 타당하지 않다

참고로 W.L. Gore 판결이 일실이익 산정 시에는 기여도 법리가 적용되지 않는다고 판시하였는데, 그 (틀린) 판결의 영향을 받아 기여도 법리를 적용한 파례가 이후 감소하였다고 한다. 63)

2 침해자의 이익의 경우

침해자 이익 산정의 장면에서도 원고가 기여도를 증명하여야 한다는 견해 가 다수이다. (4)(5) 반면 기본적으로 원고가 증명책임을 부담하지만, 만약 피

⁶²⁾ Coughlin, Timothy, "Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co.: Economics of Design Patent Trolling", Cardozo Arts & Ent. L.I., Vol.35 (2016), p.240 ("With this rule, the burden of proof belongs to both parties much more equally than the extremes required of total profits or lost profits...").

⁶³⁾ Bensen, Eric E. & White, Danielle M., "Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors", Colum. Sci. & Tech. L. Rev., Vol.9 (2008), p.31("Second, a single, but unduly influential, contemporary district court case, W. L. Gore & Assocs., Inc. v. Carlisle Corp., incorrectly - in an alternative holding no less - concluded that apportionment did not apply where lost profits were sought.").

⁶⁴⁾ Taylor, David O., supra, at 98 ("It did so for various reasons related to the inability to prove actual damages: inability to prove either lost profits given the lack of any advantage in using the patented invention or lost royalties in the form of an established royalty; inability to apportion any lost profits; inability to prove infringers' profits; 68 inability to apportion any infringers' profits; and insufficient evidence to allow a jury to assess actual damages.").

⁶⁵⁾ Garretson, 111 U.S. at 121 ("The patentee ... must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine, for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributable to the patented feature.").

고가 관련 증거를 보유하여 원고가 기여도를 증명하는 것이 불가능하거나 어려운 경우에는 기여도 증명책임은 피고에게 전환된다고 보는 견해도 있 다.⁶⁶⁾ 원고의 증명이 어려운지 여부를 고려하여 증명책임 전환 여부가 결정 되므로 법적 안정성에 반한다고 생각한다.

1884년에 선고된 Garretson v. Clark 판결에서 미국 연방대법원은 특허권자가 기여도를 증명하여야 한다고 설시하였는데,⁶⁷⁾ 일반적으로 특허권자가 증명책임을 부담하나 복수의 특허가 혼재된 경우는 침해자인 피고가 기여도를 증명하여야 한다는 판례도 있다.⁶⁸⁾ 일반적 법리와 (특별한 상황에서의) 예외적 법리의 관계를 보여 주는 것이라고 생각된다.

일찍부터 기여도 법리 적용의 필요성이 인정되면서 침해자 이익의 산정은 복잡한 것, 원고가 증명하기 어려운 것이 되어 버렸다.⁽⁶⁾ 원고의 증명 편의 를 위해 1922년 개정으로 합리적 실시료 규정이 신설되었고,⁷⁰⁾ 1946년 특허 법 개정으로 침해자 이익에 의한 손해배상액 산정의 방식은 미국특허법에서 는 삭제되었다.⁷¹⁾⁷²⁾

⁶⁶⁾ Leichtman, David, "Litigation Strategies for Intellectual Property Cases, 2012 Edition Leading Lawyers on Analyzing Key Decisions and Effectively Litigating IP Cases", 2012 WL 1670119, at 9 (2012) ("Relying on both patent and copyright decisions, the Sheldon court set forth a burden-shifting rule: where it could be found that the defendant's additional creative efforts contributed to the profits of the whole, the initial burden of apportionment would rest on the plaintiff—but if the manner in which the defendant kept its business records made apportionment difficult or impossible, then the burden of proof on apportionment would shift,").

⁶⁷⁾ Garretson, 111 U.S. at 121 ("The patentee must give evidence to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features...").

⁶⁸⁾ Westinghouse Elec. & Mfg. Co. v. Wagner Elec. & Mfg. Co., 225 U.S. 604, 622 (1912).

⁶⁹⁾ Friedman, Josh, "Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages", *Case W. Res. L. Rev.*, Vol.63 (2012), p.152 ("Over the next half-century, courts created fairly detailed jurisprudence requiring that a patentee prove the portion of the infringer's profits that was attributable to the patented component or improvement,").

⁷⁰⁾ *Id.* ("To help patentees that could not feasibly prove a specific damage amount, Congress amended the patent damages statute in 1922. These amendments allowed courts to award a reasonable royalty as damages when profits were uncertain.").

침해자의 이익 법리가 현존하는 상표법의 경우, 침해자 이익 전부를 침해로 인한 것으로 추정하는 원칙에 따라 피고가 증명책임을 부담한다. 73) 상표법의 관련 명문규정이 제정되기 전에 관습법(common law)에 따른 상표권 사건에서 법원은 침해자가 기여도를 증명하여야 한다고 설시하였는데 74) 그 후연방의회가 명무규정을 제정하면서 그 법리를 반영하였다.

미국 상표법 제35(a)조는 침해자 이익 산정 시 침해자에게 증명책임이 있음을 명확하게 규정하는데,⁷⁵⁾ 우리 특허법(제128조 제4항)이 침해자의 이익을 권리자의 손해로 추정하고 피고가 그 추정을 복멸하도록 하는 법리와 미국 상표법 제35(a)조의 법리가 유사한 것이라고 생각된다.

참고로 영국에서 (특허권 침해사건에서) 침해자의 이익 산정에 있어서 기여 도를 증명할 책임이 피고에게 있다고 본 사례가 있다. 76) 원고가 인과관계를

⁷¹⁾ Fedell, Jaimeson, "A Step in the Right Direction: Patent Damages and the Elimination of the Entire Market Value Rule", *Minn. L. Rev.*, Vol.98 (2014), p.1151 ("In 1946, Congress stepped in and eliminated the cumbersome apportionment proceedings and shifted patent damages from recovering the infringer's unjust enrichment to the current conception of providing compensation for the patentee.").

⁷²⁾ Landers, Amy L., "Let the Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law", *Santa Clara L. Rev.*, Vol. 46 (2006), p. 323.

⁷³⁾ Davis Jr., Theodore H., Part III. "Litigation in the Federal Courts and States Courts of General Jurisdiction", *Trademark Rep.*, Vol.105 (2015), p.367 ("The court was unconvinced, and it instead placed the burden of apportionment on the defendants based on 'the well-established princIple that profits may be presumed to be attributable to infringement unless the defendant proves otherwise."").

⁷⁴⁾ Eichengrun, Joel, "Remedying the Remedy of Accounting", *Ind. L.J.*, Vol.60 (1985) p.485 ("Hamilton-Brown Shoe Co. v. Wolf Bros. & Co., 240 U.S. 251 (1916), where the court in a common law trademark infringement action held that the burden of proof was on the defendant to show an apportionment of profits. The court noted that the allocation is often impossible, and the wrongdoer should not profit at the expense of the victim. The point is one of broader application and logically suggests the burden of proving all profits should be on the defendant.").

⁷⁵⁾ Lanham Act § 35(a) ("In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed.").

⁷⁶⁾ Abbott & Anor v. Design & Display Ltd. & Anor [2017] EWHC 932 (IPEC) (26 April 2017), para. 37 ("In relation to the foregoing issues the evidential burden rests on the infringer.").

증명해야 한다고 보는 것이 원칙이나, 기여도의 증명이 까다로워 법 적용 자체가 어려운 현실과 기여도의 존재가 증명될수록 유리한 피고의 입장을 고려할 때 피고가 증명할 필요성이 인정된다. 그러나 명문규정이 없이 해석론으로 그러한 법리를 인정할 수 있는지에 대하여는 검토가 필요하다.

3. 실시료 상당액의 경우

실시료 산정의 장면에서도 원고가 기여도를 증명하여야 한다고 보는 것이다수설이다. 77) 특히 전체시장가치원칙의 적용을 위해서는 원고가 증명책임을 부담한다고 본다. 78) 원고가 전체시장가치원칙이 적용될 수 있음을 증명하지 못한 경우에는 기여도를 증명하여야 하며, 79) 원고가 전체시장가치원칙이 적용될 수 있음을 먼저 증명하는 경우, 피고가 100% 미만의 기여도를 증명할 책임을 부담한다는 견해가 있다. 80) 원고가 전체시장가치원칙이 적용될

⁷⁷⁾ Rockwell Automation, Inc. v. WAGO Corp., 2012 WL 12996102, at 2 (W.D. Wis. 2012) ("Regardless of the basis of the royalty—units sold versus revenue or profits—plaintiffs must provide some apportionment based on the patented component if the patented component does not constitute the basis for customer demand, plaintiffs intend to prove that the patented components of WAGO's alleged infringing products drive customer demand; as such plaintiffs seek to recover a royalty reflecting the value of the entire commercial embodiment,").

⁷⁸⁾ Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1336 (Fed. Cir. 2009) ("In one sense, our law on the entire market value rule is quite clear. For the entire market value rule to apply, the patentee must prove that "the patent-related feature is the 'basis for customer demand.") (citing Rite-Hite, 56 F.3d at 1549).

⁷⁹⁾ Eckstein, Maya M. & Oakes, Michael A., "2014 Patent Damages Year in Review", *Intell. Prop. & Tech. L.J.*, Vol.27 No.5 (2015), p.3 ("Thus, patentees arguing for reasonable royalty damages must be prepared either to prove that the technology qualifies for the EMV rule because the patented invention drives demand for the entire commercial product or to apportion value between the patented and unpatented features of the accused product or component.").

⁸⁰⁾ Harkins, Christopher A., "Fending Off Paper Patents and Patent Trolls: A Novel "Cold Fusion" Defense Because Changing Times Demand It", *Alb. L.J. Sci. & Tech.*, Vol.17 (2007), p.450 ("The plaintiff first proves the applicability of the entire market value rule, after which the defendant (as the beneficiary of any apportionment) bears the burden of apportioning the royalty base between infringing and non-infringing

수 있음을 먼저 증명하였다는 것은 어떤 한 측면, 예를 들어 고객수요의⁸¹⁾ 측면에서 원고가 기여도 증명책임을 다한 것이고 그 후 피고가 다른 한 측면 (부품의 기술적 한계 등)에서 기여도가 100% 미만임에 대하여 반박을 하는 것으로 보아야 한다. 다만 증명은 일반적으로 법원의 확신을 요하므로, 원고가 먼저 100%의 기여도를 증명했다면 피고의 100% 미만의 기여도 주장은 법원을 설득하기 쉽지 않을 것이다.

Blake v. Robertson 판결은82) 특허권자가 특허발명과 관련된 이익의 부분을 특정하지 못한 사안에서 법원이 합리적 실시료로 산정한 사례로, 법원은원고가 기여도를 증명하지 못한 경우, 일실이익에 의한 산정은 허용되지 않고 합리적 실시료에 의한 산정만 가능하다는 판시를 하였다.83) 그러나 그 판시는 실시료에 의한 손해액 산정 과정에서도 기여도가 문제되는 점을 간과한 것이다.

한편 합리적 실시료 산정을 위해서 조지아-퍼시픽 요소를 고려해야 하는데, 그 요소에 포함된 기여도는 법원이 자유롭게 선택할 수 있는 요소 중 하나에 불과하다고 본다.⁸⁴⁾ 다만 복잡제품 중 부품 하나에 특허발명이 적용된경우에는 합리적 실시료 산정에 있어서 반드시 기여도가 적용되어야 할 것이다.⁸⁵⁾ 따라서 원고가 전체시장가치원칙이 적용될 수 있음을 증명하지 못

sales, especially when the apportionment evidence lies within the defendant's control.").

⁸¹⁾ 당해 특허발명에 대한 고객의 관심으로 인해 고객이 제품을 구매하였다는 의미로, '고 객관심'이라는 표현도 가능하다.

⁸²⁾ Blake v. Robertson, 94 U.S. 728, 734 (1876).

⁸³⁾ Bensen, Eric E., supra, at 2 ("Depending on the evidence, you may even be able to argue that you owe no lost profits to the patentee because the patentee failed to meet its burden of apportioning its total profit on each product to that portion of the profit attributable to the patented invention, and therefore, the patentee should only recover a reasonable royalty.").

^{84) 15}개 항목은 한정적인 것이 아니라 예시적인 것이어서 개별 상황에 어울리는 다른 항목을 검토하는 것은 가능하다. Georgia-Pacific 1970, 318 F.Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) ("some of the factors *mutatis mutandis* seemingly more pertinent to the issue[s]").

⁸⁵⁾ Bensen, Eric E. & White, Danielle M., supra, at 46-47 ("Thus, apportionment should be a required part of every reasonable royalty analysis, not just a factor that may or

한 경우에는 기여도를 증명하여야 한다.80

4 소 결

미국에서는 '판매수량 인과관계'를 원고가 증명해야 할 요건사실로 보는 것처럼, 기여도 역시 요건사실을 구성한다고 보아 원고의 증명을 요구하고 있다. 87)88)89) 미국에서 원고에게 기여도 증명책임이 있다고 보는 태도는 과도한 배상을 방지하는 장점이 있지만, 원고가 청구한 손해액의 전부인용을 어렵게 하며 증명에 실패한 경우 일실이익 법리 자체를 적용받지 못할 수도 있다. 법리 이해에 오해가 있다는 견해도90) 발견되는데 이는 기여도에 관해

may not be given any weight. Moreover, apportionment should be a threshold determination in every reasonable royalty analysis.").

⁸⁶⁾ Eckstein, Maya M. & Oakes, Michael A., supra, at 3 ("Thus, patentees arguing for reasonable royalty damages must be prepared either to prove that the technology qualifies for the EMV rule because the patented invention drives demand for the entire commercial product or to apportion value between the patented and unpatented features of the accused product or component,").

⁸⁷⁾ Taylor, David O., supra, at 98 ("It did so for various reasons related to the inability to prove actual damages: inability to prove either lost profits given the lack of any advantage in using the patented invention or lost royalties in the form of an established royalty; inability to apportion any lost profits; inability to prove infringers' profits;68 inability to apportion any infringers' profits; and insufficient evidence to allow a jury to assess actual damages.").

⁸⁸⁾ Clark, Garretson v., 111 U.S. 120, 121 (1884) ("The patentee ··· must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine, for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributable to the patented feature.").

⁸⁹⁾ 우리나라에서 기여도의 내용이 대체로 미국의 Panduit 요소들에 이미 들어 있으며 미국에서 Panduit 요소는 원고가 주장, 증명해야 하는 것처럼 미국과 우리나라는 근본적으로 다른 출발점에 있다는 지적이 있으며, 미국의 Panduit 테스트가 '손해배상액 원고증명의 원칙'에 충실한 결과라 생각된다.

⁹⁰⁾ Schlicher, John W., supra, at 62 ("The patent owner has the burden to prove that

증명책임 법리가 정립되지 않은 결과라고 생각된다.

IV. 일본의 기여도 증명책임 법리

일본에서의 통설은 특허발명이 제품의 일부라면, 기여도를 곱하여 손해액을 제한하는 법리를 긍정하는 것이며⁹¹⁾ 판례도 마찬가지이다.⁹²⁾⁹³⁾ 그러나 기여도의 증명책임에 관해서는 명문의 규정이 존재하지 않으며 학설이 대립한다.

1 기여도가 증명책임의 대상이 아니라는 견해

기여도에 증명책임의 법리를 적용하지 않고 곧바로 법원이 재량으로 판단해야 한다는 견해가 상당수 존재한다 94) 대표적으로 구체적인 기여도는 법

the entire market value rule applies. If the patent owner carries that burden, the apportionment issue is not considered. If the owner does not carry that burden, the infringer has burden of proving that apportionment applies. If the infringer does not carry that burden, damages are based on application of the entire market value rule. I have also read that the patent owner usually carries its burden of showing the entire market value rule applies.").

⁹¹⁾ 高橋元弘, "特許法102条2項、3項に基づく損害賠償をめぐる近時裁判例の検討一東京地 判平成17・3・10判例時雜1918号67頁を中心として", 『パテント』, 第61巻 第1号(2008), 47頁

⁹²⁾ 東京地方裁判所 平成29年(2017)3月3日 平成26年(7)第7643号 判決; 知的財産高等 平成29年(2017)2月22日 平成28年(ネ)第10082号 判決; 知的財産高等裁判所 平成28年(2016)6月1日 平成27年(ネ)第10091号 判决; 東京地方裁判所 平成28年(2016)5月26日 平成25年(7)第33070号 判決; 知的財産高等裁判所 平成27年(2015)4月28日 平成25年(ネ)第10097号 判决; 東京地方裁判所 平成27年(2015)4月10日 平成24年(7)第12351号 判决; 東京地方裁判所 平成25年(2013)9月25日 平成22年(7)第17810号 判决; 知的財産高等裁判所 平成24年(2012)1月24日 平成22年(ネ)第10032号 判决; 東京地方裁判所 平成14年(2002)3月19日 平成11年(7)第23945号 判决; 東京高等裁判所 平成11(1999)年6月15日 平成11年(ネ)第1069号 判决.

⁹³⁾ 田村善之、『知的財産権と損害賠償』[新版]、弘文堂、2004、244頁.

⁹⁴⁾ 古城春実, "特許法102条の損害額算定と寄与率の概念:『液体充填装置におけるノズル』

원 재량으로 결정되므로 기여도 증명이 어렵다는 비판은 존재할 수 없다는 견해가 있고, 95) 침해자의 이익을 산정할 때 기여도는 당사자 주장에 구애받지 않고 법원이 스스로 판단하는 것으로 보아 96) 97) 증명책임의 법리가 적용되지 않는다는 입장도 있다. 비슷한 취지로 기여도는 숫자로 제시되는 특성상 당사자가 명확히 밝히기 어려우므로 법원이 변론과정에서 드러난 모든 사정을 종합적으로 고려하여 최종적으로 결정하는 것이며 판례도 이와 같은 입장이라고 보는 견해도 존재한다. 98) 전술한 입장들은 증명책임은 기본적으로 전부 또는 전무(all or nothing)의 법리로서 법원이 책임 소재를 혼동할 경우 일방에게 큰 불이익이 되므로 당사자의 권익과 법률 정확성을 고려한 결과로 보인다. 99) 그러나, 증명이 어렵다는 이유로 증명책임 법리가 적용되지 않는다는 논리는 받아들이기 어렵다.

2. 기여도를 증명책임의 대상으로 보는 견해

일실이익의 법리에 대하여 '단위수량당 이익액'의 문제로 보는 견해와 인 과관계의 일부로 보는 견해는 원고의 증명을 요구하나, '판매할 수 없었던 사 정'의 문제로 보는 견해와 전체매출액을 기준으로 감액해야 한다는 견해는

事件", 『AIPPI』, 第51巻 第7号(2006), 418頁.

⁹⁵⁾ 設楽隆一, "損害(2)一侵害行為による得た利益", 『裁判實務大系 9』(工業所有權訴訟法), 牧野利秋 編, 青林書院, 1988, 338-339頁.

⁹⁶⁾ 青柳昤子, "102条", 中山信弘·小泉直樹 編, 注解特許法 上, 第3版, 2000, 1038頁("제품 전체에 대한 해당 특허발명의 기여 비중을 고려할 경우, 권리자에게 엄격한 주장, 증명책임을 지울 때는, 증명책임 경감을 규정한 제2항의 취지에 반한다. 그래서 제품 전체의 이익에 대한 해당 특허발명의 기여도에 대해서는, 침해자 이익의 인정에서 법원이 당사자의 주장에 구속되지 않고, 법정에 나타난 주장 전부 및 모든 증거에 의해 독자적으로 판단할 것으로 이해된다. 이러한 기여도를 고려하고 인정된 침해자 이익이 권리자의 손해액으로 추정된다고 해석하는 것이 상당하다. 더 유리한 기여도의 인정을 얻기 위해서는 당사자가 주장, 증명을 사실상 충분히 다해야 하는 것은 물론이다.").

⁹⁷⁾ 特許第2委員会 第1小委員会, "特許が製品の一部にかかわる場合の損害賠償額の算定について一特許法102 条における寄与率等の概念と主張のあり方に関する考察一", 『知財管理』, 第59巻 第11号(2009), 1444-1446頁.

⁹⁸⁾ 古城春実, 前揭 論文, 418頁.

⁹⁹⁾ 杨振武, "专利侵权归责原则问题研究", 华东政法大学, 2009, 45-46页.

피고의 증명을 요구한다. 100) 판매수량 인과관계는 추정되나 전제조건으로 원고의 기여도 증명을 요구하는 견해도 있는데 101) 이에 대해 제102조 제1항 의 취지는 특허권자의 증명책임을 경감하기 위한 것인데 이와 반한다는 비 판이 있다. 102)103) 이는 피고가 증명책임을 부담한다고 단정할 수는 없지만, 원고가 부담한다고 보는 것은 일단 불합리하다는 견해로 볼 수 있다.

침해자 이익의 법리에 관해 기본적으로 ① 침해행위와 상당인과관계가 있는 이익만이 제2항의 이익으로 인정된다고 하는 한정설(限定說)과104) ② 침해행위와 이익 사이의 상당인과관계는 불필요하며 권리자는 전체제품을 판매할 기회를 상실한 것이므로 전체제품을 기준으로 산정해야 한다는 전액설(全額說)의105) 견해로 나뉜다. 이 중 한정설은 원고에게 증명책임이 있다는

¹⁰⁰⁾ 정차호·장태미, 앞의 논문, 255면("[일본]특허법 제102조 제1항에 기여도 고려설을 적용하는 것에 대하여 ① 제1항 본문의 "특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었을 물건"의 '단위수량당 이익액'의 문제로서 기여도를 고려하는 견해와 ② 제1항 단서의 양도수량의 전부 또는 일부에 상당한 수량을 "특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 없었던 사정"의 문제로서 기여도를 고려하여 감액하는 견해, ③ 일본 민법 제709조 소정의 인과관계 일반의 문제로서 기여도를 고려하는 견해가 있다. 제1항에 있어서의 '이익'은 특허발명의 실시에 의해 얻은 이익을 전제로 해석하여, 전체제품에 특허발명이 공헌한 정도의 비율을 기여율이라는 형식으로 손해액에 반영하는 것이다. 이 방식의 적용에 있어서 기여율에 대한 증명책임은 권리자에게 있다는 견해가 있고, 침해제품의 전체 매출액에서 수요자의 구매동기를 결정하는 정도 등을 판단하여 기여도를 고려한 후 감액하는 것에 대한 증명책임은 침해자에게 있다는 견해도 있다.").

¹⁰¹⁾ 田村善之, "特許権侵害に対する損害賠償額の算定 - 裁判例の動向と理論的な分析 - "、『パテント』,第67巻 第1号(2014),136頁("例外がありまして,推定の覆滅』という言い方をせずに,むしろ『推定の前提要件』だというように考えられていた『寄与率』で処理します。侵害製品の一部にしか特許の実施部分が当たっていないときには、『100%寄与しているわけではない』ということで,その寄与率に応じて減額というよりは,そもそも推定要件で最初から乗じてしまおうという判決が多数ありました(大阪高判昭和61.3.26 判例工業所有権法 2535の279 頁[柱上安全帯尾錠]ほか)。").

¹⁰²⁾ 上同, 141頁("そもそも, この寄与度の証明責任を特許権者に課す ことは, 1項の趣旨に 反するだろうと思います。").

¹⁰³⁾ 上同,141頁("『寄与率』を何となく1項の適用の前提要件のように考えて特許権者に証明責任を課してしまっては、結局、1項で侵害者に責任を負担させようとした因果関係の照明責任(の一部)が特許権者に課されることになってしまい、同項の趣旨に反する事態を招来することになります。").

¹⁰⁴⁾ 一宮和夫, "36損害", 牧野利秋 編, 裁判實務大系 9(工業所有權訴訟法), 1988, 452頁.

¹⁰⁵⁾ 上同, 451頁.

견해와 연결된다.

한정설에 따르면 상당인과관계를 고려할 때 기여도도 자연스럽게 증명하게 되므로 유연한 분쟁의 해결을 도모할 수 있다고 보는 견해가 있다. 106) 그러나 원고에게 큰 부담이 되므로 제102조 제2항의 취지에 반한다는 비판이 있다. 107) 이 역시 피고가 증명책임을 부여해야 한다는 주장으로 보기에는 무리일지라도, 원고가 증명책임을 부담하는 것은 가혹한 것이라고 볼 수 있다.

판례¹⁰⁸⁾ 중에는 양측의 기여도 주장에 대해 법원이 40%의 양도수량과 50%의 기여도를 종합하여 판매할 수 없었던 사정을 20%(=40%×50%)로 판단한 사례가 있다. 이에 대해 기여도를 제102조 제1항 단서에 따른 공제 과정에서 고려했으므로 피고에게 증명책임을 부담시켰다고 보는 평석이 있는데,¹⁰⁹⁾ 수량 측면보다 가치 측면의 인과관계의 증명이 원고에게 더 어렵다고보므로 타당한 해석이라고 생각한다

이 밖에 원고가 기여도 100%, 피고가 기여도 0%를 주장한 경우 법원이 20%라고 판시하고.¹¹⁰⁾ 항소심이 재검토하여 10%로 감률한 경우가 있다 ¹¹¹¹

¹⁰⁶⁾ 佐野信, "損害2 (特許法102条2項・3項)", 飯村敏明・設樂隆― 編著, 『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ3)』, 青林書院, 2008, 229頁.

¹⁰⁷⁾ 上同, 229頁.

¹⁰⁸⁾ 知的財産高等裁判所 平成24年(2012)1月24日 平成22年(ネ)第10032号 判決(브릿지스 톤회사 v. 아쿠시넷토 재팬 잉크회사 사건).

¹⁰⁹⁾ 田村善之,前掲論文,141-142頁("被告を除いた仮定の市場での原告のシェアが40%の割合で推定額を維持してしまうと、被告製品の需要者は特許権侵害がなければ全て被告製品以外の競合製品(原告製品を含む)に向かうと想定していることを意味します。しかし、控訴審判決の認定では、被告製品には特許発明の実施部分以外にも需要者を引きつける魅力があるというのであるから、その分を顧慮して、さらに減額が必要であるとし、後者の作業のところで『寄与率』なる言葉を用いているのだと思います。結論としては穏当な取扱いですが、シェアを考慮した原判決の認定からさらに『寄与率』を減じる理由をきちんと明言したほうが、同じ事情を二重にカウントして覆減しているのではないかという疑義が生じることを払拭することができたのではないかと思います。ともあれ、1項但書の控除の過程で『寄与率』という言葉を用いていますから、照明責任の所在において誤っているわけではありません。その意味で、先に紹介したエアマッサージ事件の一審判決と同様、言葉の問題として『寄与率』なる用語を残したに止まると言えるでしょう。").

¹¹⁰⁾ 東京地方裁判所 平成15年(2003)12月26日 平成14年(ワ)第3237号 判決.

¹¹¹⁾ 知的財産高等裁判所 平成17年(2005)9月29日 平成17年(ネ)第10006号 判決.

100%나 0%가 아닌 기여도를 산정하여 증명책임의 법리를 원칙대로 적용하고 있지는 않다. 즉 (증명책임의 소재와는 무관하게) 당사자의 주장을 종합하여 법원이 심증을 형성한 만큼 기여도를 인정하고 있다.

실시료에 관해서도 견해가 대립한다. 먼저 실시료율에 기여도가 포함되어 원고가 이를 증명해야 한다는 견해가 있고, 다음으로 원고가 전체제품의 실시료율만을 증명하면 피고가 기여도를 증명해야 한다는 견해가 있다. 112)113) 후자는 "제2항 소정의 요건사실에 있어서 '특허발명의 실시에 받아야 할 금액'에 상당하는 액수(실시료 상당액)를 이른바 규범적 요건으로 이해하되, 실시료율 등에 대해서는 침해자가 증명책임을 부담하는 것으로 해석하는 것이타당하다"고 보았다. 114) 판례는 115) 필수특허의 총수와 관련, 피고가 주장한 1889개가 아닌 Fairfield 회사의 보고서의 529개를 기준으로 기여도를 산정하였다. 역시 증명책임의 소재가 어디에 있는지는 언급하지 않았으나, 제출된 자료를 토대로 심증을 형성한 만큼만 기여도를 산정하고 있다.

3. 소 결

기여도 증명책임의 소재에 관한 일본의 견해 대립은 증명책임의 소재보다는 증명책임의 적용 여부에 초점을 두고 있다고 생각된다. 116) 증명책임을 적용하지 않는다는 견해는 판사가 심증을 형성한 만큼 기여도를 산정하는 점에서 우리나라의 몇몇 판례와 유사한 점도 있지만, 기여도에 증명책임 법리가 적용되는 점을 간과하여 피고가 전혀 주장·증명하지 않더라도 100% 미

¹¹²⁾ 정차호 · 장태미, 앞의 논문, 256면.

¹¹³⁾ 飯田圭, "第102条 損害の額の推定等", 中山信弘・小泉直樹 編, 新・注解特許法 下卷, 2011, 1722頁.

¹¹⁴⁾ 上同("本条3項所定の要件事実における[『]特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額』 『に相当する額』(実施料相当額)をいわゆる規範的要件と理解し、利用率等について侵害 者が立証責任を負担するものと解するのが相当であろう…").

¹¹⁵⁾ 知的財産高等裁判所 平成26年(2014)5月16日 平成25年(ネ)第10043号 判決. (三星電子株式会社 v. アップルジャパン株式会社訴訟承継人 Apple Japan合同会社).

¹¹⁶⁾ 古城春実, "特許法102条の損害額算定と寄与率の概念:『液体充填装置におけるノズル』 事件", 『AIPPI』, 第51巻 第7号(2006), 418頁.

만의 기여도를 인정할 수 있는 차이점이 있다. 증명책임의 법리가 적용된다는 입장에서도 기여도를 고려하지 않는 전액설이 존재하는 점,¹¹⁷⁾ 판례 중에수량 인과관계와 기여도를 구별하지 않고 함께 고려하는 경우의¹¹⁸⁾ 존재 등기여도의 성격의 이해에 있어 차이를 보인다.

일본의 판례들은 증명책임의 법리를 엄격하게 적용하지는 않고 있으나, 법원이 심증을 형성한 만큼 기여도를 인정하므로 특별히 한 당사자에게 불 합리한 판결을 하지는 않는다고 보인다. 그러나 이러한 태도는 원고·피고 의 효율적인 공격·방어 활동과 상급심의 판단에 제약이 될 수 있다. 수량 인과관계와 가치 인과관계를 명확하게 구별하지 않는 판례가¹¹⁹⁾ 발견되는 점을 보면 더욱 그렇다. 피고가 증명책임을 진다면 손해액을 감액시키기 위 한 적극적인 소송 참여가 기대되고, 원고는 증명책임을 부담하지 않으므로 설령 기여도가 증명되지 않아도 손해액 산정에 관한 규정 자체는 적용받을 수 있다.

¹¹⁷⁾ 一宮和夫, "36損害", 牧野利秋 編, 裁判實務大系. 9(工業所有權訴訟法), 1988, 451頁.

¹¹⁸⁾ 東京地方裁判所 平成15年(2003)12月26日 平成14年(ワ)第3237号 判決.

¹¹⁹⁾ 東京地方裁判所 平成15年(2003)12月26日 平成14年(ワ)第3237号 判決.

V. 기여도 증명책임 법리의 정립방안120)

1. 일실이익(제128조 제2항 및 제3항)의 경우

제128조 제3항이 '수량'만 언급하여 원고가 '가치 인과관계'인 기여도를 증 명해야 한다는 견해도 설득력이 있지만 이하와 같은 이유로 부당하다. 워고 의 증명책임에 대한 부담을 덜어 주려는 것이 입법자의 의도로서121) 제128 조 제3항 단서가 ('파매가치 인과관계'를 일부러 배제하고) '판매수량 인과관계' 의 증명책임만 전화한 것이라고 보기 어렵다 또한 제128조 제2항의 '침해햇 위를 하게 한 물건'이란 특허발명이 적용된 물건을 의미하는데, 이는 곧 실시 가 이루어진 전체제품을 의미한다 122)123) 본 항은 '전체제품'의 양도수량과 단위수량당 이익액만 증명하면 손해액을 인정해 주겠다는 의미로서, 판매가 치 인과관계(기여도)가 100% 인정됨을 전제로 하고 있다. 124)125)

¹²⁰⁾ 이 글의 심사과정에서 한 심사위원이 '법률요건분류설'은 당사자가 '자신에게 유리한 사항'을 주장 · 증명할 책임을 지는 것을 전제로 하며, 기여도 반영이 손해배상 책임의 '감액' 사유라는 점을 감안하면 결국 그 주장, 증명이 침해소송 피고의 몫이 되는 것은 자 연스러운 일이므로 구대여 논의가 필요한 것인지에 대하여 지적을 하였다. 생각건대 손 해액의 액수를 낮추는 측면만 보면 기여도의 증명은 피고에게 유리한 것이 사실이나, 전 체적으로 손해배상 규정을 적용받는 것은 원고에게 유리한 것이 된다. '자신에게 유리한 사항'이라는 점은 법규의 본문과 단서의 법률 효과적 측면에서 고려되어야 할 사항이며, 기여도는 요건사실인 인과관계에 포함되므로 손해배상의 규정을 적용받으려는 원고가 증명함이 원칙이나 특허법이 특별히 (일실이익 및 침해자 이익의 장면에서) 증명책임을 전환하였다는 점을 밝힌다는 점에서 본 논문의 의의가 있다.

¹²¹⁾ 박성수, 앞의 논문(2005), 30면("특허법은 제128조를 두어 손해배상액의 산정에 있어 서 특허권자의 입증에 편의를 주고 있다")

¹²²⁾ 양창수, 앞의 논문, 57-58면("여기서 '침해행위를 하게 한 물건'이라 함은 제126조 제2 항에서 정하는 '침해행위를 조성한 물건'과 같은 의미라고 할 것이다.").

¹²³⁾ 이주환, 앞의 논문, 278면("일실이익의 산정방법으로서 전체시장가치의 원칙은 당해 특허가 전체 침해제품의 부분에 해당하는 경우에 적용된다. 예를 들어 전체제품이 자동 차이고 당해 특허에 해당하는 제품이 헤드라이트일 경우에, 지방법원은 전체시장가치의 원칙에 의하여 전체제품인 자동차를 기준으로 일실이익을 산정할 수 있다.").

¹²⁴⁾ 양창수, 앞의 논문, 40면("제품의 일부만이 특허권 침해품인 경우에도 침해품을 포함한 제품 전체의 판매수량을 권리자가 판매할 수 있었던 수량이라고 추정해 놓고, 제품 전체

더욱이 단위수량당 이익액의 '단위'도 1개의 완성된 전체제품을 의미하는 것이지, 특허발명이 적용된 제품의 일부분을 가리킨다고 보기는 어렵다. 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결에서도 "단위수량당 이익액은 침해가 없었다면 의장권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 의장권자 제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 말하는 것이다"라고하여 제품을 (부품이 아닌) 전체제품의 의미로 사용하였다.

기여도는 인과관계에 포함되어 요건사실에 해당되므로 원칙적으로 원고의 증명이 요구되나, 해석상 전체제품(기여도 100%)을 기준으로 손해액을 산정하고 있어서 수량 인과관계와 함께 증명책임이 전환되었다고 본다. 즉 당해 조문의 취지에 기댄 확대해석이 아닌, 명문 해석상으로 증명책임이 전환되었다고 보는 것으로,126) 피고가 기여도를 증명해야 한다는 견해가 타당하다. 따라서 피고는 '판매수량 인과관계'의 부존재를 증명하지 못하면 침해자가 양도한 전체 수량을 기준으로, 그리고 '100% 미만의 판매가치 인과관계'를 증명하지 못하면 전체제품의 가치를 기준으로 손해액을 배상하게 된다.127)

더불어 원고가 기여도를 증명해야 한다고 본다면, 그간 원고가 100%의 기

와 특허기술이 불가분한 관계에 있는지 여부나 제품 전체에 대한 당해 특허권의 이용 $\frac{1}{2}$ 이용에 대하여 입증이 이루어진 경우에도 손해액의 비율적인 인정을 행하는 것이 될 것이다")

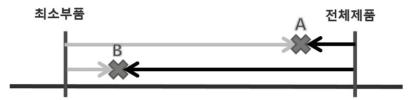
¹²⁵⁾ 상동, 43면("어느 부분이 특허발명 이외의 요인에 의한 것인가 하는 점을 비율적 인정을 하기 위한 사정을 당사자 중 누구에게 입증하도록 할 것인가 하는 소송상의 문제도 있다. 이 점에 대해서는 앞서 본 규정에 의하며, 침해자 측이 특허 이외의 요인이 기여한 부분에 관하여 입증할 책임을 지게 된다.").

¹²⁶⁾ 상동, 66면("침해자의 판매수량에 권리자가 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 침해자에 의한 감액사유의 주장·입증이 없는 한 특허권자의 일실이익액으로 한다는 의미이다.").

¹²⁷⁾ 상동, 41면("··· 손해가 전혀 없다고 잘라 말할 수 없는 회색지대가 존재한다. 그때 피해 자인 권리자에게 엄밀한 입증을 요구하면 그 귀결로서 많은 경우에 실제의 손해액보다 적은 손해액이 인정되기 쉽다. 이러한 회색지대 안에서는 적극적으로 손해액을 추정하여 침해자가 반증에 성공하지 않는 한 손해를 인정한다는 해결이 바람직하다고 말할 수 있다.").

여도를 증명하지 않았음에도 100% 기여도를 적용하여 선고된 많은 판결은 요건사실의 존재가 불분명함에도 본안판결이 내려진 위법한 것이 된다. 피 고에게 증명책임이 있다고 보는 법리에 따르면, 기존의 판결들은 피고가 기 여도를 증명하지 않아서 100%의 기여도를 적용한 경우에 해당하므로 문제 되지 않는다. 기여도에 대해 증명책임을 피고에게 전환하되, 후술하는 기여 도를 증명하는 방식을 따른다면 피고에게도 크게 불리하지 않다.

〈그림1〉 전체제품을 기준으로 손해액을 산정하는 방법



O A의 경우: 대상 제품이 단순제품인 경우, 전체제품을 기준으로 하는 것이 합리적 O B의 경우: 대상 제품이 복잡제품인 경우, 도달점★)이 최소부품에 가깝게 위치할 것이나, 전체제품을 기준으로 하는 것이 불합리하다고 할 수 없음(피고 제출 유도)

2. 침해자의 이익(제128조 제4항)의 경우

우리나라의 판례들은 원고의 증명이 없음을 근거로 제128조 제4항을 적용하지 않았다. ¹²⁸⁾ 그러나 그러한 접근법은 아래와 같은 이유로 부당하다.

¹²⁸⁾ 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1370 판결("피고가 얻은 한계이익에는 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 피고가 얻은 이익과 무관한 정상적인 영업이익 및 피고가 종래부터 구축한 영업망이나 경영수완에 의한 이익 등의 기여요인에 의한 이익이 포함되어 있기 때문에 그 이익 전부를 곧바로 침해행위에 의하여 얻은 것이라고 할 수 없는 특별한 사정이 인정되므로, 구 상표법 제67조 제2항의 추정 규정을 적용하여 손해액을 산정할수 없다."); 서울중앙지방법원 2013. 7. 25. 선고 2012가합521362 판결("피고의 빨래건조대는 원고의 것과 달리 자외선램프가 설치되어 있는 등 원고와 피고의 빨래건조대의 형태가 같다고 볼 수 없어 이 사건 등록고안의 기여도를 산정하기가 매우 어려운 점 등을종합하여 보면, 결국 이 사건에서 피고가 받은 이익액을 기준으로 원고의 손해를 추정하기는 어렵다"); 서울중앙지방법원 2014. 1. 16. 선고 2012가합529007 판결("원고가 주장하는 침해된 상품 형태 이외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용 등의 요소가

침해자의 이익을 계산하려면 결국 침해품의 양도수량이 문제되는데,129) 침해품은 특허발명이 적용된 물품으로서 제2항과 마찬가지로 전체제품이 여기에 해당된다. 전체제품의 양도를 침해부분의 양도와 그 이외 부분의 양도로 분할하는 것이 실무적으로 비현실적이다. 전체제품 중 특허발명이 적용된 부분을 제외하고 양도하는 것은 현실적으로 불가능하며, 반대로 전체제품 중 특허발명이 적용된 부분만을 양도하는 것도 일반적으로 불가능하다. 예를 들어 골프공의 심구(core) 부분에 적용된 특허기술만을 제외하고 골프공을 판매하거나, 핸드폰에 대하여 특허발명에 해당되는 반도체의 일부분을 제외하고 판매할 수는 없다. 따라서 전체제품을 양도하면 필연적으로 침해ㆍ비침해 부분을 모두 포함하여 양도가 이루어지므로 전체제품을 기준으로 인과관계의 추정이 이루어진다고 본다.

판례의 입장도 이와 같다고 보인다. 서울고등법원 2013. 6. 13. 선고 2012 나94126 판결에서는 피고의 "특허의 대상인 지퍼 자체의 가격 및 판매량을 기준으로 산정하여야 하고, 지퍼가 부착된 여성용 보정속옷 전체의 가격 및 판매량을 기준으로 할 수는 없다"는 주장에 대해 법원은 "앞서 판단한 바와 같이, 피고가 배상하여야 할 손해액은 25,000,000원으로 정함이 상당하고, 을 제6·7호증의 각 기재와 피고가 주장하는 사정들만으로는 위 판단을 뒤집기 부족하므로, 피고의 이 부분 주장 역시 이유 없다"고 판시하였다.

본 판례의 "앞서 판단한 바"에 관하여, 원심법원의 판시를 살펴보면 "특허 [권]침해로 인한 이익액은 판매가에서 제작비용 등이 차지하는 비율과 이 사건 특허발명이 보정속옷의 가치에 기여하는 정도를 모두 고려하여 산정되어야 하므로"라고 언급하여¹³⁰⁾ 특허발명이 적용된 지퍼가 아닌, 전체제품인 보

침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우에는 그 침해로 인한 손해배상액을 침해된 상품형태 또는 디자인의 기여도의 한도 내로 제한할 수 있다고 보는 것이 타당한데, 그 기여도를 입증할 구체적이고 뚜렷한 자료도 제출되어 있지 않으므로, 원고의 손해액은 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항[침해자의 이익액]에 의하여서는 산출할 수 없다").

¹²⁹⁾ 권택수, 앞의 책, 368면("침해자의 제조·판매수량×침해자의 단위수량당 이익을 손해액으로 추정").

¹³⁰⁾ 서울중앙지방법원 2012. 10. 26. 선고 2011가합89748 판결.

정속옷을 기준으로 산정할 것을 언급하였다.

대법원도 침해자의 이익을 "침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것"이라고 정의하면서 그 내용에 특별한 제한이 없다고 설시한 바, 전체제품을 기준으 로 한계이익의 액을 산정하고 있다고 본다. [131] 영업비밀에 관한 판례로, [132] 피고의 10~20% 기여도 주장에 대해 증거가 없다는 이유로 기여도를 고려하 지 않아 피고에게 증명책임이 있다고 본 경우도 존재한다. 133)

생각건대 특허발명이 제품의 일부를 구성하는 경우 원고의 실시 제품과 피고의 실시 제품이 다를 여지가 많은데, 워고로 하여금 피고 제품의 기여도 를 증명하게 함은 워고에게 지나치게 불리하다 '침해자의 이익' 증명을 위한 기추자료는 피고가 소유하고 있기 때문이다 134)

특히 손해액 산정의 기초가 되는 피고 매출액에 관한 자료에 대해서도 증 거로서의 가치를 불인정하는 사례가 발견되어서 문제된다.135) 피고의 매출

¹³¹⁾ 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결("특허법 제128조 제2항은 특허권자가 고 의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의한 손해배상을 청구하 는 경우에, 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자의 손해액으로 추정하다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침 해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에 게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에 도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며…").

¹³²⁾ 서울고등법원 2012, 8, 3, 선고 2011나78967 판결.

^{133) &}quot;'찰떡' 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없다거나 구입 동기의 주된 요 소가 아니라거나 이 사건 기술정보가 'C' 개발에 있어 중요한 것이 아니라고 인정하기 부 족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 취지의 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다."

¹³⁴⁾ 양창수, 앞의 논문, 45면("입증에 필요한 서류는 침해자 측에 편재하고 있으며, 또 이익 의 산정에 필요한 서류를 입수할 수 있다고 해도 침해자의 매출액으로부터 공제되어야 할 액의 특정이 곤란하여 그 입증에는 곤란이 수반되고").

¹³⁵⁾ 서울중앙지방법원 2017. 10. 27. 선고 2016가합512885 판결("원고들은, 피고 C의 피고 들 제품 매출내역과 관련하여, 이 법원의 화성세무서장에 대한 2016.9.5.자 과세정보회 신결과에 의하면 피고 C의 피고들 제품 거래처에 대한 매출액이 534,586,229원이므로, 이를 피고 C가 피고들 제품 생산, 판매에 따라 올린 매출액이라고 주장한다. 그러나 다음 과 같은 이유로 원고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니하다. ① 원고들이 주장하는 위 매출액은 피고 C가 대한웰빙은박, 상원, 천년넷, 위드원 등 피고들 제품을 판매하였던 거래처에 대한 전체 매출액인데, 단지 위 거래처에 피고들 제품을 판매하였다는 사정만 으로 그 전체 매출액이 모두 피고들 제품에 관하 매출액이라고 단정할 수 없고, 달리 그

액이라는 비교적 객관적인 자료에 대해서도 증거의 지위를 잘 인정하지 않는 것이 현실인데, 매출액보다도 증명이 훨씬 더 어려운 피고 제품의 기여도까지 원고에게 증명하게 하면 제128조 제4항의 적용이 사실상 불가능할 것으로 예상된다.

기억도에 관한 직접적인 견해는 아니지만 참고할 만한 입장이 있다. '한계이익'을 136) 구하기 위해 원고의 매출액과 한계비용에 대한 증명이 요구되지만, 한계비용은 피고가 증명할수록 유리하며 피고가 증거를 소유하여 증명이어렵지 않으므로 피고가 증명책임을 부담해야 한다는 견해가 있다. 137)138) 마찬가지로 기억도에 관해서도 피고가 증명할수록 유리하며 피고에게 증거가 있으므로 증명이 어렵지 않으므로 피고가 부담하여도 무방하다고 본다. 즉손해액이 감소하는 방향에 대한 증명은 피고가 위험을 부담해야 한다

판매가치 인과관계에 대한 증명책임이 전환된 것으로 보지 않으면, 원고는 피고 제품 중 자신의 특허발명이 기여하는 비율을 파악하여야 하므로 손해배상을 받기가 쉽지 않다. [139] 제128조 제4항은 손해배상 청구 시 가장 많이 이용되는 [140] 규정인데 법원이 이를 손쉽게 배척하고 동조 제7항을 적용할 빌미를 줄 수 있다는 점에서 '수량 인과관계'는 물론 '판매가치 인과관계'도 추정된다고 보아야 한다. 그래서 결론적으로 제128조 제4항에 의한 산정에 있어서

렇게 볼 만한 충분한 자료도 없다.…").

¹³⁶⁾ 한계이익=매출액-한계비용.

¹³⁷⁾ 정차호·장태미, 앞의 책, 83면("그러나 현실적으로 특허권자가 침해자의 관련 경비를 증명하는 것이 거의 불가능하다는 점을 고려하면 침해자의 관련 경비에 대하여는 침해 자가 증명을 하도록 하는 것이 합리적이라고 생각된다.").

¹³⁸⁾ 이승현·정차호, "침해자 이익 법리에 준사무관리 법리의 적용을 위한 특허법 제128조 제4항의 개정방안", 『성균관법학』, 제29권 제4호(2017), 389-392면.

¹³⁹⁾ 박성수, 앞의 논문(2007), 571-572면("여기서 만약 권리자에게 입증책임을 지운다면, 권리자는 소송을 제기할 때마다 침해제품에 어떤 지적재산권이 있는지 일일이 조사하고 가치를 평가하여 자신의 지적재산권이 침해제품의 판매에 얼마나 기여하는지를 입증하 여야 하는바, 이것은 권리자에게 가혹하고, 의장권자의 보호를 위한 규정의 취지에 반한 다. 따라서 침해자가 침해된 권리의 기여율이 100%에 못 미친다는 점을 입증할 책임이 있다고 보는 것이 타당하다.").

¹⁴⁰⁾ 최지선, "특허침해 손해액 산정법의 개선방안에 관한 연구", 서울대학교 박사학위논문, 2016, 76면("침해자 이익 손해액 추정 조항만을 주장한 경우는 35건(56.5%)"].

도 역시 증명책임이 전환되어 피고가 기여도 증명책임을 부담한다.

3. 실시료 상당액(제128조 제5항)의 경우

제128조 제2·3항은 판매수량 인과관계의 증명책임을 명시적으로 전환하였으며, 141) 해석상 판매가치 인과관계도 전환되었다고 볼 수 있음을 설명한 바 있다. 동조 제4항 역시 추정·복멸의 법리에 따라 수량·가치 측면의 인과관계가 모두 전환되었다고 본 바 있다. 그러나 동조 제5항의 경우 기여도의 증명책임이 달리 전환되었다고 볼 근거가 없다

판매수량 인과관계의 경우 특허발명의 실시를 위해 권리자의 허락 등 정당한 권원이 요구되는 특허법 특성상 침해가 발생했다면 수량 측면에서는 당연히 침해와 손해 간에 인과관계가 인정되기 때문으로 보인다. 142) 제5항에 따른 산정에 있어서 판매수량 인과관계는 무조건 인정되어 증명할 필요가 없었고, 판매가치 인과관계는 최근에서야 존재가 부각된 만큼 그동안 고려되지 않은 것이다. 따라서 특허발명이 제품의 일부를 구성한다면 인과관계를 원고가 증명해야 하는 원칙에 143) 따라 원고가 판매가치 인과관계에 대해서 증명해야 한다.

다만 다른 방법과 달리 제5항에서만 원고가 기억도를 증명하게 되므로 당사자에게 소송수행 과정에서 혼란이 있을 수 있어 통일될 필요가 있다. 법원입장에서도 제5항은 제2항의 범위를 초과하는 경우 보충적으로 적용하는 경우도 있어, 1441 제5항에서의 증명책임에 관한 법리도 제2항과 궤를 맞춤이 일

¹⁴¹⁾ 특허법 제128조 제3항 단서("다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.").

¹⁴²⁾ 권택수, 앞의 책, 399면["권리자에 의한 실시의 유무를 불문하고 또 권리자제품과 침해 제품의 경합 여부를 불문하고, 특허발명의 실시에 대하여서는 항상 일정한 대가(실시료) 가 당연히 지급되어야 한다고 볼 수 있다."].

¹⁴³⁾ 특허법 제128조 제1항("특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허 권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.").

¹⁴⁴⁾ 대법원 2015, 10, 15, 선고 2015다1284 판결은 원심(서울고등법원 2014, 12, 11, 선고

관성 측면에서 바람직하다고 본다. 즉 법원은 피고의 기여도 주장을 중심으로 심리하면 되므로 다른 산정방법과 일관성을 갖출 수 있어 편리할 것이다. 또한 증명책임의 전환은 상대적으로 적은 손해액을 인용하는 우리나라의 경향을 다소 완화할 것으로 예상된다. 145)

아울러 판례 중에서¹⁴⁶⁾ 과거 실시계약에서 정한 실시료를 손해액으로 참 작할 때, 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 증명책임은 그러한 사정을 주 장하는 자에게 있다고 판시한 경우가 있다. 당해 판례의 "현저하게 불합리하 다는 사정"에는 특허발명이 제품의 일부를 구성함에도 기여도가 고려되지 않았다는 사정도 포함될 수 있다고 본다.

한편 기여도를 원고가 증명해야 한다면 지금껏 원고가 기여도를 증명하지 않았음에도 인용된 실시료 상당액 관련 판례들은 요건사실의 존재가 불분명한데도 본안판결을 내렸다는 지적이 있을 수 있다. 이는 '판매가치 인과관계'의 존재를 미처 인지하지 못한 데서 빚어진 현상으로, 다행히 제128조 제5항을 직접적으로 적용한 판례는 발견되지 않는다. 향후 발생할 수 있는 잘못된 판결을 방지하기 위해 조치가 필요하다.

실시료는 포괄적으로 책정되기보다는 매출액을 기준으로 산출되고 있다. 147) 매출액은 전체제품을 기준으로 파악되는 점을 고려하면 일단 전체제

²⁰¹⁴나1463 판결)이 "원고에게 귀속되지 않았을 판매량에 관해서는 합리적인 실시료를 계산하여 일실이익과 합리적 실시료를 합산하는 방식으로 원고의 손해액을 산정하였다"는 미국 법원의 판시사항을 승인하여 제5항의 산정방법이 제2항의 산정방법과 보충적으로 적용될 수 있는 점이 공서양속에 반하지 않는다고 보았다.

¹⁴⁵⁾ 이주환, 앞의 논문, 305면("현재 특허침해사건에서 우리법원은 미국법원에 비하여 손해배상액을 상당히 소액으로 산정하고 있다. 최근 한 연구보고서에 의하면 2009년부터 2013년 사이에 우리법원이 특허침해사건에서 산정한 손해배상액 중앙값은 5,893만 원으로, 이 금액은 2007년부터 2012년 사이에 미국법원이 산정한 손해배상액 중앙값인 490만 달러의 1/83에 해당하는 금액이라고 한다.").

¹⁴⁶⁾ 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결("특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며 (대법원 2001. 11. 30. 선고 99다 69631 판결 참조), 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.").

¹⁴⁷⁾ 이주환, 앞의 논문, 300면("당사자가 러닝로열티(running royalty)에 의한 실시료가 아

품을 기준으로 '잠정 실시료'를 산정하고 기여도는 현행법상 원고가 증명책임을 부담하지만 장차 피고가 증명하도록 함이 타당하다. 명문으로 규정되지 않은 부분을 법원의 판결 등 실무에 기대어 해결하기는 무리이므로 입법을 통해 해결함이 바람직하다. 입법안으로는 "다만 피고가 특허발명이 대상제품의 일부를 구성한다고 주장하고 그 구성의 정도를 증명하는 경우, 손해배상액은 그 제품 중 특허발명의 가치를 기준으로 산정할 수 있다"는 단서를추가함이 합리적이라고 본다.

〈표4〉특허법 제128조 제5항의 개정 방안

현행 제5항	입법안
제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자 가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.	제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할수 있다. 다만 피고가 특허발명이 대상 제품의 일부를 구성한다고 주장하고 그 일부의 정도를 증명하는 경우, 법원은 그 제품 중 특허발명의 가치를 기준으로 손해배상액을 산정할수 있다.

4. 기여도를 증명하는 방법

이상에서 입법이 필요한 제5항을 제외하고는 피고가 기여도를 증명해야 함을 살펴본 바 있다. 이하 구체적으로 기여도를 어떻게 증명하고 법원이 판 단해야 하는지를 검토한다.

(1) 인과관계를 증명하는 것이 가능한가?

인과관계의 증명에 관하여 "인과관계의 존재는 직접적으로 증명하기가 어렵고 대개는 여러 가지 간접사실의 증명에 의해 사실상 추인하는 방법에 의

니라 일괄지급(lump-sum payment)에 의한 실시료의 지급에 동의하였는가의 여부에 대한 검토를 포함한다고 강조하면서…").

하는 것이 보통"이라는 언급이 있다. 148) 이는 인과관계에 대해 '수량' 측면과 '가치' 측면의 존재를 명확히 구별하지 못한 결과라고 생각된다. 판매수량 인과관계는 제품의 개수에 관련된 인과관계이며 판매가치 인과관계는 제품 중당해 특허발명이 차지하는 가치를 가리킨다. 양 측면의 인과관계 모두 증명책임의 법리가 적용되며, 피고가 부존재를 증명하지 못하거나 감소 요인을제대로 주장하지 못한다면 아래 그림처럼 100%의 가치가 인정됨을 인식해야한다. 피고는 손해액의 규모를 줄이기 위한 방향으로 소송을 수행할 것이예상되므로, 복잡제품의 특허발명에 대해 100%의 기억도가 인정되는 불합리한 경우는 극히 드물 것이다. 이와 관련하여 증가 · 감소의 요인에는 무엇이 있는지, 각각의 요인 간의 우열은 어떻게 되고 기억도에 얼마나 영향을 끼치는지에 대해서 연구가 필요하다. 149)

(2) 피고의 기여도 증명방법과 원고의 대응 방안

피고가 기여도에 대해 증명책임을 부담하면, 구체적으로 어떻게 증명해야 하는지에 관해서도 지적이 있을 수 있다. 피고는 특허발명이 제품의 일부라는 것과 구체적 수치가 아닌 감액될 요인에 대해서만 주장하면 된다고 본다. 법원도 기여도 산정의 어려움을 겪는데,¹⁵⁰⁾ 당사자에게 구체적인 기여도 수치에 관한 증명까지 요구하는 것은 지나치다. 구체적으로 ① 대상 제품이 복잡제품이라는 점,② 특허발명이 적용된 하나의 부품(특허부품)을 특정할 수있다는 점,③ 그 특허부품이 시장에서 독자적으로 거래가 된다는 점을 들수 있다. 법원은 피고의 증명이 있으면 1차적으로 (특허부품의 가격/전체제품의 가격) × 100을 '잠정 기여도'로 삼아 손해액을 산정할 수 있다.¹⁵¹⁾

¹⁴⁸⁾ 전효숙, 앞의 논문, 18면.

¹⁴⁹⁾ 정차호 · 문려화, 앞의 논문, 110-111면.

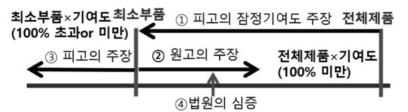
¹⁵⁰⁾ 서울중앙지방법원 2013. 7. 25. 선고 2012가합521362 판결("더욱이 피고의 빨래건조 대는 원고의 것과 달리 자외선램프가 설치되어 있는 등 원고와 피고의 빨래건조대의 형태가 같다고 볼 수 없어 이 사건 등록고안의 기여도를 산정하기가 매우 어려운 점 등을 종합하여 보면,…").

¹⁵¹⁾ 정차호 · 문려화, 앞의 논문, 96면("그러므로 기여도를 산정하는 가장 중요한 요소는 해당 특허부품의 가격이다. 그래서 특허부품의 가격과 전체 제품의 가격의 비율이 잠정 기

이에 원고는 증명책임을 부담하지는 않지만 기여도를 증가시키는 요인에 대해 주장할 수 있을 것이다. 원고는 해당 부품의 다른 부품제품과의 '연동성',152) 고객관심의¹⁵³⁾ 존재 등을 주장하여 그 부품에 100%를 초과하는 기여 도가 적용되기를 기대할 수 있을 것이다.

마찬가지로 피고는 추가적으로 부품을 중심으로 재차 100% 미만의 기여도를 고려해야 한다는 주장을 할 수 있다. 154) 즉 특허부품에 여러 기술·특허가 적용된 점을 증명하면 된다. 아래 그림이 기여도에 관한 산정 과정을 나타내고 있다. 양 당사자의 주장을 검토하여 법원이 원고의 주장 쪽으로 심증을 형성한 것이 아래 그림 중 윗부분의 그림이 되고, 피고의 주장 쪽으로 심증을 형성하면 아랫부분의 그림처럼 기여도가 산정될 것이다.

〈그림2〉최소부품을 기준으로 법원이 원고 주장 쪽으로 심증을 형성한 경우



- ① 피고는 전체제품 중 최소부품의 가치인 잠정기여도 주장
- ② 원고는 최소부품에 대한 연관성,고객관심의 존재로 기여도의 상승을 주장
- ③ 피고는 최소부품을 기준으로 다시 기여도 법리 적용의 주장도 가능
- ④ 법원은 기여도의 상승 하락 요인을 종합하여 기여도를 산정

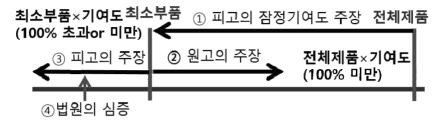
여도가 되는 것이다.").

¹⁵²⁾ 상동, 100면("특허부품이 다른 부품과 기술적으로 연동되어 그 특허부품의 기술적 영향이 다른 부품에 미치는 경우 등에는 그 발명의 가치는 그 특허부품의 영역을 넘어서 미치게 된다. 그런 점을 반영하기 위하여 발명의 기술적 연동성이 감안되어야 한다.").

¹⁵³⁾ 정차호·장태미, 앞의 책, 264면("해당 특허발명이 전체제품에 대한 고객수요의 근거 가 되는 경우, 전체제품을 기준으로 손해배상액을 산정할 수 있다.").

¹⁵⁴⁾ 정차호 · 문려화, 앞의 논문, 105-106면("한편, 해당 특허부품에 여러 기술이 적용된 경우에는 그 특허부품 중 특허발명의 기여도를 따로 산정할 수 있을 것이다. 즉, 예를 들어, 특허부품의 가격은 제품 가격의 10%이지만 기여도는 5%를 책정할 수 있는 것이다.").





(3) 손해액의 지나친 고액화 경향에 대한 우려

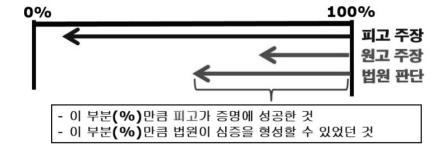
증명책임을 피고에게 전환하게 되면 손해배상액이 지나치게 고액화될 것이라는 지적도 있다. 155) 이에 대하여 법원은 양측의 주장에 심증을 형성한 만큼의 기여도를 인정하여 해결할 수 있다고 생각한다. 156) 본래 증명책임은 법원이 심증을 형성하지 못한 경우 지체 없이 결론을 내릴 수 있기 위하여 도입된 것이나, 복잡제품의 등장으로 법원은 양측 주장·증명에 대해 어느쪽에도 확신을 갖지 못하는 경우가 생기기 마련이다. 전부 또는 전무(all or nothing)의 전통적인 증명책임 법리를 적용하면 원고의 증명책임 부담 시 제 128조의 산정방법이 사문화되는 문제점이 발생하고, 피고의 증명책임 부담시 특허발명의 가치에 비해 지나치게 고액의 손해액이 산정될 우려가 있다. 법원은 기여도의 증가·감소의 요인을 종합하여 심증을 형성한 만큼 기여도

¹⁵⁵⁾ 양창수, 앞의 논문, 48면("B안(침해자가 판매한 침해물건의 수량을 권리자가 판매할 수 있었을 것으로 추정하는 방안)에 의한 손해액의 산정은 필요 이상의 손해액의 고액화를 초래할 우려가 있다.").

¹⁵⁶⁾ 서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결("피고는, ① 원고의 드럼세탁기 제품 중 침해된 각 특허가 구현된 원고 제품 모델의 한계이익을 계산하여야 하는데, 원고가 침해된 각 특허가 구현된 그 제품모델을 특정하지 않았고, 한계이익을 계산함에 있어 특정 제품의 광고선전비 및 상당부분의 인건비를 변동비로 취급하여 비용으로 공제하여야 하며, ② 특허가 침해품의 일부분에 해당되고, 이 사건의 경우 특허기술 외에도 피고의 영업능력, 상표, 기업신용 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되므로 손해액 산정에 있어 제품 전체 중 문제되는 특허의 기여도를 고려하여야 한다고 주장한다.", 법원은 "…피고가 판매한 별지 1 목록 기재 침해제품의 판매에 관한 침해된 각 특허의 기여도는 20% 정도라고 인정함이 상당하다.").

를 인정하는 '정도(degree)'의 문제로 증명책임의 법리를 활용하면 지나친 고 액화에 대한 우려를 해소할 수 있다.

〈그림4〉 피고가 증명책임을 부담하는 경우 기여도의 판단 방법



(4) 법원의 기여도 산정에 대한 부담

당사자가 기여도의 증가·감소의 요인만을 주장·증명하고 법원은 심증을 형성한 만큼 기여도를 인정하게 되는 경우, 법원에게 과도한 부담을 준다는 지적도 예상해 볼 수 있다. 기술이 고도화될수록 더욱 다양하고 복잡한 제품이 등장할 것이며 이에 따른 부담은 결국 판결을 내려야 하는 법원이 감내해야 한다고 본다. 법원은 1차적으로 지식재산권 손해배상 분야에 적합한 법관을 양성하고, 2차적으로 일실이익·침해자의 이익 계산 수행에 능한 회계 분야의 감정인이나 기술의 가치평가 업무를 수행할 수 있는 감정인을 활용하려는 노력을 해야 한다. 기여도에 영향을 주는 요인에 대해서는 물론 이를 적절히 활용하기 위한 제도·인력의 양성 방안에 관해서도 연구가 필요하다

(5) 법원이 먼저 기여도 법리를 적용할 수 있는지 157)

원고는 가급적 높은 손해액 인용을 위해 기여도에 대한 언급을 먼저 할 이유가 없고, 피고도 기여도에 관한 주장을 하지 않은 경우 법원이 제출된 자료를 근거로 기여도를 적용할 수 있는지도 문제될 수 있다. 제1심에서 기여도에 대한 심리가 전혀 이루어지지 않았는데, 제2심에서 당사자 주장이 없었음에도 제출된 서류를 근거로 법원이 기여도를 산정한 판례가¹⁵⁸⁾ 좋은 예시가된다. 100%의 기여도를 인정하지 않은 점에서는 기존의 증명책임 법리를위반한 것이나, 기여도 법리를 적용함으로써 특허발명의 실제 가치와 가까운 액수가 배상될 수 있다. 증명책임의 법리를 중시하면 피고의 증명이 없는경우 100%의 가치로 손해액이 책정될 것인데, 이는 엄밀히 말해 특허발명과무관한 부분까지 특허법상 손해배상을 명하게 되는 것이기 때문에 불합리하다는 지적이 있을 수 있다. 생각건대 이는 변론주의의 원칙과 실제 입은 손해만큼 배상해야 한다는 원칙이 충돌하는 문제로서 어느 것을 우선해야 하는지 법원의 석명의무에 관한 후속연구를 통해 해결할 수 있을 것이다.

VI. 결 론

우리는 지금까지 인과관계 법리를 논하면서 판매수량 측면의 인과관계에

¹⁵⁷⁾ 이 글의 심사과정에서 한 심사위원은 기여도의 주장, 증명책임을 일반 요건사실과 동일한 평면에서 엄격하게 문제 삼는 것은 증명책임을 엄격하게 따지지 않는 실무와 부합하지 않을 수 있으며 석명의무 위반이 문제될 수 있고, 일본에서는 법원이 직권으로 반영해야 한다는 입장이 다수라는 지적을 하였다. 그러나 이 글은 매우 중요하게 기여도가인과관계에 포함된다고 보았고, 그래서 요건사실로서 증명책임의 법리가 적용되며, 증명책임의 귀속을 명확히 함과 동시에 증명 방법을 확립하는 방향으로 실무를 개선할 필요가 있음을 주장한다.

¹⁵⁸⁾ 서울중앙지방법원 2016. 8. 19. 선고 2015가합500724 판결에서 원고는 일부로서 100,000,000원을 청구하였고 법원은 전액을 인정한 반면, 항소심인 특허법원 2016나1745 판결에서는 "그런데 앞서 본 바와 같이 피고가 제작, 판매한 [별지] 제1항 기재 각 제품 중 피고 실시 제품인 모터 체결 기구만이 원고의 특허권을 침해하는 물건에 해당하는바", 법원은 당사자의 주장이 없었음에도 침해자의 이익액에 기여도 법리를 적용하여 76,060,887원(76%)을 인정하였다.

만 관심을 가졌다. 우리나라와 미국·일본 모두 입법과정에서 인과관계에 '판매가치 인과관계'도 포함된다는 점을 간과하여, 판매가치 인과관계인 기여 도의 증명책임의 소재에 관한 견해가 대립하고 판례도 모호한 자세를 취함을 알 수 있었다. 특히 미국의 다수설은 기여도를 요건사실로 보되 증명책임을 전환하지 않아 원고의 부담이 지나치게 커졌으며, 일본의 다수설은 증명책임의 법리를 적용하지 않아 당사자의 적극적인 참여를 유도하지 못한다.

이 글은 우리나라의 일실이익·침해자의 이익 법리의 경우 기여도는 판매수량 인과관계와 마찬가지로 증명책임이 피고에게 전환되었다고 보았다. 따라서 피고가 복잡제품에 대해 특허발명의 기여도를 전혀 주장하지 않는다면, 원칙적으로 기여도는 100%로 인정된다. 한편 실시료 상당액 법리의 경우에는 침해가 이뤄진 경우 판매수량 인과관계가 당연히 인정되는 특성상증명책임의 전환이 이루어지지 않았으므로, 원고가 기여도 증명책임을 부담하여야 한다. 그러나 손해액 산정방법의 통일성을 기하기 위하여 특허법 제128조 제5항에 단서를 신설하여 증명책임을 전환하는 것이 바람직하다.

피고에게 증명책임이 전환됨으로써 발명의 실제 가치 이상의 손해배상액이 산정될 우려가 있지만, 피고는 (구체적인 수치가 아닌) 기여도를 감소시키는 요인에 대해서만 주장·증명하면¹⁵⁹⁾ 되므로 기여도 증명책임을 피고에게 부여하는 법리가 불합리하다고 볼 수 없다. 원고가 증명책임을 부담하지않도록 함으로써 제128조 제2·4·5항이 사실상 사문화되는 것을 방지하고, 동조 제7항의 무분별한 적용을 저지할 수 있다. ¹⁶⁰⁾

인과관계는 '전부 아니면 전무'의¹⁶¹⁾ 개념이 아니라 정도(degree)의 문제이

¹⁵⁹⁾ 전효숙, 앞의 논문, 28면("침해자의 브랜드, 캐릭터, 영업노력 등 이익에 기여한 요인이 나 경업관계에 있는 제3자의 존재 또는 권리자의 공급능력에는 한계가 있다는 사유 등은 막바로 추정복멸사유가 되는 것이 아니라 그러한 요인이나 사유의 존재 때문에 '권리자의 현실의 손해액'이 추정액보다 적다는 것이 입증됨에 의하여 비로소 추정이 복멸된다")

¹⁶⁰⁾ 특허법원 2017. 5. 19. 선고 2016나1561 판결은 "이 사건 기록에 의하면 이 사건 특허 발명이 이 사건 제품의 매출에 기여한 정도를 정확히 특정하기는 어려운 상태이다"라고 판시하였다. 기여도를 증명하는 책임은 전술한 바와 같이 피고에게 있고, 피고가 기여도 를 증명하지 못했다면 기여도를 100%를 적용하여야 했는데도 법원은 기여도 산정의 어 려움을 이유(핑계)로 상당 손해액 규정(제128조 제7항)을 적용하였다.

다. 법원은 심증을 형성한 만큼 기여도를 적용하면 되므로 큰 부담을 갖는다고 볼 수 없으며, 기여도에 영향을 주는 요인들의 우열과 정도에 관한 후속 연구는 법원으로 하여금 적절한 기여도 산정에 도움을 줄 것이다.

¹⁶¹⁾ 양창수, 앞의 논문, 35면("이와 같이 일실이익의 배상청구에서 침해와 손해와의 인과관 계는 말하자면 『全部 아니면 無』의 방식으로 해결되었다고 할 수 있다.").

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

권택수, 『요건사실 특허법』, 진원사, 2010.

안원모, 『특허권의 침해와 손해배상』, 세창출판사, 2005.

정상조·박성수, 『특허법 주해Ⅱ』, 박영사, 2010.

정차호·장태미, 『특허법의 손해배상론』, 동방문화사, 2016.

田村善之、『知的財産権と損害賠償』[新版]、弘文堂、2004

飯村敏明・設樂隆一 編著,『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ3)』,青林書院,2008.

杨振武,"专利侵权归责原则问题研究",华东政法大学,2009.

〈학술지(국내 및 동양)〉

김용진, "민사소송상 사실관계의 확정절차", 『법학연구』, 제7권 제1호(1996).

- 박성수, "의장권 침해로 인한 손해액 산정을 위한 구 의장법 제64조 제1항의 해석 (2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결: 공2006하, 1906)", 『대법원판례해설』, 제 65호(2007).
- 박성수, "특허권침해와 손해배상액의 산정방법", 『Law& Technology』, 제1권 제2호 (2005).
- 박태신, "민사소송의 실무와 요건사실에 관한 연구", 『동북아법연구』, 제10권 제3호 (2017)
- 석현수, "민법상 요건사실에 관한 소고", 『법학연구』, 제27권 제2호(2017).
- 양창수, "연구논문: 특허권 침해로 인한 손해배상 시론-특허법 제128조 제1항[2항]의 입법취지와 해석론", 『법조』, 제54권 제9호(2005).
- 이승현·정차호, "침해자 이익 법리에 준사무관리 법리의 적용을 위한 특허법 제128 조 제4항의 개정방안", 『성균관법학』, 제29권 제4호(2017).
- 이주환, "특허침해로 인한 손해배상액의 산정방법으로서 전체시장가치의 원칙과 할당 원칙-미국 특허법에서의 법리를 중심으로", 『법학연구』제27권 제2호(2017).
- 전효숙, "특허권 침해로 인한 손해배상", 『저스티스』, 제30권 제1호(1997).
- 정차호 · 문려화, "특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportion ratio) 산정 법리", 『정보법학』, 제21권 제3호(2017).
- 정차호·장태미, "특허권침해 손해배상액 산정의 기초(base): 전체시장가치원칙, 최소판매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용", 『법학연구』, 제22권 제2

호(2014).

- 정차호·장태미, "침해자 이익액에 의한 손해배상액 산정: 특허법 개정방안", 『법학논집』, 제18권 제3호(2014).
- 設楽隆一, "損害(2)—侵害行為による得た利益", 『裁判實務大系 9』(工業所有權訴訟 法)(牧野利秋編), 青林書院(1988).
- 一宮和夫, "36損害", 『裁判實務大系, 9』(工業所有權訴訟法)(牧野利秋編)(1988).
- 古城春実, "特許法102条の損害額算定と寄与率の概念:『液体充填装置におけるノズル』 事件", 『AIPPI』, 第51巻 第7号(2006).
- 高橋元弘, "特許法102条2項、3項に基づく損害賠償をめぐる近時裁判例の検討一東京 地判平成17・3・10判例時雜1918号67頁を中心として", 『パテント』, 第61巻 第1号 (2008)
- 佐野信, "損害2 (特許法102条2項・3項)", 飯村敏明・設樂隆一 編著, 『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ・シリーズ3)』, 青林書院、(2008).
- 特許第2委員会 第1小委員会, "特許が製品の一部にかかわる場合の損害賠償額の算定 について一特許法102条における寄与率等の概念と主張のあり方に関する考察一", 『知財管理』, 第59巻 第11号(2009).
- 飯田圭, "第102条 損害の額の推定等", 『新・注解特許法』下卷(中山信弘・小泉直樹編)(2011)
- 田村善之, "特許権侵害に対する損害賠償額の算定ー裁判例の動向と理論的な分析ー", 『パテント』, 第67巻 第1号(2014).

〈학술지(서양)〉

- Bensen, Eric E. & White, Danielle M., "Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors", *Colum. Sci. & Tech. L. Rev.*, Vol.9 (2008).
- Bensen, Eric E., "Apportionment of Lost Profits in Contemporary Patent Damages Cases", Va. J.L. & Tech., Vol.10 (2005).
- Coughlin, Timothy, "Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co.: Economics of Design Patent Trolling", *Cardozo Arts & Ent. L.J.*, Vol.35 (2016).
- David, Leichtman, "Litigation Strategies for Intellectual Property Cases, 2012 Edition Leading Lawyers on Analyzing Key Decisions and Effectively Litigating IP Cases", 2012 WL 1670119 (2012).
- Davis Jr., Theodore H., Part III. "Litigation in the Federal Courts and States Courts of General Jurisdiction", *Trademark Rep.*, Vol. 105 (2015).

- Eckstein, Maya M. & Oakes, Michael A., "2014 Patent Damages Year in Review", *Intell. Prop. & Tech. L.J.*, Vol.27 No.5 (2015).
- Eichengrun, Joel, "Remedying the Remedy of Accounting", Ind. L.J., Vol.60 (1985).
- Fedell, Jaimeson, "A Step in the Right Direction: Patent Damages and the Elimination of the Entire Market Value Rule", *Minn. L. Rev.*, Vol. 98 (2014).
- Harkins, Christopher A., "Fending Off Paper Patents and Patent Trolls: A Novel "Cold Fusion" Defense Because Changing Times Demand It", *Alb. L.J. Sci. & Tech.*, Vol.17 (2007).
- John W., Schlicher, "Patent Damages, the Patent Reform Act, and Better Alternatives for the Courts and Congress", *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y.*, Vol.91 (2009).
- Landers, Amy L., "Let the Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law", *Santa Clara L. Rev.*, Vol.46 (2006).
- Rabowsky, Brent, "Recovery of Lost Profits on Unpatented Products in Patent Infringement Cases", S. Cal. L. Rev., Vol. 70 (1996).
- Ryan, James, "A Short History of Patent Remedies", *Cybaris An Intell. Prop. L. Rev.*, Vol.6 (2015).
- Taylor, David O., "Using Reasonable Royalties to Value Patented Technology", *Ga. L. Rev.*, Vol.49 (2014).

〈학위논문(국내 및 동양)〉

최지선, "특허침해 손해액 산정법의 개선방안에 관한 연구", 서울대학교, 박사, 2016.

Burden of Proof of Apportionment Ratio in Calculating Damages under Patent Law

Joo Hyeonjae,* Jung Chaho** & Wen Lihua***

With regard to calculation of damages, Article 128, clauses 2-3 (lost profit), clause 4 (infringer's profit) specifically prescribe the person who bears the burden to prove causal relationship between infringing activity and loss. We authors believe that the law, the legal articles and others have all been silent about the burden of proof of apportionment ratio which is corresponding to the causal relationship in terms of "value" of the sold products. Some Korean cases demanded the plaintiffs to prove apportionment ratio, while some other cases demanded the defendant to prove it. In the United States, the principle of damages-plaintiff-proof is equally applied in both sales volume (quantity) causation and apportionment ratio (value) causation. In Japan, two conflicting opinions exist, one of which is that the law of burden of proof is not applied to apportionment ratio, and the other of which is that the law of burden of proof should be applied to apportionment ratio. With regard to the law of calculating apportionment ratio in Korea, this paper asserts as follows: (1) in calculating the lost profit, the plaintiffs can then calculate damages on the basis of a 100% apportionment ratio once the amount of the infringer has been documented, and the defendant has to prove a

^{*} Patent Attorney, YOU ME Patent & Law Firm.

^{***} Ph.D. Candidate at Sungkyunkwan University Law School.

apportionment ratio of less than 100%; (2) even in calculating the damages on the basis of infringer's profit, the defendant should demonstrate not more than 100% apportionment ratio; (3) the burden of proof of apportionment ratio has not been shifted in the calculation of reasonable royalty, therefore the plaintiff has to prove it in accordance with the "principle of damages-proved-by-plaintiffs"; (4) however, in calculating reasonable royalty, the burden of proof of apportionment ratio also needs to be shifted to the defendant, so the law needs to be revised.

Keyword

apportionment ratio, contribution rate, burden of proof, patent law, damages, causal relationship, value causation, lost profit, infringer's profit, reasonable royalty