

특허법상 손해배상제도에 관한 연구

－ 징벌적 손해배상제도 검토를 중심으로 －

김 종 규*

〈목 차〉

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| I. 서론 | IV. 징벌적 손해배상의 적용에 있어 재검토 |
| II. 특허법 제128조에 따른 손해배상제도 | V. 결론 |
| III. 징벌적 손해배상제도의 개념 및 인정요건 | |

I. 서론

최근 산업구조가 지식산업 경제 체제로 전환되고 있어 이에 사회 전반적 구조도 산업화 사회에서 정보화 사회로 전환되고 있다. 이에 따라 부의 원천도 유형적 재산에서 무형적 재산으로 확산되어 가고 있다. 기술이 진보함에 따라 무형재산인 특허권의 경제가치가 상승하고

◆ 투고일자: 2023-06-19 심사완료일: 2023-06-23 게재확정일자: 2023-06-30

* 한국로봇융합연구원 선임연구원, 부산대학교 법학과 박사과정.

그에 따른 침해도 급증하고 있다.¹⁾ 이에 대한 보호와 구제의 필요성이 점차 대두되고 있다.

이런 특허권의 권리 대상은 무형물으로써 그에 대한 권리의 존재와 보호 대상의 인식이 난해하다.²⁾는 특수한 성질 때문에 특허분쟁이 발생할 경우 민법상 손해배상청구(민법 제750조)를 통하여 구제받는 것이 어렵다는 게 현실이다.³⁾ 이뿐만 아니라 특허권은 무형적인 재산적 성질을 내포하고 있어 침해가 되었다 하더라도 그 파악도 쉽지 않다. 이에 대한 보호를 위해 특허법에서는 손해배상에 대한 특칙 규정(특허법 제130조 및 제128조 이하)을 두고 있다.⁴⁾

“타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.”는 특허법 제130조 특칙 규정을 두어 특허권자의 입증책임을 완화시켰으며,⁵⁾ 특허법 제128조 특칙 규정을 두어 특허권자의 손해액 산정에 있어서 입증책임의 어려움을 줄여 주었다. 그리고 최근에는 “침해자에게 고의적인 의도가 인정되는 경우에는 특허법 제128조 제2항 내지 제7항까지의 규정에 따른 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상할 수 있다.”라고 특칙 규정을 개정한 특허법 제128조 제8항 및 제9항의 규정을 두어 특허권자의 보호를 강화하고 있다.⁶⁾

1) 특허청, “국내 지식재산권 분쟁 실태조사”, 『특허청』 산업재산정책과, 2020, 23면.

2) 전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 『저스티스』 제30권 제1호, 1997, 7면.

3) 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 損害賠償 - 특허법 제128조 제1항, 제2항”, 『기업법연구』, 20(4), 2006, 461면.

4) 조영선, 『특허법3.1』, 박영사, 2023, 484-485면.

5) 손해배상청구권의 행사는 침해자의 고의 또는 과실이 있는 경우에 한정되는데, 침해자가 특허권의 존재를 알지 못했다고 항변하는 경우 특허권자는 고의 또는 과실을 입증하기 어려운 경우가 있을 수도 있는데 이를 보호하기 위해 특허법은 침해자에게 과실이 있는 것으로 추정하고 있다(정상조·박준석, 『지식재산권법(제5판)』, 홍문사, 217면).

6) 정완, “징벌적 손해배상제도의 실효성 제고방안에 관한 고찰”, 『법학연구』 제25집 제1호, 2022, 222면.

위와 같이 본 특허법 손해배상 특칙 규정인 특허법 제128조가 특허권 침해에 대해 민법의 손해배상청구 시 인과관계나 손해액의 입증이 곤란하여 합리적이고 충분한 배상이 이루어지지 않는다는 점을 보완하여 특허권자를 보호하는 규정들이긴 하나,⁷⁾ 현실적으로 본 규정을 통해 합리적이고 충분한 배상이 이루어지지 못한다는 비판도 있다.⁸⁾ 특허권자가 이런 손해에 대한 구제를 받기 위해 소모비용 및 시간의 부담이 상당함에 비해 실제 산정되는 배상액이 적다는 것이 문제점으로 인식되고 있다.⁹⁾ 또한 특허권을 침해한 자는 침해행위를 범하여 침해소송이 제기되고 패소가 되었다 하더라도 특허발명을 실시에 대한 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액 또는 침해자 자신의 판매이익만 배상하면 되기 때문에 침해행위를 조장하는 측면도 있다. 다만, 최근 특허법 손해배상 특칙 규정 개정에 따르면, 침해자의 침해행위에 대한 고의성이 인정되면 손해액의 최대 3배까지 징벌로서 배상하도록 하는 규정이 신설되어 이를 보완하고 있다. 영미법계 국가에서는 악의적으로 특허권을 침해한 자를 처벌하고 잠재적인 특허권 침해행위를 억제할 목적으로 손해의 전보배상액을 증액하여 산정하는 징벌적 손해배상제도를 운영하여 이와 같은 문제에 대하여 대비하고 있다.¹⁰⁾

7) 심현주, “지식재산분야 징벌손해배상제도에 관한 고찰 - 한중 양국의 비교를 중심으로”, 『법학논총』 제39권 제3호, 2022, 181면.

8) 실무에서는 지식재산권 소송에서 심리에 필요한 기간으로 장기화 문제 및 소송비용이 선진국에 비해서 너무 소액에 불과하다는 문제점이 제기되고 있다(한국법제연구원, 징벌적 손해배상제의 법리와 도입 가능성(II), 한국법제연구원, 2007, 54면).

9) 특허권 침해 손해배상청구 소송에서 특허권자의 승소율이 다른 국가에 비해 많이 낮은 편이고(미국이 59%, 프랑스가 55%, 한국 26%), 대법원에서의 ‘손해배상 청구금액 대비 인용금액’이 209억 원으로 청구 금액인 2,447억 원의 10% 미만, 2009~2011년도 손해배상 중앙값이 5,500만원, 이 금액은 소송비용에도 미치지 못하고 있다(국가지식재산위원회, “2012 국가지식재산위원회 연차보고서”, 국가지식재산위원회, 2012, 171면).

10) 영국에서는 “공무원이 강압적, 자의적 및 위헌적 행위할 시, 가해자가 자신의 불법행위로부터 얻을 이익이 피해자에게 배상할 전보적 손해배상액을 공제하고도

본 논문에서는 특허권자의 손해배상액 입증을 완화시켜주는 현행 특허법의 손해배상제도 규정인 특허법 제128조에 대해 검토하여 보기로 하고, 나아가 우리나라에서 최근 개정되어 시행되고 있는 징벌적 손해배상제도 특칙 규정인 특허법 제128조 제8항 및 제9항을 검토하여 보도록 하겠다.

Ⅱ. 특허법 제128조에 따른 손해배상제도

1961년 특허법이 제정될 당시에는 손해배상액 산정에 관한 특칙 규칙이 따로 없었다. 1990년 특허법이 개정되면서 손해배상액 산정에 관한 특허법 특칙규정인 제128조를 신설되었다.¹¹⁾ 이 후 ‘손해액의 추정 등’이라는 표제로 2001년 특허법이 개정되어 제1항과 제5항이 신설되고 제4항은 개정되었다.¹²⁾ 2014년 일부개정 되면서 기존 제128조 제1항이 현행 제1항 및 제2항으로 분리되어 전문 개정되었다.¹³⁾ 그 후 제128조는 ‘손해배상청구권 등’으로 표제로 2016년 특허법이 개정되어 제1항의 내용은 제1항 및 제2항으로 분리되어 개정되었다.¹⁴⁾ 최근에는 2019년 징벌적 손해배상제도를 도입하기 위해 제8항 및 제9항을 신설하여 특허권 침해에 따른 피해구제를 강화할 수 있도록 개정되었다.¹⁵⁾ 또한 2020년에는 제2항 각 호를 신설하고

이득이라는 하에 불법행위를 할 경우, 제정법에서 명시적으로 징벌적 손해배상액의 부과를 규정할 경우 등의 극히 제한된 범위에서만 징벌적 손해배상액을 인정”하고 있다(배상철, “산업재산권 분야에 있어서 징벌적 손해배상제도의 도입가능성 및 도입방향”, 한국발명진흥회, 2007, 22면).

11) 전효숙, 앞의 논문, 12면.

12) 김용섭, 앞의 논문, 116-117면.

13) [시행 2015. 1. 1.] [법률 제12753호, 2014.6.11., 일부개정]

14) [시행 2016. 6. 30.] [법률 제14112호, 2016.3.29., 일부개정]

15) [시행 2019. 7. 9.] [법률 제16208호, 2019. 1. 8., 일부개정]

제3항을 삭제하여 개정되었다.¹⁶⁾ 이하 본 논문에서는 특허법 2020년 6월 9일 일부 개정하여 2020년 12월 10일부터 시행하는 법률을 기준으로 서설하도록 하겠다.

특허법상 손해배상제도 규정인 제128조에 대해 살펴보면, 제1항 및 제2항¹⁷⁾에서는 “① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있으며, ② 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호¹⁸⁾에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.”라고 하여 특허권자는 고의 또는 과실로 특허권을 침해한 자에 대한 손해배상을 청구할 수 있도록 하고, 손해액 산정에 있어서 판매수량만 확인하면 쉽게 손해액을

16) [시행 2020. 12. 10.] [법률 제17422호, 2020. 6. 9., 일부개정]

17) 특허법 제128조 제3항은 삭제되고 동조 제2항 제2호로 신설 개정되었다.(2020. 6. 9. 개정)

18) 제128조(손해배상청구권 등) ② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

산정할 수 있도록 규정하고 있으며, 제4항에서는 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.”라고 하여,¹⁹⁾ 침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정할 수 있도록 규정하고 있고, 제5항에서는 “특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.”라고 하여,²⁰⁾ 실시에 대한 합리적으로 받을 수 있는 금액을 최소한의 손해액으로 간주하도록 규정하고 있으며, 제6항에서는 “제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.”라고 하여,²¹⁾ 실시료에 해당하는 가액을 소극적 손해배상액의 최소한으로 간주하는 규정을 두고 있다. 제7항에서는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 하여,²²⁾ 제2항 내지 제6항의 규정에도 불구하고 그 손해액의 입증이 곤란한 경우에도 상당한 손해액을 법원이 재량으로 인정할 수 있도록 규정하고 있다. 그리고 제8항에서는 “법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의

19) 조영선, 앞의 책, 515면.

20) 조영선, 『지적재산권법(제6판)』, 박영사, 2023, 207면.

21) 정상조·박준석, 앞의 책, 542면.

22) 윤선희, 『지적재산권법(제18판)』, 세창출판사, 2020, 136면.

규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.”라고 규정하고, 제9항에서는 “제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익 5. 침해행위의 기간·횟수 등 6. 침해행위에 따른 벌금 7. 침해행위를 한 자의 재산상태 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도”라고 하여, 특허권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되,²³⁾ 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이익의 정도 등을 고려하도록 하여 특허권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 징벌적 손해배상제도를 도입하는 규정을 두고 있다.²⁴⁾

Ⅲ. 징벌적 손해배상제도의 개념 및 인정요건

1. 징벌적 손해배상제도 개념

(1) 의의

징벌적 손해배상(Punitivie Damages, Exemplary Damages)

23) 김차동, “현행 징벌적 손해배상의 내용, 특징 및 문제점과 그 개선방향”, 『법학논총』 제40권 제1호, 2023, 93면.

24) 심현주, 앞의 논문, 182면.

은 형사적 성격으로부터 분리된 민사적 성격에 형사적 요소를 가미하여 실제 발생한 손해보다도 더 많은 전보배상을 인정하는 과정에서 도입된 제도이고 가해자의 불법행위에 대한 악의성이 존재하는 경우에 인정되는 배상이다.²⁵⁾ 원칙적으로 불법행위로 인한 손해배상은 피해자가 입은 실질적인 손해를 전보하는 것이 원칙이지만,²⁶⁾ 가해자의 행위가 악의(malice), 폭력(violent), 기망(fraud), 의도적인 무시(wanton), 억압(oppressive) 등 특히 가중이 될 만한 사유가 수반되는 경우 피해자가 현실적으로 실제 입은 손해를 초과하여 손해배상액의 지급할 수 있도록 명할 수 있는데, 이를 징벌적 손해배상이라고 한다.²⁷⁾ 다시 말해, 징벌적 손해배상은 가해자의 악의적인 행위가 가미된 불법행위에 대하여 피해자는 실제 입은 손해액보다 더 많은 배상을 청구하여 징벌로서 부과되는 전보배상을 의미한다.²⁸⁾

한편 우리나라에서는 징벌적 손해배상의 영미법상 의미인 Punitivie Damages, Exemplary Damages, Smart Damage, Vindictive Damages 등의 의미 중에서 가장 일반적으로 사용되는 Punitivie Damages로 징벌적 손해배상이라는 의미로 사용하고 있다.²⁹⁾ 미국 연방대법원 판례는 징벌적 손해를 억제와 응징을 위해 배심원에 의해 부여되는 사적인 형벌(Private Fines)이라는 용어로 정의 내리기도 한다.³⁰⁾

우리나라에서도 징벌적 손해배상에 대한 정의를 내린 바가 있으며,

25) 고흥석, “징벌적 손해배상제도에 관한 연구 - 소비자권익침해를 중심으로”, 『비교사법』 제29권 제1호, 2022, 313면.

26) 심현주, 앞의 논문, 179면.

27) 박창석, “징벌적 손해배상에 관한 비교법적 검토”, 『환경법연구』 제35권 제1호, 한국환경법학회, 2013, 77-78면.

28) 고흥석, 앞의 논문, 313-314면.

29) 신영수, “징벌적 손해배상제도와 공정거래법 : 제도도입의 타당성 분석을 중심으로”, 『기업법연구』 제24권 제1호, 한국기업법학회, 2010, 428면.

30) 배상철, 앞의 책, 23-24면.

서울지방법원에 의하면, “징벌적 배상이란 가해자에게 특히 고의 등의 주관적인 악의적인 사정이 있는 경우에는 보상적 손해배상과 더불어 위법행위에 대한 징벌과 동종행위의 억지를 주목적으로 하여 과하여지는 손해배상으로 Common Law상 인정되고 있는 구제 방법의 일종으로서, 불법행위의 효과로 손해의 전보만을 인정하는 우리나라의 민사법 체계³¹⁾에서 인정되지 아니하는 형벌적 성질을 갖는 배상 형태로 우리나라 공서양속에 반할 수 있다.”라고 판시³²⁾한 바 있다.

(2) 부과 요건

징벌적 손해배상의 부과 요건으로는 다음과 같다. 첫째, 불법행위의 일반적인 성립요건이 충족되어야 한다. 가해자의 고의 또는 과실, 가해자의 위법행위, 피해자의 손해발생, 위법행위와 손해발생 사이의 상당한 인과관계가 성립되어야 한다.³³⁾ 둘째, 가해자의 악의적인 의도성을 요건으로 한다.³⁴⁾ 징벌적 손해배상 제도의 주된 목적은 가해자의 위법행위에 대한 억제와 제재에 있으므로,³⁵⁾ 성립요건에서 주된 전제가 되는 것은 가해자의 악의성이다. 이때 가해자의 위법행위의 주된 요건인 악의성은 피해자가 입증해야 되며, 여기서 악의성은 침해자의 우월적 지위 여부, 고의 또는 손해발생의 우려를 인식한 정도, 가해행위의 강압성, 피해자의 위해 정도 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다.

31) 정완, 앞의 논문, 230면.

32) 서울지법 동부지원 1995.2.10. 선고93가합19069 판결.

33) 노재호, 앞의 책, 1064-1066면.

34) 김성돈, “징벌적 손해배상제도의 법이론적 문제점과 그 극복방안”, 『성균관법학』 제25권 제4호, 성균관대학교 법학연구소, 2013, 626면.

35) 고형석, 앞의 논문, 314면

(3) 책임 성질

징벌적 손해배상 제도는 민사적 소송절차에 의하고 가해자의 손해배상액이 국가에 귀속되는 것이 아닌 피해자 개인에게 지급된다는 점에서 전보배상과 동일하다고 할 수 있다.³⁶⁾ 다만 전보적 손해배상과 비교하여 징벌적 손해배상은 기능과 목적,³⁷⁾ 배상책임의 구성요건,³⁸⁾ 배상범위³⁹⁾ 등 다양한 부분에서 차이점이 있다.

2. 징벌적 손해배상제도 인정요건

초반에는 징벌적 손해배상은 가해자의 악의성 및 위법한 동기가 뚜렷한 극도로 제한된 경우에만 부과되었으나, 현재 미국에서는 악의성에 의한 불법행위만 있으면 충분하다고 한다. 더 나아가 고의성 또는

36) 박종렬, 앞의 논문, 145면.

37) 징벌적 손해배상은 고의성으로 불법행위를 범한 가해자에게 징벌로서 가해자에 대한 제재와 잠재적 불법행위를 범하지 못하도록 억제하는 것에 그 목적이 있다. 이와 같이 징벌적 손해배상은 배상을 통한 피해자의 전보적 손해배상에 그 목적을 둔 일반적인 손해배상제도와 그 기능과 목적이 다르다는 차이점이 있다(Stacy v. Portland Pub. Co., 68 Me. 279, 287, 1878; Long v. Davis, 68 Mont. 85, 217667, 1923; 이민영, “개인정보권의 침해와 징벌적 손해배상제도”, 『정보통신정책』 제18권 제8호, 정보통신정책연구원, 2006, 20면).

38) 징벌적 손해배상도 전보적 손해배상과 동일하게 실제 손해의 발생을 그 전제로 하지만 징벌적 손해배상의 금액은 실제 손해만을 기준으로 하는 것이 아닌 가해자의 악의성 정도, 위법행위 동기, 배상할 능력 등의 특별요소도 고려한다(김성천, “징벌적 손해배상제도와 소비자피해구제”, 『정책연구보고서』, 한국소비자원, 2003, 6-7면).

39) 전보적 손해배상은 피해자의 실제 입은 손해를 배상범위로 하는데 반해 징벌적 손해배상은 피해자의 실제 입은 손해와는 무관하게 전보적 손해배상의 수 십 혹은 수 백배 이상이 되는 배상을 추가할 수 있다(정영수, “미국 징벌적 손해배상의 최근동향 : Campbell 판결을 중심으로”, 『법조』 제54권 제11호, 법조협회, 2005, 294면).

악의성이 없더라도 중과실이냐⁴⁰⁾ 타인의 대한 무모한 무시도 징벌적 손해배상의 근거로 부과하고 있다.⁴¹⁾

(1) 일반적 불법행위

징벌적 손해배상은 일반적인 민법상 불법행위를 요건을 우선으로 한다. 즉, 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다.⁴²⁾ 징벌적 손해배상이 인정되기 위한 사전 전제는 피해자가 단순히 징벌적 손해배상을 청구하기만 하면 되는 것이 아니라, 예초부터 일반적인 불법행위의 성립요건이 모두 충족되어야만 한다.⁴³⁾

(2) 가해자의 악의성

징벌적 손해배상의 주된 요건은 고의적인 또는 악의적인 불법행위로서 가중된 해악을 수반하는 행위인 가해자의 고의성 혹은 악의성을 필요로 한다는 것이 가장 큰 특징이다. 미국에서는 징벌적 손해배상은 피해자의 권리에 대한 가해자의 악의성뿐만 아니라 무모한 무관심(Reckless Indifference)으로 인한 위법한 행위에 대해서 부과되는 제도이다.⁴⁴⁾

중대한 과실은 고의에 준하는 것이므로 징벌적 손해배상에 인정될

40) 김상찬·이충은, “징벌적 손해배상제도의 도입을 위한 비교법적 고찰”, 『법학연구』 제35집, 한국법학회(2009년 8월), 2009, 172면.

41) 김연진, “징벌적 손해배상책임에 관한 비교법적 고찰 - 미국과 한국의 비교를 중심으로”, 『미국헌법연구』 제32권 제3호, 2021, 38면.

42) 김민성, “징벌적 손해배상 책임론”, 부산대학교 대학원, 2013, 7면.

43) 김성진, 앞의 논문, 7면.

44) 황정미·최준선, “하도급법 상의 징벌적 손해배상제도의 고찰”, 『성균관법학』 제24권 제2호, 성균관대학교 법학연구소, 2012, 623면.

수 있는 요건이 될 수 있는지 문제가 된다. 우리나라에서 중대한 과실은 법원에서 “중대한 과실의 의미를 고의에 가까운 현저한 주의를 결여한 상태로 본다.”고 판시⁴⁵⁾하여 중과실을 고의에 준하여 다루고 있다. 또한 미국에서도 연방대법원에서 중대한 과실(Gross Negligence)에 의한 불법행위를 범하는 사례에서도 징벌적 손해배상으로 인정하고 있다.⁴⁶⁾ 즉, 고의적 또는 악의적인 위법행위에 의해서만 징벌적 손해배상이 인정되는 것이 아니다. 예컨대 다른 사람의 권리 혹은 공공의 안전에 대한 무관심(Flagrant indifference to the public safety)의 경우에도 징벌적 손해배상이 인정된다. 다만 지나친 부주의에 이르지 않는 정도의 경미한 과실인 단순한 부주의나 착오 등에 대해서는 징벌적 손해배상은 인정되기 어렵다. 즉, 가해자 측의 악의적이고 사악한 동기, 계획적으로 타인의 권리나 이익을 무시할 만한 객관적 정황이 존재할 수 있는 정도가 되어야 징벌적 손해배상이 부과될 수 있다.

징벌적 손해배상은 불법행위를 범할 시 악의적인 의도가 행하여진 경우에 인정되는 것이 영미법상의 제도이다.⁴⁷⁾ 일반적인 불법행위에 의한 손해배상의 요건이 성립되었다는 전제로 하고 덧붙여 충분한 위법행위(Circumstances of aggravation or outrage)가 성립되어야지만 징벌적 손해배상이 인정된다.⁴⁸⁾ 즉 징벌적 손해배상이 성립하기 위해서는 가해자의 악의성(Malice), 계획적(Deliberate), 사

45) 대법원 2003.12.26. 선고 2003다13307 판결.

46) Smith v. Wade, 461 U.S. 30, 47, 1993; 김현수, “미국법상 손해배상 : 근대법 형성기 법리의 전개와 제한요소를 중심으로” (이하 ‘논문(1)’), 『재산법연구』 제29권 제2호, 한국재산법학회, 2012, 344면.

47) David C. Owen. “Punitive Damages in Product Liability Litigation”, 74 Mich. L. Rev., 1976, pp. 1263-64; T. Sedgwick, “On Damages”, vol.1 9th ed, 1912, p. 727; 이점인, “징벌적 손해배상제도의 도입 필요성과 가능성에 대한 일고찰”, 동아법학 제38호, 동아대학교 법학연구소, 2006, 196면.

48) Sedgwick, op. cit., §361 pp. 708-709, Redden, “Punitive Damages”, p. 56; 황정마·최준선, 앞의 논문, 626면.

기성(Fraud), 의식적(Conscious), 사악한 동기(Evil motive) 등의 상황이 객관적으로 존재함을 인정해야 한다.

그러나 이러한 징벌적 손해배상의 인정할 수 있는 요건은 그 범위가 다소 명확하지 않아 미국에서도 여러 유형으로 구분하고 있다. 위법행위의 의도적 증명 요구, 중대한 과실을 뛰어넘는 행위 증명 요구, 중대한 과실 증명 요구 등 그 유형이 다양하다.

또한 미국에서는 불법행위의 정도에 따라서도 다양하게 구분하고 있는데, 고의에 의한 불법행위⁴⁹⁾와 과실로 인한 불법행위⁵⁰⁾로 보는 경우가 대부분이다.

미국에서는 징벌적 손해배상의 인정하는 요건이 위와 같이 주마다 다르기 때문에, 주에서 징벌적 손해배상의 인정하는 요건을 마련할 경우 참고할 수 있도록 미국 통일주법위원회전국협의회(The National Conference of Commissioner on Uniform State Laws)는 징벌적 손해배상 모델법도 제시하고 있는 실정이다.⁵¹⁾ 이 법은 모델법이므로 법적 구속력은 없지만, 징벌적 손해배상의 인정되는 요건 및 산정되는 기준이 개략적으로 남아 파악될 수 있다. 모델법 제5조에서 “징벌적 손해배상의 인정요건으로 ① 침해자가 주에서 명시적으로 징벌적 손해배상을 인정하는 법적 침해를 일으킨 경우 ② 침해자가 악의적으로 침해를 의도하거나 의식적으로 현저하게 다른 사람의 권리 또는 이익을 무시하였다는 것을 특허권자가 명백하고 확정적 증거를 제시하여 입증한 경우, ③ 침해자의 처벌을 위해 또는 앞으로 그와 유사

49) Safeway Stores, Inc. v. Harrison Case, Arizona주 “피고의 부지배인이 원고를 절도 범으로 의심하여 원고의 지갑을 강제로 빼앗고 그녀를 짐수레로 폭행을 가하였으나, 원고가 단순히 폭행만을 입증했으므로 어떠한 악의나 가중적인 정황을 추론할 수 없는 경우에는 징벌적 손해배상이 허용되지 않는다.”고 판시하였다.

50) 미법원은 통상적으로 “전적인 주의의 부족”으로 판시하고 있다.

51) 윤동호, “징벌적 민사제에 관한 연구”, 연구총서 제1호, 한국형사정책연구원, 2004, 13면.

한 행위를 억제하기 위해 필요한 경우 징벌적 손해배상을 인정⁵²⁾할 수 있다.”고 규정하고 있다.⁵³⁾

이처럼 미국에서는 징벌적 손해배상에서 ‘고의 또는 중대한 과실’로 인정되기 위한 요건으로 다른 사람의 권리나 이익에 대한 악의적 의도 (Malice, Evil or Fraudulent Motive) 혹은 의도적 무시(중과실) (Conscious and deliberate reckless indifference, Gross negligence)에 의한 불법행위일 것을 요한다.

(3) 입증책임

불법행위에 의한 손해배상청구 소송의 승패 여부의 달락은 입증책임에 달려있다. 이는 가해자의 불법행위에 대한 주관적 의사를 피해자가 입증하는 것은 결코 쉽지가 않기 때문이다. 가해자 행위에 대한 주관적 의사는 겉으로 드러나지 않기 때문에 객관적인 사실을 기반으로 추측만 할 수 있을 뿐이다.

불법행위에 의한 징벌적 손해배상을 청구하기 위해서는 피해자인 특허권자가 침해자의 고의성 혹은 악의성을 입증하여야 한다. 그러나 이와 달리 미국의 일부 주에서는 특허권자에게 징벌적 손해배상을 인정하기 위한 주관적 요건의 입증을 요구하지 않는 경우도 있다.⁵⁴⁾ 이는 불법행위 자체에 침해자의 주관적 의사가 내포된 것으로 보기 때문

52) 정완, 앞의 논문, 212면.

53) Uniform Law Commissioners' Model Punitive Damages Act 1996.

§ 5. Liability for Punitive Damages.

(a) The trier of fact may award punitive damages against a defendant if:

(1) The defendant has been found liable for a legally recognized injury which supports an award; 정우식, “징벌적 손해배상”, 경북대학교 대학원, 2013, 18면에서 재인용.

54) 김세현, “영미법상 징벌적 손해배상제도에 관한 연구 : 국내도입가능성과 법적 제학적 분석을 중심으로”, 서울대학교 대학원, 2008, 23면.

이다. 비록 특허권자가 침해자의 주관적 요건을 입증해야 할 의무는 없지만 침해자의 악의 혹은 고의가 있었다는 주장은 해야된다. 입증책임의 전환으로 침해자는 자신의 악의 혹은 고의성을 적극적으로 부인하여 징벌적 손해배상 책임을 면하기 위해 노력하여야 한다.

IV. 징벌적 손해배상의 적용에 있어 재검토

우리나라에서는 2019년 7월 9일 특허법상 징벌적 손해배상제도가 시행되었으며, 특허법 제128조 제8항 내지 제9항에 규정되어 있으며, 이는 영미법상 징벌적 손해배상제도에 많은 영향을 받았다.⁵⁵⁾

특허법 제128조 제8항은 침해자에게 특허권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 기(既)산정된 전보적 손해배상액의 3배 이내의 범위에서 배상액을 법원의 재량으로 정할 수 있다고 규정되어 있다.⁵⁶⁾ 이는 우리나라 특허법이 징벌적 손해배상의 인정대상을 고의성(악의성)의 침해행위로 규정되어 있는 점과 전보적 손해배상액의 증액한도를 ‘배’ 범위로 규정되어 있는 점 등은 영미법계 징벌적 손해배상제도에 영향을 받은 것으로 보인다.

우리나라에서도 특허법상 징벌적 손해배상제도에 관해 판결한 사례가 있다. 이 판결에서는 “특허권자가 특허발명을 실시한 제품을 납품 받은 적이 있는 것만으로는 특허권을 보유하고 있다는 사실을 알 수

55) 이주환, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적 운영방안 - 미국 특허법상 증액손해배상제도와의 비교를 중심으로”, 『산업재산권』 제60호, 2019, 59면.

56) [특허법 제128조 제8항] 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

있었다는 침해자의 ‘고의성’이 인정될 수 없다.”고 판단하였다.⁵⁷⁾

1. 특허법 제128조 제9항 재검토

특허법 제128조 제9항은 법원이 재량으로 손해배상액을 증액할 경우 이를 판단함에 있어 “8가지 고려사항”을 고려하여야 함을 규정하고 있다.⁵⁸⁾ 이는 미국 연방순회항소법원에서 채택하고 있는 손해배상액 증액정도를 판단하기 위한 ‘9가지 정황’으로 구성된 “Read Factors”에 따른 것으로, 손해배상액의 증액이 법관의 주관적 의사에 치우치지 않도록 하는 의미가 내포되어 있다고 볼 수 있다.⁵⁹⁾ 또한 미국에서는

57) “피고의 특허침해행위에 전보적인 손해배상액을 “8백만 원”으로 산정한 후, “피고가 피고제품을 수입·판매함으로써 원고의 특허권을 침해한 것에 대하여 과실이 있음은 추정된다. 그런데 과거 피고가 원고로부터 원고가 특허발명을 실시한 제품을 납품받은 일이있다고 하여 당해 제품에 관하여 원고가 특허권을 보유하고 있었음을 당연히 알았다고 보기는 어렵고, 달리 피고가 피고 제품을 수입·판매하면서 원고의 특허권을 침해한다는 점에 관한 고의가 있었다고 인정할 만한 증거는 없다. 따라서 피고에게 특허침해의 고의가 있었음을 전제로 특허법 제128조 제8항에 따른 손해배상을 구하는 원고의 주장을 받아들일 수 없다.”고 판시한 사례(서울중앙지방법원 2021. 5. 27. 선고 2020가합505891 판결).

58) [특허법 제128조 제9항] 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

59) 이주환, “미국 연방대법원 Halo 판결 이후 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 법리의 전개양상 - 연방순회항소법원 판결을 중심으로 -”, 『법조통권』 제744호, 2020, 265면; 이주환, “징벌적 손해배상제도에 대한 판결이 특허법상 증액손해

법관이 징벌적 손해배상액을 산정할 시 Read Factors의 9가지 정황을 종합적으로 고려하여야 한다고 선고하고 있다.⁶⁰⁾ 우리나라에서도 특허법 제128조 제9항에 규정되어 있는 8가지 고려사항을 종합적으로 고려하여, 침해자의 고의성과 손해배상액의 증액정도를 판단하여 판결하여야 할 것이며, 이로 인해 법관의 자의적인 판단에 치우치지 않도록 하여야 할 것이다. 다만, 특허법 제128조 제9항에서 “제8항에 따른 배상액(징벌적 손해배상액)을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항(8가지 고려사항)을 고려하여야 한다”라고 규정되어 있는 부분에 대해서는 문제가 될 소지가 있다고 판단된다. 이는 징벌적 손해배상액을 판단할 시 이 규정에서 제시하고 있는 8가지 고려사항‘만’을 고려하여 판단해야 한다고 해석될 여지도 있기 때문이다. 미국에서는 이런 징벌적 손해배상액의 증액을 판단 시 Read Factors의 9가지 정황 이외에도 다른 정황사유로도 판단할 수도 있으며, 더 나아가 9가지 정황 모두를 고려하는 것이 아닌 일부 정황에 근거하여 징벌적 손해배상액을 판단할 수도 있다.⁶¹⁾ 이런 점들을 비추어 보았을 때, 우리나라 특허법 제128조 제9항에서 규정되어 있는 문구에서 ‘8가지 고려사항만’을 ‘8가지 고려사항’으로, ‘고려하여야 한다’를 ‘고려할 수 있다’라고 개정하는 것이 바람직하다고 할 것이다.⁶²⁾ 이는 우리 법원이 특허법 제128조 제9항에서의 8가지 고려사항에 구속받지 않고 다양한 정황을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있도록 하여 침해자 행위에 대한 비난

배상제도의 실무적 운영에 주는 시사점”, 『연세법학』 제39권, 2022, 71면.

60) Read Corp. vs Portec, Inc., 970 F.2d 816 (1992).

61) Carol Johns, Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.: A Step in the Right Direction for Willful Infringement, 20Berkeley Tech. L. J. 69, 69, 2005. at 75.; Danny Prati, In Re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness, 23 Berkeley Tech. L. J. 47, 2008, at 51.

62) 이주환, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적 운영방안 - 미국 특허법상 증액손해배상제도와의 비교를 중심으로”, 『산업재산권』 제60호, 2019, 121면.

가능성을 다각도로 판단하고 징벌적 손해배상액의 증액정도를 합리적으로 판단할 수 있게 할 수 있다.

2. 이중처벌 문제

우리나라 특허법의 또 다른 문제점 중 하나는 형사적 이중처벌 문제도 있다.⁶³⁾ 징벌적 손해배상제도는 형사적 성격을 가미한 민사적 구제수단으로 징벌적 요소인 형사적 처벌을 가하고 있다. 하지만 우리나라 특허법상에도 형사적 처벌 규정도 존재한다. 형사적 처벌 규정으로 대표적인 조항은 특허법 제225조(침해죄) 규정이 있다. 제225조 제1항에서는 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처한다.”라고 규정되어 있다. 이는 징벌적 손해배상제도 규정인 특허법 제128조 제8항의 “손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.”는 내용과 중첩될 소지가 있다. 다시 말해, 특허법 제128조 제8항에 의거하여 산정된 전보배상액(손해로 인정된 금액의 3배 이내)과 특허법 제225조에 의거하여 산정된 벌금(1억 원 이하)이 중첩되어 이중처벌에 해당할 소지는 분명 존재한다. 여기서 특허법 제225조에서 산정하고 있는 ‘1억 원 이하의 벌금액’은 악의적인 침해자에 가하는 처벌이 효과가 있을지 의문이 생긴다.⁶⁴⁾ 특허법 제225조(침해죄) 규정에서 1억 원 이하의 벌금형은 1997년에 2,000만 원에서 5,000만 원으로

63) 심현주, 앞의 논문, 186면.

64) 최근 삼성전자는 미국에서 제기된 반도체 특허 침해 소송에서 4,000억 원에 달하는 배상금을 지불하라는 배심원 평결을 받은 바 있다. 이 사례만 봐도 침해자에게 1억원 이하의 벌금형을 부과하는 것은 배상금에 비해 너무 미약하고 침해자에게도 큰 타격이 아닐 수 있다. (<https://m.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230422003300641>, 2023.4.22.)

개정되었으며, 2001년에는 5,000만 원에서 1억 원 이하의 금액으로 개정되었다.⁶⁵⁾ 하지만 이는 2001년 이후로 현재까지 벌금액이 개정되지 않고 있다. 이에 지속적으로 문제의 여지가 있는 특허법 제225조 규정을 폐지함으로써 이중처벌의 문제를 해소하여 특허법상 징벌적 손해배상제도를 안정적으로 유지하는 것도 하나의 방안이 될 수 있다.

V. 결론

과거 우리나라에서는 특허권 침해로 인한 손해배상 발생 시 손해배상액이 다소 소액으로 산정됨으로써 특허권자에게 너무 불리한 입장을 취하고 있었다. 특허권 침해를 당한 특허권자에 대해 적절한 구제방안이 없어, 이로 인해 발명자의 발명하고자 하는 동기도 감소되고, 기업은 특허에 대한 투자도 감소시키고 나아가 잠재 특허권 침해에 대한 억제기능이 발휘하지 못한다는 비판을 받아왔었다.⁶⁶⁾ 하지만 우리나라에서도 특허법에 징벌적 손해배상제도를 도입함에 따라 손해배상액이 소액으로 산정되는 불합당한 사항에 대해 보호하고자 고액으로 산정될 수 있는 법적 토대를 마련하여, 앞에서 제기한 다양한 문제점들을 해소시킴으로써, 우리나라 특허법상 주요 취지이자 목적인 산업 발전을 유도할 수 있는 좋은 정책이라고 생각된다.

다만, 이런 징벌적 손해배상제도를 국내에 도입함에 따라 여러 문제점도 지적되고 있다. 우리나라 법적 제도 특성상 민사적 구제 수단과 형사적 구제수단을 명확히 구별하고 있다. 반면 징벌적 손해배상제

65) 배대현, “특허법상 징벌적 손해배상액 제도의 도입여부에 관한 검토”, 『재산법연구』 제22권 제2호, 2005, 235면.

66) 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 - 특허권 균형시대의 도래”, 『연세대학교』, 2015, 544면.

도는 형사적 성격을 가미한 민사적 구제 수단으로 이중처벌의 문제가 발생할 수 있다. 이는 특허법상 형사적 규제 수단인 특허법 제225조(침해죄) 규정을 폐지함으로써 이중처벌 문제도 해소하고 징벌적 손해배상제도를 안정적으로 유지할 수 있는 하나의 방안이 될 수 있다. 또한, 특허법 제128조 제9항의 규정되어 있는 문구도 다소 애매하고 논란의 소지가 충분히 존재한다. 이는 제128조 제9항에서 논란의 소지가 있는 문구인 ‘8가지 고려사항만’을 ‘8가지 고려사항’으로, ‘고려하여야 한다’를 ‘고려할 수 있다’로 개정하는 것도 하나의 방안이 될 수 있다.

〈참고문헌〉

[학술지, 논문]

- 김차동, “현행 징벌적 손해배상의 내용, 특징 및 문제점과 그 개선방향”, 『법학논총』 제40권 제1호, 2023.
- 고형석, “징벌적 손해배상제도에 관한 연구 - 소비자권익침해를 중심으로”, 『비교사법』 제29권 제1호, 2022.
- 김상찬·이충은, “징벌적 손해배상제도의 도입을 위한 비교법적 고찰”, 『법학연구』 제35집, 2009.
- 김성돈, “징벌적 손해배상제도의 법이론적 문제점과 그 극복방안”, 『성균관법학』 제25권 제4호, 2013.
- 김성천, “징벌적 손해배상제도와 소비자피해구제”, 『정책연구보고서』, 2003.
- 김세현, “영미법상 징벌적 손해배상제도에 관한 연구 : 국내도입가능성과 법경제학적 분석을 중심으로”, 『서울대학교 대학원』, 2008.
- 김연진, “징벌적 손해배상책임에 관한 비교법적 고찰 - 미국과 한국의 비교를 중심으로”, 『미국헌법연구』 제32권 제3호, 2021.
- 김용섭, “특허권침해와 손해배상”, 『산업재산』 제35권, 한국산업재산권법학회, 2011.
- 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 損害賠償 - 특허법 제128조 제1항, 제2항”, 『기업법연구』 제20권 제4호, 2006.
- 김현수, “미국법상 손해배상 : 근대법 형성기 법리의 전개와 제한요소를 중심으로”, 『재산법연구』 제29권 제2호, 2012.
- 박창석, “징벌적 손해배상에 관한 비교법적 검토”, 『환경법연구』 제35권 제1호, 2013.
- 배대현, “특허법상 징벌적 손해배상액 제도의 도입여부에 관한 검토”, 『재산법연구』 제22권 제2호, 2005.
- 신영수, “징벌적 손해배상제도와 공정거래법 : 제도로입의 타당성 분석을 중심으로”, 『기업법연구』 제24권 제1호, 2010.
- 심현주, “지식재산분야 징벌손해배상제도에 관한 고찰 - 한중 양국의 비교를 중심으로”, 『법학논총』 제39권 제3호, 2022.

- 윤동호, “징벌적 민사제재에 관한 연구”, 『연구총서』 제1호, 2004.
- 이민영, “개인정보권의 침해와 징벌적 손해배상제도”, 『정보통신정책』 제18권 제8호, 2006.
- 이점민, “징벌적 손해배상제도의 도입 필요성과 가능성에 대한 일고찰”, 『동아법학』 제38호, 2006.
- 이주환, “미국 연방대법원 Halo 판결 이후 미국 특허법상 증액손해배상제도에 대한 법리의 전개양상 - 연방순회항소법원 판결을 중심으로 -”, 『법조통권』 제744호, 2020.
- _____, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제와 우리 특허법에 대한 시사점 - 특허권 균형시대의 도래”, 『연세대학교』, 2015.
- _____, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적 운영방안 - 미국 특허법상 증액손해배상제도와의 비교를 중심으로”, 『산업재산권』 제60호, 2019.
- _____, “징벌적 손해배상제도에 대한 판결이 특허법상 증액손해배상제도의 실무적 운영에 주는 시사점”, 『연세법학』 제39권, 2022.
- 전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 『저스티스』 제30권 제1호, 1997.
- 정영수, “미국 징벌적손해배상의 최근동향 : Campbell 판결을 중심으로”, 『법조』 제54권 제11호, 2005.
- 정완, “징벌적 손해배상제도의 실효성 제고방안에 관한 고찰”, 『법학연구』 제25집 제1호, 2022.
- 황정미·최준선, “하도급법 상의 징벌적 손해배상제도의 고찰”, 『성균관법학』 제24권 제2호, 2012.
- 국가지식재산위원회, “2012 국가지식재산위원회 연차보고서”, 『국가지식재산위원회』, 2012.
- 특허청, “국내 지식재산권 분쟁 실태조사”, 『특허청』 산업재산정책과, 2020.
- 한국법제연구원, “징벌적 손해배상제의 법리와 도입 가능성(II)”, 『한국법제연구원』, 2007.

[단행본]

윤선희, 『지적재산권법(제18판)』, 세창출판사, 2020.

정상조·박준석, 『지식재산권법(제5판)』, 홍문사, 2020.

조영선, 『지적재산권법(제6판)』, 박영사, 2023

_____, 『특허법3.1』, 박영사, 2023.

〈국문 초록〉

최근 기술이 진보함에 따라 무형재산인 특허권의 경제가치가 상승하고 그에 따른 침해도 급증하고 있다. 이에 대한 보호와 구제의 필요성이 점차 대두되고 있다. 이런 특허권의 권리 대상은 무형물으로써 그에 대한 권리의 존재와 보호 대상의 인식이 난해하다는 특수한 성질 때문에 특허분쟁이 발생할 경우 민법상 손해배상청구 규정인 민법 제750조를 통하여 구제받는 것이 어렵다는 게 현실이다. 이뿐만 아니라 특허권은 무형적인 재산적 성질을 내포하고 있어 침해가 되었다 하더라도 그 파악도 쉽지 않다. 이에 대한 보호를 위해 특허법에서는 손해배상에 대한 특칙 규정인 특허법 제130조 및 제128조 규정을 두고 있다. 또한 최근에는 침해자의 침해행위에 대한 고의성이 인정되면 손해액의 최대 3배까지 징벌로서 배상하도록 하는 규정인 특허법 제128조 제8항 내지 제9항이 신설되어 악의적으로 특허권을 침해한 자를 처벌하고 잠재적인 특허권 침해행위를 억제할 목적으로 손해의 전보배상액을 증액하여 산정하는 징벌적 손해배상제도를 운영하여 이와 같은 문제에 대하여 대비하고 있다.

다만, 이런 징벌적 손해배상제도를 국내에 도입함에 따라 여러 문제점도 지적되고 있다. 우리나라 법적 제도 특성상 민사적 구제 수단과 형사적 구제수단을 명확히 구별하고 있다. 반면 징벌적 손해배상제도는 형사적 성격을 가미한 민사적 구제 수단으로 이중처벌의 문제가 발생할 수 있다. 이는 특허법상 형사적 구제 수단인 특허법 제225조 규정을 폐지함으로써 이중처벌 문제도 해소하고 징벌적 손해배상제도를 안정적으로 유지할 수 있는 하나의 방안이 될 수 있다. 또한 우리 특허법 제128조 제9항의 규정되어 있는 문구도 다소 애매하고 논란의 소지가 충분히 존재한다. 이는 제128조 제9항에서 논란의 소지가 있는 문구를 개정하는 것도 하나의 방안이 될 수 있다.

주제어: 주제어: 특허권, 침해, 손해배상, 징벌적 손해배상

〈Abstract〉

A Study on the compensations for damages of the Korean Patent Law

– Focused on the introduction of Punitive Damages –

Kim, Jongkyu^{*}

As technology advances, the economic value of intangible property such as patent rights is increasing, and so is the number of infringements. There is a growing need for protection and relief. The subject of patent rights is intangible, and the existence and recognition of rights and protection targets are difficult due to their unique nature. In the event of a patent dispute, it is difficult to obtain relief through Article 750 of the Civil Code, which is a provision for claiming compensation for damages under civil law. In addition, patent rights have an intangible property nature, making it difficult to detect infringements. To protect against this, the Patent Act has special provisions for compensation for damages in Articles 130 and 128. Recently, if the intentionality of the infringer's infringement is recognized, a provision has been added to Article 128 (8) and (9) of the Patent Act to allow for punitive

^{*} Senior Researcher, Korea Institute of Robotics & Technology Convergence.

damages up to three times the amount of damages. This punitive damages system is intended to punish those who maliciously infringe on patent rights and deter potential infringements by increasing the amount of damages.

However, there are also several issues raised with the introduction of this punitive damages system in Korea. In Korea's legal system, civil remedies and criminal remedies are clearly distinguished. On the other hand, the punitive damages system is a civil remedy with criminal characteristics, which can lead to double punishment. This can be resolved by abolishing Article 225 of the Patent Act, which is a criminal regulatory measure under the Patent Act, and maintaining the punitive damages system stably. In addition, the wording of Article 128 (9) of our Patent Act is somewhat ambiguous and controversial. One solution could be to revise the controversial wording in Article 128 (9).

Key Words: patent right, infringement, compensation for damages, punitive damages

