

Patent Infringement Damages

Introduction

특허 법규에 의하면 특허 침해 행위에 대한 손실액은 “침해를 보상하기에 적합한 것이어야 하며, 침해자가 특허를 사용하기 위한 합리적 로열티, 이자 및 소송비용을 포함한 비용보다 적은 금액이어서는 안 된다” 고 규정되어 있다. 법원은 상기 법규를 일실이익(loss profit)을 요구하는 경우로 해석하고 있으며, 이에 대한 손실액은 특허권자가 증명하여야 한다. 하지만, 특허권자가 이에 대한 증명을 할 수 없는 경우 법원은 합리적 로열티(Reasonable Royalty)의 배상을 명하게 된다. 따라서 특허권자는 침해로 인해 피해(Harm)를 입었다는 사실을 증명하지 못한 경우에도 합리적 로열티에 대한 배상을 받을 수 있다.

1. Lost Profit

A. “But for” causation and the Panduit Test

특허 침해가 발생한 경우, 특허권자는 일실이익에 상당하는 배상을 항상 받을 수 있는 것은 아니다. 특허권자는 특허를 침해받지 않았더라면 추가적인 이익을 얻을 수 있었다는 사실에 대한 인과관계를 증명하는 경우이어야 일실이익을 배상 받을 수 있게 된다.

특허를 침해받지 않았더라면 추가적인 이익을 얻을 수 있었다는 사실에 대한 인과관계를 증명하기 위해서 어떠한 종류의 증거도 사용될 수 있지만, 제 6차 순회 재판부는 Panduit 사건에서 이를 결정하기 위한 전형적인 test를 실시하였다. Panduit 판례에서 제시한 일실이익 산정 기준은 (1) 특허품에 대

한 수요, (2) 대용할 수 있는 비침해품의 부재, (3) 상기 수요를 충족시킬 수 있는 특허권자의 제반 시설 및 판매력 및 (4) 창출할 수 있었던 이익액의 입증이다.

특허권자가 당해 특허를 이용하여 생산, 사용 판매 등의 활동을 한 경우, 상기 test를 만족하는 것이 보통이다. 이는 특허권자가 판매 손실을 입증하고 손실 및 침해 행위 사이의 단순한 상관관계만을 증명하면 되기 때문이다. 하지만 특허의 침해 기간 동안 특허권자의 판매량이 증가한 경우 문제가 된다. 이 경우, 특허권자는 특허의 침해가 없었더라면 판매량이 더욱 증가하였을 것과 더불어 특허권자가 실질적인 판매 역량이 있었다는 사실을 증명하여야 한다.

상기 Federal Circuit case law에는 '일실이익을 배상받기 위해서 특허권자가 반드시 특허품을 생산하고 있어야 하는지'에 대하여 불분명한 점이 있다. 논리적으로 볼 때, 특허권자의 '실존 제품의 판매'가 침해자로 행위로 인하여 영향을 받은 경우, 일실이익 보상 권리가 있다고 함이 타당하다.

특허권자와 침해자가 시장(market)에서 유일한 공급자인 경우 손실액의 증명은 가장 간단할 것이다. 이 경우, 침해자가 특허 침해품을 판매한다는 사실 자체가 Panduit 제1요소인 '특허품에 대한 수요'의 증거가 된다. 또한, 시장에 다른 경쟁업체가 없는 사실로서 Panduit 제2요소인 '대용할 수 있는 비침해품의 부재'가 증명될 수 있다. 또 다른 공급자인 특허권자는 특허품의 제품 생산 설비를 갖추고 있으므로 Panduit 제3요소인 '수요를 충족시킬 수 있는 특허권자의 제반 시설 및 판매력'이 만족된다. 따라서 침해자의 판매는 특허권자의 손실로 연결될 수 있다.

반면, 시장에 여러 경쟁업체가 있는 경우 적절한 일실이익의 산정을 위하여 'market share analysis'가 이용될 수 있다. 예를 들면, State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 사건에서 특허권자의 제품은 몇몇 대용품들과 경쟁관계에 있었다. 본 사건에서 특허권자가 Panduit 제2요

소인 '대용할 수 있는 비침해품의 부재'를 증명할 수 없었음에도, 법원은 특허권자의 시장점유율이 약 40%에 머무른 사실이 인정된다고 판시하며 이에 상당하는 일실이익의 배상을 명하였다. 지방 법원은 침해가 없었던 경우, 침해자의 판매수량 중 40%는 특허권자에 의해 이루어졌음이 상당하다고 추론한 것이다. 다만, 미연방순회법원은 특허권자가 상기 수요에 대하여 시장 공급 능력이 있다고 인정되는 범위에 한하여 배상받을 수 있다고 한정하였으며 이러한 해석은 매우 합리적이다.

State Industries 측은 그럼에도 불구하고, Panduit 제2요소인 '대용할 수 있는 비침해품의 부재'의 의미는 일반적으로 시장에 침해자 이외의 경쟁업체가 없는 경우를 의미한다고 보았으며 이러한 경우 일실이익의 배상이 가능한 것으로 보았다. 하지만, 여기서 대용품은 경쟁 제품이 모두 해당되는 것은 아니고, '받아드릴 수 있는(acceptable)' 대용품으로서 해석하여야 한다. 상기 받아들일 수 있는 대용품은 특허품의 이점들을 모두 포함한 제품이다.

Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 건에서 법원은 비침해 대용품이 실질적으로 판매되고 있는 경우뿐 아니라, '이용 가능한(available)' 경우에 있어서도 일실이익이 제한될 수 있다고 하였다. Grain Processing 사는 비침해 대용품을 개발하였으나, 상기 대용품이 특허 침해품보다 조금 더 비싸다는 이유로 특허 침해품을 판매하였다. 특허권자는 비침해 대용품은 시장에 존재하는 제품만을 의미한다고 반박하였으나 법원은 이를 인정하지 않았다. 법원은 일실이익이 적합한지를 결정함에 있어서, 침해자에게 가능한 어떠한 대용품이라도 고려하여야 한다고 판시하였다. 시장에 존재하지 않는 이러한 대용품의 경우 조사관(fact-finder)은 이를 비침해 대용품으로 인정하지 않을 수도 있다. 하지만, 침해자는 이러한 대용품이 가능하였다는 것을 증명함으로써 손해액의 감액을 구할 수 있다.

B. Compensable Losses

특허권자가 일실이익을 보상받을 수 있는 권리가 있음이 결정되면, 법원은 특허권자가 보상받을 손실액을 결정하여야 한다.

1. Patented Product

특허권자는 판매의 손실이 합리적 가능성 하에 이루어진 경우, 이에 대한 일실이익을 보상받을 권리가 있다. 손해액을 결정하는 적절한 방법은, 침해 행위가 없었던 경우, 특허권자가 얻었을 것으로 인정되는 이익액을 손실액으로 인정하는 것이다. 이를 결정하기 위하여, 'incremental income approach'의 방법을 이용하는 것이 일반적이다. 변동비용과 고정비용을 확정된 후, 판매량에 따라 변화하는 변동비용에 따른 손실액을 계산하게 된다.

2. Unpatented Product

Rite-Hite Corp. v. Kelly Cop., 건에 있어서, 미연방 항소법원은 다음과 같은 사항을 분명히 하였다. 특허권자는 특허품에 대한 일실이익 뿐 아니라, 시장에서 침해자에 의해 손실이 일어날 것임이 합리적으로 예견 가능한 비침해품에 대해서도 배상받을 수 있다. 본 사건에 있어서, 특허권자는 동일한 시장에서 두 종류의 제품들을 판매하였다. 특허에 의해 보호받으며 가격이 상대적으로 저렴한 종류의 제품과, 특허권에 의해 보호되지 않으나 가격은 좀 더 비싼 제품이 그것이다. 침해자는 상기 두 종류의 제품 중 특허에 의하여 보호되지 않는 상대적으로 비싼 제품을 생산하여 특허권자와 경쟁하였다. 지방 법원은 이에 대하여, 피고의 판매 행위가 없었더라면 특허권자는 상대적으로 저렴한 제품을 약 80개, 좀 더 비싼 종류의 제품은 약 3,243개 더 판매할 수 있었을 것으로 판단하였다. 또한, 두 종류의 제품은 동일한 시장에서 경쟁하고 있었고, 이러한 손실은 침해자에게 합리적으로 예견 가능하였던 것이므로 두 제품 모두에 대하여 침해자는 배상의 책임을 진다고 하였으며, 미연방항소법원도 이에 동의하였다.

3. Unpatented Components and the Entire Market Value Rule

특허품이 특허받은 구성과 특허받지 않은 구성이 포함된 하나의 제품(whole product)으로서 판매되는 경우에 있어서, 법원은 상기 특허의 특허성이 소비자의 전체 제품(whole product)에 대한 수요를 기초로 하는 것이라면 손실액의 계산은 전체 제품(whole product)의 수요를 기초로 계산하여야 한다. 예를 들어, State Industries 사건에서, 등록 특허는 거품으로 water heater를 절연시키는 방법에 대한 것이었으나, 법원은 상기 특허 침해에 대한 손실액을 계산함에 있어서 water heater의 절연방법이 아니라 heater 자체의 시장 가치를 기초로 계산함이 상당하다고 판시하였다.

4. Price Erosion

판매 하락에 대한 일실이익에 더하여, 특허권자는 침해로 인한 가격 침식에 대한 손해 배상을 요구할 수 있다. 가격 침식 이론에 의하여 특허권자는 침해자와의 가격경쟁으로 특허권자의 제품 가격이 하락되고 이로 인하여 총 수익이 하락되었다는 것을 주장할 수 있는 것이다. 가격 침식을 주장하는 경우, 침해가 없었더라면 더 높은 가격으로 제품을 판매할 수 있었다는 사실에 대하여는 특허권자가 입증책임을 진다. 일반적으로, 가격침식을 주장하는 경우에는, 침해품의 하락된 가격 때문에 특허권자는 제품 가격의 할인을 강요받는 상태가 되고 이로 인하여 손해를 입었다는 것을 주장하게 된다. 하지만, 제품 가격을 할인하는 경우 뿐 아니라 계획한 가격 상승을 하지 못하게 됨으로서 피해를 입은 경우에도 가격 침식의 주장이 가능하고, 이 경우 법원은 가격이 상승되었다는 것을 전제로 손실액을 산정하여야 한다.

하지만, 실질적으로 특허권자가 판매 손실에 의한 일실이익과 더불어 가격 침식을 동시에 주장하는 것은 개념적으로 어렵다. 침해자에 의해 가격의 침식이 이루어진 경우라면, 하락되기 전의 높은 가격으로 실질적으로 판매한 양을 달성하였을 것으로 보기 어렵고 침해자의 경우에도 높은 가격으로는 실질적으로 판매된 양보다 더 적은 양을 판매하였을 것이기 때문이다.

5. Future Lost Profits

가격 침식은 침해가 실질적으로 이루어진 기간 뿐 아니라 장래의 판매에 대한 일실이익에 대해서도 영향을 줄 수 있다. 비슷한 개념으로, 장래의 일실 이익액은 ‘accelerated reentry theory’ 하에서 계산될 수 있다. 상기 ‘accelerated reentry theory’ 는 BIC Leisure Product, Inc. v. Windsurfing International, Inc., 건에서 처음 정의되어, 특허권자에게 존속 기간 만료 이전 시장에 도입된 침해품에 의한 손실의 배상을 인정하였다.

6. Lost Profits for Pre-infringement Conduct

일실이익은 ‘침해품이 시장에 도입된 후’의 손해에 대한 것으로 한정되는 것은 아니다. 침해자가 장래 제품의 출시를 발표하고, 이의 발표가 특허권자의 이익에 실질적으로 영향을 준 경우라면, 침해품이 시장에서 판매되기 전일지라도 침해자는 손해에 대해 보상할 책임이 있다.

II. Reasonable Royalty

특허권자는 특허를 침해받지 않았더라면 추가적인 이익을 얻을 수 있었다는 사실에 대한 인과관계를 증명하는 경우이어야 일실이익을 배상 받을 수 있게 되지만, 그렇지 못한 경우에도 합리적인 로열티의 상당액을 보상받을 수 있다. 따라서 손실액은 일실이익인 경우와 합리적인 로열

티의 경우로 나누어진다. 예를 들면, 특허권자가 판매액을 있다고 인정되는 한도 내에서는 일실이익을 보상받을 수 있지만, 이를 넘어선 한도에 대하여는 합리적인 로열티에 상당하는 보상을 받을 수 있다. 전체 손실액은 일실이익과 합리적 로열티를 합한 금액으로 인정될 수 있다는 것이다. 상기 State Industries 건에 있어서, 법원은 침해자의 판매량 중 40%에 대하여는 일실이익 배상을 명하였지만, 남은 60%에 대해서는 합리적 로열티의 배상 의무가 있다고 하였다. 물론, 특허권자가 대학 또는 연구기관과 같이 일실이익을 증명할 수 없는 경우 침해자의 판매에 대한 합리적 로열티의 배상을 명하는 것이 타당할 것이다.

합리적 로열티는 가정적인 라이선스(Licensee)가 특허품을 생산, 이용 또는 판매하기 위하여 지불하고자 하는 액수이면서, 사업의 영위로 합리적인 이익을 얻을 수 있는 금액이어야 한다. 조사관(fact-finder)은 침해가 일어나기 전, 가상적인 라이선서와 라이선시가 협상함으로써 결정되었을 것으로 인정되는 로열티를 정하여야 한다. 미연방항소법원은 ‘공정하고 합리적인 로열티를 결정하는 것은 어려운 문제이며, 법관의 재능 이상을 요구하는 것으로 보인다’고 한 바 있다.

물론, 합리적 로열티를 결정함에 있어 어느 하나의 요소가 결정적인 것이 아니며, 각각의 요소가 고려되어야

Georgia-Pacific 건에서, 뉴욕 서부 지방법원은 가상적인 로열티 산정을 위한 15가지 요소들을 정리하였다.

1. 특허 소송 중에 라이선스를 위해 특허권자가 받은 로열티로서 확립된 로열티를 증명하거나 증명하는데 이바지한 로열티.
2. 특허 소송 중인 특허와 비교될 만한 다른 특허의 사용에 대해 다른 실시권자가 지불한 로열티 요율.
3. 라이선스의 본질과 범위(전용실시권 혹은 통상실시권, 제품이 팔리는 지역이나 고객에 대한 제한 등).
4. 발명의 사용에 대해 다른 사람들에게 라이선스를 허여하지 않음으로 혹은 특별한 조건 하에서 라이선스를 허여하는 방법으로 독점을 유지하기 위해 마련된 특허권자의 확립된 정책 또는 마케팅 프로그램.
5. 특허권자와 실시권자 사이에 같은 사업영역을 가지고, 같은 지역 내에서 경쟁을 하는 경쟁 관계인지 혹은 양 당사자가 발명자와 사업추진업자인지 등의 양 당사자 사이의 관계.
6. 실시권자의 다른 제품의 판매를 촉진하기 위해 특허된 특징부가 판매에 미치는 효과: 특허권자의 비특허품의 판매에 대한 특허발명의 현존 가치.
7. 특허의 존속기간 또는 라이선스 기간.
8. 특허 하에서 생산된 제품의 확립된 수익성, 상업적 성공 및 현재 대증성.
9. 유사한 결과를 도출하는 데 사용되는 과거 방식이나 장치를 뛰어 넘는 특허의 유용성 및 장점.
10. 특허된 발명의 본질, 특허권자에 의해 보유되고 생산한 특허품의 상업적 구현의 특징.
11. 침해자가 그 발명을 사용해온 정도와 그 사용의 가치를 증명하는 증거.
12. 당해 사업이나 당해 발명이나 유사발명의 사용을 고려하는 비교할 만한 사업에서 관례적으로 될 수 있는 실현가능한 이익이나 판매 가격에서 차지하는 비율.
13. 비특허요소, 제조 공정, 사업적 위험성 혹은 침해자에 의해 부가된 의미 심장한 특징 혹은 개량 등과 구별되는 당해 발명에 기인하는 실현 가능한 이익의 비율.
14. 공인된 전문가의 증언.
15. 특허권자와 침해자가 특허협상을 하였다면 침해 시점에 자발적으로 합의에 도달했을 것이라고 고려되는 금액.

한다. 상기 case law가 정립되었음에도, 합리적 로열티를 결정함에 있어서 고려할 몇몇 guide line이 있으며 하기 설명한다.

첫째, 합리적 로열티를 측정하는 가장 좋은 방법은 실제 시장에서 정립된 로열티를 참고하는 것이다. 합리적 로열티의 액수가 실제 시장에서 정립된 로열티와 정확히 같은 금액이어야 한다는 것을 의미하는 것은 아니다. 예를 들어, 특허권자가 침해의 만연으로 인하여 확립된 로열티들이 인공적으로 낮아졌다는 것을 증명하는 경우, 더 높은 로열티로서 배상받을 수 있는 것이다. 반면, 확립된 로열티가 권리 이전과 함께 이루어진 것으로 인공적으로 높은 금액일 수도 있고 이 경우 침해자가 이를 입증하여야 한다. 실제 라이선스가 이루어진 금액들과 가정적인 라이선스 금액 사이에서 침해자 측과 특허권자 측은 더 유리한 배상을 위해 다투게 된다.

둘째, 상기 가상적인 협상은 침해가 시작되는 때 이루어진다는 것이다. 이로 인한 영향은, 가상적인 협상의 요소로서 미래의 예상 이익이 고려된다는 것이다. 왜냐하면, 침해자의 예상은 실제적인 이익이 아니며 이로써 합리적 로열티는 실질적인 침해자의 이윤보다 더 높을 수 있다.

셋째, 특허권자가 합리적 로열티를 배상받기 위하여 피해를 입었다는 사실을 입증할 필요가 없다. 미연방항소법원은 법규의 “nothing less than a reasonable royalty”의 문구는 “간단한 계산방법을 제시하기 위한 것이 아니고, 어느 하한선 이하로는 배상을 명할 수 없는 한계선을 정하기 위한 것”이라고 하였다. 따라서 로열티의 액수는 정확할 필요는 없지만, 특허권자의 피해를 보상하기에 적절한 금액이어야만 하는 것이다.

III. Limitations on Damages

A. The six Year Limitation

특허권자가 침해로 인한 손실을 보상받는데 있어서 2종류의 제한이 따른다. 그 첫째는, 침해에 의한 손실액을 보상을 받을 수 있는 기간은 특허권자가 법원에 제소할 때부터 6년 이내까지이며, 그 이전의 손해는 보전될 수 없다.

B. The Notice Limitation

두 번째 제한은, 미국 특허법 제287조에 규정된 통지여부에 따른 권리 제한이다. 특허권자 및 라이선시는 당해 제품이 특허 받았다는 취지의 ‘Patent’ 또는 이의 약어인 ‘pat’를 특허 등록 번호와 함께 상기 제품에 mark하여 공중에 통지하여야 한다. 이를 mark하지 않은 경우, 침해자에게 경고 또는 별도의 통지를 하였다든 특별한 사정이 없는 이상 특허 침해는 성립하지 않는다. 상기 규정은 다음의 3가지 목적을 가진다. (1) 선의의 특허 침해를 방지하고, (2) 공중에 당해 제품이 특허되었음을 알리도록 장려하며, (3) 공중이 특허받은 제품인지 여부를 확인하는 것을 돕는다.

1. Actual notice

이는 수신자가 불특정 다수가 아닌, 특정 침해자로 의도된 통지를 의미한다. 수신자가 상기 실질적 통지를 받는 경우란, (1) 특허 존재에 대해 통지받는 경우, (2) 침해되는 행위에 대한 통지를 받는 경우, (3) 침해 행위를 중단할 것을 요청받는 통지를 받는 경우가 해당된다. 따라서 상기 형태의 통지는 금지의 촉구 형태로 나타난다.

2. Constructive notice

미국 특허법 제287조에 따른 공지로써, 공중에 당해 제품이 특허 받았음을 알리는 통지이다. 이 경우, 침해자의 인지 여부는 중요하지 않으며, mark가 공중의 통지로서 충분한지 여부만이 문제가 된다.

하지만, 공정 및 방법 특허의 경우 mark할 대상물이 없으므로 상기 규정은 적용되지 않는다. 다만, 특정 제품에 대하여 물건 및 방법 특허가 모두 등록된 경우, 당해 물건에 특허되었음을 mark하지 않는 이상, 물건 뿐 아니라 방법특허에 의해서도 특허의 침해가 성립되지 않음을 주의하여야 한다.

IV. Willfulness and Enhancement of Damage

미국 특허법은 의도적 특허 침해에 대하여 그 손실액을

3배까지 증액할 수 있음을 규정하고 있다. 손실액은 일실 이익의 형태이든, 합리적 로열티의 형태이든 관계없으며, 특허의 침해가 의도적이라는 분명하고 설득적인 증거가 있는 경우면 본 규정의 적용 대상이 된다. 다만, 증액이 가능하다는 규정일 뿐 의도적인 침해인 경우 자동적으로 손실액이 증액되는 것은 아니다.

V. Other Awards

A. Attorney Fees

미국 특허법 제285조는 예외적인 경우, 변호사 비용을 패소자에게 부담할 수 있음을 규정하고 있다. 이러한 예외적인 경우로서는 i) 특허의 의도적 침해, ii) USPTO에 대한 부적절한 행위, iii) 소송 중 부당한 조치 등이 해당하며, 상기 제285조는 예외적인 경우, 변호사 비용 뿐 아니라 전문가 및 컨설팅 자문 비용까지도 패소자에게 부담시킬 수 있음을 규정한다.

변호사 비용의 부담이 적절한 경우에도, 그의 금액 판정은 중요한 문제가 된다. Beckman Instruments, Inc v. LKB Produkter AB 건에서 미연방 항소법원은 변호사 비용의 산정은 i) 소송 중 부당한 조치 및 ii) 5개의 청구항 중 단지 2개만이 승소하였다는 사실 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 하며 지방법원으로 환송한 바 있다.

B. Pre- and Post- Judgement Interest

특허 법규에 의하면 특허 침해 행위에 대한 손실액은 “침해를 보상하기에 적합한 것이어야 하며, 침해자가 특허를 사용하기 위한 합리적 로열티, 이자 및 소송 비용을 포함한 비용보다 적은 금액이어서는 안 된다” 고 규정되어 있다. 법원은 특허권자가 침해자가 침해행위를 하기 전과 같은 유리한 위치에 있음이 타당하다고 하면서, 소의 제기일과 판결일 사이 기간 동안의 ‘이자’의 필요성을 확인하였다. 하지만 이는 법원의 재량으로서 특허권자가 제소함에 있어 의도적인 지연을 하였다는 등의 사정이 인정되면 이

를 인정치 않을 수도 있다.

일반적으로 상기 이자는 특허권자의 손해 및 판결 일 사이의 기간 동안 인정되는 것으로서 조사관은 재량으로 상기의 이율을 법정이율, 실질적 이율, 우대 금리 중 어느 것으로든 선택할 수 있다. 이는 특허권자가 침해자에게 돈을 대출한 것과 같은 기능을 한다.


조사관은 이율의 종류를 선택할 수 있지만, 법원은 판결 후 이율에 대하여는 재량의 여지없이 법정 금리 이율(statutory treasury bill rate)로 계산하여 신고하여야 한다.

C. Cost

법규에 여러 특허 침해와 관계된 여러 비용들이 규정되어 있다. 비용은 패소자 측에 부담하는 것이 원칙이며, 법원의 재량에 의해 이는 달라질 수 있다. 비용에는 (1) 서기 및 집행 비용 (2) 법원 보고서 비용 (3) 인화 및 증인 비용 (4) 복사 비용 (5) 서류 비용 (6) 전문가의 자문 비용 등이 포함된다.

Conclusion

미국특허법은 특허 침해가 인정되는 경우 이를 보전하기 위한 상당액수의 손실금을 인정한다. 법원은 사건의 초기 단계부터 손실액의 산정에 실질적인 관심을 가지고 주의를 기울이는 것이 필요하다. 많은 경우, 법원에서 사건이 어느 정도 발전된 후에야 손실액의 계산이 문제가 되는데 이는 잘못된 것이다. **한국발명진흥회**



김 규 연
 인천과학고등학교 수료
 한국과학기술원(KAIST) 화학과 학사
 제45회 변리사 시험합격
 전 21세기 특허법률사무소 재직
 현 한국발명진흥회 특허평가거래팀 전문위원