

특허침해 손해배상에 있어 기여도 산정기준에 관한 국내 판례분석

최 형 구*

〈목 차〉

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| I. 문제의 제기 | III. 국내 법원의 판단 기준 |
| II. 기여도 평가 원칙에 대한 전
반적 논의 | IV. 향후의 연구 방향 |

I. 문제의 제기

특허법 제128조는 특허권 침해행위로 인한 손해배상을 청구할 수 있는 근거가 되는 규정이다. 이 조항은 2016. 3. 29. 및 2020. 6. 9. 개정에 의하여 해당 조항이 재정리되었지만 내용상으로는 변경된 부분이 그다지 많지 않다.

특히 2항 내지 9항은 특별히 일실이익에 의한 손해배상(제2항), 침해자 이익액에 의한 손해배상(제4항), 실시료 상당액에 의한 손해배상

◆ 투고일자: 2021-11-10 심사완료일: 2021-12-17 게재확정일자: 2021-12-31

* 충남대학교 법학전문대학원 교수.

(제5-6항), 법원의 자율판단에 의한 손해배상(제7항), 기타 법원의 고려사항(제8-9항) 등을 규정하고 있는데, 이는 그만큼 권리자의 일실향을 증명하기 어려운 사정을 감안하여 특허권의 보호를 강화하기 위해 마련된 제도라 할 수 있다.

이러한 제도가 마련된 이유는 특허권 침해행위로 인한 손해배상을 청구하는 것이 쉽지 않다는 실무상의 문제점을 반영한다. 하지만, 설사 그러한 방식으로 일실향, 이익액 또는 실시료 상당액 등이 산정되더라도, 구체적으로는 더 침해한 문제가 나타난다. 특히, 침해제품의 매출액, 일실향, 이익액 또는 실시료 상당액 등의 전체액을 근거로 손해액을 산정할 것인지, 아니면 그 중 특허침해부분이 차지하는 부분만을 근거로 하여 손해액을 산정할 것인지를 실무적 문제가 늘 제기되었다. 예컨대, 휴대폰 단말기에 설치된 통신용 칩셋 중의 일부가 제3자의 특허권을 침해한 경우, 손해배상액의 산정 기초를 휴대폰 단말기 전체 가액으로 할 것인지, 칩셋의 가액으로 할 것인지, 칩셋 중의 특허부분에 해당하는 금액으로 제한할 것인지, 각 경우에 따라 손해액 또는 그 산정방법에 큰 차이를 초래할 것이기 때문이다. 이러한 경우에 제기되는 것이 소위 “손해 기여도”의 문제인데, 위 예시의 경우 휴대폰 단말기가 통신뿐만 아니라 카메라 등 다양한 기능의 부품들을 포함한다는 점에서, 손해 기여도의 산정방법과 기준을 정하는 것은 특허권 침해행위의 손해배상 청구에 있어 매우 중요한 일이다. 이 점은 디자인 특허침해를 둘러싼 애플과 삼성전자의 사이의 소송에서 삼성전자가 고액의 손해액을 배상해야 했던 사건¹⁾에서도 분쟁의 초점이 된 바 있다.

현행 특허법 조항에 비추어 본다면, 일실향에 의한 손해배상액을 산정하는 방법을 규정한 제128조 제2항은 “권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특

1) Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 786 F3d 983 (Fed Cir. 2015).

허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액”을 손해배상액으로 산정할 수 있음을 정하고 있다. 이 경우 “단위수량당 이익액”을 결정하는 방법 중의 하나로서, 특허권을 침해한 물건이 침해물품 전체의 일부에 해당하는 경우 그 이익액을 어떻게 산정할 것인지의 문제가 당연히 제기된다. 뿐만 아니라, 제4항에서의 “침해행위로 인하여 얻은 이익액”이나, 제5항에서의 “합리적으로 받을 수 있는 금액” 등을 산정함에 있어서도 역시 동일한 문제가 제기된다.

본고는 특허권 침해행위로 인한 손해배상 청구에 관한 법률적 문제점 중에서도, 특히 손해의 기여도를 평가하는 구체적이고도 실무적인 기준을 발견하는 것을 연구의 목적으로 한다. 이하에서는 먼저 기여도 평가 원칙에 대한 논의를 종합하여 다룬 후, 국내 법원이 각 사례에서 택하고 있는 기여도 평가의 구체적 기준을 검토 분석하고 이를 유형화함으로써 향후 특허침해 손해배상액 산정에 있어 법원이 고려하여야 할 구체적인 기준을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 기여도 평가 원칙에 대한 전반적 논의

손해배상액을 산정하기 위하여는 먼저 관련 매출액이 특정되어야 한다. 이 매출액 산정을 위하여는 전시장가치 원칙, 최소 판매가능부품 원칙 및 배분 원칙 등이 제시되어 왔다.

1. 전시장가치 원칙(Entire Market Value Rule, EMVR)

이 원칙은 하나의 특허가 하나의 제품을 구성하는 경우가 아니라,

복수의 특허가 제품을 구성하는 경우에도 제품 전체를 일실이익 산정을 위한 기초로 할 수 있어야 한다고 보는 방법이다.²⁾ 이 원칙이 적용된 *Garretson v. Clark* 사건에서 미국 대법원은 “시장성 있는 제품으로서의 해당 기계제품의 전체가치가 특허발명의 특징에 적절하고 적법하게 기인한 것이라면, 배상액은 전체제품을 기준으로 산정할 수 있다”고 설시한 바 있다.³⁾

특허발명이 전체 제품의 가치를 실질적으로 창조할 정도로 중요성을 갖거나, 기능적 연관성(또는 기능적 일체성)이 인정되거나, 수요자가 해당 제품을 구입하는 주된 이유가 바로 해당 특허발명 때문이라고 할 정도라면, EMVR이 적용되는 것은 합리적일 수 있다.⁴⁾

이 판결은 전시장가치 원칙을 정리하면서도, 이 원칙을 적용하는 데 있어 다음과 같은 일정한 기준을 제시하였다는 점을 간과할 수 없다.

- 특허발명이 전체 제품의 가치를 실질적으로 창조할 정도로 중요성을 가질 것,
- 기능적 연관성이 있을 것, 또는
- 수요자가 해당 제품을 구입하는 이유가 해당 특허발명에 있을 것

이 기준을 살펴보면, 침해제품 내에서 특허발명이 차지하는 중요도 내지 기능적 연관성과, 침해제품 구성 밖에서 판매시장 또는 고객수요가 영향을 주는 고객 흡인력에 중점을 두고 있음을 알 수 있다.

2) 최승재, “미국 판례상 특허침해와 손해배상액의 산정 - 2개의 마이크로소프트 사건을 중심으로”, 『창작과 권리』 62권, 2011년, 56-57면.

3) *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120 (1884) “... 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.”

4) *Paper Converting Machine, Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 21.

하지만, 오늘날 많은 특허가 다른 특허들과 결합하여 하나의 제품을 구성하는 경향 및 기술적 복잡성 등의 변화로 인해, EMVR은 더 이상 일반적 상황에서 늘 적용될만한 것이라 할 수 없게 되었다. 더구나, 모든 구성품이 기능적 단위에 해당하지 않을 경우에는 EMVR을 적용할 수 없다는 문제점도 제기되었다. 이에 따라, 미국 연방법원도 EMVR의 적용을 배척⁵⁾하는 등, 근래 들어 이 원칙의 수정에 대한 본격적 논의가 시작되었다.⁶⁾

다만, 그렇다고 해서 EMVR의 적용이 완전히 배제되는 것은 아니고, 상황에 따라서는 이 원칙이 계속 적용될 여지도 있다는 점도 간과할 수 없다.

2. 최소판매가능부품 원칙

EMVR의 불합리성을 어느 정도 보완하는 산정방법으로 제시될만한 것은 “최소 판매가능부품(Smallest Salable Patent-practicing Unit) 원칙”이다.

이 원칙은 *Cornell v. Hewlett-Packard* 사건⁷⁾에서 구체화되었다고 알려진다. 이 사건의 해당 발명은 컴퓨터 프로세서의 성능을 높이는 기술이었는데, 특허권자는 EMVR 원칙에 근거하여 PC 전체의 가격을 기준으로 손해배상액의 산정을 주장했다. 그러나 법원은 이 주장을 배척하고 CPU의 최소 부품 중 하나인 프로세서가 판매 가능하고 특허발명을 적용한 최소의 부품(smallest salable patent-practicing unit)이므로 그 프로세서의 가격을 기준으로 손해배상액을 산정해야 한다고 판단하였다.⁸⁾

5) *Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc.* 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

6) 최승재, 앞의 논문, 42면.

7) *Cornell Univ. v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

8) 정차호, 장태미, “특허권침해 손해배상액 산정의 기초: 전체시장가치원칙, 최소판

3. 배분 원칙

배분원칙(Apportionment Doctrine)은 미국에서 한때 손해배상 산정 방법으로 제시되었다가 지난 50년간 특허침해의 합리적 손해배상액 산정의 기준으로 사용된 일이 거의 없었는데, 근래 들어 점차 중요한 의미를 가지게 되었다.⁹⁾

이 원칙은 전시장가치원칙의 적용을 배제한 *Lucent v. Gateway* 사건(각주 5)에서 구체적으로 논의되었는데, 이 사건의 해당 발명은 터치스크린을 이용하여 MS Outlook에서 특정 일자를 선택하는 방법에 관한 발명으로서, 특허발명이 전체 프로그램에서 유기적으로 연결되어 작동되는 상황이었던 바, 법원은 이 사건에서 기여도에 따른 배분 원칙을 적용하고자 하였다.¹⁰⁾

4. 기여도 판단 기준 및 고려요소

위에서 살핀 전시장가치 원칙, 최소판매가능부품 원칙과 배분 원칙 등은 각각 완전히 구별되는 별개의 원칙이라고 할 수는 없다. 전체 시장가치를 손해배상액 산정의 기초로 하는 경우에 있어서도, 그것은 특정 발명의 기여도가 전체 제품의 시장가치에 대한 기여도를 100%로 파악한다는 것과 별반 다르지 않다고 할 수 있기 때문이다.¹¹⁾ 그래서 전시장가치 원칙은 배분의 원칙에 대한 예외라고 주장되기도 한다.¹²⁾

매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용”, 『법학연구』 제22권 제2호, 2014년, 244면.

9) Josh Friedman, “Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages”, 63 Case W. Res. L.Rev. 147, (2012) pp.156-157.

10) 최승재, 앞의 논문, 62-64면.

11) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007. 350면.

하지만, 이 원칙들은 특허침해의 손해배상액 산정시 법원이 선택할 수 있는 방향을 제시하는 것이라고 보인다. 이를 비교해 볼 때, 배분 원칙을 기본적 기준으로 삼는 것이 합리적이라고 판단된다.

특허부분의 구입가격 상당액 및 원료가격 상당액¹³⁾, 제품 전체의 매출액에의 성과에 대하여 해당 특허부분이 갖는 기능적 일체성(불가결성)과 중요성, 구조상 불가결성과 주용도, 전체제품 중 다른 부분의 가치와 특허부분의 가치와의 상대적 평가, 침해자의 독자적 기술유무 등이 기여율 산정의 고려요소로 될 수 있다. 하지만, 이러한 고려요소도 역시 침해제품 내에서 특허발명이 차지하는 중요도 내지 기능적 연관성(내적인 요소)과, 침해제품 구성 밖에서 판매시장 또는 고객수요가 영향을 주는 고객 흡인력(외적인 요소)의 두 가지로 구분될 수 있다.

그렇다면, 기여도배분 원칙의 평가기준을 좀더 세분하여 명확한 기준으로 발전시킴으로써, 전시장가치 원칙까지도 포함하여 특허침해 손해배상액의 산정에 있어 기본적인 원칙으로 기능할 수 있으리라고 판단된다. 기여도 판단에 관한 원칙들을 감안하면, 기여도 판단에 고려되는 요소를 크게 내적 요소 및 외적 요소로 구분할 수 있다.

(1) 내적 요소

내적 요소는 침해제품과 특허부품 사이의 상대적 중요성 또는 기능적 연관관계를 일컫는 것으로서, 기능적 일체성, 기능적 관련성, 또는 고유 요소(intrinsic factor)¹⁴⁾라고 표현되고 있다.

특히, 침해제품이 다양한 부품을 포함하는 복합제품인 경우 그 일부인 특허부품이 침해제품 전체와의 관계 속에서 어떠한 기능적 관련성

12) 최호진, “다중결합제품의 특허침해사건에서 손해배상액 추정규정과 기여율의 체계적 해석에 관한 고찰”, 『사법』 57호, 2021년, 825면.

13) 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005. 266면.

14) Josh Friedman, *supra*, p.171.

을 가지는지를 판단하는 중요한 요소가 된다.

(2) 외적 요소

외적 요소는 제품 또는 부품 자체를 떠나서 침해제품이 특허부품을 포함함으로써 얻게 되는 시장적 이익을 일컫는 것으로서, 고객 흡인력, 고객 수요 또는 추가 요소(extrinsic factor) 내지 산업상 요소(industry factor)¹⁵⁾라고 표현되고 있다.

외적 요소에는 고객 흡인력을 발생케 하는 기업의 신용, 브랜드 등 여러가지 요소가 광범위하게 포함될 수 있으며, 침해제품이 특허부품으로 인해 어느 정도의 시장적 이익을 누리는지를 판단하는 또 하나의 중요한 요소가 된다.

이하에서는 국내 법원이 특허침해 손해배상청구사건의 기여도 인정에 있어 내적 요소와 외적 요소를 어떻게 판단하였는지를 분석하고자 한다.

Ⅲ. 국내 법원의 판단기준

1. 개요

아래에서 보는 바와 같이, 국내 법원은 특허침해 손해배상에서의 기여도 판단에 있어 대체적으로 배분 원칙을 채택하고 있다고 보인다. 간혹 기여율 100%를 인정한 판결례도 있지만, 이것도 역시 전체시장 가치 원칙을 적용했다기보다는 배분 원칙을 적용하되 기여율을 100%로 확장한 것으로 보인다.

15) Josh Friedman, *supra*, p.177.

2. 판결례를 통한 기여도 판단 요소의 분석

(1) 서울중앙지방법원 2012. 8. 31. 선고 2011가합13369 판결(“13369 판결”)

이 사건 피고제품은 반도체 패키지 제조공정용 절단 및 핸들러 시스템 제품이고, 원고의 특허권은 반도체 패키지를 회전플레이트에 안착한 후 반도체 패키지의 세척공정에서 남은 물기를 건조시키는 반도체 패키지 건조시스템에 관한 것이었다.

법원은 피고제품 일부가 원고 특허권을 침해한다는 사실을 확정된 후, 손해배상액을 산정함에 있어 기여율 10%를 인정하면서, 다음과 같은 기여요소를 판단했다.

1) 내적 요소

이 판결은 기여도 판단을 위한 내적요소를 파악함에 있어 “피고 제품들은 ① 온로더 장치, ② 임시탑재장치, ③ 이송장치, ④ 절단장치, ⑤ 세정장치, ⑥ 건조·반전 장치, ⑦ 적재장치, ⑧ 검사장치, ⑨ 피크 앤 플레이스(Pick & Place) 장치, ⑩ 오프로더 장치 등 약 10개 부분으로 나뉘고 … (중략) … 이 사건 제4특허는 건조·반전장치에 해당하는 점”을 고려했다고 실시하였다. 피고 제품을 구성하는 요소를 10개의 장치부분으로 파악하고 그 중 한개의 장치부분만이 원고의 특허를 침해하였다고 본 것이다.

2) 외적 요소

이 판결은 기여율 판단을 위한 외적 요소를 판단함에 있어 “특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침

해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우에는 특허침해로 인한 손해배상액을 침해된 특허기술의 기여도의 한도 내로 제한할 수 있다고 봄이 상당하다.”는 일반적인 설시와 함께, 구체적으로는 “피고는 임시탐재장치, 이송장치, 절단장치, 건조반전장치 등에 관한 약 15건의 특허를 보유하고 있는 점 … (중략) … 원고의 해외 시장 점유율은 2007년부터 2010년까지 약 24 내지 33% 정도였던 점, 피고는 주식회사 삼성전자의 자회사로서 2006년부터 2011년까지 사이에 피고가 생산한 제품들 중 약 27%가 주식회사 삼성전자에 판매된 점 등”을 고려하였다고 설시하였다.

따라서 이 판결이 외적 요소로서 판단한 사정은, 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 침해자의 보유 특허 상황, 침해자와 권리자의 시장점유율 및 판매상황 등이라고 할 수 있다.

3) 분석

판결이 내적 요소와 외적 요소를 어떻게 종합하여 산정하였는지를 설시하지는 않았으나, 내적 요소를 판단함에 있어 10개 구성부분 중 1개의 부분(10%)이 특허를 침해하였다는 점에서 제품 구성부분의 개수를 중시하였다고 보인다. 최종적인 기여율을 10%로 판단한 것으로 볼 때, 이 판결은 내적 요소만을 판단하고, 외적 요소는 사실상 기여율의 구체적 산정에 감안하지 않은 것이라고 볼 여지가 많다.

기여율 판단의 외적 요소에 관한 판결례에서 “침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용” 등은 기여율 판단의 외적요소로서 상습적으로 등장한다. 하지만, 이 요소들이 어떻게 고려되었는지를 구체적으로 설시하는 판결은 찾아볼 수 없다.

위 판결에서 감안하였다는 외적 요소들을 개별적으로 살펴볼 때, “침

해자의 자본”이 고객 흡인력을 좌우하는지의 여부에 대하여는 의문이 있다. 고객들이 대기업의 제품을 선호한다는 취지에서 침해자의 자본이 외적 요소에 포함된다는 것이라면 이는 차라리 “기업신용”의 요소로 대치되거나, 그 구체적인 요소로서 감안되어야 한다고 생각된다.

“침해자의 영업능력, 브랜드(상표) 및 기업신용 등” 및 “침해자와 권리자의 시장점유율 및 판매상황” 등의 요소는 고객 흡인력과 매우 밀접한 관련이 인정될 수 있으리라고 판단된다.

“침해자의 보유 특허 상황”이 기여율에 어떤 영향을 줄 것인지에 대하여는 설시가 없어 알 수 없으나, 이 요소가 “기업 신용”을 판단하는 중요한 요소로 작용할 수 있을 것인지에 대하여는 의문이 있다.¹⁶⁾

이 판결에서 제시된 기여율 판단 요소는 다음과 같다.

□ 내적 요소

- 침해 제품의 구성부분과 특허부품의 물리적, 양적 비율

□ 외적 요소

- 침해자의 자본
- 침해자의 영업능력
- 침해자의 상표 (브랜드) 가치
- 침해자의 기업신용
- 침해자의 보유 특허 상황
- 침해자와 권리자의 시장점유율 및 판매상황

16) 같은 의견: 박병욱, 미국 특허침해소송의 손해액 산정에 있어서 전체시장가치 법칙의 기준 및 한국에의 적용에 대한 연구, KAIST 석사학위논문, 2014. 124면.

(2) 서울고법 2015. 7. 23. 선고 2012나76654 판결
 (“76654 판결”)

이 사건은 위 반도체 패키지 건조시스템 특허에 관한 위 판결의 항소심 판결인 바, 기여율 10%를 인정한 원심을 파기하고, 기여율 2%를 인정하였다.

1) 내적 요소

이 판결은 내적 요소 파악에 있어, “피고 제품들은 제7항 발명과 관련된 건조·반전장치 외에도, ① 온로더장치, ② 임시탑재장치, ③ 이송장치, ④ 절단장치, ⑤ 세정장치, ⑥ 적재장치, ⑦ 검사장치, ⑧ pick & place 장치, ⑨ 오프로더장치로 구성되어 있고, 건조·반전장치가 피고 제품들의 원가에서 차지하는 비중은 약 2% 정도이다.”라고 판단하는 한편, “피고는 2007년부터 2014년 9월 무렵까지 원고의 제7항 발명을 실시한 피고 제품들을 합계 261대를 생산하여 1대당 약 5억 원 정도에 판매하였는데, 피고 제품들은 제7항 발명과 관련된 건조·반전장치 외에도 절단장치 등을 포함한 9개의 장치로 구성되어 있고, 피고 제품들의 원가 중 건조·반전장치의 원가가 차지하는 비중은 약 2% 정도에 불과하다”고 설시하였다.

침해제품이 10개의 장치부분으로 구성되고 그 중 1개의 장치가 특허를 침해한 것으로 인정한 것은 원심과 같지만, 10개 장치 중 1개(10%)라는 단순한 비율이 아니라, 침해 장치가 제품 전체의 원가에서 차지하는 비중(2%)을 기여율로 보았다는 점에서 원심과의 차이가 있다.

2) 외적 요소

이 판결은 외적 요소의 판단에 있어 “제7항 발명은 패키지 이송장

치로 반도체 패키지를 전달하기 위한 별도의 버퍼플레이트와 패키지 픽업장치가 필요 없게 되어 효과적인 공간배치를 가능하게 하고, 반도체 패키지를 패키지 이송장치로 적재하는 데 소요되는 작업시간을 감소시키는 효과가 있으며, 피고 스스로도 피고 제품들에 reverse(반전) 기능을 도입함으로써 경쟁력을 가지게 되었다는 취지의 분석을 한 적이 있고, 원고는 모델명 3800L 제품이 회전플레이트가 플립(flip) 오버링 기능을 갖추었고, UPH(Unit Per Hour)가 17,000에 달하여 생산성이 높다는 점을 집중적으로 광고한 사정 등에 비추어, 원고의 제7항 발명은 구매자로 하여금 제품을 선택하게 하는 데 상당한 고객흡인력이 있었다고 보인다”고 설시하였다.

위 설시로 볼 때, 이 판결이 제시한 외적 요소는 결국 고객흡인력이었지만, 그것을 파악하는 구체적 요소로서는 “생산성의 향상 여부” 및 “광고 상황”을 제시한 데 의미가 있다. 다만, 생산성의 향상 여부는 특허발명의 기능적 효용성과 직접적으로 관련되는 것이어서 엄밀하게는 기여율 판단의 내적 요소로 분류되어야 하는 것이지만, 이 사건 판결에서는 이를 고객흡인력을 향상시키는 원인의 일부로 판단한 것으로 보인다.

3) 분석

침해부품이 전체제품 원가에서 차지하는 비중인 2%를 최종적인 기여율로 인정한 점에서 볼 때, 판결에서는 고객흡인력이라는 외적 요소를 인정하면서도 사실상 기여율 평가에서는 내적 요소만을 감안한 셈이 되어버렸다(외적 요소로 판단한 “생산성 향상”이 실질적으로는 내적 요소에 해당한다는 점에서 본다면, 이 판결은 기여율 판단에 있어 전적으로 내적 요소만을 고려한 것이라 할 수 있다). 다만, 이 판결은 특허법 제128조 5항에 따라 손해배상액을 결정하였다는 점에서 기여

을 판단을 엄격하게 하지 않은 것으로 볼 여지도 없지 않다.

이 판결의 분석 결과 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 다음과 같다.

□ 내적 요소

- 특허부품이 침해제품 원가에서 차지하는 가격 비중
- 특허기술로 인한 생산성 향상의 정도

□ 외적 요소

- 광고 상황

(3) 수원지법 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결
("17614 판결")

이 사건 피고제품은 레이저 프린터의 카트리지에 장착 사용되는 감광 드럼제품이며, 원고의 특허권은 전자사진 감광드럼에 관련된 것이다.

법원은 침해제품 전체 가격에 대한 특허침해부분의 가격 비율을 고려하여 기여율을 정하여야 한다는 피고의 주장을 물리치고, 기여율 100%를 인정하였다.

1) 내적 요소

법원은 “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 이 사건 제25, 26항 특허의 핵심적인 기술이 피고의 실시제품에 그대로 구현되어 있는 점, 피고가 생산·판매한 감광드럼은 기어를 부착하지 않

은 상태로는 프린터의 부품으로 기능할 수 없고, 기어가 부착되지 않는 상태의 감광드럼 자체만으로는 아무런 효용가치가 없는 것으로 보이는 점”을 기여도 판단의 내적요소로 인정하였다.

이 사건에서 “특허기술이 침해제품에 구현되어 있는 비율” 및 “특허기술 적용부품의 전체제품에 대한 기능적 효용성” 등은 내적 요소의 판단에 있어 가장 기본적인 것으로서, 이 판결에서는 이 부분을 적절히 판단한 것으로 보인다.

2) 외적 요소

법원은 “피고의 자본, 영업능력 등의 요소가 이 사건 실시제품의 판매이익 발생 및 증가에 기여하였다는 사정을 인정할 만한 별다른 자료가 없는 점 등을 종합”한다고 설시함으로써, 이 사건에서는 참고할 외적 요소가 없다고 판단하였다.

하지만, “침해자가 침해한 특허기술이 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 일부만 기여한 한편, 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 요소가 이에 기여하였다는 등 특별한 사정이 인정되는 경우, 손해배상액을 침해된 특허기술의 기여도 한도로 제한할 여지가 있을 수” 있다고 함으로써, 배분 원칙을 적용하는 경우 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 외적 요소가 고려될 수 있음을 설시하였다.

3) 분석

결국, 이 사건 판결은 특허발명의 내적 요소만을 감안하되, 특허 핵심기술이 침해제품에 “그대로” 구현된 점과 특허 기술 없이는 침해제품이 아무런 효용가치가 없는 점을 감안하여 기여도 100%를 인정하였다.¹⁷⁾

이 판결의 분석 결과 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 다음과 같다.

□ 내적 요소

- 특허기술이 침해제품에 구현되어 있는 비율
- 특허기술 적용부품의 전체제품에 대한 기능적 효용성

(4) 서울중앙지방법원 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결(“63206 판결”)

이 사건 피고제품은 드럼세탁기이고, 원고의 특허는 드럼세탁기의 구동부 구조에 관한 것이다. 법원은 피고제품 일부분이 원고 특허를 침해한 사실을 인정하고, 기여도를 20%로 인정하였다.

1) 내적 요소

이 판결은 기여율 판단의 내적 요소로서 “드럼세탁기는 별지 4 기재 [도 2]와 같이 … 등 약 10개 정도의 부분으로 구성되어 있는 점 … (중략) … 침해된 각 특허는 위 구성부분 중 ③ 드럼세탁기의 구동부에 관한 특허로서, 위 각 특허는 개척발명이 아니라 개량발명인 점”을 실시하였다.

총래의 내적 요소 판단 기준과 비교할 때, 침해된 특허가 개량발명인 점을 추가로 판단한 점이 특기할만한 부분이다.

17) 항소심 판결(서울고법 2013. 1. 17. 선고 2012나54302 판결)에는 더 이상 기여율에 관한 판단을 찾아볼 수 없다.

2) 외적 요소

외적 요소의 판단을 위하여는 “별지 1 목록 기재 각 제품에는 침해된 각 특허 외에도 피고가 권리를 가지고 있는 39개의 특허 및 실용신안 기술이 결합되어 있는 점, … 피고가 드럼세탁기를 판매함에 있어서는 침해된 특허기술 뿐 아니라, 피고의 브랜드 인지도, 유통망, 외관의 디자인, 마케팅 등의 자본적, 경영적, 기업외적 요소도 기여한 점, 침해된 각 특허가 구현된 피고의 제품이 원고의 제품에 비해 상대적으로 저가(低價)라는 이유 역시 피고의 제품의 구입을 유인하는 동기로 작용할 수 있는 점, 피고의 침해당시 드럼세탁기 시장에는 원고와 피고 외에도 삼성전자 등의 유력한 경쟁업자들이 존재하고 있었으며, 2004.경부터 2007.경까지 원.피고를 제외한 다른 경쟁업자들의 시장 점유율을 합산하면 약 40% 이상이 되는 점, 원고는 침해된 각 특허가 구현된 제품의 성능을 광고함에 있어, 직접적으로 침해된 각 특허와 관련된 광고를 한 사실은 없는 점, 원고는 변론종결일 현재 침해된 각 특허가 구현된 제품을 판매하고 있지 아니하는 점 등”을 열거하고 있다.

이 판결에서 기여율 인정을 위하여 실시한 외적 요소들은 다음과 같다.

“피고가 보유하는 특허 기술의 존재” 및 “피고의 브랜드 인지도, 유통망, 마케팅” 등은 다른 판결에서도 외적 요소로 열거한 것과 같다.

이 판결은 특히 “(피고 제품의) 외관의 디자인” 및 “피고 제품의 가격이 원고 제품보다 저가라는 점에서도 고객흡인력이 유발될 수 있다는 점”을 지적했는데, 이는 새로이 판단된 부분으로서 고객흡인력을 좌우할만한 요소라고 보인다.

기타 “경쟁업자들의 존재 및 시장점유율, 광고에 침해 특허가 구현된 제품이 포함되었는지의 여부 및 현재 특허침해 제품이 판매되고 있는지의 여부” 등도 역시 적절히 고려되어야 할 외적 요소에 포함될 것

으로 보인다.

3) 분석

이 판결은, 위와 같은 상황에 비추어 “침해된 각 특허가 피고 제품의 주요부분에 관한 기술”임을 인정하면서도, 내적 요소와 외적 요소를 각각 어떻게 인정하였는지의 설명없이 기여도를 20% 정도로 인정하였다.

이 판결에 관하여, 항소심¹⁸⁾은 특허권의 진보성을 부인한 후 권리남용을 이유로 원심을 파기하였고, 상고심¹⁹⁾은 진보성이 부정된다는 이유만으로는 특허의 무효가 명백하다고 할 수 없다는 이유로 항소심 판결을 파기 환송하였다. 하지만, 항소심 및 상고심에서는 기여율에 관한 별도의 판단이나 설시를 발견할 수 없다.

이 판결의 분석 결과 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 다음과 같다.

☐ 내적 요소

- 침해된 특허가 개척발명인지 개량발명인지의 여부

☐ 외적 요소

- 피고 제품의 외부 디자인
- 피고 제품과 원고 제품의 가격 비교
- 경쟁업자들의 존재 및 시장점유율
- 현재 특허침해 제품이 판매되고 있는지의 여부

18) 서울고법 2010. 9. 29. 선고 2009나112741 판결.

19) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결 (전원합의제).

(5) 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결
 (“38858 판결”)

이 사건 피고 제품은 레이저프린터용 카트리지에 장착되는 감광드럼이고, 원고의 특허권은 전자사진 감광드럼에 관한 것인 바, 법원은 특허침해의 기여율 3%를 주장하는 피고의 주장을 받아들이지 않고 기여율 100%를 인정하였다.

1) 내적 요소

내적 요소를 판단함에 있어, 법원은 “이 사건에 있어서는 이 사건 실시특허의 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 구현”하고 있다고 설시하였다.

이 사건 피고제품인 감광드럼은 원고 특허의 침해부분을 포함하는 여러 개의 부품으로 구성된 것이 아니고, 원고 특허를 침해하는 제품 전체에 해당하는 것이었던 바, 위 판결이 “피고의 이 사건 감광드럼이 그대로 구현”하였다는 판단은 이 점을 잘 드러내고 있다.

2) 외적 요소

이 판결도 역시 “침해자가 침해한 특허 기술이 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 일부만 기여한 한편, 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 요소가 이에 기여한 것으로 인정되면, 손해배상액을 침해된 특허 기술의 기여도 한도 내로 제한 할 수 있음”을 인정하

였다. 하지만, “피고의 자본, 영업능력 등의 요소가 이 사건 감광드럼의 판매이익의 발생 및 증가에 기여하였다는 점을 인정할만한 증거”가 없다는 이유로 기여율 판단을 위한 외적 요소를 감안하지 않았다.

3) 분석

피고 제품 전체가 원고 특허를 침해하였기 때문에 결국 기여율 100%가 인정된 경우로서, 이 판결이 결과적으로는 전체시장가치원칙에 근거한 것이라고 볼 여지가 없지 않다.

하지만, 이 판결은 “침해자가 침해한 특허 기술이 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 일부만 기여한 한편, 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업 신용 등의 요소가 이에 기여한 것으로 인정되면..”이라는 표현을 통해 스스로 기여율 배분 원칙에 서있음을 나타내고 있다.²⁰⁾

이 판결의 분석 결과, 다른 판결례와 달리 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 발견되지 않는다.

(6) 서울고법 2000. 7. 25. 선고 99나47640 판결 (“47640 판결”)

이 사건 피고제품은 지관가공장치이고, 원고의 실용신안권은 지관가공공정의 마무리 가공작업 자동화에 관련된 것이다. 법원은 실용신안권 침해를 인정하고, 손해배상액 산정을 위한 기여율 판단에 있어 기여율 100%를 인정하였다.²¹⁾

20) 이 판결의 상고심 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결은 기여율에 대하여 별다른 설시가 없다.

21) 이 사건의 원심 판결은 서울지법 1999. 7. 23. 선고 98가합76958 판결이지만, 판결문 내용으로 보아 원심에서는 기여도에 관련된 다툼이 없었던 것으로 보인다.

1) 내적 요소

법원은 기여율 판단과 관련하여 “이 사건 실용신안권의 통상실시로는 등록고안을 사용하였을 경우 매출총액의 3% 상당이라 할 것인데, 위 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하될 것임은 명백하므로 … 기여도를 100%로 보아 …”라고 설시하였다.

이 판결은 지관가공작업을 연속적, 자동적으로 수행하는 특허발명을 이용하지 않고 이를 수동으로 수행하는 경우 “생산성이 크게 저하될 것”으로 판단하였다는 점에서, 내적 요소 중 “생산성 향상 여부”를 고려하여 기여율 100%로 인정한 것으로 보인다.

2) 외적 요소에 대한 설시는 없다.

3) 분석

이 판결은 내적 요소를 고려하여 기여율을 100%로 인정하였지만, 전체시장가치원칙이 아니라 배분 원칙에 따른 것임이 판결문면상 명백하다. 이 판결의 분석 결과 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 발견되지 않는다.

(7) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 (“48272 판결”)

이 판결은 위 지관가공장치에 실용신안권 침해에 관한 바. 판결의 상고심 판결인데, 원심이 판단한 기여율 100%를 3%로 평가했다.

이 판결은 “이 사건 등록고안은 지관가공장치의 전체 공정을 자동화한 것이 아니고 그 중 후로킹 공정, 건조공정 등 성형된 지관에 대

한 일련의 마무리 가공작업을 자동화한 것으로서, 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하되기는 하지만, 그러한 사정만으로 이 사건 등록고안의 제품 전체(완성품)에 대한 기여도를 100%라고 단정하기는 어려우므로 원심이 이 사건 등록고안의 기여도를 100%라고 인정한 것은 적절하지 않고”라고 하면서, 내적 요소를 이유로 한 기여도를 100%로 인정할 수 없다고 판단하였다.

나아가, 이 판결은 “이 사건 등록고안에 관하여 원고 임동순이나 원고들이 체결한 기존의 각 실시허락계약을 보면 매출금액의 3%를 통상 실시료로 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 판시의 연간매출액에 위 3%를 곱한 금액이 피고들이 배상할 손해액이라고 판단한 것은 결과적으로 정당”하다고 명시하였다.

결국, 이 판결은 기여율 판단에 있어 내적 요소의 기여율이 100%라고 인정할 수는 없다고 하면서, 당사자간에 약정된 통상실시료율 3%가 등록고안의 기여도를 고려하여 정한 것으로 보인다는 것으로 결론 맺고 있다.

원칙적으로 실시료율에 기한 손해배상 청구의 경우에는 실시료율이 인정된 후 별도로 기여율을 곱하여 배상액을 산정하여야 할 것인데, 이 사건에서는 적용할 실시료율이 당사자간의 약정에 기한 것이라는 점이 고려되어야 할 부분이다. 결국, 이 판결에 따라, 당사자간에 약정된 실시료율을 근거로 배상액을 정할 때에는 그 약정실시료율에 기여

도가 고려된 것이라는 시각에 근거한 것으로 볼 수 있다.²²⁾

이 판결의 분석 결과 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 다음과 같다.

□ 외적 요소

- 당사자간에 실시료율의 약정이 있는 경우 실시료율

(8) 의정부지법 고양지원 2009. 2. 6. 선고 2007가합187 판결(“187 판결”)

이 사건 원고의 실용신안권은 권취장치에 관한 고안이며, 피고제품은 이 고안의 필수적 구성요소에 폭가변장치를 추가한 것이다. 법원은 피고제품이 원고의 실용신안권을 침해한 것임을 인정하면서, 기여율을 25%로 판단하였다.

1) 내적 요소

법원은 이 사건 제2장치(피고 제품)는 이 사건 제1장치(원고의 고안)와 합성수지 포장재를 반으로 접어 롤에 감는 장치라는 점에서 그 용도와 기능이 완전하게 동일한 사실”을 인정한 후, 피고제품과 원고 고안 사이의 기능적 관련성을 다음과 같이 실시하였다.

“... 이 사건 제1장치의 단점이 이 사건 제2장치에서 일부 개선된 사실, 위 각 장치는 센터롤러 상당부에 설치된 스케이트 날 모양의 폭가변장치 등 동력전달구조에서 세부적인 차이가 있을 뿐 모두 롤러에 감

22) 기존 라이선스를 참고하여 전체제품에 대해 책정된 실시료율을 근거로 **EMVR**을 적용한 **Modis v. LG** 사건도 이와 유사한 시각을 보여주는 것으로 보인다(정차호 외 1인, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016. 280면 참고).

겨진 합성수지 포장재 원단을 풀어서 이송시키는 과정에 썩기모양으로 설치된 한 쌍의 대각선롤러에 의해 원단이 반으로 접혀진 상태로 권취롤러에 감겨지도록 하며, 대각선롤러의 중앙 꼭지점 위치에 센터롤러를 설치하여 원단의 중앙에 접힘선을 그어주게 한다는 점에서 그 기본구조가 동일하며, 그 권취과정 또한 밑에서 유입되는 원단을 수직상으로 끌어올리는 방식(상향식)으로 이루어지는 사실을 인정할 수 있다. 위 인정사실에 의하면, 이 사건 제2장치는 용도기능이 동일한 이 사건 제1장치의 필수적 구성요소를 모두 포함하고 있으면서 스케이트 날 모양의 폭가변장치를 추가적 구성요소로 가지고 있는 것에 불과하여 이 사건 제1장치의 이용고안에 해당한다 할 것이다.”

결국, 피고의 제품은 기본적으로 원고의 고안과 그 용도와 기능에 있어 “완전하게 동일”한 것으로서 원고 고안의 필수적 구성요소를 “모두” 포함한 것이라는 게 내적 요소에 관한 이 판결의 판단이라 할 수 있다. 다만, 추가적 구성요소인 폭가변장치가 피고 제품에서 어느 정도의 기능을 하는지에 대한 판단은 없었다.

2) 외적 요소

그러나, 이 판결은 “원고의 위 실용신안권이 기술적 기여요소로서 피고의 매출이익에 공헌하는 비율은 그 외 자본적, 경영적, 기업외적 기여요소와 균등하게 25%로 추정”된다고 판단하였다. 생각컨대, 이 판결은 기술적 기여요소, 자본적 기여요소, 경영적 기여요소, 기업외적 기여요소를 각각 1로 보아, 기술적 기여요소가 그 중 1/4에 해당한다고 판단한 것으로 보인다. 왜 이런 네가지 요소를 내세웠는지 이유를 알 수 없으나, 미국에서 합리적 실시료 산정을 위해 통용되어왔던 “25% Rule”을 활용한 것으로 보인다.²³⁾

23) 황성필, 정차호, “합리적 실시료를 책정을 위한 25% 원칙 : 미국 *Uniloc v. MS* 판

3) 분석

이 판결은 피고의 침해제품이 원고 고안의 필수적 구성요소를 “모두” 포함하며 그 기본구조가 “동일”하다는 사실을 인정한 후 “스케이트 날 모양의 폭가변장치를 추가적 구성요소로 가지고 있는 것에 불과”하다고 하여 내적 요소가 전적으로 영향을 준다는 사실을 인정하고서도, 위와 같이 기여요소 4가지에 대해 동일한 비중을 두어 별다른 이유의 설시도 없이 실용신안의 기여도를 25%로 인정하였다.

이는 납득하기 어려운 판결로서, 기여율 판단요소에 일반적으로 참조할 만한 것은 아니라고 생각된다.²⁴⁾

이 판결의 분석 결과 기여율 판단 요소로 추가할 만한 것은 발견되지 않는다.

3. 국내 판결을 통해 축적한 기여율 판단 기준

위에서 분석한 판결례들을 통해 살펴본 기여율 판단의 내적 요소와 외적 요소를 종합하면 다음과 같은 기준을 발견할 수 있다.

(1) 내적 요소

- 특허기술이 침해제품에 구현되어 있는 비율 (17614 판결)
- 특허기술 적용부품의 전체제품에 대한 기능적 효용성 (17614 판결)
- 침해 제품의 구성부분과 특허부품의 물리적, 양적 비율 (13369 판결)
- 특허부품이 침해제품 원가에서 차지하는 가격 비중 (76654 판결)

결에서의 폐기 및 우리나라에서의 활용 가능성 모색”, 『중앙대 법학논문집』 제44집 제1호, 2020년, 415면.

24) 박병욱, 앞의 논문, 120면.

- 특허기술로 인한 생산성 향상의 정도 (76654 판결)
- 침해된 특허발명이 개척발명인지 개량발명인지의 여부 (63206 판결)

(2) 외적 요소

- 침해자의 자본 (13369 판결)
- 침해자의 영업능력 (13369 판결)
- 침해자의 상표 (브랜드) 가치 (13369 판결)
- 침해자의 기업신용 (13369 판결)
- 침해자의 보유 특허 상황 (?) (13369 판결)
- 침해자와 권리자의 시장점유율 및 판매상황 (13369 판결)
- 침해제품의 광고 상황 (76654 판결)
- 침해제품의 외부 디자인 (63206 판결)
- 침해제품과 원고 제품의 가격 비교 (63206 판결)
- 경쟁업자들의 존재 및 시장점유율 (63206 판결)
- 현재 침해제품이 판매되고 있는지의 여부 (63206 판결)
- 당사자간에 실시료율의 약정이 있는 경우 이를 기여율의 인정으로 볼 수 있을지 여부 (48272 판결)

(3) 판단 요소의 이용

향후 법원이 특허침해 손해배상 청구사건에서 기여율을 발견함에 있어서는 위와 같은 기여율 판단요소를 모두 고려할 수 있으리라 기대된다.

하지만, 다음과 같은 점은 함께 참조되어야 할 부분이라고 생각된다.

각 요소가 동일한 비율로 고려될 수는 없을 것이므로, 기여율의 결정은 사안에 따라 매우 다양할 수밖에 없다.²⁵⁾ 그렇지만, 각 판단요소

에 따른 기여의 정도를 실제로 파악하는 것이 공정한 손해액 산출을 위해 매우 중요하다. 일반적으로는, 내적 요소의 판단이 기여율 산정에 더 중요한 요소로 기능할 가능성이 높다. 특히 특허기술이 침해제품에 구현되어 있는 비율이나 특허기술 적용부품의 전체제품에 대한 기능적 효용성 등의 핵심적인 내적 요소가 강한 경우에는 기여율 100%를 인정할 수도 있을 것이다.

IV. 향후의 연구 방향

애당초 특허침해가 손해액에 어느 정도 기여하는지의 여부는 사안마다 당해 제품의 특성, 해당 기술의 특성 및 가격결정의 다양한 요인 등으로 인해 극심한 차이를 보일 수밖에 없으므로, 정확한 비율을 산정할 일반적 원칙을 발견하는 것은 사실상 불가능할 것이다.

하지만, 기여율 산정을 위한 판단요소를 더 세분화함으로써, 법원이 특허침해 손해배상액을 산출하기 위해 기여율을 고려하는 과정에서 빠뜨리지 않아야 할 요소들을 정리하는 작업은 실무적으로도 반드시 필요한 일이라고 생각된다. 본 연구는 지금까지 법원이 직접적으로 기여율을 판단한 사례만을 분석함으로써 기여율 판단요소와 판단방법을 연구하고, 실무적 사용을 위해 체크리스트로 정리한 것에 일단 만족하고자 한다.

참고로, 직무발명자에게 지급될 보상금액을 산정하는 사건에서 발견되는 기여율 산정 원칙도 관심있게 살펴보았으나, 특허침해와 직무발명의 본질적 차이가 크다고 판단되었다. 이에, 직무발명 관련 판결을 통해 참작할 기여율 판단요소는 본 연구에 포함시키지 못하였다.

각 판단요소의 중요도 내지 고려순위를 어느 정도로라도 정할 수 있다면 더욱 효율적인 자료로 기능할 수 있을 것으로 기대되나, 국내 판결례가 충분하지 않으므로 아직은 그런 고려순위를 정하기에 부족하다고 보인다.

기여율 판단에 있어 소비자의 구입 동기나 의도적 모방 여부 등의 또다른 요소를 고려해야할 것이라는 의견²⁶⁾도 받아들일만 하다.

또한, 국내 또는 미국의 판결들은 전자기계 분야 또는 컴퓨터 소프트웨어 분야의 특허나 고안에 국한되었는데, 화학, 제약 및 생명공학 등의 분야에 있어서도 기여율 판단의 문제가 연구될 수 있고, 연구되어야 할 것이다.

향후 일본 및 미국 판례를 통해 구체적으로 어떤 기여 요소가 어느 정도로 고려되었는지를 연구 분석한다면, 특허침해 손해배상청구 사건에서 법원이 기여율을 산정하는데 실무적인 도움이 될 것으로 기대된다.

26) 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해로 인한 손해액 산정방식의 특수성과 우리에게 주는 시사점 - 애플과 삼성의 소송을 중심으로”, 『법조』 717권, 2016년, 259-260면.

〈기여율 산정을 위한 체크 리스트〉

1. 내적 요소의 판단

- ☐ 특허기술이 침해제품 내에서 구현되어 있는 비율을 구할 수 있는지
- ☐ 특허기술 적용부분은 전체 침해제품 속에서 어느 정도의 기능적 효용성을 가지고 있는지
- ☐ 침해제품의 모든 구성부분 중에서 특허기술 적용부분이 차지하는 물리적, 양적 비율
- ☐ 특허부품(특허기술 적용부분)의 원가를 침해제품 전체 원가로 나눈 비율
- ☐ 특허기술로 인한 침해제품의 생산성과 특허기술이 없는 경우의 침해제품 생산성 비율
- ☐ 침해된 특허발명이 개척발명인지 개량발명인지의 여부

2. 외적 요소의 판단

- ☐ 침해자의 자본이 고객흡인력(침해제품 구매욕구)에 미치는 영향력 비율
- ☐ 침해자의 영업능력이 고객흡인력에 미치는 영향력 비율
- ☐ 침해자의 상표(브랜드) 가치가 고객흡인력에 미치는 영향력 비율
- ☐ 침해자의 기업신용이 고객흡인력에 미치는 영향력 비율
- ☐ 침해자의 보유 특허 상황이 고객흡인력에 미치는 영향력 비율 (의문 있음)
- ☐ 침해자와 권리자의 시장점유율 및 판매상황 비율
- ☐ 침해제품의 광고 상황 - 특히 특허기술이 광고에 반영된 정도
- ☐ 피고 제품의 외부 디자인이 고객흡인력에 미치는 영향력 비율
- ☐ 피고 제품이 원고 제품보다 저렴한 경우 고객흡인력에 미치는 영향력 비율
- ☐ 경쟁업자들의 존재 및 시장점유율이 고객흡인력에 미치는 영향력 비율

- ☐ 현재 특허침해 제품이 판매되고 있는지의 여부
- ☐ 당사자간에 실시료율의 약정이 있는 경우 이를 기여율의 인정으로 볼 수 있을지 여부
- ☐ 수요자의 피고제품 구입 이유와 특허기술(부품)과의 직접적 관련성

3. 판단 고려사항

- ☐ 일반적으로는, 내적 요소의 판단이 기여율 산정에 더 중요한 요소로 기능할 가능성이 높다.
- ☐ 특허기술이 침해제품에 구현되어 있는 비율이나 특허기술 적용부품의 전체제품에 대한 기능적 효용성 등의 핵심적인 내적 요소가 강한 경우에는 기여율 100%를 인정할 수도 있을 것이다.
- ☐ 위 판단 요소가 모두 동일한 비율로 고려될 수는 없음을 것이므로, 기여율의 최종 결정은 사안에 따라 매우 다양할 수밖에 없다.
- ☐ 가능한 모든 판단요소를 증거에 의해 실제로 판단할 필요가 있다.

〈참고문헌〉

- 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007.
- 안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사, 2005.
- 정차호, 장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016.
- 박병욱, “미국 특허침해소송의 손해액 산정에 있어서 전체시장가치 법칙의 기준 및 한국에의 적용에 대한 연구”, KAIST 석사학위논문, 2014.
- 안원모, “미국에서의 디자인특허 침해로 인한 손해액 산정방식의 특수성과 우리에게 주는 시사점 - 애플과 삼성의 소송을 중심으로”, 「법조」 717권, 2016년, 228-273면
- 정차호, 장태미, “특허권침해 손해배상액 산정의 기초: 전체시장가치원칙, 최소판매가능부품원칙 및 기여도배분원칙의 상황별 적용”, 「법학연구」 제22권 제2호, 2014년, 243-270면
- 최승재, “미국 판례상 특허침해와 손해배상액의 산정 - 2개의 마이크로소프트 사건을 중심으로”, 「창작과 권리」 62권, 2011년, 41-72면
- 최호진, “다중결합제품의 특허침해사건에서 손해배상액 추정규정과 기여율의 체계적 해석에 관한 고찰”, 「사법」 57호, 2021년, 813-849면
- 황성필, 정차호, “합리적 실시료를 책정을 위한 25% 원칙 : 미국 Uniloc v. MS 판결에서의 폐기 및 우리나라에서의 활용 가능성 모색”, 「중앙대 법학논문집」 제44집 제1호, 2020년, 403-448면.
- Josh Friedman, “Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages”, 63 Case W. Res. L.Rev. 147, (2012) pp.147-185.

〈국문 초록〉

특허침해의 손해배상액을 결정하는 것은 쉽지 않다. 특허법에서 특별히 정하는 배상액 산정방법에 의하여도, 그것은 배상액의 기준 금액을 정할 뿐이다. 그 기준 금액 중 구체적인 침해로 인한 손해의 배상액은 얼마가 될 것인가를 정하는 기여도 판단의 단계가 더 필요하다. 기여도 판단에 관하여는 전시장가치 원칙, 배분 원칙 등이 제시되어 왔는데, 사실 특허침해의 어떤 부분이 기여도 판단에 고려되어야 하는지의 여부는 정리되지 않았다. 그래서, 특허침해 손해배상 판결마다 그 기여도 판단 요소가 달라져 왔고, 일관성이 없었다. 이 논문에서는 국내 판결에 한하여 기여도 판단 요소를 정리하고, 법원이 기여도 판단에 사용할 체크 리스트를 만들며, 이 부분에 관한 향후의 연구 방향을 제시한다.

주제어: 특허 침해, 손해배상, 기여도, 전시장가치 원칙, 배분 원칙

〈Abstract〉

Calculation of Contribution Rate in Damage Compensation for Patent Infringement Cases

– Analysis of Domestic Court Cases

Hyung Koo Choi^{*}

It is not so easy to decide the amount of damage compensation in case of patent infringements. Patent Act provides special methods to calculate damage compensation, but these methods will help only to find a basic amount of such compensation. One more step is needed to find the contribution rate, which will decide the exact amount of compensation for portion of infringement. Some rules, including entire market value rule or apportionment rule, have been proposed to find the contribution rate, but they did not show which part of the infringement shall be considered to find such contribution rate. Therefore, the court tried to find the rate by considering various elements of patent infringement cases. This paper tried to sort the various elements selected by domestic courts, prepare a check list which can be used by the courts, and will propose future directions for further research.

^{*}Chungnam National University Law School.

Key Words: patent infringement, damage compensation rate, contribution,
entire market value rule, apportionment rule