

# 특허권 침해에 대한 특허권자의 조치



**김현호**

연세대학교 전자공학과 졸업  
명지대학교 겸임교수  
국제지식재산연구원 강사  
기업기술가치평가사  
(현) 특허법인 맥 대표 변리사

## 제1절 침해소송의 사전조치

### I. 사전조사

- 1) 특허권의 침해는 직접점유에 의한 침해가 아니므로 침해가 용이한 반면 침해여부 판단이 어려우므로 특허권자나 전용 실시권자 등은 경고나 소송제기에 앞서 전문가의 감정이나 권리범위확인심판을 통해 자기의 특허권의 유효성이나 침해 여부 확인 등 충분한 사전조사를 하여야 한다.
- 2) 그러한 방법으로는 i) 침해자의 실시행위가 특허권의 권리 범위에 속한다는 전문가의 감정서를 받아두는 것이 있다. 이러한 감정서는 법원에서의 소송제기시 중요한 증거자료가 된다. 또한 ii) 특허청에 권리범위확인심판을 청구하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부를 확인할 수도 있으며, 나아가 iii) 특허권의 무단실시자에 대한 경고행위나 iv) 증거인멸의 우려가 있는 경우의 증거보전신청과 같은 행위 등도 넓은 의미의 사전조치행위로서 가능할 것이다.

### II. 경고

- 1) 경고는 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단실시하고 있는 자에게 특허권이 있음을 인식시켜 더 이상 침해행위를 중지할 것을 알리는 행위이다. 이러한 경고는 고의를 입증하여 민·형사상 조치를 취하는 데 유력한 증거가 될 수 있다. 특히 과실범은 처벌하지 않고 고의범만을 처벌하는 형사상 조치를 취하는 데 있어 경고의 실효성이 있다고 할 수 있다.
- 2) 따라서 특허권자·전용실시권자는 특허권의 침해자에게 침해행위의 중지를 요구하고, 만약 중지하지 아니하고 계속 침해품을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 양도나 대여의 청약을 할 때에는 법에 의해 조치를 취하겠다는 취지의 경고를 할 수 있다. 경고는 서면으로 하여야 하며 내용증명·배달 증명우편에 의하는 것이 후일의 입증편의상 바람직하다. 경고장에는 특허등록번호, 권리내용, 침해사실 등을 구체적으로 명기하여야 하며, 허위사실기재나 헐박식의 기재는 오히려 헐박죄 등에 해당될 수 있음을 유의하여야 한다.

### III. 증거조사

- 1) 특허권의 침해에 대한 소송제기의 전후를 불문하고 미리 증거

조사를 하지 아니하면 증거가 인멸되거나 훼손될 염려가 있는 경우에는 소송 전에 법원에 증거보전신청을 하여 증거조사의 결과를 보존할 수 있다.(민사소송법 375)

2) 증거보전은 소 제기 전에는 증인, 증거의 소재지 법원에 신청하면 되고, 소 제기 후에는 그 증거를 인용할 법원에 신청하여야 한다.

## 제2절 민사적 구제방법

### I. 침해금지청구권

#### 1. 의의

특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.(특허법 126①) 특허권 또는 전용실시권은 물권에 준하는 권리이므로, 특허권자 또는 전용실시권자는 특허발명을 독점 배타적으로 지배할 수 있다. 따라서 그 원활한 지배상태가 침해당한 때에는 침해행위를 금지시키기 위하여 물권적 청구권과 같은 권리가 인정된다. 또한 특허권 또는 전용실시권이 공유인 경우에도 각 공유자는 자기의 지분에 기하여 단독으로 침해금지청구권을 행사할 수 있다.

#### 2. 요건

(1) 특허권 또는 전용실시권이 현재 침해되고 있거나 적어도 침해될 우려가 있을 것.

##### ① 침해

특허권 또는 전용실시권의 「침해」라고 함은 침해했다고 지목된 자의 실시행위가 특허권자의 특허발명의 보호범위에 속하는 경우이다. 그리고 보호범위에 속하는 경우라 함은 특허청구범위의 기재에 의하여 정하여지므로(특허법 97) 특허청구범위의 기재사항 외에도 균등론적 범위에 해당되는 경우는 당연히 포함된다.

##### ② 침해할 우려

1) 「침해할 우려」라고 함은 적어도 침해의 준비행위가 완성되어 있는 것을 말한다. 따라서 상대방이 단순히 침해품을 소지하고 있다든가<sup>1)</sup> 또는 특허권을 침해할 기계의 청사진이 만들어져 있는 정도로서는 침해할 우려가 있다고는 해석할 수 없다. 「우려」가 있는지의 여부는 객관적으로 판단해야 할 것이고, 또 침해발생의 개연성이 있는 것이 아니면 안 된다.(소위 객관설)<sup>2)</sup> 즉 i) 현재 제조준비 중에 있는 경우, ii) 계절품이기 때문에 현재 생산하고 있지 않지만 계절의 도래에 의하여 생산의 재개가 확실한 경우, iii) 침해품을 판매목적에 위하여 소지한 경우, iv) 판매준비를 위하여 침해품을 반포하고 있는 경우이면 족하다.

2) 또한 침해할 우려는 일단 침해가 이루어진 후에 현재 일시적으로 중지되고 있는 경우에 한하지 않고 과거에 침해가 없었더라도 침해의 우려가 있으면 족하다고 보아야 한다.

##### ③ 간접침해에 해당하는 경우

간접침해에 해당하는 경우에는 침해 그 자체가 발생하였고 법으로 의제하고 있으므로, 침해금지청구권의 대상이 된다.

##### ④ 침해의 대상

물권적 권리인 특허권과 전용실시권의 경우에만 인정되고

1) 다만, 업자가 침해품을 소지한 경우 이를 실시할 개연성이 높으므로 이 경우에는 침해금지청구권의 대상으로 보는 것이 타당하다.

2) 이에 대하여 일본 하급심판례에서는 「침해할 우려」란 침해품을 제조·판매할 의도, 즉 침해의 의도가 인정될 때 침해의 우려가 있다고 해석하고 있다. (소위 주관설) 예컨대 과거에 침해가 있었지만 현재는 침해가 중지되고 있는 경우에 침해의 성부를 다투므로 특단의 사정이 없는 한 침해의 의사를 인정하여 침해할 우려가 있다고 한 판결(대판지재 소화 43, 6, 19), 제조·판매를 재개할 의도가 없으므로(사죄, 제조중지, 재고품의 폐기) 침해할 우려가 없다고 한 판결(동경지재 소화 38, 9, 21), 소송의 결과(승소)에 의하여 제조·판매를 재개할 의도가 있으므로 침해할 우려가 있다고 한 판결(동경지재 소화 46, 12, 22), 과거에 한번도 침해가 이루어지지 않은 경우에 선전용 팜플렛의 기재만으로는 그 물건의 제조를 준비하고 있다고 할 수 없다고 한 판결(대판지재 46, 10, 29) 등이 있다. 그러나 주관설은 「침해우려」가 있는지의 여부 판단을 침해자의 의사라고 하는 주관적 요소를 기준으로 하여 불확실하므로 채택할 수 없다.

채권적 권리인 통상실시권의 경우에는 침해금지청구권이 인정되지 않는다.

**(2) 침해자의 주관적 요소는 불문**

침해자의 고의·과실·책임능력은 요구하지 않으며 객관적인 위법요소만 있으면 족하다. 이 점에서 고의·과실을 요하는 손해배상청구의 요건과 다르다.

**3. 내용**

침해금지청구권의 내용에는 현재의 침해행위를 배제하는 것을 목적으로 하는 침해금지청구권과 장래의 침해행위를 배제하는 것을 목적으로 하는 침해예방청구권의 2가지가 포함된다. 양자를 구분하는 실익은 현재 침해행위를 배제하는 침해금지청구권은 가처분의 대상이 되나 침해예방청구권은 장래의 침해행위로서 가처분의 대상이 되지 않는데 있다.

**4. 폐기·제거청구권**

**(1) 의의**

원래 침해행위의 조성물 또는 그에 제공된 설비를 가지고 있다는 것 자체는 특허침해를 구성하는 것은 아니다. 그러나 특허침해가 긍정되어 침해금지청구소송이 인용되는 경우에 이들 물건을 그대로 피고의 손에 맡겨 둔다면 또다시 침해행위를 할 우려가 있고, 또 남몰래 그것을 사용하여 침해가 재발되더라도 권리자로서는 쉽사리 알 도리가 없으므로 금지청구의 실효를 거두기 위해 법은 침해를 조성한 물건의 폐기나 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있음을 규정하고 있다.(특허법 126②)

**(2) 침해행위를 조성한 물건 등**

「침해행위를 조성한 물건」이라 함은 물건에 관한 특허

발명이 있을 때 이 물건을 제조하는 기계를 말한다. 뿐만 아니라 약품의 제조방법에 대하여 특허권이 부여된 경우에 침해행위에 의하여 생긴 약품도 여기에 해당된다. 「침해행위에 제공된 설비」라 함은 특허품을 생산하는 데에만 필요한 설비를 의미한다. 예컨대 약품의 제조방법에 대하여 특허권이 부여된 경우에 그 약품을 제조하는 기계가 여기에 해당된다. 「기타 침해의 예방에 필요한 행위」라 함은, 예컨대 침해행위를 하지 않을 것을 보증하기 위해 담보를 제공시키거나 공탁을 하게 하는 것이다.

**(3) 단독청구불가**

침해를 조성한 물건의 폐기 등의 청구는 침해금지소송의 부대청구적인 성격을 가지는 바, 단독으로 청구할 수 없으며, 반드시 침해금지소송과 함께만 제기할 수 있다.

**5. 침해금지가처분**

**(1) 의의**

1) 특허권의 침해행위가 있으면 침해금지청구의 소나 손해배상청구소송 등을 제기하나, 이러한 소송들의 확정시까지는 상당한 기간이 소요되고, 설령 승소하였다 해도 이미 회복불능한 손해를 입을 수 있다. 따라서, 이러한 소제기에 앞서 미리 혹은 동시에 침해금지가처분신청도 할 수 있다.

2) 그러나 이는 임시의 지위를 정하는 가처분이므로, 침해예방청구권을 피보전권리로 하는 것은 허용될 수 없다. 왜냐하면 임시의 지위를 정하는 가처분은 장래의 집행보전을 목적으로 하는 계쟁물에 관한 가처분과는 달라서 현재의 위험방지가 그 주목적이기 때문이다. 한편, 특허권 침해소송에 있어서는 이 가처분이 두드러진 역할을 하고 있기 때문에 거의 예외없이 이 가처분신청이 선행되거나 병행되고 있으며 오히려 침해소송의 주종을 이루고 있다고 말해야 할 정도이다. 다만, 가처분결정에도 불

3) 대판교판 소화 36. 4. 27, 소화 34(※) 제217호.  
4) 동경지판 소화 29. 9. 14, 소화 29(ㄱ) 제257호.  
5) 전교지판 소화 39. 12. 22, 소화 39(≡) 제61호.

구하고 본안소송인 침해금지소송에서 패소한 경우에는 그 가처분에 의한 손해까지 배상하여야 함에 유의하여야 한다.

(2) 침해금지 가처분신청의 요건

첫째, 피보전권리로서 먼저 다툼이 있는 권리관계 및 침해금지청구권이 존재하여야 하며, 둘째, 침해금지가처분의 필요성이 객관적으로 존재하여야 한다. 따라서 특허권 침해를 이유로 하는 가처분사건의 계속 중에 그 특허를 무효로 하는 심결이 행하여지고, 그 심결이 불복소송 내지 대법원에서 유지될 것으로 예상되는 경우에는 가처분의 필요성이 없다고 해석되고 있다.<sup>3)</sup> 그러나 권리를 침해하고 있는 것으로 간주되는 자가 침해행위를 해온 사실이 명백하고, 그 침해품에 대한 수요가 장래에도 예상될 수 있고, 현재 침해품을 보관하고 있다는 등의 사실이 있는 경우에는 가령 침해자가 장래에 침해행위를 하지 않겠다는 취지의 진술을 하고 있더라도 가처분의 필요성을 부정할 수 없으며,<sup>4)</sup> 특허권에 저촉하는 사실이 있고, 또 권리자의 대상액의 감소가 현실로 발생하고 있다는 사실이 인정되는 경우 또는 텔레비전이나 잡지 등에서 선전하여 판매고가 신장되고 있던 중 채무자의 판매개시에 의하여 판매고의 신장이 감소된 사실이 있는 경우에는 가처분의 필요성이 있다.<sup>5)</sup>

II. 손해배상청구권

1. 의의

1) 특허권자·전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손

해의 배상을 청구할 수 있다.(특허법 128)

2) 특허침해로 인한 손해배상청구는 원칙적으로 민법 제 750조의 불법행위로 인한 손해배상청구의 문제이나 그 침해사실 및 손해액의 입증은 일반 재산권의 침해에 비해 훨씬 곤란하다. 따라서 특허법은 이러한 입증책임의 완화 내지 전환을 위해 손해액추정 규정(특허법 128), 생산방법추정규정(특허법 129), 과실추정규정(특허법 130), 서류제출명령규정(특허법 132) 등의 특별규정을 두고 있다.

2. 요건

특허침해로 인한 손해배상청구권에 관한 문제는 민법상의 불법행위 일반원칙에 따른 것으로서 i) 침해자에게 주관적 요건으로 고의·과실이 있을 것, ii) 위법행위가 있을 것, iii) 침해행위로 손해가 발생하였을 것, iv) 위법행위와 손해발생 사이에 인과관계가 있을 것이 요구된다. 특허법은 무체재산권인 특허권의 특성을 고려하여, 일반 불법행위의 경우와는 달리 특허권자를 보호하기 위한 제반규정 등을 두고 있다.

(1) 과실의 추정

1) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.(특허법 130) 따라서 침해자가 과실이 없음을 증명하지 못하면 그 책임을 벗어날 수 없다.(입증책임의 전환)<sup>6)</sup>

2) 민법의 일반원칙에 의하면 과실의 입증책임은 피해자(원고)가 부담하지만 특허침해소송의 경우에 있어서는 일반원칙과 달리 취급된다. 그 이유는 특허발명의 내용은 특허공보, 특허등록원부 등에 의하여 공시되어 있고, 더욱

6) 그러나 특허권 등의 존재를 알지 못한 데에 상당한 이유가 있거나, 그 존재를 알았더라도 자기의 실시행위가 그 특허권 등의 보호범위에 속하지 않는다고 인식한 데 상당한 이유가 있거나, 상기 특허권 등의 존재에 대한 인식이 있었다라도 자기의 실시를 정당화할 항변사유에 대하여 그 존재를 인식함에 상당한 이유가 있는 때에는 과실의 추정이 깨어진다. 예를 들어 특허발명이 극히 상식화되어 있어서 통상 특허권이 존재하지 않을 것이라고 믿을 수 있을 만한 사정이 있거나 당해 발명에 속하는 사상의 실시에 관하여 특허공보를 조사해야 하는 통상의 주의를 야기시키지 않는 사정이 존재하는 경우 등이다. 이 추정을 반복시키기 위하여 특허발명이 공표된 모든 문헌, 특허원부, 권리자의 발명실시품에 대한 완전한不知를 모조리 증명하여야 하는 것은 아니다.

7) 특허법 제29조 제1항 제1호가 개정된 점을 감안하면 제129조 제1호 또한 "특허출원전에 국내외에서 공지되었거나 공언히 실시된 물건"으로 개정됨이 타당할 것이나, 개정과정에서 이를 누락한 것으로 보인다.

이 업으로서 하는 실시만이 특허권 또는 전용실시권의 침해에 해당되는 것이므로 일반의 권리침해의 경우와는 다른 점이 있기 때문이다.

(2) 생산방법의 추정<sup>7)</sup>

- 1) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 i) 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 물건, ii) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건인 경우에는 그러하지 아니하다.(특허법 129)
- 2) 특허권의 침해소송에 있어 침해사실의 입증책임은 별단의 규정이 없는 한 원고가 부담한다. 따라서 방법의 특허발명의 경우에도 특허권자는 피고의 방법이 자기의 방법과 동일하다는 것을 입증하지 않으면 안 된다. 그러나 신규의 동일한 제품은 동일방법에 의하여 제조되는 경우가 많고, 더욱이 방법발명은 어떤 행위가 그 방법을 침해한 것이라는 점을 입증하기가 용이하지 않는바 생산방법의 추정(특허법 129) 규정을 두어 입증책임의 전환을 도모하였다. 따라서 피고측에서 자기의 물건은 원고의 특허방법과 다른 방법에 의하여 생산한 것이라는 점을 주장·입증하지 않으면 안 된다.

3. 손해배상의 범위

손해배상의 범위는 침해와 상당인과관계에 있는 모든 손해로서 적극적 손해<sup>8)</sup>, 소극적 손해<sup>9)</sup> 및 정신적 손해를 모두 포함한다. 손해배상의 방법으로서 금전배상이 원칙이지만 정신적 손해의 경우에는 금전배상 외에 신용회복 조치를 청구할 수 있다.

4. 손해액의 산정

일반적인 불법행위에 의한 손해배상청구소송에서는 피해자인 원고가 구체적인 손해액을 입증하여야 한다. 따라서, 특허권이 침해된 경우에도 그로 인해 입은 손해액을 입증하여 손해배상을 청구할 수 있다. 그러나 특허침해의 경우에는 손해액의 입증 및 인과관계의 입증이 일반 재산권의 침해에 비해 곤란하므로, 특허법은 이러한 입증책임의 완화 내지 전환을 위해 손해액추정규정을 두고 있다.

(1) 손해액의 추정 등

① 판매수량에 의한 손해액 계산(특허법 128①)

1) 침해자가 침해행위를 조성한 물건을 양도한 경우 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 본 항은 특허권자 등에게 실능력이 있는 경우를 상정하고 있는 규정으로, 특허권자 등의 협조적인 증거제출에 의해 단위수량당 이익액<sup>10)</sup>의 산출이 용이하다는 실익이 있다. 단위수량당 이익액은 침해시<sup>11)</sup>를 기준으로 산정할 것이다. 침해자의 양도수량의 입증을 위해 특허권자 등은 법원에 침해자에게 손해의 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 것을 신청할 수 있다. 다만, 침해자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 불가할 것이다.(특허법 132)

2) 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 수량에 따른 금액은 차감하여야 한다. 여기서 특허권자 등이 생산할 수 있었던 수량에 따른 금액을 한도로 하는 것은,

8) 적극적 손해라 함은 침해행위로 인하여 특허권자 등이 이미 가지고 있던 이익이 손실되는 경우로서 이른바 발생손해를 말한다. 예컨대 침해품이 시장에 나돌게 되어 특허품의 판매를 포기하거나 부패 기타 이유로 효용이 멸각·감소되는 경우를 말한다. 침해사실을 위한 조사비용도 여기에 포함된다.  
 9) 소극적 손해라 함은 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 손실, 즉 상실이익을 말한다.  
 10) 특허권자 등의 단위수량당 이익액을 손해액의 산정기준으로 둔 것은 민법상의 손해배상청구에서의 입증책임을 크게 완화하였다는 의미를 갖는다.  
 11) 조문의 '침해행위가 없었다면'이라는 문구를 통해 이러한 해석이 가능하다.

민법상의 불법행위로 인한 손해배상청구에서의 실손해 배상의 취지를 반영한 것으로서, 침해자의 실시능력이 특허권자 등의 실시능력을 초과하는 경우에 있어서 특허권자 등이 입게 되는 실손해는 특허권자 등의 생산가능수량에 따른 금액을 초과할 수 없다는 점을 고려한 것이다. 또한, "침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 시장"은 판매된 침해품이 침해자의 시장개발노력, 침해품의 품질의 우수성 등의 요인에 의해 판매된 것이어서 특허권자 등이 생산하여 판매할 수 있었던 것으로 볼 수 없는 사정 등을 의미한다. 이 사정의 입증책임은 침해자에게 있다.

② 침해자가 얻은 이익액(특허법 128②)

1) 침해자가 침해에 의해 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다. 본항은 침해자가 침해행위에 의해 받은 이익액을 특허권자 등이 입증하면 그 이익액을 손해액으로 추정하는 법률상의 사실 추정규정이다.

2) 그러나 손해의 발생을 전제로 하여 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 규정으로 침해자의 이익액으로부터 손해의 발생까지 추정하는 규정은 아니다. 따라서 특허권자 등이 스스로 실시하고 있지 않은 경우는 추정의 전제인 손해의 발생 자체를 인정할 수 없으므로 이 추정규정은 적용되지 않는다. "침해행위에 의해 받은 이익액"은 침해 사실이 없었다고 가정한 경우의 침해자 재산 총액과 침해 사실이 발생한 후의 현실의 재산총액과의 차이이다. 따라서 침해행위로 인한 재산증가액에서 침해행위로 인한 재산 감소액을 감한 것이 이익액이 된다.

3) 침해자의 이익액의 입증을 위해 특허권자 등은 법원에 침해자에게 손해의 계산을 하는데 필요한 서류의 제출을 명할 것을 신청할 수 있다. 다만, 침해자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 불가할 것이다.(특허법 132) 즉 이러한 경우 침해자의 이익액에 관한 서류의 증거확보가 어려울 수 있다는 문제를 갖고 있다.

③ 실시로 상당액의 청구(특허법 128③)

1) 특허권자 또는 전용실시권자가 침해자의 판매수량이나 이익액을 알 수 없거나 너무 미미한 경우에는 최소한의 손해배상액으로서 그 특허발명을 실시함에 있어서 통상 받을 수 있는 금액 소위 실시로상당액을 손해배상액으로서 청구할 수 있다.

2) 본항은 실시가 없거나 실시권 설정사실이 없을 시에도 청구가능한 금액을 규정하고 있다. 이는 창작에 대한 보호로서 최소보상규정을 의미하는 것이다. 본항에 의해 실시에 대해서 통상 받을 수 있는 금액인 실시로 상당액을 청구할 수 있는 바, 본항에서 확정된 실시로상당액에 대해서는 침해자는 실손해가 그보다 적다는 등의 항변을 하지 못하게 된다.<sup>12)</sup>

3) 특허권자에게 전용실시권이 설정된 경우에도 특허권자가 실시로 상당액의 보상을 청구할 수 있을 지가 문제된다.<sup>13)</sup> 본항은 특허권자가 실시를 하지 않아, 즉 실손해가 발생하지 아니한 경우에도 적용을 하는 바,(이는 장래의 실시에 의한 이익의 사전 침해를 상정한 규정이라고도 할 수 있다.) 설정된 전용실시권이 타 실시권의 재설정을 용인하지 않는 독점적 전용실시권이라면, 침해가 성립되지 아니하나, 특약에 의해 특허권자의 통상실시권의 재설정을 허용한 경우라면 장래의 실시권 설정에 의한 장래의 이익의 침해가 있다 할 것이고, 아울러 침해자와의 관계에서 실시권의 설정을 의제하는 것을 본항의 입법의도로 본다면, 여전히 통상실시로 상당액의 청구가 가능할 것이다.

④ 손해액이 실시로 상당액을 넘는 경우(특허법 128④)

실시로 상당액을 손해액으로 청구할 수 있음에도 불구하고 손해의 액이 통상의 실시로액을 초과하는 경우 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 다만, 침해자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원으로 하여금 손해배상액을 정할 때 이를 참작하도록 즉, 감액할 수 있음을 규정하고 있다.

12) 이는 비록 특허권자가 발명을 실시하지 않아서, 침해에 의한 현재의 손해는 없다고 하더라도, 당해 특허발명에 대한 산업적 수요를 독점적으로 충족시킬 수 있는 특허권자의 기회의 잠탈에 대한 구제를 의미한다. 즉, 기술적 사상의 창작에 따른 특허발명은 그 자체로서 가치를 가지는 것이므로, 실손해가 없어도 민법상의 불법행위로 인한 손해배상청구의 예외로서 특허권자에게 보상되어야 하는 최소금액을 규정한 것에 그 의의가 있다.

13) 상표권의 경우에 판례는 상표권자에게 실질적 피해가 발생하지 아니하였다하여 손해배상청구를 인정하지 않는다.

⑤ 법원에 의한 상당한 손해액 인정

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.(특허법 128⑤) 즉, 침해사실은 입증되었으나 손해액 산정이 극히 어려운 경우에 법원이 재량으로 손해액을 인정할 수 있다.

(2) 서류제출명령

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인해 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.(특허법132)

5. 실무상의 문제점

(1) 간접침해에 대한 손해배상 문제

간접침해행위는 특허발명 그 자체의 실시는 아니지만 타인이 무단으로 간접침해행위를 구성하는 물건을 생산·판매하는 경우 특허권자는 직접침해 여부와는 관계없이 간접침해행위만으로도 침해금지청구와 함께 손해배상청구를 할 수 있다. 이 경우 간접침해에도 특허법 제128조의 적용이 있는지에 대하여 간접침해 성립의 한도에서 간접침해자와 직접침해자의 배상채무가 부진정연대채무관계에 있다는 긍정설과 특허법 제128조는 직접침해를 전제로 하여 규정되어 있다는 이유로 그 적용을 반대하는 부정설이 있다. 생각건대 간접침해행위는 직접침해의 실행과 관계없이 성립한다는 독립설이 우리나라의 통설임을 감안할 때 긍정설이 타당하다고 본다.

(2) 실시행위독립의 원칙과 손해배상 문제

1) 특허발명의 실시행위는 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 양도나 대여의 청약이 있는 바 실시의 내용이 각각 다른 기업단위에 의하여 행해지고 있는 경우에 특허권자는 각각의 기업단위에 손해배상을 청구할 수 있음은

당연하다. 그러나 생산과 판매라는 일련의 실시행위가 각기 다른 기업단위에 의해 행해진 경우에 중복하여 손해배상을 청구할 수 있는가는 문제가 된다.

2) 이에 대해서는 최종판매행위자 이전의 침해자, 즉 생산업자와 중간판매행위자 사이에 공모가 있었던 경우가 아니라면 원칙적으로 공동불법행위라 할 수는 없으나 공동불법행위이론을 원용하여 부진정연대채무가 되어 그 중 1인으로부터 손해가 배상되면 다른 일련의 실시행위에 대한 손해배상청구권은 소멸되고, 이종으로 손해배상이 이루어진 경우라면 부당이득의 문제가 된다고 보아야 한다.

(3) 특허권자 및 전용실시권자의 동시청구 문제

1) 권한없는 제3자의 특허침해행위에 대하여 특허권자는 물론 전용실시권자도 손해배상청구를 할 수 있음은 당연하다. 그러나 특허권자와 전용실시권자가 공동으로 손해배상청구를 한 경우의 처리에 대해서는 실무상 논란이 있을 수 있다.

2) 이에 대해 일본의 판례입장을 소개하면 크게 i) 전용실시권자에게는 특허법 제128조 제1항에 의한 추정손해액을, 특허권자에게는 동조 제2항의 실시료 상당액을 각각 배상하도록 한 판결(동경지판 소화 43. 7. 24)과, ii) 전용실시권자에게는 얻어야 할 이익에서 특허권자에게 지급해야 할 실시료 상당액을 뺀 액을, 특허권자에게는 실시료 상당액을 배상하도록 한 판결(동경지판 소화 38. 9. 14)로 나누어져 있다.

3) 문제의 초점은 특허권자에게 실시료 상당액의 손해배상이 인정되는 것에는 이론이 없으나 전용실시권자에 대한 손해배상에 있어 특허권자에게 지급될 실시료 상당액을 제외시킬 것이냐 여부에 있다. 생각건대 실시료 상당액은 원래 피고의 이익산출에 있어서 경비로서 공제되어야 할 성질의 것으로서 이익액으로부터 이를 공제한 액을 손해액으로 하지 않으면 특허권자에 대한 실시료 상당액의 이중지급이 되므로 전용실시권자의 손해배상분에는 특허권자에게 지급해야 할 실시료 상당액을 제외시키는 것이 타당하다고 본다.

### III. 신용회복조치

#### 1. 의의

권한없는 제3자가 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용이 실추된 경우에, 법원은 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.(특허법 131)

#### 2. 요건

신용회복조치는 특허권자 또는 전용실시권자가 타인의 불법행위에 의하여 업무상 신용을 실추당하게 된 경우에 한하여 명해진다. 여기에서 「업무상 신용을 실추시켰다」 함은 구체성을 수반하는 경우라야 한다. 또 신용회복조치의 청구에는 침해자의 고의·과실을 요건으로 하기 때문에 침해행위가 선의이거나 과실없이 행하여진 때에는 본 조는 적용되지 않는다.

#### 3. 방법

신용회복에 필요한 조치로서 종래에는 일반적으로 신문지상에 사죄광고를 게재하는 방법이 행해져 왔다. 그러나 근래에 헌법재판소는 특허권의 침해소송에 대한 사건은 아니지만, 민법상의 명예훼손에 대한 신용회복조치청구소송에서 사죄광고명령에 대하여 헌법상의 양심의 자유에 반한다는 것을 이유로 헌법불합치결정을 하였다.(헌법재판소 1991. 4. 1. 결정) 결정의 요지는 국가가 본인의 의사에 반하여 사죄광고명령을 직접 강요하는 것은 부당하다는 것이다. 그러나, 침해자의 비용으로 패소한 민사손해배상판결, 형사명예훼손죄의 유죄판결 등을 신문·잡지 등에 게재하게 하거나, 명예훼손 기사의 취소광고 등의 조치를 하게 하는 것은 가능하다.

### IV. 부당이득반환청구권

#### 1. 의의

부당이득반환청구제도는 정당한 법률상의 원인없이 다

른 사람의 재산(또는 노무)으로 인하여 이득을 얻고 이로 인하여 다른 사람에게 손해를 가한 자에 대하여 그 이득을 그대로 보유케 하는 것은 불공평하므로 이를 반환케 하는 제도(민법 741)이다. 특허법에는 부당이득반환청구권에 대한 특별한 규정을 두고 있지 않으나 민법의 부당이득반환청구제도가 그대로 준용된다.

#### 2. 요건

부당이득의 성립요건은 i) 이득자, 즉 침해자에게 고의·과실이 없어도 성립하고, 다만 선의와 악의로 수익자의 반환범위를 달리 하고 있다.(민법 748) ii) 침해자가 특허권의 침해로 이득을 얻을 것, iii) 이것으로 말미암아 특허권자에게 손해가 생겼을 것, iv) 이득을 얻는 것이 법률상 원인이 없을 것 등이다.

#### 3. 손해배상청구권과의 비교

##### (1) 목적의 상이

손해배상청구권과 부당이득반환청구권을 비교해 보면 손해배상청구권은 불법행위를 근거로 하여 피해자의 손해 전보가 그 목적이거나, 부당이득은 수익자의 이득반환에 그 목적이 있다는 점에 양자의 본질적인 차이가 있다.

##### (2) 고의·과실 유무

또한 손해배상청구권은 가해자의 고의·과실·책임능력을 그 요건으로 하나, 부당이득반환청구권은 수익자에게 그와 같은 요건을 인정하지 않는 것이 차이점이다.

##### (3) 소멸시효

또한 iii) 손해배상청구권은 단기소멸시효(민법 766)에 걸리고 상계금지(민법 496)에 관한 규정이 적용되나, 부당이득반환청구권은 그와 같은 규정이 없다. 따라서 손해배상청구권의 소멸시효는 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위를 한 날로부터 10년이고, 부당이득의 소멸시효는 일반채권이나 채무불이행에 기한 손해배상청구권과 같이 10년이다. 그러므로 불법행위로 인한 손해배상청구권이 3년의 단기시효로 소멸된 후에도 부당이득의 요건이 충족되는 경우에는 부당이득반환을 청구할 수 있게 된다.