



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학박사학위논문

특허침해 손해액 산정법의
개선방안에 관한 연구

-통계학적 분석 및 온라인기술가치평가시스템의
활용사례를 중심으로-

2016년 2월

서울대학교 대학원

법학과

최 지 선

특허침해 손해액 산정법의

개선방안에 관한 연구

-통계학적 분석 및 온라인기술가치평가시스템의
활용사례를 중심으로-

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학박사 학위논문으로 제출함
2015년 10월

서울대학교 대학원

법학과

최 지 선

최지선의 박사 학위논문을 인준함
2016년 1월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

1. 연구의 필요성

본 연구는 법원의 특허침해 손해배상 실무가 전체 손해배상 산정 체계의 견지에서 일관되고 합리적이라고 볼 수 있는지 그리고 만약 부족한 점이 있다면 기술경영분야의 기술가치평가 방법론과 같은 타 분야의 방법론을 법원 손해배상 실무에 도입함으로써 문제의 개선을 도모할 수 있을 것인지에 관한 의문에서 출발하였다.

선행연구를 검토한 결과 두 가지 점을 파악하였다. 첫째, 특허침해 손해배상체계에 관한 체계적이고 종합적인 분석을 수행한 연구는 아직 소수에 불과하다는 점, 그리고 둘째, 기술가치평가 방법론을 특허침해 손해배상액 산정에 도입할 수 있다는 주장은 꾸준히 제기되어 오고 있었으나 구체적인 실증 적용을 통한 접목 가능성 검토보다는 이론적 차원의 소개가 다수를 이루고 있어 실제로 도입가능한지에 대한 의문이 크다는 점 또한 확인하였다.

실효성 높은 대안의 마련을 위해서는 문제에 대한 심층적이고 종합적인 분석이 그 출발점이어야 하며, 기술가치평가의 손해배상제도 도입 가능성 역시 구체적인 적용을 통해서 그 장단점에 대한 분석이 선행되어야 하는 바, 본 연구는 그러한 필요성에서 시작되었다.

2. 연구의 목적

본 연구는 당사자가 예측가능하고 시장가치와 호환가능한 일관되고 합리적인 손해배상 산정체계 구축에 기여하는 방안을 제시하는 것에 목적을 둔다. 이를 위해 구체적으로 세 가지 연구목적을 설정하였다.

[연구목적 1]은 지난 7.5년 간 제1심 판결문을 대상으로 한 실증적·통계적 분석을 통해 우리 법원의 손해배상 산정의 특성과 문제점을 데이터

에 기초하여 분석하는 것이다. 이를 위해 2009.1.1.-2015.6.30까지 특허·실용신안 제1심 판결문을 원천자료로 하여 분석을 수행한다. 특허법 제128조 각 조문의 주장·적용법조와 손해액 인용액(률) 간의 관계, 그리고 각종 속성(원·피고 특징, 권리종류, IPC 기술 유형, 원고측 대리인 유형 및 선고법원 등)의 영향을 분석한다. 나아가 판결문에 실시된 손해액 산정공정을 산정공식의 형태로 정리한 후 특징과 개선점을 법조·인용규모·속성 간 관계 하에서 상세히 분석한다.

[연구목적 2]는 온라인기술가치평가시스템을 특허법 제128조에 적합하게 변형하여 연동할 수 있는지 여부에 관해 구체적 판결 사건을 적용하여 평가·제언하는 것이다. 이는 법원에서 재판부가 직접 손해액을 산정해야 하거나 또는 원·피고가 주장·입증한 손해액의 타당성을 검토할 때, 법관이 손쉽게 조작하여 쉽게 활용할 수 있으면서도 [연구목적 1]에서 분석한 손해액 산정법의 문제점을 완화할 수 있는 방안으로 검토하는 것이다.

[연구목적 3]은 [연구목적 1]과 [연구목적 2]의 분석·검토 결과를 바탕으로 특허법 제128조의 손해액 산정에 있어 기술가치평가 방법론의 활용과 재량 상당손해액 조항의 합리적 적용을 중심으로 한 개선 방안을 제언하고 이 과정에서 나타날 수 있는 변론주의 문제 등 법적 쟁점에 대한 해석론적 견해를 제시하는 것이다.

3. 연구의 구성

본 연구는 7개의 장으로 이루어졌는데 크게 세 파트로 구성된다. 제1장과 제2장은 도입부이다. 제1장에서는 연구의 필요성과 목적을 기술하고, 제2장에서는 특허침해 손해액 산정의 법적·법경제학적·기술경영학적인 의미를 검토하였으며 미국의 손해액 산정법을 분석하여 이를 토대로 특허침해 손해배상액 산정제도는 시장가치와 호환 가능하며 예측가능하고 합리적인 손해배상 체계의 구축에 주안점을 두어야 한다는 점을 강조하였다. 본 연구의 본론인 주요 연구결과는 제3장 내지 제6장이다. 제3장의

실증분석과 제4장의 학설 및 판례검토는 [연구목적 1], 제5장의 가치평가 기법의 변형·활용을 통한 손해액산정 사례분석은 [연구문제 2], 그리고 제6장의 기술가치평가 방법론을 활용한 특허법 제128조 개선 방안의 제시는 [연구문제 3]에 관련된 내용이다. 마지막으로 결론인 제7장에서는 연구의 결과를 요약하고 본 연구의 한계를 논의하며 연구를 정리하였다.

4. 연구의 결과

[연구목적 1]

제3장과 제4장은 우리나라 법원의 손해액 산정 판결의 특성을 분석하고자 하는 [연구목적 1]에 관한 내용이다. 실증분석인 제3장에서는 세 가지 세부적인 연구문제를 설정하고 분석하였다. 첫째, 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조(X)와 손해액 인용액(률)(Y) 사이에 유의한 상관관계가 존재하는지 여부이다. 둘째, 원·피고 속성, 권리종류, 기술유형, 대리인 유형 및 선고법원 등 속성변수(Z)에 따라 위의 관계 ($X \rightarrow Y$)는 영향을 받는지 여부이다. 셋째, 위의(X, Y, Z) 간의 관계에 있어 손해액 산정공식(산정법)은 어떠한 역할을 하는지에 관한 것이다.

원고주장·법원적용법조(X)와 손해액 인용액(률)(Y) 사이에 유의한 상관관계가 존재하는 것이 증명된다면, 법조의 주장·적용에 따라 손해액 인용규모가 달라질 수 있다는 해석이 가능하다. 이 경우 원고와 법원 모두 손해액 산정시 법조의 주장·적용에 신중할 필요가 있다는 시사점의 도출이 가능할 것이다. 법조와 손해액 인용규모 간에 어떠한 유형의 구분이 가능하고 그 유형별로 원·피고 규모 등 관련 속성이 차별적으로 나타난다면 법원 손해배상체계의 공평한 적용에 관하여 당사자의 의심은 증폭될 수밖에 없다는 점에서 손해액 산정체계의 합리성 강화의 요구가 커질 수 있을 것이다. 특히 손해액 산정법이 그와 같은 유형의 구분에 밀접한 관련성이 있는 것으로 나타난다면 손해액 산정법의 일관성과 객관성 제고가 법원 손해액 산정체계의 합리성 개선에 중요한 요소임을 함

의하고 있다고 해석할 수 있다.

2009.1.1.부터 2015.6.30.까지 최근 7.5년 간 제1심에서 특허·실용신안 침해 손해배상 판결이 이루어진 사건을 가능한 한 전수로 입수·조사하여 분석하였으며, 최종적으로 67개 제1심 판결 및 관련된 94개 권리 중 침해가 인정된 특허·실용신안권 62개만을 대상으로 하였다. 분석도구는 SPSS 20.0과 엑셀을 사용하였다.

법조와 인용규모 간 관계(연구문제 1-1)를 분석한 결과, 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조와 손해액 인용액(률) 간에는 유의한 상관관계가 존재하였다. 특히 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우 두 유형의 사례가 나타난다는 점에 주목할 만하였다. 한 유형은 원고의 주장 법조에 무관하게 공통적으로 나타나는 유형으로 소액청구·일부인용 사례 집단(유형 1)이다. 반면 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하였음에도 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 인정 조항’을 적용한 경우는 (유형 1)과 함께 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용사례임에도 다액청구·전부인용의 특성을 보인 사례 집단(유형 2)이 나타났다.

이에 법조·인용규모와 잠재적 영향요인 간 관계(연구문제1-2)에서는 군집분석이라는 통계분석방법을 사용하여 인용규모와 법조 그리고 잠재적 영향요인을 변수로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례를 두 집단으로 유형화한 후 (유형 1) 및 (유형 2)와의 연관성을 분석하였다. 분석 결과, 제1집단(26건)은 (유형 1)을 대변한다고 볼 수 있었다. 이들은 인용액이 모두 5억원 미만이고 인용률 역시 50% 미만인 경우가 전체 26건 중 14건으로 57.7%에 달하는 것으로 나타났다. 이 집단은 원·피고의 속성이 중소기업과 개인을 중심으로 대체로 다양하게 분포하는 가운데 ‘중소기업(원고)-중소기업(피고)’ 간 소송이 8건(30.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하였고, ‘개인(원고)-개인(피고)’ 및 ‘개인(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 각각 6건(23.1%)으로 뒤를 이었다. 분쟁대상 권리는 특허권뿐만 아니라 실용신안권도 1/3정도 되었으며, IPC 기술 종류는 운

수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)에 해당하거나 생활필수품(A)에 해당하는 등 상대적으로 고도의 기술은 아니라고 볼 수 있었다. 원고측 대리인의 5대 로펌 소속 비중도 낮았다.

반면 유형 2에 해당하는 제2집단은 인용액 규모가 5억원 이상인 경우가 절반에 달하며, 전부인용(권리별 원고청구액을 법원이 그대로 인용한 경우)의 사례가 12건 중 9건으로 75.0%에 달하였다. 또한 ‘외국/대기업(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 전체 12건 중 8건(66.7%)으로 2/3를 차지하였다. 전체 12건 중 분쟁대상이 특허권인 경우가 11건(91.7%)으로 압도적으로 높은 비중을 차지하였다. 국제특허분류 물리(IPC=G) 또는 전기(H) 등 상대적으로 기술수준이 높다고 평가되는 기술군에 해당하는 기술이 전체 12건 중 6건(50.0%)으로 절반을 차지하였다. 원고측 대리인은 제1집단과 비교하여 5대 로펌 등 대형 법인의 소속인 경우(41.75%)가 현저히 높았다. 선고법원의 경우 양 집단 모두 서울중앙지방법원에서 소제기가 이루어진 사례가 절반 이상을 차지한 것으로 나타나 통계적으로 유의한 차이가 있다고 보기는 어려웠다.

다음으로 손해액 산정법을 분석하여 위의 집단 구분과의 관련성을 검토하였다. 분석 결과 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용 사례 양극화는 손해액 산정법과 밀접한 관련이 있다는 점을 알 수 있었다. 제1집단(유형 1 관련)의 경우 정성적 손해액 산정법이 다수였다. 제2집단(유형 2 관련)의 경우 소득세법상 소득추계 방법이 사용된 경우가 대부분인 것으로 나타났다.

또한 제1심 법원의 손해액 산정법의 분석결과를 토대로 몇 가지 쟁점을 제시하였다. ‘양도수량 손해액인정 조항’ 및 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 적용에 있어 ‘이익액’의 개념 혼재, ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료 산정법에 관한 확립된 기준 부재의 문제, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 손해액 산정시 심증형성과정을 알 수 없는 정성적 산정법의 과다 사용의 문제, 동 조항의 정량적 산정공식으로 차용되는 소득추계 산정법의 적용요건 불명확의 문제, 그리고 특칙 각 조항별 기여도 제

한 요건 불명확의 문제 등이 포함되었다. 제4장에서는 제3장에서 제1심의 실증분석을 통해 도출된 우리 제1심 법원의 손해액 산정 실무의 산정법에 관한 주요 쟁점에 대해 우리 학설과 대법원의 판례들이 이들 쟁점을 어떻게 해석하였는지 정리하였다.

[연구목적 2]

제5장에서는 제3장과 제4장 분석결과에서 나타난 법원 제1심 손해액 산정 실무의 쟁점을 해결·완화하고 재판부의 실제 손해액 산정을 실무적으로 지원할 수 있는 도구로서 기술경영분야의 기술가치평가 방법론의 변형적 활용 가능성을 검토하였다. 2001년부터 2015년 현재까지 일본 국적 대기업을 우리나라 6개 기업에 대하여 피고만을 바꾸어 총 7건의 손해배상소송을 제기한 ‘레이저프린터 감광드럼기어 기술’ 사건 가운데 손해액 규모가 가장 컸던 사례를 선택하였다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 온라인기술가치평가시스템인 스타밸류(STAR-Value) 시스템을 사용하였다. ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 기한 손해액 산정을 상정하여 ‘기술요소법 기반 현금흐름할인 모델’을 적용하였다. 그리고 ‘실시료 상당손해액 조항’에 기한 손해액 산정을 상정하여 ‘로열티공제 모델’을 적용하였다.

분석결과를 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소와 법원 재판실무 도입을 위한 조정 필요 요소로 나누어 정리하였다. 먼저 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소로는 법적 근거가 이미 마련되어 있다는 점, 특허법 제128조 각 조항별 정량적 산정공식 확대에 기여하는 다양한 모델이 존재한다는 점, 기술기여도를 산정하는 정량적 모델들이 구축되어 있다는 점, 기술가치평가 시스템에 구축·연동된 데이터베이스를 사실자료로 활용할 수 있다는 점, 저렴한 사용 비용과 매뉴얼을 기초로 당사자의 손해배상 청구역량을 증진하고 법관의 손해액 산정을 지원하며 인용손해액의 예견가능성을 높일 수 있다는 점 등을 들 수 있었다.

기술가치평가 방법론을 법원의 특허침해 손해액 산정에 적극적으로 활용하기 위해서는 선결적으로 조정되어야 하는 시스템적·방법론적 문제들도 존재하였다. 주요한 차이점으로는 기술가치평가는 잉여현금흐름을 사용하지만 법원은 회계상 이익액을 사용한다는 점, 기술가치평가는 기술기여도 제한을 구성요건으로 적극적으로 활용하지만 법원은 항변사항으로 예외적으로 적용한다는 점, 기술가치평가는 원칙적으로 특허의 경제적 수명주기 전체를 대상으로 하는데 반해 법원은 침해기간만을 대상으로 한다는 점, 기술가치평가는 미래 가치에 대한 현가화를 수행하는데 법원은 특허침해 손해액 산정시 현가화를 하지 않는다는 점, 그리고 일부 산정법과 모델의 차이 등을 들 수 있었다. 그러나 이러한 차이에도 불구하고 종합하여 평가하건대, 이와 같은 차이는 전문가와 법원이 논의하여 충분히 합리적인 지침을 마련할 수 있는 실무적 영역의 불일치라고 여겨지며 향후 실무적 체계 통합을 위한 후속연구를 통해 해소될 수 있는 것들이라고 생각되었다. 또한 사용이 편리하다는 점과 기 구축된 시스템의 변형을 통한 활용에 비추어 별도 구축에 비하여 추가 비용소요도 크지 않다고 판단되어 실무적 활용가능성도 높다고 소결론을 내렸다.

[연구목적 3]

제6장에서는 법원 손해배상 산정 분석(제3장) 및 판례분석(제4장)과 기술가치평가를 적용한 사례분석(제5장)의 결과를 토대로, 기술가치평가 방법론의 활용을 통한 특허법 제128조 손해액 산정의 합리성을 개선할 수 있는 방안을 제안하였다. ‘재량에 기한 상당손해액’을 적용하여 손해액 산정시 정량적 산정법 적용의 확대, 기술기여도 제한의 일관성 제고를 위한 정량적 평가기법 활성화, 실시료율 결정의 투명성 제고를 위한 조정계수 결정방법 체계화, 참조가능 통계의 법원 내 구축 및 산정참조표의 마련, 손해액 산정법과 제재·과실참작의 분리 및 재량배율의 도입 등을 제안하였다. 그리고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용방식의 개선을 위해 동 조항의 단독 적용보다는 원고주장법조와 원고가 주장한 정량적 손해액 산

정법에 기반을 둔 보충적 적용의 확대를 강조하였다. 그렇지 않은 단독 적용의 경우 적용 요건을 엄격화하며 법원재량조항 적용시 정성적 산정법을 취하는 경우 심증형성의 경로 설시를 권고할 것을 제안하였다.

그런데 이러한 제언은 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는 쟁점이라면 실제 적용이 불가해진다는 점에서, 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는지를 검토하였다. 본 연구에서는 해석론으로서 일반 불법행위 손해배상액 산정에서 발전된 학설과 판례들을 검토한 결과에 근거하여, 손해액 산정에 필요한 사실자료와 산정공식은 간접사실, 법률에 대한 평가, 경험칙, 법원에 현저한 사실 등의 법리 또는 민사소송법 직권증거조사 규정 등에 따라 변론주의의 적용영역에서 제외하고 법관에 의해 체계화하여 일관된 적용기준 하에 적용이 가능한 영역이라고 해석하였으며 필요시 석명권의 적극적 활용이 필요하다고 제안하였다.

5. 결어

본 연구는 특허침해 손해액 산정에 있어 당사자가 예견가능하고 시장 가치와 호환 가능한 합리적인 법원 손해배상 산정체계의 도입이 필요하다는 점을 강조하고자 하였다. 구체적 사건 단위로 합리성이 평가되는 법원손해배상제도를 손해배상 시스템이라는 차원에서 합리성을 갖출 수 있도록 하기 위하여 필요한 법적 해석과 실무적 활용 도구로서 기술경영의 기술가치평가 방법론의 활용가능성을 제시하고자 하였다.

본 연구에서는 기술가치평가액 그 자체를 손해액으로 대체하여 사용할 수 있다고 주장하는 것이 아니다. 본 연구에서는 온라인 기술가치평가에 사용되는 여러 기법과 데이터베이스를 활용하면 특허법 제128조를 적용한 손해액 산정에 있어 법원과 판례의 태도에 모호하게 존재하는 비일관적 요소를 정비할 수 있을 것이라는 점을 강조한다. 나아가 비일관적 요소를 제거한 후 손해액 산정을 위한 정량적 산정공식을 정비하고 손해액 산정요소 활용의 우선순위를 정립하고 온라인 가치평가에 사용되는 여러 기법들을 적합하게 변형하여 활용한다면 특허침해 온라인 손해

액 산정 시스템을 구축할 수 있고 법원에서 합리적인 증거들을 토대로 당사자나 감정인의 손해액 산정 결과를 검토하고 최적의 재량을 발휘할 수 있는 토대가 마련될 수 있을 것이라는 점을 제언한다.

가치평가 방법론은 방법론으로서 그 자체로 한계와 문제점이 있는 것이 사실이다. 또한 법원의 손해액 산정은 원칙적으로 분쟁 사건의 구체적 사실관계 하에서 피해자의 손해에 대한 충분한 정보 및 손해액의 공평한 분담을 목적으로 한다는 점에서 판결문에는 현출되지 않은 손해액 산정 사유가 있을 수 있으며 따라서 법원 손해액 산정을 본 연구에서와 같이 실증분석하고 통계적으로 일반화하는 것의 한계가 존재한다. 법원의 재량 발휘에 대해 합리성의 잣대로 평가하는 것의 부작용 역시 존재할 수 있다.

그러나 본 연구는 그러한 한계를 유념하면서도 특허법 제128조 각 조항의 해석과 적용모델에 관한 법원 차원의 정량적 손해액 산정공식을 정립한 후 기술가치평가의 사실자료 데이터베이스 및 시스템을 법원 손해배상제도와 연동하는 온라인 모델을 구축하고 법원의 손해배상 산정 결과 역시 데이터베이스화하여 축적한다면 이를 활용함으로써 법원재량 발휘에 있어 합리적 증거들을 마련할 수 있을 뿐만 아니라 시간이 지날수록 법원 손해배상제도의 체계성도 높아지고 시장가치와의 호환성과 강화됨으로써 법원이 지식재산 제도와 경제의 발전에 기여할 수 있을 것이라는 점 또한 강조하고자 한다. 기술의 발전은 그 기술의 가치를 평가할 수 있는 방법의 학술적·실무적 발전 역시 수반하고 있고, 향후 법원의 손해배상제도는 기술중심 시장경제의 핵심 축으로 그 역할과 기능이 확대될 것이라는 점에서 법원의 손해배상체계의 시스템적 합리성의 중요성은 더욱 커질 것이기 때문이다.

주요어 : 특허, 침해, 손해배상액, 손해산정법, 기술가치평가,

특허법 제128조

학 번 : 2013-30399

목 차

국문초록 i

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 필요성 1

- 1. 특허의 양적 성장과 대조되는 활용 저조 1
- 2. 특허 활용의 저해요인으로서 손해배상의 문제 3
- 3. 손해액 산정을 위한 기술가치평가 방법론에 대한 관심 5
- 4. 실증분석에 기초한 문제인식과 대안 제시 연구 필요 7
 - (1) 법원의 손해액 산정실무 종합적 실증분석 7
 - (2) 기술가치평가방법론 손해산정 적용가능성 실증분석 9

제 2 절 연구의 목적과 구성 10

- 1. 연구의 목적 10
- 2. 연구의 구성 11

제 3 절 연구의 방법론 13

제 2 장 특허침해 손해배상의 법적·기술경영적 의의

제 1 절 개요 14

- 1. 장의 개관 14
- 2. 특허침해 손해배상의 근거법조 15
 - (1) 민법 제750조 15
 - (2) 특허법 제128조 16

제 2 절 특허침해에서 손해의 개념 18

- 1. 민법상 손해의 개념 18
- 2. 특허침해에서 손해의 개념 19

제 3 절 특허침해 손해배상의 의의	24
1. 전통적 법적 관점: 손해의 전보와 공평한 분담	24
2. 법경제학적 관점: 침해예방의 제재적 기능	25
3. 기술경영학적 관점: 기업비즈니스의 전략적 도구	26
(1) 경쟁우위 확보의 수단으로서 특허침해소송	27
(2) 비즈니스이자 수익창출 수단으로서 손해배상액	29
(3) 특허가치 지시자로서 손해배상액의 역할	31
제 4 절 시장중심의 손해배상제도 발전과 계량경제학적 방법론의 활성화: 미국의 사례	35
1. 미국 특허법의 손해배상 제도	35
2. 시장가치 기반 손해액 산정법의 발전	37
(1) 사건별 기초 분석	37
(2) 침해권리별 손해액 산정법과 손해액 인용규모 분석	39
3. 특허침해 손해배상액과 특허의 가치를 연동하는 미국의 계량경제학적 연구동향	43
4. 특허침해 손해배상에서 계량경제학 방법론 적용기준의 엄정성 강화	44
제 5 절 특허침해 손해배상과 기술가치평가 간의 관계 ...	49
1. 기술가치평가의 개념	49
2. 손해배상제도와 기술가치평가 간의 관계	50
제 6 절 소결	54

제 3 장 제1심 판결의 산정공식과 적용법조 및 특성 분석

제 1 절 개요	56
1. 분석의 목적과 연구문제의 구체화	56
2. 특허침해 손해액산정 실증분석 선행연구와 본 연구의 차별성	57

3. 분석 대상 확정 절차	63
(1) 분석대상 판결문 후보 추출과 확정	63
(2) 침해권리단위로 재정리	64
(3) 통계분석은 제1심 법원의 판결만으로 한정	64
4. 분석대상 데이터 개관	65
5. 분석 도구와 통계 기법	66
제 2 절 기초통계	69
1. 사건 단위 통계	69
(1) 특허·실용신안권 손해배상액 인정 사건 추이	69
(2) 소송별 원고청구액과 인용규모	70
2. 침해권리단위 통계	72
제 3 절 법조와 인용규모 간의 관계	76
1. 손해액산정시 원고주장법조 분포	76
2. 손해액산정시 법원적용법조 분포	77
3. 원고주장법조·법원적용법조 결합유형별 분포	77
4. 원고주장법조·법원적용법조 결합유형별 인용규모	79
(1) 인용액 분포	79
(2) 청구액규모와 인용률 분포	81
제 4 절 군집분석: ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례 유형화	87
1. 개요	87
2. 잠재적 영향요인 기초 통계	87
(1) 원고주장법조의 분포	87
(2) 인용액의 분포	88
(3) 인용률의 분포	89
(4) 원·피고 구성과 결합유형	90
(5) 권리의 종류 분포	94
(6) 기술 IPC 종류의 분포	94
(7) 원고 대리인의 분포	96
(8) 선고법원별 분포	97
3. 군집분석(cluster analysis)과 집단 구분	98
4. 제1집단과 제2집단의 특성 종합 비교분석	100

**제 5 절 손해액 산정법 상세 분석 및 군집 유형과의 상관
관계 분석 109**

1. 손해액 산정공식의 유형화와 유형별 인용규모 109
 - (1) 유형화 109
 - (2) 유형별 활용빈도 110
 - (3) 유형별 인용규모 112
2. 적용법조별 손해액 산정법 상세 분석 113
 - (1) 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장한 경우 113
 - (2) 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 경우 116
 - (3) 원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장한 경우 125
 - (4) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용요건과 손해액 산정법 종합 분석 129
3. 손해액 산정법과 군집 유형과의 상관관계 분석 136

제 6 절 소결 139

1. 연구문제 검증결과 요약 139
2. 손해액 산정법에 관한 주요 쟁점 141
 - (1) 양도수량 조항, 침해자이익 조항의 ‘이익액’ 정의 혼재 141
 - (2) ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료 산정법에 관한 확립된
기준 부재 143
 - (3) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 손해액 산정법의 문제점 I: 정성
적 산정법의 과도한 사용 145
 - (4) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 의 손해액 산정법의 문제점 II:
소득추계 산정법 적용요건 147
 - (5) 특칙 각 조항별 기여도 제한 요건 불명확 152

제 4 장 손해액 산정법 쟁점별 학설과 판례

제 1 절 개요 155

제 2 절 양도수량 손해액 및 침해자이익액 산정시 이익액 산정법	156
1. 쟁점의 정리	156
2. 학설의 논의	156
3. 판례의 태도와 검토 의견	159
(1) 판례와 기업회계의 순이익 개념 비교	159
(2) 한계이익 정의와 이익액 개념 통일 여부	163
(3) 양도수량과 침해자이익 조항에서 이익 개념 달리 볼 지 여부	170
제 3 절 실시료 상당손해액의 실시료율 산정법	173
1. 쟁점의 정리	173
2. 학설의 논의	173
3. 판례의 태도와 검토의견	175
(1) 저작권 침해사건	175
(2) 특허권 침해사건	178
제 4 절 재량에 기한 상당손해액 산정법	182
1. 쟁점의 정리	182
2. 학설의 논의	182
3. 불법행위 손해액 산정시 판례의 태도와 검토의견	184
(1) 위자료 산정법과 유사한 손해액 산정의 허용	184
(2) 재량에 기한 손해액 판결 시 법원의 의무	187
4. 특허법 제128조 재량에 기한 상당손해액 산정시 판례의 태도와 검토의견	189
(1) 합리적인 방법 선택의 재량	189
(2) 정량적 산정법 사용시 법원의 의무	191
제 5 절 기술기여도 산정법과 입증책임	196
1. 부품 침해 및 복수권리 일부 침해의 경우	196
(1) 쟁점의 정리	196
(2) 학설의 논의	196
(3) 판례의 태도	198
(4) 검토 의견	203

2. 모든 특허침해사건에서 기술기여도 제한을 상시 검토할 필요가 있는 지 여부 및 입증책임	205
(1) 쟁점의 정리	205
(2) 학설의 논의	205
(3) 판례의 태도	206
(4) 검토의견	208
제 6 절 소결	210

제 5 장 온라인 기술가치평가시스템을 통한 특허침해 손해액산정 가능성

제 1 절 개요	213
제 2 절 기술가치평가 활용의 법적 근거	216
1. 우리 법률상 ‘기술평가’ 정의	216
2. ‘기술평가기준 운영지침’ 고시	217
제 3 절 스타벨류(STAR-value) 시스템 개관	221
1. 스타벨류 시스템의 개발 과정	221
2. 스타벨류 시스템의 모델 구성	222
(1) 수익접근법 모델	223
(2) 수익접근법에 사용되는 기술기여도 측정 방법	226
(3) 시장접근법 모델	233
(4) 비용접근법 모델	236
3. 스타벨류 시스템 기반 데이터베이스 종류와 출처	238
(1) 1,500여 건의 기술이전·거래 사례	238
(2) 650만개 기업 재무정보 기반 정보 제공	238
(3) 미국 특허 기준 피인용특허수명 정보 제공	239
(4) 국가과학기술정보서비스(NTIS) 데이터베이스 연동	239
제 4 절 감광드럼 기어기술 특허침해 소송	241
1. 사건의 의의	241
2. 분쟁대상 특허와 기술	242

3. 소송의 손해액 산정법과 법조 적용	243
(1) 국세청 소득추계방법의 사용: 단순경비율과 기준경비율 적용 차이	244
(2) 단순경비율 기준 산정법 적용시 재량발휘 여부	245
(3) 기여도 항변의 인정 여부	247
(4) 법조적용의 차이	248

**제 5 절 현금흐름할인모델을 활용한 침해자이익액 산정:
 감광드럼기어기술 사건** 250

1. 침해자이익 손해액 산정법과 현금흐름할인 모델의 비교 및 본 연구의 절충적 적용	250
2. 평가기간과 재무정보 활용조건의 결정	252
(1) 평가시점	253
(2) 수익예상기간 및 평가기간	253
(3) 재무정보 활용을 위한 동일·유사기업의 결정	256
(4) 기타 재무정보 활용조건	259
3. 시장·원가구조 분석에 기한 매출액 추정	261
4. 추정손익계산서를 통한 비용과 이익액 산정	262
(1) 스타밸류 시스템 절차	262
(2) 감광드럼 기어기술 적용	263
5. 세후영업이익액으로부터 가치평가용 잉여현금흐름 추정	264
(1) 스타밸류 시스템 절차	264
(2) 감광드럼 기어기술 적용 및 손해액산정에의 적용시 쟁점사항	264
6. 현가화의 과정	266
(1) 스타밸류 시스템 절차	266
(2) 감광드럼 기어기술 할인율 산정 시도	266
(3) 손해액 산정에의 적용시 쟁점사항	269
7. 기술사업의 가치 산출	272
8. 기술기여도의 산정	272
9. 현금흐름할인 모델을 활용한 가치지표의 산정	276

제 6 절 로열티공제 모델을 활용한 실시료 상당손해액 산정:	
감광드럼 기어기술 사건	277
1. 실시료 상당손해액 산정법과 로열티공제 모델의 비교 및 본 연구의 절충적 적용	277
2. 평가기간과 재무정보 활용조건의 결정	279
3. 시장·원가구조 분석에 기한 매출액 추정	281
4. 기준실시료를 결정	282
5. 기준 실시료를 조정요소 가중치 부여	285
6. 현가화의 과정	287
7. 로열티공제법 모델을 활용한 가치지표의 산정	288
제 7 절 소결	289
1. 가치조정과 가치결론의 도출	289
2. 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소	292
3. 법원 재판실무 도입을 위한 조정 필요 요소	294
4. 기술가치평가의 법원재판실무 도입 가능성 종합평가	297

제 6 장 특허침해 손해액 산정법의 개선방안

제 1 절 개요	298
제 2 절 기술가치평가 방법론의 도입을 통해 개선가능한 특허침해 손해액 산정법	299
1. 재량에 기한 상당손해액 산정시 정량적 산정법 적용 확대	299
(1) 정량적 손해액 산정공식 다원화 필요	299
(2) 온라인기술가치평가시스템의 산정법 차용 가능성	301
2. 기술기여도 제한의 일관성 제고를 위한 정량적 평가기법 활성화	303
(1) 침해에 상응하는 손해액 산정을 위한 기술기여도의 적극적 활용 필요	303
(2) 온라인기술가치평가시스템의 기여도산정법	304
3. 실시료를 결정의 투명성 제고를 위한 조정계수 결정방법 체계화	305
(1) 손해액 산정을 위한 실시료를 결정과정의 투명성 제고	305
(2) 온라인기술가치평가시스템의 실시료를 조정요소 가중치	305

4. 참조가능 통계의 법원 내 구축 및 산정참조표의 마련	306
(1) 손해액 산정 참조 통계자료 축적 및 참조표의 의의	306
(2) 온라인기술가치평가시스템의 데이터베이스	307
5. 손해액 산정법과 제재·과실참작의 분리 및 재량배율의 도입	308
(1) 필요성과 의의	308
(2) 재량배율 부여의 방법	309
(3) 온라인기술가치평가시스템의 재량발휘 지원모듈	309
제 3 절 재량에 기한 상당손해액 조항 적용방식의 개선	310
1. 재량발휘의 투명성과 예견가능성 제고를 위한 노력 필요	310
2. 재량에 기한 상당손해액 인정조항의 보충적 적용 확대를 통한 정량적 산정공식 활용 확대	311
3. 보충적 적용이 아닌 경우 적용요건 엄격화	312
4. 법원재량조항 적용시 정성적 산정법을 취하는 경우 심증형성의 경로 실시 권고	315
제 4 절 변론주의와의 관계 및 석명권	317
1. 쟁점의 정리	317
2. 민사소송법상 변론주의 적용대상에 대한 논의	317
3. 판례의 태도	320
(1) 인신사고 손해액 산정요소 변론주의 적용여부	320
(2) 특허법 제128조 손해액 산정요소 변론주의 적용여부	323
4. 검토 의견	324
(1) 손해액산정 산정요소의 변론주의 적용 여부	324
(2) 법원에 현저한 사실로 볼 수 있는 통계자료의 범위	327
(3) 당사자 방어권 보장을 위한 석명권 행사 확대	328
(4) 법원의 손해배상 산정 지침의 보급	329
제 5 절 소결	330

제 7 장 결론

제 1 절 연구결과 요약	331
제 2 절 연구의 한계와 지향점	335
1. 법원 손해액 산정 실증분석의 법적·통계적 일반화의 오류 가능성	335
2. 정량적 산정공식 사용 확대 제언과 법원 재량 발휘 간의 충돌 가능성과 연구의 지향점	336
참고문헌	338
부록: 분석대상 제1심 판결문 색인	347
영문초록	349

표 차례

〈표 1-1-1〉 기술무역수지 현황	2
〈표 2-4-1〉 15년간 미국 특허침해소송의 손해액 산정 분포	38
〈표 2-4-2〉 손해액 적용법조별 활용빈도	40
〈표 2-4-3〉 손해액 적용법조별 손해액 규모 비교: 전체	41
〈표 3-2-1〉 소송사건별 손해배상 원고청구액과 인용규모	71
〈표 3-2-2〉 사건별 법원의 손해액 인용률 분포	72
〈표 3-2-3〉 원고청구액, 법원인용액, 인용률 통계표	72
〈표 3-2-4〉 인용률 100% 미만 권리의 원고청구액, 법원인용액, 인용률 통계표	74
〈표 3-3-1〉 원고주장·법원적용법조 결합유형별 분포	78
〈표 3-3-2〉 원고주장·법원적용법조 결합유형별 손해배상 인용액	80
〈표 3-3-3〉 원고주장·법원적용법조 결합유형별 침해권리당 손해액 인용률	82
〈표 3-3-4〉 법원적용법조별 인용률 분석: 원고 양도수량 조항 주장시	83
〈표 3-3-5〉 법원적용법조별 인용률 분석: 원고 실시료 조항 주장시	84
〈표 3-3-6〉 법원적용법조별 인용률 분석: 원고 침해자이익 조항 주장시	85
〈표 3-4-1〉 잠재적 영향요인: 원고주장법조 분포	88
〈표 3-4-2〉 잠재적 영향요인: 인용액 분포	89
〈표 3-4-3〉 잠재적 영향요인: 인용률 분포	90
〈표 3-4-4〉 잠재적 영향요인: 원고(제1원고) 구성 분포	91
〈표 3-4-5〉 잠재적 영향요인: 피고(제1피고) 구성 분포	92
〈표 3-4-6〉 잠재적 영향요인: 사례 원·피고 구성 결합유형 분포	93
〈표 3-4-7〉 잠재적 영향요인: 권리종류 분포	94
〈표 3-4-8〉 잠재적 영향요인: IPC 기술 종류 분포	95
〈표 3-4-9〉 잠재적 영향요인: 원고대리인 구성 분포	96
〈표 3-4-10〉 잠재적 영향요인: 선고법원 분포	97
〈표 3-4-11〉 재량조항 적용사례 군집별 원고주장법조의 분포	100
〈표 3-4-12〉 재량조항 적용사례 군집별 인용액의 분포	101
〈표 3-4-13〉 재량조항 적용사례 군집별 인용률의 분포	102
〈표 3-4-14〉 재량조항 적용사례 군집별 원고의 속성	102

<표 3-4-15> 재량조항 적용사례 군집별 피고의 속성	103
<표 3-4-16> 재량조항 적용사례 군집별 원·피고의 결합유형	104
<표 3-4-17> 재량조항 적용사례 군집별 권리의 종류	104
<표 3-4-18> 재량조항 적용사례 군집별 IPC 기술종류	105
<표 3-4-19> 재량조항 적용사례 군집별 원고대리인 규모 분포	106
<표 3-4-20> 재량조항 적용사례 군집별 선고법원의 분포	106
<표 3-4-21> 재량조항 적용사례 군집별 영향요인 차별성 종합 비교	107
<표 3-5-1> 손해액 산정법 유형별 인용액과 인용률 비교	112
<표 3-5-2> 원고 양도수량 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및 원고속성	114
<표 3-5-3> 원고 침해자이의 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및 원고 속성 I: 법원의 원고법조 수용 사례	117
<표 3-5-4> 원고 침해자이의 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및 원고 속성 II: 재량에 기한 상당손해액 조항 적용 사례	118
<표 3-5-5> 원고 실시료 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및 원고속성	128
<표 3-5-6> 사실의 증명이 곤란한 경우 적용례 I: 폐기 또는 제출된 원·피고 관 련 직접 증거 증명 불충분	130
<표 3-5-7> 사실의 증명이 곤란한 경우 적용례 II: 업종통계 등 이차적 사실 자료 제출로 인한 증명 불충분	133
<표 3-5-8> 재량 상당손해액 조항 적용 없이도 이차적 사실자료를 사용하여 손해액을 산정한 사례	134
<표 3-5-9> 재량 상당손해액 조항 적용시 법원 손해액 산정공식	135
<표 3-5-10> 재량 상당손해액 조항 적용 사례 유형과 손해액 산정법 간의 관계 카이제곱 검정	138
<표 3-6-1> 양도수량 조항 적용 사례 이익액 관련 판결문 실시 용어	142
<표 3-6-2> 침해자이의 조항 적용 사례 이익액 관련 판결문 실시 용어	142
<표 3-6-3> 실시료 조항 적용 사례 실시료 산정유형별 빈도	144
<표 3-6-4> 법원적용법조별 손해액 산정법 유형	145
<표 3-6-5> 정성적 산정법 산정경로 추정가능 대 추정불가 사례 예시	146
<표 3-6-6> 소득세법상 소득추계 산정법 사용 사례	147
<표 3-6-7> 외국 기업이 원고인 사건의 손해액 산정법	148
<표 3-6-8> 기여도제한 사례	153

<표 4-2-1> 기업 재무회계상 이익액의 종류와 개념	162
<표 4-2-2> 항소심에서 피고주장 손해배상액 산정표	165
<표 4-4-1> 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 사실관계	192
<표 4-5-1> 감광드럼 기어기술 특허침해 소송별 기여도항변	202
<표 5-2-1> 관련 법률의 기술평가 정의 규정	216
<표 5-3-1> 기술요소법 개별기술강도: 기술성 평가지표	229
<표 5-3-2> 기술요소법 개별기술강도: 사업성 평가지표	230
<표 5-3-3> 거래사래 비교법의 데이터베이스 검색 절차	235
<표 5-4-1> 감광드럼 특허소송들의 원고청구액, 인용액, 인용률	241
<표 5-5-1> 침해자이익 손해액 산정법과 현금흐름할인 모델 비교 및 본 연구 의 절충적 적용	251
<표 5-5-2> 스태בל류 수익예상기간 참조자료: 피인용특허수명(예시)	253
<표 5-5-3> 기술수명 영향요인 평가표	254
<표 5-5-4> 감광드럼기어 기술의 스태בל류 피인용특허수명	255
<표 5-5-5> 분석사례 원고(권리자) 동일·유사기업	258
<표 5-5-6> 분석사례 피고(실시자) 동일·유사기업	258
<표 5-5-7> 세율산정 근거	263
<표 5-5-8> 평가대상기술의 개별기술강도 점수표	275
<표 5-6-1> 실시료 손해액 산정법과 로열티공제 모델 비교 및 본 연구의 절충적 적용	278
<표 5-6-2> 스태בל류 시스템에서 제공하는 속성별 가중치	286
<표 5-7-1> 기술가치평가 방법론과 법원손해액 산정 간의 실무적 차이점	294
<표 5-7-2> 가치평가, 재무회계, 판례의 이익액 산출과정 및 개념 비교	295
<표 6-2-1> 특허법 제128조 각 조항에 활용 가능한 기술가치평가모델 예시	302

그림차례

[그림 2-3-1] 미국 특허소송의 손해배상액: NPE와 실시주체 구분	31
[그림 2-3-2] 법률상 기술평가의 유형과 기술가치평가 정의 규정	33
[그림 2-4-1] 미국 특허침해 손해배상 분석: 분석대상 특허의 추출과정	40
[그림 2-6-1] 손해배상체계의 역할 확대 모식도	55
[그림 3-1-1] 연구문제의 구성 모식도	57
[그림 3-2-1] 선고연도별 권리종류별 특허·실용신안권 침해사건 추이	69
[그림 3-2-2] 사건별 청구액과 인용액 산점도	70
[그림 3-2-3] 침해권리별 법원인용률 분포	73
[그림 3-2-4] 침해권리별 청구액과 인용액 회귀모형	75
[그림 3-3-1] 손해액 산정 원고주장법조별 분포	76
[그림 3-3-2] 손해액 산정 법원적용법조별 분포	77
[그림 3-3-3] 원고주장·법원적용 법조 간 결합유형	78
[그림 3-4-1] 군집분석 덴드로그램: 재량 상당손해액 조항 적용 사례	99
[그림 3-5-1] 제1심 법원 손해액 산정법 유형화	109
[그림 3-5-2] 제1심 법원 손해액 산정법 유형별 활용빈도	110
[그림 3-5-3] 원고속성과 인용률 및 손해액 산정법 간 관계	111
[그림 3-6-1] 법조인용규모·원고속성·손해액산정법 유형화	139
[그림 4-1-1] 제3장과 제4장 간 쟁점 연계 모식도	155
[그림 5-3-1] 스타벨류 시스템 가치평가모델 구성도	222
[그림 5-3-2] KISTI 기술기여도 산정법 모식도	231
[그림 5-3-3] KISTI 기술기여도: 산업특성 분류	232
[그림 5-3-4] KISTI 기술기여도: 산정을 위한 기술혁신단계 분류	232
[그림 5-3-5] KISTI 기술기여도 매트릭스	233
[그림 5-3-6] 스타벨류 거래사태 비교법의 기술거래구조 평가 속성	236
[그림 5-3-7] 스타벨류 제공 분석모듈과 연계 데이터베이스	240
[그림 5-4-1] 분쟁대상 감광드럼과 기어 모형도	243
[그림 5-5-1] 스타벨류 현금흐름할인 모델의 절차	252
[그림 5-5-2] 현금흐름할인 모델: 기술개요 입력	259

[그림 5-5-3] 현금흐름할인 모델: 재무정보 활용조건 등	260
[그림 5-5-4] 현금흐름할인 모델: 시장 및 수익구조 분석	262
[그림 5-5-5] 현금흐름할인 모델: 추정 손익계산서 작성	264
[그림 5-5-6] 현금흐름할인 모델: 가치평가용 잉여현금흐름 추정	265
[그림 5-5-7] 현금흐름할인 모델: 가중평균자본비용 추정	267
[그림 5-5-8] 현금흐름할인 모델: 기술사업화 위험프리미엄 추정	268
[그림 5-5-9] 현금흐름할인 모델: 규모 위험프리미엄	269
[그림 5-5-10] 현금흐름할인 모델: 현가화를 위한 할증률 적용	271
[그림 5-5-11] 현금흐름할인 모델: 사업가치 산정 결과	272
[그림 5-5-12] 기술요소법: 주요 업종 산업기술요소 참조표	273
[그림 5-5-13] 기술요소법: 세부 업종 산업기술요소 참조표와 산정결과	274
[그림 5-5-14] 기술요소법 적용 기술기여도 산정결과	275
[그림 5-5-15] 현금흐름할인 모델: 가치지표 산정결과	276
[그림 5-6-1] 스타밸류 로열티공제법 모델의 절차	279
[그림 5-6-2] 로열티공제 모델: 재무정보 활용조건 등	280
[그림 5-6-3] 로열티공제법 모델: 시장 및 수익구조 분석	281
[그림 5-6-4] 로열티공제 모델: 업종별 경상로열티율 참조표	282
[그림 5-6-5] 로열티공제 모델: 산업별 경상로열티율 참조표	283
[그림 5-6-6] 로열티공제 모델: 상관행 로열티율 참조표	284
[그림 5-6-7] 로열티공제 모델: 기준실시료율 결정(업종과 규모별 상관행법)	284
[그림 5-6-8] 로열티공제 모델: 실시료율 조정계수 결정	286
[그림 5-6-9] 로열티공제 모델: 현가화를 위한 할증률 적용	287
[그림 5-6-10] 로열티공제 모델: 가치지표 산정결과	288
[그림 5-7-1] 스타밸류 민감도 모듈 수행화면	290
[그림 5-7-2] 스타밸류 시뮬레이션 모듈 수행화면	291
[그림 6-3-1] 기술개발단계별 가치평가의 신뢰도	314

제 1 장 서 론

제 1 절 연구의 필요성

1. 특허의 양적 성장과 대조되는 활용 저조

세계적으로 지식재산의 확보와 이를 활용한 새로운 가치의 창출이 국가의 경제적 부의 창출 및 국가경쟁력 확보에 결정적 역할을 하는 시대가 되었다. 우리나라 역시 1980년대 이후 정부 차원의 적극적인 연구개발투자 확대를 통해 국가의 기술혁신역량을 강화하려는 노력을 본격화하였다.¹⁾ 세계를 선도할 수 있는 기술을 창출하고자 하는 정부의 노력은 21세기 들어, 창출한 지식을 제도적으로 보호할 수 있도록 자산화하는 노력으로 발전하였다. 그러한 노력의 일환으로 2011년 5월 지식재산기본법이 제정되었으며, 이 법에 근거하여 ‘국가지식재산위원회’가 설립되는 등 각종 정책적 노력이 가시화되었다.²⁾ 연구개발투자의 확대를 통한 지식의 창출에서 한 걸음 나아가 창출된 지식을 법제도적으로 안정적으로 보호하고 이를 기업 비즈니스에 활용하여 부가가치를 창출할 뿐만 아니라 새로운 지식 창출의 원천으로 삼는 선순환적 지식생태계의 구축이 본격화되고 있다. 이러한 노력에 힘입어 지난 20여년 간 우리의 지식재산 창출 역량은 괄목할 만하게 성장하였다. 양적인 면에서 우리나라는 2013년 국제특허출원(PCT) 건수에 있어 미국, 일본, 중국, 독일에 이어 세계 5위를 차지하였으며,³⁾ 국내 특허출원수는 G20 국가 중 4위를 차지하는

1) 2013년 기준 총연구개발비는 55조4,501억원으로 전년 대비 11.3% 증가(세계 7위), 동년 GDP 대비 총연구개발비 비중은 4.36%(세계 3위)(출처: 과학기술 통계서비스 홈페이지 주요 지표 중 연구개발투자 규모, <http://sts.ntis.go.kr>, 방문일자 2014.4.14.).

2) 국가지식재산위원회는 지식재산 강국 실현을 위한 국가전략 수립, 관련 정책의 심의·조정·점검 등 지식재산 분야의 컨트롤 타워 역할을 수행하는 대통령 소속 기관으로 지식재산기본법 제6조를 근거로 설립되었다.

3) 2014년 3월 UN 산하 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 「2013년 잠정 출원통계 자료」에 따르면, 2013년도 우리나라의 국제특허출원 건수는 12,386건('12년 11,847건)으로 전체 205,300건의 6.0%를 점유, 전년 대비 4.5% 증가하며 4년 연속 세계 5위 자리를 유지했다. 1위는 57,239건(27.9%)을 출원한

등 세계적 지식재산강국으로 성장하였다.⁴⁾

그러나 창출한 지식의 활용과 이를 통한 수익의 창출은 아직 미흡하다. 기술이전을 통한 수익창출 여부를 보여주는 지표인 기술무역 수치⁵⁾는 2012년 기준 0.48에 불과하여 기술수출보다 기술수입이 월등히 많은 것으로 나타났다. 이와 비교하여, 일본은 6.07을 기록하여 우리와 현저한 격차가 있다.

<표 1-1-1> 기술무역수지 현황

구 분	한국	미국	일본	독일	영국
2008	0.45	1.58	3.71	1.19	1.65
2009	0.42	1.45	3.77	1.12	1.70
2010	0.33	1.42	4.60	1.17	1.73
2011	0.41	1.46	5.75	1.15	1.81
2012	0.48	1.43	6.07	1.16	1.86

출처: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2014/1 (김종훈 외, 「2013년도 기술무역통계조사」, 한국기술진흥협회, 미래창조과학부, 2014.12., 469면 재인용).

지식재산 법제도 및 운영 역시 다른 선진국과 비교하여 취약한 것으로 나타난다. 스위스 국제경영개발원(IMD)에서 매년 세계 60개 국가를 대상으로 조사하여 발표하는 <국가경쟁력> 순위(2014년 5월 발표) 조사 결과에 따르면, 우리나라는 ‘과학연구 관련 법률이 혁신을 지원하는 정도’는 60개 조사대상국 중 30위, ‘지적 재산권의 보호정도’는 41위에 그쳤

미국, 2위는 43,918건(21.4%)의 일본, 3위는 전년대비 15.6%가 증가(21,516건)한 중국, 4위는 독일이 차지하였다. 한편, 세계 출원건수는 최초로 20만건을 돌파하였다.(백재홍 서기관, “국제특허출원 건수 4년 연속 세계 5위 자리 유지”, 특허청 보도자료, 2014. 3. 18.일자, <http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=742257>, 2015. 2. 5. 방문).

4) 톰슨 로이터가 발간한 「2014 G20의 연구 및 혁신 성과 보고서」에 따르면, 2012년도 각 국가 특허청에 출원된 특허기준, 한국 특허청에 출원된 특허는 약 9만건으로 우리나라는 1위 중국(약 40만건), 2위 일본(약 25만건), 3위 미국(약 18만건)에 이어 4위를 차지하였다(현혜란 기자, “한국, 국내 특허 출원건수 세계 4위”, 연합뉴스, 2014. 5. 26.일자, <http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2014/05/25/0302000000AKR20140525065600003.HTML>, 2015. 2. 5. 방문).

5) 기술무역이란 기술 및 기술서비스와 관련해 국제적·상업적으로 비용의 지출 및 수입이 있는 거래를 지칭하는 것으로, 특허 판매 및 라이선싱, 발명, 노하우의 전수, 기술지도 연구, 엔지니어링 컨설팅, 연구개발 서비스 등을 포함한다(김종훈 외, 「2013년도 기술무역통계조사」, 한국기술진흥협회, 미래창조과학부, 2014.12.).

다.6) 기술인프라 지표의 세부지표인 ‘법적환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도’역시 34위, ‘기술규제의 기업발전 및 혁신 지원정도’는 30위에 그치는 것으로 조사되었다.7)

2. 특허 활용의 저해요인으로서 손해배상의 문제

상당한 시간과 비용의 투자하여 등록된 특허를 제대로 활용하지 못하거나 또는 그로부터 적정한 수익을 창출하지 못한다면 이는 특허권자에게 심각한 타격일 뿐만 아니라 국가차원에서도 큰 문제이다. 지식재산보유자가 우리나라에서 그 지식재산을 통해 정당한 수익을 창출하는 데 현실적인 어려움이 크다는 점은 크게 두 가지 점에서 강조되었다. 하나는 유효하게 등록된 특허에 대해 사후적으로 무효화되는 비중이 높기 때문에 발명가 또는 기업으로 하여금 특허를 적극적으로 등록하도록 하는 동기 부여를 하지 못한다는 점이다.8) 다른 하나는 특허침해의 손해배상액 규모가 타 국가와 비교하여 낮기 때문에 발명가(기업)의 입장에서 높은 연구개발비용과 특허 등록·유지비용을 들여서까지 특허제도를 활용할 실익이 낮다는 주장이다.9) 특허권자에게 침해로 인한 손해의 배상이 충

-
- 6) 스위스 국제경영개발원(IMD)는 1989년부터 매년 상반기에 세계 60개 국가를 대상으로 국가경쟁력 순위 및 경쟁력 제고를 위한 정책방향을 발표하고 있다. IMD 평가체계는 4대 분야, 20개 항목, 333개의 세부지표로 구성된다. 2014년 5월에 발표된 국가경쟁력 순위에서 우리나라는 전체 순위 기준 26위를 차지하여 전년대비 4단계 하락하였다.
- 7) 이러한 결과는 과학인프라 지표 중 연구개발투자 및 연구인력보유에서는 60개국 중 1-6위 사이의 상위를 차지하고 있는 점, 그리고 그 성과물을 지식재산으로 권리화하여 보호한 결과물인 특허 출원 실적 관련 지표군에서도 세계 4위권을 유지하고 있는 점과 대조적이다.
- 8) 전성태 외, 「특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구」, 특허청·한국지식재산연구원, 2012, 38-39면; 서울대학교 산학협력단, 「지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안 연구용역」, 국가지식재산위원회, 2012, 27면.
- 9) 전성태 외, 전게서, 42-44면; 서울대학교 산학협력단, 전게서, 27면; 김관식, 「손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석-전국지방법원에서 최근 5년간 선고된 판결을 중심으로-」, 특허청, 2014. 8.; 염호준, “특허침해소송에서의 적정 손해액 산정을 위한 개선방안 검토”, 「The 2nd Asia Pacific IP Forum」 자료집, 서울대학교 법학연구소 기술과법센터, 59-72면, 2014.10.; 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 「사법논집」, 법원도서관, 제58권, 395-488면, 2014. 등.

분히 이루어지지 않으면 우수 발명가가 시장에서 경쟁력 있는 양질의 기술을 개발하고도 국내 출원을 포기하고 미국 등에 바로 출원하도록 만드는 동인으로 작용할 수 있다는 점에서 우려가 크다.¹⁰⁾ 이와 같이 지식재산 침해 손해배상액의 문제에 대한 문제제기가 지속되었고 이는 2014년 9월 23일 국회의원 64명과 민간전문가 20명이 모여 ‘대한민국 세계 특허 허브국가 추진위원회’를 창립하는 계기가 되기도 하였다.¹¹⁾

그렇지만 엄밀히 말하면 법적인 측면에서는 다른 나라와 비교한 손해배상액의 절대 규모의 차이가 그 자체로 문제가 되는 것은 아니다. 격차가 존재한다고 하더라도 법적으로 일관된 기준과 합리적인 손해액 산정법에 근거하여 산출된 손해액이라면 그 격차는 우리나라의 경제규모나 국내 특허의 질적 수준에서 기인한 구조적 문제일 것이기 때문이다. 그러나 만약 손해배상 산정법의 선택과 적용에 있어 일관된 기준의 부재 또는 그 적용기준에 문제가 있는 경우 이는 그 자체로써 손해액 규모에 영향을 미칠 수 있다. 이는 법원 차원의 검토와 개선이 필요한 영역이라고 볼 수 있다. 이러한 관점을 기초로 본 연구는 손해액의 절대적 크기의 문제에 집중하기 보다는 법원의 손해액 산정법의 통일성과 적용기준의 일관성의 측면에 논의를 집중하고자 한다.

10) 특허청장, “특허 침해 손해배상제도 개선 방안”, 「제12차 국가지식재산위원회 제3호 안건」, 국가지식재산위원회, 2014. 12. 10., 1면.

11) ‘대한민국 세계 특허 허브국가 추진위원회’의 3인의 공동대표 중 1인인 원혜영 의원은 한 인터뷰에서 “<중략>...2009년부터 2011년까지 우리나라 특허 손해배상액은 평균 7800만원이었다. 기업이나 개인이 다른 기업으로부터 특허 침해를 당해도 이 정도 금액만 배상해 주면 모든 게 끝난다. 미국은 평균 배상금액이 102억원이다. 우리와 비교해 131배 차이가 난다. 몇 천만원으로 어떻게 그동안 연구개발비며 마케팅비를 감당할 수 있겠나. 법적으로 구제받더라도 더 이상 기업이 건널 수 없다. 삼성도 국내에서 재판을 안 한다. 애국심이 없어서 그러는 게 아니라 국내에서 소송하면 불리하니까 안 한다. 요즘 ‘포럼 쇼핑(forum shopping)’이라고 해서 어느 곳이 전문성 있고 유리한지를 찾아 미국도 가고 독일도 간다...<중략>”라고 말하였다.(이현덕 대기자, “[이현덕이 만난 생각의 리더]<3>원혜영 특허허브국가 추진위원회 공동대표”, 전자신문, 2015. 01. 22.일자, <http://www.etnews.com/20150122000012>, 2015. 03. 13. 방문).

3. 손해액 산정을 위한 기술가치평가 방법론에 대한 관심

본 연구에서는 법원의 특허침해 손해배상액 산정에 관한 실무를 분석한 후 이를 개선하는 데 도움이 될 수 있는 타 분야의 방법론으로 기술가치평가 방법론, 특히 온라인기술가치평가시스템에 주목한다. 학계·실무계에서 특허침해 손해액 산정의 개선을 위한 도구로써 기술가치평가 방법론에 대해 관심이 증대된 배경으로 몇 가지를 들 수 있다.

우선, 현대 사회의 복잡성이 증대되고 재산적 손해 발생에 있어 손해의 대상이 확대됨에 따라 정밀한 손해액 산정 과정을 위하여 분쟁 대상의 특수성을 고려할 필요성이 높아지고 있다. 특허 침해로 인한 분쟁에서는 ‘기술’의 특수성에 대한 이해를 필요로 한다. 지식재산 중심의 경제활동과 그에 따른 특허침해 소송이 세계에서 가장 활발한 미국의 경우, 지식재산의 가치평가와 손해배상은 지식재산의 활용이라는 관점에서 함께 다루어지고 있다. 특허침해 손해배상 소송에서 원·피고 측의 전문가 증인으로서 공인회계사(AICPA), 공인재무분석가(CFA), 경제·경영 학문 분야 교수진 및 공인가치평가사(CVA)의 참여가 확대되고 있다. 또한 지식재산 전문가는 기술가치평가(IP valuation)와 기술손해액 산정(IP damages)을 동시에 비즈니스 영역으로 하는 것이 보편적이며, 전문적으로 기술평가의 전문역량을 보유한 가치분석사(certified valuation analysts: CVA)의 역할도 확대되고 있다.

둘째, 원·피고 측 전문가에 의하여 다양한 계량경제학적 기법이 제시되고 심리 중 치열한 공방이 벌어지는 미국¹²⁾과 비교하여 정량적 손해액 산정기법의 활용에 소극적이었던 우리나라에서도 손해배상액 산정에 있어 계량경제학적 방법론의 도입이 확대되고 그 허용의 기준에 대한 논의가 활발해지고 있다는 점¹³⁾ 역시 정량적 평가기법으로서 기술가치평

12) 미국에서는 특허침해 소송 과정에서 전문가의 보고서와 증언을 두고 원·피고 양측이 치열한 공방을 벌이는 일이 많으며 미국 연방증거법(Federal Rules of Evidence) 702조는 과학적 지식을 보유한 전문가증인의 증언 및 제출보고서를 수용할 수 있는 기준도 명문화하고 있다.

13) 권영준, “공정거래법상 가격담합사건에 있어서 손해배상액 산정”, 「경제규제와 법」, 서울대학교 법학연구소 공익산업법센터, 제7권 제2호, 168-208면, 2014.11. 198면 이하 참조. 이 연구에서는 계량경제학적 방법론이 순기능을 발휘하기 위해서는 계량경제학적 방법론의 사용이 무분별하게 사용되지 않

가에 대한 관심을 높이는 계기가 되고 있다. 우리나라에서도 2001년 시작되어 최근까지 계속된 일명 “군납유 사건”이라 불리는 공정거래법 위반 사건에서 입찰담합으로 발생한 손해액을 산정하는 과정에 계량경제분석의 중회귀분석 모형이 도입되어 그 적정성에 관하여 원·피고 및 감정인 사이에 치열한 공방이 벌어진 것¹⁴⁾을 계기로 손해액 산정에 있어 계량경제학적 분석이 본격화되었으며 법원의 판단에서 계량경제학적 논증의 가치와 역할 및 위상 설정에 관한 학술적·실무적 논의가 진행되고 있다.¹⁵⁾ 우리 법원에서 손해액 산정과정에서 계량분석기법의 도입이 활발해지고 있고 그 위상정립에 대한 논의가 활성화되고 있다는 점은 본 연구에 있어서도 시사하는 바가 크다. 왜냐하면 기술가치평가에 사용되는 제반 분석기법들은 계량경제학적 연관성이 크고¹⁶⁾, 본 연구에서는 특히 침해 손해액 산정 사건에 있어 그 기준의 일관성과 객관성 및 손해액 산정의 합리성을 제고하는 수단으로 정량적 산정법의 활용을 확대하는 방안을 검토하기 때문이다.

셋째, 우리나라는 특히 기술가치평가 방법론 가운데 정량적 산정공식의 개발과 IT인프라를 활용한 온라인 가치평가 시스템이 발달해 있다는 점 또한 고려할 만하다.¹⁷⁾ 우리나라에서는 일찍부터 정부출연연구기관을 중심으로 정량적 산식을 중심으로 한 기술가치평가 모델이 발전되었다. 그 주된 이유는 국가연구개발사업의 투자로 인해 얻어진 연구개발성과물

도록 법원의 규범적 통제기능의 발전이 반드시 동반되어야 한다는 견해를 피력하였다.

14) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010다18850 판결.

15) 전원열, “계량경제학에 의한 민사 손해배상액 산정과 법원의 통제”, 「법조」, 법조협회, 제700호, 175-238면, 2015.1.; 주진열, “카르텔 손해액 추정을 위한 계량경제분석의 규범적 통제”, 「법학연구」, 연세대학교 법학연구원, 제22권 제1호, 157-202면, 2012.3.; 신도욱, “입찰담합으로 인한 손해배상 청구 소송에 있어서의 쟁점-서울고등법원 2009. 12. 30. 선고 2007나25157 판결 및 서울지방법원 2007. 1. 23. 선고 2001가합10682 판결에서 판시한 손해액 산정법 및 경제학적 논증에 대한 규범적 통제를 중심으로-», 「법조」, 법조협회, 제648호, 230-287면, 2010.9.

16) 시장접근법, 수익접근법, 비용접근법 하의 다양한 기술가치평가 기법들은 모두 계량경제학적 기반하에 발전한 모델들이며, 모델의 산정요소로 쓰이는 매출액과 이익액 및 기여도 등을 측정하는 것과 관련해서 다양한 계량경제학적 모델들이 사용된다.

17) 전문가집단의 평가와 보고서에 의한 기술제품·사업의 기술비즈니스 평가가 발전한 미국 등 주요 선진국과 차별적이다.

의 성과평가가 주요 관심사로 등장하면서¹⁸⁾ 가치를 측정하여 투입대비 성과를 평가하고, 민간으로의 기술이전시 적정한 실시료와 이전 가격을 책정하고자 하였기 때문이다. 정량적인 기술가치평가 방법론은 특허법 제128조 각 조항의 손해액의 정량적 산정에 기여할 수 있다고 여겨져서 양자의 호환가능성과 시너지 효과에 대한 기대감이 커지고 있다.

4. 실증분석에 기초한 문제인식과 대안 제시 연구 필요

(1) 법원의 손해액 산정실무 종합적 실증분석

특허침해 손해액 산정에 관하여 그 손해액 규모, 법조의 적용, 또는 손해액 산정법의 특성과 합리성을 정성적·정량적으로 분석하고자 하는 연구들이 등장하였다.¹⁹⁾ 특허침해의 경우는 아니지만 법원의 손해액 산정에 관하여 통계적이고 실증적인 분석에 근거를 두고 법원 판단의 합리성 여부 및 재량권을 일탈·남용한 것인 아닌지 등에 관하여 검증하려는 시도가 등장하였다. 예로써 부동산 감정평가 사고에 대해 법원이 손해배상을 결정함에 있어 과실상계의 적정성을 20건의 판결의 일관성을 관점에서 분석한 연구가 있다.²⁰⁾ 또한 판결 분석은 아니지만 우리나라 특허침해 손해배상액의 적정 규모를 측정하기 위하여 산정식을 활용한 연구도 있었고²¹⁾, 특허침해 손해배상액이 침해예방효과를 가질 수 있는 수준의 규모를 판단하기 위해 수식을 활용한 연구도 등장하였다. 분쟁이 발

18) 이방래, 임대현, 정혜순, 배영문, 「NIS 구축과 R&D 성과측정을 위한 측정 지표 사례연구」, 한국과학기술정보연구원, 2004, 23-40면 참조.

19) 박준식, “지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란 시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여.” 「인권과정의」, 대한변호사협회지, 제438호, 72-87면, 2013.12.; 김관식, 전계 논문; 염호준, 전계 논문; 설민수, 전계 논문 등.

20) 박성규, “법원 재량권 남용에 대한 법경제학적 고찰-감정평가 사고에 대한 법원의 손해배상 결정을 중심으로-”, 「부동산연구」, 한국부동산연구원, 제21집 제3호, 229-256면, 2011.12. 이 연구에서는 감정평가에서 법원의 재량권 남용 가능성에 대하여 동일 유형의 과실에 대해서 과실상계 결정이 일관되는지, 유사 과실에 따라 과실상계 적용 여부가 동일한지, 유사 과실에 따라 과실비율의 편차가 큰지에 관한 가설을 설정한 후 20건의 판결을 대상으로 검증하여 재량권 남용이 존재한다고 결론내렸다.

21) 서울대학교 산학협력단, 전게서, 77-96면.

생한 이후에 구체적 사실관계를 중심으로 판단하는 사법 판단의 특성상, 그리고 자유심증주의의 원칙상 법원의 판단을 정량적으로 분석하고 평가하려는 노력이 반드시 옳은 것인지, 그리고 그것이 가능한지에 대해서는 논쟁의 여지가 크다. 그러나 그럼에도 불구하고, 법원 내부로부터도 판단의 특정 부분에 대해서는 이를 객관화하고 정량적인 증거들을 마련함으로써 합리성을 높이려는 노력이 있어온 것도 사실이다.²²⁾

정량적이고 실증적인 분석을 통하여 문제점을 파악하고 구체적인 데이터에 근거하여 사법 시스템 전체의 차원에서 체계적인 대안을 마련하는 것이 가장 크게 기여할 수 있는 또 다른 영역이 바로 본 연구에서 중점적으로 다루는 기술에 관한 손해배상의 영역이라고 생각한다. 왜냐하면 무형인 침해대상의 특성상 손해를 객관화하기 어려워 법원의 재량이 개입할 여지가 큰 반면, 최근 들어 기술경영 등 학계와 실무를 중심으로 그 가치를 객관화하려는 노력이 확대되고 있기 때문이다.

지금까지 우리나라 특허침해 손해배상제도의 개선은 미국과 같은 징벌적 손해배상제도의 도입²³⁾, 특허권자 입증책임의 경감, 통상 실시료 관련 규정에서 ‘통상’이라는 단어의 삭제를 통한 실시료 산정의 현실화²⁴⁾, 문서제출명령제도의 보완²⁵⁾, 감정평가체계의 구축²⁶⁾ 등 법적 제도의 보완에 중점을 두었다. 이들 개선방안은 우리나라 손해배상액의 실효성 제고에 기여할 것으로 기대되기는 하지만, 상당수가 법제도의 개정 및 신규 도입을 전제로 하는 것들이라는 점에서 도입이 확정되기까지 상당한 시간과 비용을 필요로 하고 도입한 후에도 그것이 효과를 나타내기까지는 상당한 시간이 소요될 수밖에 없는 것들이라는 한계가 있다. 이러한 상황에서 본 연구에서는 법제도의 개선에 앞서 법원의 손해액 산정 실무 관행에 있어 개선할 요인은 없는지에 대한 검토가 필요하다는 점을 고려하게 되었다. 우리나라 법원의 지식재산권 손해배상 실무의 운용실태를

22) 인신사고 손해배상에 있어 ‘노동능력상실평가기준(평가율표)’와 형사판결에 있어 ‘양형기준제도’ 등이 대표적인 예이다.

23) 최승재, “특허권의 실효성 확보를 위한 가중적 손해배상제도의 도입에 대한 연구”, 「강원법학」, 강원대학교 비교법학연구소, 제33권, 443-472면, 2011.

24) 전성태 외, 전게서.

25) 전성태, “특허법상 서류제출명령제도에 관한 소고”, 「법학연구」, 한국법학회, 제22권 제2호, 219-241면, 2014.4.

26) 전성태 외, 전게서.

보다 구체적이고 정량적으로 파악할 수 있다면, 상당한 사회적 비용이 소요되는 법제도의 개선에 선행하여 구체적이고 실무적으로 개선할 수 있는 여지는 없는지 파악할 수 있을 것이기 때문이다. 따라서 손해액의 절대규모를 기준으로 우리나라 손해배상제도의 문제점을 지적하기에 앞서, 우리나라 법원의 손해액 산정 실무에 대해서 분석할 필요가 있다.

(2) 기술가치평가방법론 손해액산정 적용가능성 실증분석

우리나라 법학 분야에서도 학위논문을 포함한 몇몇 선행연구를 중심으로 우리나라 특허침해 손해배상에 관련된 문제를 개선하기 위해 기술가치평가 방법론을 활용할 수 있을 것이라는 제언이 꾸준히 제기되었다.²⁷⁾ 그러나 이론적 접목 가능성에 대한 기대와는 달리 현실적으로 실무적 도입이 가능한지에 대해서는 아직 논의가 충분하지 못하다. 기술가치평가의 각종 전제와 산정법 등이 손해배상의 그것과 호환가능한지 또는 신뢰할 수 있는 것인지 등에 대한 검토가 필요하다. 본 연구를 수행하는 중에 법원 내외의 법학분야의 전문가들 및 기술가치평가 분야의 평가전문가들과 의견을 교환하는 과정에서도, 다수의 전문가들은 큰 틀에서 법원 손해배상제도의 실무적 개선을 위해 기술가치평가와 같은 타 분야의 방법론이 도움을 줄 수 있다는 점에 있어서는 긍정적으로 평가하면서도 각론에 있어 실제 법원 실무에 이를 도입하는 것이 현실적으로 가능한지에 대해서는 확신을 하지 못하였다. 따라서 실제 기술가치평가를 법원 실무에 도입하는 것이 가지는 잠재적 가치와 현실적 문제점 등에 대해 실증적 기반을 둔 검토와 연구가 필요한 시점이다.

27) 손재실, “특허권 침해에 따른 손해배상액 산정에 관한 연구- 특허권의 가치 평가를 중심으로-”, 연세대학교 법무대학원, 석사학위논문, 2002; 신혜성, “특허권 침해소송에서의 손해액 산정 : 특허기술의 가치산정 및 경제학적 접근 방식 도입에 관한 논의를 중심으로”. 서울대학교 대학원, 석사학위논문, 2012.; 이현수, “미국 특허소송에서 합리적인 실시료(reasonable royalty)에 기초한 손해배상액 산정방식의 연구”, 서울대학교 대학원, 석사학위논문, 2012.; 박의준, 「기술가치평가와 손해배상」, 퍼플, 2014. 12. 등.

제 2 절 연구의 목적과 구성

1. 연구의 목적

본 연구는 크게 세 가지 연구목적 하에 수행된다.

[연구목적 1]은 지난 7.5년 간 제1심 판결문을 대상으로 한 실증적·통계적 분석을 통해 우리 법원의 손해배상 산정의 특성과 문제점을 데이터에 기초하여 분석하는 것이다. 이를 위해 2009.1.1.-2015.6.30까지 특허·실용신안 제1심 판결문을 원천자료로 하여 분석을 수행한다. 특허법 제128조 각 조문의 주장·적용법조와 손해액 인용액(률) 간의 관계, 그리고 각종 속성(원·피고 특징, 권리종류, IPC 기술 유형, 원고측 대리인 유형 및 선고법원 등)의 영향을 분석한다. 나아가 판결문에 실시된 손해액 산정과정을 산정공식의 형태로 정리한 후 특징과 개선점을 법조·인용규모·속성 간 관계 하에서 상세히 분석한다.

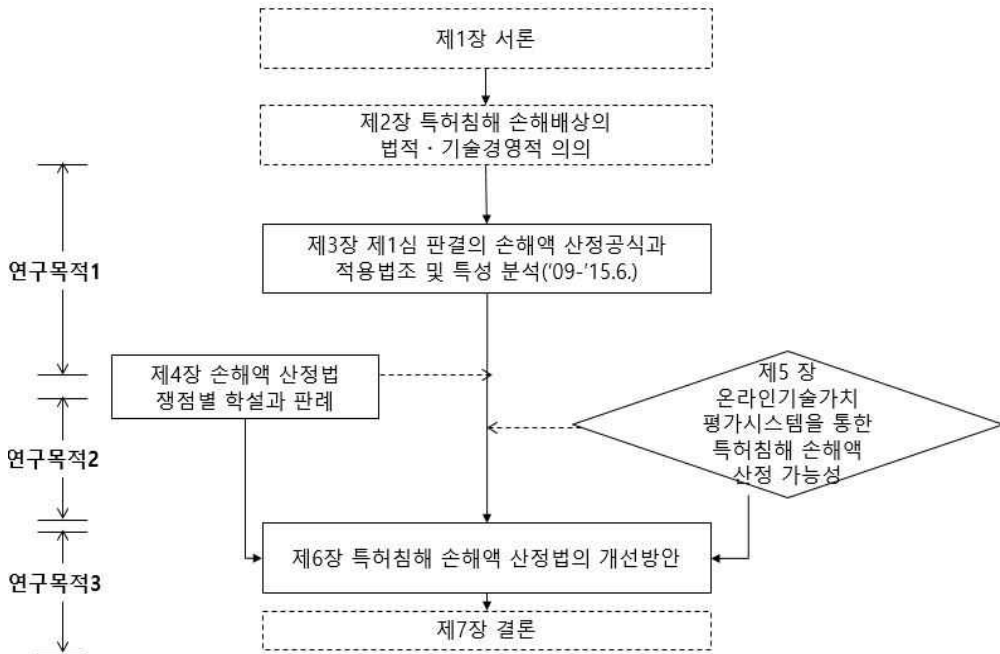
[연구목적 2]는 온라인기술가치평가시스템을 특허법 제128조에 적합하게 변형하여 연동할 수 있는지 여부에 관해 구체적 판결 사건을 적용하여 평가·제언하는 것이다. 이는 법원에서 재판부가 직접 손해액을 산정해야 하거나 또는 원·피고가 주장·입증한 손해액의 타당성을 검토할 때, 법관이 손쉽게 조작하여 쉽게 활용할 수 있으면서도 [연구목적 1]에서 분석한 손해액 산정법의 문제점을 완화할 수 있는 방안으로 검토하는 것이다.

[연구목적 3]은 [연구목적 1]과 [연구목적 2]의 분석·검토 결과를 바탕으로 특허법 제128조의 손해액 산정에 있어 기술가치평가 방법론의 활용과 재량 상당손해액 조항의 합리적 적용을 중심으로 한 개선 방안을 제언하고 이 과정에서 나타날 수 있는 변론주의 문제 등 법적 쟁점에 대한 해석론적 견해를 제시하는 것이다.

2. 연구의 구성

본 연구는 7개의 장으로 구성되어 있으며 도입부, 본론부, 결론부로 구분된다.

[그림 1-2-1] 연구의 구조도



도입부에 해당하는 장으로는 제1장과 제2장을 들 수 있다. 제1장에서는 문제제기와 함께 연구의 목적과 구성 및 연구의 방법론을 설명한다. 제2장은 선행연구의 검토 부분으로서 손해의 개념을 기술의 속성에 비추어 검토한다. 특허침해 손해배상의 의미를 법적·법경제학적·기술경영학적으로 검토하며, 미국의 사례를 중심으로 법원손해배상제도와 기술시장 간의 연관성 증대의 경향 및 특허침해 손해액 산정에서 계량경제학적 방법론의 활용 증대의 경향을 정리한다.

본 연구의 3개 연구목적의 검토에 해당하는 본론부는 제3장 내지 제6장이다. 제3장에서는 2009년부터 2015년 상반기까지 제1심에서 손해액 인용의 판결이 이루어진 특허·실용신안 판결문을 대상으로 손해액 특칙 법조의 주장·적용과 인용액(률) 간의 관계를 분석한다. 여기에 원고의 속

성 등의 영향요인을 분석하며, 나아가 침해권리별로 법원의 손해액 산정법을 공식으로 유형화하고 법조적용 사유를 분석한 후 특성을 정리하고 문제점을 도출한다. 제4장에서는 제3장의 실증분석결과를 토대로 도출된 주요 쟁점들에 대해서 우리 대법원의 판례는 어떠한 태도를 취하고 있는지 지식재산 전반에 걸친 판례를 중심으로 검토한다. 제5장에서는 제3장의 제1심 법원 실무분석 및 제4장의 쟁점별 학설과 판례분석을 통해 나타난 문제점의 개선을 위하여 기술가치평가 방법론과 온라인 시스템을 적용할 수 있는지 실제 판결사건을 적용하여 가능성을 검토한다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 온라인기술가치평가시스템인 스타밸류(STAR-Value)시스템을 활용하여 대표적인 판결 사건을 대상으로 기술 기여도 포함 현금흐름할인 모델과 로열티공제 모델로 분석을 수행하여 그 가치와 한계점을 분석한다.

제6장에서는 기술가치평가 방법론의 산정공식과 사실자료 데이터베이스를 활용하여 특허법 제128조, 특히 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용함에 있어 그 산정법과 적용요건의 투명성과 일관성을 제고하는 방안에 대하여 검토한다. 또한 그 과정에서 제기될 수 있는 법적 쟁점을 변론주의의 관점에서 검토하고 그에 대한 해석론적 대안을 제시한다.

끝으로 결론에 해당하는 제7장에서는 지금까지의 연구성과를 종합하고, 그 의의와 한계에 대해서 기술하며 향후 후속연구의 방향성에 대해서 논의하며 논문을 마무리한다.

제 3 절 연구의 방법론

법학의 연구방법론은 학설과 판례 검토 및 비교법적 접근을 바탕으로 한 연역적인 논리 전개가 보편적이다. 이 방법론은 법률적 쟁점에 대한 연구자의 깊이 있는 고민과 법적 해석 그리고 이를 구체적인 사안에 적용하여 바람직한 문제해결방법을 도출하는 법학 분야의 전통적인 논리전개방식이다. 이는 현상에 대한 일회적·대증적 해결보다 공평과 정의 및 법적 신뢰의 측면에서 올바르게 지향하여야 할 해결을 제시한다는 점에서 의미가 있다.

그런데 법학 분야에서도 양적 분석 방법론에 입각한 연구를 확대할 필요성이 커지고 있다. 정량적·실증적 분석에 기초한 양적 분석 방법론은 현실의 상황으로부터 원시자료를 수집하여 가공·분석하는 과정을 거치며 귀납적으로 결론을 도출하는 것이 일반적이다. 다양한 분석기법을 통해 문제를 입체적이고 객관적으로 파악할 수 있다. 때로는 정성적인 분석만으로는 인지하지 못하였던 문제들을 이해할 수 있기도 하다. 법학의 경우 분석에 사용될 원시자료의 수집에 관한 제약이 커서 분석에 한계가 있는 것도 사실이다. 그럼에도 불구하고 자료의 공개가 확대되고 이를 사용하여 양적 분석을 시도하는 연구들도 증대되고 있다. 특히 특허침해 사건은 분쟁대상 특허의 속성의 계량화가 가능하고 당사자의 속성 등도 계량화가 가능하다는 점에서 양적 분석의 가치가 있다.

본 연구에서는 질적·양적 분석 방법론을 병행하여 사용한다. 질적 분석 방법론은 선행문헌과 학설 및 판결문 검토 등에 사용된다. 특히 본 연구에서는 최근 7.5년간 국내의 특허 및 실용신안 침해에 관한 67건의 제1심 판결문과 관련 상급심 판결문의 손해배상 산정 실시 내용을 상세히 검토하여 손해액 산정법과 적용법조 상의 특성을 분석하고자 하였다. 양적 분석 방법론은 제3장에서 주로 사용되는 데 침해권리별 특허법 제128조의 적용, 손해액 인용액·인용률, 그리고 각종 관련 속성(원·피고 규모와 결합유형, 권리종류, IPC 기술종류, 원고측 대리인 유형 및 선고법원) 등의 특성에 따른 유형화, 손해액 산정법과의 관계를 분석하는데 사용된다.

제 2 장 특허침해 손해배상의 법적·기술경영적 의의

제 1 절 개요

1. 장의 개관

이 장에서는 선행연구와 해외사례를 검토하여 연구의 관점을 확립한다. 특허침해 손해배상액은 시장의 기술가치와 밀접한 관련이 있으며 따라서 법원의 손해배상제도는 시장에서 신뢰할 수 있고 시장가치와 호환 가능하며 예견능한 합리적 시스템이어야 한다. 이러한 주장이 성립하기 위해서는 특허침해 손해배상액이 시장의 기술가치와 밀접한 관련이 있다고 볼 수 있는지에 대한 논증이 선행되어야 한다. 이 장에서는 민법 및 특허법의 손해의 개념에 대한 학설의 검토와 비판적 수용과정을 통해 특허침해 손해배상액과 시장의 기술가치와의 연관성을 검토한다.

그리고 기업이 바라보는 특허침해 소송의 의미를 전통적 법적 관점, 법경제학적 관점, 그리고 기술경영학적 관점의 세 유형으로 나누어 검토한다. 그리고 시간이 지날수록 법원의 손해배상제도가 시장 및 기업기술경영전략과 관련성이 높아질 것이라는 점을 강조한다.

무형자산 중심의 지식경제가 가장 발전한 국가인 미국의 사례를 중심으로 데이터의 직접 분석을 통해 미국 손해배상 산정법의 특성을 시장과의 연관성이라는 측면에서 검토하고, 손해액과 특허가치를 연동하는 미국의 계량경제학적 연구동향을 정리한다.

끝으로, 특허침해 손해배상제도와 기술시장 간의 관련성이 높아지면서 양자간 호환가능성을 위한 소통의 매개체로서 기술가치평가 방법론이 중요한 의미를 갖는다는 점을 선행연구를 통해서 검토하여 정리한다.

2. 특허침해 손해배상의 근거법조

(1) 민법 제750조

특허침해 손해배상의 근거법조로는 민법 제750조와 특허법 제128조를 들 수 있다. 먼저 우리 민법에서 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다고 규정하고 있으므로(민법 제750조), 특허권자가 타인의 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 자신의 권리를 침해당한 경우 그 손해의 배상을 청구할 수 있다. 민법 제750조에 의하여 손해배상을 받기 위한 요건사실은 가해행위의 위법성, 가해행위의 고의 또는 과실 여부, 손해의 발생사실, 그리고 가해행위와 손해발생 간의 인과관계이다. 법률요건분류설에 입각하여 그 주장·입증책임은 원고에게 있다. 손해배상의 범위와 관련하여 다수설과 판례의 입장인 손해삼분설에 따르면 재산적 손해배상의 범위는 적극적 손해²⁸⁾, 소극적 손해, 위자료에 모두 미치는데, 규모가 크면서도 입증이 용이하지 않은 것이 침해자의 침해행위로 인해 권리자가 벌어들이지 못한 소득인 일실이익을 산정하는 것이다. 특허침해에서 일실이익은 판매수량 감소에 따른 손해, 가격하락에 따른 손해, 실시하여 감소로 인한 손해 등을 예로써 생각할 수 있다.²⁹⁾ 이들 각각은 산정공식의 형태로 상정할 수 있는데 가령 판매가격 하락에 따른 손해배상액은 【권리자의 총 판매량×가격인하분】으로 산정될 수 있다.³⁰⁾ 또한 매출액에 따라 일정 비율로 실시료를 받는 데 특허권 침해로 실시료가 감소된 경우 【침해제품 판매수량×실시권자의 판매가격×약정 실시료율】의 산정공식을 사용할 수 있을 것이다.³¹⁾ 민법 제 750조에 기한 특허침해 손해배상액 산정은 특허법

28) 특허침해에 있어 적극적 재산손해에는 특허권자가 침해의 제거 또는 방지를 위하여 지출한 비용, 특허권자가 침해품의 조사를 위하여 지출한 비용, 침해소송 등의 제기를 위하여 지출한 변호사 비용 등이 포함된다(사법연수원, 전개서, 530면).

29) 상계서, 518-523면.

30) 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005, 143면; 권택수, 「특허권 침해로 인한 손해배상」, 「민사재판의 제문제」, 민사실무연구회, 제11권, 548-600면, 2002, 553-554면 등 참조.

31) 전효숙, 「특허권 침해로 인한 손해배상」, 「저스티스」, 한국법학원, 제30권 제1호, 7-41면, 1997, 23면.

제128조의 각 조항을 적용하는 것이 곤란한 경우에 유용하다는 장점이 있다. 그러나 모든 요건사실을 권리자(피해자)인 원고가 주장·입증해야 한다는 점에서 실질적으로 법원에서 그 손해배상액을 인정받는 데 어려움이 있을 수 있다.

(2) 특허법 제128조

특허법 제128조는 손해액의 입증의 편의를 위한 손해액 추정규정으로 1990년 신설된 조문이다. 그 법적 성질과 관련하여 통설은 특허권침해로 인한 손해배상청구권의 법적 근거는 민법 제750조이고, 특허법 제128조는 단지 손해액 중 일실이익을 산정하기 위한 특칙이라고 한다.³²⁾ 1990년 이전 우리 특허법은 민법 제750조와 대동소이한 손해배상 청구에 관한 일반 규정만을 제156조³³⁾에 두고 있었다.

1990. 1. 3.의 전문개정³⁴⁾을 통해 도입된 특허법 제128조는 3개 항으로 구성되어 있었다. ‘침해자이익 손해액추정 조항’이 제1항³⁵⁾ 그리고 ‘실시료 상당손해액 조항’이 제2항³⁶⁾ 그리고 실시료 상당손해액 인정에 추가적인 손해배상이 가능하며 고의·무중과실 때에 법원의 정상참작이 가능함을 밝힌 조항이 제3항³⁷⁾의 핵심 내용이다. 특허법은 2001. 2. 3.의

32) 中山信弘 편저, 「註解 特許法」, 青林書院, 2000, 1219면(사법연수원, 전게서, 528면 재인용.)

33) 특허법 제156조 ①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있다. ②특허권자는 선의·무과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 이득반환 또는 손해배상을 청구할 수 없다. 다만, 그 행위를 금지할 것을 청구할 수 있다.

34) 특허법 [시행 1990.9.1.] [법률 제4207호, 1990.1.13., 전부개정].

35) 특허법 제128조 ①특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

36) 특허법 제128조 ②특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

37) 특허법 제 128조 ③제2항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다.

일부개정³⁸⁾을 통해 당초 3개의 항으로 구성되어 있던 손해배상액의 입증에 관한 제128조의 항을 5개로 확대하였다. 추가된 항목은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 입증책임을 더욱 완화하여 침해자의 양도수량에 권리자의 단위수량당 이익액을 곱한 것만으로 손해배상액을 인정할 수 있도록 한 ‘양도수량 손해액인정 조항’³⁹⁾과 증거조사결과와 변론 전체의 취지를 고려하여 법원의 재량에 따른 손해액 산정을 허용하는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’⁴⁰⁾이다. 2014. 6. 11. 개정되어 2015. 1. 1.부터 시행되고 있는 개정 특허법⁴¹⁾은 제128조의 조문구성과 내용은 동일하지만, 종래 제1항의 3개의 문장 중 양도수량을 통한 손해액 추정을 인정한 제1문을 제1항으로⁴²⁾, 그 상한선을 제시한 제2문과 제3문을 제2항으로 분리하였다.⁴³⁾ 따라서 이후의 조항들도 하나씩 조항 순서가 뒤로 밀려 있다.

이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.

38) 특허법 [시행 2001.7.1.] [법률 제6411호, 2001.2.3., 일부개정].

39) 특허법 제128조 ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 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 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

40) 특허법 제128조 ⑤ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

41) 특허법 [시행 2015.1.1.] [법률 제12753호, 2014.6.11., 일부개정].

42) 특허법 제128조 ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다.

43) 특허법 제128조 ② 제1항에 따라 손해액을 산정하는 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 없었

제 2 절 특허침해에서 손해의 개념

1. 민법상 손해의 개념

민법에서 손해배상액 산정을 위한 손해⁴⁴⁾의 개념 정의는 차액설(추상적 손해설)과 평가설(현실적·구체적 손해설)로 대별된다. 차액설에 의하면 손해란 묶여진 두 개의 재산상태(채무가 정상적으로 이행되었거나 또는 불법행위가 없었을 때의 재산상태와 채부불이행 또는 불법행위 발생에 따라 손해를 받고 있는 현실의 재산상태)의 차액으로 구체화되며, 추상적 손해액 내지 금액의 숫자로 표현된다.⁴⁵⁾ 차액설에서는 법익에 대한 침해가 법익 주체의 재산 전체에 미친 효과를 포괄적으로 파악하므로 총체적 재산손해라고도 한다.⁴⁶⁾ 그런데 재산적 손해배상액 산정에 적합한 차액설의 정의는 몇 가지 제약이 있다.⁴⁷⁾ 차액설로는 교통사고나 공해사고 등 인신사고에서 사망 및 가동능력과 노동능력 상실과 같이 비재산적 손해의 산정이 어렵다. 손해발생이전 상태와 이후 상태가 확정되지 않은 경우에 산정이 어렵고 차액이 미미한 수준의 소액인 경우에도 실무적으로 큰 의미가 없게 된다. 차액설은 완전배상주의를 기본 이념으로 하는데 제한배상주의를 취하는 민법의 태도(제393조)와 상충되는 점이 있다. 징벌적·제재적·억제적 손해배상의 기능 역시 설명이 어렵다.

차액설과 대비를 이루는 현실적 손해설(구체적 손해설)에서는 손해를 피해자가 법익에 대한 침해로 입게 된 구체적 불이익 그 자체로 정의한다. 이 견해는 손해를 총체적인 재산의 변동으로 보지 않고 손해가 발생하여 개별적이고 구체적으로 나타난 각각의 손해발생 항목들을 별개로써

던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

44) 우리 민법은 법규정에 손해에 관한 정의규정을 두고 있지 않다. 법률 용어로서 손해는 “법에 의하여 보호되는 생활이익 즉 법익에 관하여 받은 불이익”(곽윤직, 「채권총론」, 박영사, 2014, 112면.) 또는 “법적으로 보호되고 있는 이익에 대한 침해로 인하여 입은 모든 불이익”(김상용, 「채권총론」, 법문사, 1996, 187면.) 등으로 정의된다.

45) 곽윤직, 전개서, 113면.

46) 양창수, 김재형, 「민법 I: 계약법」, 박영사, 187-247면, 2010, 427면.

47) 지원림, “민법 제393조”, 「민법 주해 제8편」, 곽윤직 대표편집, 박영사, 449-587면, 2001, 466-468면.

고려하며 실제 발생한 구체적 손해에 국한하여 손해를 배상한다는 점에서 제한배상원리와 관련성이 크다.⁴⁸⁾ 현실적 손해설은 규범적 손해개념을 근거에 두고 있다. 독일⁴⁹⁾에는 규범적 손해개념을 제창한 학설이 많은데 대표적인 학자가 노이너(Robert Neuner)이다. 그는 절대권인 특허권이 침해된 경우 손해는 침해로 상실된 객관적 이용가치라고 정의하며 그 정의에 따라 특허권의 이용가치를 체현하고 있는 실시로 상당액이 최소한 배상되어야 한다고 주장한다.⁵⁰⁾

2. 특허침해에서 손해의 개념

특허권도 재산권이므로 손해발생 전후의 재산적 차이를 용이하게 측정 가능한 경우에 손해의 개념은 차액설로 설명된다.⁵¹⁾ 그러나 특허권은 법적으로 독점적 배타권이라는 물권적 속성을 지니고 있음에도 목적물을 사실상 지배하는 것이 아니어서 침해행위가 발생하기 쉽다. 또한 무형성에 기인하여 침해행위가 발생하였을 때 이를 신속하게 적발하는 것이 용이하지 않고 침해 여부의 판단이나 재산적 차액의 산정이 쉽지 않다.⁵²⁾ 특허권자가 특허기술을 직접 실시하지도 않고 제3자에게 그 실시를 허락하지도 않은 경우에는 차액설에 따라 특허권의 침해행위로 인하여 침해행위가 없었더라면 존재하였을 상태와 침해 이후의 상태 간의

48) 상계서, 466-467면.

49) 독일민법 제253조는 “재산적 손해가 아닌 손해로 인한 경우에는 단지 법률로 정한 경우에만 금전배상을 청구할 수 있다”고 규정하여 비물질적 손해의 경우 법정 사유가 있는 경우에만 손해배상청구가 가능하다. 따라서 비재산적 손해가 발생하였는데 그에 대한 손해배상을 위한 법률규정이 존재하지 않는 경우 손해배상을 받지 못하는 문제가 발생하였다.

50) 독일에서 ‘규범적 손해(normativer Schaden)’라는 개념이 최초로 등장한 판례는 가사노동력 상실에 관한 판례이다. 남녀평등법 시행이전에 남편들은 부녀가 상해로 인하여 가사노동을 못하게 된 경우 민법 제1365조를 근거로 손해배상을 청구할 수 있었는데, 남녀평등법 제정 이후 그 손해배상청구권이 독일 민법 제845조에서 제외되었고, 이러한 경우의 손해배상을 위해 손해의 개념은 순수한 차액이라는 전제로부터 이탈되어, 규범적 손해의 존재가 인정되게 되었다.(장병일, “사법 : 독일에서의 규범적 손해개념과 손해보험법상의 손해개념 -독일민법에서의 논의를 중심으로-”, 법학논총, 한양대학교 법학연구소, 제24권 제3호, 669-687면, 2007, 674-675면).

51) 전효숙, “지적재산권침해로 인한 손해배상”, 「주석 민법 채권각칙(6)」, 편집대표 박준서, 한국사법행정학회, 517-570면, 1999, 530면.

52) 상계서, 517-518면.

금전적 차액을 산정하기 어렵다는 문제가 발생한다.⁵³⁾

이러한 경우 규범적 손해론에 입각한 현실적 손해설이 유용하다. 규범적 손해론은 손해의 발생에 권리의 실시를 요건으로 하지 않는다는 견해(권리실시 불요설)와 맥락을 같이 한다. 규범적 손해론에서는 피해자(특허권자)가 그의 법익에 대한 침해로 입게 된 불이익, 즉 피해자가 입게 되는 구체적 불이익 그 자체를 규범적으로 평가하여 손해로 정의한다. 이를 특허법에 도입하면 특허권을 실시하지 않은 특허의 침해의 경우에도 손해를 설명할 수 있는 장점이 있다.⁵⁴⁾

규범적 손해론에 입각하여 특허침해에 따른 손해배상액을 산정할 때 특허권의 침해로 입게 된 불이익을 구체적으로 어떠한 규범(또는 기준)하에서 평가할 것인가가 문제가 된다. 독일 크라쎌(Rudolf Kraßer)는 특허권의 침해로 인한 손해를 ‘특허권자가 배타적 권리에 의하여 보유한 시장기회의 침탈’이라고 정의하였다.⁵⁵⁾ 이 견해에 따르면 특허침해로 인한 손해의 크기는 권리침해로 인한 시장가치의 박탈 정도에 따라 달라지며 특허권자는 시장기회의 객관적 가치 박탈분을 손해배상으로써 청구할 수 있게 된다. 특허권의 침해를 시장기회상실설로 설명하는 독일의 견해는 일본⁵⁶⁾에서도 수용되어 발전하였는데 田村善之 교수가 대표적이다.⁵⁷⁾ 그는 특허침해에 있어 손해의 개념을 ‘특허권의 배타적 이용에 결부된 경제적 이익의 상실’, 즉 시장기회상실로 이해하였고, 특허침해 손해배상액 산정의 합리적 규칙이란 특허권에 결부된 시장기회의 배타적 이용권의 상실을 금전으로 평가하기 위한 합리적인 규정을 만들어가는 과정으로 정의하였다.⁵⁸⁾

53) 상계서, 530면.

54) 상계서, 530면.

55) 전효숙, “제6장 제3절 특허권 침해로 인한 손해배상”, 「신평특허법론」, 손경환 편저, 법영사, 782-832면, 2005, 788면.

56) 일본 시장기회상실설에서는 특허권의 침해는 시장기회의 상실이므로 실시와 무관하게 일본 특허법 제102조 제3항의 실시로 상당액을 배상의 기본으로 하여 손해액을 배상하는 것이 타당하다고 하며, 제1항의 ‘양도수량 손해액인정 조항’과 제2항의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 적용에 있어서는 특허권 침해를 제외하고도 시장기회가 상실될 다른 요인이 있었음을 침해자가 주장·입증하여 그 비율만큼 손해액을 비율적으로 삭감할 수 있다고 한다.

57) 이에 대해서는 田村善之, 「知的財産權と損害賠償」, 弘文堂, 2004 참조.

58) 森田宏樹, “제2장 지적재산권 침해에 의한 손해배상에 관한 규정의 개정의 방향-실체법의 관점에서의 입법론적 검토”, 「知的財産權侵害に對する損害

이와 비교하여 규범적 손해론의 기본 원리에 동조하면서도 특허침해로 인한 손해의 평가 규범을 시장기회의 박탈로 보지 않는 기술독점훼손설이 등장하였다. 기술독점훼손설에서는 손해를 ‘특허기술 독점상태의 훼손’으로 정의한다.⁵⁹⁾ 기술독점훼손설이 시장기회상실설에 대해서 반대하는 이유 중 대표적인 것으로 침해에 의해 시장가치의 박탈이 발생하지 않은 특허권이 존재한다는 주장을 들 수 있다. 예를 들어 생산공정기술 및 제품검사에 관한 특허발명 등 방법 발명 특허의 경우 시장을 독점할 기회나 각별한 고객흡인력을 가졌다고 볼 수 없기 때문에 시장기회 상실로 볼 수 없어 손해를 인정하기 어렵다는 난제가 있다고 주장한다. 또한 큰 물건의 일부에만 적용되는 작은 특허의 경우 예외적으로 그 작은 기술이 결정적 구매동기가 되지 않는 한 그 작은 특허 침해만으로 시장기회가 상실되었다고 보기는 어렵기 때문에 이 경우에도 손해를 인정하지 못하는 문제가 발생한다고 한다. 기술독점훼손설은 특허침해의 속성상 현실의 손해액을 입증하기 어려운 경우가 많은 상황에서 실제로 현실에 손해가 발생했는지 여부와 무관하게 손해의 배상이 가능하다는 논리를 제공하면서도, 기술의 독점 그 자체를 가치로 보아 침탈에 의한 훼손시 손해배상이 가능하다는 기술중심의 논거의 구성을 하였다는 점에서 평가할 만하다.

그러나 역설적이게도 기술독점훼손설은 기술의 고유한 속성을 고려하여 손해의 개념을 설정할 것을 주장하였다는 점에서 의의가 있으면서도 동시에 급격하게 발전하는 기술 중심 경제의 속성을 고려하지 못한 측면이 존재하는 것 또한 사실이다.⁶⁰⁾ 기술독점훼손설은 시장기회 상실이 존

賠償・罰則のあり方に關する調査研究報告書(平成9年度特許廳工業所有權制度問題調査報告), 재단법인 지적재산연구소, 1998.3., 1면, 4면(양창수, “특허권 침해로 인한 손해배상 시론: 특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론”, 「법조」, 법조협회, 제588호, 19-69면, 2005, 38-39면 재인용).

59) 박성수, 「특허침해로 인한 손해배상액의 산정」, 서울대학교 법학연구소, 법학연구총서 12, 경인문화사, 2007, 191면.

60) 기술독점훼손설은 시장기회상실설의 토대가 된 독일의 규범적 손해론의 특허법 적용 여부의 문제 및 일본 민사법상 손해의 차액설과 달리 특허법 제102조 상 시장기회 상실성을 적용함으로써 손해 개념 이원화 등의 문제도 비판적으로 지적하고 있다. 이는 시장기회상실설 및 규범적 손해론의 발전 과정에서 해당 국가의 입법체계 상의 문제를 지적한 것이다. 그런데 본 연구에서는 기술독점훼손설의 개념적 의미 및 기술독점훼손설이 손해의 개념과 관련하여 시장가치상실설을 비판한 내용에 집중하고자 하므로 독일과

재하지 않는 기술이 존재한다는 점을 들어 시장기회상실설로는 손해의 발생을 설명하기 어려운 기술의 영역이 존재한다고 평가하지만, 사실상 모든 기술은 시장에서 판매될 수 있으며 시장기회의 상실로 설명이 가능해졌다. 기술독점훼손설에서 시장기회 상실이 존재하지 않는 구체적인 예로써 언급하는 생산공정기술 및 제품검사에 관한 특허발명과 같은 원가절감기술을 예로 들어 보자. 먼저 생산공정기술은 제품혁신기술과 함께 기술혁신의 주요 영역⁶¹⁾이며, 시장을 통한 기술거래·이전이 이루어지는 상용화 기술의 영역이다. 기업(개인 포함)이 상당한 비용과 시간을 투입하여 기술을 혁신하고 다시 추가적인 시간과 비용을 투입하여 대상 기술을 특허권으로 등록하여 보호하고자 할 때 이는 그 대상이 상품혁신기술이든 공정혁신기술이든 무관하게 수익의 창출을 도모하고자 하는 것이다. 이러한 모든 기술의 경제적 효과는 시장의 기회로 계량화될 수 있고 기술의 이전 및 사업적 활용을 위한 가치평가에 영향을 미친다. 따라서 공정기술이라고 하여 그것이 시장기회를 보유하지 않고 있다고 보는 것은 기술의 발전이 더디고 기술의 세분화가 이루어지지 않았으며 기술의 활용 영역과 기술을 통한 수익창출의 통로가 극히 제한적이었던 과거의 상황에는 적합할 수도 있었을지언정 기술 중심 시장경제 하의 현재에는 적합하다고 보기 어려운 면이 존재한다. 다음으로 제품검사에 관한 특허발명의 경우는 더욱 흥미롭다. 제품검사에 관한 특허발명은 과학기술분야의 신산업으로 주목받는 연구개발서비스업의 주요 업종 가운데 하나이다.⁶²⁾ 1930년대 대량생산시스템의 보편화 이후 하나의 기업이 제품의 개발, 생산, 시험, 마케팅, 판매, 사후관리에 이르기까지 모든 것을 직접 수행하던 1960-70년대까지의 경영 방식은 국제적인 시장 환경의 불확실성 증대 및 시장 수요의 급격하고 빠른 변화에 대처하기 위해 전문화와 유연적 수평적 결합의 패턴으로 전환되었다. 이에 따라 다양한 기업지원 사업서비스업이 발전하였다. 연구개발서비스업은 기업이 외부화하기를

일본의 입법체계적 측면은 별도로 언급하지는 않는다.

61) 유럽기술혁신조사(Community Innovation Survey)의 매뉴얼인 오슬로 매뉴얼에 따르면 기술혁신은 제품기술혁신과 공정기술혁신으로 나누어지고, 공정기술혁신은 다시 생산공정기술의 혁신과 마케팅·유통공정기술의 혁신으로 나누어진다고(OECD, 「Oslo Manual」, Paris: OECD, 2005, 47-52면).

62) 연구개발서비스업의 업종분류 및 발전과정 등은 최지선 외, 「제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략」, 과학기술정책연구원, 2008 참조.

꺼려하는 마지막 영역이라고 평가되던 기술의 개발과 시험 등의 단계까지 상용화한 것으로 향후 성장 잠재력이 큰 업종으로 평가된다.⁶³⁾ 제품 검사에 관한 특허발명은 더 이상 제조기업이 부수적으로 기업 내부에서만 실시하고 시장에서는 그 존재조차 파악하기 어려운 대상이 아니며 기술서비스 시장이라는 새로운 시장의 핵심 상품이 되었다. 즉 제품 검사에 관한 특허발명은 더 이상 기술독점훼손설에서 언급하는 대로 침해에 따른 시장가치의 상실이 존재하지 않는 기술의 영역이 아니다. 모든 기술은 종류와 기능에 무관하게 기술 그 자체로 신규·기존 시장의 영역을 보유하고 있고 향후 이러한 추세는 기술기반 지식경제라는 세계적 추세에 따라 더욱 확대될 것이다.

기술독점훼손설에서는 큰 물건의 일부에만 적용되는 작은 특허의 경우 예외적으로 그 작은 기술이 결정적 구매동기가 되지 않는 한 그 작은 특허 침해만으로 시장기회가 상실되었다고 보기는 어렵다고 하지만, 기술의 크기와 중요도와 무관하게 기술은 시장에서 평가되고 거래 가능해졌다. 시장 경쟁의 속성상 그 기술이 가진 시장 가치가 유사한 타 기술과 비교하여 경쟁력이 낮아 시장에서 도태되는 것은 시장경제에서 당연히 발생할 수 있는 일이며, 그렇다고 하여 작은 기술이나 시장에서 도태되는 기술들이 시장기회를 원천적으로 보유하고 있지 않다고 볼 수는 없다. 따라서 기술독점훼손설이 시장기회상실을 비판하는 주된 논거는 동의하기 어려운 점이 있다.

다른 한 편 시장기회상실설의 장점은 손해를 규범적으로 평가하는 기준을 공정시장가치로 일원화할 수 있는 논리적 근거를 제공한다는 점이다. 이는 특허침해의 손해배상액 산정을 위한 도구로써 기술시장에서의 가치평가도구인 기술가치평가 방법론을 활용하는 것이 가능하도록 하는 논거를 제공하기도 한다. 시장기회상실설은 손해의 평가를 위한 합리적인 규칙을 마련하는 근거를 시장에서 거래되는 기술가치로써 통일할 수 있는 명분을 제공한다. 시장기회상실설은 법원 손해액 산정의 결과가 시장에서 신뢰하고 수긍할 만한 합리적 체계 하에 이루어지고 시장의 관점에서 보아도 권리자에게 충분한 손해의 전보가 가능한 손해액 산정의 체계를 갖추는 근거를 제공하기도 한다.

63) 특히 바이오 생명공학 및 의약학 분야에 있어 그 발전이 두드러진다.

제 3 절 특허침해 손해배상의 의의

1. 전통적 법적 관점: 손해의 전보와 공평한 분담

특허침해 손해배상의 일차적 목적은 업으로서 특허를 독점적이고 배타적으로 실시할 권리를 침해당한 권리자에게 그 침해로 인하여 발생한 손해를 금전으로 배상하여주는 것이다. 손해배상제도는 손해의 전보를 통하여 피해자로 하여금 가해행위발생 이전의 생활상태를 회복할 수 있도록 한다.⁶⁴⁾ 손해발생 이전과 동일한 상태로 원상회복하는 것은 현실적으로 불가능한 경우가 많아 우리 민법 상 손해의 배상은 금전배상을 원칙으로 한다(민법 제394조). 특허권과 같은 무형재산의 침해에 있어서도 이러한 원칙은 그대로 적용된다. 이미 공개된 기술이나 정보에 대하여 이를 공개 이전의 상태로 원상회복이라는 것이 현실적으로 가능하지 않기 때문이기도 한다.⁶⁵⁾

우리 민법은 제393조에서 제한배상주의를 취하고 있다. 독일식 완전배상주의 하에서는 침해행위와 상당인과관계가 있는 모든 손해를 배상하는 것을 원칙으로 하지만, 제한배상주의 하에서는 통상손해의 배상을 원칙으로 하고 특별손해는 침해자가 알거나 알 수 있었을 경우에 한하여 배상한다. 제한배상주의 하에서 손해배상은 침해로 인해 발생한 모든 손해를 완전하게 배상하지는 못하더라도, 규범적·정책적 판단을 통해 이해당사자 사이에 손해를 공평하게 분담시키는 것에 중점을 둔다. 특허침해에 있어서도 이러한 원칙은 통용되며 비록 침해자라고 하더라도 권리자의 권리에 대한 침해행위와 무관하게 독자적인 노력을 통해 얻은 이익 또는 침해행위로 인해 권리자에게 어떠한 이익이 발생한 경우 이는 침해자가 항변으로 주장·입증함으로써 손익상계가 가능하다.

64) 김상용, 전거서, 194면.

65) 이은영, “손해배상범위의 이론”, 「손해배상법의 제문제」, 박영사, 37-66면, 1991, 66면.

2. 법경제학적 관점: 침해예방의 제재적 기능

법정책적으로 불법행위에 대한 구체수단은 권리자 보호의 역할 뿐만 아니라 대중으로 하여금 그와 같은 불법행위를 하지 않도록 계도하는 데에도 중요한 목적이 있다. 그러나 우리나라에서 손해배상은 권리자에게 침해가 발생하지 않았던 상태와 침해로 인한 손해의 발생 상태 간의 차이를 보전하는 손해의 전보와 손해의 공평한 분담에 목적을 두므로 잠재적 침해자에게 불법적 침해행위가 아닌 정상적 기술실시 계약을 체결하도록 하는 동인이 취약하다는 비판을 받기도 한다.⁶⁶⁾ 특히 일반적 불법행위 사건과 달리 특허권과 같은 지식재산권의 경우 그에 대한 타인의 간섭을 권리자가 점유에 의하여 배제할 수 없고 타인의 사용을 사실적으로 배제할 수 있는 수단이 없다는 점에서 특허권의 내용을 이루는 것은 이용상의 배타성이 없는 공공재라는 점⁶⁷⁾을 고려할 때, 특허권과 같은 지식재산권 침해에 있어 손해배상이 갖는 예방적 기능이 중요하게 고려될 필요가 있다는 주장이 설득력을 얻고 있다.⁶⁸⁾

비교법적으로 보면 특허법 상 고의 침해시 3배까지의 손해배상 증액을 하도록 하는 미국⁶⁹⁾을 포함하여, 영국, 캐나다 등 주요 국가에서는 무형자산이자 비경쟁재적 속성을 지닌 지식재산을 실효적으로 보호하기 위해 손해배상액을 적절하게 산정하는 문제에 대하여 관심을 가져왔다. 비록 우리나라에서는 아직 특허법상 징벌적 손해배상이 도입되지는 않았지만, 미국과의 FTA타결 이후 상표법과 저작권법 등 주요 지식재산권법 하에서 징벌적 손해배상제도의 도입이 확대되는 추세이고 실질적으로 예방적 효과가 있는 수준의 손해배상 제도의 도입에 관한 논의가 계속되고 있다. 하지만 침해의 기업 및 산업에 미치는 영향이 가장 큰 특허법 하에서 아직 입법화되지 않아서 이에 대한 논의가 계속 진행 중이기도 하다.

66) 박홍준 기자, “중소기업 기술유출 ‘무방비’...’징벌적손해배상제’ 도입을”, 중소기업신문, 2015. 8. 27.일자, <http://www.smedaily.co.kr/news/article-View.html?idxno=58067>, 2015. 11. 01. 방문.

67) 양창수, 진계서, 49-50면.

68) 최승재, “중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보 방안”, 「지식재산연구」, 한국지식재산연구원, 제10권 제2호, 69-98면, 2015.

69) 35 U.S.C. 284.

그런데 손해액규모와 특허침해 행위 간의 관계에 관한 논의는 법정책적 측면에서 뿐만 아니라, 법률의 경제적 효율 증진과의 관계에 관한 법경제학적 논의와도 맥락이 닿아 있다. 법률의 제정과 법관의 판단에 있어 예외적으로 명문상 다른 가치를 추구하지 않는 한 법의 해석과 적용에서 경제적 효율은 중요하게 고려되어야 한다는 입장⁷⁰⁾에서 보면, 손해배상액 역시 개별 사건의 당사자인 권리자에 대한 손해의 배상이라는 가치와 함께 그것이 경제와 시장에서 기업의 기술활용 전략에 미치는 영향과 기회주의적 행태 예방에 미치는 영향에 관심을 기울여야 한다는 논의가 자연스럽게 도출될 수 있기 때문이다. 구체적으로 손해배상액의 규모에 따른 기업들의 기회주의적 행태를 분석하려는 연구도 나타나고 있다. 예를 들어, 기업의 입장에서 보았을 때 시장 메커니즘 하에서 실시료를 지불하는 것과 실시허락을 받지 않고 불법적으로 기술을 사용한 후 권리자가 침해 소송을 제기하고 그에 따라 손해배상을 하게 되는 것 사이의 비용을 예측하여 양자를 비교한 후 더 유리한 방식을 취할 수 있기 때문에 이를 고려한 적정 손해배상액 산정이 필요하다는 연구가 있다.⁷¹⁾

3. 기술경영학적 관점: 기업비즈니스의 전략적 도구

특허침해 손해배상제도를 분석하는 관점과 관련하여 손해의 전보와 공평한 분담에 초점을 두는 전통적 법적 관점, 기술의 적법한 활용 촉진을 가능하게 하는 손해배상액 규모의 결정에 초점을 두는 법정책적·법경제학적 관점에 추가하여, 특허침해 손해배상액의 기업비즈니스적 가치에 초점을 두는 기술경영적 관점을 소개하고자 한다. 기술경영⁷²⁾이란 기업

70) 법의 해석과 적용에서 경제적 효율은 고려되어야 할 중요한 원리이며, 우리 민법에 있어서도 민법이 예외적으로 효율보다는 다른 개념을 우위에 놓는 것이 아닌 한 민법의 해석과 적용에서 효율을 고려하지 않으면 안 된다는 견해가 있다(윤진수, “법의 해석과 적용에서 경제적 효율의 고려는 가능한가?”, 「민법논고 6」, 박영사, 1-38면, 2015, 15면).

71) 박의준, 「기술가치평가와 손해배상」, 퍼플, 2014. 12., 163-171면.

72) 미국 국립과학회(National Academy of Science)는 기술경영을 엔지니어링, 과학 그리고 경영의 원리를 연결하여 기술적 역량을 계획, 개발하고 실행하여 조직의 전략과 운영상의 목표들을 이루고 달성하는 것으로 정의한다(손욱, “기술경영의 개념과 발전사”, 「기술경영 이론과 실제」, 한국산업

경쟁력의 핵심 원천인 기술을 창출하고 획득하며 활용하고 관리하는 등 기술에 관한 총체적 경영의 합리화를 통해 기업의 경쟁력을 제고하고자 하는 융합 학문 분야이다.⁷³⁾ 따라서 기술경영에서는 기술의 전체 수명주기별 관리가 중요한데 소송은 기술의 수명주기 상 한 단계에 위치하고 있다고 볼 수 있으므로 기업에게 소송은 사후적이고 수동적인 대응의 대상이 아니라 능동적인 경영과 관리의 대상으로 볼 수 있다. 이에 따라 법원의 특허침해 손해배상제도는 기술의 침해가 발생했을 시 권리자를 보호하고 손해를 공정하게 분담하도록 하는 법적 체계에서 출발하였지만, 기술경영적 관점에서는 법원의 판단이 개별 기업의 경영과 산업에 미치는 영향에 주목할 필요가 높아졌다.

(1) 경쟁우위 확보의 수단으로서 특허침해소송

과거에 기업경영 전략적 측면에서 지식재산을 둘러싼 법적 분쟁은 침해자에게 뿐만 아니라 권리보유자에게도 피해야 할 대상으로만 여겨졌다. 특허의 예만 보더라도 출원일부터 불과 20년간 보호받는 특허가 소송의 대상이 되어 수년을 낭비하게 되는 경우, 권리자인 원고는 당해 지식재산을 개발하기 위해 투자한 연구개발비용은 물론이고 그 지식재산을 탑재한 제품까지 시장에서 실패를 거두는 경우가 많아 그 실질적인 경제적 피해가 상당하였기 때문이다. 물론 권리자의 입장에서는 손해액으로 피해를 배상받을 수 있기는 하지만, 소송이 확정되기 까지 소요되는 시간이 상당하고 증거를 통한 입증의 어려움이 존재하며, 그 과정에서 변호사비용 등 소송부대비용도 상당하다. 나아가 긴 시간 소송을 진행하는 과정에서 원·피고 간 공방을 벌이는 중에 기업 이미지에도 타격을 입을

기술진흥협회, 12-23면, 2009. 2., 14면). 간단히 표현하면 기술과 경영을 융합하고 시너지를 창출하여 소정의 목표를 달성하는 것이다.

73) 1980년대 스탠포드 대학에서 탄생한 기술경영(Management of Technology: MOT)의 개념은 비교적 짧은 학문적 역사에도 불구하고 지식기반경제에서 혁신을 창출하기 위해 없어서는 안 되는 학문의 한 영역으로 발전하였다. 기술경영의 창시자는 1980년대 중반부터 ‘기술경영’ 강좌를 시작한 스탠포드 대학 비즈니스스쿨의 윌리엄 F. 밀러 교수이고, 1990년대 이 분야의 리더는 MIT 슬로안(Sloan) 스쿨의 ‘MOT 프로그램’을 이끌어 온 에드워드 B. 로버츠교수이다(상계서, 14면).

가능성이 존재하여 장기적으로 기업의 브랜드 가치가 하락하는 문제를 겪기도 한다⁷⁴⁾. 따라서 법적 분쟁에 휘말리는 것 자체를 꺼리는 것이 기업의 전통적 시각이었다.

그런데 지식재산의 법적 분쟁을 바라보는 새로운 시각이 대두되고 있다. 지식재산에 관한 법적 분쟁을 기업의 기술경영전략의 한 부분으로 바라보는 것이다⁷⁵⁾. 이 경우 원고든 피고든 기업이 특허소송을 통해 추구하는 것은 특허라는 무형자산을 활용하여 기업의 경쟁우위를 확보하고 그 경쟁력을 극대화하는 것이다.⁷⁶⁾ 구체적인 유형으로서 경쟁자들에 의한 특허침해소송 제기를 피하기 위해 공격적으로 소송을 제기하는 경우, 경쟁자의 성장을 막기 위하여 시장지배적 기업이 특허침해소송을 제기하는 경우⁷⁷⁾, 또는 기업이 분쟁조정비용의 절감 등을 위하여 기회주의적인 특허침해소송을 제기(또는 제기를 위협)하는 경우⁷⁸⁾ 등을 들 수 있다.⁷⁹⁾

특허침해소송을 전략적으로 활용하는 기업의 행위는 기업의 전략적 행위를 설명하기 위한 경영·경제학의 주요 이론을 통해서도 이해할 수 있다.⁸⁰⁾ 자원기반이론 (resource-based view; RBV)의 관점에서 바라보

74) 법적 쟁점이 야기된 경우 소송보다는 중재 등을 통해 해결하려는 경우가 많은 분야가 지식재산 분야이기도 하다.

75) 삼성과 애플 간의 소송이 대표적이며, 그 소송의 기술경영전략적 함의에 대해서는 최지선, 「창조경제시대 글로벌 지식재산소송의 기업 전략적 함의에 관한 소고: 삼성-애플 미국 소송의 침해금지명령을 중심으로」, 「기술혁신 연구」, 기술경영경제학회, 제21권 제2호, 319-354면, 2013 참조.

76) Bessen, James and Meurer, Michael J., “Lessons for patent policy from empirical research on patent litigation”, Boston University School of Law Working Paper Series, Law and Economic Working Paper no. 05-22, vol. 9 no. 1, pp. 1-27, 2005, p.9.

77) 약탈적 특허침해소송(predatory patent suits)라고 부르기도 한다.

78) 기회주의적 특허침해소송(opportunistic patent suits)라고 부르기도 한다.

79) 비교 개념으로, 특허취득 단계에 있어 타인이 당해 기술의 특허를 취득하게 되어 그에게 실시료를 지불하지 않고는 자신의 기술혁신을 추구할 수 없는 상황이 발생하는 것을 막기 위해서 등록된 특허를 방어적 특허(defensive patents)라고 한다(정갑주, 정병석, 정기화 역, “제11장 특허법의 경제학”, 「지적재산권법의 경제구조」, 일조각, 439-494면, 2011, 475면(Landes, M. and Posner, R.A., 「The Economic Structure of Intellectual Property Law」, Harvard Univ. Press, 2003)).

80) Peng, Yu-Shu, Liang, I-Chung, “An exploratory study of patent litigation behavior: Evidence from the smartphone industry”, 「2012 Proceedings of PICMET: Technology Management for Emerging Technologies」, pp. 1014-1024, 2012, pp.1017-1018. 이 연구에서는 스마트폰산업에서의 소송을

면 특허권은 첨단기술산업·기업의 경쟁력의 원천이자 핵심 자원이며, 특허침해소송은 기업이 자사의 경쟁력을 유지하기 위하여 그 핵심 자원을 지키기 위한 전략적 행위로 이해할 수 있다. 경쟁역학이론(competitive dynamics theory)에서는 경쟁자 간에 나타나는 다양한 기업의 행태에 관하여 그 동인을 경쟁의 관계 및 각 기업의 목표 인식, 기업의 대응 동기, 기업의 대응 역량 등으로 분류하여 파악하는데, 이들 세 기준은 모두 특허침해소송의 제기 이유를 설명하는 유용한 근거가 된다. 경제학의 거래비용이론(transaction cost economics)의 관점에서 보면 특허침해소송은 자료의 수집, 당사자 간 협상, 소송의 진행 및 손해배상액 산정 등 일련의 과정에 많은 비용이 소요되는 행위이다. 따라서 소를 제기한 이상 일단 패소하게 되면 그 거래비용이 막대하다. 소의 당사자는 그 결과에 영향을 미치는 요인들에 적극 개입하고자 하며, 이것이 특허침해소송과 관련된 기업의 행위를 상당 부분 설명하는 근거가 된다. 요약하자면, 기업은 경쟁력 강화라는 궁극적 목표를 달성하기 위하여 시장확보, 경쟁기업 배제 및 위협, 무형자산 관리, 비용절감 등 다양한 세부 목적 하에 특허침해소송을 활용하기 시작하였고 그 중요성은 더욱 커지고 있다.

(2) 비즈니스이자 수익창출 수단으로서 손해배상액

특허침해소송을 전략적으로 활용하는 또 다른 유형으로 특허소송의 구제수단인 손해배상액을 주된 수익창출의 수단으로 삼는 기업들이 증가하고 있다. NPE(non-practicing entities), 또는 특허 괴물(patent troll)⁸¹⁾이라고 불리는 이들 기업들은 특허를 직접 실시하지 않으면서 특허침해소송을 통해 수익 창출에 초점을 둔다. 이들은 혁신제품을 생산·판매하는 실시 행위를 수행하지 않음으로서 특허권 부여의 주요 목적인 기술과 산업발전에 기여하지 않는다고 비판을 받는다. 기업의 주의의무 소홀을

사례로 하여, 기업의 특허침해소송의 행태를 경제·경영이론적 시각에서 분석하였다.

81) 1980년대 초 특허 괴물이라는 용어를 최초로 사용한 사람은 인텔(Intel)사의 Peter Detkin이다. 그는 ‘특허괴물’을 특허를 실시하지 않고 있고, 실시할 의사도 없으며, 대부분의 경우 실시한 경험도 없는 특허보유자를 칭하는 용어로 사용하였다.

악용하여 오히려 관련 기술을 실시하여 제품을 생산·판매하고 있는 선의의 제조업자에게 특허 침해를 이유로 소송을 제기하고 이를 취하하는 대신 고액의 실시료를 받거나 또는 소송을 통해 손해배상액을 받아냄으로써 혁신을 저해하는 주체로서 논란의 중심에 섰다.

특허법제의 한계를 지적하는 많은 기업과 학자들은 NPE의 활동을 예로 들며, NPE가 기술기반 신제품을 창출하기 위해 노력하는 진정한 혁신가들로부터 바람직하지 않은 실시료를 착취하는 존재라고 주장한다.⁸²⁾ 반면, 이들을 옹호하는 측에서는 NPE가 신기술의 확산에 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 강조한다. 이들은 NPE가 기업이 유용하고 필요한 기술을 적시에 공급받아 신제품을 창출하여 이윤을 실현할 수 있도록 돕는다고 주장한다.⁸³⁾ 또한, NPE가 특허기술시장의 효율성 증진에 기여하고 특허의 유동성을 높이며 가격 합리화를 통하여 시장의 투명성을 제고한다고 주장한다.⁸⁴⁾ 긍정적 측면에서 NPE는 특허 권리자가 제대로 창출하지 못하였던 금전적 가치를 침해소송이라는 특수한 법적 행위를 통하여 구현하는 중개자라고 평가된다.⁸⁵⁾

미국에서는 2000년대 이후 NPE에 의해 제기되는 소송이 급증하였다. 미국 특허방어펀드인 RFX에 따르면, 2012년 기준으로 NPE에 의한 소송 건수가 미국전체 특허소송의 62%를 차지해 2010년 29%와 비교하여 2배 이상 증가하고 있으며 미국 백악관에 따르면 대기업이나 중소기업 등을 가리지 않고 NPE로부터 특허침해 경고장을 받거나 소송을 당한 기업이 2012년에만 10만개사에 이른다고 발표했다.⁸⁶⁾ 프라이스워터하우스 쿠퍼

82) Reitzig, Markus, Henkel, Joachim and Heath, Christopher, “On Sharks, Trolls, and Their Patent Prey—unrealistic Damage Awards and Firms’ Strategies of ‘Being Infringed””, Research Policy, vol. 36, pp.134-154, 2007, p.135.

83) Kacedon, Brian D. et al., 「Patent Trolls: A Stereotype Causes a Backlash Against Patents and Licensing」, FINNEGAN, 2006. 12., <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=c49b5d62-61bf-4d90-99ad-30d4d6e9da23>.

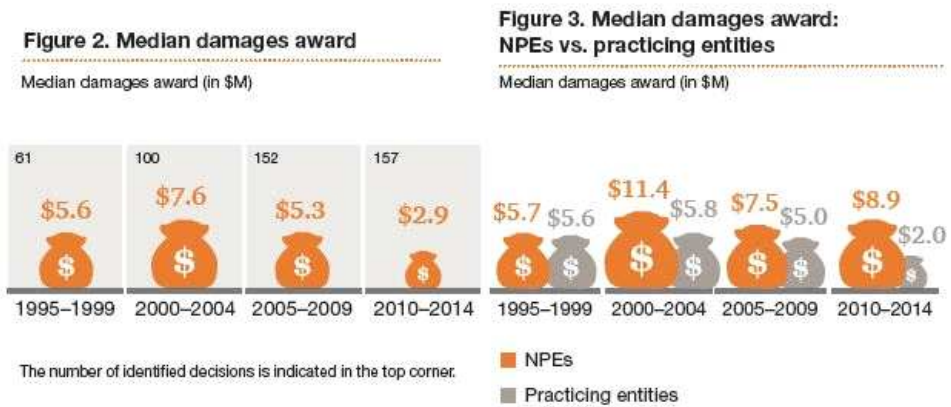
84) McDonough III, James F., “The myth of the patent troll: An alternative view of the function of patent dealers in an idea economy”, EMORY L.J., vol.56, pp.189-228, 2006, p.211.

85) Mann, Ronald J., “Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?”, TEX. L. REV., vol.83 no.4, pp.961-1030, 2005, p.1024.

86) 정보통신산업진흥원, “최근 특허소송 동향과 시사점”, 「주간기술동향」,

스(PricewaterhouseCoopers; PwC)의 2015년도 보고서에 따르면, NPE의 손해배상액은 특허실시기업들의 손해배상액보다 현저히 높게 나타나며 그 경향은 최근에도 계속되는 것으로 조사되었다. CPI(소비자물가지수)의 보정을 거친 후 중위수⁸⁷⁾를 기준으로 하였을 때, 2010-2014년 사이 특허침해 손해배상액은 NPE의 경우 890만 달러, 특허실시주체는 200만 달러로 약 4.5배의 차이가 나는 것으로 조사되었다.⁸⁸⁾

[그림 2-3-1] 미국 특허소송의 손해배상액: NPE와 실시주체 구분



출처: PwC, 「2015 patent litigation study: A change in patentee fortunes」, PricewaterhouseCoopers(PwC), 2015, p.4.

(3) 특허가치 지시자로서 손해배상액의 역할

특허는 무형 자산 중 법적으로 보호를 받는 대표적인 권리이다. 다른 모든 유·무형의 재산과 마찬가지로 특허 역시 가치를 보유하고 있다. 그런데 무형재산으로서의 특허의 가치는 하나의 절대적 가치로 평가하기가 쉽지 않다. 장부상 가치, 세금 납부액으로 측정되는 세금 가치, 그리고

9-46면, 2014. 3. 5.

87) 중위수(중앙값, median)이란 도수분포의 집중경향을 분석하는 통계량으로 도수 분포에서 도수의 백분위 50에 해당하는 순서에 위치한 값을 의미한다 (이종성 외, 「사회과학 연구를 위한 통계방법」, 박영사, 2000, 63면).

88) PwC, 「2015 patent litigation study: A change in patentee fortunes」, PricewaterhouseCoopers(PwC), 2015, p.4.

시장에서의 실거래를 근거로 평가되는 공정시장가치(fair market value) 등 여러 형태로 구체화될 수 있기 때문이다.⁸⁹⁾

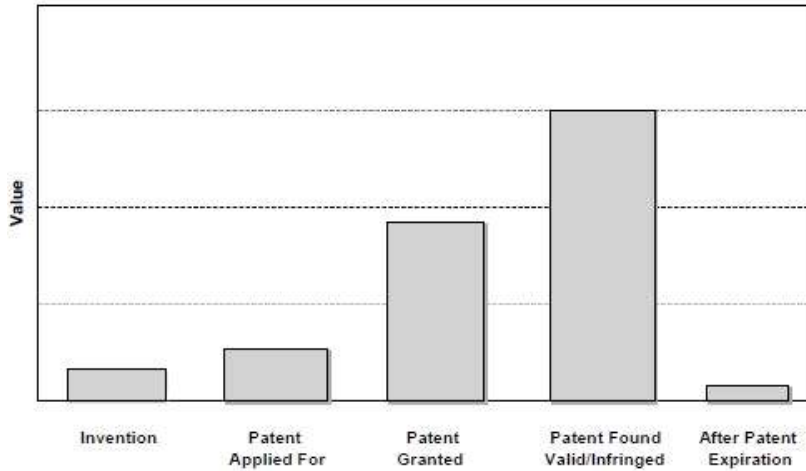
하나의 절대적 가치를 매기기 어려운 근본적인 이유는 기술로서 특허가 가진 무형성과 비경쟁재적 본질에 기인한 바 크다. 개발비용 중심의 가치산정이 그나마 용이하지만 무형자산은 시장에서 투입한 자원을 훨씬 초과하는 가치를 창출하는 것도 가능하므로 비용만으로 그 가치를 평가하는 것도 한계가 있다. 또한 특허는 제3자가 사용한다고 해도 소유자가 물리적으로 이를 더 이상 사용·수익할 수 없게 되는 경쟁재가 아니므로 그 절대적 가치의 훼손이 존재한다고 보기 어려운 경우가 많고 따라서 그 손해 정도를 평가하는 것 역시 어렵다.

이러한 어려움에 비추어 무형재산으로서의 특허의 가치는 평가시점에 불특정 다수가 활동하는 공정 시장에서 거래되는 대상 특허의 가격으로 환산하여 평가하는 것이 가장 현실적이다. 평가시점에 따른 차이란 당해 기술의 경제적 수명주기에 따른 차이를 의미한다. 모든 발명은 기술적 수명주기와는 별개로 경제적 수명주기를 보유하는데 공정 시장에서의 특허의 가격은 경제적 수명주기를 기준으로 한 가격이다. 당해 기술이 기술적으로 사용가치가 있더라도 경제적으로 더 이상 가치가 없는 경우 당해 기술은 시장에서 사장될 수밖에 없다. 발명의 경제적 가치는 법적인 보호 여부와 수명주기의 진화에 따라 달라진다.⁹⁰⁾ 경제적 수명주기의 진화는 발명, 특허출원, 특허등록, 소송을 통한 유효성과 침해인정, 특허등록기간만료의 다섯 단계로 구분할 수 있다.

89) Rahman, Mohammad S., "Patent Valuation: Impacts on Damages", 「University of Baltimore Intellectual Property Law Journal」, vol.6, pp.145-161, 1998, p.145.

90) Sherry, Edward F. and Teece, David J., "Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation", 「Research Policy」, vol.33, pp.179 - 191, 2004, p.180-182.

[그림 2-3-2] 법률상 기술평가의 유형과 기술가치평가 정의 규정



출처: Sherry, Edward F. and Teece, David J., “Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation”, 「Research Policy」, vol.33, pp.179 - 191, 2004, p.180.

첫째, 기술 혁신 또는 발명의 단계에 발명가가 아이디어를 창안해 내었을 때 모든 아이디어가 특허출원적격을 지닌 것은 아니다. 발명 가운데 소수의 혁신만이 특허대상적격이 있어 특허출원이 가능하고 또 그 가운데 소수만이 실제 특허를 등록받는다. 그러므로 발명 단계 기술의 경제적 가치는 크지 않다. 둘째, 특허출원 단계에서 발명가는 선행기술을 검색한 후 자신의 발명으로 특허를 출원하는 것이 가능한지를 결정한다. 선행기술의 검색과 특허출원에 추가적인 비용이 소요되므로, 특허출원의 대상이 된 발명은 그렇지 않은 발명과 비교하여 가치가 더 크다. 셋째, 특허등록 단계에서 특허청이 특허등록을 허용한 발명은 대상 발명이 특허라는 법제도로서 보호받을 가치가 있다는 공신력 있는 인증서를 제공한 것으로 평가되므로 출원 단계의 발명과 비교하여 그 경제적 가치가 현저히 증가한다. 이는 기업 가치의 증대와 직결된다.⁹¹⁾

넷째, 특허침해소송에서 살아남은 특허는 전체 단계 중 가장 높은 수준의 경제적 가치를 보유하게 된다. 특허침해소송에서 그 유효성을 확인

91) 예를 들어, 1989년 10월 하순, 일본 특허청은 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments) 기업이 특허출원을 한 지 30년 만에 일명 킬비 특허(Kilby patent)의 특허 등록을 결정하였다. 킬비 특허는 모든 통합서킷에 포함되는 원천특허인데, 일본에서의 특허등록 소식이 알려지자, 기업의 주가는 15% 상승하였고, 시가 총액은 3억8천7백만 달러 증가하였다(ibid., p.181).

받고 침해를 인정받은 특허는 그러한 경험이 없는 특허보다 그 가치가 현저히 증대된다. 소송에서 등록 특허가 무효로 판명되는 경우 그 경제적 가치는 사실상 소멸하게 된다. 권리범위확인심판을 통해 권리범위가 협소해진 경우 또는 비침해 판결이 이루어진 경우에도 특허가치의 하락은 발생할 수밖에 없다.⁹²⁾ 반대로 특정 특허가 법원에서 유효하고 침해된 것으로 판단된 경우, 대상 특허가 이후에도 여전히 무효소송과 침해소송의 대상이 될 수 있음에도 불구하고, 경제적 관점에서 당해 특허의 가치는 소송 이전과 비교하여 현저히 증가된 것이라고 볼 수 있다. 법원에서 유효하고 침해된 특허로 인정받는다든 것은 특허청에 의한 특허등록을 통한 제1차 인증서에 이어 제2의 인증서를 부여받은 것이라고 볼 수 있다.

다섯째, 특허 등록기간 종료시점에 대상 발명은 여전히 대안적 기술들과 비교하여 중요한 우위를 가지고 있을 수 있지만 특허권자는 더 이상 제3자가 대상 특허를 사용·수익할 것을 막을 수 있는 권리가 없다. 특허권의 가치는 소멸하게 된다.

92) 한 예로 1994년 일본 법원이 후지쓰(Fujitsu) 기업이 킬비 특허를 침해했다는 TI의 소송에 대해 기각판결을 내리자, TI의 주가는 5.6% 하락하였고 시가 총액은 약 4억 달러 이상 감소하였다. 고속 메모리칩 설계기업인 램버스(Rambus)이 침해소송을 제기한 사건에서 법원이 원고의 청구항을 협의로 해석하고 있다는 소식이 전해지자 2001년 3월 단 2일 동안 54%(19억 달러 이상)의 주가 하락이 나타났다.(*ibid.*, pp.181-182).

제 4 절 시장중심의 손해배상제도 발전과 계량경제학적 방법론의 활성화: 미국의 사례

1. 미국 특허법의 손해배상 제도

미국 헌법은 “발명자는 특허침해자에 대해 배상을 청구할 수 있다.”고 규정하고 있다.⁹³⁾ 이를 근거로 하여 미국 특허법은 법조문에 특허침해에 대한 구제를 명시하고 있다.⁹⁴⁾ 특허권자는 특허침해의 결과로 특허권자의 손해에 대해 배상을 청구할 수 있는데⁹⁵⁾ 6년의 법률상 제한이 있다.⁹⁶⁾ 미국 특허법은 손해를 충분히 배상하는 전보배상을 원칙으로 한다.⁹⁷⁾ 특허침해의 전보적 손해배상액의 산정법으로는 확정된 실시료, 가상의 합리적 실시료, 그리고 일실이익에 대한 배상이 있다. 디자인 특허침해의 경우에만 특허권자는 침해자의 이익을 배상받을 수 있다. 손해액과 합리적 실시료에 관한 입증책임은 특허권자에게 있고, 입증의 기준은 우월한 개연성(a preponderance of the evidence)이다.⁹⁸⁾

미국 특허법 제284조 제1문에서는 손해배상액은 침해에 대하여 “충분

93) U.S. CONST., art. I, § 8, cl. 8.

94) 35 U.S.C. § 281. A patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.

95) 35 U.S.C. § 284. Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

96) 35 U.S.C. § 286. Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.

97) 비록 미국 특허법 제284조에 고의에 의한 3배까지의 가중 징벌배상을 명시하고 있지만, 원칙적으로 미국 특허법은 우리나라와 마찬가지로 전보배상이 원칙이다(최승재, “미국 판례상 특허침해와 손해배상액의 산정: 2개의 마이크로소프트 사건을 중심으로”, 「창작과 권리」, 세창출판사, 통권 제62호, 41-72면, 2011. 03., 47면).

98) Rahman, Mohammad S., op. cit., p.146.

하게 배상하여야(adequately compensate)” 하며, “어떠한 경우에도 침해자가 당해 기술을 사용한 대가로 지불할 합리적 실시료(a reasonable royalty)보다 적어서는 안 된다”고 규정하고 있다. 범조문의 해석상, 합리적 실시료 상당의 손해배상액⁹⁹⁾은 미국 특허법 상 손해배상의 최저 한도를 정한 규정이다. 손해배상액 산정의 또 다른 방식인 일실 이익(lost profits)에 근거한 손해액 산정¹⁰⁰⁾이 더 많은 손해배상액 산정이 가능하다고 보아 특허권자에게 유리하다고 평가되기도 하지만,¹⁰¹⁾ 실시료에 기한 손해액 산정은 기술시장이 발달한 미국에서 풍부한 거래사례를 토대로 기술의 가치를 더욱 더 잘 반영해 줄 수 있을 뿐만 아니라 산정법 역시 상대적으로 단순하다는 장점이 있다.

합리적 실시료 상당손해액 산정과 관련하여 미국에서는 양측의 구체적인 협상 지위 및 쟁점을 중요하게 고려한다. 확립된 실시료가 존재하지 않는 경우 가상의 협상 상황을 상정하고 원·피고는 침해가 발생하기 직전 시점을 기준으로 기업의 내적 상황과 시장 상황 및 기타 다양한 내적·외적 요인을 증거로 제시하고 그에 기초하여 계약이 체결되었을 법한 합리적 실시료를 입증하고자 한다. 이를 토대로 재판부나 배심원은 양자가 제시한 각종의 사실 증거자료에 비추어 유연하게 손해배상액을 결정한다. 이와 비교하여 독일의 경우¹⁰²⁾에는 합리적인 원·피고 양 당사자가

99) 판례상 합리적 실시료는 당해 특허가 유효하고 침해되었다는 가정하에 실시권을 허여하려는 특허권자와 잠재적 실시권자가 최초 침해행위 이전에 하였을 “가상의 협상”을 상정한다. 이러한 프레임워크 하에서 양 측이 도달하였을 가상의 로열티가 바로 손해배상액의 산정에서 합리적 실시료를 결정하는 데 사용된다.

100) 판례상 일실 이익의 배상을 위해서는 원고가 합리적 가능성(reasonable probability)으로 피고의 침해행위가 없었더라면 원고 자신이 피고의 판매 이익을 벌어들였을 것이라는 점을 입증하여야 한다(“but for” test). “but for” 인과관계 테스트의 고전은 팬뒤트(Panduit) 판례이다. 이 사건에서 법원은 원고가 다음을 입증하여야 한다고 하였다: 특허받은 제품에 대한 수요, 비침해 대체재의 부존재, 특허권자가 당해 수요를 충족시킬 수 있는 제조와 마케팅 역량, 특허권자가 침해가 없었다면 벌어들였을 이익의 크기(Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)).

101) 박성수, 전제서, 73면.

102) 미국은 판례법계 국가이고 독일은 대륙법계 국가이지만, 두 나라 모두 특허침해 손해배상액 산정법은 법규정이 아닌 판례를 통해 발전해 왔다. 손해액 산정법에 있어 일실이익 산정과 합리적 실시료 상당손해액 산정법이 존재한다는 점은 두 나라 공통인 반면, 독일에는 침해자이익을 손해액으로

동의했을 법한 업종 평균실시료 등을 사용하며, 양측의 구체적인 협상 지위 및 쟁점 등 더 이상의 구체적인 현실적 쟁점들은 고려하지 않는다.¹⁰³⁾ 이러한 점 때문에 미국의 손해액 산정 제도는 사건과 시장의 모든 요소들을 고려하며 사실 관계적 측면의 완결성을 도모하는 반면, 독일의 특허침해 손해배상 체계는 절차적 간편성과 예견가능성에 가치를 두는 것으로 평가된다.¹⁰⁴⁾ 미국과 비교하여 독일 재판실무상 손해배상액 산정은 비교적 단순하고 간명하게 진행된다. 이러한 양국의 차이는 미국이 독일보다 특허침해 손해배상액 산정에서 시장과의 연동성이 훨씬 크다는 점을 보여준다.

2. 시장가치 기반 손해액 산정법의 발전

이 소절에서는 구체적으로 미국의 특허침해 소송에서 손해액 산정법을 분석하여 그 활용 특성과 시장 연관성을 검토하고자 한다. 일실이익과 합리적 실시료 손해액 산정은 각각 침해제품의 시장에서의 판매량과 시장 거래시 지불되는 실시료에 기초를 두고 있다는 점에서 모두 시장가치와 관련된 손해액 산정법이지만, 특히 합리적 실시료 상당손해액은 시장에서 당사자가 합리적으로 기술을 거래하는 상황 하에서의 기술의 가치평가액이라는 점에서 시장 가치를 직접적으로 표상한다고 볼 수 있다.

(1) 사건별 기초 분석

2000년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 총 15년의 기간 동안 미국 연방지방법원에서 판결이 이루어진 특허침해 사건을 대상으로 그 손해액 산정법과 활용빈도와 손해액규모를 중심으로 특성을 분석하였다.¹⁰⁵⁾ 지

추정하는 것이 인정된다는 점에 차이가 있다.

103) Schmitt-Nilson, A., "The unpredictability of patent litigation damage awards: Causes and comparative notes", 「American University Intellectual Property Brief」, vol.3 no.3, pp.53-61, Spring 2012, p.59.

104) *ibid.*, p.59.

105) 일반적인 미국 특허침해 손해액 규모에 대한 동향 자료가 소송단위로 이루어짐에 비해 본 연구에서는 가능한 한 침해특허 단위로 손해액 산정법과 활용도를 분석하고자 하였다는 점에서 방법론적 의의가 있다.

식재산 소송통계와 정보 제공 사이트인 렉스마키나 (<http://www.lexmachina.com>)에서 지식재산 소송(특허, 디자인, 저작권, 독점금지법 사건 포함) 가운데 특허권에 관련된 지난 15년간의 소송 사건 총 48,379건을 추출하여 분석의 1차적 대상으로 삼았다. 이 가운데 특허침해 소송 중 합리적 실시료에 근거한 손해배상이 이루어진 사건은 342건(약 0.71%)이었으며, 일실 이익에 근거한 손해배상이 이루어진 사건은 130건(0.27%)이었다. 그 외에 합리적 실시료나 일실 이익으로 특정되지 않고 전보적 손해배상이 이루어진 사건(compensatory lump)은 437건(0.90%)이었으며, 고의 침해를 이유로 한 징벌적 손해배상의 증액이 이루어진 사건(enhanced damages)은 172건(0.36%)이었다.

<표 2-4-1> 15년간 미국 특허침해소송의 손해액 산정 분포
(소제기 시점 기준 2000.1.1.-2014.12.31.)

구분	사건수	특허침해 소송사건 대비 비중(%)(중복 가능)
합리적 실시료 (reasonable royalty)	342	0.71
일실 이익 (lost profits)	130	0.27
적용법조 적시 없는 전보 배상 (compensatory lump)	437	0.90
증액 배상 (enhanced damages)	172	0.36
선고전 이자 (prejudgment interests)	302	0.62
선고후 이자 (postjudgment interests)	189	0.39
소송비용 (costs)	1,058	2.19
변호사 비용 (attorney's fees)	431	0.89
기타 (no type specified)	31	0.06

출처: 렉스마키나 사이트(<http://www.lexmachina.com>)의 원시자료를 연구진이 정리한 자료로, 사이트 방문일자 기준 특허침해 소송수 48,379건을 기준으로 추출한 자료임(방문일자 2015. 03. 11.).

한편 합리적 실시료 손해액 산정이 이루어진 사건 342건과 일실 이익 손해액 산정이 이루어진 사건 130건의 사건을 세분화하여 보면, 이들 사건은 다시 합리적 실시료와 일실 이익을 모두 사용한 사건 53건, 일실

이익은 사용하지 않고 합리적 실시료 상당의 손해액을 산정한 사건 289건, 그리고 합리적 실시료 상당의 손해액은 산정하지 않고 일실 이익만을 사용하여 손해액을 산정한 사건 77건으로 나누어진다. 소송건수를 기준으로 보아, 합리적 실시료 손해액 산정이 이루어진 사건의 수가 일실 이익의 경우보다 약 2.63배 더 높게 나타났다. 합리적 실시료 손해액 산정 없이 일실 이익만으로 손해액을 산정한 사건은 18.4%에 불과한 반면, 합리적 실시료 손해액 산정만이 이루어진 경우는 69.0%로 나타나 미국에서 가장 활발하게 적용되는 손해액 적용법조는 합리적 실시료에 근거를 둔 것이라는 점을 알 수 있었다.

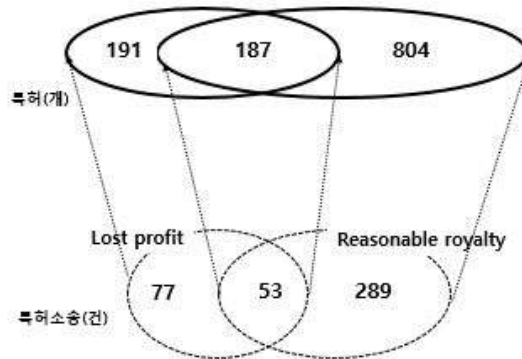
(2) 침해권리별 손해액 산정법과 손해액 인용규모 분석

1) 특허별 손해액 산정법

특허별 분석을 위해 소송 사건에서 분쟁특허를 추출한 결과 일실 이익은 사용하지 않고 합리적 실시료 상당의 손해액을 산정한 사건 289건에서 다투어진 특허의 수는 804개, 합리적 실시료 상당의 손해액은 산정하지 않고 일실 이익만을 사용하여 손해액을 산정한 사건 77건에서 다투어진 특허의 수는 191개, 그리고 합리적 실시료 상당의 손해액과 일실 이익 상당의 손해액을 모두 산정의 근거로 삼아 손해액을 산정한 사건 53건에서 다투어진 특허의 수는 187개였다.¹⁰⁶⁾ 총 419건의 사건에 관계된 1,182개의 특허 중 침해가 인정되어 손해액 산정이 이루어진 725개 특허를 분리하여 특허별 손해액 산정법 활용도를 분석하였다.

106) 이 수치는 2015. 3. 11. 방문일자를 기준으로 한 것으로, 매일 소송자료의 변동 상황이 반영되는 사이트의 특성상, 방문일자에 따라 수치에 있어 약간의 오차가 존재한다는 점을 밝혀둔다.

[그림 2-4-1] 미국 특허침해 손해배상 분석: 분석대상 특허의 추출과정



주: 분석에 사용된 원시자료는 연구진이 렉스마키나 사이트(<http://www.lexmachina.com>)에서 다운로드한 자료임(방문일자 2015. 03. 11.).

725개의 특허 가운데 일실 이익 손해액 산정 없이 합리적 실시료 손해액 산정만 이루어진 특허는 462개(63.70%), 반대로 합리적 실시료 손해액 산정 없이 일실 이익 손해액 산정만 이루어진 특허는 171개(23.6%)이었으며, 합리적 실시료 손해액 산정과 일실 이익 손해액 산정이 동시에 이루어진 사건은 92개(12.7%)이었다. 사건수를 기준으로 한 경우보다는 그 정도가 완화되기는 하였으나, 60% 이상의 특허에 대해 합리적 실시료만으로 손해액이 산정되었다는 점에서 미국특허침해소송에 있어 실무적으로 합리적 실시료 상당의 손해액 적용법조가 보편적으로 활용되고 있음을 알 수 있다.

<표 2-4-2> 손해액 적용법조별 활용빈도
(소제기 시점 기준 2000.1.1.-2014.12.31.)

(단위: 개, 건, %)

구분	특허수		사건수	
	개수	비중	건수	비중
합리적 실시료 (reasonable royalty)	462	63.7	289	69.0
일실 이익 (lost profits)	171	23.6	77	18.4
합리적 실시료+일실 이익	92	12.7	53	12.6
합계	725	100.0	419	100.0

출처: 렉스마키나 사이트(<http://www.lexmachina.com>)의 원시자료(소제기 기준 2000.1.1.-2014.12.31.) 및 대상 특허소송에 관한 페이턴트피아 사이트(<http://www.patentpia.com>)의 자료를 SPSS 20.0을 사용하여 통계분석한 결과임(방문일자 2015. 03. 11.).

2) 손해액 산정법별 인용규모 비교

합리적 실시료만으로 손해액 산정이 이루어진 특허(462개), 일실 이익만으로 손해액 산정이 이루어진 특허(171개), 그리고 합리적 실시료와 일실 이익을 모두 활용하여 손해액 산정이 이루어진 적이 있는 특허(92개)의 세 그룹별로 손해액을 비교하였다.¹⁰⁷⁾

<표 2-4-3> 손해액 적용법조별 손해액 규모 비교: 전체

(단위: 미국 달러, 개)

적용법조별 구분		일실 이익	합리적 실시료
합리적 실시료만	평균		12,895,654.0
	특허수		462
	표준편차		41,459,292.3
	최소값		0.33
	최대값		456,933,675.5
	중위수		978,031.2
일실 이익만	평균	2,284,050.0	
	특허수	171	
	표준편차	6,467,475.0	
	최소값	346.8	
	최대값	38,482,008.0	
	중위수	99,966.7	
합리적 실시료와 일실 이익	평균	30,204,217.6	10,832,518.2
	특허	92	92
	표준편차	130,511,328.2	54,045,900.0
	최소값	1,584.0	155.4
	최대값	1,168,466,000.0	504,128,000.0
	중위수	3,495,833.3	656,924.8
전체	평균	12,050,800.7	12,553,039.4
	특허수	263	554
	표준편차	78,238,295.5	43,751,192.8
	최소값	346.8	0.3
	최대값	1,168,466,000.0	504,128,000.0
	중위수	336,626.9	833,333.3

출처: 렉스마키나 사이트(<http://www.lexmachina.com>)의 원시자료(소제기 기준 2000.1.1.-2014.12.31.) 및 대상 특허속성에 관한 페이턴트피아 사이트(<http://www.patentpia.com>)의 자료를 SPSS 20.0을 사용하여 통계분석한 결과임(방문일자 2015. 03. 11.).

107) 한 건의 소송에 둘 이상 특허의 침해가 인정되었는데 손해배상액은 소송 단위로만 제시된 경우 손해배상액을 침해특허의 수로 나누어 특허당 손해액 값으로 사용하였다. 동일 특허가 둘 이상의 소송에 관여된 경우에는 각각 계산하였다.

합리적 실시료만으로 손해액 산정이 이루어진 특허의 특허 당 평균 손해배상액은 약 1천3백만 달러(중위수 약 9십8만 달러), 반면 일실 이익만으로 손해액 산정이 이루어진 특허의 특허 당 평균 손해배상액은 약 2백만 달러(중위수 약 1십만 달러)였다. 양 방법을 모두 활용하여 손해액 산정이 이루어진 특허의 경우 합리적 실시료 손해액 평균은 약 3천만 달러, 일실 이익 손해액 평균은 약 1천1백만 달러로 나타났다.

분석 결과에서 흥미로운 점은 합리적 실시료 상당손해액은 손해배상의 최저 한도로 평가됨에도 불구하고 전체로 보았을 때 합리적 실시료에 기한 손해액과 일실 이익에 기한 손해액의 평균값이 각각 약 1천2백55만 달러와 약 1천2백만 달러로 큰 차이가 없었을 뿐만 아니라, 활용빈도에서는 오히려 합리적 실시료에 손해액 산정이 약 2.1배((554건/263건) 많았다는 점이다. 또한 합리적 실시료나 일실 이익 손해액 산정 둘 중의 한 가지 방법만 적용된 적이 있는 특허들만을 대상으로 하였을 때, 합리적 실시료의 활용빈도는 약 2.7배 높았으며(단독 기준 462/171=약 2.7배), 특허별 평균 손해액의 규모는 약 6배가량 높게 나타났다.

종합하건대, 미국의 특허침해 손해배상액 산정에서는 그 빈도와 손해액 규모에 있어 합리적 실시료에 기한 손해액 산정법이 일실이익으로 인한 손해액보다 적극적으로 활용되고 있음을 알 수 있다.¹⁰⁸⁾ 이는 미국의 세계 제1의 지식재산 강국이라는 점에 비추어 지식재산 중심 경제가 발달할수록 법원의 손해액 산정체계와 시장의 가치 간에 호환성이 높아지고 있음을 실증적으로 보여주는 것이라고 할 수 있다. 우리나라의 경우 ‘실시료 상당손해액 조항’의 활용빈도는 다른 조항과 비교하여 매우 낮고

108) 소송사건 단위의 분석보고서인 PwC의 보고서에서는 일실이익 손해액 산정법보다 합리적 실시료 산정법이 더 빈번하게 사용되는 이유로 몇 가지를 지적하고 있다. 여기에는 NPE가 증가하는 상황에서 이들은 실시하고 있지 않기 때문에 일실이익을 주장할 수 없다는 점, 일실이익을 산정하기 위하여 필요한 기업의 특정 제품에 관한 비용정보와 이윤 정보가 공개되어야 하는 부담, 일실이익과 비교하여 합리적 실시료 손해액 산정이 덜 복잡하고 소요 비용이 적다는 점, 일실이익을 근거로 주장하여 법원에서 손해배상액을 인정받기가 더 어렵다는 점, 경쟁이 격화되고 전문화된 유통 경로가 다양화됨에 따라 대체 상품의 접근성이 커진 관계로 일실이익의 입증에 더욱 어려워지고 있다는 점, 시장에서 침해자의 제품이 없더라도 소비자는 특허권자의 제품을 구매하지 않을 가능성이 커진 까닭에 침해자의 항변에 취약해진 점 등이 포함된다.(PwC, op.cit., p.8).

‘재량에 기한 상당손해액 조항’에 대한 의존도가 높은 점과 대조를 이룬다.¹⁰⁹⁾

3. 특허침해 손해배상액과 특허의 가치를 연동하는 미국의 계량경제학적 연구동향

미국을 중심으로 계량경제학적 방법론을 활용하여 특허의 손해배상액을 기술의 가치에 관한 대리 지표로 산정하는 연구가 발전하고 있다. 이하에서는 이러한 연구들의 대표적인 사례를 간략히 검토하고자 한다. 우선 특허침해 손해배상액을 특허가치의 종속변수에 위치시키고 특허 내외적 속성을 독립변수로 하여 특허가치를 결정하는 모형을 개발하려는 연구를 들 수 있다. 동일 데이터에 기초하여 몇 개의 논문이 학술지에 게재되었는데,¹¹⁰⁾ 이들 연구에서는 델라웨어, 캘리포니아, 텍사스 연방지방법원의 특허침해소송 4289건에서 유효표본 65개를 추출한 후, 요인분석을 결합한 Extension Neural Network 모델을 사용하여 특허 속성지표와 손해액에 관한 특허평가모형을 구축하였다. 이 연구는 특허침해 손해배상액은 현실에서 구체적으로 확정된 가치로서, 불확실한 미래의 잠재적 수익창출을 기초로 하는 전통적인 기술가치평가 방법론의 분석결과보다 현실적 타당성이 높다는 점을 강조한다. 기술경영 및 기술가치평가 방법론의 입장에서 보면 기술의 잠재적 가치는 현실적으로 법률에 의해 보호되는 정도로 제한될 수밖에 없다는 점에서¹¹¹⁾ 손해배상액은 특허의 금전적 가치를 보여주는 신뢰할 만한 지표로 해석할 수 있을 것이다.

이러한 연구의 경향은 1980년대 이후로 미국에서 발전한 특허소송 관

109) 이에 대해서는 “제3장 제1심 판결의 산정공식과 적용법조 및 특성 분석” 부분 참조.

110) Lai, Yi-Hsuan and Che, Hui-Chung, and Wang, Szu-Yi, “Managing patent legal value via fuzzy neural network incorporated with factor analysis”, 「IEEE」, pp.1 - 4, 2008.4.; Lai, Yi-Hsuan and Che, Hui-Chung, “Evaluating patents using damage awards of infringement lawsuits: A case study”, 「Journal of Engineering and Technology Management」, vol.26, pp.167 - 180, 2009; Lai, Yi-Hsuan and Che, Hui-Chung, “Modeling patent legal value by extension neural network”, 「Expert Systems with Applications」, vol.36, pp.10520 - 10528, 2009.

111) 박의준, 전계서, 186면.

런 계량모형 연구의 연장선상에 있다고 볼 수 있다. 이러한 연구들로는 특허인용, 특허청구항, 패밀리특허 규모 등을 변수로 하여 소송가능성이 큰 특허의 특성을 규명하고자 한 연구,¹¹²⁾ 특허 지표를 활용하여 예견 가능한 미래에 특허 소송의 가능성을 분석하는 모델에 관한 연구¹¹³⁾ 등을 들 수 있다. 그 외에 특허의 양도 횟수, 발명자 수, 청구항 수, 독립청구항수, 특허명세서의 인용기술 수, 외국의 인용기술 수, 비특허 인용기술수, 전방 인용수, IPC의 수, 세계 특허 패밀리 수, 미국 특허 패밀리 수, USPTO 심사관의 심사의견 수, 양수인의 답변 수, 특허 출원부터 등록까지의 기간, 도면의 수, 출원일부터 소제기 일까지의 기간의 17개의 특허지표를 독립변수로 설정하고 요인 분석을 수행하여 8개의 요인을 도출한 연구도 있다.¹¹⁴⁾ 이와 같이 특허침해 손해액을 특허가치로 인식하는 실증연구의 등장과 법원 내외의 다양한 속성 데이터를 근거로 한 특허의 소송가능성 예견에 관한 연구에 이르기까지 미국에서 특허침해 소송과 분쟁특허를 둘러싼 계량경제학적 연구는 꾸준히 진행되고 있다.

4. 특허침해 손해배상에서 계량경제학 방법론 적용기준의 엄정성 강화

지식경제의 발전에 따라 고도로 집약된 기술이 탑재된 제품과 서비스의 등장이 보편화됨에 따라 미국의 연방법원에서 특허침해로 인한 손해액 산정에 있어 증거자료의 제출과 관련된 계량적 방법론의 활용이 증대되고 있다. 그러나 다른 한편 법원이 구체적 사안에 있어 계량경제학적 방법론에 기초한 사실자료의 인정요건을 엄격하게 함으로써 당사자와 그

112) Cremers, K., 「Determinants of Patent Litigation in Germany」, Discussion Paper, Centre for European Economic Research, no. 04-72, 2004.

113) Kim, A.G., Partee, N.W., Reynolds, T.J. and Santamaria, M.A., “Patent litigation risk-scoring model”, 「IEEE Systems and Information Design Symposium」, University of Virginia, USA, 2002.

114) Che, Hui-Chung and Huang, Hsiao-Wen, “How to assess values in patent infringement lawsuit?”, 「2010 International Conference on Management and Service Science」, Wuhan, China, pp.1 - 4, 2010.8.24-26.

대리인은 더욱 다양하고 정교한 손해액 산정법의 발굴과 적용에 힘쓰게 하는 계기가 되기도 하였다.

미국의 연방법원에서 특히 침해손해액 산정에 있어 산정방법의 엄격한 적용을 요구한 예로는 먼저 상관행 실시료율 배척 사례를 들 수 있다. *Uniloc v. MS* 사건¹¹⁵⁾에서, 연방순회항소법원은 합리적 실시료 상당 손해액을 산정함에 있어 특허의 실시로 침해자가 얻은 이익의 25%를 실시료율의 기준으로 삼는 소위 ‘25% 상관행 룰’을 배척하였다 이 판결에서 연방순회항소법원은 원고측이 비록 25% 상관행 룰을 적용하면서 조지아-퍼시픽(*Georgia-Pacific*) 요소를 고려하여 가감여부를 검토하기는 하였지만 결과적으로 분쟁대상 사건의 구체적 사실관계 하에서 왜 25%가 적합한지를 연결시키는 데 실패하였다고 보아 25%의 실시료율을 적용한 것을 배척하였다.¹¹⁶⁾ 이에 따라 이후의 소송에서 원고측 대리인은 손해배상액을 산정함에 있어서 상관행이라고 하더라도 그 상관행이 구체적 사실관계에 어떻게 관련되어 있는지에 대한 설득력을 높일 필요성이 커졌다.

미국 법원에서 손해액 산정과 관련하여 계량적 방법론의 사용이 문제가 되는 또 다른 영역은 여러 기술이 포함된 용·복합제품에서 합리적 실시료 상당손해액이나 일실이익 상당손해액을 산정하는 산정의 베이스를 설정하는 데 적합한 단위를 계량적 방법론으로 확정하는 부분이다. 흔히 전시장가치룰(*Entire market value rule: EMVR*)¹¹⁷⁾의 적용을 주장하는 원고측에서 이를 어떻게 계량적으로 입증할 것인지 여부와 관련이 있다. 예를 들어, *Lucent v. Gateway* 사건을 들 수 있다.¹¹⁸⁾ 이 사건은 여러 모듈의 결합체인 엠에스 아웃룩(*MS Outlook*) 소프트웨어의 구성요소인 데이트 피커(*date picker*)에 관한 특허 침해 사건이었다. 이 사건에서 침

115) *Uniloc USA Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

116) *ibid.*, p.1315.

117) *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.* 609 F.Supp. 2d 279 (N.D.N.Y. 2009), p.286. 이 사건에서 레이더(*Rader*) 판사는 전시장가치룰의 적용요건으로 침해구성품이 전체 기계에 대한 고객 수요의 근간이어야 하며, 침해구성품과 비침해구성품은 동시에 판매되어 하나의 기능적 단위 또는 기계 부품 또는 부품들의 단일조립체를 구성하여야 하고, 침해구성품과 비침해구성품은 마치 하나의 기능적 단위에 유사해야 한다고 실시하였다.

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

해원고측은 실시료율의 산정 기반이 되는 매출액의 근거자료로 엠에스 아웃룩의 매출액을 사용하였다. 이에 법원은 데이트 피커의 가격이 아니라 엠에스 아웃룩 소프트웨어의 가격을 실시료 산정의 기초로 삼기 위해서는 데이트 피커가 전체 소프트웨어의 구매를 견인한다는 객관적 증거가 충분하게 제시되어야 함을 이유로¹¹⁹⁾ 이 사건에서 연방지방법원의 35,800백만 달러의 손해배상액 판결을 파기하고 손해배상액에 대해 새로이 심리할 것을 명령하였다. 마찬가지로, LaserDynamics v. Quanta 사건¹²⁰⁾에서도, 법원은 배심의 850만 달러의 손해배상액 판결을 파기하였다. 법원은 침해특허가 제품의 한 부품과 관련되어 있음에도 부품이 아닌 제품의 매출액을 기초로 합리적 실시료 상당손해액을 산정하고자 하는 경우, 비록 실시료율을 충분히 낮게 설정했다고 해서 침해 부품이 전체제품의 수요를 견인한다는 점에 대한 입증책임이 면제되는 것은 아니라고 설시하였다.¹²¹⁾ 법원은 특허가 탑재된 구성요소가 가치 있다거나, 중요하다라는 점 또는 심지어 전체 시스템에 필수적이라는 점을 입증하는 것, 소비자들이 선택가능한 대체제들 가운데 침해부품을 포함한 제품을 선택할 것이라는 점을 입증하는 것만으로도 부족하다고 설시하였고, 전시장가치율을 적용하기 위해서 원고는 소비자들이 오로지 침해특허관련 부품 때문에 침해제품을 구매했다는 점을 입증하여야 한다고 설시하였다.¹²²⁾

이처럼 연방순회항소법원에서 특허침해 손해액 산정에 있어 계량적 방법론의 적용에 엄격한 기준을 요구하자 하급심인 연방지방법원의 특허침해 손해배상사건에서도 경영·경제학적인 새로운 방법론의 도입과 적용의 엄밀성에 대한 검토가 확대되는 경향이 나타나고 있다. 그 예로써 25% 상관행률을 대체하기 위한 경제학적인 방법론인 내쉬협상 솔루션(Nash bargaining solution)¹²³⁾의 사용과 경영학적인 소비자조사기법으로

119) *ibid.*, p.1337.

120) *Laser dynamics, Inc. v. Quanta computer, Inc.*, 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).

121) *ibid.*, p.67.

122) *ibid.*, p.68.

123) 내쉬협상 솔루션은 양 측 협상시나리오 가운데 서로에게 가장 이익이 되는 결과를 정의하는 것을 목적으로 하는 수학적 모델이다. 가상적 협상에서 원·피고의 양 측이 협상 과정에서 서로에게 최적의 이윤을 도출하는

서 컨조인트 조사기법(conjoint surveys)¹²⁴⁾의 활용에 관한 활용의 확대와 엄밀성 요건 강화를 들 수 있다.¹²⁵⁾ 이들 계량적 방법론의 확대에 따라 연방지방법원의 판단결과는 사안에 따라 인용과 배척이 모두 나타나고 있어 특정한 계량적 방법론의 사용 자체에서 한걸음 나아가 개별 사건의 구체적 사실관계 하의 방법론적 적합성이 입증되어야 한다는 점이 강조되고 있다. 예를 들어, Oracle v. Google 사건¹²⁶⁾과 Suffolk Technologies v. AOL 사건¹²⁷⁾에서는 지식재산침해소송에서 손해액 산정을 위한 내쉬협상 솔루션의 사용을 배척한 반면, Mformation Technologies v. Research in Motion 사건¹²⁸⁾, Gen-Probe v. Becton

해법을 찾는 과정을 거쳐 특정 실시료에 도달한다는 점을 입증하기 위한 기법으로서 사용된다.

- 124) 컨조인트 분석은 1970년대 개발된 경영 마케팅의 소비자 선호도 측정 분석기법으로 여러 기술이 포함된 융·복합 제품에서 특정 기술기반 피처가 소비자 선호도에 미치는 영향을 측정하기 위해 사용된다. 컨조인트 분석은 개념적으로 하나의 제품을 여러 개 속성(attributes)의 번들로 나눈 다음, 각 속성을 다양하게 조합하여 소비자의 선호도를 파악하기 위하여 테스트를 실시한다.
- 125) Platt, S. Christian and Chen, Bob, “Recent trends and approaches in calculating patent damages: Nash bargaining solution and conjoint surveys”, 86 『BNA’s Patent, Trademark & Copyright Journal』 909, 2013.8.30.
- 126) Oracle v. Google 사건에서, 미국 캘리포니아 북부지방법원은 원고측 전문가가 내쉬협상 솔루션을 사용하여 합리적 실시료를 산정한 것에 대해서 내쉬협상 솔루션의 복잡한 수학적 공식이 보통의 배심원에게 이해되지 않을 것이고, 원고측 전문가가 협상해의 가정이 어떻게 실현될 수 있는지에 관해 어떤 증거도 제시하지 않은 채로 그 솔루션의 공리에 대해 얼버무리고 넘어가고 있으며, 나아가 내쉬협상 솔루션을 당해 사건의 사실관계의 어떤 것과도 구체적으로 연결시키지 않음으로써 단지 50:50 균형 가정이 채택되어버리고 말았다는 점을 들어 이를 증거로써 인정하지 않았다(Oracle Am., Inc. v. Google Inc., no. C-10-03561-WHA, slip op. at 11-12 (N.D. Cal. July 22, 2011)).
- 127) Suffolk Technologies v. AOL 사건에서 버지니아 동부지방법원은 원고측이 내쉬협상 솔루션을 사실관계와 연결시키는 데 실패하였고 임의적으로 50:50의 분할을 도출한 점을 이유로 들어 손해배상 전문가의 증언을 배척하였다(Suffolk Techs., LLC v. AOL, Inc., Case no. 1:12-cv-625. Doc. no. 518, slip op. (E.D. Va. April 12, 2013), pp.4-5).
- 128) Mformation Technologies v. Research in Motion 사건에서, 캘리포니아 북부지방법원은 침해자가 특허권자 측의 전문가 증언을 배척해 달라는 신청을 기각하였다. 침해자는 로열티율을 결정하기 위해 원고측 전문가가 사용한 내쉬협상 솔루션을 신뢰할 수 없으며 채택가능한 상관행동이 아니라고 주장하였으나, 법원은 그 신청을 기각하면서 원고측 전문가가 조지아 퍼시픽 요소(Georgia-Pacific factors)에 관해 광범위한 분석을 수행하여

Dickinson 사건¹²⁹⁾, VirnetX v. Cisco Systems 사건¹³⁰⁾에서 법원은 이를 허용하였다. 컨조인트분석기법에 관해서도 Oracle v. Google 사건에서는 그 사용이 배척되었으나¹³¹⁾ TV Interactive Data v. Sony 사건에서 법원은 원고측의 컨조인트 설문조사 증거를 배척하여야 한다는 피고측 주장을 기각하였다.¹³²⁾

-
- 도달한 로열티율의 합리성을 체크하기 위하여 내쉬협상해를 사용한 것이기 때문에 이를 사용한 것이 이 사건의 사실관계에 근거한 배척의 사유에 해당하지 않는다고 판시하였다(Mformation Techs., Inc. v. Research in Motion Ltd., no. 3:08-cv-04990, slip op. (N.D. Cal. Mar. 29, 2012), pp.15-16).
- 129) Gen-Probe v. Becton Dickinson 사건에서, 캘리포니아 남부지방법원은 한 걸음 더 나아가 법원은 원고측 전문가가 내쉬협상 솔루션을 사용한 것을 이유로 그의 전문가 증언을 배척해달라는 피고의 신청을 기각하며, 이 사건에서 원고측의 내쉬협상 솔루션은 다른 고려요건과 함께 사용하여 허락되었다는 점과 전문가 증언이 이 사건의 사실관계와 적절하게 연계되어 있다고 설시하였다(Gen-Probe Inc. v. Becton Dickinson & Co., Nos. 09-cv-2319, 10-cv-0602, Slip Copy, 2012 WL 9335913 (S.D. Cal. Nov. 26, 2012), p.3).
- 130) VirnetX v. Cisco Systems 사건에서 텍사스 동부지방법원은 Cisco가 VirnetX 측 전문가의 내쉬협상 솔루션 적용 부분에 대해 신뢰할 수 없음을 이유로 기각청구를 하였다. 피고(시스코)는 원고측 전문가가 원·피고 간에 이익을 전통적인 50:50이 아니라 45:55로 분할해야 하는지 이유를 설명하지 못하였다고 주장하였다. 그러나 법원은 원고측 전문가가 시스코와 버닛엑스 사이에 왜 전통적인 50:50의 이익배분이 아닌 45:55의 이익배분이 필요한지를 설명하였다고 판단하고, 내쉬협상 솔루션 부분의 배척에 관한 시스코의 신청을 기각하였다(VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., Not Reported in F.Supp.2d, 2013 WL 789288 (E.D. Tex. March 1, 2013), p.3).
- 131) Oracle v. Google 사건에서 법원은 스마트폰에서 피치의 상대적 중요성을 측정하기 위하여 컨조인트 설문을 사용하는 것을 거부하였는데, 법원은 손해배상액 산정을 위한 소비자 설문조사 자체가 내재적으로 신뢰할 수 없다고 표현하지는 않았지만, 법원은 이 사건의 경우 원고 측 전문가에 의한 조사분석은 특정 피치를 제외하고 조사한 결과로서 그 분석결과를 신뢰할 수 없다고 판단하였다(Oracle Am., Inc. v. Google Inc., no. C-10-03561-WHA, slip op. (N.D. Cal. July 22, 2011), pp.13-16).
- 132) 피고(소니) 측은 원고측 전문가가 컨조인트 분석을 사용한 것과 관련하여, Daubert 기준을 충족하지 못하였음을 이유로 배척을 신청하였고, 다음으로 그 내용적인 면에도 문제를 제기하였다. 원고 측 전문가가 변수 중 하나로 가격 그 자체가 아닌 가격 디스카운트를 사용한 점, 소수의 피처(구성품)만을 테스트한 점, 그리고 가장 유사한 비침해 대체재에 대해서 테스트하지 않은 점 등에 관하여 문제를 제기하였다. 그러나 법원은 심리에서 그 내용의 검토를 통해 그 증거가 적합하지 않게 될 수는 있을 것이지만 그러한 이유로 인한 원고측 전문가의 분석결과 자체를 증거에서 배제하는 것은 허락하지 않았다(TV Interactive Data CORP. v. SONY CORP. 929 F.Supp.2d 1006 (N.D.Cal. 2013), pp.1020-1027).

제 5 절 특허침해 손해배상과 기술가치평가 간의 관계

1. 기술가치평가의 개념

기술가치평가란 기술을 대상으로 그것의 경제적 값어치를 평가하는 것이다. 정확한 의미를 파악하기 위해서는 여기에서 말하는 ‘가치’가 무엇인지를 이해할 필요가 있다. 가치평가에서의 가치(value)란 그것을 보유함으로써 미래에 발생하게 될 이익의 모든 것을 일시에 금액으로 표현한 것을 의미한다.¹³³⁾ 즉 기술가치평가에 있어서의 가치는 일차적으로 기술이 가진 경제적 이익을 현재의 금전 가치로 환산하여 표현한 것이다. 가치평가가 어려운 이유는 미래에 발생하게 될 이익을 예측하는 것이 어려울 뿐만 아니라 그 미래의 이익은 시간이 경과함에 따라 대내외적 상황의 변화에 따라 달라지기 마련이기 때문이다. 그럼에도 불구하고 무형자산으로서의 기술이 시장에서 거래되거나 비즈니스에 활용되기 위해서는 자산으로서의 기술의 가치에 대한 평가가 필수적이다.

기술가치평가에 있어서의 가치가 경제적 가치임에는 분명하지만, 이 경제적 가치 역시 무엇을 기준으로 하느냐에 따라 달라질 수 있다. 국제가치평가기준위원회(International Valuation Standards Council: IVSC)¹³⁴⁾가 2011년 제정한 국제가치기준(International Valuation Standards 2011)에 따르면 가치평가에서 추정되는 가치는 세 가지 유형으로 구분된다. 시장에서 교환되는 가장 가능한 가격을 추정하는 과정을 의미하는 시장가치(market value)¹³⁵⁾ 추정, 시장참가자 일반이 아니라 어떤 개인이

133) 테크밸류 역, 「지적재산과 무형자산의 가치평가」, 세창출판사, 2000, 182면(Smith, Gordon V., Parr, Russell, L, 「Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets」, John Wiley & Sons, 1994. 3).

134) 이 기관은 1970년대 말 미국과 영국의 가치평가 전문가 대표 간 논의로 1981년 창설된 국제자산가치평가기준위원회(International Assets Valuation Standards Committee: TIAVSC)가 몇 차례의 개칭 및 확대를 통해 2008년 10월부터 독립적인 국제기구로 발전한 것으로 2012년 기준 46개 국가의 대표기구 및 국제기구 등이 참여하고 있다(설성수, 오세경, 박현우, 「기술가치평가론」, 법문사, 2012, 37면 참조).

135) IVSC, 「International Valuation Standards: Framework and Requirements」, International Valuation Standards Council(IVSC), 2013, p.13. Market value is the estimated amount for which an asset or liability should exchange

나 기업 실체에 특화된 가치를 측정하는 투자가치(investment value)¹³⁶⁾ 추정, 그리고 시장 일반이 아니라 거래 당사자간의 합의에 기반하여 도출된 가치인 공정가치(fair value)¹³⁷⁾ 추정이 그것이다. 국제가치평가기준 위원회(IVSC)는 가치평가를 위한 자료 가운데 시장가치를 가장 우위에 둔다.

2. 손해배상제도와 기술가치평가 간의 관계

법원에서 특허침해에 따른 손해배상액을 산정하는 것과 시장에서 기술의 가치를 평가하는 것 사이의 관련성에 대한 관심이 증대되고 있다. 특허의 가치 평가, 실시권 허여, 그리고 특허침해 손해배상은 모두 특허권자가 특허권을 부여받음으로써 보유하게 된 시장 가치의 평가를 전제로 한다.¹³⁸⁾ 시장을 배제한 특허기술의 가치산정 및 실시료 결정은 그 자체가 용이하지 않을 뿐만 아니라 산정된 가치에 대한 시장의 신뢰를 담보할 수 없다. 특허침해에 따른 권리자의 손해 역시 시장에서 기대했던 수익의 상실로 현출되는 것이다. 이러한 점에 비추어 특허의 가치평가 및 실시료 결정 그리고 법원의 손해배상액 결정은 기술 시장을 중심으로 서로 관련되어 있다고 볼 수 있다.

특허침해 손해배상과 기술가치평가 사이의 관련성에 대한 관심은 양자의 방법론에 대한 관심으로 구체화되고 있다. 기술가치평가의 방법론과 법원의 특허침해 손해배상액 산정법 간의 연관성에 주목하는 연구들이 증가하고 있다. 한 편으로 기술가치평가 방법론을 활용하여 손해배상 제도를 개선하려는 연구들이 등장하였다. 다른 한 편으로 손해배상 방법

on the valuation date between a willing buyer and a willing seller in an arm's length transaction, after proper marketing and where the parties had each acted knowledgeably, prudently and without compulsion.

136) *ibid.*, p.15. Investment value is the value of an asset to the owner or a prospective owner for individual investment or operational objectives.

137) *ibid.*, p.15. Fair value is the estimated price for the transfer of an asset or liability between identified knowledgeable and willing parties that reflects the respective interests of those parties.

138) 서천석, “특허의 가치평가 및 피해액 산정에 필요한 경제이론의 소개”, 「지식재산 21」, 특허청, 61-76면, 2002, 76면.

론을 기술가치평가 방법론에 접목하려는 연구가 등장하기도 하였다.

특허법 제128조의 손해배상 체계의 개선을 위해 기술가치평가 방법론을 활용하는 방안에 관한 연구가 양적으로 많지는 않지만 꾸준히 행해져 왔다.¹³⁹⁾ 몇 편의 예를 들면, 우선 개념적으로 기술가치평가 방법론을 특허법 제128조 특칙의 손해액 산정에 활용하는 방안을 제안한 연구가 있다.¹⁴⁰⁾ 이 연구에서는 장래의 일실 이익을 산출해야 하는 경우에 침해행위로 인하여 과거뿐만 아니라 장래의 예측되는 수입마저 더 이상 기대할 수 없는 상황이 되어 장래의 일실이익에 대한 산출이 필요한 경우 또는 실시 준비중인 상황에서 침해가 발생하여 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 및 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 적용이 불가능한 경우에 기술가치평가방법 가운데 미래의 현금흐름을 이용한 수익접근법 또는 옵션접근법을 활용할 수 있는 여지가 있다고 한다.¹⁴¹⁾ 또한 실시료에 기한 손해액 산정을 위한 실시료율을 결정하는 과정에서 유사사례를 참조하여 적절한 기술의 가치를 평가하는 시장접근법을 활용하여 통상의 실시료를 결정하는데 도움을 받을 수 있다고 제안하였다.¹⁴²⁾ 그러나 당해 논문 작성 당시를 기준으로 우리나라에 시장접근법으로 기술가치를 평가하기에 충분한 비교사례의 존재여부가 불확실하고 객관적인 통계자료에 근거한 실시료율의 결정도 용이하지 않은 것이 현실적 어려움이라는 점을 언급한 다음, 이에 대한 보완으로 수익접근법 또는 비용접근법의 산정결과 등에 의한 기술가치평가결과를 보충적 비교자료로 활용하여 실시료율에 관한 합리적 결정에 기여할 수 있을 것이라고 하였다.¹⁴³⁾

지식재산 가치산정법으로서 비용접근방식, 시장접근방식, 수익접근방식을 소개하고, 나아가 특허기술의 가치산정과 관련하여 지표산정법, 분할산정법, 몬테카를로산정법, 옵션산정법 등을 소개한 연구도 있다.¹⁴⁴⁾ 그리고 다른 한 편 미국 판례법상 특허권 침해 손해액 산정에 도입된 경제학적 요소를 소개하였다. 그리고 지식재산 가치산정법과 미 판례법에

139) 각주 27 참조.

140) 손재실, 전계 논문.

141) 상계 논문, 84면.

142) 상계 논문, 87면.

143) 상계 논문, 87면.

144) 신혜성, 전계 논문.

도입된 경제학적 요소를 우리 특허법 상 손해액 산정에도 도입할 수 있는지를 검토하였다. 예를 들면 이 연구에서는 특허법 제128조의 ‘침해자 이익 손해액추정 조항’에 의거하여 침해자가 침해행위로 얻은 이익을 특허권자의 손해액으로 추정함에 있어서 (i) 당해 특허기술에 의해 침해자가 얻은 경제적 편익, (ii) 경제적 편익의 지속 기간, (iii) 경제적 편익 실현시 수반되는 위험 등을 고려대상에 포함하여야 하는데, 이들 요소는 수익접근법의 측정시 고려되어야 하는 요소라고 하였다.¹⁴⁵⁾ 또한 상용화 이전 기술을 침해하여 시장에서 성공을 거둔 경우, 옵션 산정법의 전제 사항을 고려하여 특허권자가 침해자와 같은 상용화 비용투자위 위험부담을 감수하였을 것인지도 검토할 수 있을 것이라고 하였다.¹⁴⁶⁾ 한편 ‘실시료 상당손해액 조항’과 관련해서는 지식재산 가치산정법을 통한 25% 룰이나 산업표준 등을 참고할 수 있을 것이고 순위산정법 관련 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소 등도 고려의 대상이라고 하였다.¹⁴⁷⁾

그 외에도 최근에 기술가치평가와 특허침해 손해배상 사이의 관계에 관하여 구체적으로 검토한 연구도 있었다.¹⁴⁸⁾ 이 연구에서는 기술가치평가 결과를 민법 제750조를 근거로 한 손해배상액 청구에 활용하는 방안에 대해서 논의한다.¹⁴⁹⁾ 민법 제750조를 근거로 한 손해배상액의 청구를 위해서는 손해의 발생 전과 발생 후 재산상 차이를 입증할 수 있어야 하는데 그 차이를 입증하는 자료로서 손해의 발생 전과 발생 후 각 시점에 작성된 기술가치평가의 가액의 차이를 비교하여 손해의 정도를 판단한다는 것이다.¹⁵⁰⁾ 이러한 발상은 양자 간에 현금흐름, 시장점유율 및 그에 따른 기대 수익에 차이가 나타날 것이고 그 차이를 기술 침해로 인한 손해의 범위로 상정할 수 있을 것으로 기대하는 것이다. 또한 이 연구에서는 기술가치평가의 가치결론을 손해액의 증거가 어려운 경우에 중요한 보조 자료로 사용할 수 있을 것이라고도 제안한다.¹⁵¹⁾

145) 상계 논문, 88면.

146) 상계 논문, 89면.

147) 상계 논문, 80면.

148) 박의준, 전계서.

149) 상계서, 185면.

150) 상계서, 185면.

151) 상계서, 185면.

특허침해 손해배상제도를 기술의 가치평가, 구체적으로는 정상가격의 평가에 활용할 수 있는 아이디어에 대한 연구도 있었다.¹⁵²⁾ 이 연구에서는 공정거래법 제23조 제1항 제7호의 부당지원 사례에 지식재산권이 문 제되는 경우가 향후 늘어날 것이라고 전제한 후 지식재산권의 정상가격 여부를 판단함에 있어 미국의 특허침해 손해액 산정의 판례법상 원리인 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소¹⁵³⁾에 기초한 합리적 실시료 산정 및 팬뒤트 테스트(Panduit test)¹⁵⁴⁾의 일실이익 산정 원리를 특허의 가치 산정에 활용할 수 있을 것이라는 견해를 피력하였다. 이 연구에서는 가치평가의 수익접근법에서 주요하게 사용되는 적정 실시료를 미국의 합리적 실시료 산정 법리에 따라,¹⁵⁵⁾ 그리고 현금흐름할인법과 같은 수익접 근법에 주요하게 사용되는 잉여현금흐름 산출 등을 위해 팬뒤트 테스트 를 통해 확보한 데이터를 활용할 수 있을 것¹⁵⁶⁾이라고 하였다. 이러한 주장은 본 연구에서 특허법의 손해배상제도 개선을 위하여 기술가치평가 의 방법론들을 고려하자는 견해와는 그 방향성이 반대이기는 하지만, 논 의 그 자체로 손해배상제도와 기술가치평가라는 양 제도가 전혀 무관한 것이 아니라 방법론적으로 관련성이 크고 그 발전에 기여할 수 있다는 점을 보여주는 것으로 의의가 있다고 평가할 수 있다.

152) 최승재, “지식재산권 가치평가와 경쟁법-합리적인 특허가치 산정법에 대한 시론적 고찰-”, 「산업재산권」, 한국지식재산학회, 제39호, 1-46면, 2012.12.

153) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

154) Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

155) 최승재, 전제 논문, 2012.12., 14-27면.

156) 상제 논문, 28-34면.

제 6 절 소결

이 장에서는 특허침해 손해배상의 법적 의의와 기술경영학적 의의를 검토하였다. 먼저 민법의 손해의 개념에 관한 주요 학설에서 출발하여 특허법의 손해의 개념에 관한 주요한 학설을 정리한 후 이를 바탕으로 본 연구에서 바라보는 특허침해에서의 손해의 개념을 시장기회상실설의 입장에서 정리하였다.

다음으로 특허침해의 손해배상액의 의의를 전통적 법적 관점, 법경제학적 관점 그리고 기술경영학적 관점으로 나누어 기술하였다. 전통적인 법적 관점에서 특허 침해 손해배상액은 침해로 인해 발생한 손해에 대해 충분한 금전적 전보를 실현하고 손해의 공평한 분담을 달성하는 것이 주된 관심사였다. 그러던 것이 최근에는 특허침해 손해액이 현실화되어야만 특허침해라는 불법행위 발생을 미연에 방지하는 예방적 역할에 충실할 수 있다는 점에서 법경제학적 효율성을 가진 징벌적 손해액 산정의 주장이 확대되고 있다. 여기에서 한 걸음 나아가 본 연구에서는 특허침해 손해배상액 제도는 전통적인 법적 또는 법경제학적 관점뿐만 아니라 전략적 기술경영의 관점에서도 중요한 의의를 지니고 있음을 선행연구를 통해 제시하고자 하였다.

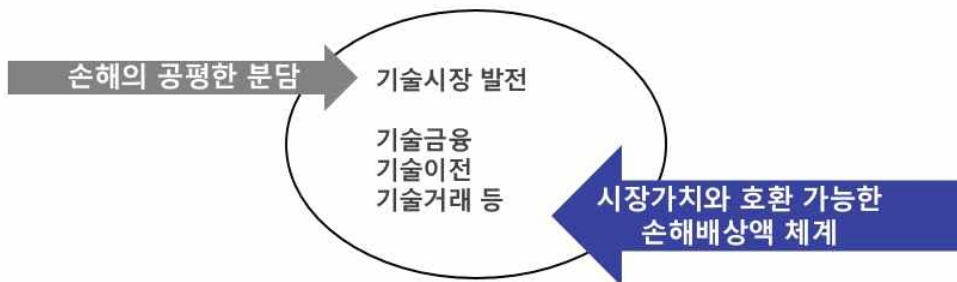
이 장에서는 특히 무형자산인 기술이 중심이 되는 경제 하에서 기술 비즈니스를 수행하는 글로벌 첨단기술기업들에게 특허는 기업의 핵심자산이자, 경쟁력의 근간이며, 거래비용을 결정하는 중요한 요인이 되었던 점 그리고 핵심자산인 기술에 관한 법적 분쟁은 단순한 법적 제재 이상의 의미를 가지게 되었으며 기업은 적극적으로 특허소송을 기업 경영 및 시장 경쟁력 제고의 수단으로 활용하기 시작하였다는 점에 주목하였다. 특허침해 소송에 대한 기술경영적 활용의 경향은 손해배상액의 의미에도 중요한 전환을 가져온다. 특허 손해배상액은 권리자에게는 수익창출의 수단이자 비즈니스모델이 되었고, 특허손해배상액은 그 자체로 특허기술의 가치를 표상하는 신뢰할 만한 근거로 인식되게 되었다. 법원에 의해 유효성을 인정받고 침해가 인정되어 손해배상을 받은 특허에 있어 손해배상액은 기술시장에서 특허의 가치를 측정하는 데 활용되는 중요한 근거로 기능하기 시작하였으며, 시장에서 형성된 가치는 다시 법원의 손

해액 산정의 근거로 활용되기 시작하였다.

이러한 관점에서 시장중심의 손해배상제도가 발전한 미국의 사례를 검토하였다. 미국의 특허침해 손해액 산정법의 특징을 분석하고, 특허침해 손해액과 특허가치를 연동하는 미국의 계량경제학적 연구동향을 정리하였으며, 특허침해 손해액 산정시 계량경제학 방법론 활용이 증대되고 있는 점 등 기술시장의 발전과 손해배상제도가 함께 발전하는 미국의 상황을 판례, 문헌 그리고 실증분석을 통해 검토하였다.

결론적으로 이 장에서는 법원의 손해액의 합리성을 논할 때에도 과거에는 법적 측면에서 법원의 손해배상이 손해의 공평한 분담이라는 원칙에 충실한가에만 집중하면 되었던 것을 넘어서서, 이제 기술경영의 관점에서 법원의 손해배상액은 '시장가치와 호환 가능하며 예측가능하고 합리적인 손해배상 체계의 구축'에 주안점을 두어야 한다는 점을 강조하였다. 본 연구에서 '시장가치와 호환 가능한 손해배상액 체계'란 반드시 손해액이 시장가치와 등가여야 한다는 것을 의미하지는 않지만, 공정 시장 내 합리적 개인(기업)이 일관적이고 신뢰할 만하다고 수긍할 수 있고, 시장가치와 법원손해액이 선 순환적으로 영향을 주는 시스템을 의미한다. 사법 판단이 시장의 형성과 발전에 중요한 역할을 할 수 있다는 것은 지식재산법 체계가 가진 중요한 기능이고 향후 그 중요성은 더욱 커질 것이다. 그 과정에서 기술가치평가 방법론은 시장가치와 호환 가능한 손해배상액 체계를 구축하는 데 있어 법원과 시장 사이에서 그 호환성을 매개하는 역할을 할 수 있을 것이다.

[그림 2-6-1] 손해배상체계의 역할 확대 모식도



제 3 장 제1심 판결의 산정공식과 적용법조 및 특성 분석

제 1 절 개요

1. 분석의 목적과 연구문제의 구체화

이 장에서는 법원의 특허법 제128조에 기한 손해배상액 산정법에 관하여 면밀히 검토한다. 구체적으로 특허침해 손해배상 판결문을 가능한 전수로 수집하여 침해권리별 손해액 인용규모, 특허법 제128조의 조항별 주장·적용, 소송 관련 각종 속성(원·피고 특징과 결합유형, 권리종류, 기술유형, 원고측 대리인 유형 및 선고법원 등)의 영향 그리고 구체적인 손해액 산정법 및 다른 요인과의 관계 분석을 수행하였다. 이 장에서는 세 가지 구체적인 세부 연구문제를 설정하였는데 다음과 같다:

첫째, 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조(X)와 손해액 인용액(률)(Y) 사이에 유의한 상관관계가 존재하는가?

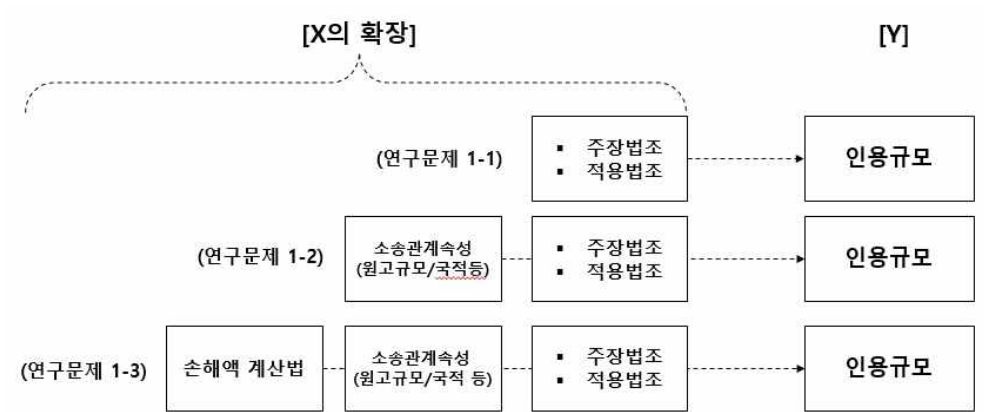
둘째, 원·피고 속성, 권리종류, 기술유형, 대리인 유형 및 선고법원 등 속성변수(Z)에 따라 위의 관계 ($X \rightarrow Y$)는 영향을 받는가?

셋째, 위의(X, Y, Z) 간의 관계에 있어 “손해액 산정공식(산정법)”은 어떠한 역할을 하는가?

원고주장·법원적용법조(X)와 손해액 인용액(률)(Y) 사이에 유의한 상관관계가 존재하는 것이 증명된다면, 법조의 주장·적용에 따라 손해액 인용규모가 달라질 수 있다는 해석이 가능하다. 이 경우 원고와 법원 모두 손해액 산정시 법조의 주장·적용에 신중할 필요가 있다는 시사점의 도출이 가능할 것이다. 법조와 손해액 인용규모 간에 어떠한 유형의 구분이 가능하고 그 유형별로 원·피고 규모 등 관련 속성이 차별적으로 나타난다면 법원 손해배상체계의 공평한 적용에 관하여 당사자의 의심은 커질 수밖에 없다는 점에서 손해액 산정체계의 합리성 강화의 필요성이 있다고 볼 수 있다. 특히 손해액 산정법이 그와 같은 유형의 구분에 밀

접한 관련성이 있는 것으로 나타난다면 손해액 산정법의 일관성과 객관성 제고가 법원 손해액 산정체계의 합리성 개선에 중요한 요소임을 함의하고 있다고 해석할 수 있을 것이다. [연구문제 1-1]은 제3장 제3절에서, [연구문제 1-2]는 제3장 제4절에서, [연구문제 1-3]은 제3장 제5절에서 다루게 된다.

[그림 3-1-1] 연구문제의 구성 모식도



2. 특허침해 손해액산정에 관한 실증분석 현황

2001년 ‘침해자이익 손해액추정 조항’과 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 추가로 특허법 제128조가 현재의 구조를 갖추게 된 이후 특허법 제128조 전반에 관하여¹⁵⁷⁾ 또는 ‘양도수량 손해액인정 조항’¹⁵⁸⁾, ‘침해자이익 손해액추정 조항’¹⁵⁹⁾, ‘실시료 상당손해액 조항’¹⁶⁰⁾ 또는 ‘재량에 기한 상당

157) 안원모, 전거서, 2005; 박성수, “특허침해로 인한 손해배상액의 산정에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사학위논문, 2006; 박용근, “특허법상 특허침해로 인한 손해배상에 관한 연구”, 『연세 의료·과학기술과 법』, 연세대학교 법학연구원, 제4권 제2호, 26-51면, 2013.8.

158) 양창수, 전거 논문; 윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상액의 산정-특허법 제128조 제1항의 이해-”, 『저스티스』, 제80호, 109-135면, 2004.8.

159) 정차호, 장태미, “침해자 이익액에 의한 손해배상액 산정: 특허법 개정방안”, 『이화여자대학교 법학논집』, 이화여자대학교 법학연구소, 제18권 제3호, 239-292면, 2014.

160) 심미량, “특허침해에 대한 손해배상액으로서 실시료 상당액”, 『안암법

손해액 조항¹⁶¹⁾ 등 특정 조항에 관하여 비교법적 검토나 조문 해석적 연구의 형태 등 다양하고 의미 있는 연구들이 수행되어 왔다. 이들 선행 연구는 본 연구 전반에 걸쳐 검토되는데,¹⁶²⁾ 이 소절에서는 이들 가운데 소수이기는 하지만¹⁶³⁾ 법원 판결의 특성을 실증적으로 분석한 연구 중 본 연구와 관련성이 큰 4개의 연구를 검토하고 판결 분석의 방법론적 측면에서 본 연구와의 차이를 비교한다.

특히침해 손해액 산정을 데이터에 기반하여 구체적으로 분석한 실증 분석 연구의 사례로는 먼저 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 종자산업법, 저작권법 등 지식재산권 관련 법률에서 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’이 적용된 사건의 비중과 특성을 분석한 논문을 들 수 있다.¹⁶⁴⁾ 이 논문은 2010년 하반기부터 2013년 1월 사이에 선고된 지방법원 합의부 이상의 사건들을 대상으로 분석을 수행하였다. 분석 대상에 포함된 57건의 판결 가운데 71.9%에 해당하는 41건의 사건에서 변론의 전 취지와 증거조사 결과에 기초한 법원의 상당 손해액 산정 방식이 사용된 것으로 나타났다.¹⁶⁵⁾ 지식재산권의 종류별 차이를 보면, 특허법의 경우 6건 중 3건(50.0%), 실용신안법의 경우 4건 중 2건(50.0%), 디자인보호법의 경우 2건 중 2건(100.0%), 상표법의 경우 6건 중 4건(66.7%), 부정경쟁방지법의 경우 7건 중 6건(85.7%), 종자산업법의 경우 4건 중 3건(75.0%), 그리고 저작권법의 경우 28건 중 21건(75.0%)에서 상당 손해액 인정 조항을 사용한 것으로 나타

학」, 안암법학회, 제37권. 653-688면, 2012.

161) 박준석, 전계 논문; 정차호, 장태미, “특허법 제128조 제6항에 따른 법원의 재량에 의한 ‘상당한’ 손해액의 인정”, 「지식재산연구」, 한국지식재산연구원, 제10권 제2호, 1-29면, 2015.

162) 주로 “제1장 서론”, “제2장 특허침해 손해배상의 법적·기술경영적 의의” 및 “제4장 손해액 산정법 쟁점별 학설과 판례” 부분에서 논의된다.

163) 법원의 판결문과 소송자료가 온라인을 통해 공개되고 민간을 중심으로 소송 통계도 제공되는 미국의 경우와는 달리 우리나라에서 소송자료는 대법원 규칙에 공개절차가 명시되어 있기는 하나(대법원규칙 제2441호 재판기록 열람·복사 규칙) 이해관계자가 1인이라도 이의를 제기하면 열람이 불가하고, 판결문의 경우는 제공되는 자료에서 인적 특성과 분쟁기술 속성을 나타내는 부분은 일괄적으로 삭제되어 공개되므로 분석에 제약 요인이 많은 것이 현실이다.

164) 박준석, 전계 논문, 82-85면 참조.

165) 이하의 분석은 상계 논문, 82-86면의 일부이다.

났다. 지식재산의 제반 분야에서 상당 손해액을 적용한 판결이 절반 이상을 차지하는 가운데, 특히 부정경쟁방지법, 종자산업법 및 저작권법에서 활용도가 높게 나타나는 것으로 조사되었다. 이 논문은 동 조항에 기한 손해액 산정이 손해액의 증명이 어려운 지식재산의 특성에 비추어 권리자 구제에 긍정적인 기여를 한다는 입장을 견지하고 있다.¹⁶⁶⁾

두 번째 논문은 특허·실용신안권 침해사건에 한정하여 손해액 규모의 특성 및 그 속성별 차이를 분석한 연구이다.¹⁶⁷⁾ 이 연구는 2009-2013년 (판결선고연도 기준) 사이 전국의 지방법원(지원포함)에서 선고된 사건 중에서 특허·실용신안권 침해와 관련된 본안 및 가처분사건을 대상으로 한 조사 결과에 토대를 두고 있다. 분석 결과 손해액이 인용된 사건(총 60건) 가운데 ‘통상 실시료’가 단독 또는 부분적으로라도 적용된 사건은 7건(약 13%)에 불과한 것으로 나타났으며, 약 60% 가량의 사건은 법원에 의한 ‘상당 손해액’ 인정 규정이 적용된 것으로 파악되었다.¹⁶⁸⁾ 원·피고 속성과 관련해서는, 원고가 외국기업이고 피고가 국내 중소기업인 경우 사건별 평균 손해배상액이 약 27억원으로 손해배상액 규모가 가장 컸다.¹⁶⁹⁾ 소제기 법원을 기준으로 보면 서울중앙지방법원에 제기된 소의 경우 사건 기준 손해액의 규모가 기타 법원의 경우와 비교하여 중위수(중앙값) 기준 두 배 가까이 더 큰 것으로 나타났다.¹⁷⁰⁾ 특허침해소송인지 또는 실용신안권 침해소송인지 분쟁대상 권리의 종류별로 구분한 결과 특허침해 소송의 손해배상액 중위수(중앙값)은 약 8억7천여만 원인 것과 비교하여 실용신안권침해 소송의 손해배상액 중위수(중앙값)은 약 4억5천여만 원으로 나타났다.¹⁷¹⁾

세 번째 논문은 서울중앙지방법원 합의부의 특허침해사건만을 대상으로 한 연구이다.¹⁷²⁾ 이 논문에서는 2010. 1. 1.부터 2014. 9. 23.까지 서울중앙지방법원 합의부에서 손해배상액임을 인정한 22개 사건을 대상으로 적용법조와 인용액을 분석하였다.¹⁷³⁾ 분석 결과에 따르면 원고가 청구의

166) 상계 논문, 87면.

167) 김관식, 전계 논문, 29면.

168) 상계 논문, 29면.

169) 상계 논문, 22면.

170) 상계 논문, 24면.

171) 상계 논문, 25-26면.

172) 염호준, 전계 논문.

근거로 가장 많이 주장한 조항은 침해자의 이익(개정전 제128조 제2항) 인정조항으로 총 14건이었으나 실제 재판부가 받아들인 경우는 2건에 불과하였고, 나머지 12건(85.7%)은 변론의 진취지와 증거조사결과에 기초한 법원의 상당손해액 산정(개정전 제128조 제5항)에 의해 손해배상액이 결정되었다. 다시 상당손해액 산정이 이루어진 12건을 세분화하여 분석한 결과, 침해자의 이익 조항에 의하여 피고의 이익액을 산정하되 보충적으로 5항을 함께 적용하여 판단한 사건이 1건, 형식상은 법원의 상당손해액 인정조항을 적용하였다고 판시하였으나 사실상 제2항에 따른 산정방식에 의한 금액을 그대로 인정한 사건이 5건인 것으로 판단하였다. 양도수량 손해액인정 조항의 경우, 원고의 주장은 3건이었고, 재판부가 그 근거조항을 인정하여 손해액을 산정한 사건은 2건(66.7%)인 것으로 파악하였다. 통상 실시료 인정 조항의 경우 원고의 주장은 5건이었고 재판부가 이를 인정한 것은 2건(40.0%)이었는데, 나머지 3건의 상당손해액 판결 가운데 1건은 통상 받을 수 있는 금액을 산정하되 상당손해액 규정을 보충적으로 적용한 것이었다. 결론적으로, 분석 대상 판결 가운데 보충적 적용을 포함하여 상당손해액에 근거하여 손해액을 결정한 경우가 16건으로 72.7%에 달하였다. 인용규모와 관련하여 분석대상 22건의 평균손해액은 968,807,128원이고, 인용률은 평균 59.7%이었다. 이 연구에서 흥미로운 점은 상당손해액이 인정된 판결을 세분화하여 손해액을 비교하였다는 점이다. 원고의 청구근거조항과 더불어 재판부가 상당손해액 규정을 보충적으로 적용하거나 또는 상당손해액을 적용한다고 하였으나 실질적으로 원고의 청구근거조항 및 산정방식에 따른 금액을 그대로 인정한 경우의 평균 인용률은 73.0%인 반면, 재판부가 순수하게 상당손해액 인정규정을 적용한 경우는 인용률이 44.9%에 불과한 것으로 분석되었다.

네 번째 논문은 우리나라 특허침해 손해배상액이 과소하다는 문제 의식을 토대로 2009-2013년의 5년 간 제1심 판결문 43건¹⁷⁴⁾을 대상으로 소송사건별 손해액 산정법을 정성적으로 분석하고 특허법 제128조 각 조항의 손해적용에 있어 개선 방안을 제언한 논문이다.¹⁷⁵⁾ 이 논문은 특허법

173) 이하 분석 결과는 상계 논문, 61-63면.

174) 이 논문의 경우 본문의 분석내용에 비추어 분석대상 43건에는 품종보호권, 실용신안권 등의 소송사건도 포함된 것으로 보인다.

175) 설민수, 전계 논문.

제128에 관한 법원의 법조적용별로 대상 판결의 손해액 산정법의 특성을 정성적으로 기술한 후 개선안을 제시하고 있다. 이 연구에서는 손해액 산정의 개선의 세 가지 지향원칙을 제시하는데 첫째, 특허권자의 현실적인 일실이익과 기대에 따른 일실이익을 모두 배상할 수 있어야 한다는 점, 둘째, 고의침해와 과실침해 및 손해의 입증과정에서 특허권자의 입증을 방해한 경우와 그렇지 않은 경우를 명백하게 구분하여야 한다는 점, 그리고 셋째, 산정법은 특허침해 소송을 담당하고 있는 법원에 부담이 되지 않는 단순성을 띠면서도 탄력성을 가져야 한다는 것이다.¹⁷⁶⁾ 그리고 특허법 제128조의 각 조항별 개선모델을 제시하는데, 하나의 모델을 제시하기 보다는 각 조항별로 주요하게 고려하여야 할 점들을 정리하여 제안하고 있다. 대표적으로 판매수량 산정방식에 있어서는 판매량의 경우 세법의 취지에 따라 관련 사업소득금액 허용하고, 비침해수입과의 혼재, 불명확한 액수 입증만으로 바로 재량판단 산정방식으로 도피하지 않고 피고에게 입증을 명하여야 한다는 점, 이익액은 침해기간이 단기간이면 고정비용을 공제하지 않는 것이 타당하고 침해가 장기간일 경우 고정·변동비용 개념에 집착하지 않고 관련기간 동안 매출액에 비추어 그 금액이 증감여부에 따라 판단하는 것이 타당하다는 점, 기여도는 특허침해 이외 이유에 따른 판매수량 감소에 관해서는 혼합된 판매수량에 관해 피고의 입증책임을 엄격하게 볼 이유가 없다는 점 등을 제시하였다.¹⁷⁷⁾ 침해자이익 산정방식에 관해서는 침해자를 제재하려는 목적에 사용하고 그 외의 경우는 제한적으로 사용하는 것이 타당하다고 보고 있으며, 이익액의 개념은 한국에서는 일본의 학설을 따라 한계이익설과 순이익설 중 일반관리비 제외를 허용하는 순이익설이 다수이라고 하면서도 실무상 문제는 어떤 것이 피고의 순이익인지 개념상 혼란이 따를 수밖에 없다는 것이라고 하고 비교적 개념이 명확한 한계이익설과 달리 순이익은 관점에 따라 EBIT(Earnings Before Interest and Taxes), EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) 등으로 다양할 수 있고 하급심 판결도 그 입장을 정확히 정하지 못한다는 난점을 언급하였다. 그리고 제재목적 외의 경우에는 원

176) 상계 논문, 476-477면.

177) 이하 침해자이익 산정방식 관련 내용은 상계 논문, 478-481면.

칙적으로 영업비용을 제외한 순이익으로 산정해야 하며 감가상각비나 대손상각비 등 영업비용이 지나치게 크다면 매출총이익을 산정한 뒤 사건의 전반에 따라 나타나는 특허발명과 다른 요소의 비중을 감안하여 특허발명의 기여도를 할당하는 방식이나 피고가 제시한 회계기준에 따른 순이익 등을 비교하여 적정이익률을 산정하는 것이 보다 적당한 방식이라고 제언하였다. 소득추계 방식은 제재적 방식이므로 예외적(장기침해, 자료제출거부, 입증방해 등의 경우)으로 허용되어야 한다고 보았으며, 기준경비율과 단순경비율 차이는 법원이 산정상 편리하다고 하여 규모나 기업 내용과 관련 없이 임의로 적용해서는 안 될 것이라고 하였다. 기여도실시료 상당손해액의 경우 관련 분야의 평균적 실시료율, 특허발명이 적용되는 부분이 전체에서 차지하는 부분, 다른 요소가 미치는 영향, 침해자의 이익 등 사정을 고려하여 정할 수 있다고 하였다. 재량에 기한 상당손해액의 경우 실시료 산정방식으로도 손해를 산정하기 어려운 경우에 한정하여 예외적으로 사용하여야 한다고 하였다.¹⁷⁸⁾ 제재적 목적으로 재량판단 산정방식을 적용한 경우를 제외하면 재량판단 산정방식은 가장 적은 평균·중위수를 보이고 있기 때문에 적극적 활용은 과소배상의 문제를 완화할 수 없다는 점을 지적하였다.¹⁷⁹⁾

본 연구는 실증분석에 관한 선행연구에 바탕을 두고 있지만 그 후속 연구로서 다음과 같은 점에 차별성을 두고 있다. 첫째, 선행연구들과는 달리 소송 사건 단위의 분석이 아니라 침해권리별 분석을 수행하였다. 그 이유는 본 연구는 손해액 산정법의 합리성 제고에 중점을 두는 바, 원칙적으로 손해액 산정은 침해권리 단위로 이루어지기 때문이다. 또한 특정 사건에 둘 이상의 권리 침해가 주장된 경우에 있어서는 사건 단위와 개별 권리 단위의 통계적 분석 결과가 상이할 수 있다는 점도 고려하였다.

둘째, 손해액 인용액과 인용률, 주장·적용 범조, 각종 속성(원·피고 결합유형, 권리종류, IPC기술그룹, 원고측 대리인 유형, 선고법원 등) 및 손해액 산정법간의 관계를 통계학적 방법론을 활용하여 분석하였다. 본 연구도 기존 선행연구에서와 같이 교차분석과 같은 일반적 표본 요약 방법

178) 상계 논문, 484면.

179) 상계 논문, 484-485면.

도 사용하지만, 그와 함께 비모수통계로서 독립 표본(두 표본) 카이제곱(χ^2)검정, 모수통계로서 독립표본 T-검정, 분산분석기법으로서 일원배치 분산분석, 데이터 유형화의 방법으로서 군집분석(cluster analysis) 및 부가적으로 회귀모형 등을 사용하여 제1심법원의 특허침해 손해액 산정의 특징을 가능한 한 종합적이고 체계적으로 분석하고자 한다.

셋째, 특히 손해액 산정법의 분석과 관련하여 본 연구에서는 판결문의 실시내용을 정리하는 것 이상의 가능한 한 상세하고 심층적인 분석을 수행하고자 하였다. 손해액 산정법을 정성적 산정과 정량적 산정으로 구분한 후 정량적 산정에 대해서는 이를 판결문의 용어와 개념을 사용하여 산정공식으로 정리하였다. 이를 통해 동일한 유형의 손해액 산정법을 사용하는 경우에 있어서도 법원에서 일관된 산정공식과 개념을 적용하는지를 파악하고자 하였다. 정성적 산정에서는 그 판결이유 실시정도를 분석하여 비교함으로써 정성적 산정의 의의와 한계를 검토하고자 하였다.

3. 분석 대상 확정 절차

(1) 분석대상 판결문 후보 추출과 확정

이 장에서는 2009.1.1.부터 2015.6.30.까지 최근 7.5년 간 제1심에서 특허·실용신안 침해 손해배상 판결이 이루어진 사건을 가능한 한 전수로 조사하여 분석하였다.¹⁸⁰⁾ 먼저 관련 선행연구에서 분석대상 후보 사건번호를 수집하고, 법원도서관을 방문하여 판결문열람 시스템에서 키워드검색을 통해 추가적으로 후보 사건번호를 확보하였다. 그리고 각급 법원에서 제공되는 판결서사본 제공서비스를 이용하여 대상 판결문을 수집한 후, 대상 권리의 측면이나 판결 내용상¹⁸¹⁾ 적합하지 않은 것들을 배제하였다. 최종적으로 분석대상을 확정된 결과 대상 판결의 수는 67건¹⁸²⁾이 되었다.

180) 본 전수조사는 법원의 공신력 있는 전수조사결과가 존재하는 것이 아닌 관계로, 선행연구의 대상 판결을 1차 모집단으로 하고 연구자가 직접 키워드 검색하여 판결을 추가한 결과이다. 따라서 약간의 누락도 있을 수 있음을 밝혀둔다.

181) 가령 ‘특허·실용신안 침해 판결’이라는 키워드 검색에서 대상으로 나타났으나 판결문을 내용을 읽어본 결과 침해권리가 품종보호권인 경우, 또는 계약상 불법행위 등을 이유로 손해배상이 이루어진 경우 등이 배제의 대상이었다.

(2) 침해권리단위로 재정리

본 연구는 소송사건 단위의 분석이 아닌 침해된 특허·실용신안 권리를 기준으로 한 침해권리단위 분석에 중점을 둔다. 그 이유는 본 연구는 손해액 산정법의 합리성과 객관성을 제고할 수 있는 방안에 대해서 중점을 두고 연구를 진행하는데, 예외가 있기는 하지만 일반적으로 손해액 산정은 개별 권리 단위로 이루어지기 때문이다. 또한 특정 사건에 둘 이상의 권리 침해가 주장된 경우에 있어서는 개별 권리를 기준으로 보았을 때의 인용액 및 인용률과 사건 단위의 인용액 및 인용률이 전혀 다르게 나타나 분석에 혼란과 오류를 가져오는 경우도 있다.¹⁸³⁾ 이처럼 사건 단위 분석만으로는 지식재산권 침해에 있어 법원의 손해액 산정법의 특성과 적용법조 간의 관계 등을 분석하는 것에 한계가 있다고 보아 본 연구에 서는 특허·실용신안권의 개별 권리 단위 분석을 수행하기로 한다.

(3) 통계분석은 제1심 법원의 판결만으로 한정

본 연구는 실증분석의 대상을 제1심 법원의 판결로 한정한다. 그 이유는 실질적으로 지식재산권 침해의 많은 사건들이 상고심까지 진행되지 않거나 진행되더라도 화해 등으로 종료되는 경우가 많다는 점에 비추어 가장 활용도가 높은 제1심에서의 합리성이 더욱 중요하다고 보았기 때문이다. 특히 법리적으로도 2000년대 중반 이후 대법원이 사실상 손해배상 산정에 관하여 이론적으로 중요한 판결을 하지 않고 있는 상황에서 어떤 손해배상 산정방식이 이론적으로 완벽한 손해배상 산정방식인가 보다는 실무에서 쉽게 수용가능하고 합리성을 인정받는 손해배상 산정방식이 더

182) 품중보호권 사건 및 무변론 사건으로 침해 권리의 내용이 파악되지 않은 사건은 제외하였음을 밝혀둔다.

183) 예로써 서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결; 2012. 8. 24. 선고 2011가합63647 판결. 삼성전자와 애플 간의 국내 손해배상소송에서 원고인 삼성전자는 5개의 권리에 대해 각 2천만 원, 합계 1억원의 손해배상액을 청구하였는데 법원은 4천만 원만의 손해배상을 인정하여 40%의 인용률만을 인정하였다고 회자되기도 하였다. 그러나 기실 그 내용을 보면 법원은 5개의 침해주장 권리 중 2개에 대해서만 침해를 인용하였고, 각 2천만 원씩 4천만 원의 손해배상을 인정하였다. 사건 단위로 보면 40%에 불과한 인용률이지만, 각 개별 권리 단위로 보면 2개의 침해인정 권리에 대해서는 원고의 손해배상 청구액의 100%를 인용한 것이다.

욱 중요하다라는 점에서 하급심 실무의 중요성이 크다.¹⁸⁴⁾ 이 장의 정량적 통계분석에서는 제1심 판결만을 대상으로 삼았지만, 다음 장 이하 정성적인 분석에서는 핵심 사건들에 대해서 항소심과 상고심 판결들 역시 검토하였다.

4. 분석대상 데이터 개관

2009.1.1.부터 2015.6.30.까지 제1심 법원의 선고 사건 중 특허·실용신안권의 손해액이 일부라도 인용된 사건 67건에서 출발하였다. 67건의 판결문 검토 결과 분쟁에 관여된 특허·실용신안권은 총 94개였다. 이 가운데 17개의 권리는 침해가 인정되지 않은 것으로 나타나 본 분석에서 일차적으로 제외되었고 3개의 권리는 무변론 판결로 대상 권리가 특정되지 않아 제외되었다.¹⁸⁵⁾ 또한 2개 이상의 권리 침해가 인정된 5건 사건¹⁸⁶⁾의 분쟁대상 7개의 특허·실용신안권은 원고의 손해액 주장 및 법원의 손해액 산정 모두 개별 권리 단위로 이루어지지 않고 침해 제품에 대해 손해액의 산정이 이루어진 사건¹⁸⁷⁾으로 개별 권리 단위의 분석을 주된 목적으로 하는 본 연구에 부합하지 않아서 당해 사건의 분쟁대상 권리는 분석의 취지상 제외되었다. 반면 2건 사건의 경우 각각 2개¹⁸⁸⁾와 3개¹⁸⁹⁾의 권리 침해가 인정되었는데 이들은 판결문 상 각 권리단위로 손해액을 분할 산정하였으므로 본 연구에 포함되었다. 최종적으로 62개의 특허·실용신안 권리를 분석에 사용하였다.

184) 설민수, 전계 논문, 440면.

185) 서울중앙지법 2009. 11. 26. 선고 2009가합26386 판결; 수원지법 안산지원 2011. 9. 22. 선고 2011가합4381 판결; 서울남부지법 2012. 5. 3. 선고 2012가합3563 판결.

186) 수원지법안양지원 2012. 11. 22. 선고 2012가합100994 판결(1개 특허권); 서울중앙지법 2012. 8. 31. 선고 2011가합13369 판결(2개 특허권); 서울중앙지법 2014. 9. 4. 선고 2013가합520762 판결(1개 특허권); 대전지법 2010. 9. 17. 선고 2009가합5678 판결(1개 실용신안권); 광주지법 2011. 1. 20. 선고 2009가합13714 판결(2개 실용신안권).

187) 광주지법 2011. 1. 20. 선고 2009가합13714 판결; 대전지법 2010. 9. 17. 선고 2009가합5678 판결; 서울중앙지법 2012. 8. 31. 선고 2011가합13369 판결; 수원지법안양지원 2012. 11. 22. 선고 12가합100994 판결; 서울중앙지법 2014. 9. 4. 선고 2013가합520762 판결.

188) 서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 11가합39552 판결.

189) 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결.

5. 분석 도구와 통계 기법

통계분석 프로그램인 SPSS 프로그램의 버전 20.0을 주로 사용하였다. 기초통계의 작성에는 빈도분석, 교차분석을 주로 활용하였다. 통계분석방법으로는 비모수 검정으로서 교차분석의 집단 간 차이의 존재 여부를 판단하기 위해 독립 표본(두 표본) 카이제곱(χ^2)검정을 수행하였다. 모수 검정으로서 집단별 평균을 비교하기 위하여 독립표본 T-검정을 수행하였다. 집단별 분산을 비교하기 위하여 분산분석 기법가운데 일원배치 분산분석기법을 사용하였다. 또한 분석대상 62개 침해권리별 손해액 산정 사례를 여러 속성을 고려하여 집단으로 구분하는 군집분석을 활용하였다. 부가적으로 단순회귀모형을 사용하기도 하였다.

비모수검정기법 중 하나인 독립 표본(두 표본) 카이제곱(χ^2)검정은 범주화된 두 표본집단 간 분포의 차이가 표본오차에 의하여 우연히 나타나는 것인지 여부를 통계적으로 검정하는 것이다.¹⁹⁰⁾ 카이제곱의 값은 자유도의 카이제곱 분포에 따른 확률변수가 된다. 검정방법은 단일 표본검정의 경우와 거의 유사하지만, 가장 큰 차이점은 기대빈도를 구하는 방법과 자유도에 있다. 표본집단이 2개 이상인 경우에는 변수들은 분할표(contingency table)로 나타내며, 관찰빈도 분할표를 만든 후 이에 대응하는 기대빈도 분할표를 작성한다. 기대빈도는 관찰빈도로부터 유도되며 변수 간 독립적이라는 가정하에 산정된 각 칸의 상대빈도를 의미한다. 그 산정식은 다음과 같다:

$$e_{ij} = n \times \frac{n_i}{n} \times \frac{n_j}{n} = \frac{n_i \times n_j}{n}$$

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^K \Pi \left[\frac{(O_{ij} - e_{ij})^2}{\sum e_{ij}} \right]$$

$$d = (m - 1) \times (n - 1)$$

e_{ij} =i행과 j열의 기대빈도, O_{ij} =i행과 j열의 관측빈도, d=자유도

190) 이하 카이제곱 검정에 관한 내용은 이희연, 「지리통계학」, 법문사, 1989, 221-223면 참조.

독립표본 T검정은 독립인 두 집단의 양적 자료 데이터의 평균에 차이가 있는지를 검정하는 분석기법으로 각 집단은 정규분포를 가정한다.¹⁹¹⁾ 독립표본 T검정은 모집단의 평균과 표본평균간에 차이가 없다는 귀무가설을 검정하는 모수검정방법의 한 유형이다. T분포검정은 Z분포검정과 기본적으로 동일하며 T분포의 임계치만 다르다. T분포의 경우 동일한 유의수준이라도 자유도(n-1)에 따라 t의 임계치가 달라진다.¹⁹²⁾

분산분석기법은 2개 이상의 모집단 간의 평균의 차에 대한 유의성을 검정하는 것으로, 분산분석법의 원리는 그룹간 분산(표본집단 간의 평균의 차)과 그룹내 분산(표본집단내의 표본평균에 대한 모든 변량의 분산)을 비교하는 것이다.¹⁹³⁾ 분산분석기법에서 귀무가설은 동일한 모집단으로부터 표본들이 추출되었다는 것이며, 연구가설은 표본집단간에 평균이 서로 다른 것이 적어도 하나 이상 존재하며 서로 다른 모집단에서 표본이 추출되었다는 것이다.¹⁹⁴⁾ 분산분석기법 중 하나인 일원배치 분산분석은 세 개 이상의 집단 간 평균의 차이 존재 여부를 검정하는 때의 분석기법으로, 두 개의 집단 간 평균의 차이가 있는지 검정하는 독립표본 T-검정을 확장한 개념인데 숫자형 변수를 종속변수로 하고 범주형 집단 변수를 독립변수로 하여 집단 간 평균의 차이를 분석한다.¹⁹⁵⁾

군집분석(cluster analysis)은 다양한 특성을 보유한 관찰대상에 대해 유사성을 바탕으로 동질적인 집단을 분류해내는 것을 목적으로 하는 분석기법이다. 군집분석은 판별분석과는 달리 그룹의 수를 미리 정하지 않고 분석대상 간 유사성에 의거하여 동질적인 그룹을 분류해 낸다는 특징이 있다. 군집분석은 고려하여야 할 변수의 수가 많거나 직관적인 그룹화가 용이하지 않은 경우에 매우 유용하다. 하지만 그와 동시에 군집분석은 다른 통계적 분석기법과는 달리 최종결과에 대한 통계적 유의성을 검정할 수 있는 방법이 없기 때문에 해석에 신중을 기하여야 한다.¹⁹⁶⁾

191) 데이터솔루션 컨설팅팀, 「SPSS Statistics 평균비교와 데이터축소」, 서울: 데이터솔루션, 2013, 21면.

192) 이희연, 전계서, 189-190면.

193) 상계서, 253-254면.

194) 상계서, 253면.

195) 데이터솔루션 컨설팅팀, 전계서, 33면.

196) 강병서, 김계수, 「통계분석을 위한 SPSS소프트웨어IN Easy」, 법문사, 1997, 286면.

한편 본 연구에서는 손해배상액 인용액과 인용률을 다양한 방식으로 검토하는 데 이 때 수집 자료의 경향성을 분석하기 위한 통계량으로 중위수와 평균을 주로 사용한다.¹⁹⁷⁾ 중위수(median, 중앙값)는 데이터 분포에서 그 크기별로 정렬하였을 때 순서상 백분위 50의 지점에 위치한 값이다.¹⁹⁸⁾ 산술평균(arithmetic mean)은 모든 데이터 값의 합을 전체 경우의 수로 나눈 값이다. 손해배상액은 대체로 예외적으로 큰 소수와 나머지 다른 사례들 간의 격차가 큰 경우들이 많아서, 특정 집단의 경향성을 평균으로 보는 경우 데이터의 특성을 완전하게 전달하지 못하는 한계가 있어 중위수가 많이 사용되기도 한다. 그런데 통계적인 집단 간 특성 비교는 산술평균에서 출발하는 것이 일반적이다. 따라서 본 연구에서는 기술통계량을 제시하는 부분에서는 가능한 한 중위수와 평균을 함께 사용하고, T-검정 등에서는 평균을 사용하고자 한다.

197) 최빈수(mode, 최빈값)는 수집데이터 가운데 빈도가 가장 많이 나타나는 값을 의미하는 통계량인데, 손해배상액에서는 많이 사용되지는 않는다.

198) 이종성 외, 전게서, 62-69면 참조.

제 2 절 기초통계

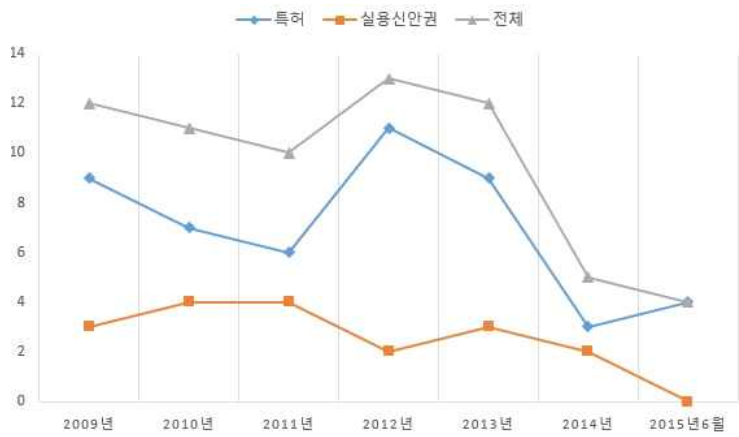
1. 사건 단위 통계

본 연구의 주된 분석은 침해권리별로 수행되지만 그에 앞서 소송 사건 단위의 특성에 관하여 간략하게 검토한다. 이하 이 절의 내용은 본 연구의 분석대상인 2009.1.1.-2015.6.30. 사이에 제1심 법원에서 특허 또는 실용신안권 침해의 손해배상액 판결이 이루어진 67건의 사건을 대상으로 한 것이다.

(1) 특허·실용신안권 손해배상액 인정 사건 추이

총 67건의 판결을 선고 연도 기준으로 보면 2009년 12건, 2010년 11건, 2011년 10건, 2012년 13건, 2013년 12건 등으로 비교적 고르게 분포하고 있지만, 2014년의 판결 건수는 5건으로 낮아졌다. 2015년의 경우 6월까지의 선고 사건이므로 정확한 비교는 어렵지만 6개월간의 판결 사건 건수에 비추어 2014년보다는 그 수가 늘어날 것으로 예측할 수 있으나 2012년의 13건에는 이르지 못할 가능성이 있다. 이러한 결과는 삼성 대 애플 사건의 제1심 판결이 이루어진 2012년 및 특허침해 소송에 대한 관심이 컸던 2013년을 거친 후 2014년에 이르러 일시적인 소강 국면을 맞은 것으로 해석할 여지도 있다.

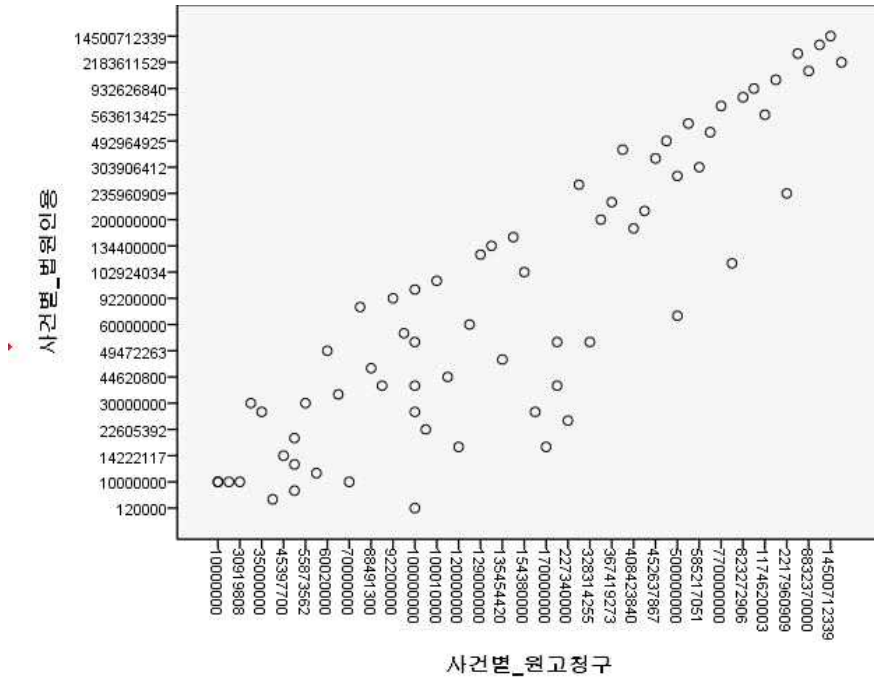
[그림 3-2-1] 선고연도별 권리종류별 특허·실용신안권 침해사건 추이



(2) 소송별 원고청구액과 인용규모

분석대상 소송 67건의 사건별 원고의 손해배상 청구액과 법원의 인용액 그리고 그 인용률을 정리하였다.

[그림 3-2-2] 사건별 청구액과 인용액 산점도



67건의 사건을 기준으로 보았을 때 원고 청구액의 최소값은 1천만 원 이었고, 최대값은 298억6천여만 원에 달하여 그 편차가 매우 컸다. 원고 청구 손해액의 편차가 크다는 점은 평균값과 중위수의 차이가 크다는 점 에서도 드러나는데, 사건별 원고 손해배상 청구액의 평균값은 약 12억6천 만 원이었지만, 중위수는 약 1억3천5백만 원에 불과하였다.

한편, 사건별 법원의 손해액 인용액을 살펴보면, 손해배상액이 인정된 사건 중 최소 손해액은 12만원인 반면, 최대 손해액은 145억 원에 달하는 등 그 격차가 매우 컸다.

<표 3-2-1> 소송사건별 손해배상 원고청구액과 인용규모

(단위: 건, 원, %)

구 분		사건별 원고청구	사건별 법원인용	사건별 인용률
사건수	유효	67	67	67
	결측	0	0	0
평균		1,262,729,708.9	627,677,856.4	55.601
중위수		135,454,420.0	60,000,000.0	50.900
최빈값		100,000,000.0	10,000,000.0	100.0
표준편차		4,258,973,905.6	2,156,777,907.7	34.3123
왜도		5.4	5.5	.093
왜도의 표준오차		.3	.3	.293
첨도		32.6	31.2	-1.483
첨도의 표준오차		.6	.6	.578
최소값		10,000,000.0	120,000.0	.1
최대값		29,862,428,941.0	14,500,712,339.0	100.0
백분위수	25	86,940,000.0	25,000,000.0	22.600
	50	135,454,420.0	60,000,000.0	50.900
	75	500,000,000.0	300,000,000.0	100.000

인용률의 경우 소송별 인용액의 중위수 값은 50.9%였다. 평균값을 기준으로 한 인용률은 55.6%였다. 중위수이든 평균이든 사건 단위로 보았을 때 50% 내외의 인용률을 보이고 있다. 인용률을 그룹화하여 보면, 사례 67건 가운데 법원이 100.0% 손해액을 인용한 사건은 17건으로 총 25.4%에 불과하였다. 반면, 인용률이 25%이하에 불과한 사건은 19건으로 28.4%였으며, 이들을 포함하여 인용률이 50% 이하인 사건 역시 총 33건으로 49.3%를 차지하였다. 이러한 결과는 원고의 기대와는 달리 우리나라 제1심 법원의 손해배상액은 원고 기대수준의 절반 정도에 불과하다는 것을 의미하며, 권리보호가 취약하다는 보편적 비판의 논의와 맥락을 같이 하는 결과이다.

<표 3-2-2> 사건별 법원의 손해액 인용률 분포 (1심 판결 기준)

구 분		빈 도(건)	비중(%)
사건별 인용률	25% 이하	19	28.4
	25%초과-50%이하	14	20.9
	50%초과-75%이하	11	16.4
	75%초과-100%	23	34.3
	합계	67	100.0

2. 침해권리단위 통계

이하의 소절에서는 본격적으로 특허와 실용신안권의 개별 권리 단위로 분석을 수행한다. 62개 침해권리별 원고청구액을 분석한 결과, 중위수 값은 약 1억2천9백여만 원이었고, 법원의 인용액은 중위수 값 기준으로 약 5천4백여만 원이었다. 권리별 인용률 중위수 값은 59.3%였다.

<표 3-2-3> 원고청구액, 법원인용액, 인용률 통계표(1심 판결 기준)

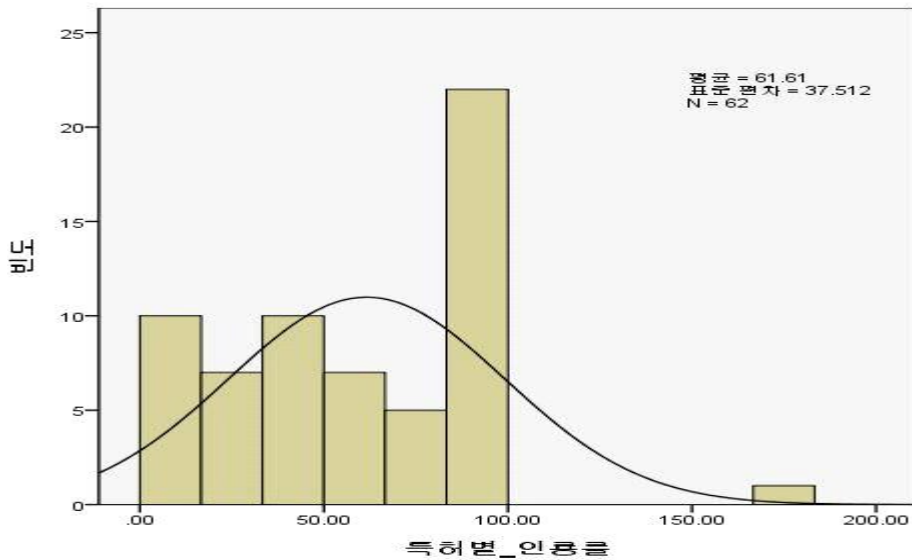
(단위: 건, 원, %)

구 분		특허별 원고청구	특허별 법원인용	특허별 인용률
사례수	유효	62	62	62
	결측	0	0	0
평균		892,672,931.37	590,118,255.66	61.610
중위수		128,816,175.00	53,930,492.00	59.300
최빈값		10,000,000.00a	15,000,000.00	100.0
표준편차		2,490,755,684.64	2,210,327,399.55	37.5140
왜도		4.19	5.52	.353
왜도의 표준오차		.30	.30	.304
첨도		18.21	31.17	-.034
첨도의 표준오차		.60	.60	.599
최소값		8,232,300.00	120,000.00	.1
최대값		14,500,712,339.00	14,500,712,339.00	182.2
백분위수	25	52,113,500.00	21,954,044.00	27.550
	50	128,816,175.00	53,930,492.00	59.300
	75	494,723,693.75	280,762,500.00	100.000

주: 여러 최빈값이 있으므로 가장 작은 값이 나타남.

한편, 그 인용률의 분포를 살펴본 결과, 분석대상 62개 권리 가운데 당해 권리에 대한 원고의 청구액 100% 모두 인용된 경우는 19건으로 30.6%였다. 이들을 제외한 43건에 해당하는 69.4%의 권리의 경우 원고가 당해 권리에 대해서 주장한 청구액은 법원에 의해서 일부 인용되기는 하였으나 삭감되었다.

[그림 3-2-3] 침해권리별 법원인용률 분포



주: 인용률이 100% 초과 사례가 있는 것은 3개의 권리침해가 인정된 사건에서 그 중 1개 권리에 대하여 법원이 원고가 청구한 손해액보다 더 큰 금원을 인용하였기 때문임(대구지법 2012. 7. 26. 선고 2011가단48275 판결).

손해액이 삭감된 권리 43개만을 대상으로 분석해 본 결과, 이들의 권리별 원고청구액 중위수는 약 1억3천5백여 만원, 법원인용액 중위수는 약 5천여 만원, 그리고 인용률 중위수 값은 약 40.7%였다. 전체 62개의 권리를 대상으로 한 분석의 경우 인용률 중위수 값이 59.3%였다는 점을 감안하면, 그 차이가 18.7%에 달하는 것을 알 수 있다. 이러한 결과는 우리 법원의 손해액 인용률이 양극화되어 있다는 것을 의미한다. 즉, 원고의 청구액을 모두 인정하여 권리 기준 전부 인용하는 경우를 제외하고 삭감하는 경우 그 삭감의 정도가 인용률 중위수 값이 40%에 불과할 정도로 크다는 것이다.

**<표 3-2-4> 인용률 100% 미만 권리의 원고청구액, 법원인용액, 인용률
통계표(1심 판결 기준)**

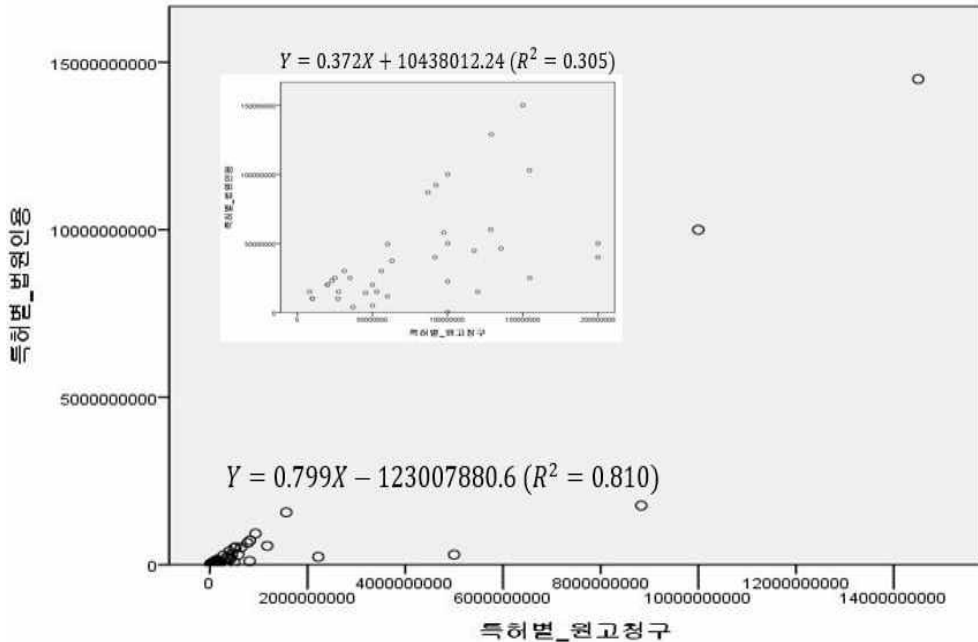
(단위: 건, 원, %)

구 분		특허별 원고청구	특허별 법원인용	특허별 인용률
사례수	유효	43	43	43
	결측	0	0	0
평균		616,426,464.07	180,027,450.26	42.735
중위수		135,454,420.00	50,000,000.00	40.700
최빈값		50,000,000.00a	15,000,000.00a	20.0a
표준편차		1,522,595,912.64	311,748,647.87	26.4825
왜도		4.52	3.55	.382
왜도의 표준오차		.36	.36	.361
첨도		21.993	15.774	-.769
첨도의 표준오차		.709	.709	.709
최소값		27,015,000.000	120,000.000	.1
최대값		8,832,370,000.000	1,766,474,867.000	98.3
백분위수	25	60,000,000.000	22,605,392.000	19.500
	50	135,454,420.000	50,000,000.000	40.700
	75	500,000,000.000	218,661,600.000	59.400

62개 침해권리의 원고청구액과 인용액 간의 관계의 경향성을 파악하기 위하여 단순회귀모형을 상정하여 분석하였다. 본 연구에서 회귀모형은 참고적으로만 활용되었으므로 상세한 분석을 수행하지는 않지만 선형회귀모형만으로도 함의를 제시하고 있다. 청구액이 클수록 인용액도 클 것이라고 상식의 수준에서 가설을 세울 수 있는 바, 분석 결과에서 볼 수 있는 대로 62건 전체를 대상으로 한 선형회귀 모형의 설명력(R²)이 약 81%에 이를 정도로 높았다. 그 회귀식은 **【Y=0.799X-123,007,880.6】** 이었다. 그런데 이 모형에서 선형성과 설명력이 높게 나타난 것은 이례적이라고 볼릴 만한 소수의 고액 청구액 사건에 기인한 것임을 알 수 있다.

이에 청구액이 2억원 이하인 사건에 대해서만 별도로 단순회귀분석을 수행하였다. 그 결과 회귀식은 $Y=0.372X+10,438,012.24$ 으로 나타났다. 모형의 설명력(R^2)이 30.5%로 낮아졌다. 30%의 설명력도 사회과학에서는 높은 수준이라고 보기 때문에 여전히 청구액 규모와 인용액 간에는 (+)의 상관관계가 존재한다고 해석할 수 있다. 그렇지만 다음의 그래프에서 볼 수 있는 대로 청구액 규모가 낮은 다수의 사례에서 법원의 판단은 그러한 상관성이 하나의 선으로 수렴하기 보다는 여러 개의 기울기로 다원화되어 나타남을 볼 수 있다. 이들 회귀모형의 회귀식과 그래프가 다음에 정리되었다.

[그림 3-2-4] 침해권리별 청구액과 인용액 회귀모형

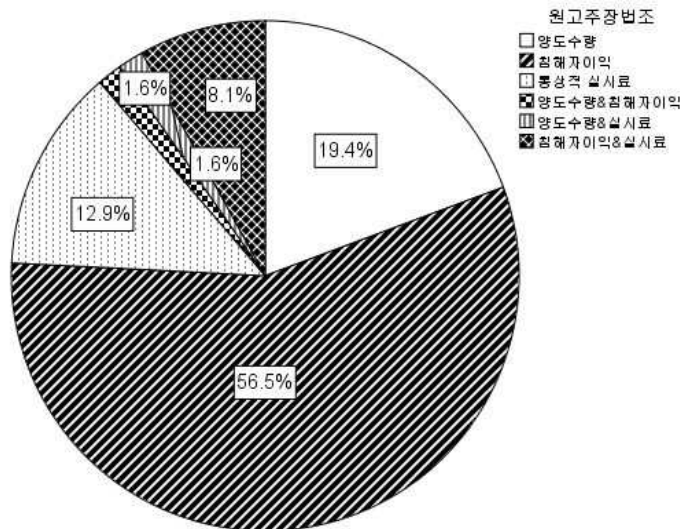


제 3 절 법조와 인용규모 간의 관계

1. 손해액산정시 원고주장법조 분포

62개 특허·실용신안 권리에 대해 판결문 실시 내용을 토대로 원고의 손해액 산정 주장법조를 분석하였다. 소장 등 소송자료를 수집하는 것은 현실적으로 어려움이 커서 판결문에 실시된 내용만을 기준으로 분석하였다.¹⁹⁹⁾ 분석 결과 62건의 대상 가운데 원고가 손해액 산정 근거조항으로 특허법 제128조의 ‘양도수량 손해액인정 조항’만을 주장한 경우는 12건(19.4%), ‘침해자 이익 손해액추정 조항’만을 주장한 경우는 35건(56.5%), ‘실시료 상당손해액 조항’만을 적용한 경우는 8건(12.9%)이었다. 선택적·예비적으로 둘 이상의 법조를 주장한 경우를 포함할 경우 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 근거로 손해액 산정을 주장한 경우가 62건 가운데 41건, 비중으로는 66.1%에 달하였다.

[그림 3-3-1] 손해액 산정 원고주장법조별 분포

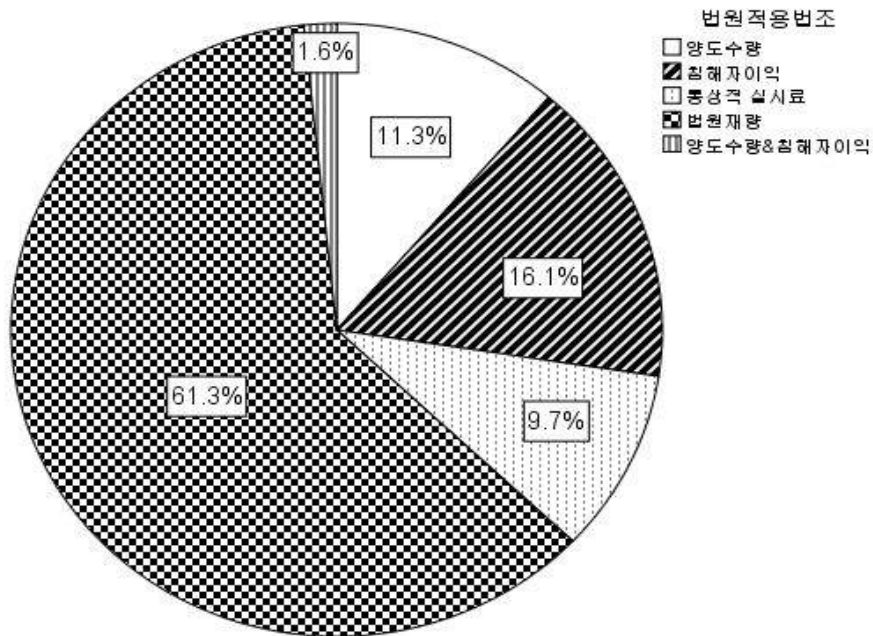


199) 본 연구에서 원고주장법조는 원칙적으로 판결문에 실시된 내용을 근거로 하였다. 따라서 판결문에 기재되지 않은 주장법조가 있는 경우 누락의 가능성이 있음을 밝혀둔다. 그러나 소장 등 소송자료를 확인하는 것이 현실적으로 용이하지 않았다는 점에서 양해를 구하고자 한다.

2. 손해액산정시 법원적용법조 분포

분석대상 62개 특허·실용신안 권리의 법원적용법조를 분석한 결과, 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우가 38개로 61.3%에 달하여 현저히 높은 비중을 차지하였다. 이와 비교하여 ‘양도수량 손해액인정 조항’만을 적용하여 손해액을 산정한 경우는 7건(11.3%), ‘침해자 이익 손해액추정 조항’만을 적용한 경우는 10건(16.1%), ‘실시료 상당손해액 조항’만을 적용한 경우는 6건(9.7%), 그리고 침해제품의 유통형태에 따라 양도수량 손해액인정 조항과 침해자 이익 손해액추정 조항을 함께 적용한 경우도 1건(1.6%) 존재하였다.

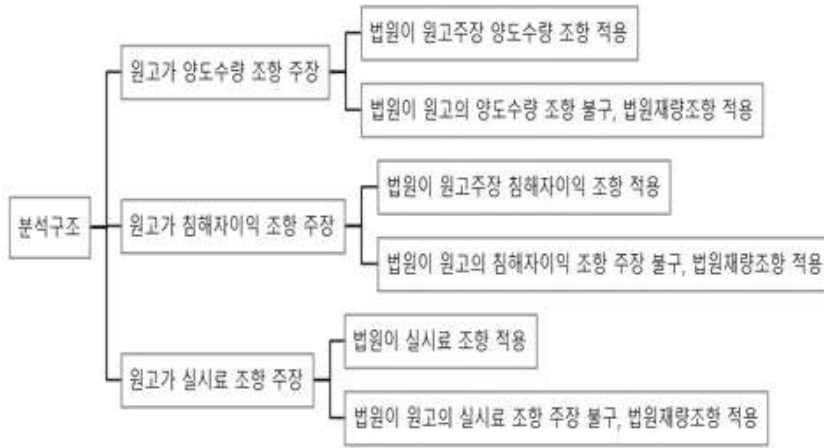
[그림 3-3-2] 손해액 산정 법원적용법조별 분포



3. 원고주장법조·법원적용법조 결합유형별 분포

원고주장법조와 법원적용법조간의 결합 관계는 다음과 같은 모식도로 설명될 수 있다.

[그림 3-3-3] 원고주장·법원적용 법조 간 결합유형



원고주장법조와 법원적용법조 간 결합유형의 분포를 정리하였다. ‘원고주장법조 침해자이익-법원적용법조 법원재량 조항’의 유형이 전체 62건 중 25건으로 40.3%를 차지하여 가장 많이 적용되는 법조 패턴인 것으로 나타났다. 다음으로 ‘원고주장법조 침해자이익-법원적용법조 침해자이익 조항’의 패턴이 10건으로 16.1%, 그리고 ‘원고주장법조 양도수량-법원적용법조 양도수량 조항’의 패턴이 7건으로 11.3%를 차지하였다.

<표 3-3-1> 원고주장·법원적용법조 결합유형별 분포

원고주장법조	법원적용법조	사례수(건)	비중(%)
양도수량	양도수량	7	11.3
	법원재량	5	8.1
	합계	12	19.4
침해자이익	침해자이익	10	16.1
	법원재량	25	40.3
	합계	35	56.5
통상적 실시료	통상적 실시료	4	6.5
	법원재량	4	6.5
	합계	8	12.9
양도수량&침해자이익	양도수량&침해자이익	1	1.6
	합계	1	1.6
양도수량&실시료	통상적 실시료	1	1.6
	합계	1	1.6
침해자이익&실시료	통상적 실시료	1	1.6
	법원재량	4	6.5
	합계	5	8.1

4. 원고주장법조·법원적용법조 결합유형별 인용규모

(1) 인용액 분포

원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장하였는데 법원이 이를 그대로 받아들여 손해액을 산정한 경우(7건) 그 인용손해액 중위수는 약 2억 1천9백여만 원이었다. 이와 비교하여 법원이 원고의 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 주장을 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우(5건) 그 중위수는 1천5백여만 원에 불과하였다.

원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장하였는데 법원이 이를 그대로 받아들여 손해액을 산정한 경우(4건) 그 인용손해액 중위수는 약 2억5천 5백여만 원인 것과 비교하여 법원이 원고의 ‘실시료 상당손해액 조항’ 주장을 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우(4건) 그 중위수는 4천여만 원에 불과하였다.

원고가 가장 빈번하게 주장한 근거법조인 ‘침해자이익’ 조항의 경우, 법원이 원고의 주장법조를 그대로 받아들여 손해액을 산정한 경우(10건)의 인용액 중위수는 약 6천6백여만 원이었다. 법원이 원고의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 주장을 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우(25건) 그 인용 손해액 중위수는 5천만 원이었다. 다른 조항과 비교하여 양자 간의 격차가 작기는 하였지만, 법원이 원고의 주장법조를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 한 경우 원고의 주장법조를 수용하여 손해액을 산정한 경우와 비교하여 그 중위수가 낮게 나타난 점은 다른 조항의 경우와 유사하다.

평균값을 기준으로 집단 간 일원배치 분산분석을 수행한 결과 원고주장법조-법원적용법조 결합유형별 인용손해액 규모는 신뢰 수준 99.9% 수준에서 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는 것으로 분석되었다.

<표 3-3-2> 원고주장·법원적용법조 결합유형별 손해배상 인용액

(단위: 건, 원)

원고 주장법조	법원 적용법조	사례수	중위수	평균	표준편차	최소값	최대값
양도수량	양도수량	7	218,661,600	457,833,726	614,924,430	120,000	1,766,474,867
	법원재량	5	15,000,000	20,924,160	13,246,824	15,000,000	44,620,800
	합계	12	29,810,400	275,788,073	506,885,019	120,000	1,766,474,867
침해자 이익	침해자이익	10	66,430,492	144,157,563	221,377,229	11,680,000	723,272,906
	법원재량	25	50,000,000	789,676,010	2,878,869,127	5,000,000	14,500,712,339
	합계	35	57,860,984	605,242,168	2,439,423,485	5,000,000	14,500,712,339
실시료 상당	실시료	4	255,155,455	214,945,793	113,411,055	49,472,263	300,000,000
	법원재량	4	40,000,000	79,046,625	88,752,957	25,000,000	211,186,500
	합계	8	130,593,250	146,996,209	119,016,585	25,000,000	300,000,000
양도수량 & 침해자 이익	양도수량& 침해자이익	1	10,000,000,000	10,000,000,000	.	10,000,000,000	10,000,000,000
	합계	1	10,000,000,000	10,000,000,000	.	10,000,000,000	10,000,000,000
양도수량 & 실시료	실시료	1	22,605,392	22,605,392	.	22,605,392	22,605,392
	합계	1	22,605,392	22,605,392	.	22,605,392	22,605,392
침해자 이익 & 실시료	실시료	1	102,924,034	102,924,034	.	102,924,034	102,924,034
	법원재량	4	69,500,000	198,225,000	306,639,641	3,899,998	650,000,000
	합계	5	102,924,034	179,164,806	268,956,050	3,899,998	650,000,000
합계	양도수량	7	218,661,600	457,833,726	614,924,430	120,000	1,766,474,867
	침해자이익	10	66,430,492	144,157,563	221,377,229	11,680,000	723,272,906
	실시료	6	169,442,472	164,218,766	120,574,059	22,605,392	300,000,000
	법원재량	38	45,510,400	551,463,356	2,344,824,814	3,899,998	14,500,712,339
	양도수량& 침해자이익	1	10,000,000,000	10,000,000,000	.	10,000,000,000	10,000,000,000
	합계	62	53,930,492	590,118,256	2,210,327,400	120,000	14,500,712,339

주: 일원배치 분산분석 F=5.039, 유의확률 0.001.

검토하건대, 분석결과는 두 가지 특성을 보여준다. 첫째, 중위수를 기준으로 할 때 원고의 주장법조가 무엇이든 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우 인용손해액 규모가 더 작았다는 점이다. 이것은 법원이 의도하였던 하지 않았던 손해액 산정시 어떠한 법조를 적용하느냐에 따라 결과적으로 특허권 침해에 따른 손해액 규모 결정에 상당한 영향을 미친다는 점을 의미한다.

둘째, 그 격차는 특허법 제128조의 각 조항별로 차별적으로 나타났다.

원고주장법조가 ‘양도수량 손해액인정 조항’이나 ‘실시료 상당손해액 조항’인 경우 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용시 그 인용손해액 규모가 현저히 낮게 나타났다. 반면 원고의 주장 빈도가 가장 높았던 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 경우 법원이 원고주장법조를 수용한 경우와 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우 간에 손해액 인용규모의 격차가 상대적으로 적었다. 평균값의 경우 오히려 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우 손해액 인용규모가 훨씬 큰 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용효과가 특허법 제128조의 각 조항별로 차별적으로 나타나고 있음을 암시하는 것으로 이에 관한 심층 분석이 필요하다고 여겨진다.

(2) 청구액규모와 인용률 분포

인용액에 이어 인용률을 법조의 결합유형에 따라 분석하였다. 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장하였는데 법원이 이를 그대로 받아들여 손해액을 산정한 경우(7건) 인용률 중위수는 약 40.7%였다. 법원이 원고의 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 주장을 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우(5건) 인용률 중위수는 37.9%였다. 앞서 인용액 분석과 달리 인용률은 큰 차이를 보이지 않고 있다.

마찬가지로, 원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장하였는데 법원이 이를 그대로 받아들여 손해액을 산정한 경우(4건)에 있어 그 인용률 중위수는 약 46.5%이고, 법원이 원고주장법조를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우(4건) 인용률 중위수는 약 49.7%로 역시 양자간의 격차가 크지 않았다.

원고에 의한 주장빈도가 높은 ‘침해자이익’ 조항의 경우, 법원이 원고의 주장법조를 그대로 받아들여 손해액을 산정한 경우(10건)의 인용률 중위수는 약 78.0%였고, 법원이 원고의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 주장을 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우(25건) 인용률 중위수는 약 59.2%였다. 다른 조항에 비해서는 격차가 좀 더 크지만 현저한 차이라고 보기는 어려웠다.

<표 3-3-3> 원고주장·법원적용법조 결합유형별 침해권리당 손해액 인용률

(단위: 건, %)

원고 주장법조	법원 적용법조	사례수	중위수	평균	표준편차	최소값	최대값
양도수량	양도수량	7	40.7	47.2	34.5	.1	98.3
	법원재량	5	37.9	63.1	68.3	12.5	182.2
	합계	12	39.3	53.9	49.1	.1	182.2
침해자 이익	침해자이익	10	78.0	66.3	37.6	13.3	100.0
	법원재량	25	59.2	64.6	32.4	10.0	100.0
	합계	35	59.4	65.1	33.4	10.0	100.0
실시료 상당	실시료	4	46.5	49.8	48.4	6.0	100.0
	법원재량	4	49.7	52.9	32.9	16.2	96.2
	합계	8	49.7	51.3	38.4	6.0	100.0
양도수량 & 침해자 이익	양도수량& 침해자이익	1	100.0	100.0	.	100.0	100.0
	합계	1	100.0	100.0	.	100.0	100.0
양도수량 & 실시료	실시료	1	22.6	22.6	.	22.6	22.6
	합계	1	22.6	22.6	.	22.6	22.6
침해자 이익 & 실시료	실시료	1	66.7	66.7	.	66.7	66.7
	법원재량	4	92.2	73.7	42.8	10.5	100.0
	합계	5	84.4	72.3	37.2	10.5	100.0
합계	양도수량	7	40.7	47.2	34.5	.1	98.3
	침해자이익	10	78.0	66.3	37.6	13.3	100.0
	실시료	6	44.6	48.1	40.1	6.0	100.0
	법원재량	38	54.2	64.2	38.0	10.0	182.2
	양도수량& 침해자이익	1	100.0	100.0	.	100.0	100.0
	합계	62	59.3	61.6	37.5	.1	182.2

주: 일원배치 분산분석 F=0.776, 유의확률 0.571.

일원배치 분산분석 결과에 따르면, 인용률의 경우 유의 수준 99.9% 수준에서 적용법조와 인용률 간에 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는 것으로 볼 수 없었다. 이 결과는 앞서 인용액의 경우 유의 수준 99.9% 수준에서 법조별로 통계적으로 유의미한 차이가 존재하는 것과 대비를 이룬다.

이와 같은 결과의 의미를 이해하기 위하여 청구액 규모별로 분석을 수행하였다. 먼저 원고가 '양도수량 손해액인정 조항'을 주장한 경우이다. 원고가 동 조항을 근거로 손해배상을 청구한 12건의 경우 '재량에 기한 상당손해액 조항'이 적용된 5건은 모두 권리당 청구액이 2.5억원 미만의 사건이었으며 이들 중 인용률이 50% 미만인 경우가 4건이었다.

<표 3-3-4> 법원적용법조별 인용률 분석: 원고 양도수량 조항 주장시

원고 주장 법조	특허별 청구액과 법원적용법조			특허별 인용률(%)					전체		
				25미만	25-50	50-75	75-100	100			
양도 수량	2.5억 이하	법원 적용법조	양도수량	빈도	1	1	0		0	2	
			%	50.0%	50.0%	0.0%		0.0%	100.0%		
		법원재량	빈도	1	2	1		1	5		
		%	20.0%	40.0%	20.0%		20.0%	100.0%			
	전체			빈도	2	3	1		1	7	
				%	28.6%	42.9%	14.3%		14.3%	100.0%	
	2.5-5억	법원 적용법조	양도수량	빈도		1	1				2
			%		50.0%	50.0%			100.0%		
		전체			빈도		1	1			2
				%		50.0%	50.0%			100.0%	
	5-10억	법원 적용법조	양도수량	빈도				2			2
			%				100.0%			100.0%	
		전체			빈도			2			2
					%			100.0%			100.0%
	20억 초과	법원 적용법조	양도수량	빈도	1						1
			%	100.0%						100.0%	
		전체			빈도	1					1
				%	100.0%					100.0%	
	전체	법원 적용법조	양도수량	빈도	2	2	1	2	0		7
			%	28.6%	28.6%	14.3%	28.6%	0.0%	100.0%		
법원재량		빈도	1	2	1	0	1		5		
%		20.0%	40.0%	20.0%	0.0%	20.0%	100.0%				
전체			빈도	3	4	2	2	1	12		
			%	25.0%	33.3%	16.7%	16.7%	8.3%	100.0%		
양도 수량 & 침해자 이익	20억 초과	법원 적용법조	양도수량 & 침해자 이익	빈도					1	1	
			%					100.0%	100.0%		
		전체			빈도				1	1	
				%				100.0%	100.0%		
	전체	법원 적용법조	양도수량 & 침해자 이익	빈도					1	1	
			%					100.0%	100.0%		
전체			빈도				1	1			
			%				100.0%	100.0%			

다음으로 원고가 ‘통상적 실시료’ 조항을 법조로 손해배상을 청구한 8건의 경우를 분석하였다. 사례의 수가 작아 일반화하기는 어렵지만 ‘양도수량 손해액인정 조항’과 유사하게 ‘채량에 기한 상당손해액 조항’이 적용된 4건의 사례 중 3건이 권리당 청구액이 2.5억원 이하의 사건이며 나머지 1건은 2.5-5억원 이하 사건이었다. 인용률은 50% 미만인 2건이었다.

<표 3-3-5> 법원적용법조별 인용률 분석: 원고 실시료 조항 주장시

원고 주장 법조	특허별 청구액과 법원적용법조			특허별 인용률(%)					전체		
				25미만	25-50	50-75	75-100	100			
실시료 상당	2.5억 이하	법원 적용 법조	실시료	빈도	0		0	1		1	
				%	0.0%		0.0%	100.0%		100.0%	
		법원 재량	빈도	1		1	1		3		
			%	33.3%		33.3%	33.3%		100.0%		
	전체			빈도	1		1	2		4	
				%	25.0%		25.0%	50.0%		100.0%	
	2.5-5억	법원 적용 법조	실시료	빈도		0			1		1
				%		0.0%			100.0%		100.0%
		법원 재량	빈도		1			0		1	
			%		100.0%			0.0%		100.0%	
	전체			빈도		1		1		2	
				%		50.0%		50.0%		100.0%	
	20억 초과	법원 적용 법조	실시료	빈도	2						2
				%	100.0%						100.0%
		전체			빈도	2					2
					%	100.0%					100.0%
전체	법원 적용 법조	실시료	빈도	2	0	0	1	1		4	
			%	50.0%	0.0%	0.0%	25.0%	25.0%		100.0%	
	법원 재량	빈도	1	1	1	1	0		4		
		%	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	0.0%		100.0%		
전체			빈도	3	1	1	2	1		8	
			%	37.5%	12.5%	12.5%	25.0%	12.5%		100.0%	
양도 수량 & 실시료	2.5억 이하	법원 적용 법조	실시료	빈도	1					1	
				%	100.0%					100.0%	
		전체			빈도	1					1
				%	100.0%					100.0%	
	전체	법원 적용 법조	실시료	빈도	1						1
				%	100.0%						100.0%
전체			빈도	1					1		
			%	100.0%					100.0%		

원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 경우를 살펴보면, 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 법조로 손해배상을 청구하였으나 법원이 ‘채량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 25건 가운데 16건이 권리

당 청구액 2.5억원 이하 사건이었다. 그렇지만 다른 조항과는 달리 권리당 청구액이 5억원 이상임에도 불구하고 동 조항이 적용된 사례 역시 6건이 존재하였다. 침해권리당 청구액 2.5억원 이하 사건의 경우 인용률 50% 미만인 경우가 약 50%에 달하지만, 청구액 5억원 이상의 고액 사건의 경우 인용률이 100% 인 경우가 3건이나 되었다.

<표 3-3-6> 법원적용법조별 인용률 분석: 원고 침해자이익 조항 주장시

원고 주장 법조	특허별 청구액과 법원적용법조			특허별 인용률(%)					전체	
				25미만	25-50	50-75	75-100	100		
침해자 이익	2.5억 이하	법원 적용 법조	침해자이익	빈도	1	0	1		4	6
			%	16.7%	0.0%	16.7%		66.7%	100.0%	
		법원재량	빈도	2	6	3		5	16	
	%	12.5%	37.5%	18.8%		31.2%	100.0%			
	전체	빈도	3	6	4		9	22		
	%	13.6%	27.3%	18.2%		40.9%	100.0%			
	2.5-5억	법원 적용 법조	침해자이익	빈도	1		1		0	2
			%	50.0%		50.0%		0.0%	100.0%	
		법원재량	빈도	1		1		2	4	
	%	25.0%		25.0%		50.0%	100.0%			
	전체	빈도	2		2		2	6		
	%	33.3%		33.3%		33.3%	100.0%			
	5-10억	법원 적용 법조	침해자이익	빈도	1	0	1	0	0	2
			%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
		법원재량	빈도	0		1	0	1	2	
	%	0.0%		50.0%	0.0%	50.0%	100.0%			
	전체	빈도	1		1	1	1	4		
	%	25.0%		25.0%	25.0%	25.0%	100.0%			
	10-20억	법원 적용 법조	법원재량	빈도		1			1	2
			%		50.0%			50.0%	100.0%	
전체		빈도		1			1	2		
%		50.0%				50.0%	100.0%			
20억 초과	법원 적용 법조	법원재량	빈도					1	1	
		%					100.0%	100.0%		
	전체	빈도					1	1		
%						100.0%	100.0%			
전체	법원 적용 법조	침해자이익	빈도	3	0	2	1	4	10	
		%	30.0%	0.0%	20.0%	10.0%	40.0%	100.0%		
	법원재량	빈도	3	7	5	0	10	25		
%	12.0%	28.0%	20.0%	0.0%	40.0%	100.0%				
전체	빈도	6	7	7	1	14	35			
%	17.1%	20.0%	20.0%	2.9%	40.0%	100.0%				
침해자 이익& 실시료	2.5억 이하	법원 적용 법조	통상적 실시료	빈도	0		1		0	1
			%	0.0%		100.0%		0.0%	100.0%	
		법원재량	빈도	1		0		2	3	
	%	33.3%		0.0%		66.7%	100.0%			
	전체	빈도	1		1		2	4		
	%	25.0%		25.0%		50.0%	100.0%			
	5-10억	법원 적용 법조	법원재량	빈도				1	1	
			%				100.0%	100.0%		
	전체	빈도				1	1			
	%				100.0%	100.0%				
전체	법원 적용 법조	통상적 실시료	빈도	0		1	0	0	1	
		%	0.0%		100.0%	0.0%	0.0%	100.0%		
	법원재량	빈도	1		0	1	2	4		
%	25.0%		0.0%	25.0%	50.0%	100.0%				
전체	빈도	1		1	1	2	5			
%	20.0%		20.0%	20.0%	40.0%	100.0%				

종합하건대, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용 사례에 있어 권리당 인용액은 타 조항 적용시보다 현저히 낮지만, 인용률의 경우 타 조항 적용시보다 낮지 않은 이유는 이들이 대체로 소액청구 사건에서 권리자를 보호해주기 위한 취지로 사용되었기 때문으로 판단된다. 이러한 점에 비추어 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용시 그 인용액 절대 규모가 작다는 이유만으로 동 조항의 적용에 문제가 있다²⁰⁰⁾고 볼 것은 아니라는 판단이다. 소액 청구 사건의 권리자 보호의 측면은 원고의 주장법조가 ‘양도수량 손해액인정 조항’이나 ‘실시료 상당손해액 조항’에서 두드러진다. 이와 비교하여 원고에 의하여 가장 빈번하게 주장되는 특허법 제128조의 조항인 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에서는 소액사건의 권리자 보호를 위한 취지의 사용 유형과는 별개로 청구액 5억원 이상의 고액 사건에서 인용률도 전부인용에 준하는 사례들이 일정 수 존재하여 그 사용례가 양극화된다고 볼 수 있다.

200) 이러한 취지의 지적으로 설민수, 전계 논문, 454면 참조. 이 논문에서는 재량판단 손해액 인정 방식은 예외적으로 적용되어야 한다고 주장하는데 그 이유로써 당해 논문에 있어 주요한 문제의식인 과소배상의 문제와 관련하여 재량판단 손해액 인용액수가 1천만원 정도로 매우 작다는 점을 이유로 든다.

제 4 절 군집분석: ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례 유형화

1. 개요

이 절에서는 앞서 분석한 손해액 산정법과 법조·인용규모와의 관계 분석의 결과를 한 단계 발전시켜, 원·피고 속성과 권리·기술 종류 및 선고법원 등 여러 요인을 포함하여 법원의 법조적용과 손해액 산정법 선택에 있어 유형화가 가능한지를 분석한다. 이 소절에서는 먼저 원고의 속성, 피고의 속성, 권리의 종류(특허·실용신안권 여부) 및 IPC 대분류 기준 기술의 종류와 난이도 및 선고법원 등의 요인별 분포를 간략히 정리한 후, 주장·적용법조, 권리별 인용액과 인용률, 손해액 산정법 유형 그리고 잠재적 영향요인들을 군집변수로 하여 그룹화를 수행한다. 이를 위하여 군집분석(cluster analysis)의 통계기법을 사용한다. SPSS 20.0 통계프로그램의 분류분석 섹션의 계층적 군집분석 모듈을 시행하였다. 그룹 간 평균기준 결합방식(Between-groups average linkage)을 적용하였으며 집단 간 유사성의 측정은 제곱 유클리디안 거리의 방식을 사용하였다. 분석 결과의 시각화를 위하여 침해권리 간 유사성에 기초하여 덴드로그램(dendrogram; 系統樹)을 작성하였다.

2. 잠재적 영향요인 기초 통계

(1) 원고주장법조의 분포

분석 대상 62건 권리침해사례의 원고주장법조(판결문 내용 기준)를 살펴보면 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장한 경우는 19.4%(12건), ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 경우는 58.5%(35건), ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장한 경우는 12.9%(8건), 그리고 둘 이상의 법조를 동시에 주장한 경우는 11.3%(7건)로 나타났다. 이 절의 분석대상인 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례 38건만을 대상으로 살펴보면, 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하였던 사례가 65.8%(25

건)으로 그 비중이 2/3에 달하였으며, 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 적용한 경우는 13.2%(5건) 그리고 원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’의 적용을 주장한 경우는 10.5%(4건)이었다.

<표 3-4-1> 잠재적 영향요인: 원고주장법조 분포

원고주장법조		법원적용법조					전체
		양도수량	침해자이익	실시료상당	법원재량	양도수량&침해자이익	
양도수량	빈도	7	0	0	5	0	12
	%	100.0%	0.0%	0.0%	13.2%	0.0%	19.4%
침해자이익	빈도	0	10	0	25	0	35
	%	0.0%	100.0%	0.0%	65.8%	0.0%	56.5%
실시료상당	빈도	0	0	4	4	0	8
	%	0.0%	0.0%	66.7%	10.5%	0.0%	12.9%
양도수량&침해자이익	빈도	0	0	0	0	1	1
	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1.6%
양도수량&실시료	빈도	0	0	1	0	0	1
	%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	1.6%
침해자이익&실시료	빈도	0	0	1	4	0	5
	%	0.0%	0.0%	16.7%	10.5%	0.0%	8.1%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=24.928(21셀(84.0%)은 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.06), 자유도=16, 접근 유의확률(양측검정)=0.071.

(2) 인용액의 분포

분석 대상 62건 권리침해사례의 인용액 분포를 살펴보았다. 62건의 침해권리별 인용액의 백분위수 중 25%에 해당하는 금액이 약 2,200만원, 50%에 해당하는 금액이 약 5,400만원이었으므로 이를 참고하여 5개의 인용액 그룹별 분포를 분석하였다. 침해권리당 법원 인용액이 2천만원 이하인 사례는 24.2%(15건), 2-5천만원 이하인 사례는 25.8%(16건), 5천-2억5천만 원 사이의 사례는 24.2%(15건), 2억5천-10억 원 사이의 사례는 19.4%(12건), 그리고 10억원을 초과한 사례는 6.5%(4건)이었다. 이 절의 분석대상인 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례 38건만을 대상으로 살펴보면, 특히 대체적으로 전체의 분포와 유사한 패턴

을 보이지만 침해권리당 인용액이 5천만원 이하인 사례의 비중이 60.5%(14건/38건)로 62건 전체 분포의 경우 50.0%(31건/62건)보다 비중이 높았다.

<표 3-4-2> 잠재적 영향요인: 인용액 분포

인용액(원)		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
2천만원이하	빈도	2	3	0	10	0	15
	%	28.6%	30.0%	0.0%	26.3%	0.0%	24.2%
2-5천만원	빈도	0	1	2	13	0	16
	%	0.0%	10.0%	33.3%	34.2%	0.0%	25.8%
5천-2.5억원	빈도	2	4	2	7	0	15
	%	28.6%	40.0%	33.3%	18.4%	0.0%	24.2%
2.5-10억원	빈도	2	2	2	6	0	12
	%	28.6%	20.0%	33.3%	15.8%	0.0%	19.4%
10억원 초과	빈도	1	0	0	2	1	4
	%	14.3%	0.0%	0.0%	5.3%	100.0%	6.5%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=24.928(21셀(84.0%)은 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.06), 자유도=16, 접근 유의확률(양측검정)=0.071.

(3) 인용률의 분포

분석 대상 62건 권리침해사례의 인용률 분포를 살펴보았다. 법원이 '재량에 기한 상당손해액 조항'을 적용한 사례 38건의 경우, 침해권리에 대한 원고청구액의 인용률이 25% 미만인 경우가 15.8%(6건), 25-50% 미만인 경우가 26.3%(10건), 50-75%미만인 경우가 18.4%(7건), 75-100%미만인 경우가 5.3%(2건), 그리고 원고의 청구액을 법원이 전부 인용한 경우가 34.2%(13건)이었다. 이러한 인용률의 분포는 법원이 '침해자이익 손해액추정 조항'을 적용한 경우와 유사한 패턴인 반면, 법원이 '양도수량 손해액인정 조항' 또는 '실시료 상당손해액 조항'을 적용한 경우와는 다소 차별적인 패턴이다. 이들 조항의 경우 인용률 50% 미만의 비중이 더 높고 침해권리당 원고의 청구액이 전부 인용된 경우의 비중이 낮았다.

<표 3-4-3> 잠재적 영향요인: 인용률 분포

인용률(%)		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
25미만	빈도	2	3	3	6	0	14
	%	28.6%	30.0%	50.0%	15.8%	0.0%	22.6%
25-50	빈도	2	0	0	10	0	12
	%	28.6%	0.0%	0.0%	26.3%	0.0%	19.4%
50-75	빈도	1	2	1	7	0	11
	%	14.3%	20.0%	16.7%	18.4%	0.0%	17.7%
75-100	빈도	2	1	1	2	0	6
	%	28.6%	10.0%	16.7%	5.3%	0.0%	9.7%
100	빈도	0	4	1	13	1	19
	%	0.0%	40.0%	16.7%	34.2%	100.0%	30.6%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=16.459(21셀(84.0%)은 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.10), 자유도=16, 점근 유의확률(양측검정)=0.421.

(4) 원·피고 구성과 결합유형

이 소절에서는 원고 기업과 피고 기업의 속성 및 그 결합유형의 특징을 분석하였다. 각 사례에서 원고나 피고가 둘 이상인 경우 제1의 원·피고의 속성을 기준으로 하였다. 먼저 원고기업의 속성을 기업여부 및 기업의 규모 그리고 국적을 중심으로 분석하였다. 사례 62건 중 개인이 원고인 사례가 21건으로 39.1%를 차지하고 있었으며 다음으로 외국기업과 중소기업(한시성 중소기업²⁰¹⁾ 포함²⁰²⁾, 소기업²⁰³⁾이 각 10건으로 16.1%

201) 한시성 중소기업이란 중소기업 중 최근 연도 연매출액이 중소기업의 규모를 넘어선 기업들로 이들은 3년간 한시성 중소기업의 범주에 포함되며, 계속해서 그와 같은 매출 발생하는 경우 중소기업에서 제외된다.

202) 중소기업기본법 시행령([시행 2015.6.30.] [대통령령 제26356호, 2015.6.30., 일부개정]) 제3조 제1항에 따른 업종별 중소기업 규모는 자산규모가 5천억원 이하이고, 평균매출액등이 일정 규모 이하일 것을 기본 요건으로 한다.(예: 전기장비 제조업: 평균매출액등 1,500억원 이하, 농업, 어업 및 임업: 1,000억원 이하, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업: 800억원 이하, 전문, 과학 및 기술 서비스업: 600억원 이하, 숙박 및 음식점업: 400억원 이하 등).

203) 중소기업기본법 시행령 제8조(소기업과 중기업의 구분) ① 법 제2조제2항에 따른 소기업(小企業)은 중소기업 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하

씩을, 대기업은 8건으로 12.9%를 차지하였다.

<표 3-4-4> 잠재적 영향요인: 원고(제1원고) 구성 분포

원고(제1원고)		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
외국기업	빈도	0	1	0	9	0	10
	%	0.0%	10.0%	0.0%	23.7%	0.0%	16.1%
대기업	빈도	1	3	1	2	1	8
	%	14.3%	30.0%	16.7%	5.3%	100.0%	12.9%
중소기업& 한시성 중소기업	빈도	2	2	2	4	0	10
	%	28.6%	20.0%	33.3%	10.5%	0.0%	16.1%
소기업	빈도	1	2	0	7	0	10
	%	14.3%	20.0%	0.0%	18.4%	0.0%	16.1%
개인	빈도	3	2	2	14	0	21
	%	42.9%	20.0%	33.3%	36.8%	0.0%	33.9%
공공기관	빈도	0	0	0	1	0	1
	%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	1.6%
국내규모미상	빈도	0	0	1	1	0	2
	%	0.0%	0.0%	16.7%	2.6%	0.0%	3.2%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=23.690(31셀, 88.6%는 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.02), 자유도=24, 접근 유의확률(양측검정)=0.479.

2. 원고가 2이상인 사례에서는 소장 상 제1원고 및 제1피고를 기준으로 속성을 파악한 결과임.

는 기업을 말하고, 중소기업(中企業)은 중소기업 중 소기업을 제외한 기업을 말한다. 1. 광업, 제조업, 건설업, 운수업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 사업시설관리 및 사업지원 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업, 전문·과학 및 기술 서비스업을 주된 업종으로 하는 경우: 상시 근로자 수가 50명 미만인 기업2. 제1호 외의 업종을 주된 업종으로 하는 경우 : 상시 근로자 수가 10명 미만인 기업.

분석대상 사례의 피고의 속성을 개인 여부, 기업 규모, 국적 등으로 나누어 분석하였다. 분석 결과, 분석대상사례 62건 중 개인이 17건(27.4%)로 가장 많았고, 다음으로 소기업이 13건(21.0%), 중소기업 및 한시성 중소기업이 11건(17.7%), 대기업이 9건(14.5%)로 뒤를 이었으며, 원고의 경우와는 달리 피고 국적이 외국인 경우는 2건(3.2%)에 불과하였다.

<표 3-4-5> 잠재적 영향요인: 피고(제1피고) 구성 분포

피고(제1피고)		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
외국기업	빈도	0	2	0	0	0	2
	%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.2%
대기업	빈도	2	2	2	2	1	9
	%	28.6%	20.0%	33.3%	5.3%	100.0%	14.5%
중소기업& 한시성중소기업	빈도	1	1	2	9	0	13
	%	14.3%	10.0%	33.3%	23.7%	0.0%	21.0%
소기업	빈도	2	3	1	15	0	21
	%	28.6%	30.0%	16.7%	39.5%	0.0%	33.9%
개인	빈도	2	2	1	12	0	17
	%	28.6%	20.0%	16.7%	31.6%	0.0%	27.4%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=24.091(21셀, 84.0%는 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.03), 자유도=16, 점근 유의확률(양측검정)=0.088.
 2. 피고가 2이상인 사례에서는 소장 상 제1원고 및 제1피고를 기준으로 속성을 파악한 결과임.

다음으로 어떤 속성을 가진 원고가 어떤 속성을 가진 피고에게 소를 제기하였는지 당사자 양측 간의 관계를 살펴보았다. 분석대상 62건의 사례 중 원·피고가 모두 중소기업(또는 기관)인 경우가 17건으로 전체의 27.4%를 차지하여 그 비중이 가장 높았다. 다음으로 ‘개인(원고)-개인(피고)’, ‘개인(원고)-중소기업/기관(피고)’인 경우가 각각 11건(17.7%), 9건(14.5%)로 뒤를 이었다. 한편 ‘외국기업/대기업(원고)-중소기업(피고)’ 및 ‘외국기업/대기업(원고)-외국기업/대기업(피고)’인 유형이 각 8건씩(12.9%)로 다음 순위를 차지하였다.

<표 3-4-6> 잠재적 영향요인: 사례 원·피고 구성 결합유형 분포

원·피고 결합유형		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
개인↔개인	빈도	2	1	1	7	0	11
	%	28.6%	10.0%	16.7%	18.4%	0.0%	17.7%
개인↔ 중소기업·기관	빈도	1	1	1	6	0	9
	%	14.3%	10.0%	16.7%	15.8%	0.0%	14.5%
개인↔ 외국기업·대기업	빈도	0	0	0	1	0	1
	%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	1.6%
중소기업·기관↔ 개인	빈도	0	1	0	3	0	4
	%	0.0%	10.0%	0.0%	7.9%	0.0%	6.5%
중소기업·기관↔ 중소기업·기관	빈도	2	3	2	10	0	17
	%	28.6%	30.0%	33.3%	26.3%	0.0%	27.4%
중소기업·기관↔ 외국기업·대기업	빈도	1	0	1	0	0	2
	%	14.3%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	3.2%
외국기업·대기업↔ 개인	빈도	0	0	0	2	0	2
	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	3.2%
외국기업·대기업↔ 중소기업·기관	빈도	0	0	0	8	0	8
	%	0.0%	0.0%	0.0%	21.1%	0.0%	12.9%
외국기업·대기업↔ 외국기업·대기업	빈도	1	4	1	1	1	8
	%	14.3%	40.0%	16.7%	2.6%	100.0%	12.9%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=32.251(42셀, 93.3%는 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.02), 자유도=32, 점근 유의확률(양측검정)=0.454.

2. 원·피고가 2이상인 사례에서는 소장 상 제1원고 및 제1피고를 기준으로 속성을 파악한 결과임.

(5) 권리의 종류 분포

지난 7.5년간 분석대상 사례의 권리 분포를 보면 특허·실용신안권에 대한 손해배상이 이루어진 62건의 권리 중 특허는 43건(69.4%)이었고, 실용신안권은 19건(30.6%)으로 분석 대상 사례의 대부분이 특허권 침해에 관한 것이었다.

<표 3-4-7> 잠재적 영향요인: 권리종류 분포

권리종류		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
특허	빈도	4	6	4	28	1	43
	%	57.1%	60.0%	66.7%	73.7%	100.0%	69.4%
실용신안권	빈도	3	4	2	10	0	19
	%	42.9%	40.0%	33.3%	26.3%	0.0%	30.6%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=1.700, 자유도=4, 접근 유의확률(양측검정)=0.791.

(6) 기술 IPC 종류의 분포

국제특허분류코드(International Patent Classification: IPC) 기준 분쟁 기술분야별 특성을 분석하였다. 분석대상 분쟁 특허·실용신안권의 상세 IPC코드를 확보하였지만, 분석대상 사례 수가 적어서 대분류 기준으로만 그룹화하여 분석하였다. 대분류는 A섹션 생활필수품(Human necessities), B섹션 처리조작; 운수(performing operations; Transporting), C섹션 화학; 야금(Chemistry; Metallurgy), D섹션 섬유, 지류(Textiles; Paper), E섹션 고정구조물(Fixed constructions), F섹션 기계공학; 조명; 가열; 무기; 폭파(Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting), G섹션 물리학(Physics), 그리고 H섹션 전기(Electricity)로 구성된다.

분석대상 62건의 사례를 IPC 대분류별로 분석한 결과 사건 62건 중 생활필수품관련이 15건(24.2%)로 가장 많았고, 처리조작, 운수가 12건

(19.4%), 물리 관련 사건이 10건(16.1%), 다음으로 고정구조물 6건 (9.7%), 조명, 무기 등기계공학 관련사건 6건(9.7%), 전기 5건(8.1%), 및 섬유, 지류 3건(4.8%)으로 그 뒤를 이었다.

<표 3-4-8> 잠재적 영향요인: IPC 기술 종류 분포

IPC 기술		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
A생활필수품	빈도	2	0	0	13	0	15
	%	28.6%	0.0%	0.0%	34.2%	0.0%	24.2%
B처리조작, 운수	빈도	3	2	2	5	0	12
	%	42.9%	20.0%	33.3%	13.2%	0.0%	19.4%
C화학	빈도	0	1	1	3	0	5
	%	0.0%	10.0%	16.7%	7.9%	0.0%	8.1%
D섬유,지류	빈도	1	0	1	1	0	3
	%	14.3%	0.0%	16.7%	2.6%	0.0%	4.8%
E고정구조물	빈도	1	2	0	3	0	6
	%	14.3%	20.0%	0.0%	7.9%	0.0%	9.7%
F기계공학; 조명; 무기 등	빈도	0	0	1	4	1	6
	%	0.0%	0.0%	16.7%	10.5%	100.0%	9.7%
G물리학	빈도	0	1	1	8	0	10
	%	0.0%	10.0%	16.7%	21.1%	0.0%	16.1%
H전기	빈도	0	4	0	1	0	5
	%	0.0%	40.0%	0.0%	2.6%	0.0%	8.1%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=44.207, 자유도=28, 점근 유의확률(양측검정)=0.027.

2. A 섹션 생활필수품 Human necessities; B 섹션 처리조작; 운수 performing operations; Transporting; C 섹션 화학; 야금 Chemistry; Metallurgy; D 섹션 섬유, 지류 Textiles; Paper; E 섹션 고정구조물 Fixed constructions; F 섹션 기계공학; 조명; 가열; 무기; 폭발 Mechanical engineering; Lighting; Heating; Weapons; Blasting; G 섹션 물리학 Physics; H 섹션 전기 Electricity.

(7) 원고 대리인의 분포

손해액의 인용규모와 산정법은 원고측 대리인의 역량과도 밀접한 관련이 있을 수 있다는 점에서 대리인의 유형을 분석하였다. 소송대리인이 국내 5대 로펌²⁰⁴⁾에 소속되어 있는지, 5대 로펌 이외의 법무법인에 소속되어 있는지, 5대 로펌이외의 법률사무소에 소속되어 있는지, 개인으로 기재되어 있는지 등을 나누어 분석하였다.²⁰⁵⁾ 분석 결과 62건의 사례 중 5대 로펌소속의 변호사가 원고 측 소송대리에 관여한 경우는 22.6%(14건)이었다. 5대 로펌 이외의 법무법인이 관여한 경우는 53.2%(33건)인 반면, 법률사무소나 소속 파악이 어려운 개인 변호사가 관여한 경우는 각각 2건(3.2%), 8건(12.9%)에 불과하였다.

<표 3-4-9> 잠재적 영향요인: 원고대리인 구성 분포

원고측 대리인		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
대리인없음	빈도	0	0	0	1	0	1
	%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	1.6%
개인	빈도	0	0	2	6	0	8
	%	0.0%	0.0%	33.3%	15.8%	0.0%	12.9%
법률사무소 (김&장제외)	빈도	0	0	0	2	0	2
	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	3.2%
특허법인	빈도	1	0	1	2	0	4
	%	14.3%	0.0%	16.7%	5.3%	0.0%	6.5%
법무법인 (5대이외)	빈도	5	6	3	19	0	33
	%	71.4%	60.0%	50.0%	50.0%	0.0%	53.2%
5대 로펌	빈도	1	4	0	8	1	14
	%	14.3%	40.0%	0.0%	21.1%	100.0%	22.6%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=15.579(27셀, 90.0%는 5보다 작은 기대 빈도를 가지는 셀임. 최소 기대빈도는 0.02), 자유도=20, 접근 유의확률(양측검정)=0.742.

2. 5대 로펌은 김앤장 법률사무소, 법무법인 광장, 법무법인 태평양, 법무법인 세종, 법무법인 화우를 의미함(2015년초 기준).

204) 5대 로펌은 김앤장 법률사무소, 법무법인 광장, 법무법인 태평양, 법무법인 세종, 법무법인 화우이다.

205) 일부 대리인의 경우 자체 검색을 통해 선고 시점의 소속을 확인하여 연구자가 추가로 기재한 경우도 있으므로 일부 누락이나 오류가 있을 수도 있음을 밝혀둔다.

(8) 선고법원별 분포

본 연구의 분석대상인 2009.1.1.-2015.6.30일까지 손해배상 판결이 이루어진 특허권과 실용신안권 분석대상 62개 권리의 선고법원별 분포를 살펴보았다. 분석대상인 62건의 사건중 서울중앙법원이 34건으로 54.8%를 차지하였으며, 대구지방법원이 6건(9.7%), 수원지방법원이 5건으로(8.1%), 서울동부지방법원과 인천비방법원이 각 3건(4.8%)로 뒤를 이었다.

<표 3-4-10> 잠재적 영향요인: 선고법원 분포

선고법원		법원적용법조					전체
		양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	
광주지법	빈도	0	1	0	0	0	1
	%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
대구지법	빈도	1	0	1	4	0	6
	%	14.3%	0.0%	16.7%	10.5%	0.0%	9.7%
대전지법	빈도	0	0	0	2	0	2
	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	3.2%
부산지법	빈도	0	1	0	0	0	1
	%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
서울남부지법	빈도	0	0	0	1	0	1
	%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	0.0%	1.6%
서울동부지법	빈도	1	0	0	2	0	3
	%	14.3%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	4.8%
서울중앙지법	빈도	2	5	4	22	1	34
	%	28.6%	50.0%	66.7%	57.9%	100.0%	54.8%
수원지법	빈도	1	1	0	3	0	5
	%	14.3%	10.0%	0.0%	7.9%	0.0%	8.1%
수원지법성남지원	빈도	1	0	0	0	0	1
	%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
수원지법안양지원	빈도	1	0	0	0	0	1
	%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%
의정부지법고양지원	빈도	0	1	1	0	0	2
	%	0.0%	10.0%	16.7%	0.0%	0.0%	3.2%
인천지법	빈도	0	0	0	2	0	2
	%	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	3.2%
인천지법부천지원	빈도	0	1	0	2	0	3
	%	0.0%	10.0%	0.0%	5.3%	0.0%	4.8%
전체	빈도	7	10	6	38	1	62
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=42.919, 자유도=48, 접근 유의확률(양측검정)=0.681.

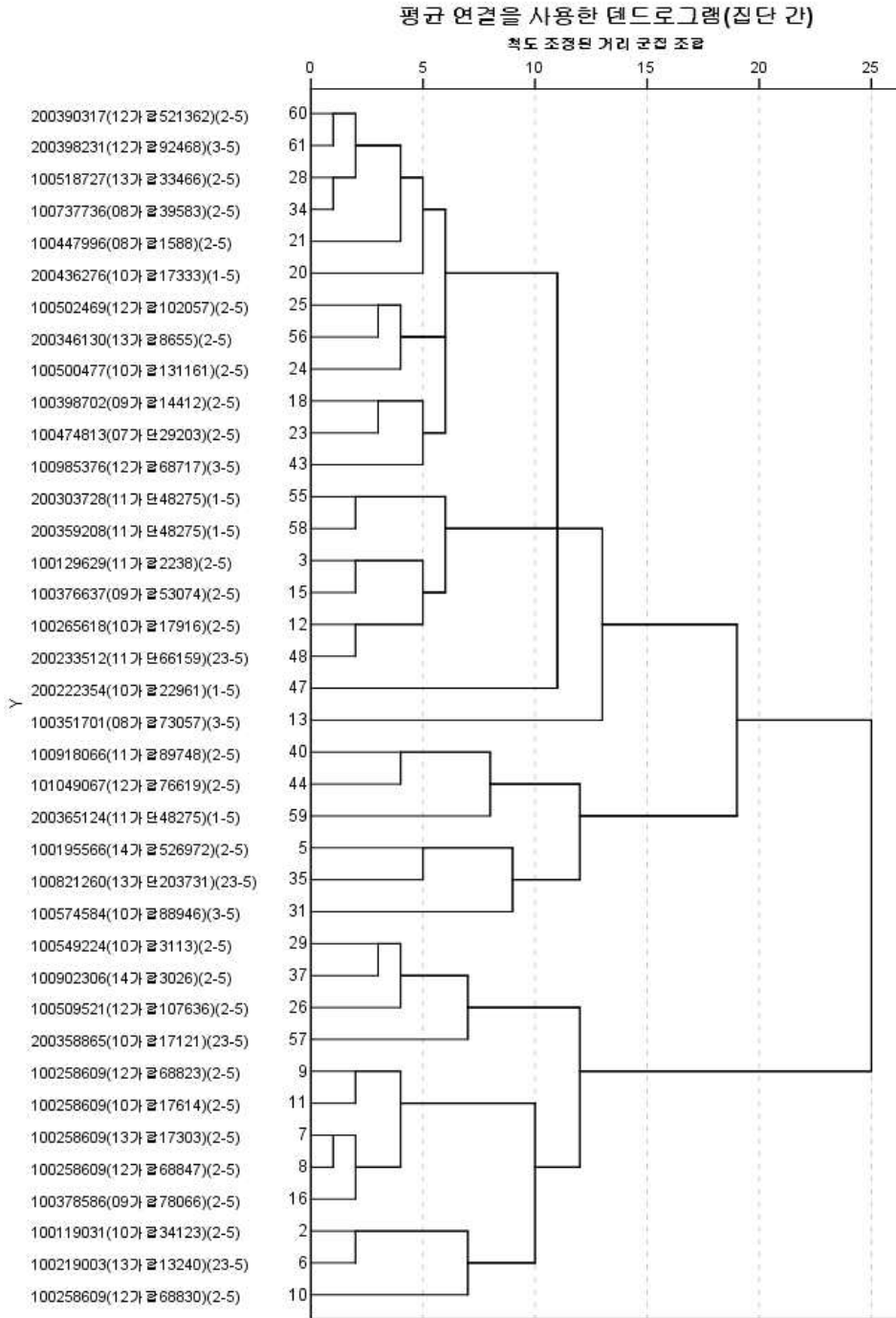
3. 군집분석(cluster analysis)과 집단 구분

잠재적 영향요인과 범조(원고주장범조와 법원적용범조) 및 인용규모(인용액과 인용률) 간의 관계를 파악하기 위한 수단으로 본 연구에서는 군집분석을 수행하였다. 군집분석을 수행하는 목적은 잠재적 영향요인, 범조, 인용규모가 유사한 속성을 가진 사례를 동일한 집단으로 그룹화하는 것이다. 이렇게 유사한 집단끼리 유형화할 수 있다면 잠재적 영향요인과 범조 및 인용규모 간의 관계를 분석할 수 있을 뿐만 아니라, 유형화된 집단별로 빈번하게 사용되는 손해액 산정법을 분석함으로써 손해액 산정법이 다른 요인들과의 관계에서 어떠한 위치를 점하는지를 각 요인들과 손해액 산정법을 일대일로 단선적으로 분석하는 것과 비교하여 종합적이고 입체적으로 분석할 수 있다는 장점이 있다.

군집분석의 과정에서는 분석의 편의를 위하여 변수를 서열척도로 정리하는 과정을 거쳤다. 원·피고의 속성은 개인, 중소기업, 외국기업의 세 집단으로, 권리의 종류는 특허와 실용신안의 두 집단으로, IPC 기준 기술의 종류는 일반적인 기술의 난이도 구분에 따라 생활필수품(IPC 대분류 A), 운소·화학·섬유·기계 등(B 내지 F), 물리·전기(G, H)의 세 집단으로, 법원종류는 서울중앙지방법원과 그 외의 법원의 두 집단으로 그룹화하여 변수로 사용하였다. 권리별 원고청구액과 법원인용액은 사분위수를 참조하여 각기 5개의 집단으로 세분화하고 인용률은 20% 단위로 5개의 집단으로 구분하여 사용하였다. 원고주장범조와 법원적용범조는 명목척도의 변수로 사용하였다.

SPSS 20.0 통계프로그램의 분류분석 섹션의 계층적 군집분석 모듈을 시행하였다. 그 결과가 다음 장에 덴드로그램(dendrogram; 系統樹)으로 시각화되어 있다. 덴드로그램은 침해권리가 여러 속성의 유사성을 기초로 유사한 것들끼리 유형화되는 과정을 보여준다. 덴드로그램에 표현된 대로, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’이 적용된 침해권리기준 38건의 사례는 크게 두 집단으로 구분이 가능하였다. 제1집단은 덴드로그램 상 위쪽에 위치한 26건(68.4%)이 포함되고, 제2집단은 아래쪽에 위치한 12건(31.6%)이 포함된다.

[그림 3-4-1] 군집분석 덴드로그램: 재량 상당손해액 조항 적용 사례



주: 1. 케이스설명변수는 “침해권리의 사건번호(원고주장범조-법원적용범조)”순으로 기재되어 있음. 2. 원고범조의 1=양도수량, 2=침해자이익, 3=실시료상당, 23=침해자이익&실시료상당, 5=법원재량의 의미. 3. 그룹간 평균기준 결합방식과 제곱 유클리디안 거리 사용.

4. 제1집단과 제2집단의 특성 종합 비교분석

이하에서 계층적 군집분석을 통해 분리된 두 집단의 속성을 분석하여 양 집단의 특성을 종합하여 비교한다. 그 특성을 먼저 요약하자면 제1집단은 제3절에서 논의한 (유형 1)을, 그리고 제2집단은 (유형 2)를 대변한다고 볼 수 있었다.²⁰⁶⁾

원고주장법조와 관련하여 제1집단(총 26건) 사례 중 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 사례는 15건(57.7%), ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장한 사례는 5건(19.2%), ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장한 사례는 4건(15.4%)로 상대적으로 고르게 분포하고 있었다. 제2집단(총 12건)의 경우 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 근거로 손해액을 산정한 사례가 대상 12건 중 10건(83.3%)에 달하였다. 양 집단 간 원고주장법조의 분포는 90% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준은 아닌 것으로 분석되었다.

<표 3-4-11> 재량조항 적용사례 군집별 원고주장법조의 분포

원고주장법조		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
양도수량	빈도	5	0	5
	%	19.2%	0.0%	13.2%
침해자이익	빈도	15	10	25
	%	57.7%	83.3%	65.8%
통상적 실시료	빈도	4	0	4
	%	15.4%	0.0%	10.5%
침해자이익&실시료	빈도	2	2	4
	%	7.7%	16.7%	10.5%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=5.603(6셀, 75.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 1.26), 자유도=3, 접근 유의확률(양측검정)=0.133.

206) (유형 1)은 특허법 제128조에 관한 원고의 주장 법조에 무관하게 공통적으로 나타나는 유형으로 소액청구·일부인용 사례 집단의 특징을 대변한다. (유형 2)는 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하였음에도 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 인정 조항’을 적용한 경우에 나타나는 두 유형 중 한 유형으로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용사례임에도 다액청구·전부인용의 특성을 보인 사례 집단의 특징을 대변한다.

인용액의 경우 제1집단(총 26건)은 인용액 규모가 2억5천만 원 이상인 사례가 1건도 존재하지 않은 반면, 제2집단(총 12건)의 경우 인용액 규모가 2억5천만 원 이상인 경우가 8건으로 2/3(66.7%)에 달하여 양 집단 간 인용액 규모가 극명하게 차이가 났다. 양 집단 간 인용액 규모 차이는 95% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-12> 재량조항 적용사례 군집별 인용액의 분포

인용액(원)		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
2천만원이하	빈도	10	0	10
	%	38.5%	0.0%	26.3%
2-5천만원	빈도	13	0	13
	%	50.0%	0.0%	34.2%
5천-2.5억원	빈도	3	4	7
	%	11.5%	33.3%	18.4%
2.5-10억원	빈도	0	6	6
	%	0.0%	50.0%	15.8%
10억원 초과	빈도	0	2	2
	%	0.0%	16.7%	5.3%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=30.055(8셀, 80.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 0.63), 자유도=4, 점근 유의확률(양측검정)=0.000.

인용액 규모에 있어 제1집단이 제2집단보다 그 인용액 규모가 현저히 작은 것과 마찬가지로 인용률에 있어서도 제1집단의 경우 인용률이 50% 미만인 경우가 전체 26건 중 14건으로 57.7%에 달한 반면, 제2집단의 경우 전부인용(권리별 원고청구액을 법원이 그대로 인용한 경우)의 사례가 12건 중 9건으로 75.0%에 달하였다. 양 집단 모두 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례임에도 불구하고 양 집단 간 인용액 뿐만 아니라 인용률의 차이도 현저히 높게 나타났다. 양 집단 간 인용률 규모이 차이는 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-13> 재량조항 적용사례 군집별 인용률의 분포

인용률(%)		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
25미만	빈도	6	0	6
	%	23.1%	0.0%	15.8%
25-50	빈도	9	1	10
	%	34.6%	8.3%	26.3%
50-75	빈도	6	1	7
	%	23.1%	8.3%	18.4%
75-100	빈도	1	1	2
	%	3.8%	8.3%	5.3%
100	빈도	4	9	13
	%	15.4%	75.0%	34.2%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=14.737(8셀, 80.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 0.63), 자유도=4, 접근 유의확률(양측검정)=0.005.

양 집단 간의 원고의 속성을 비교한 결과, 제1집단의 경우 원고가 외국기업이거나 대기업인 경우는 전체 26건 중 2건(7.7%)에 불과하고, 원고가 개인인 경우가 13건(50.0%), 원고가 중소기업(공공기관 포함)인 경우가 11건(42.3%)에 달하였다. 반면 제2집단의 경우 원고가 외국기업(8건)이거나 대기업(1건)인 경우가 전체 12건 중 9건에 달하여 75.0%를 차지하고 있었고, 원고가 중소기업(공공기관 포함) 및 원고가 개인인 경우는 각각 2건(16.7%)과 1건(8.3%)에 불과한 것으로 나타나 제1집단과 제2집단 간 원고의 구성분포의 차이가 뚜렷하였다. 양 집단 간 제1원고의 속성 차이는 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-14> 재량조항 적용사례 군집별 원고의 속성

원고(제1원고)		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
개인	빈도	13	1	14
	%	50.0%	8.3%	36.8%
중소기업&기관	빈도	11	2	13
	%	42.3%	16.7%	34.2%
외국기업&대기업	빈도	2	9	11
	%	7.7%	75.0%	28.9%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=18.297(3셀, 5.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 3.47), 자유도=2, 접근 유의확률(양측검정)=0.000.

2. 원·피고가 2이상인 사례에서는 소장 상 제1원고 및 제1피고를 기준으로 속성을 파악한 결과임.

피고의 속성과 관련하여 제1집단의 경우 피고가 중소기업(공공기관 포함)인 경우는 전체 26건 중 14건(53.8%), 개인인 경우가 10건(38.5%), 외국기업이거나 대기업인 경우가 2건(7.7%)으로 중소기업과 개인 위주의 피고 구성을 보인 반면, 제2집단의 경우 피고가 중소기업(공공기관 포함)인 경우가 10건에 달하여 83.3%를 차지하였다. 양 집단 간 제1 피고의 속성 차이는 90% 신뢰수준에서 통계적으로 유의하지는 않은 것을 분석되었다.

<표 3-4-15> 재량조항 적용사례 군집별 피고의 속성

피고(제1피고)		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
개인	빈도	10	2	12
	%	38.5%	16.7%	31.6%
중소기업&기관	빈도	14	10	24
	%	53.8%	83.3%	63.2%
외국기업&대기업	빈도	2	0	2
	%	7.7%	0.0%	5.3%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=3.288(3셀, 50.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 0.63), 자유도=2, 점근 유의확률(양측검정)=0.193.

2. 원·피고가 2이상인 사례에서는 소장 상 제1원고 및 제1피고를 기준으로 속성을 파악한 결과임.

원·피고의 결합유형을 분석한 결과, 제1집단의 경우 원·피고 간 구성이 대체로 고른 분포를 보이는 가운데 ‘중소기업(원고)-중소기업(피고)’ 간 소송이 8건(30.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하였고, ‘개인(원고)-개인(피고)’ 및 ‘개인(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 각각 6건(23.1%)으로 뒤를 이었다. 이와 비교하여 제2집단의 경우, ‘외국/대기업(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 전체 12건 중 8건(66.7%)으로 2/3를 차지하였다. 그 외에는 ‘중소기업(원고)-중소기업’ 간의 소송이 2건, ‘개인(원고)-개인(피고)’ 간의 소송 1건, ‘외국/대기업(원고)-개인’ 간의 소송 1건이 있었다. 양 집단 간 원·피고 결합유형의 특성 차이는 99% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-16> 재량조항 적용사례 군집별 원·피고의 결합유형

원·피고 결합유형		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
개인↔개인	빈도	6	1	7
	%	23.1%	8.3%	18.4%
개인↔중소기업·기관	빈도	6	0	6
	%	23.1%	0.0%	15.8%
개인↔외국기업·대기업	빈도	1	0	1
	%	3.8%	0.0%	2.6%
중소기업·기관↔개인	빈도	3	0	3
	%	11.5%	0.0%	7.9%
중소기업·기관↔중소기업·기관	빈도	8	2	10
	%	30.8%	16.7%	26.3%
중소기업·기관↔외국기업·대기업	빈도	1	1	2
	%	3.8%	8.3%	5.3%
외국기업·대기업↔개인	빈도	0	8	8
	%	0.0%	66.7%	21.1%
외국기업·대기업↔중소기업·기관	빈도	1	0	1
	%	3.8%	0.0%	2.6%
외국기업·대기업↔외국기업·대기업	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=24.314(14셀, 87.5%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 0.32), 자유도=7, 점근 유의확률(양측검정)=0.001.

2. 원·피고가 2이상인 사례에서는 소장 상 제1원고 및 제1피고를 기준으로 속성을 파악한 결과임.

분쟁대상 권리가 특허권인지 또는 실용신안권인지에 관하여 살펴보면, 제1집단의 경우 특허권과 실용신안권이 각각 17건(65.4%)과 9건(34.6%)으로 여전히 특허권의 비중이 높기는 하지만 상대적으로 실용신안권의 비중도 다소 높게 나타났다. 반면 제2집단의 경우 전체 12건 중 분쟁대상이 특허권인 경우가 11건(91.7%)으로 압도적으로 높은 비중을 차지하였다. 양 집단 간 권리 종류의 차이는 90% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-17> 재량조항 적용사례 군집별 권리의 종류

권리종류		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
특허	빈도	17	11	28
	%	65.4%	91.7%	73.7%
실용신안권	빈도	9	1	10
	%	34.6%	8.3%	26.3%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=2.925(1셀, 25.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 3.16), 자유도=1, 점근 유의확률(양측검정)=0.087.

제1집단과 제2집단 간에 국제특허분류(IPC) 기술 종류에 차이가 있는지를 분석한 결과, 제1집단의 경우 분쟁대상기술이 상대적으로 고급기술 집단이라고 할 수 있는 물리(G), 전기(H)에 해당하는 경우는 3건(11.5%)에 불과한 반면, 운수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)에 해당하는 경우가 12건(46.2%), 그리고 생활필수품(A)에 해당하는 경우도 11건(42.3%)에 달하는 것으로 나타났다. 이와 비교하여, 제2그룹의 경우 물리(IPC=G) 또는 전기(H) 등 상대적으로 기술수준이 높다고 평가되는 기술군에 해당하는 기술이 전체 12건 중 6건(50.0%)으로 절반을 차지하고 있고, 운수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)이 4건(33.3%)으로 뒤를 잇고 있으며, 생활필수품(A)의 경우 그 빈도수가 2건(16.7%)에 불과한 것으로 나타났다. 제1집단과 제2집단 간 IPC 기술의 종류가 상당한 차이가 있는 것으로 파악되었다. 양 집단 IPC 기술종류는 95% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-18> 재량조항 적용사례 군집별 IPC 기술종류

IPC 기술		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
생활필수품(IPC=A)	빈도	11	2	13
	%	42.3%	16.7%	34.2%
운수,섬유,화학,기계 등 (B 내지 F)	빈도	12	4	16
	%	46.2%	33.3%	42.1%
물리,전기 등 (G, H)	빈도	3	6	9
	%	11.5%	50.0%	23.7%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=7.027(2셀, 33.3%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 2.84), 자유도=2, 접근 유의확률(양측검정)=0.030.

원고측 법률대리인의 규모에 관하여 살펴보면, 제1집단의 경우 원고측 법률대리인이 5대 로펌인 경우가 3건으로 11.5%에 불과한 반면, 제2집단의 경우 41.7%로 나타났다. 양 집단 간 법률대리인의 규모 차이는 95% 신뢰수준에서 통계적으로 유의한 수준인 것으로 분석되었다.

<표 3-4-19> 재량조항 적용사례 군집별 원고대리인 규모 분포

원고측 대리인		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
5대 로펌	빈도	3	5	8
	%	11.5%	41.7%	21.1%
그외	빈도	23	7	30
	%	88.5%	58.3%	78.9%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: 1. Pearson 카이제곱 검정 값=4.484(1셀, 25.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 2.53), 자유도=1, 점근 유의확률(양측검정)=0.034.

2. 5대 로펌은 김앤장 법률사무소, 법무법인 광장, 법무법인 태평양, 법무법인 세종, 법무법인 화우를 의미함(2015년초 기준).

제1집단과 제2집단 간 선고법원의 차이가 있는지를 분석하였다. 가장 많은 소제기가 이루어지고 지식재산 관련 중요 사건의 처리 비중 역시 큰 서울중앙지방법원과 그 외의 법원으로 구분하여 분석한 결과, 제1집단에 해당하는 26건의 사례 중 서울중앙지방법원에서 소제기가 이루어진 사례는 14건(53.8%)이었고, 제2집단에 해당하는 12건의 사례 중 서울중앙지방법원에서 소제기가 이루어진 사례는 8건(66.7%)이었다. 유의수준 95% 수준에서 양 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있다고 보기는 어려웠다.

<표 3-4-20> 재량조항 적용사례 군집별 선고법원의 분포

선고법원		군집 분류		전체
		제1집단	제2집단	
서울중앙지법	빈도	14	8	22
	%	53.8%	66.7%	57.9%
그외	빈도	12	4	16
	%	46.2%	33.3%	42.1%
전체	빈도	26	12	38
	%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=0.554(0셀, 0.0%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대빈도 5.05), 자유도=1, 점근 유의확률(양측검정)=0.457.

종합하건대, 제1집단과 제2집단을 법조 및 인용규모와 잠재적 영향요인을 기준으로 그 특성을 비교한 결과를 종합하면 다음과 같다.

<표 3-4-21> 재량조항 적용사례 군집별 영향요인 차별성 종합 비교

영향요인	제1집단	제2집단	통계적 유의확률
원고주장법조	양도수량, 침해자이익, 실시료 조항 고른 분포	침해자이익 조항 대다수	0.133
인용액	2억5천 이상 없음	2억5천 이상 2/3 차지	0.000
인용률	50% 미만 57.5%	전부인용(100%) 다수	0.005
제1원고 속성	개인, 중소기업	외국기업 다수	0.000
제1피고 속성	중소기업, 개인	중소기업 다수	0.193
원·피고 결합유형	중소↔중소 또는 개인↔개인·중소	외국기업·대기업↔ 중소기업 관계 다수	0.001
권리종류	특허, 실용신안	특허권 대다수	0.087
IPC 기술종류	생필품 관련 비중 높음	물리·전기 기술 비중 높음	0.030
선고법원	서울중앙지법 1/2	서울중앙지법 2/3	0.457
원고대리인	5대 로펌 비중 상대 적 작음(약 11.5%)	5대 로펌 비중 약 41.7%	0.034

주: 회색 셀은 유의수준 90% 수준에서 양 집단 간에 통계적으로 유의한 차이가 있다고 볼 수 있는 변수를 의미함.

제1집단(38건 중 26건에 해당)은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 주장(57.7%) 및 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 주장 사례 및 ‘실시료 상당손해액 조항’ 주장사례가 비교적 고르게 분포하고 있다. 인용액은 모두 2억5천만 원 미만이고 인용률 역시 50% 미만인 경우가 전체 26건 중 14건으로 57.7%에 달하여 소액청구이고 인용률도 높다고 보기 어려운 낮은 사건들이다. 원·피고 간 결합유형을 분석한 결과 이들 집단 사례는 ‘중소기업(원고)-중소기업(피고)’ 간 소송이 8건(30.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하였고, ‘개인(원고)-개인(피고)’ 및 ‘개인(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 각각 6건(23.1%)으로 뒤를 이었다. 분쟁대상 권리는 특허권과 실용신안권이 각각 17건(65.4%)과 9건(34.6%)으로 특허권의 비중이 높기는 하지만 실용신안권도 1/3가량의 비중을 차지하였다. IPC(국제특허분류) 상 물리(IPC=G) 또는 전기(H) 등 기술수준이 높다고 평가되는 기술

군의 비중이 절반에 달하는 제1집단과 달리 제2집단은 분쟁기술이 물리(G), 전기(H)에 해당하는 경우는 3건(11.5%)에 불과한 반면, 운수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)에 해당하는 경우가 12건(46.2%), 그리고 생활필수품(A)에 해당하는 경우도 11건(42.3%)에 달하는 것으로 나타나 제1집단과 제2집단 간 IPC 기술의 종류가 상당한 차이가 있는 것으로 파악되었다. 원고측 대리인은 제2집단과 비교하여 5대 로펌 등 대형 법인의 소속인 경우(11.5%)가 현저히 낮았다. 집단 간 서울중앙지방법원 소재기와 그 외 법원 소재기 간에 유의한 차이는 존재하지 않았다.

한편 제2집단(12건)은 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 근거로 손해액을 산정한 사례를 중심으로 이루어져 있고, 인용액 규모가 5억원 이상인 경우가 절반에 달하며, 제1집단의 경우 전부인용(권리별 원고청구액을 법원이 그대로 인용한 경우)의 사례가 12건 중 9건으로 75.0%에 달하였다. 원·피고의 결합유형을 그 속성을 기준으로 분석한 결과, 제1집단의 경우 ‘외국/대기업(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 전체 12건 중 8건(66.7%)으로 2/3를 차지하였다. 분쟁대상 권리가 특허권인지 또는 실용신안권인지에 관하여 살펴보면, 제1집단의 경우 전체 12건 중 분쟁대상이 특허권인 경우가 11건(91.7%)으로 압도적으로 높은 비중을 차지하였다. 국제특허분류 상 기술 종류에 차이가 있는지를 분석한 결과, 제1집단의 경우 물리(IPC=G) 또는 전기(H) 등 상대적으로 기술수준이 높다고 평가되는 기술군에 해당하는 기술이 전체 12건 중 6건(50.0%)으로 절반을 차지하고 있고, 운수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)이 4건(33.3%)으로 뒤를 잇고 있으며, 생활필수품(A)의 경우 그 빈도수가 2건(16.7%)에 불과한 것으로 나타났다. 원고측 대리인은 제1집단과 비교하여 5대 로펌 등 대형 법인의 소속인 경우(41.75%)가 현저히 높았다. 선고법원의 경우 양 집단 모두 서울중앙지방법원에서 소재기가 이루어진 사례가 절반 이상을 차지한 것으로 나타나 통계적으로 유의한 차이가 있다고 보기는 어려웠다.

제 5 절 손해액 산정법 상세 분석 및 군집 유형과의 상관관계 분석

1. 손해액 산정공식의 유형화와 유형별 인용규모

(1) 유형화

이 절에서는 [연구목적 1: 법원의 손해액 산정 실증분석]의 세 번째 연구문제(1-3)인 손해액 산정법의 특성에 관하여 분석을 수행한다. 먼저 판결문 실시내용을 중심으로 분석대상 62건 침해권리의 손해액 산정법을 분석하였다. 가능한 한 판결문 기재 용어를 사용하여 산정공식으로 정리하였다. 상세한 산정공식은 다음 소절에서 다루게 되며, 먼저 다양한 손해액 산정법을 5개의 유형으로 분류한 후 그 사용 빈도와 인용 규모를 비교하여 분석한다.

[그림 3-5-1] 제1심 법원 손해액 산정법 유형화

(1) 이익액 관련 산정법

- 피고 매출액×원고 이익률(다양)
- 피고 매출액×피고 이익률(다양)

(2) 기여도 제한 산정법 (이익액 관련)

- 피고 매출액×원/피고 이익률×기술기여도(정성평가) 산정법
- 피고 매출액 ×원/피고 이익률×기술기여도(TF법) 산정법

(3) 실시료 관련 산정법

- 피고 매출액×통상적으로 받을 수 있는 금액(다양)

(4) 정성적 산정법

- 정성적 산정법 1: 인용 손해액의 산출근거를 일부라도 추측하게 하는 실시가 포함된 경우
- 정성적 산정법 2: 전혀 근거를 찾기 어려운 경우

(5) 소득세법상 소득추계 산정법

- 피고 매출액×(100%-단순경비율)
- 피고 매출액-(매입비용+임차료+인건비)-(피고 매출액×기준경비율)

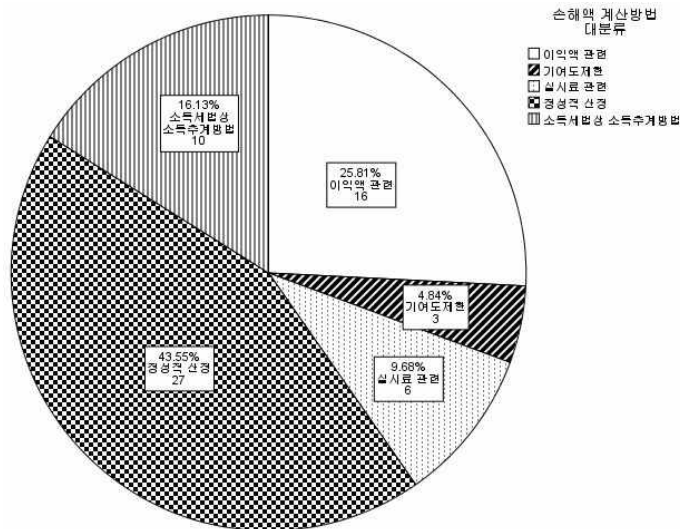
유형에는 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 및 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 기한 손해액 산정시 주로 사용되는 이익액 관련 산정법, 매출액과 이익률에 기여도를 추가하여 손해액을 산정하는 기여도 제한 산정법, ‘실

실료 상당손해액 조항’의 적용에 관련된 실실료 관련 산정법, 그리고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 및 일부 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 및 ‘실실료 상당손해액 조항’에서 사용된 정성적 산정법, 그리고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’에서 정량적 손해액 산정공식으로 주로 사용되는 소득세법상 소득추계 산정법이 포함되었다.

(2) 유형별 활용빈도

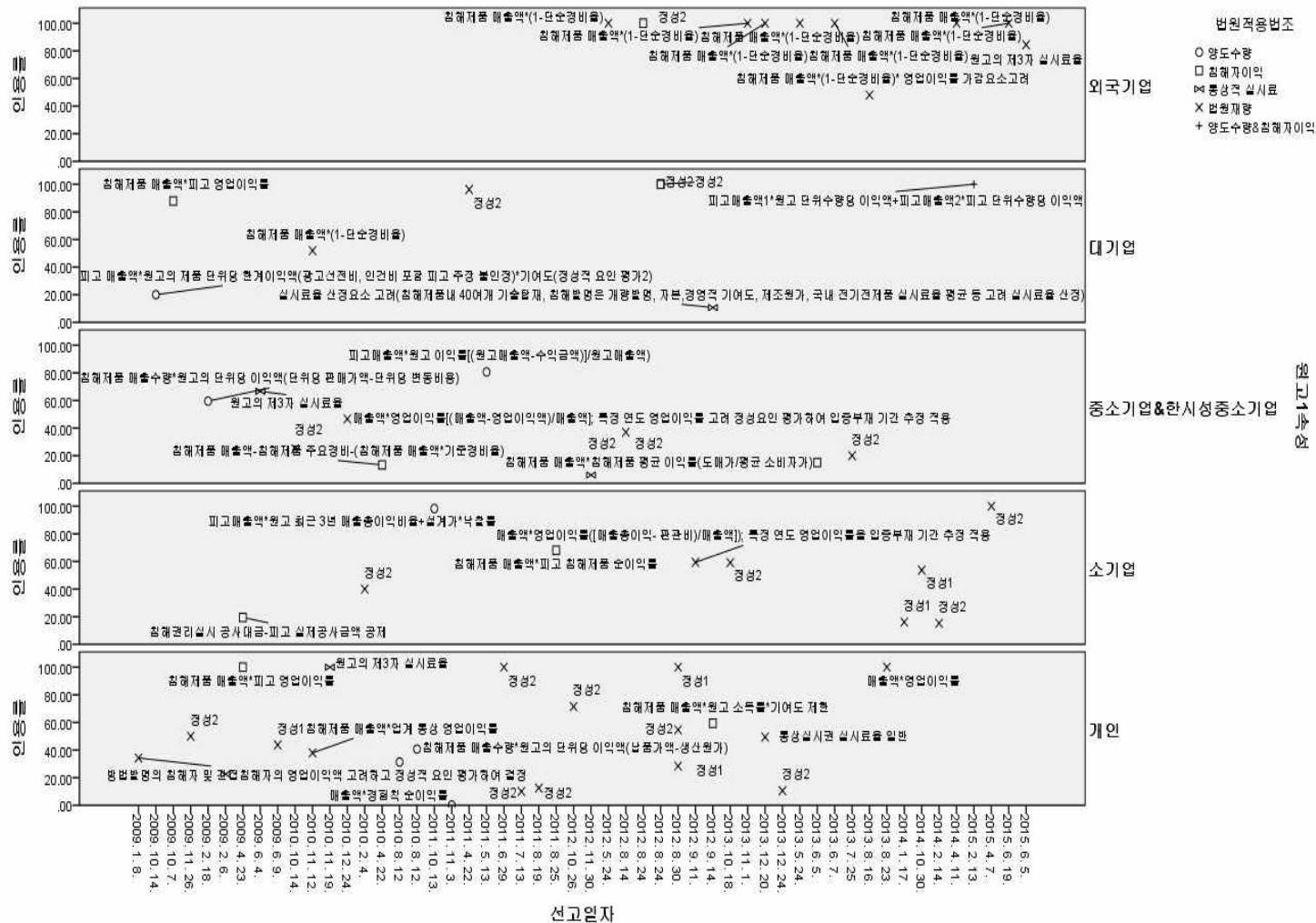
유형별 사용 빈도를 분석한 결과, 가장 많이 사용된 산정법은 정성적 산정법으로 약 43.6%(62건 중 27건)에 달하였다. 다음으로 원·피고의 매출액과 이익액을 곱하는 방법에 토대를 둔 이익액 관련 산정법을 사용한 경우가 약 25.8%(16건)이었다. 세 번째로 많이 활용된 산정법은 소득세법 시행령 제143조 제3항과 제4항에 근거를 둔 소득추계방법으로 약 16.1%(10건)를 차지하였다. 반면, 실실료에 기한 손해액 산정법이 사용된 경우는 약 9.7%(6건) 그리고 이익액을 사용하면서도 추가적으로 기여도를 산정요소로 사용한 기여도 제한 산정법이 사용된 경우는 4.8%(3건)에 불과하였다.

[그림 3-5-2] 제1심 법원 손해액 산정법 유형별 활용빈도



전체 62건의 사례에 대한 상세한 손해액 산정법을 원고속성, 인용률, 법원적용법조와 함께 시각화하여 표현한 것이 다음의 그래프이다.

[그림 3-5-3] 원고속성과 인용률 및 손해액 산정법 간 관계



(3) 유형별 인용규모

손해액 산정법 유형별 인용액과 인용률의 크기를 살펴보면, 소득세법상 소득추계방법 중 단순경비율을 적용한 9건의 사례에서 그 인용액규모와 인용률이 다른 유형의 산정법과 비교하여 현저히 높게 나타났다. 이와 비교하여 소득세법상 소득추계방법 중 기준경비율을 적용한 사례(1건)은 인용률은 약 13.3%, 인용액은 약 1억여원에 불과하여 동일한 소득추계방법이더라도 기준경비율과 단순경비율을 적용한 사례에서 그 차이가 현격하였다.

정량적 산정공식을 사용하지 않고 정성적 산정법을 사용한 사례(27건)의 경우, 그 인용액의 평균은 약 6천4백여 만원으로 정량적 산정공식을 사용한 경우보다 작았지만, 인용률을 기준으로 보면 약 58.0%를 차지하여 정량적 산정공식을 사용한 경우와 유사하다고 볼 수 있었다. 이러한 결과는 법원의 손해액 산정시 정성적 산정법은 침해권리 기준 소액의 손해액 청구 사건에서 침해발생이 인정된 경우에 손해액의 증명 부족에도 불구하고 권리자인 원고에게 적어도 일정 수준(약 절반 내외)의 손해액을 허용하기 위한 수단으로 활용되고 있다고 해석할 수 있다.

<표 3-5-1> 손해액 산정법 유형별 인용액과 인용률 비교

구분	사례수	인용액(원)		인용률(%)	
		평균	표준편차	평균	표준편차
이익액 관련 산정법	16	800,851,578	2,462,975,306	59.1	33.3
기여도 제한	3	615,647,081	996,801,978	34.0	22.0
실시료 관련 산정법	6	253,982,284	211,680,924	65.6	32.0
정성적 산정법	27	64,418,518	95,266,033	58.0	42.7
소득세법상 소득추계법 (기준경비율)	1	108,370,324	-	13.3	-

주: 1. 인용액 일원배치 분산분석(ANOVA) F=1.313, 유의확률=0.276,
 2. 인용률 일원배치 분산분석(ANOVA) F=1.211, 유의확률=0.316.

2. 적용법조별 손해액 산정법 상세 분석

이 소절에서는 먼저 원고의 주장법조를 기준으로 분석을 수행하였다. 법원이 원고의 주장법조를 그대로 적용한 경우와 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우로 세분화한 다음 각 그룹별로 손해액 산정법(산정공식)을 정리하고 손해액 산정법에 따른 인용률과 인용액 그리고 원고의 속성을 분석하였다. 이어서 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우만을 선별하여 별도의 분석을 수행하였다.

(1) 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장한 경우

법원이 원고의 손해액 산정의 근거 조항인 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 수용하여 손해액을 산정한 경우와 원고의 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 주장에도 불구하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우의 손해액 산정법과 인용규모를 원고속성과 함께 정리하였다.

원고의 ‘양도수량 손해액인정 조항’의 주장·입증에 대하여 법원이 동 조항에 기하여 손해액을 산정한 사례 7건은 【피고 매출액×원고 이익액】이라는 기본적 산정식 하에서 다양한 변형이 이루어지고 있었다. 그런데 원고의 이익액 개념과 관련하여 ‘한계이익액’,²⁰⁷⁾ ‘매출총이익’,²⁰⁸⁾ ‘순이익액’²⁰⁹⁾ 등이 혼재되어 사용되고 있었다. 또한 매출액에서 원가를 공제한다는 형태로만 기재되어 명확하게 어떠한 종류의 이익액을 의미하는지 알기 어려운 경우도 있었다.²¹⁰⁾ 또한 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하지 않음에도 원고의 직접적인 이익률 대신 경험칙에 기한 업계 순이익률을 사용하여 손해액을 산정한 경우도 있었다.²¹¹⁾ 기여도 제한이 이루어진 경우도 1건 있었는데, 기여도 제한은 여러 요인을 고려

207) 서울중앙지법 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결; 서울동부지법 2009. 2. 18. 선고 2008가합11663 판결.

208) 수원지법안양지원 2011. 10. 13. 선고 2010가합4252 판결.

209) 대구지법 2010. 8. 12. 선고 2009가단44492 판결.

210) 서울중앙지법 2011. 5. 13. 선고 2010가합79935 판결; 수원지법성남지원 2010. 8. 12. 선고 2009가합7324 판결(이들은 ‘매출총이익’의 개념을 채용한 것으로 볼 수도 있으나 순이익액을 실시한 다른 판결에서도 ‘판매가격에서 제작원가를 공제’하는 것으로 실시한 경우도 있어 단언하기 어렵다).

211) 수원지법 2011. 11. 3. 선고 2010가합23343 판결.

한 정성적 평가 방식으로 이루어졌다.²¹²⁾

<표 3-5-2> 원고 '양도수량 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및 원고속성

손해액 산정법(아랫줄은 원고 속성)	사례(건)	인용률(%)	인용액(원)
▷원고주장법조: 양도수량	12	53.86	275,788,073
▶법원적용법조: 양도수량	7	47.23	457,833,726
피고 매출액*원고의 제품 단위당 한계이익액(광고선전비, 인건비 포함 피고 주장 불인정)*기여도(정성적 요인 평가)	1	20.00	1,766,474,867
대기업 ²¹³⁾			
피고매출액*원고 최근 3년 매출총이익비율+설계가*낙찰률	1	98.32	522,354,415
소기업 ²¹⁴⁾			
피고매출액*원고 이익률[(원고매출액-원가)/원고매출액]	1	80.63	516,893,950
중소기업 ²¹⁵⁾			
침해제품 매출수량*원고의 단위당 이익액(단위당 판매가액-단위당 변동비용)	1	59.51	218,661,600
중소기업 ²¹⁶⁾			
침해제품 매출수량*원고의 단위당 이익액(납품가액-생산원가)	1	40.67	166,109,130
개인 ²¹⁷⁾			
침해제품 매출수량*원고의 순이익액(개당 평균판매가격-개당 제작원가)	1	31.33	14,222,117
개인 ²¹⁸⁾			
매출액*경험치 순이익률	1	0.12	120,000
개인 ²¹⁹⁾			
▶법원적용법조: 법원재량 상당손해액	5	63.14	20,924,160
침해제품 매출액*업계 통상 영업이익률	1	37.94	44,620,800
개인 ²²⁰⁾			
정성2	4	69.44	15,000,000
개인 ²²¹⁾			
▷원고주장법조: 양도수량 & 침해자이익	1	100.00	10,000,000,000
▶법원적용법조: 양도수량 & 침해자이익	1	49.77	214,945,793
피고매출액1*원고 단위수량당 이익액+피고매출액2*피고 단위수량당 이익액	1	100.00	10,000,000,000
대기업 ²²²⁾			

주: 1. 적용법조 그룹별 인용액>인용률 내림차순 정렬.

2. (정성 1)은 손해액추정경로가 판결문에 어느 정도 설치된 경우, (정성 2)는 전혀 알기 어려운 경우를 의미함.

212) 서울중앙지법 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결.
 213) 서울중앙지법 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결.
 214) 수원지법안양지원 2011. 10. 13. 선고 2010가합4252 판결.
 215) 서울중앙지법 2011. 5. 13. 선고 2010가합79935 판결.
 216) 서울동부지법 2009. 2. 18. 선고 2008가합11663 판결.
 217) 수원지법성남지원 2010. 8. 12. 선고 2009가합7324 판결.

법원이 원고의 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 주장에도 불구하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 5건의 대상 사례 중 1건은 ‘양도수량 손해액인정 조항’의 기본 방식인 피고의 매출액에 원고의 단위수량당 이익액을 곱하는 방식을 사용하되, 원고 단위 수량당 이익액에 관한 증거부재를 이유로 【침해제품 매출액×업계 통상 영업이익률】을 곱하는 산정식을 취하였고, 그 결과 인용률은 37.9%로 삭감되었다.²²³⁾ 나머지 4건의 권리 (사건수로는 2건)의 경우 법원의 손해액 산정과정을 판결문상의 실시만으로는 추정하기 어려운 방식, 즉 【정성적 산정법】에 의해 손해액이 결정되었다. 이렇게 법원이 원고의 ‘양도수량 손해액인정 조항’에도 불구하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례들은 공통적으로 원고가 개인인 사건들이었다. 특허법 제128조의 타 조항들과 비교하여 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 적용한 경우는 원고가 개인이거나 소기업인 비중이 높았고, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 이들의 손해액 입증의 어려움에도 불구하고 증명도 경감의 법리에 따라 원고청구액의 일부라도 손해액을 인용하여 주기 위한 취지에서 사용된 것으로 볼 수 있었다. 이는 동 조항의 입법취지에 부합하는 법조적용 및 손해액 산정 과정으로 볼 수 있다.

218) 대구지법 2010. 8. 12 선고 2009가단44492 판결.

219) 수원지법 2011. 11. 3. 선고 2010가합23343 판결.

220) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합17333 판결.

221) 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결; 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결; 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결; 인천지법 2011. 8. 19. 선고 2010가합22961 판결.

222) 서울중앙지법 2015. 2. 13. 선고 2014가합525092 판결.

223) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 10가합17333 판결. “앞서 든 각 증거 및 이 법원의 인천세관본부장에 대한 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면 A는 2009. 2. 28. 6,208개, 2009. 3. 4. 4,416개 합계 10,624개의 각 피고 실시제품을 수입하여 피고에게 공급한 사실, 원고는 이 사건 실용신안권을 적용한 제품을 개당 14,000원에 판매한 사실이 인정되고, 또한 갑 12호증, 갑 13호증의 1 내지 19의 각 기재에서 엿볼 수 있는 원고의 제작비용 및 관련 업계의 통상적인 영업이익률 등에 비추어 보면 원고의 이익률은 30%로 보이므로, 피고가 이 사건 실용신안권 침해로 인하여 원고에게 배상하여야 할 손해액은 44,620,800원 {148,736,000원(=10,624개×14,000원)×0.3}으로 정함이 상당하다.”

(2) 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 경우

원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장한 경우 법원이 원고주장 법조를 적용하여 손해액을 산정한 경우와 원고의 주장법조를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우로 나누어 손해액 산정법과 인용규모를 원고의 속성과 함께 비교하였다. 원고의 ‘침해자이익 손해액 추정 조항’의 주장에 대하여 법원이 이를 수용하여 손해액을 산정한 경우, 산정공식은 【침해제품 매출액×침해자의 이익률】이라는 기본 틀 하에 이익률을 ‘영업이익률’, ‘순이익률’, 또는 ‘평균이익률’ 등 다양한 용어로 표현한 것들이 4건²²⁴⁾이었고, 여기에 예외적으로 기여도를 추가하여 손해액을 산정한 사례가 1건²²⁵⁾, 공사대금 이윤산정 사례가 1건²²⁶⁾이었다. 그리고 소득세법 시행령 제143조 제3항에 근거를 둔 기준경비율을 사용한 소득추계 산정법을 사용한 사례 1건²²⁷⁾, 그리고 손해액 산정과정을 산정공식으로 파악할 수 없는 정성적 손해액 산정 사례가 3건²²⁸⁾이었던 바 이들은 일부 청구라는 공통점이 있었다.²²⁹⁾

224) 【침해제품 매출액×피고 침해제품 영업이익률】(서울중앙지법 2009. 10. 7. 선고 2007가합33960 판결, 원고청구액 823,272,906원, 인용률 87.9%), 【침해제품 매출액×피고 침해제품 순이익률】(광주지법 2011. 8. 25. 선고 2009가합3205 판결, 원고청구액 452,637,867원, 인용률 68.1%), 【침해제품 매출액×침해제품 평균 이익률(도매가/평균 소비자가)】(인천지법부천지원 2013. 6. 5. 선고 2012가합746 판결, 원고청구액 500,000,000원, 인용률 15.0%).

225) 【침해제품 매출액×원고 소득률×기여도 제한】(의정부지법고양지원 2012. 9. 14. 선고 2011가합11443 판결, 원고청구액 97,434,801원, 인용률 59.4%).

226) 【침해권리실시 공사대금-피고 실제공사금액 공제】(서울중앙지법 2009. 4. 23. 선고 2008가합71693 판결, 원고청구액 60,000,000원, 인용률 19.5%).

227) 【침해제품 매출액-침해제품 주요경비-(침해제품 매출액×기준경비율)】(수원지법 2010. 4. 22. 선고 2008가합23845 판결, 원고청구액 813,598,629원, 인용률 13.3%).

228) 이들은 삼성이 애플을 제소한 사건(서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결) 및 애플이 삼성을 제소한 사건(서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합63647 판결)으로 법원은 침해제품(휴대폰, 태블릿PC 등)은 대기업의 고도의 기술집약적 제품으로 비기술적 브랜드 등 기업역량의 기여도 및 침해권리가 물건의 일부에 해당되어 기술기여도 등의 판단이 필요하지만 그 복잡성으로 인하여 구체적인 손해액 산정이 어려운 상황에서 “적어도” 원고의 청구 금액보다는 현저히 그 손해액이 클 것임을 이유로 원고 구체적 손해액 산정과정에 대한 실시 없이 원고의 특허별 청구액을 100% 인용하였다.

229) 대상 10건 가운데 원고가 주장한 손해액을 100.0% 모두 인정한 경우는 4건

**<표 3-5-3> 원고 침해자이익 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및
원고속성 1: 법원의 원고법조 수용 사례**

손해액 산정법(아랫줄은 원고 속성)	사례(건)	인용률(%)	인용액(원)
▷원고주장법조: 침해자이익	35	65.10	605,242,168
▶법원적용법조: 침해자이익	10	66.31	144,157,563
침해제품 매출액*피고 영업이익률	2	93.93	407,736,453
대기업 ²³⁰⁾	1	87.85	723,272,906
개인 ²³¹⁾	1	100.00	92,200,000
침해제품 매출액*피고 침해제품 순이익률	1	68.09	308,191,416
소기업 ²³²⁾			
침해제품 매출액*침해제품 주요경비-(침해제품 매출액*기준경비율)	1	13.32	108,370,324
중소기업 ²³³⁾			
침해제품 매출액*침해제품 평균 이익률(도매가/평균 소비자가)	1	15.00	75,000,000
중소기업 ²³⁴⁾			
침해제품 매출액*원고 소득률*기여도 제한	1	59.38	57,860,984
개인 ²³⁵⁾			
정성 ²	3	100.00	21,666,667
외국기업 ²³⁶⁾	1	100.00	25,000,000
대기업 ²³⁷⁾	2	100.00	20,000,000
침해권리실시 공사대금-피고 실제공사금액 공제	1	19.47	11,680,000
소기업 ²³⁸⁾			

주: 1. 적용법조 그룹별 인용액>인용률 내림차순 정렬.
2. (정성 1)은 손해액추정경로가 판결문에 어느 정도 실시된 경우, (정성 2)는 전혀 알기 어려운 경우를 의미함.

다음으로 원고의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 주장에도 불구하고 법원이 ‘법원재량 상당손해액 산정조항’을 적용하여 손해액을 산정한 사례를 검토하였다.

이었다. 이 중 3건은 상계 각주의 애플과 삼성 간 일부 청구사건이며, 나머지 1건은 과거에 대법원 판결로 일부 손해배상을 받은 후 잔부 청구(서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결)이다.
230) 서울중앙지법 2009. 10. 7. 선고 2007가합33960 판결.
231) 부산지법 2009. 4. 23. 선고 2008가단13155 판결.
232) 광주지법 2011. 8. 25. 선고 2009가합3205 판결.
233) 수원지법 2010. 4. 22. 선고 2008가합23845 판결.
234) 인천지법부천지원 2013. 6. 5. 선고 2012가합746 판결.
235) 의정부지법고양지원 2012. 9. 14. 선고 2011가합11443 판결.
236) 서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합63647 판결.
237) 서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결(1개 사건의 2개 침해권리).
238) 서울중앙지법 2009. 4. 23. 선고 2008가합71693 판결.

**<표 3-5-4> 원고 침해자이익 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및
원고속성 II: 재량에 기한 상당손해액 조항 적용 사례**

손해액 산정법(아래줄은 원고 속성)	사례(건)	인용률(%)	인용액(원)
▷원고주장법조: 침해자이익	35	65.10	605,242,168
▶법원적용법조: 법원재량 상당손해액	25	64.62	789,676,010
침해제품 매출액×(1-단순경비율)	8	93.99	2,248,948,488
외국기업 ²³⁹⁾	7	100.00	2,526,811,641
대기업 ²⁴⁰⁾	1	51.93	303,906,412
침해제품매출액×(1-단순경비율)*영업이익 률가감요소고려	1	47.98	563,613,425
외국기업 ²⁴¹⁾			
정성1	4	57.90	129,100,000
소기업 ²⁴²⁾	1	53.69	30,000,000
개인 ²⁴³⁾	2	38.96	43,200,000
규모미상 국내기업 ²⁴⁴⁾	1	100.00	400,000,000
정성2	9	41.98	61,111,111
중소기업 ²⁴⁵⁾	3	27.34	33,333,333
소기업 ²⁴⁶⁾	4	53.60	105,000,000
개인 ²⁴⁷⁾	2	40.71	15,000,000
매출액*영업이익률[(매출액-영업이익액)/매 출액]; 특정 연도 영업이익률 고려 정성요 인 평가하여 입증부재 기간 추정 적용	1	46.64	60,000,000
중소기업 ²⁴⁸⁾			
매출액*영업이익률[(매출총이익- 판매관리 비)/매출액]; 특정 연도 영업이익률을 입증 부재 기간 추정 적용	1	59.37	37,378,919
소기업 ²⁴⁹⁾			
매출액*영업이익률	1	100.00	22,920,000
개인 ²⁵⁰⁾			

주: 1. 적용법조 그룹별 인용액>인용률 내림차순 정렬.
2. (정성 1)은 손해액추정경로가 판결문에 어느 정도 실시된 경우, (정성 2)는 전
혀 알기 어려운 경우를 의미함.

- 239) 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결; 수원지법 2012. 5. 24.
선고 2010가합17614 판결; 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303
판결; 서울중앙지법 2013. 5. 24. 선고 2012가합68847 판결; 서울중앙지법
2014. 4. 11. 선고 2012가합107636 판결; 인천지법 2013. 11. 1. 선고 2010가
합3113 판결; 서울중앙지법 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결; 서울중
양지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결.
- 240) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결.
- 241) 서울중앙지법 2013. 8. 16. 선고 2012가합68830 판결.
- 242) 인천지법부천지원 2014. 10. 30. 선고 2013가합8655 판결.
- 243) 서울중앙지법 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588 판결; 인천지법부천지원 2009.
6. 9. 선고 2007가단29203 판결.
- 244) 서울중앙지법 2009. 12. 17. 선고 2009가합78066 판결. 표의 '미상'은 2015년
9월말일 기준 이 사건 원고의 기업 규모를 공개된 기업정보검색시스템 및

먼저 원고의 손해배상 청구액을 100% 인용한 10건의 사례에 대하여 법원의 손해액 산정법을 살펴보았다. 10건 중 7건은 국세청 고시 단순경비율을 이용한 피고의 이익률 추정의 국세청 소득 추계 산정법을 채용하여 산정한 사례였다. 6건²⁵¹⁾은 원고가 소득세법 시행령상 단순경비율 기준 손해액 산정법을 주장하자 법원이 단순경비율에 근거한 침해자 이익률 산정이 부적절함을 이유로 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하였으나 피고의 영업이익률이 원고 주장 단순경비율보다 현저히 낮다고 볼 이유가 없다는 이유로 이를 그대로 수용하여 산정한 경우였다.²⁵²⁾ 나머지 1건은 원고의 주장여부는 판결문 상에 적시되어 있지 않으나 법원이 피고

기타 인터넷 검색을 통해 파악하지 못한 사례를 의미한다.

- 245) 서울중앙지법 2010. 10. 14. 선고 2008가합39583 판결; 서울중앙지법 2013. 7. 25 선고 2012가합521362 판결; 대구지법 2012. 8. 14 선고 2011가합2238 판결.
- 246) 수원지법 2015. 4. 7. 선고 2014가합3026 판결; 서울중앙지법 2014. 2. 14. 선고 2013가합33466 판결; 서울남부지법 2013. 10. 18. 선고 2012가합102057 판결; 서울중앙지법 2010. 2. 4. 선고 2009가합53074 판결.
- 247) 서울동부지법 2011. 7. 13. 선고 2010가합17916 판결; 서울중앙지법 2012. 10. 26. 선고 2011가합89748 판결.
- 248) 대전지법 2010. 12. 24. 선고 2009가합14412 판결.
- 249) 서울중앙지법 2012. 9. 11. 선고 2010가합131161 판결.
- 250) 서울중앙지법 2013. 8. 23. 선고 2012가합76619 판결.
- 251) 수원지법 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결; 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결; 서울중앙지법 2013. 5. 24. 선고 2012가합68847 판결; 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303 판결 (이상 감광드럼 기어기술); 서울중앙지법 2014. 4. 11. 선고 2012가합107636 판결(보관 또는 조리용 오븐기술); 서울중앙지법 2015. 6. 19. 선고 2014가합 526972판결 (의약품제조기술).
- 252) 예로써 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결. “<중략>...위 단순경비율은 국세청이 해당 업종의 매출액 또는 수입액에서 신고자의 편의 또는 소득세 부과에 편의를 위해 통계자료를 바탕으로 규범적 판단을 거쳐 결정하는 것으로, 위 단순경비율을 제외한 나머지 10%를 피고 실시 제품에 대한 이익률이라고 단정할 수는 없다...<중략>이 사건의 경우 손해가 발생한 사실은 인정되나 손해액 산정을 위한 기초자료(특히, 영업이익률을 산정할 수 있는 자료)가 침해자인 피고에게 편중되어 있어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 특허법 제128조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다...<중략> ‘컴퓨터 및 그 주변기기’ 제조업의 표준소득률(100%에서 단순경비율을 공제한 비율이다) 및 피고의 실제 영업이익률이 위 표준소득률보다 현저히 낮다고 볼 만한 사정이 보이지 않는 점과 기타 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 고려하면...<중략>”

의 문서제출명령 거부 등으로 인해 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용이 불가피함을 실시한 후 법원이 소득세법상 소득추계 단순경비율 공식을 적용한 경우였다.²⁵³⁾ 소득추계 산정법의 사용에 있어 ‘법원재량 상당손해액 조항’은 원고가 주장한 피고의 이익률 증거자료가 업종별 단순·기준경비율 자료로서 피고의 이익률을 정확히 나타내는 것이 아님에도 불구하고 원고의 손해액 산정법과 산정요소가 채택되도록 하는 일종의 방어막 역할을 하였다.

원고청구액 전부인용 사례의 나머지 3건 중 1건은 정량적 손해액 산정법이 적용되었고, 2건은 여러 요인을 고려한 정성적 손해액 산정법이 적용되었다. 정량적 손해액 산정법을 활용한 1건의 사례에서는 침해제품당 평균 판매가격, 침해자 이익률 증거 부재 등을 이유로 원고의 ‘침해자 이익액’ 산정법을 수용하지 않았으나 제출된 증거와 변론의 전취지를 고려하여 산정요소의 변량값은 조정하되 그 산정공식은 원고가 주장하였던 **【매출액×영업이익률】**의 공식을 따랐다.²⁵⁴⁾ 정성적 손해액 산정법을 적용하여 손해액을 산정한 2건의 사례는 피고의 매출액이나 이익액을 산정할 증거 부재를 이유로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례였다. 이들 사례는 비록 법원이 제출된 증거와 변론의 전취지를 고려하였다는 점은 판결문상 명확하였지만, 법원이 그와 같은 손해액 인용액을 결정한 과정, 즉 심증형성의 경로를 추정하기는 어려웠다. 다만, 손해액 결정과정에 대한 판결문 실시 내용은 양 판결에 다소간의 차이가 있었는데 전혀 그 과정을 알 수 없는 판결²⁵⁵⁾보다는 일부나마 그 손해액의 결

253) 인천지법 2013. 11. 1. 선고 2010가합3113판결(열간 챔버식 다이캐스팅 머신 기술 사건). 원고가 소득세법 추계 산정공식의 적용을 주장하였는지는 판결문상에는 명확하게 나타나 있지 않다.

254) 서울중앙지법 2013. 8. 23. 선고 2012가합76619 판결. “2011년 1년간 발행된 세금산정서를 기준으로 산정된 피고제품의 평균판매가격이 40,097원이고, 피고제품의 금속부분생산을 위해 피고회사가 피고 A에게 지급한 금액이 제품1개당 10,000-12,000원이며, 피고제품 1개를 코팅하는데 드는 비용이 3,500원, 그외 포장 등 기타피고제품의 완제품을 완성하는데 드는 추가비용이 2,980원 상당인 사실을 인정할 수 있고, 이에다가 피고회사와 피고 A 또한 이 법원의 2013.5.6. 조정기일에서 피고제품 1개당 영업이익이 10,000원 정도라고 진술한 바 있는 점을 보태어보면, 피고제품1개의 제작 및 판매로 피고회사와 피고 A가 얻는 영업이익이 원고가 주장하는 바대로10,000원임을 추인할 수 있다고 할 것이므로, 결국 원고의 손해액으로 추정되는 피고 회사, 피고 A의 이익액은 22,920,000원(=2,292개×10,000원)이 된다.”

정과정이 판결문상 현출된 판결²⁵⁶⁾이 당사자에 대한 신뢰성 제고라는 측면에서 적합하다고 생각된다.

다음으로 원고의 손해액이 삭감된 15건의 사례를 분석하였다. 이들 사례에서 원고 청구액의 50% 이상이 인용된 경우는 6건에 불과하였고 10%대의 손해배상액이 인용된 경우도 3건이나 되어 손해액이 전액 인용된 경우와 삭감된 경우 간의 인용률의 편차가 컸다. 법원의 손해액 산정법과 관련해서는 15건 가운데 정량적 산정법에 의한 손해액 산정법을 사용한 경우는 4건에 불과하였고, 소송과정에서 증거로서 제시된 제반사정을 고려하여 【정성적 산정법】에 따라 손해액을 산정한 경우가 11 건에 달하였다.

정량적 손해액 산정법을 사용한 4건의 구체적 산정법을 살펴보면, 먼저 1건의 사례²⁵⁷⁾의 경우 【침해제품 매출액×(1-단순경비율)】의 소득세법상 소득추계 산정법을 적용하면서도 구체적 사실관계에 비추어 국세청 고시 단순경비율에 근거한 표준소득률 10%를 8%로 삭감하고 피고주장 매

255) 예로써 수원지법 2015. 4. 7. 선고 2014가합3026 판결. “앞에서 본 여러 사정을 참작할 때, 그 손해액은 원고들이 일부 청구로써 구하는 각 50,000,000원씩 총 150,000,000,000원 이상일 것으로 넉넉히 추인된다. 피고 회사가 주장하는 피고 회사 실시제품의 총매출액을 기준으로 하더라도 그 손해액은 원고들의 일부 청구금액 이상일 것으로 넉넉히 추인된다.”

256) 예로써 서울중앙지법 2010. 2. 4. 선고 2009가합78066 판결. “앞서 본 바와 같이 피고가 원고들의 특허권을 침해한 기간이 약 5년에 이르는 점, 갑5의 1·2에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 바와 같이 피고는 이 사건 특허에 대한 등록무효확인심판이 기각되자 향후 원고들에 대하여 손해배상책임을 부담할 것에 대비하여 예상되는 손해배상액 2억 원을 충당부채로 설정하고 당기비용으로 인식하였던 점, 피고는 BC카드, HSBC, 신한카드 등 80여개의 업체에 nProtect KeyCrypt를 판매하거나, nProtect GameGuard 또는 nProtect Netizen 프로그램을 판매하면서 nProtect KeyCrypt 기능을 추가하여 함께 판매하였던 점, 피고는 판매상대방의 유형에 따라 nProtect KeyCrypt 등의 판매가격을 1,500만 원에서 1억 여원에 이르기까지 다양하게 책정하여 판매하였던 점 등의 사정에 비추어 보면, 비록 nProtect KeyCrypt에 이 사건 특허발명을 침해하는 키보드 해킹방지 방법 외에도 백도어 또는 해킹툴 무력화, 상용 키로그 프로그램 무력화, 키보드 입력 유출 모듈 동작시 경고 알람 기능 등 그 밖의 해킹방지 방법이 함께 포함되어 있다는 점을 고려하더라도 피고가 원고들의 특허권을 침해함으로써 얻은 이익은 적어도 4억 원 이상일 것으로 봄이 상당하므로, 피고가 원고들의 특허권 침해로 인하여 배상하여야 할 손해배상액은 4억 원으로 정함이 상당하다.”

257) 서울중앙지법 2013. 8. 16. 선고 2012가합68830 판결.

출액을 수용하여 손해액을 산정하였다.²⁵⁸⁾

다른 1건의 경우 국내 대기업 간 제약 발명 특허침해 사건으로 앞선 사례와 동일한 손해액 산정과정을 보인다.²⁵⁹⁾ 【단순경비율 기준 소득세법

258) 이 사례에서 원고는 특허법 제128조 제2항에 의하여 【피고의 해외수출 매출액 11,746,200,036원에 표준소득률 10%를 곱한 1,174,620,003원】의 손해배상을 청구하였다. 이에 대하여 피고는 매출액의 삭감과 함께 피고가 피고 실시제품을 판매하여 얻은 이익은 매출액의 5%를 초과한 적이 없고, 2004년부터 2008년까지 피고의 표준 손익계산서에 의하더라도 2004년에는 손실을 보았고, 2005년부터 2008년까지 순이익은 1 내지 7%에 불과하므로, 특허법 제128조 제2항에 의하여 피고가 침해행위에 의하여 얻은 이익은 【매출액에 피고의 실제 순이익을 곱하여 산정】되어야 한다고 주장하였다. 법원은 그 판단에서 피고가 피고 실시제품을 해외에 수출하여 얻은 매출액은 피고가 자인하는 7,045,167,824원으로 봄이 상당하다고 판시한 후, 영업이익률과 관련하여 “국세청이 고시하는 ‘컴퓨터 및 그 주변 기기’ (코드번호: 300100, 단, 2011년은 300101) 제조업의 단순경비율은 모두 90%인 사실, 피고의 표준손익계산서에 의하면 2004년 피고의 영업이익과 순이익은 모두 적자이고, 2005년 피고의 영업이익은 적자, 매출액 대비 순이익률은 약 1.6%, 2006년 피고의 매출액 대비 영업이익률은 약 9.1%, 순이익률은 약 7.0%, 2007년 피고의 매출액 대비 영업이익률은 약 6.3%, 순이익률은 약 4.1%, 2008년 피고의 매출액 대비 영업이익률은 약 8.5%, 순이익률은 약 6.4%인 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위 단순경비율은 국세청이 해당 업종의 매출액 또는 수입액에서 신고자의 편의 또는 소득세 부과 편의를 위해 통계자료를 바탕으로 규범적 판단을 거쳐 결정하는 것으로, 위 단순경비율을 제외한 나머지 10%를 피고 실시제품에 대한 이익률이라고 단정할 수는 없고, 피고의 손익계산서는 피고의 각 연도별 ‘매출총이익’에서 ‘판매관리비’를 공제하는 방식으로 영업이익을 산출하고 있는바, 여기서 공제되는 ‘판매관리비’에 감가상각비, 무형자산 상각비, 대손상각비 등이 포함되어 있어 영업이익이 적정하게 산출되었다고 보기는 어렵고, 순이익의 산출 과정 역시 피고 실시제품의 생산, 판매와 무관한 이차비용, 외환차손 등과 같은 손해를 공제하는 방식으로 되어 있어 마찬가지로 피고 실시제품에 대한 적정한 이익률로 삼기는 어렵다. 그런데 이 사건의 경우 앞서 본 바와 같이 손해가 발생한 사실은 인정되나 손해액 산정을 위한 기초자료가 피고인 피고에게 편중되어 있고, 피고가 제출한 손익계산서만으로는 적정한 손해액 산정의 자료가 되기 어려워 원고가 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 특허법 제128조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”고 판시하였다. 최종적인 손해액의 산정에 있어 법원은 “피고 실시제품에 대한 매출액, 피고 실시제품이 속하는 ‘컴퓨터 및 그 주변기기’ 제조업의 표준소득률(100%에서 단순경비율을 공제한 비율이다) 및 피고가 제출한 손익계산서의 각 항목의 내용 기타 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 고려하면, 피고가 피고 실시제품을 생산, 판매함으로써 원고가 입은 손해는 피고 실시제품에 대한 매출액 7,045,167,824원에 적정 영업이익률 8%를 곱하여 산정된 563,613,425원(원 미만 버림)이라고 봄이 상당하다.” 판시하여 최종적으로 그 인용률은 48.0%가 되었다.

상 소득추계 산정법】을 사용하되 원고가 제출한 매출액자료 대신 피고의 매출액자료를 인정하여 매출액을 조정²⁶⁰⁾함으로써 최종적으로 손해액이 51.9%로 삭감되었다.

2개의 사건은 침해기간 중 일부기간에 대한 매출액 등의 자료가 부재함을 이유로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하였으며, 입증 가능기간에 관하여 적용한 산정법을 입증불가기간에도 적용하는 방식을 취하

259) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결. “피고의 매출액 대비 영업이익율에 관하여 보건대, 위 인정사실에 비추어 보면 ‘의약품 제조업’의 2004년도부터 2008년도까지의 표준소득율(=1-단순경비율)은 14.2%인 사실을 인정할 수 있고, 피고 제품 판매로 인한 피고의 영업이익율에 관한 정확한 자료가 나타나 있지는 않지만 관련 자료는 모두 피고가 보유하고 있고 현실적으로 원고가 그 자료를 취득하기 곤란한 점에 비추어 보면 특허법 제128조 제2항에 따라 손해액을 입증하는 것이 사안의 성질상 극히 곤란하므로 특허법 제128조 제5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있는바, 앞서 본 바와 같은 사정에 비추어 보면 피고 제품 판매로 인한 피고의 영업이익율도 위 표준소득율과 별 차이가 없을 것으로 보인다.”

260) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결. 이 소송에서 원고는 특허법 제128조 제2항에 따라 피고가 원고에게 그 침해로 인한 이익액 585,217,051원(=2004년부터 2008년까지 피고 제품 매출액 합계 4,180,121,784원×영업이익율 14%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.”고 주장하였다. 이에 대하여 법원은 “원고는 건강보험심사평가원에서 집계한 피고 제품 약제비 청구액은 임의비급여(국민건강보험법 등에 정한 비급여 사유가 존재하지 않음에도 병원이 환자와 합의하거나 환자 몰래 비급여로 처리하는 것을 의미한다. 이 경우 병원은 당해 약제비를 건강보험공단에 청구하지 않는다) 약제비가 포함되어 있지 않는 등 부정확하므로, 따라서 U가 작성한 매출액 자료를 기준으로 피고의 매출액을 산정하여야 한다고 주장하나, 피고 제품은 전문의약품으로서 의사의 처방이 필요한 점, U가 작성한 자료는 약 2,400개 약국을 표본으로 처방전에 대한 약품조제 데이터를 제출받아 총 매출액을 추정한 것으로서(갑 제38호증) 그 표본의 수나 표본추출의 객관성 여부 등을 고려할 때 U의 자료가 건강보험심사평가원의 자료보다 더 정확한 것이라고 보기 어려운 점, 일부 병원에서 불법적으로 임의비급여 처리를 하고 있다고 하더라도, 이는 건강보험심사평가원의 약제비 청구총액에 비해 매우 적은 것으로 보이고(2008년도에 임의비급여로 인한 전체 환불액수는 46억 2,183만 원이다, 갑 제39호증의 4), 또한 피고 제품에 대해 임의비급여 처리가 관행적으로 이루어졌다거나 U 작성의 매출액과 건강보험심사평가원의 약제비 청구액의 차이가 임의비급여 처리로 인한 것이라고 볼 만한 자료도 없는 점 등에 비추어 보면, 피고 제품의 매출액은 건강보험심사평가원의 약제비 청구액을 기준으로 산정함이 상당하다. 따라서 2004년도부터 2008년도까지의 피고 제품 매출액 합계를 2,170,760,089원(=피고가 자인하고 있는 2004년도 약제비 청구액 210,136,089원+2005년도부터 2008년도까지 약제비 청구액 1,960,624,000원)으로 인정한다.”고 실시하였다.

였다. 그런데 이 중 1건의 사건은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 적용하되 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 보충적으로 적용하여 판단한다고 설시하였다.²⁶¹⁾구체적인 산정에서는 침해기간 2008-2012년 중 2011년도 의 피고의 영업이익률을 【(매출총이익-판매관리비)/매출액】의 산정식에 따라 산정한 후 이 영업이익률을 나머지 기간에도 적용하였는데 최종적으로 인용률은 59.4%였다. 유사한 방식으로 침해 기간 중 입증불가기간에 대해 손해액을 산정한 다른 1건의 사례는 46.6%의 인용률을 나타내었는데, 침해자 이익을 위해 특정 기간에 대해서는 【침해제품 매출액×원고의 영업이익률】의 산정법으로 산정하고 나머지 입증부재 기간에는 여러 요소들을 고려하여 재량으로 손해액을 결정하였다.²⁶²⁾

261) 서울중앙지법 2012. 9. 11. 선고 2010가합131161 판결. “피고가 피고 제품의 제조·판매를 위하여 지출된 비용을 산정할 수 없고, 달리 이를 알 수 있는 자료가 없는바, 이는 특허권 침해로 원고에게 손해가 발생한 사실은 인정되나 원고가 입은 손해액을 산정하기 어려운 경우에 해당한다고 할 것이므로, 일응 원고가 구하는 바에 따라 특허법 제128조 제2항에 의하여 원고의 손해액으로 추정되는 피고의 이익액을 산정하되, 보충적으로 같은 조 제5항을 함께 적용하여 판단하기로 한다.”

262) 대전지법 2010. 12. 24. 선고 09가합14412 판결. “원고는 2009. 1. 9.경 이후부터 이 사건 변론종결일에 가까운 2010. 9. 30.까지 약 21개월 동안의 피고들의 원고 특허권 침해행위에 대한 손해배상을 구하면서 그 전제로서 위 기간 동안의 피고들의 예상 매출액이 971,250,000원(416,250,000원×21개월/9개월)이고 이를 기준으로 한 원고의 손해액은 64,316,175원(971,250,000원×0.06622)원이라고 주장하나, 앞서 든 사정만으로는 피고들이 2009. 1. 9. 이후에도 2008. 4월경부터 2009. 1. 9.경까지 기간 동안의 매출량 만큼 피고들 실시 제품을 제조 및 판매하였다고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 부분 주장은 이유 없다. 다만, 앞서 본 바 같이 피고들이 2008. 4월경부터 2009. 1. 9.경까지 약 9개월 동안 제조한 피고들 실시 제품이 모두 판매되었다고 가정하더라도 그 총 매출액은 일응 300,000,000원이고 그 기간 동안의 이익이 19,866,000원으로 인정되는 점, 피고 J는 2010. 10. 15. 열린 이 사건 3차 변론기일에서 현재도 피고들 실시 제품을 수요에 따라서 생산하고 있다고 진술한 점, 피고들이 2009. 1. 9. 이후에도 피고들 실시 제품을 생산하여 판매하고 있더라도 그 판매액 등을 정확히 알 수 있는 자료가 없는 점, 피고들이 2009. 1. 9. 이후에도 피고들 실시 제품을 실시하고 있더라도 이 사건 소송 등으로 인하여 판매 등에 다소 부정적인 영향을 받았을 것으로 보이는 점, 피고 J가 매출액 자료를 제대로 제출하고 있지 않은 점, 피고 J가 이 사건 특허발명 1, 2의 침해행위와 관련하여 특허법위반죄로 기소된 점에 더하여 이 사건 특허발명 1, 2와 관련된 시장의 크기, 피고들이 이 사건 특허발명 1, 2를 침해하게 된 경위 등 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과를 통하여 나타난 제반 사정에 비추어 볼 때, 앞서 본 「특허법」 제128조 제5항 및 관련 법리에 따라 피고들이 이 사건 특허발명 1, 2의 침해로 인하여 원고에게 각자 부담

종합하건대, 법원이 원고의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 주장에도 불구하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정한 사례들의 손해액 산정법에 주목할 만하다. 이 경우 인용액 규모가 크고 인용률은 100%이며 원고는 외국기업인 일련의 사례에 있어 손해액 산정법은 공통적으로 소득세법상 소득추계방법의 단순경비율을 적용하고 있었다. 반면, 원고가 개인이거나 소기업 또는 중소기업인 경우 법원은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용함에 있어 그 심증형성 경로를 알기 어려운 위자료 산정방식에 가까운 정성적 손해액 산정법을 사용하는 경우가 다수였고 인용률의 삭감폭도 컸다.

(3) 원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장한 경우

원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장한 경우에 있어 법원이 이를 수용하여 손해액을 산정한 경우와 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우의 손해액 산정법과 인용규모를 비교하였다.

법원이 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정한 6건²⁶³⁾의 사례에서, 법원이 손해액을 산정한 산정법은 몇 가지로 나누어 볼 수 있다. 첫 번째 유형은 가장 전형적인 【피고 침해제품 매출액×실시료율】의 산정법을 쓰는 경우이다. 이 때 실시료율을 어떻게 산정하였는지에 관하여 보면 3건의 대상 사례 중 2건²⁶⁴⁾은 원고의 제3자 실시료율을, 나머지 1건²⁶⁵⁾은 원·피고간 과거 실시료율 및 계약상 약정실시료율 등을 근거로 실시료율을 결정하였다.

두 번째 유형은 기술요소법을 적용하여 기술기여도를 산출한 후 이를 실시료율로 사용한 경우이다. 본 연구의 최근 7.5년간 62건의 사례 가운데

해야 할 손해액을 30,000,000원으로 정함이 상당하다.”

263) 원고주장법조가 ‘실시료 상당손해액 조항’만인 경우 4건, ‘양도수량 손해액 인정 조항’ 또는 ‘실시료 상당손해액 조항’이 선택적으로 주장된 경우가 1건, ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 또는 ‘실시료 상당손해액 조항’이 선택적으로 주장된 경우가 1건이다.

264) 서울중앙지법 2010. 11. 19. 선고 2009가합146440 판결, 원고청구액 274,350,000원, 인용률 100.0%; 서울중앙지법 2009. 6. 4. 선고 2008가합9315 판결, 원고청구액 154,380,000원, 인용률 66.7%.

265) 대구지법 2010. 7. 22. 선고 2009가단56624 판결, 원고청구액 60,020,000원, 인용률 82.4%.

1건의 사례를 찾을 수 있었던 것으로 이 판결에서 법원은 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하겠다고 실시한 뒤 【매출액×한국은행 경영분석자료 업종 평균영업이익률×상관행 기술기여도×평가지표 요소반영율】의 방식으로 손해액을 산정하였다. 특히 실시료를 결정에 사용한 【상관행 기술기여도×평가지표 요소반영율】 산정식은²⁶⁶⁾ 기술가치평가에서 기술기여도 제한에 사용하는 방식과 유사한 것으로 법원의 손해액 산정에 기술가치평가 방법론이 사용된 주목할 만한 판결이다.²⁶⁷⁾

세 번째 유형은 실시료를 산정에 있어서 미국의 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소와 같은 【실시료를 산정요소 고려 산정】 사례이다. 드럼세탁기 산업의 경쟁관계 대기업들이 원·피고가 된 특허침해사건²⁶⁸⁾에서 최종적으로 법원은 “드럼 세탁기는...<중략>...약 10개 부분²⁶⁹⁾으로 구성되어 있고, 피고 제품에는 이 사건 특허발명 외에도 피고가 권리를 가지고 있는 39개의 특허 및 실용신안 기술이 결합되어 있으며, 이 사건 특허발명은 드럼 내부의 리프트에 관한 특허로서 이는 개척발명이 아니라 개량발명인 점, 피고가 피고 제품을 생산·판매하여 위 매출소득을 얻은 것은 이 사건 특허발명 뿐 아니라 피고의 브랜드 인지도, 유통망, 외관의 디자인, 마케팅 등의 자본적, 경영적 요소가 기여하였다고 인정되는 점, 피고 제품의 세탁기 전체 판매가는 평균 약 45만 원인데 비해 드럼 내부에 설치된 리프트의 제조원가는 900원 내지 2000원에 불과한 점, 이 사건 변론종결 당시 전기·전자제품에 관한 판매금액 대비 국

266) 법원은 상관행 기술기여도 0.25×평가지표요소반영율 0.71을 곱하여 실시료를 산정하였다(의정부지법고양지원 2009. 2. 6. 선고 2007가합187판결).

267) 이 사건의 항소심(서울고법 2010.01.28 선고 2009나33749 판결)에서는 정성적으로 기술기여도를 50%로 설정하였는데, 이는 기존의 법원의 정성적 기여도산정 방식을 따른 것으로 적어도 손해액 산정의 객관성과 합리성이라는 측면에서는 아쉬운 측면이 있다(대법원 2012.06.28 선고 2010다17604 판결 상고기각).

268) 서울중앙지법 2012. 9. 14. 선고 2008가합107370 판결.

269) ① 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 개시·정지, 배수의 개시·정지, 드럼의 회전·정지 등을 제어하는 마이크로 컴퓨터, ⑨ 급수 및 배수와 관련된 배관, 밸브개폐 등의 구조, ⑩ 세제, 섬유유연제 등의 투입 구조 등.

내 실시료율은 평균 4.2% 정도인 점 등을 종합하여” 이 사건 침해제품의 판매액에 대한 이 사건 특허발명의 실시료율은 0.5%라고 인정함이 상당하다고 판결하였다. 당해 실시료율이 왜 0.5%라는 수치로 귀결되었는지 위의 요소의 실시만으로 파악하기 어렵다는 점에서 정성적 평가요소를 고려한 기여율 산정의 한계를 볼 수 있으나, 동일 업종 평균 실시료율, 침해제품의 구성 부품과 탑재된 기술의 수와 종류 확인, 피고 기업의 브랜드와 유통망 및 디자인 등 비기술적 요소의 고려, 그리고 침해기술의 제조원가 고려 등 기술기여도를 평가하는 데 주로 사용되는 요소들을 다각도로 고려한 점은 주목할 만하다.

네 번째 유형은 법원이 ‘통상적 실시료 상당 손해액청구 조항’을 적용한다고 하였으나 실질적으로 인용된 금액의 산출과정을 짐작하기 어려운 수준의 정성적 판결이다. 해당되는 사례로서 인터넷에서 다운로드 받을 수 있는 소프트웨어의 침해가 된 사건에서 원고는 침해소프트웨어의 다운로드 횟수 등에 기인하여 일부 청구로 50억원을 청구하였지만 법원은 침해제품 관련 수익구조, 무형의 이익의 내용, 종전 거래의 내용, 침해제품의 중요성 등을 고려하여 실시료 상당액을 3억 원으로 정하여 원고 청구액의 6.0%만을 손해액으로 인용하였다. 판결문의 실시 중에 구체적인 사실관계의 여러 고려 요인이 기재되기는 하였으나 구체적으로 50억 원이라는 원고의 청구액에 대하여 왜 3억 원으로 삭감된 것인지에 대한 심증형성경로를 추정하기는 어려웠다.²⁷⁰⁾

270) 서울중앙지법 2012. 11. 30. 선고 2010가합91614 판결. “피고와 같은 사용자 제작 콘텐츠(UCC, User-Created Contents) 사업자들은 무료 프로그램 제공을 통한 광고수입 등으로 운영되고 있고 있는 사정에 비추어 피고가 피고 실시 기술이 포함된 팟인코더를 일반인에게 제공하는 과정을 통하여 피고와 관련된 여러 정보를 일반인에게 전달하는 등의 방법으로 무형의 이익을 누리 왔음을 알 수 있으나, 피고가 위와 같은 제공을 통하여 직접적인 수입을 얻지는 못하였던 점, 원고가 주장하는 다운로드 횟수는 일반인의 입장에서는 무료라는 사정이 크게 작용하였기 때문에 엄청나게 늘어났고 만일 유료로 제공되면 그에 훨씬 못 미치는 카피 수만 거래되었을 것으로 예상되는 점 등을 고려하면, 원고가 주장하는 실시료 상당의 수입을 산정함에 있어 위와 같은 무료 다운로드 회수에 근거하여 실시료 예상액을 산정하는 방법은 적절하지 않고, 원고가 피고와 같은 사업자에 이 사건 특허발명이 포함된 프로그램의 사용을 허락하고 얻을 수 있는 실시료 상당액을 기준으로 손해배상액을 정함이 상당하다는 점 그리고 침해기업이 팟인코더를 제공하는 사업의 방식, 그 과정에서 얻게 되는 무형의 이익의 내용, 이 사건 특허발명이 포함된 프로그램을 다른 업체에게 판매한 종전 거

<표 3-5-5> 원고 실시료 조항 주장시 손해액 산정법과 인용규모 및 원고속성

손해액 산정법(아랫줄은 원고 속성)	사례(건)	인용률(%)	인용액(원)
▷원고주장법조: 실시료 상당손해액	8	51.35	146,996,209
▶법원적용법조: 실시료 상당손해액	4	49.77	214,945,793
정성1(침해제품 수익창출방법, 피고의 무형이 익내용, 특허실시제품 판매가격, 여러 기술 중 피고실시기술기여도 등)	1	6.00	300,000,000
중소기업 ²⁷¹⁾			
원고의 제3자 실시료율	1	100.00	274,350,000
개인 ²⁷²⁾			
정성1(침해제품내 40여개 기술탐재, 침해발명 은 개량발명, 자본, 경영적 기여도, 제조원가, 국내 전기전제품 실시료율 평균 등 고려 실 시료율 산정)	1	10.64	235,960,909
대기업 ²⁷³⁾			
원·피고 간 과거 실시료율과 계약상 실시료율	1	82.43	49,472,263
규모미상 국내기업 ²⁷⁴⁾			
▶법원적용법조: 법원재량 상당손해액	4	52.93	79,046,625
통상실시권 실시료율 일반	1	49.39	211,186,500
개인 ²⁷⁵⁾			
정성2	2	73.08	40,000,000
개인 ²⁷⁶⁾	1	50.00	50,000,000
대기업 ²⁷⁷⁾	1	96.15	30,000,000
정성1(건설공법 특허사건, 계약금액 등 고려)	1	16.17	25,000,000
소기업 ²⁷⁸⁾			
▷원고주장법조: 양도수량 or 실시료	1	22.61	22,605,392
▶법원적용법조: 실시료 상당손해액	1	22.61	22,605,392
매출액*한국은행 경영분석자료 업종 평균영업이익 률*상관행 기술기여도*평가지표요소반영율	1	22.61	22,605,392
개인 ²⁷⁹⁾			
▷원고주장법조: 침해자이익 or 실시료	5	72.32	179,164,806
▶법원적용법조: 실시료 상당손해액	1	66.67	102,924,034
원고의 제3자 실시료율	1	66.67	102,924,034
중소기업 ²⁸⁰⁾			
▶법원적용법조: 법원재량 상당손해액	4	73.74	198,225,000
원고의 제3자 실시료율	1	84.42	650,000,000
외국기업 ²⁸¹⁾			
정성2	3	70.18	47,633,333
개인 ²⁸²⁾	2	55.27	66,449,999
공공기관(지자체) ²⁸³⁾	1	100.00	10,000,000

주: 1. 적용법조 그룹별 인용액>인용률 내림차순 정렬.

2. (정성 1)은 손해액추정경로가 판결문에 어느 정도 실시된 경우, (정성 2)는 전혀 알기 어려운 경우를 의미함.

래의 내용, 피고의 실시기술인 x264가 팟인코더에 의하여 제공되는 많은 프로그램 중에서 차지하는 비중 등을 포함하여 당해 사건 변론 과정에서 나타나는 제반사정을 고려...<중략>...”

271) 서울중앙지법 2012. 11. 30. 선고 2010가합91614 판결.

272) 서울중앙지법 2010. 11. 19. 선고 2009가합146440 판결.

원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’에 기하여 손해액을 산정하기를 주장하였음에도 법원이 이를 배척하고 ‘법원재량 상당손해액 조항’을 적용한 사례의 손해액 계산법을 살펴보았다. 대상 사건 8건²⁸⁴⁾은 원고의 제3자와의 실시료율을 적용한 경우 1건,²⁸⁵⁾ 업계 통상실시료율을 적용한 경우 1건,²⁸⁶⁾ 정성적 산정이기는 하나 계약관계의 여러 요인을 고려함이 다소 구체적으로 실시된 경우 1건²⁸⁷⁾이었으며, 구체적인 산정과정을 알 수 없는 정성적 산정법이 사용된 사례 5건²⁸⁸⁾으로 구성되어 있었다.

(4) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용요건과 손해액 산정법 종합 분석

지금까지 분석에서는 원고주장법조를 기준으로 하여 법원이 원고주장법조를 수용한 경우와 그렇지 않고 재량에 기한 상당손해액 조항을 적용하여 손해액을 산정한 경우를 비교하여 검토하였다. 이 소절에서는 법원

-
- 273) 서울중앙지법 2012. 9. 14. 선고 2008가합107370 판결.
 274) 대구지법 2010. 7. 22. 선고 2009가단56624 판결. 표의 ‘미상’은 2015년 9월 말일 기준 이 사건 원고의 기업 규모를 공개된 기업정보검색시스템 및 기타 인터넷 검색을 통해 파악하지 못한 사례를 의미한다.
 275) 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2012가합68717 판결.
 276) 서울중앙지법 2009. 11. 26. 선고 2008가합73057 판결.
 277) 서울중앙지법 2011. 4. 22. 선고 2010가합88946 판결.
 278) 서울중앙지법 2014. 1. 17. 선고 2012가합92468 판결.
 279) 의정부지법고양지원 2009. 2. 6. 선고 2007가합187 판결.
 280) 서울중앙지법 2009. 6. 4. 선고 2008가합9315 판결.
 281) 서울중앙지법 2015. 6. 5. 선고 2013가합13240 판결.
 282) 서울동부지법 2011. 6. 29. 선고 2010가합17121 판결; 수원지법 2013. 12. 24. 선고 2011가단66159 판결.
 283) 대전지법 2013. 10. 10. 선고 2013가단203731 판결.
 284) 원고주장법조가 ‘실시료 상당손해액 조항’만인 경우 4건, ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 또는 ‘실시료 상당손해액 조항’이 선택적으로 주장된 경우가 4건이다.
 285) 서울중앙지법 2015. 6. 5. 선고 2013가합13240 판결.
 286) 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2012가합68717 판결.
 287) 서울중앙지법 2014. 1. 17. 선고 2012가합92468 판결.
 288) 서울중앙지법 2009. 11. 26. 선고 2008가합73057 판결; 서울중앙지법 2011. 4. 22. 선고 2010가합88946 판결; 서울동부지법 2011. 6. 29. 선고 2010가합17121 판결; 수원지법 2013. 12. 24. 선고 2011가단66159 판결; 대전지법 2013. 10. 10. 선고 2013가단203731 판결.

이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례 38건을 모아 그 특성을 종합적으로 검토하고자 한다.

1) ‘사실의 증명이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우’ 적용례 분석

이하에서는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용사유인 ‘손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우’로 인정한 구체적 사유를 정리하여 검토한다. 제1심 판결에 있어 ‘손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우’로 인정한 구체적 사례는 두 종류로 구분 가능하였다. 한 종류는 원·피고가 스스로 또는 상대방에 대하여 제출한 직접적 증거자료(매출액, 이익액·률, 매출액, 기여율, 실시료 등)가 부적합하거나 또는 폐기 등의 이유로 자료를 제출하지 않은 경우이다. 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 38건 가운데 30건(78.9%)에 해당하였다.

<표 3-5-6> 사실의 증명이 곤란한 경우 적용례 1: 폐기 또는 제출된 원·피고 관련 직접 증거 증명 불충분

번호	사건 번호	원고 법조	원고 청구액(원)	재량사유 (판결문 실시 어휘 가능한 그대로 사용)	산정법
1	2011가단 48275	1	8,232,300	원고 단위수량당 이익액(또는피고침해자이익)증거부재	정성2
2	2011가단 48275	1	27,441,000	상동(1개의사건에3개의특허침해가인정된사건)	정성2
3	2011가단 48275	1	52,818,000	상동(1개의사건에3개의특허침해가인정된사건)	정성2
4	2010가합 17333	1	117,623,936	원고 단위수량당 이익액증거부재	침해제품매출액*업계통상영업이익률

				률증거부재	
7	2011가합 2238	2	27,015,000	피고매출액 중 침 해제품 비중 증거 부재	정성2
8	2011가합 89748	2	35,000,000	피고매출액 중 침해 제품비중, 이익률, 기 여도증거부재	정성2
9	2010가합 17916	2	50,000,000	피고매출액 중 침 해제품 비중 증거 부재	정성2
10	2009가합 53074	2	50,000,000	증거 부재	정성2
11	2013가합 8655	2	55,873,562	침해자 이익률 증 거 부재	정성1
12	2010가합 131161	2	62,959,958	침해자 이익률 증 거 부재	매출액*영업이익률[(매출 총이익-판매관리비)/매출 액]; 특정연도영업이익률 을 입증부재기간 추정적용
13	2010가합 3113	2	86,940,000	침해자 이익률 증 거 부재	침해제품매출액×(1-단순 경비율)
14	2007가단 29203	2	91,600,000	증거 부재	정성1
15	2009가합 14412	2	128,632,350	입증 불가능한 일 부 기간	매출액*영업이익률[(매출 액-영업이익액)/매출액]; 특정연도영업이익률 고려 정성요인 평가하여 입증부 재기간 추정적용
16	2008가합 1588	2	135,454,420	방법발명의 손해액 산정시 실시료 자 료가 있어야 하나 부재	정성1
17	2014가합 3026	2	150,000,000	피고매출액 중 침 해제품 비중 증거 부재	정성2
18	2008가합 39583	2	200,000,000	증거 부재	정성2
19	2012가합 521362	2	200,000,000	피고매출액 중 침해 제품비중, 이익률(매 출총이익대 당기순 이익다툼), 기여도증 거부재	정성2
20	2013가합 33466	2	328,314,255	피고매출액 중 침해 제품비중, 이익률, 기 여도증거부재	정성2
21	2012가합 102057	2	338,075,635	입증불가능한 일 부 기간, 매출액 대비 피고 제품비중 증거부재	정성2

				기여도 증거부재	
24	2008가합 73057	3	100,000,000	객관적 실시료 상당 액 증거 부재	정성2
25	2012가합 92468	3	154,614,000	객관적 실시료 상당 액 증거 부재	정성1
26	2012가합 68717	3	427,581,000	객관적 실시료 상당 액 증거 부재	통상실시권 실시료율 일 반
27	2013가단 203731	23	10,000,000	사유 미기재	정성2
28	2011가단 66159	23	37,014,000	객관적 실시료 상당 액, 침해자 이익액 증 거부재	정성2
29	2010가합 17121	23	129,000,000	피고매출액 중 침해 제품비중 증거부재, 객관적 실시료 상당 액 증거부재	정성2
30	2013가합 13240	23	770,000,000	피고제품 매출액 중 침해제품 비중 증거 부재	원고의제3자실시료율

- 주: 1. 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.
2. (정성 1)은 손해액추정경로가 판결문에 어느 정도 실시된 경우, (정성 2)는 전혀 알기 어려운 경우를 의미함.
3. 원고법조의 1=양도수량, 2=침해자이익, 3=실시료상당, 23=침해자이익&실시료상당의 의미임.

다른 한 종류는 원·피고가 손해액 산정을 위하여 제출한 사실자료가 당사자 기업에 관한 직접 증거자료가 아닌 업종 평균이나 유사기업의 자료 등 이차적 사실자료로서 증명이 충분하지 않다고 판단된 경우이다. 이를 이유로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우는 21.1%인 8건이었다. 그런데 실제 이들 사례는 모두 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하여 침해자이익을 산정하는 과정에서 소득세법상 업종별 단순경비율을 근거로 이익액을 적용한 사례였다. 이들 사례에서 법원은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하면서도 더 나은 대안이 없음을 이유로 원고가 제시한 정량적 산정공식을 법원이 사실상 그대로 수용한 사례들이다.

**<표 3-5-7> 사실의 증명이 곤란한 경우 적용례 II: 업종통계 등 이차적
사실자료 제출로 인한 증명 불충분**

번호	사건번호	원고법조	원고청구액(원)	재량사유(판결문 실시 어휘 가능한 한 그대로 사용)	산정법
1	2014가합 526972	2	10,000,000	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)
2	2012가합 107636	2	100,010,000	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)
3	2012가합 68847	2	492,964,925	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)
4	2010가합 34123	2	585,217,051	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)
5	2013가합 17303	2	932,626,840	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)
6	2012가합 68830	2	1,174,620,003	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)* 영업이익률가감 요소고려
7	2010가합 17614	2	1,564,427,386	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)
8	2012가합 68823	2	14,500,712,339	국세청 고시 단순경비율 침해자 이익액 산정 활용 문제	침해제 품매 출액 ×(1-단순경비율)

주: 1. 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.
 2. (정성 1)은 손해액추정경로가 판결문에 어느 정도 실시된 경우, (정성 2)는 전혀 알기 어려운 경우를 의미함.
 3. 원고법조의 1=양도수량, 2=침해자이익, 3=실시료상당, 23=침해자이익&실시료상당의 의미임.

한편 업종통계 등 이차적 사실자료의 제출이 동 조항 적용의 사유가 된 경우와 비교하여, 일부 사례에서는 원고가 업종통계와 같은 이차적 사실자료를 손해액 산정에 주장하였음에도 불구하고 법원이 원고주장법조를 수용하면서 손해액을 산정한 경우도 있었다. 다음의 표에 정리된 대로 4건을 찾을 수 있었다. 이렇게 유사한 이차적 자료에 대하여 법원이 원고의 주장법조를 그대로 수용하는지 또는 재량조항을 적용할 것인지가 달라지는 것은 문제가 있다고 생각된다. 원칙적으로 법조의 적용은 법적 평가에 해당하는 것으로 어느 법조를 적용할지는 오로지 법관의 재량이라고 하겠지만, 특허침해 손해액 산정에 관한 특허법 제128조의 각 조항 적용에서 법조의 적용이 문제되는 이유는 ‘재량에 기한 상당손해액 인정 조항’의 적용시 원고의 손해액 산정법과 무관하고 그 산정과정도

전혀 알 수 없는 형태의 손해액 산정이 빈번하게 나타나고 있기 때문이다. 이는 당사자의 입장에서 손해배상액의 예견가능성을 낮게 하는 부정적 효과가 있을 뿐만 아니라 장기적으로 법원의 특허침해에 관한 합리적인 손해배상체계의 구축에도 도움이 되지 못할 것으로 우려된다.

<표 3-5-8> 재량 상당손해액 조항 적용 없이도 이차적 사실자료를 사용하여 손해액을 산정한 사례

(단위: 원, %)

사건	원고주장/ 법원적용법조	청구액(인용률)	손해액 산정법
2010가합 23343	양도수량/ 양도수량	100,000,000 (0.1)	매출액*경험칙 순이익률
2008가합 23845	침해자이익/침 해자이익	813,598,629 (13.3)	침해제품 매출액-침해제품 주요경비-(침해제품 매출액*기준경비율)
2007가합 187	실시료또는 양도수량/실시 료	100,000,100 (22.6)	매출액*한국은행 경영분석자료 업종 평균영업이익률*상관행 기술기여도*평가지표요소반영율
2008가합 107370	실시료/실시료	2,217,960,909 (10.6)	실시료율 산정요소 고려 (침해제품 내 40여개 기술탑재, 침해발명은 개량발명, 자본, 경영적 기여도, 제조원가, 국내 전기전제품 실시료율 평균 등 고려)

주: 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자도 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

2) 손해액 산정법

법원이 원고의 주장에도 불구하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 38건의 사례에서 법원이 사용한 산정법을 유형화하여 정리하였다. 38건의 사례 가운데 정성적 산정법이 적용된 사례는 23건으로 60.5%에 달하였다. 이와 비교하여 정량적 손해액 산정법이 적용된 사례는 15건(39.5%)에 불과하였는데, 이 가운데 이익액 관련 산정법이 적용된 사례는 4건(10.5%), 실시료 관련 산정법이 적용된 사건은 2건(5.3%), 소득세법상 소득추계 산정법이 적용된 사례는 9건(23.7%)였다.

원고주장법조를 기준으로 살펴보면, 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 주장하였으나 법원이 이를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 5건의 사건은 모두 원고의 이익액 증거부재가 문제되었는

데, 이 가운데 4건은 정성적 손해액 산정법이 그리고 1건에 대해서는 업종 평균 영업이익률 방법으로 손해액이 산정되었다.

원고의 ‘실시료 상당손해액 조항’ 주장에도 불구하고 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 8건(침해자이익조항과 선택적으로 주장한 경우 4건 포함)의 경우 그 산정법은 업종 평균 통상실시료율을 채택한 경우가 1건, 원고의 제3자 실시료율을 채택한 경우가 1건이 있었고 나머지 6건은 정성적 산정이 이루어졌다.

한편 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하였으나 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 25건의 경우 소득추계 산정법을 사용한 경우가 9건이었다. 나머지 16건의 경우 매출액과 이익률에 기초한 산정(입증불가기간 유추 적용 포함)의 사례가 3건, 그리고 정성적 산정법이 적용된 사례가 13건이었다.

<표 3-5-9> 재량 상당손해액 조항 적용시 법원 손해액 산정공식

손해액 산정법(공식) ²⁸⁹⁾	사례수
‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례	38
(1) 원고가 ‘양도수량 조항’을 주장한 경우	5
정성 ²²⁹⁰⁾	4
침해제품 매출액*업계 통상 영업이익률 ²⁹¹⁾	1
(2) 원고가 ‘침해자이익 조항’을 주장한 경우	25
매출액*영업이익률 ²⁹²⁾	1
매출액*영업이익률[(매출총이익- 판매관리비)/매출액]; 특정 연도 영업이익률을 입증부재 기간 추정 적용 ²⁹³⁾	1
매출액*영업이익률[(매출액-영업이익액)/매출액]; 특정 연도 영업이익률 고려 정성요인 평가하여 입증부재 기간 추정 적용 ²⁹⁴⁾	1
정성 1(방법발명의 침해자 및 간접침해자의 영업이익액 고려하고 정성적 요인 평가하여 결정) ²⁹⁵⁾	1
정성 ¹²⁹⁶⁾	3
정성 ²²⁹⁷⁾	9
침해제품 매출액×(1-단순경비율) ²⁹⁸⁾	8
침해제품매출액×(1-단순경비율)*영업이익률가감요소고려 ²⁹⁹⁾	1
(3) 원고가 ‘실시료 조항’을 주장한 경우	4
정성 ¹³⁰⁰⁾	1
정성 ²³⁰¹⁾	2
통상실시권 실시료율 일반 ³⁰²⁾	1
(4) 원고가 침해자이익+실시료 조항을 주장한 경우	4

289) (정성1)과 (정성2)는 연구자가 판결문 내용을 토대로 심증형성 경로를 어

3. 손해액 산정법과 균집 유형과의 상관관계 분석

앞서 이 장의 제4절에서는 원고의 손해액 산정 주장법조와 인용규모 (인용액과 인용률) 및 원·피고 속성, 권리종류, IPC기술유형, 선고법원 등을 변수로 통계적 균집분석(cluster analysis) 기법을 활용하여 분석하였다. 그 결과 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’이 적용된 38건(침해권리 기준)은 크게 두 집단으로 대별할 수 있음이 통계적으로 입증되었다. 그

-
- 는 정도 판결문 상에서 추론할 수 있는 경우는 (정성1)로, 전혀 알 수 없는 경우는 (정성2)로 구분하여 분석한 데 따른 임의적 표기이다.
- 290) 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결; 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결; 대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결; 인천지법 2011. 8. 19. 선고 2010가합22961 판결.
- 291) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합17333 판결.
- 292) 서울중앙지법 2013. 8. 23. 선고 2012가합76619 판결.
- 293) 서울중앙지법 2012. 9. 11. 선고 2010가합131161 판결.
- 294) 대전지법 2010. 12. 24. 선고 2009가합14412 판결.
- 295) 서울중앙지법 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588 판결.
- 296) 인천지법부천지원 2014. 10. 30. 선고 2013가합8655 판결; 인천지법부천지원 2009. 6. 9. 선고 2007가단29203 판결; 서울중앙지법 2009. 12. 17. 선고 2009가합78066 판결.
- 297) 서울중앙지법 2010. 10. 14. 선고 2008가합39583 판결; 서울중앙지법 2013. 7. 25. 선고 2012가합521362 판결; 대구지법 2012. 8. 14. 선고 2011가합2238 판결; 수원지법 2015. 4. 7. 선고 2014가합3026 판결; 서울중앙지법 2014. 2. 14. 선고 2013가합33466 판결; 서울남부지법 2013. 10. 18. 선고 2012가합102057 판결; 서울중앙지법 2010. 2. 4. 선고 2009가합53074 판결; 서울동부지법 2011. 7. 13. 선고 2010가합17916 판결; 서울중앙지법 2012. 10. 26. 선고 2011가합89748 판결.
- 298) 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결; 수원지법 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결; 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303 판결; 서울중앙지법 2013. 5. 24. 선고 2012가합68847 판결; 서울중앙지법 2014. 4. 11. 선고 2012가합107636 판결; 인천지법 2013. 11. 1. 선고 2010가합3113 판결; 서울중앙지법 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결; 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결.
- 299) 서울중앙지법 2013. 8. 16. 선고 2012가합68830 판결.
- 300) 서울중앙지법 2014. 1. 17. 선고 2012가합92468 판결.
- 301) 서울중앙지법 2009. 11. 26. 선고 2008가합73057 판결; 서울중앙지법 2011. 4. 22. 선고 2010가합88946 판결.
- 302) 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2012가합68717 판결.
- 303) 서울중앙지법 2015. 6. 5. 선고 2013가합13240 판결.
- 304) 서울동부지법 2011. 6. 29. 선고 2010가합17121 판결; 수원지법 2013. 12. 24. 선고 2011가단66159 판결; 대전지법 2013. 10. 10. 선고 2013가단203731 판결.

결과를 간략히 정리하면, 제1집단은 38건 중 26건에 해당되는 사례로써 손해액 인용액이 모두 5억원 미만이고 평균 인용률도 청구액의 절반에 불과한 집단이다. 중소기업 간 또는 개인과 중소기업 간 등의 소가 주류를 이루었다. 침해권리는 특허뿐만 아니라 1/3가량이 실용신안이었다. IPC 기술그룹은 생활필수품(A) 등 상대적으로 기술난이도가 낮은 기술에 관한 소송이 다수를 차지하는 특성이 있었다. 원고측 대리인은 대형 로펌이 아닌 경우가 다수였다.

반면 제2집단은 12건에 해당되는 사례로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하였음에도 손해액 인용액과 인용률이 현저히 높았던 집단이다. 외국기업(대기업 포함)인 원고가 중소기업인 피고에 대해 소를 제기한 유형이 다수를 차지하였다. 침해권리는 특허였고, IPC 기술그룹은 물리(G)나 전기(H) 등 상대적으로 기술의 난이도가 높은 기술군에 해당하는 특성을 지니고 있었다. 이렇게 동일하게 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하였음에도 그 손해액 인용규모가 확연히 차이나는 두 집단은 원·피고의 속성을 포함한 여러 영향요인에 있어서도 현저한 차이를 보여주었다. 원고측 대리인은 5대 로펌인 경우의 비중이 높았다.

이 소절에서는 군집분석의 결과로 도출된 집단과 손해액 산정법 간에 통계적으로 유의한 관계가 존재하는지 카이제곱 검정을 통해 검정하였다. 양자간에 통계적으로 유의한 차이가 존재한다면 이는 손해액 산정법이 인용규모 및 여러 속성과 구조적인 연관성이 크다는 점을 의미한다. 그러하다면 손해액 산정법 특정 집단에 편중되게 유리하게 적용되지 않도록 전체 손해배상액 산정체계의 적용 기준 일관성과 통일된 산정체계 마련이 더욱 중요하다는 함의를 내포하는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

**<표 3-5-10> 재량 상당손해액 조항 유형과 손해액 산정법 간의 관계
카이제곱 검정**

구분			군집의 유형		전체
			제1집단	제2집단	
산정법 유형	이익액 관련	빈도	4	0	4
		%	15.4%	0.0%	10.5%
	실시료 관련	빈도	1	1	2
		%	3.8%	8.3%	5.3%
	정성적 산정	빈도	20	3	23
		%	76.9%	25.0%	60.5%
	소득세법상 소득추계방법	빈도	1	8	9
		%	3.8%	66.7%	23.7%
전체		빈도	26	12	38
		%	100.0%	100.0%	100.0%

주: Pearson 카이제곱 검정 값=19.498(5셀, 62.5%는 5보다 작은 기대빈도, 최소 기대 빈도 0.63), 자유도=3, 점근 유의확률(양측검정)=0.000.

카이제곱 검정결과, 제1집단의 경우 계량적 산정공식을 사용하지 않은 정성적 손해액 산정법을 사용한 경우가 20건(76.9%)으로 현저히 비중이 높았다. 그 외에 양도수량 조항이나 침해자이익 조항에서 주로 사용되는 이익액 관련 산정법을 사용한 경우가 4건(15.4%)이었다. 이와 대조적으로, 제2집단의 경우 소득세법상 소득추계 방법 중 단순경비율 산정법을 적용한 경우가 전체 12건 중 8건(66.7%)에 달하여 현저히 높은 비중을 차지하였다. 정성적인 산정법을 사용한 경우는 3건(25.0%)에 불과하였다.

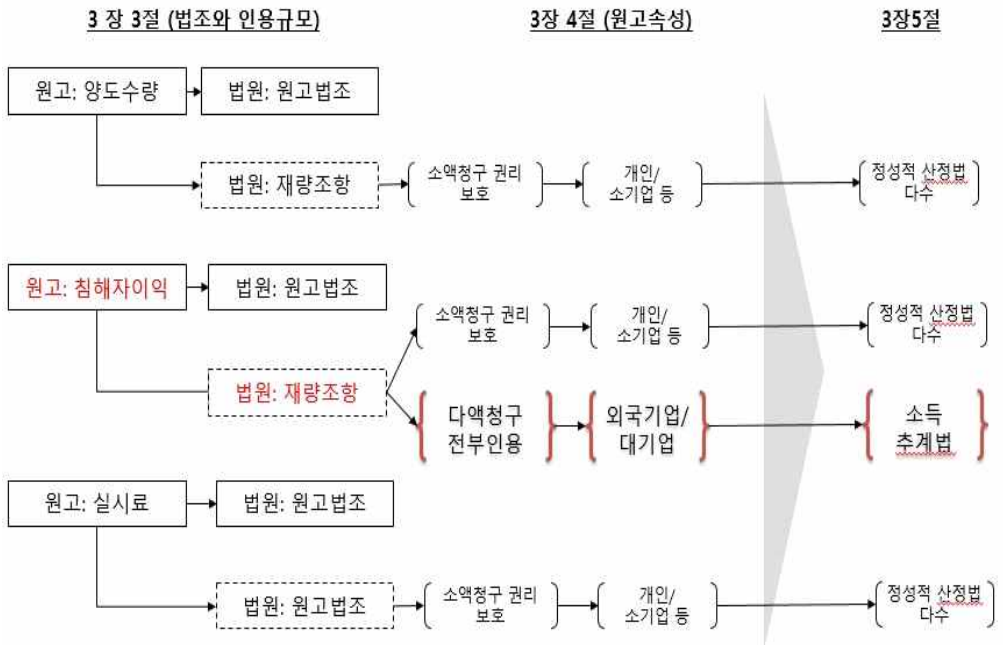
종합하건대, 제1집단과 제2집단 간에는 어떠한 손해액 산정법을 사용하여 손해액을 산정한 것인지에 관하여 유의수준 99.9% 수준에서 통계적으로 유의한 차이가 있다고 볼 수 있다. 이러한 결과는 법원이 '재량에 기한 상당손해액 조항'을 적용함에 있어서도 어떠한 손해액 산정법을 산정하느냐에 따라 그 인용률과 인용규모가 현저히 차이가 날뿐만 아니라, 이러한 차이가 원·피고의 속성 등과도 밀접한 관련성이 있다는 점을 보여준다. 이러한 점에 비추어 법원이 손해액 산정법 선정의 합리적이고 일관된 기준 정립이 더욱 중요하다고 할 것이다.

제 6 절 소결

1. 연구문제 검증결과 요약

이 장에서는 법조와 인용규모 간 관계(연구문제 1-1)를 제3절에서, 법조·인용규모와 각종 잠재적 영향요인 간의 관계(연구문제1-2)는 제4절에서 검토하였다. 그리고 제1심 법원 손해액 산정법 특성(연구문제 1-3)은 제5절에서 검토하였다.

[그림 3-6-1] 법조 · 인용규모 · 원고속성 · 손해액산정법 유형화



법조와 인용규모 간 관계(연구문제 1-1)에 있어, 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조와 손해배상액은 유의한 상관관계가 존재하였다. 각 조항별로 그 격차의 크기는 달랐으나 대체로 법원이 원고주장법조를 적용한 경우와 원고주장법조를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우를 비교하면 중위수를 기준으로 후자가 인용액이 적었다. 그러나 인용률을 비교하면 양 집단은 큰 차이가 없었다.

이는 많은 경우에 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’이 원고가 소액청구를 한 사건에서 손해액 증명의 부족에도 불구하고 권리자 보호를 위하여 일정 비율의 손해액을 인정하는 취지로 활용된 것으로 해석할 수 있다.

그런데 여기에서 한 걸음 나아가 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례를 상세 분석한 결과, 원고의 주장법조별로 차별적인 현상을 파악할 수 있었다. 원고가 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 또는 ‘실시료 상당손해액 조항’을 주장하였음에도 법원이 이를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우는 앞서 언급한 대로 상대적으로 소액 사건에서 소기업/개인 원고에게 권리자에게 일부 인용을 가능하게 하는 방식이 대부분이었다(유형 1). 그러나 원고가 ‘침해자이익 조항’을 주장하였는데 법원이 이를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우는 (유형 1)과 함께 다액 청구사건에서 외국 기업 및 대기업 원고에게 손해액의 전부인용을 가져오는 경우(유형 2)의 두 유형이 존재하였다.

다음 단계로, 법조·인용규모와 각종 잠재적 영향요인 간의 관계(연구문제1-2)와 관련하여 앞선 분석에서 두 유형이 구분된 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 사례를 분석하였다. 차별적인 두 유형의 집단 간에 그 특징이 어떻게 다른지를 분석하기 위하여 원·피고 규모와 국적, 권리종류, 기술 IPC 종류, 원고측 대리인 유형, 선고법원 등의 속성과 법조 및 인용규모를 변수로 계층적 군집분석(hierarchical cluster analysis)을 수행하였다. 분석 결과 확연한 차이가 드러났다. (유형 1)에 해당하는 사례들이 주류를 이루는 제1집단의 경우는 손해액 인용액이 모두 5억원 미만이고 평균 인용률도 청구액의 절반에 불과하였다. 중소기업 간 또는 개인과 중소기업 간 등의 소가 주류를 이루었다. 침해권리는 특허뿐만 아니라 1/3가량이 실용신안이었다. IPC 기술그룹은 생활필수품(A) 등 상대적으로 기술난이도가 낮은 기술에 관한 소송이 다수를 차지하는 특성이 있었다. 원고측 대리인은 5대 로펌 소속인 경우가 드물었다.

반면 제2집단은 (유형 2)가 주류를 이루는 집단으로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하였음에도 손해액 인용액과 인용률이 현저히 높았던 집단이다. 외국기업(대기업 포함)인 원고가 중소기업인 피고에 대해 소를 제기한 유형이 다수를 차지하였다. 침해권리는 특허였고, IPC 기술그룹은 물리(G)나 전기(H) 등 상대적으로 기술의 난이도가 높은 기술군

에 해당하는 특성을 지니고 있었다. 원고측 대리인은 5대 로펌 등 대형 법인의 소속인 경우의 비중이 상대적으로 높았다.

법원 손해액 산정법 특성과 그 영향력(연구문제 1-3)과 관련하여, 제1집단(유형 1 관련)과 제2집단(유형 2 관련)의 집단 유형과 손해액 산정법 간에 통계적 연관성이 존재하는지 카이제곱 검정을 수행하였다. 분석 결과, 제1집단(유형 1 관련)의 경우 주로 【정성적 손해액 산정법】의 손해액 산정법이 사용된 반면, 제2집단(유형 2 관련)은 【소득세법상 소득추계 방법】이 사용된 경우가 대부분인 것으로 나타났으며 이는 99% 신뢰수준에서 통계적으로도 유의한 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 법조적용과 인용규모 및 관련 속성의 차이를 보유한 양극화된 두 집단에 있어 손해액 산정법 역시 차이가 난다는 것을 의미한다. 특정 손해액 산정법이 특정 속성을 가진 집단에서 선호되고 있고 이것이 인용규모에 상당한 영향을 미친다는 점에서 공평타당하고 일관된 기준 하의 합리적 산정체계의 중요성을 보여주는 결과라고 해석할 수 있을 것이다.

2. 손해액 산정법에 관한 주요 쟁점

(1) 양도수량 조항, 침해자이익 조항의 ‘이익액’ 정의 혼재

제1심 판결문의 손해액 산정법과 관련하여 산정요소 차원에서 가장 혼란스러운 점은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 또는 ‘양도수량 손해액인정 조항’에 사용되는 이익액의 재무회계적 정의가 혼재되어 사용되고 있었다는 점이다. 다음의 표에는 ‘양도수량 손해액인정 조항’이 적용된 사건에서 법원의 판결문에 적시된 이익액 관련 손해액 산정법 및 그 사용용어가 정리되어 있다.

<표 3-6-1> 양도수량 조항 적용 사례 이익액 관련 판결문 실시 용어

사건번호	청구액(원)(인용률, %)	판결문 실시 용어
2014가합 525092	10,000,000,000 (100.0)	피고매출액 일부*원고 단위수량당 이익액+피고 매출액일부* 피고 단위수량당 이익액*
2010가합 4252	531,273,810 (98.3)	피고매출액*원고 최근 3년 매출총이익비율+설 계가*낙찰률
2010가합 79935	641,093,950 (80.6)	피고매출액*원고이익률[(원고매출액-원가)/ 원고 매출액]
2008가합 11663	367,419,273 (59.5)	침해제품 매출수량*원고의 단위당 이익액(단위 당 판매가액-단위당 변동비용)
2009가합 7324	408,423,840 (40.7)	침해제품 매출수량*원고의 단위당 이익액(납품 가액-생산원가)
2009가단 44492	45,397,700 (31.3)	침해제품 매출수량*원고의 순이익액(개당 평균 판매가격-개당 제작원가)
2007가합 63206	8,832,370,000 (20.0)	피고 매출액*원고의 제품 단위당 한계이익액(광고선전비, 인건비 포함 피고 주장 불인정)*기여도(여러 요인 고려 정성적 산정)
2010가합 23343	100,000,000 (0.1)	매출액*경험칙 순이익률

주: 1. *사건의 경우 매출액 일부에 대해서는 ‘양도수량 손해액인정 조항’이, 다른 일부에 대해서는 ‘침해자이익 손해액추정 조항’이 적용되었음.

2. 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

다음의 표에는 ‘침해자이익 손해액추정 조항’이 적용된 사건에서 법원의 판결문에 적시된 이익액 관련 손해액 산정법 및 그 사용 용어가 정리 되어 있다.

<표 3-6-2> 침해자이익 조항 적용 사례 이익액 관련 판결문 실시 용어

사건번호	청구액(원)(인용률, %)	손해액 산정공식
2007가합 33960	823,272,906 (87.9)	침해제품 매출액*피고 영업이익률
2009가합 3205	452,637,867 (68.1)	침해제품 매출액*피고 침해제품 순이익률
2008가합 71693	60,000,000 (19.5)	침해권리실시 공사대금-피고 실제공사금액 공제
2008가단 13155	92,200,000 (100.0)	침해제품 매출액*피고 영업이익률
2011가합 11443	97,434,801 (59.4)	침해제품 매출액*원고 소득률*기여도 제한
2008가합 23845	813,598,629 (13.3)	침해제품 매출액-침해제품 주요경비-(침해제품 매출액*기준경비율)
2012가합 746	500,000,000 (15.0)	침해제품 매출액*침해제품 평균 이익률(도매 가/평균 소비자가)

주: 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’만을 주장한 35건의 사례 중 법원이 재량에 기한 상당손해액 조항을 적용한 10건의 사례 가운데 정량적 산정법을 사용한 7건의 사례임.

종합해서 살펴보면, 단순한 ‘이익’이라는 표현에서부터 ‘순이익’, ‘한계이익’, ‘영업이익’, ‘평균이익’ 등 다양한 용어가 사용되고 있음을 알 수 있다. 그 구체적 개념 정의와 의미의 차이 및 법적 쟁점은 제4장 제2절의 이익 개념에 관한 학설과 판례 검토 부분에서 상세히 다루겠지만, 제1심 법원에서 이처럼 다른 정의에 기초한 이익의 개념을 혼재하여 사용하는 것은 당사자의 입장에서 혼란을 가중할 뿐만 아니라, 전체 손해배상체계의 견지에서라도 합리성을 저해하는 요인으로 작용한다고 해석할 여지가 있다.

(2) ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료 산정법에 관한 확립된 기준 부재

원고가 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액 산정을 주장한 사례(선택적 주장 포함) 14건에서 최종적으로 법원이 손해액 산정에 사용한 방법을 빈도별로 정리하였다. 원고가 제3자와의 사이에 맺은 실시료 계약을 근거로 한 경우가 3건, 원·피고 간 과거 실시료율을 근거로 한 경우가 1건, 기술가치평가에서 주로 사용되는 기술요소법에 준하는 정량적 산정법을 사용하여 실시료를 결정한 경우 1건, 당해 업종의 통상 실시권 실시료율 일반에 준하는 실시료를 인정한 경우 1건이었다. 이 외에 정성적 손해액 산정법을 사용한 사례들의 경우, 실시료 산정의 여러 고려요인들을 나열한 후 실시료를 결정한 경우 2건, 그리고 건설공법 관련 특허에 있어 용역 계약상의 여러 요소를 고려한 경우가 1건 있었지만, 그 외 사례들은 손해액 산정과정을 추정하기 어려웠다. 이러한 결과를 놓고 볼 때, 제1심 법원 손해액 산정에서 가장 많이 활용되는 실시료 산정 기준은 원고가 제3자와의 사이에 맺은 실시료 계약이기는 하지만, 손해액 산정에서 적정 실시료를 결정하는 것에 관한 우선 순위나 원칙이 정립되어 있는 것으로 여겨지지는 않는다.

<표 3-6-3> 실시료 조항 적용 사례 실시료 산정유형별 빈도

유형	사례수	대상 판결
원고의 제3자 실시료율	3	2009가합146440 판결; 2008가합9315 판결; 2013가합13240 판결
원·피고 간 과거 실시료율 및 계약상 실시료율	1	2009가단56624 판결
기술가치평가 기술요소법	1	2007가합187 판결
업종 통상 실시료율 일반	1	2012가합68717 판결
정성적 요소 고려	2	2010가합91614 판결 2008가합107370 판결
용역계약상의 사실관계 고려	1	2012가합92468 판결
추정 불가 사례	5	2008가합73057 판결; 2010가합88946 판결; 2010가합17121 판결; 2011가단66159 판결; 2013가단203731 판결

주: 사건번호는 지면의 계약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

이러한 산정법이 통일적 적용 기준이나 실시료 산정의 우선 순위 또는 보편적으로 수용되는 정량적 산정법의 존재 등에 토대를 두고 체계화된 시스템 하에서 적용되는 것이 아니라 법관의 선호나 관련 지식 보유 유무에 의해서 달라질 수밖에 없다면 이는 전체 특허침해 손해배상체계의 합리성을 저해하는 요인일 수 있다. 또한 ‘양도수량 손해액인정 조항’이나 ‘침해자이익 손해액추정 조항’과는 달리 ‘실시료 상당손해액 조항’의 경우 원·피고 간 또는 제3자 간의 직접적인 실시료뿐만 아니라 유사기술·기업 관련 실시료 선례, 업종 평균실시료 등 참조할 수 있는 이차적 사실자료 등의 존재 가능성이 크에도 불구하고, 이러한 점에 관한 고민의 흔적 없이 산정과정을 추정할 수 없는 정성적 손해액을 산정한 경우가 다수인 점은 개선의 검토가 필요한 부분이라고 여겨진다.

(3) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 손해액 산정법의 문제 점 I: 정성적 산정법의 과도한 사용

제1심 법원손해액 산정의 가장 두드러진 특징은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’에 대한 의존도가 높고 그로 인해 심증 형성경로를 파악하기 어려운 유형의 정성적 손해액 산정법이 빈번하게 사용된 점이다. 분석 대상 62건의 권리 가운데 판결문 내용상 인용된 손해액의 산정 과정을 추정하기 어려운 정성적 손해액 산정법을 사용한 경우가 약 43.5%(27건)에 달하였다.

<표 3-6-4> 법원적용법조별 손해액 산정법 유형

구분	양도 수량	침해자 이익	실시료 상당	법원 재량	양도수량& 침해자이익	전체
이익액 관련	85.7%	50.0%	0.0%	10.5% (4건)	100.0%	25.8% (16건)
실시료 관련	0.0%	0.0%	66.7%	5.3% (2건)	0.0%	9.7% (6건)
정성적 산정법	0.0%	30.0%	16.7%	60.5% (23건)	0.0%	43.5% (27건)
소득 추계방법	0.0%	10.0%	0.0%	23.7% (9건)	0.0%	16.1% (10건)
기여도 제한	14.3%	10.0%	16.7%	0.0%	0.0%	4.8% (3건)
전체	100.0% (7건)	100.0% (10건)	100.0% (6건)	100.0% (38건)	100.0% (1건)	100.0% (62건)

본 연구에서는 정성적 손해액 산정법이 사용된 경우를 두 종류로 세분화하였다. 한 가지 유형은 비록 완전하게 정량적이지는 않더라도 인용한 손해액의 근거를 어느 정도는 추론이 가능한 수준으로 판결문에 설시한 경우이다(정성 1). 다른 한 유형은 법원이 구체적 손해액 산정과정을 전혀 실시하지 않거나 또는 손해액 산정에 앞서 여러 가지 이유를 설시하기는 하였으나 그 실시 내용과 인용금액 간의 인과관계를 전혀 추론하기 어려운 경우이다(정성 2). 분석 결과 후자가 현저히 많았다.

<표 3-6-5> 정성적 산정법 산정경로 추정가능 대 추정불가 사례 예시

일부 추정 가능사례(6건) 중 예시		추정 불가사례(17건) 중 예시	
구분	설시내용	구분	설시내용
2013가합 8655판결 55,873,562 (53.7%)	<p>살피건대 피고가 잔디보호매트를 판매하여 2010년 121,579,432원, 2011년 134,457,020원의 매출을 올린 사실은 앞서 본 바와 같고, 갑 제9호증, 을 제3 내지 5호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 피고의 실시제품이 속한 플라스틱제품 제조업에 대한 국제청 고시 2013년도 귀속 단순경비율은 89.2% (플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업, 코드번호 252101)에서 94.2%(플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업, 코드번호 252102) 사이인 사실, 피고의 실제 영업이익률이 해당 업종의 표준 수익률(100%에서 단순경비율을 공제한 비율)보다 현저히 높거나 낮다고 볼 만한 자료는 제출된 바 없는 사실, 한편 피고는 특허권자인 손창섭을 상대로 하여 특허심판원 2012당2232호로 등록고안 2에 대한 무효심판청구를 하였는데, 특허심판원은 2013. 3. 29. 등록고안 2의 청구항 제3항을 제외한 제1, 2, 4 내지 10항의 등록을 무효로 한다는 심결을 한 사실, 이에 손창섭이 피고를 상대로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였으나(특허법원 2013허3685호), 2013. 6. 7. 제소기간 도과를 이유로 위 소를 각하하는 판결을 선고 받았고, 위 판결은 대법원에서 상고가 기각되어 그대로 확정된 사실을 인정할 수 있다.</p> <p>위 인정사실을 통해 알 수 있는 피고의 잔디보호매트 매출액 및 이에 따라 국제청 고시에 의해 추단되는 원고의 영업이익률, 실시제품이 원고의 전용실시권을 침해하는 정도 및 침해기간, 기타 이 사건 변론 과정에서 나타난 관련소송의 경과 등 제반 사정을 고려하면, 피고가 실시제품을 생산·판매함으로써 원고가 입은 손해액은 3,000만 원으로 인정함이 상당하다.</p>	2012가합 102057판결 338,075,635 (59.2%)	<p>앞서 본 바와 같이 A에게 손해가 발생한 사실은 인정되나, 손해액 산정을 위한 기초자료가 침해자인 원고에게 편중되어 있고 원고가 제출한 자료만으로는 적정한 손해액의 산정이 어려운 점, 2006. 6.경부터 2013. 9.경까지 원고가 제조·판매한 제품 중 이 사건 제1특허권을 침해한 제품과 그렇지 않은 제품을 구별하고 침해한 제품의 매출액을 엄밀하게 산정하기 어려우며 달리 원고가 침해행위에 의하여 얻은 이익을 산정할 자료도 없는 점 등에 비추어 보면, 이 사건의 경우 원고의 침해행위에 따라 A가 입은 손해액을 산정하기 극히 곤란한 경우에 해당하고, 위 (가), (나)에서 본 사실 내지 사정들과 기타 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 고려할 때 원고가 2006. 6.경부터 2013. 9.경까지 이 사건 제1특허권을 침해하는 행위에 따라 A가 입은 손해액을 2억 원으로 정함이 상당하다.</p>
		2011가합 2238판결 27,015,000 (37.0%)	<p>이 사건 변론에 나타난 피고가 2010. 4.경부터 2010. 9.경까지 가스 토치 제품을 판매하여 올린 매출액, 이 사건 제품의 가격, 시중에 유통된 이 사건 제품의 수량 등을 참작하면 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 1,000만 원으로 봄이 상당하다.</p>

주: 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

정성적 산정법을 사용하는 것 그 자체가 문제가 되는 것은 아니다. 법원이 손해액 산출 과정을 판결문에 실시하지 않았더라도 소송 관계자라면 그 금액의 의미가 이해되는 수준의 내적 공감대가 형성되어 있었을 수도 있다. 그러나 그럼에도 불구하고 손해액 산정과 같은 수리적이고 기술적인 실무의 영역에서 심증형성 경로마저 알 수 없는 다수의 손해배상 판결은 당사자의 예견가능성을 저해할 뿐만 아니라 손해액 산정법의 합리성에 관한 판단 자체를 불가능하게 하여 신뢰도 저하를 초래할 수밖에 없다. 그러므로 부득이한 경우로 제한하여 신중한 사용이 필요하다. 재량 조항에 기한 손해액 산정의 판결문에 있어 인용 금액의 논리적 도출과정을 합리적으로 이해할 수 있는 수준으로 체계적으로 기술하는 것

은 지식재산 침해 손해액의 합리화를 위해 중요하다고 할 것이다.

(4) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 손해액 산정법의 문제점 II: 소득추계 산정법 적용요건

법원이 소득세법상 소득추계 산정법을 사용하여 손해액을 산정한 경우가 분석대상 62건의 사례 중 총 10건에 달하였다. 이들 사례 적용시 원고의 주장법조는 공통적으로 ‘침해자이익 손해액추정 조항’이었다. 법원은 이 중 9건에 대해서는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을, 나머지 1건은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 적용하여 손해액을 산정하였다.

<표 3-6-6> 소득세법상 소득추계 산정법 사용 사례

사건번호	원고법조	법원법조	원고속성	원고대리인	특허	손해액 산정법	청구액(원) (인용률, %)
2014가합 526972	2	5	미국	5대 로펌A	제약	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	10,000,000 (100.0)
2013가합 17303	2	5	일본	5대 로펌A	감광드럼 기어	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	932,626,840 (100.0)
2012가합 68847	2	5	일본	5대 로펌A	감광드럼 기어	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	492,964,925 (100.0)
2012가합 68823	2	5	일본	5대 로펌A	감광드럼 기어	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	14,500,712,3 39 (100.0)
2012가합 68830	2	5	일본	5대 로펌A	감광드럼 기어	침해제품매출액×(1-단 순경비율)*영업이익률 가감요소고려	1,174,620,00 3 (48.0)
2010가합 17614	2	5	일본	5대 로펌A	감광드럼 기어	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	1,564,427,38 6 (100.0)
2010가합 34123	2	5	한국 대기업	법무 법인B	제약	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	585,217,051 (51.9)
2012가합 107636	2	5	영국	법무 법인C	보관 또는 조리용 오븐	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	100,010,000 (100.0)
2010가합 3113	2	5	일본	법무 법인D	열간챔버 식 다이캐스 팅 머신	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	86,940,000 (100.0)
2008가합 23845	2	2	한국 중소기 업	법무 법인E	리니어 모터 스테이지	침해제품 매출액-침해제품 주요경비-(침해제품 매출액*기준경비율)	813,598,629 (13.3)

주: 1. 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

2. 원고·법원법조의 2=침해자이익, 5=재량조항의 의미임.

특히 외국기업들이 원고가 된 사건의 대부분은 【소득세법상 소득추계 산정법】에 의한 손해배상을 인정받고 있었다.

<표 3-6-7> 외국 기업이 원고인 사건의 손해액 산정법

(단위: 원, %)

사건번호	원고주장법조	법원법조	특허명칭	원고국적	원고대리인	손해액 산정법	청구액(원) (인용률, %)
2014가합 526972	2	5	약제학적 화합물	영국, 한국	5대로펌 A	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	10,000,000 (100.0)
2013가합 17303	2	5	레이저프린터 토너용 감광드럼	일본	5대로펌 A	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	932,626,840 (100.0)
2012가합 68847	2	5	상등	일본	5대로펌 A	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	492,964,925 (100.0)
2012가합 68823	2	5	상등	일본	5대로펌 A	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	14,500,712,339 (100.0)
2012가합 68830	2	5	상등	일본	5대로펌 A	침해제품매출액×(1-단순경비율)+영업이익률 가감요소고려	1,174,620,003 (48.0)
2010가합 17614	2	5	상등	일본	5대로펌 A	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	1,564,427,386 (100.0)
2012가합 107636	2	5	보관 또는 조리용 오븐	미국	법무법인 C	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	100,010,000 (100.0)
2010가합 3113	2	5	열간챔버식 다이캐스팅머신	일본	법무법인 D	침해제품 매출액×(1-단순경비율)	86,940,000
2013가합 13240	23	5	마찰이동 용접방법 및 마찰이동 용접용 프로브	노르웨이	법무법인 F	원고의 제3자 실시료율	770,000,000 (84.4)
2011가합 63647	2	2	터치스크린 디스플레이상의 목록 스크롤링 및 문서 이동, 스케일링 및 회전	미국	5대로펌 A	정성적 산정법 (일부 청구 사례)	25,000,000

주: 1. 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

2. 원고·법원법조의 2=침해자이익, 3=실시료상당, 23=침해자이익&실시료상당, 5=재량조항의 의미임.

【소득세법상 소득추계 산정법】에 의하여 손해배상이 이루어지는 경우 인용액의 규모가 다른 사례들과 비교하여 현저히 클 뿐만 아니라 인용률 또한 높았다. 따라서 동 산정법 사용시에는 특히 통일되고 일관된

적용 요건이 중요하다고 할 것이므로 이에 대한 검토가 필요하다. 소득세법상 소득추계제도는 직접적인 증빙자료로부터 소득의 금액을 파악할 수 없을 경우 예외적으로 실제 금액에 대한 근사치를 파악하여 소득금액을 산정하는 제도이다. 소득세법 제80조 제3항의 단서조항³⁰⁵⁾ 및 동법 시행령 제143조³⁰⁶⁾를 근거로 한다. 이 산정법은 조세부과를 목적으로 국세청이 여러 해에 걸쳐 발전시켜온 제도로서 소득세법 제145조에 근거하여 업종별 단순경비율 수치도 매년 업데이트 되는 등 엄정하게 운영되어 온 제도이기 때문에 필요시 손해액 산정의 한 산정법으로 활용할 수 있을 것으로 여겨진다.

그런데 이들 사례의 적용에 있어 문제가 되는 점은 소득세법 시행령상 소득추계방법을 손해액 산정법으로 사용하면서도 동 법규에서 규정한 기준경비율과 단순경비율 적용요건은 전혀 고려하고 있지 않다는 점이다. 기준경비율 제도는 무기장사업자의 소득금액을 추계로 결정·경정하는 경우 수입금액(매출금액)에서 필요경비를 공제하여 소득금액을 산정하는데 있어서 주요 경비(매입비용, 임차료, 인건비)는 증빙서류에 의하여 인정하고, 나머지 비용은 추계 경비인 기준경비율에 의하여 산정한 비용을 필요경비로 인정하는 제도³⁰⁷⁾이다(소득세법시행령 제143조 제3항 제1

305) 소득세법([시행 2015.7.1.] [법률 제12989호, 2015.1.6., 타법개정]) 제80조 제3항은 “납세지 관할 세무서장 또는 지방국세청장은 제1항과 제2항에 따라 해당 과세기간의 과세표준과 세액을 결정 또는 경정하는 경우에는 장부나 그 밖의 증명서류를 근거로 하여야 한다.”고 규정하고, 예외의 단서조항으로서 “다만, 대통령령으로 정하는 사유로 장부나 그 밖의 증명서류에 의하여 소득금액을 산정할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 소득금액을 추계조사결정할 수 있다.”고 정하고 있다.

306) 소득세법 시행령([시행 2015.7.21.] [대통령령 제26416호, 2015.7.20., 타법개정]) 제145조 ①제143조제3항에 따른 기준경비율 또는 단순경비율은 국세청장이 규모와 업황에 있어서 평균적인 기업에 대하여 업종과 기업의 특성에 따라 조사한 평균적인 경비비율을 참작하여 기준경비율심의회의 심의를 거쳐 결정한 경비율로 한다. ②제1항에 따른 기준경비율심의회는 국세청에 두되, 그 위원장은 국세청차장이 되고, 위원은 경상계대학·학술연구단체·경제단체·금융회사 등으로부터 추천을 받아 국세청장이 위촉하는 자 11인과 기획재정부령으로 정하는 공무원으로 구성한다. ③국세청장은 당해 과세기간에 적용할 경비율 및 추계방법(2 이상의 추계방법을 정하는 경우에는 그 적용에 관한 사항을 포함한다)을 당해 과세기간에 대한 과세표준 확정신고기간 개시 1개월 전까지 기준경비율심의회의 심의를 거쳐 확정하고 이를 고시하여야 한다. ④기준경비율심의회의 조직·운영에 관하여 필요한 사항은 국세청장이 정한다.

호308).

단순경비율 제도는 무기장사업자 가운데에서도 창업 사업자나 소득이 적은 사업자가 간편하게 소득세 납세의무를 이행할 수 있도록 하는 제도이다. 단순경비율 기준 산정법은 업종별로 고시로 결정된 단순경비율을 근거로 수입금액에 단순경비율을 곱한 금액을 필요 경비로 하여 당해 필요 경비를 수입금액에서 공제한 값을 기준소득금액으로 하는 제도³⁰⁹⁾이다(소득세법시행령 제143조 제3항 제1호의2³¹⁰⁾). 그런데 단순경비율 제도를 통해 기준소득을 추계할 수 있는 사업자는 소득세법 시행령 제143조 제4항에 그 대상이 한정되어 있다. 당해 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자 중 과세기간 수입금액이 특정 기준에 미달하는 자,³¹¹⁾ 직전

307) $\text{소득금액} = \text{수입금액} - \text{필요경비}$; $\text{필요경비} = \text{실제 지출한 주요경비} + (\text{수입금액} \times \text{기준경비율})$.

308) 소득세법 시행령 제143조 ③법 제80조제3항 단서에 따라 소득금액의 추계 결정 또는 경정을 하는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따른다. 1. 수입금액에서 다음 각 목의 금액을 공제한 금액을 그 소득금액으로 결정 또는 경정하는 방법. 이 경우 공제할 금액이 수입금액을 초과하는 경우에는 그 초과금액은 없는 것으로 본다. 다만, 기준소득금액이 제1호의2에 따른 소득금액에 기획재정부령으로 정하는 배율을 곱하여 산정한 금액 이상인 경우 2015년 12월 31일이 속하는 과세기간의 소득금액을 결정 또는 경정할 때까지는 그 배율을 곱하여 산정한 금액을 소득금액으로 결정할 수 있다. 가. 매입비용(사업용고정자산의 매입비용을 제외한다. 이하 이 조에서 같다)과 사업용고정자산에 대한 임차료로서 증빙서류에 의하여 지출하였거나 지출할 금액 나. 종업원의 급여와 임금 및 퇴직급여로서 증빙서류에 의하여 지급하였거나 지급할 금액 다. 수입금액에 기준경비율을 곱하여 산정한 금액. 다만, 법 제160조제3항에 따른 복식부기의무자의 경우에는 수입금액에 기준경비율의 2분의 1을 곱하여 산정한 금액.

309) $\text{소득금액} = \text{수입금액} - \text{필요경비}$; $\text{필요경비} = \text{수입금액} \times \text{단순경비율}$.

310) 소득세법 시행령 제143조 제3항 제1호의2. 수입금액에서 수입금액에 단순경비율을 곱한 금액을 공제한 금액을 그 소득금액으로 결정 또는 경정하는 방법.

311) 소득세법 시행령 제143조 ④제3항 각 호 외의 부분 단서에서 “단순경비율 적용대상자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자를 말한다. 1. 해당 과세기간에 신규로 사업을 개시한 사업자로서 해당 과세기간의 수입금액이 제208조제5항제2호 각 목에 따른 금액에 미달하는 사업자; 제208조제5항제2호. 직전 과세기간의 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액을 포함한다)의 합계액이 다음 각 목의 금액에 미달하는 사업자. 다만, 업종의 현황 등을 고려하여 기획재정부령으로 정하는 영세사업의 경우에는 기획재정부령으로 정하는 금액에 미달하는 사업자로 한다. 가. 농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업을 제외한다), 제122조제1항에 따른 부동산매매업, 그 밖에 나목 및 다목에 해당되지 아니하는 사업: 3억원; 나. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 하수·폐

과세기간의 수입금액의 합계액이 일정규모에 미달하는 사업자³¹²⁾ 및 동 조 제7항의 예외³¹³⁾에 해당하지 않는 사업자이다.

손해액 산정에서 소득세법상 소득추계 산정법을 사용하는 경우 소득 추계 산정법 상의 기준경비율 또는 단순경비 적용요건까지 고려할 것인

기물처리·원료재생 및 환경복원업, 건설업(비주거용 건물 건설업은 제외하고, 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함한다), 운수업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업, 상품중개업: 1억5천만원; 다. 법 제45조 제2항에 따른 부동산 임대업, 부동산관련 서비스업, 임대업(부동산임대업을 제외한다), 전문·과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동: 7천500만원.

312) 소득세법 시행령 제143조 제4항 제2호. 직전 과세기간의 수입금액(결정 또는 경정으로 증가된 수입금액을 포함한다)의 합계액이 다음 각 목의 금액에 미달하는 사업자. 가. 농업·임업 및 어업, 광업, 도매 및 소매업(상품중개업을 제외한다), 제122조제1항에 따른 부동산매매업, 그 밖에 나목 및 다목에 해당되지 아니하는 사업: 6천만원; 나. 제조업, 숙박 및 음식점업, 전기·가스·증기 및 수도사업, 하수·폐기물처리·원료재생 및 환경복원업, 건설업(비주거용 건물 건설업은 제외하고, 주거용 건물 개발 및 공급업을 포함한다), 운수업, 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업, 금융 및 보험업, 상품중개업: 3천600만원; 다. 법 제45조제2항에 따른 부동산 임대업, 부동산관련 서비스업, 임대업(부동산임대업을 제외한다), 전문·과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 및 사업지원서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업, 예술·스포츠 및 여가 관련 서비스업, 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업, 가구내 고용활동: 2천400만원.

313) 소득세법 시행령 제143조 ⑦제4항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자는 단순경비율 적용대상자에 포함되지 아니한다. 1. 제147조의3에 따른 사업자(동법 시행령 제147조의3(사업장현황신고불성실가산세) 법 제81조제6항에서 “대통령령으로 정하는 사업자”란 「의료법」에 따른 의료업, 「수의사법」에 따른 수의업 및 「약사법」에 따라 약국을 개설하여 약사(藥事)에 관한 업(業)을 행하는 사업자를 말한다.) 2. 「부가가치세법 시행령」 제109조제2항제7호(변호사업, 심판변론인업, 변리사업, 법무사업, 공인회계사업, 세무사업, 경영지도사업, 기술지도사업, 감정평가사업, 손해사정인업, 통관업, 기술사업, 건축사업, 도선사업, 측량사업, 공인노무사업, 의사업, 한의사업, 약사업, 한약사업, 수의사업과 그 밖에 이와 유사한 사업서비스업으로서 기획재정부령으로 정하는 것)에 해당하는 사업을 영위하는 자; 3. 법 제162조의3제1항에 따라 현금영수증가맹점에 가입하여야 하는 사업자 중 현금영수증가맹점으로 가입하지 아니한 사업자(가입하지 아니한 해당 과세기간에 한한다); 4. 해당 과세기간에 법 제162조의2제2항, 제162조의3제3항 또는 같은 조 제4항을 위반하여 법 제162조의2제4항 후단 또는 제162조의3제6항 후단에 따라 관할세무서장으로부터 해당 과세기간에 3회 이상 통보받고 그 금액의 합계액이 100만원 이상이거나 5회 이상 통보받은 사업자(통보받은 내용이 발생한 날이 속하는 해당 과세기간에 한정한다).

지에 대해 명확한 기준을 결정하여 공표할 필요가 있다고 생각된다. 동산정법이 적용된 10건의 사례 중 기준경비율이 적용된 1건 사례의 피고는 중소기업이었다. 단순경비율이 적용된 9건 사례의 경우 9건의 피고는 대기업 1건,³¹⁴⁾ 중소기업 5건,³¹⁵⁾ 소기업 2건,³¹⁶⁾ 개인 1건³¹⁷⁾으로 다양하게 구성되어 있었다. 단순경비율 산정법이 신생기업이나 상대적 소규모 기업에 적용되는 방법이라는 점에서 단순경비율을 적용하면 기준경비율을 적용하는 경우보다 피고들에게 유리할 것이라고 보아 피고의 기업규모에 관계없이 적어도 단순경비율을 적용하는 것은 문제가 없지 않을 것이라는 견해가 있을 수도 있다. 그렇지만, 본 연구의 분석대상 사례 중에는 중소기업인 피고가 기준경비율 적용을 항변하였음에도 법원이 이를 배척한 사례도 있었다.³¹⁸⁾ 따라서 일괄적으로 단순경비율을 적용한다면 피고에게 불리하지 않을 것이라고 단정지을 수는 없다. 또한 이와 같은 산정법은 특허법 제128조 각 조항의 특칙의 해석론으로만은 도입되기 어려운 산정법이라는 점에서 현재는 이 방법을 적용해서 법원의 인용판단을 받은 적이 있는 원·피고와 대리인들 중심으로 사용되고 있기 때문에 전체 손해액 산정체계의 객관성과 투명성 제고를 위해서는 허용 여부와 적용 요건에 대하여 명확하게 할 필요가 있을 것이다.

(5) 특칙 각 조항별 기여도 제한 요건 불명확

본 연구의 62개 분석대상 침해권리 가운데, 법원이 기여도를 고려하여 손해액을 산정한 경우는 3건의 사례가 있었다.³¹⁹⁾ 1건은 세탁기 구동부

314) 서울중앙지법 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결.

315) 서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결; 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303 판결; 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결; 서울중앙지법 2013. 8. 16. 선고 2012가합68830 판결; 수원지법 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결.

316) 서울중앙지법 2013. 5. 24. 선고 2012가합68847 판결; 서울중앙지법 2014. 4. 11. 선고 2012가합107636 판결.

317) 인천지법 2013. 11. 1. 선고 2010가합3113 판결.

318) 피고가 기준경비율 적용을 요구한 사건에서도 법원이 원고 주장의 단순경비율 적용한 사례로 서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303 판결을 예로 들 수 있다.

319) 당초 사건단위 분석에 포함되었던 ‘반도체 패키지 제조공정용 절단 및 핸들러시스템’에 관한 특허침해 사건(서울중앙지법 2012. 8. 31. 2011가합

에 관한 특허침해 사건이었고, 나머지 2건은 권취기³²⁰에 관한 실용신안권의 침해사건으로 피고만 다른 사안이었다.

<표 3-6-8> 기여도제한 사례

(단위: 원, %)

사건번호	원고 주장 법조	법원 적용 법조	침해 제품	손해액 산정법	청구액 (인용률)
2007가합 63206	1	1	세탁기 구동부	피고 매출액×원고의 제품 단위당 한계이익액(광고선 전비, 인건비 포함 피고 주장 불인정)×기여도(정성평가)	8,832,370,000 (20.0)
2007가합 187	13	3	권취기*	매출액*한국은행 경영분석 자료 업종 평균영업이익률*상관행 기술기여도*평가지표요소반영율	100,000,100 (22.6)
2011가합 11443	2	2	권취기*	침해제품 매출액×원고 소득률×기여도 제한	97,434,801 (59.4)

주: 1. 사건번호는 지면의 제약상 약식으로 기재하였으며, 선고법원과 선고일자가 포함된 판결문 색인은 부록에 기재되어 있음.

2. *권취기란 건설현장 등에서 다양한 용도로 사용되는 폭이 넓은 합성수지(타포린) 포장재를 그 폭을 반으로 접어 이를 다시 물에 권취시키는 장치임. 당해 기술은 종래의 수작업방식이나 주로 인쇄물 및 필름을 대상으로 하는 기존 유사장치에 의한 공정에 비하여 포장 및 운반과정에 있어 편의를 제공하고 운송비를 절감하는 효과를 가짐.

세탁기 구동부 사건에서는 동 침해제품에 40여개의 특허가 포함되어 있고 침해기업의 경영역량 등이 고려의 대상이 되어 법원이 정성적으로 20%의 기여도를 제한하였다. 권취기 실용신안권 사건의 경우, 첫 번째 사건에서 법원은 기술가치평가 방법론에 사용되는 기술요소법³²¹에 해당하는 기법을 정량적으로 적용하여 손해액 산정을 하였다. 이 판결은 비록 항소심 법원 판결에서 정성적인 기여도 산정 방식으로 바뀌기는 하였

13369 판결) 역시 법원이 기술기여도를 제한하여 손해액을 산정한 사건이었지만, 당해 사건의 경우 침해특허가 3개였고 각 특허에 대해 개별산정이 아닌 포괄적으로 손해액 산정이 이루어진 관계로 본 연구의 권리단위 분석에서는 제외하였다.

320) 권취기란 건설현장 등에서 다양한 용도로 사용되는 폭이 넓은 합성수지(타포린) 포장재를 그 폭을 반으로 접어 이를 다시 물에 권취시키는 장치이다.

321) 법원이 판결문상에 기술요소법이라는 용어를 적시하지는 않았다.

으나, 우리 하급심 법원에서 기술가치평가 기법을 적용하여 손해액 산정을 시도한 사례라는 점에서 그 의의가 크다고 하겠다. 피고만 달리한 두 번째 사건에서 원고는 분쟁대상권리가 전체 권취공정에서 차지하는 기여도가 95%라고 주장하였으나 법원은 50%를 초과한다고 볼 증거가 없다는 이유로 50% 라고 평가하여 기술기여도를 제한하였다. 검토하건대, 권취기 사건의 경우 동일한 침해권리가 문제가 된 경우에도 법원이 기여도 제한에 있어 어떠한 방법을 사용하느냐에 따라 손해액 규모가 달라질 수 있음을 보여주는 사안으로 법원 전체 손해배상체계의 통일적 산정법과 적용기준 마련이 얼마나 중요한지를 단적으로 보여주는 사례라고 할 것이다.

한편 이들 사건의 경우 판결문에 피고가 어느 정도까지 기여도 항변을 하였기에 이 주장이 수용되었는지에 관하여 실시되어 있지 않아 그 주장·증명의 정도를 확인하기는 어려웠다. 피고가 기여도 항변을 하였지만 법원이 이를 배척한 다른 사안들에서도 왜 법원이 이를 배척하였는지 실시된 경우는 드물었다. 기여도를 제한하는 경우 손해액의 인용규모는 상당히 영향을 받을 수밖에 없음에도 불구하고 실질적으로 법원의 기여도 제한에 관한 일관된 기준을 판결문을 통해 판단하기는 어려운 한계가 있었다.

또한 기여도 제한이 실질적으로 법원에 의해 제재적·징벌적 목적으로 활용되고 있다는 주장도 있는데,³²²⁾ 이에 대해서는 제4장의 학설과 판례 검토 부분에서 상술하겠지만, 징벌적·제재적 목적으로 재량을 발휘하여 산정된 손해액을 가감하는 것은 별론으로 하고, 손해액 산정법의 구성요소인 기여도를 자체를 징벌적·제재적 목적으로 전용하여 사용하는 것은 손해액 산정체계의 합리성이라는 점에서는 바람직하다고 보기 어렵다.³²³⁾

322) 이러한 취지로써 감광드럼 기어기술 사건의 경우 단순경비율 적용시 침해자 주장처럼 특허발명이 적용된 부분은 전체 제품의 일부라고 볼 때 과다배상이라고 볼 수 있지만 피고들은 특허침해를 알면서도 적극적으로 침해상황을 지속하였다는 점에서 미국이라면 3배 가중배상 될 가능성이 큰 사건이라는 점에서 기여도 역시 불인정된 것으로 해석한 연구도 있다(설민수, 전계 논문, 449-450면).

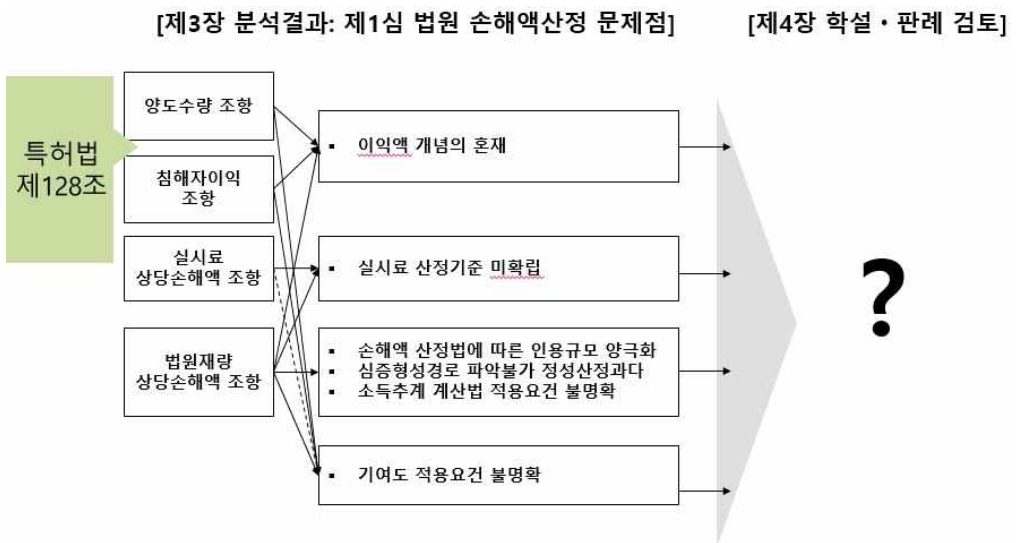
323) 이에 대해서는 “제4장 제5절 기술기여도 제한 여부와 입증책임” 부분 참조.

제 4 장 손해액 산정법 쟁점별 학설과 판례

제 1 절 개요

제3장에서는 2009년부터 2015년 6월말까지 제1심 법원에서 특허와 실용신안권의 침해로 손해배상이 이루어진 사례들을 대상으로 하여 법조와 인용규모 간 관계 및 손해액 산정법의 유형과 특성을 분석하였다. 그에 기초하여 제3장 제6절 소결 부분에서는 손해액 산정법의 측면에서 우리나라 제1심 법원 손해액 산정에 관한 몇 가지 문제점을 정리하였다. 이 장에서는 제3장에서 제1심 법원의 손해액 산정법을 분석하여 도출한 주요 쟁점에 대하여 우리 학설과 판례가 어떠한 입장을 취하고 있는지 검토한다. 각 쟁점을 다루는 순서는 특허법 제128조의 조문구조를 기준으로 하여, 주로 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 및 ‘침해자이익 손해액추정 조항’과 관련성이 있는 이익액의 개념에 관해서는 제2절에서, ‘실시료 상당 손해액 조항’ 적용시 실시료의 준거에 관해서는 제3절에서, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용시 손해액 산정법에 관해서는 제4절에서, 그리고 공통 쟁점의 성격이 있는 기여도 제한의 문제는 제5절에서 검토하였다.

[그림 4-1-1] 제3장과 제4장 간 쟁점 연계 모식도



제 2 절 양도수량 손해액 및 침해자이익액 산정시 이익액 산정법

1. 쟁점의 정리

특허법 제128조의 손해배상액 산정의 특칙에서 단위수량당 이익액이 문제가 되는 부분은 특허법 제128조 상 ‘양도수량 손해액인정 조항’에서 침해자가 양도한 침해제품의 수량에 원고(권리자)의 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액을 산정할 때 그리고 ‘침해자 이익 손해액 추정 조항’을 적용하여 손해액을 산정할 때 침해자 이익을 산정하는 과정에서 피고(침해자)의 이익액이다. 총매출액에서 직접적으로 비용을 공제하여 이익액을 산출하는 대신 백분율로서 이익률을 총매출액에 곱하는 방식이 흔히 사용된다. 이 때 이익액(률)의 정의를 어떻게 할 것인가에 따라 손해배상액은 상당한 차이가 발생할 수 있다. 하지만 이에 관하여 제1심 판결에서는 일관된 기준이 적용되고 있다고 보기 어려웠는 바 이 소절에서는 특허법 제128조의 ‘양도수량 손해액인정 조항’과 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에서의 이익액의 대법원의 판례와 학설을 검토하고자 한다.

2. 학설의 논의

‘단위수량당 이익액’의 의미에 관하여 이익은 매출액에서 비용을 공제하여 산정되는데 이 때 비용에 어떤 항목을 공제할 것인가에 대하여 학설이 대립된다. 먼저 총이익설(조이익설)에서는 이익액을 매출액에서 직접비용만을 공제한 금액으로 정의한다. 이때 직접비용은 제조자의 경우에는 원재료비용 및 임가공비 등의 제조원가를 의미하며, 판매만을 행한 자의 경우에는 판매제품의 매입원가를 의미한다.

순이익설³²⁴⁾에서는 이익액을 매출액에서 직접비용을 공제하고 추가적

324) 이 때 순이익의 개념은 재무회계에서의 순이익과는 다르고 법적 논의에 국한된 순이익을 별도로 정의한 것이라고 보는 견해가 있다(이원태, “특허 침해 손해액 산정의 실무”, 「창작과 권리」, 세창출판사, 제8호, 98-111면, 1997, 103면).

으로 판매비와 일반관리비(이하 ‘판매관리비’)를 공제한 금액으로 정의한다. 비용을 매출액에 연동되어 증가하는 변동경비(원재료비, 가공비, 운송비, 보관비 등)와 매출액의 변화에 따라 큰 증감이 없는 고정경비(설비비, 임차료, 인건비 등)로 나누어 구분하는 기준에 따르는 경우, 순이익설에서는 변동경비와 고정경비를 모두 공제하여야 한다고 주장한다. 순이익설은 일반관리비도 영업상 필요한 경비인 점에서는 다른 경비와 전혀 다를 바 없고, 특허법 제128조는 민법상 불법행위로 인한 손해 중 일실이익의 배상을 기초로 하여 그 손해액만을 추정하는 것이며 일실이익은 본래 필요경비를 제외한 순이익을 의미하므로 침해자의 이익도 순이익으로 해석해야 한다고 본다.³²⁵⁾

한계이익설에서는 이익액을 매출총액에서 제품을 추가로 생산할 때마다 소요되는 비용인 변동경비(원재료, 가공비, 운송비, 보관비 등)만을 공제한 금액으로 정의한다. 개념적으로 한계이익설은 경제학적 개념에 토대를 둔 것으로 한계이익설에서 단위수량당 이익액이란 침해가 없었다면 증가하였다고 상정되는 권리자 대체제품의 단위당 매출액으로부터 그 매출액의 달성을 위해 증가된 비용을 공제하여 이를 판매수량으로 나눈 금액이다.³²⁶⁾ 한계이익설은 상업장부와 결합된 재무회계상의 이익이 아닌 공업부기와 결합한 관리회계³²⁷⁾ 관점에서 이익의 개념을 파악하는 것이다.³²⁸⁾ 한계이익설은 자본계수와 개발비용이 높은 비중을 차지하는 산업에서 유용한 방법이다.³²⁹⁾

개념 정의상 동일한 조건이라면 ‘총이익설>한계이익설>순이익설’의 순서로 이익액의 크기가 커지게 되는데, 이 때 총이익설은 손해액이 고액이 되어 제재적·징벌적 의미도 포함하게 된다.³³⁰⁾ 일본과 우리나라에서 모두 총이익설은 권리자를 과도하게 보호한다는 점에서 이를 취하는

325) 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998, 298면.

326) 안원모, 전계서, 169면.

327) 관리회계란 회사 내부적으로 경영상태를 파악하기 위해 작성하는데 경영 목표와 실적을 대비하여 분석하고 통제하기 위해 사용되며 성과평가의 자료로 활용하는 회계자료이다.

328) 송영식, “특허권침해로 인한 손해액 산정”, 「법조」, 법조협회, 제524호, 2000 41면.

329) 전효숙, 전계서, 2005, 804면.

330) 상계서, 804면.

견해³³¹⁾는 소수이며 순이익설이 통설이다.³³²⁾ 그런데 산업의 특성 및 제품양산 초기 단계로서 비용이 큰 경우 순이익설을 취하게 되면 손해배상액이 소액이 되어 권리자 보호에 한계가 있게 되고, 이러한 점 등을 고려하여 한계이익설 또한 유력하게³³³⁾ 대두되고 있다.

한편 위의 설 가운데 하나를 취하는 경우에도 확일적으로 그 비용공제 기준을 적용하지 말고 각 사건의 구체적 사실관계를 고려하여 공제하는 비용의 항목을 세부적으로 조정하도록 하자는 견해도 있다. 예를 들어, 한계이익설을 취한다고 하더라도 전체 비용 가운데 일반관리비가 다액이고 권리자 총 매출액 가운데 당해 사건 대체품의 매출액이 차지하는 비율이 높은 경우에는 순이익설과 같이 일반관리비도 비용에서 공제하는 등 구체적 사안별 적절한 판단이 필요하다는 것이다.³³⁴⁾

주장·증명책임과 관련하여 총이익설을 따르는 경우에는 권리자가 주장·입증책임을 모두 부담한다는 점에서는 대체적으로 일치된 견해이지만 순이익설이나 한계이익설을 따르는 경우에는 침해자의 구체적 비용을 증명해야 하므로 이를 모두 권리자에게 부담시킬 것인가에 대한 견해가 나누어진다. 입증부담의 공평이라고 하는 관점에서 원고의 이익은 총이익을 입증하는 것으로 충분하고 순이익의 산출에 필요한 경비에 관해서는 피고가 주장·증명하도록 하자는 학설이 있다.³³⁵⁾ 반면 입증책임을 피고에게 전환하면 침해자에게 제재적이 되고 손해배상 책임과 손해액이 함께 심리되는 재판 실무상황 아래서는 결론적으로 비침해가 되는 경우에도 사전적으로 피고에 대해 일률적으로 상세한 경비의 개시입증을 강제하는 것이 되어 피고측에 지나치게 가혹하므로 일단 합리적으로 순이익액이라고 인정할 수 있는 액에 관하여 권리자에게 원칙대로 주장·증명하도록 하고 특별 공제항목이 있는 경우에는 피고가 순이익액을 적극부인

331) 총이익설에서는 순이익을 사용하는 경우 손해배상액 산출을 위한 비용 공제 과정의 산정이 복잡하게 되어 손해액 입증 용이의 입법 취지에 반하므로 일단 권리자는 총이익만 입증하면 되고 침해자가 비용항목을 입증하여 공제받는 방식을 취한다(송영식 외, 「지적소유권법」, 육법사, 2008, 594면).

332) 윤선희, 전계 논문, 119면 참조.

333) 양창수, 전계 논문, 60-63면; 박성수, 전계서, 2007, 231-238면.

334) 안원모, 전계서, 170면.

335) 이상경, 전계서, 299면.

으로서 주장·증명하도록 하는 것이 가능하다는 견해도 있다.³³⁶⁾

3. 판례의 태도와 검토 의견

(1) 판례와 기업회계의 순이익 개념 비교

우리 판례에서 공존하는 두 개념인 ‘순이익’과 ‘한계이익’ 중 어느 개념이 특허침해 손해액 산정이 더 적합한지에 관하여 검토하기에 앞서, 우리 판례에서 각 개념을 어떻게 사용하고 있는지 명확하게 할 필요가 있다. 먼저 순이익의 개념정의와 산정법에 대하여 검토한다. 우리 판례 가운데 ‘순이익’을 실시한 대표적 판결은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 기한 상표권 침해 손해배상액을 산정한 사건에 관한 것이다.³³⁷⁾ 그런데 이 판결은 그 문언상 실시만으로 우리 판례가 ‘순이익’을 채택하고 있다고 보는 경우가 많지만,³³⁸⁾ 대법원이 동 실시를 통해 인정한 항소심 법원의 판결내용을 보면 이 판결에서 대법원이 언급한 ‘순이익’ 개념은 기업 재무회계 손익계산서 상 ‘영업이익’과 동일한 것으로 보기 어렵다. 이 소절에서는 그 의미를 파악하고 이의 통일에 대한 검토 의견을 개진하고자 한다.

사건의 개요를 살펴보면, 이 사건은 상표권 침해 손해배상청구 사건으로 원고는 피고들이 원고회사의 상품과 동일한 상품에 원고상표와 유사한 ㉔sunks라는 상표를 부착하여 판매함으로써 원고의 상표권을 침해하였음을 이유로 손해배상을 청구한 사안이다. 제1심 법원³³⁹⁾은 손해의 발생을 인정한 후 손해배상 범위와 관련하여 법원은 “상표법 제37조 제2항에 의하면 상표권의 침해로 인하여 상표권자가 입은 손해액은 상표권을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익의 액을 그 손해액으로 추정하고 있고, 상표권을 침해한 자가 얻은 이익의 액에 침해자의 판매액

336) 中山信弘 편저, 전게서, 969면(전효숙, 전게서, 2005, 805면 재인용).

337) 대법원 1997. 9. 12. 선고 1996다43119 판결.

338) 이 판례의 취지를 법원의 태도가 침해자의 이익을 순이익으로 본다고 여기는 논의(예: 최승재, 전계 논문, 2015, 91면)가 있는데, 이들이 동 순이익의 개념을 재무회계적 개념과는 다른 것으로 파악하고 사용하고 있는지는 불확실하다.

339) 서울지방법원 1995.1.20. 선고 1994가합20698 판결.

에 원고가 얻을 수 있는 일반적인 이익율을 곱하여 산출할 것”이라고 그 법리와 손해액 산정법을 실시한 후, 인정한 사실자료에 기초하여 피고 기업의 연간매출액 합계, 침해제품의 매출액 비중은 20%라는 점, 그리고 원고기업의 침해기간 매출액과 “순이익액(8.96%)”³⁴⁰⁾을 사실자료로서 인정하고, 원고가 입은 손해액은 16,939,986원(=945,311.750×20%×8.96%)이라고 산정하였다.

항소심 법원³⁴¹⁾ 역시 손해배상책임의 발생을 인정하였는데, 손해배상액 산정에 있어서는 상표법 제67조제1항의 침해자이익 손해액추정 조항을 적용하되, 상표권을 침해한 자가 얻은 이익의 액은 침해자의 판매액에 그 “영업이익율”을 곱하는 방법으로 산출하여야 할 것인데, 침해자의 영업이익율은 특단의 사정이 없는 한 상표권자의 영업이익율과 같은 정도라고 추정되므로 침해자의 판매액에 상표권자의 영업이익율을 곱하는 방법으로도 산출할 수 있다고 할 것이라고 판시하여 침해자이익 손해액 추정 조항을 적용하면서 【피고 매출액×상표권자의 영업이익률】의 산정공식을 사용하였다. 항소심 법원은 구체적으로 피고 기업 매출액 945,311,750원, 침해제품의 비중 20%, 원고회사의 영업이익 비율 7.608%³⁴²⁾를 적용하여, 손해액은 14,383,863원(945,311,750×1/5×0.07608)으로 추산된다고 봄이 상당하다고 판결하였다.

피고는 항소심에서 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 의해 손해액을 산정하는 과정에서 산정공식 중 이익률에 해당하는 수치를 적용함에 있어 피고가 증거로 제출한 세금산정서 및 거래명세서, 피고의 매출상황 등 증거를 배척하고, 원고의 영업이익률을 적용한 점에 관하여 상고하였다. 대법원은 “상표권자가 상표법 제67조 제1항에 의하여 상표권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구하는 경우에, 침해자가 받은 이익의 액은

340) 침해기간동안의 원고회사의 총매출액은 합계 26,673,972,000엔이고 순이익은 합계 2,390,471,000엔으로서 매출액에서 순이익 비율은 8.96%이다.

341) 서울고법 1996. 8. 28. 선고 1995나9060 판결.

342) 원고회사의 1990. 4. 1.부터 1994. 3. 31.까지의 4년간의 총매출액은 합계 일화 35,488,675,000엔(9,318,500,000+9,167,197,000+8,188,275,000+8,814,675,000)이고 영업이익금은 2,700,079,000엔(1,122,609,000+984,917,000+282,945,000+309,608,000)이어서 위 매출액에 대한 영업이익 비율은 7.608%(2,700,079,000/35,488,675,000) 정도임을 증거로 인정하였으며, 피고 제출 세금산정서 및 거래명세서, 피고의 매출상황 등 증거는 배척하였다.

침해 제품의 총 판매액에 그 ‘순이익률’을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이라 할 것이나, 통상 상표권의 침해에 있어서 침해자는 상표권자와 동종의 영업을 영위하면서 한편으로 그 상표에 화제된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하는 입장이어서, 위와 같은 신용을 획득하기 위하여 상표권자가 투여한 자본과 노력 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없는 한 침해자의 위 순이익률은 상표권자의 해당 상표품 판매에 있어서의 순이익률보다는 작지 않다고 추인할 수 있으므로, 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있다고 할 것이고, 위와 같이 산출된 이익의 액은 침해자의 순이익액으로서, 그 중 상품의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다고 보아야 할 것이다.”라고 실시한 후, 피고의 상고를 기각하였다.

이 판결에서 대법원은 항소심 법원의 손해액 산정공식의 적합성 여부를 검토하는 과정에서 순이익률의 개념에 관하여 실시하였다. 그런데 대법원의 판결문에는 적시되지 않았으나 당해 항소심 법원은 【피고 매출액×상표권자의 영업이익률】의 산정공식을 사용하였다. 결과적으로 대법원이 실시한 ‘순이익률’의 정의는 기업재무회계의 ‘순이익률’ 개념과는 명확하게 다른 ‘영업이익’인 것이다. 기업재무회계에는 순익계산서 기준 여러 종류의 이익액 개념이 존재하는데, ‘순이익’의 개념이 별도로 정의되어 사용되고 있다. 기업재무회계에서 ‘순이익’이란 기업의 모든 활동에서 발생한 수익에서 모든 활동에서 발생한 비용을 차감한 이익이다. 구체적으로는 영업외 수익과 비용도 가감하게 되며 세액도 공제한 이후의 금액이다.

<표 4-2-1> 기업 재무회계상 이익액의 종류와 개념

구분	개념
매출총이익	<ul style="list-style-type: none"> · 매출총이익은 매출액에서 제품 원가를 차감한 이익. 판매활동이나 관리활동과는 무관하게 제품 자체에서 발생하는 총이익으로서, 제품원가에는 변동원가뿐만 아니라 고정원가도 포함 · 매출총이익=매출액-제품 원가
영업이익	<ul style="list-style-type: none"> · 영업이익은 기업의 주요 영업활동을 통해서 실현한 이익으로, 매출액에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 이익이며, 동시에 매출액에서 변동원가와 고정원가를 차감한 이익. · 영업이익=매출액-매출원가-판매관리비
순이익	<ul style="list-style-type: none"> · 순이익이란 기업의 모든 활동에서 발생한 수익에서 모든 활동에서 발생한 비용을 차감한 이익 · 순이익=영업이익+영업외수익-영업외비용-소득세
공헌이익	<ul style="list-style-type: none"> · 공헌이익은 매출액에서 변동원가를 차감한 이익. 이는 매출이 고정원가를 회수하고 영업이익을 창출하는데 공헌할 수 있는 이익으로서, 변동원가에는 제품 원가(매출원가)뿐만 아니라 기간원가(판매관리비)도 포함 · 공헌이익=매출액-변동원가=매출액-변동매출원가-변동판매관리비
한계이익	<ul style="list-style-type: none"> · 한계이익은 재화 또는 용역 ‘한 단위’를 추가적으로 매출할 때 발생하는 경제학적 이익개념 · 재화 또는 용역 한 단위를 추가적으로 매출할 때 발생하는 한계비용을 차감한 것으로, 한계비용에는 변동비용뿐만 아니라 준고정비용도 포함 가능
증분이익	<ul style="list-style-type: none"> · 증분이익은 재화 또는 용역을 ‘한단위이상’ 추가적으로 매출할 때 발생하는 회계학적 이익개념. 회계자료에서 한계비용을 추정한다는 것이 사실상 불가능하고, 증분개념에 의한 이익이 한계개념에 의한 이익과 근사한 결과를 도출 가능 · 증분이익=매출액-변동비용-준고정비용

출처: 조경선 외(한국발명진흥회), 「기술시장 활성화를 위한 실용기술평가 인프라 구축-특허침해 손해액 산정법 및 기준 제안-」, 한국산업기술진흥원, 2010, 95-98면 중 일부 정리.

학설 가운데 순이익설이 타당한가와와는 별론으로, 이렇게 법적인 의미의 순이익이 일반적을 사용되는 재무회계적 개념과 차이가 나고 있어 기업이 다수를 차지하는 손해배상 소송에 있어 당사자들에게 상당한 혼란을 초래할 수밖에 없다. 뿐만 아니라, 이후의 하급심 판결 사례에서는 대법원 판결과 동일하게 사실상 영업이익을 의미하며 이를 순이익이라고 표기한 것이 있는가 하면, 기업재무회계 개념을 좇아 영업이익률과 순이익률을 분명하게 구분하여 사용한 경우³⁴³⁾도 있어 혼란이 가중된다.

검토하건대, 반드시 필요한 경우에 사회의 다른 분야에서 통상적으로 사용되는 개념 정의와는 다른, 법원만의 고유한 정의가 사용될 수 있기는 할 것이지만, 본 사안의 ‘순이익’의 개념에 있어 재무회계적 개념과 차별적으로 사용하는 것은 재무회계적 개념에 기한 손익계산서 작성에 익숙한 당사자들에게 혼란을 가중할 뿐이며, 하급심 법원들이 그와 같은 차이를 모두 인지하고 있다고 보기 어려워 판결상의 혼란을 초래하고 있고, 법원의 순이익 개념은 재무회계적 개념 상 영업이익의 개념으로 대체 가능하다는 점에서 굳이 법원 고유의 ‘순이익’ 개념을 추구할 실익도 없어 보인다는 점에서 학설의 순이익설은 영업이익설이라고 사용하는 것이 타당할 것이다.

(2) 한계이익 정의와 이익액 개념 통일 여부

1) 판례의 한계이익 정의와 산정법

앞서 대법원의 판례 상 ‘순이익’의 개념은 기업 재무회계에서 사용되는 정의와는 다르게 사용되고 있었다는 점을 확인하였다. 이와 비교하여 한계이익은 법적 개념과 재무회계 및 경제학적 개념 간의 혼란은 없다. 그러나 구체적인 산정과정에서 변동경비를 어떻게 공제할 것인지에 관하여 문제가 된다. 이 소절에서는 한계이익의 개념과 구체적 산정법에 관한 판례를 검토한다. 대표적인 판례로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 침해사례를 들 수 있다.³⁴⁴⁾ 이 판례는 특히 구체적인 한계이

343) 예로써 서울고법 2014.9.18. 선고 2013나57278 판결을 들 수 있다. “피고의 손익계산서는 피고의 연도별 매출총이익에서 판매관리비를 공제하는 방식으로 영업이익을 산출하고 있는데 여기서 공제되는 판매관리비에 상당한 액수의 감가상각비, 무형 고정자산 상각비, 대손상각비 등이 포함되어 있어 영업이익이 적정하게 산출되었다고 보기 어렵고”라고 실시하여 표준손익계산서 상 ‘영업이익’을 침해자이익 산정법에 적용하는 것에 동의하지 않았다. 또한 항소심법원은 “순이익의 산출 과정 역시 피고 제품의 생산, 판매와 무관한 이자비용, 외환차손 등과 같은 손해를 공제하는 방식으로 되어 있어 피고의 제품에 대한 적정한 이익률로 삼기 어려우며”라고 실시하여 표준손익계산서 상 ‘순이익’ 역시 이익률로서 적합하지 않다고 판단하였다.

344) 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결.

익의 산정과정에서 변동경비를 어떻게 공제할 것인가에 관하여 주목할 만한 판결이다. 구체적으로, 과자류 제조업체인 원고가 ‘외피가 도포된 떡 및 그 제조방법’에 관한 특허발명 등록을 마치고 이 사건 과자류 제품을 개발·출시한 후 시간과 비용을 투입하여 제품 품질을 개선한 ‘원재료 및 배합비’에 관한 기술을 연구·개발하였는데, 동 업체에서 제품 개발 및 제조공정 전반에 관한 정보를 관리할 수 있는 유일한 직원이었던 연구개발부장이 퇴사 후 경쟁기업에 입사하여 동 기술정보와 동일한 내용의 보고서를 제출함으로써 경쟁기업이 유사 제품을 출시·판매한 사안이다.

제1심 법원³⁴⁵⁾은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2 제2항³⁴⁶⁾에 근거하여 손해액을 산정하되 이때 ‘영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익’이란 “침해자의 영업비밀 침해행위로 인한 매출금액에서 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요한 변동경비 등을 공제한 금액”이라고 법리를 실시하여 한계이익의 법리를 따랐다. 구체적인 산정에 있어 제1심 법원은 침해기간³⁴⁷⁾ 동안의 필요변동경비를 산정하였다. 사안에서 재료비와 노무비, 경비를 포함한 제조원가를 산정할 수 있는 개별 자료가 없으므로, 침해 제품을 생산하고 있는 피고의 ‘가’공장의 전체 제조원가를 기준으로 ‘가’공장 전체 매출액과 침해제품만의 매출액을 비교하여 침해제품만의 필요변동경비를 비율적으로 산정한 방식, 즉 【(‘가’공장 침해제품 매출액/가’공장 전체 매출액)×가’공장 필요변동경비】로 산정한 방식을 사용하였다. 이 산정법을 적용한 결과 이 사건에서 침해자 이익액은 877,216,874원{203,220,397원(2005. 10.부터 같은 해 12.까지 침해제품 매출액 977,661,615원 - 침해제품의 필요변동경비 774,441,218원)+673,996,477원(2006. 1.부터 같은 해 6월까지 침해제품 매출액 1,658,102,269원 - 침해

345) 의정부지방법원 2011. 9. 8. 선고 2009가합7325 판결.

346) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제14조의2 ②영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익액을 영업상의 이익을 침해당한 자가 받은 손해액으로 추정한다.

347) 법원은 이 사건 영업비밀의 보호기간은 2003. 6. 30.부터 3년간인 2006. 6. 30.까지이며, 침해자는 2005. 10.경부터 침해제품을 제조판매하기 시작하였으므로, 침해자의 영업이익의 산정기간은 2005. 10. 1.부터 2006. 6. 30.까지 임을 전제로 영업비밀침해에 따른 손해배상액을 산정하였다.

제품의 필요변동경비 984,105,792원))이 되었다.

항소심³⁴⁸⁾에서 피고는 제1심에서와 같이 한계이익설에 의해 손해배상액을 산정하는 경우라도 제1심법원의 산정방식과는 다른 방식의 손해액 산정을 주장하였다. 구체적으로 피고는 필요변동경비를 매출원가와 판매관리비로 나누어 산정하여야 한다고 주장하였다. 필요변동경비 중 매출원가는 '가'공장의 제조원가 중 원·부재료비, 노무비, 경비 합계액에 '가'공장의 전체 생산적수(생산수량×표준단가) 대비 침해제품의 생산적수 비율로 배분한 금액으로 산정하여야 함을 주장하였다. 반면 필요변동경비 중 판매관리비는 이 사건 침해기간 중 침해제품과 관련된 급료와 임금, 운반비, 물류대행비, 판매수수료, 준고정비용(제조 설비의 감가상각비) 등에 대하여 피고 회사 전체 금액을 산출한 후 회사 전체 매출액에서 침해제품 매출이 차지하는 비중을 곱하는 방식으로 산정하여야 함을 주장하였다. 구체적인 산정에 있어서는 피고 회사 전체 급료, 임금, 잡금, 퇴직급여, 복리후생비, 세금과 공과금, 운반비, 물류대행비, 판매수수료를 합산하여 회사 전체 판매관리비를 산출한 후 여기에 침해기간 중 회사 전체 매출액 대비 침해제품 매출액 비율(2005년 2.07%=977,661,615원/총매출 47,097,323,124원, 2006년 3.50%=1,658,102,269원/총매출 47,337,551,012원)을 곱하여 침해제품의 생산에 관련된 판매관리비 금액을 산출하였다.

<표 4-2-2> 항소심에서 피고주장 손해배상액 산정표

구분	2005.10.1.-12.31.	2006.1.1.-6.30	합계
① 매출액	977,661,615	1,658,102,269	2,635,763,884
② 제조원가: 제조공장 기준 비중	730,595,896	1,114,691,000	1,845,276,895
③ 판매관리비: 회사 전체 기준 비중	160,470,417	282,933,967	443,404,383
④ 한계이익 (④=①-②-③)	86,595,302	260,487,302	347,082,605

348) 서울고법 2012. 8. 3. 선고 2011나78967 판결.

이에 대하여 항소심 법원은 제1심 법원의 손해액 판단을 인용하고 피고의 주장을 배척하였다. 그 이유로 항소심 법원은 침해제품이 피고 회사 '가'공장에서만 생산되는 점, 이 사건 침해기간의 '가'공장 총매출액에서 침해제품의 매출액 비중이 52.89%에 이르는 점, '가'공장의 제조원가 집계표의 재료비(원재료비, 부재료비), 노무비(급여와 임금, 상여금, 잡급, 퇴직 급여), 제조경비(복리후생비, 통신비, 연료비, 전력비, 세금과 공과, 감가상각비, 차량유지비, 운반비 등)가 침해제품의 추가 생산·판매를 위한 필요변동비용에 가장 부합하는 점 등을 이유로, 이 사건 침해기간 '가'공장의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 '가'공장의 매출 금액 대비 침해제품 매출금액 비율로 산정하여 필요변동경비를 공제하고 그 이익액을 산정하는 것이 타당하다고 실시하였다.

또한 항소심 법원은 만약 피고의 주장과 같이 산정하는 경우 이 사건 침해기간 동안 피고 회사 전체 매출액 중 침해제품 매출액 비율이 2.79%에 불과하여 그 비율로는 침해제품의 추가 생산·판매로 인한 변동비용을 제대로 반영하기 어렵고, 일반적으로 제조업에서 전체 매출 금액을 기준으로 하는 경우에는 규모의 이익이 발생하여 변동비용이 더 적게 산출되는 것이 통례인데 피고의 주장에 따른 산정법을 적용하면 산정된 변동비용이 제1심 법원이 산정한 '가'공장 제조원가 기준 변동비용보다 많은 점, 판매관리비 중 변동비용에 해당하는 항목(급여와 임금, 잡급, 퇴직급여, 복리후생비, 세금과 공과, 운반비, 물류대행비, 판매수수료)만을 선별하여 공제하였다고 하더라도 피고 회사 전체 판매관리비를 기준으로 침해제품 매출 비율 2.79%를 산출하면 실질적으로 일부 고정적 성격의 비용이 반영되는 결과가 되므로 당초 침해제품 제조·생산으로 추가되는 변동비용만으로 산출하려는 한계이익 본래 취지에 맞지 않는 결과가 된다는 점에 비추어, 이 사건의 경우 피고 회사 매출에 있어 침해제품의 비율만을 산술적으로 도출하여, 피고 회사 전체 판매관리비를 기준으로 비용을 공제하는 방식으로 한계이익을 산출하여야 한다는 취지의 피고 주장은 이유 없다고 판단하였다.

대법원³⁴⁹⁾은 손해배상액 산정법에 관한 피고의 상고이유에 관한 판단에서 “이 사건 영업비밀의 침해기간 동안에 해당하는 피고의 침해제품

349) 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결.

매출액에서 침해제품을 전량 생산하는 피고의 '가'공장의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 '가'공장의 매출금액 대비 침해제품의 매출금액 비율로 산정한 필요·변동경비를 공제하여 산정되는 금액을 피고가 침해제품을 제조·판매함으로써 얻은 한계이익액으로 보아 피고의 손해배상액을 산정한 부분에 관하여 원심판단에 손해배상액의 산정에 관한 법리오해 및 자유심증주의의 한계를 벗어나는 위법이 없다고 판시하여 피고의 상고를 기각하였다.

‘순이익’의 경우와는 달리 ‘한계이익’의 개념은 침해행위로 인한 매출액에서 제품판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 필요한 변동경비 등을 공제한 금액으로 정의됨으로써 그 법적 정의와 기업의 재무회계적 정의가 크게 다르지 않다. 한계이익에 관하여 문제가 되는 것은 개별 사안에서 제품생산·판매에 연동된 경비, 즉 변동경비를 어떻게 공제하는가이다. 이 사건의 경우 침해제품이 특정 공장에서 전량 생산된다는 특수성을 고려하였는데, 두 가지 방법이 대립하였다. 한 가지 방법은 변동경비 중 제조원가는 당해 공장매출에 대한 침해제품의 비중을 곱하여 산정하되, 판매관리비의 경우 공장 단위가 아니라 기업전체의 판매관리비를 구하고 기업전체의 매출액 대비 침해제품의 매출액 비중을 곱하여 이를 침해제품에 연동된 변동경비로 산정한 것으로 피고가 주장한 방식이다.

다른 방법은 당해 공장만을 대상으로 공장 전체의 제조원가와 판매관리비를 산정한 후, 당해공장의 매출액에서 침해제품의 매출액이 차지하는 비중을 곱하여 이 금원을 침해제품과 연동되는 제조원가 및 판매관리비의 금원으로 본 것이다. 이는 법원이 사용한 방식이다. 법원은 피고 주장의 방식을 취할 경우 침해제품의 매출액 비중이 2.79%에 불과하여 그 비율로는 침해제품의 추가 생산·판매로 인한 변동비용을 제대로 반영하기 어렵고, 기업 전체를 기준으로 한 판매관리비에는 고정적 성격의 비용이 반영될 가능성이 더 크다는 점 등을 들어 피고의 산정법을 배척하였다.

이 사안의 경우 당해 공장에서만 침해제품이 생산되고 당해 공장의 판매관리비를 계상하는 것이 가능한 사안이므로 법원의 산정법이 타당하다고 생각된다. 그러나 일반적으로 특정 공장에서만 침해제품이 생산되

는 경우는 많지 않고 판매관리비 역시 기업 전체 단위로 회계가 이루어지는 경우도 많으므로 피고가 주장한 방법 역시 완전히 배척할 것으로 생각되지는 않는다. 그러므로 한계이익의 산정법은 그 개념의 적합성에도 불구하고 실제 산정과정에서 사안별로 변동비용을 측정하는 데 일관성을 확보하기 곤란하다는 한계가 있다.

2) 이익액 개념의 판례 차원의 통일성 확보 필요

앞서 판례상 ‘순이익’과 ‘한계이익’의 개념과 구체적 산정법을 검토하였다. 검토한 결과에 따르면 판례가 언급한 ‘순이익’은 기업재무회계상 ‘영업이익’이다. 본 연구에서는 기업재무회계상 존재하는 ‘순이익’의 개념과 차별적으로 사용되는 법원의 ‘순이익’ 개념이 많은 경우 기업인 당사자에게 혼란을 주고 법원의 손해액 산정에도 혼란을 준다는 점에 비추어 분야 간 통일성을 기할 수 있도록 순이익이라는 용어보다는 동일한 정의를 가진 ‘영업이익’이라는 용어를 사용함이 적합하다고 제언하였다. 그렇다면 ‘영업이익’(‘순이익’)과 ‘한계이익’ 가운데 특허법 제128조의 손해액 추정에 어떠한 개념이 더 적합한지에 대한 검토가 필요하다.

우리 대법원은 이익액의 개념과 관련하여 실무상 혼란을 야기하는 개념의 공존을 허용하고 있다. 앞서 전술한 판례의 내용에 기하여 보면, 상표권 손해배상을 위한 침해자이익을 산정함에 있어 우리 대법원은 ‘순이익’에 따른 판결을 허용하였다.³⁵⁰⁾ 다른 한편 영업비밀 침해 손해배상 사안에서는 침해자이익을 산정하기 하는 과정에서 대법원은 ‘한계이익’을 실시하였다. 그러나 이렇게 ‘한계이익’에 따른 손해배상액 산정이 적합함을 실시한 판례에서 기존의 ‘순이익’에 따르는 판례에 대하여 이를 폐기한 것은 아니다. 그러다 보니, 하급심 법원에서는 그것이 ‘순이익’이든 ‘한계이익’이든 어느 판례든 사용할 수 있었고 그 결과 제1심 실무상 상당한 인용액의 차이를 가져올 수 있는 개념들이 혼재되어 사용되는 결과를 초래하고 있다.

순이익을 쓸 것인가 또는 한계이익을 쓸 것인가에 관한 논의는 그것

350) 대법원 1997. 9. 12. 선고 1996다43119 판결.

의 개념정의와 산정법이 명확히 다를 뿐만 아니라 그것이 공존하는 것이 타당하다고 볼 수 있는 어떠한 이론적 근거가 있는 것도 아니라는 점에 비추어, 손해액 산정방식의 통일성을 높이고 당사자의 혼란가능성을 낮추기 위해서 어떤 개념이든 하나로 통일시키기 위한 노력이 필요하다고 생각된다.

이에 대하여 구체적 사안의 성격과 제출된 증거 자료의 가용 범위에 따라 더 적합한 것을 사용하도록 하는 것이 사건의 합리적 해결에 더 기여할 소지가 크다는 반론도 있을 수 있다. 그러나 그와 같이 하는 경우 이익액의 개념이 특허법 제128조의 손해배상액 추정에 있어 중요성이 크다는 점에서 실질적으로 동 조에 관련된 법원의 손해배상 산정체계의 통일성과 일관적 적용을 추구하기는 어려워진다. 또한 사안별로 다른 방법을 채택하는 것이 특정 사안의 경우의 구체적 타당성에 더 기여할 수는 있을지라도 모든 사안에 그러할 것이라고 일반화시켜 말하기도 어렵다. 또한 법원이 이익액의 개념에 대해서 통일적 준거를 가지지 못함에 따라 당사자의 예견가능성을 저해함도 문제가 된다. 개별 사안별로 구체적 타당성을 기하는 부분은 이익액의 개념을 혼용하여 사용함으로써가 아니라 일단 통일적 기준 하의 이익액의 개념을 적용하여 산정한 후 사안의 특수성에 비추어 가감요소가 있는 경우 그에 따른 비율의 가감을 통해 이를 반영하는 방법이 타당할 것이라고 생각된다.

종합하건대, 어떠한 이익설이 타당할 것인지에 관하여 당사자(기업)이 익숙한 재무회계상 이익액 개념과의 혼란을 줄이고, 손익계산서는 거의 모든 기업이 매년 작성한다는 점에서 법원의 손해액 산정과정에서 사실의 수집을 용이하게 한다는 점에서 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 기한 이익액 개념을 산정하는 것이 타당하다고 생각한다. 또한 일반적으로 동일한 조건이라면 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 의한 산정이 ‘한계이익’에 기한 산정과 비교하여 그 금액이 적어지는데 구체적 사실관계 하에서 권리자의 두터운 보호가 필요한 경우에는 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 재량 배율을 가하여 증액하는 방안을 취하면 될 것이라고 생각한다.

(3) 양도수량과 침해자이익 조항에서 이익 개념 달리 볼 지 여부

특허법 제128조에 ‘이익액’이라는 용어는 ‘양도수량 손해액인정 조항’과 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 사용된다. 이 때 양도수량 조항과 침해자이익 조항의 각 이익 개념을 동일하게 볼 것인가에 관하여 문제의 제기가 있다.

이에 관한 학설은 그리 활발한 것은 아니지만 각 조항의 입법취지와 기타 사항들을 고려하여 견해가 나누어진다. 총이익설, 한계이익설, 순이익설 가운데 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에서 침해자의 이익을 산정하기 위하여 취하는 학설과 동일한 이익의 개념을 ‘양도수량 손해액인정 조항’에서도 취하자³⁵¹⁾는 견해가 있다.³⁵²⁾ 이에 대하여 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 이익 개념은 원고의 주장·입증의 범위와 관련되어 있어 대립이 있는 반면 ‘양도수량 손해액인정 조항’은 단지 원고인 권리자의 침해가 없었더라면 얻었을 가정적 이익액 산정이 핵심이라는 점에서 ‘양도수량 손해액인정 조항’의 경우 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 학설과 무관하게 동 조항의 입법경위에 따라 한계이익설을 적용함이 타당하다는 주장이 있다.³⁵³⁾

앞서 검토한 판례들에 따르면 우리 판례는 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 산정에서는 이익액의 개념으로 순이익(기업재무회계의 영업이익에 해당)을 실시한 판례³⁵⁴⁾와 한계이익을 실시한 판례³⁵⁵⁾가 공존하였다. 이와 비교하여 ‘양도수량 손해액인정 조항’을 적용하여 손해배상액을 산정한 의장권 침해 사건에서 대법원은 구 의장법 제64조 제1항의 ‘단위수량당 이익액’을 한계이익의 개념으로 실시하였다.³⁵⁶⁾ 이 사건에서 대법원은

351) ‘침해자이익 손해액추정 조항’에서 이익의 개념을 먼저 정하도록 하는 것은 입법경과 상 동 조항은 1990년 특허법 개정으로 도입된 조항으로 1999년 개정 때 도입된 ‘양도수량 손해액인정 조항’보다 먼저 입법되었기 때문으로 생각된다.

352) 윤선희, 전계 논문, 118-121면.

353) 안원모, 전게서, 169면; 정상조, 박성수 공편, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010, 194-195면.

354) 대법원 1997. 9. 12. 선고 1996다43119 판결.

355) 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결.

356) 대법원 2006.10.13. 선고 2005다36830 판결. 이 사건은 의장권(디자인권) 사안인데, 흡음천정판에 관한 등록의장의 의장권자인 원고가 이 사건 의장과

“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 것”이라고 실시하여 한계이익의 정의에 부합하는 이익액 산정법을 실시하였다. 구체적인 산정에 있어서는 천정흡음판의 설치공사까지도 수급받는 것이 일반적이었다고 하더라도 천정흡음판의 설치공사대금을 가리켜 천정흡음판의 판매가액이라고는 할 수 없다고 보아 공사에 따른 노무이익까지 포함하여 구 의장법 제64조 제1항의 단위수량당 이익액으로 볼 수는 없다고 하여 항소심의 손해액 산정법을 인용하였다.

검토하건대, 특허법 제128조 제1항의 문언 상 ‘그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다’고 규정하고 있고 제3항의 문언은 ‘그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 이익을 얻었을 때에는 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다’고 규정하고 있는 바 문언상 양자의 이익액 개념을 차별적으로 해석할 근거를 찾기 어렵다. 문언상 차이점이 없는 이익액의 개념을 달리 해석하는 것은 법조문체계의 통일성을 제고하는 데 비추어 적합하지 않다고 여겨진다. 따라서 그것이 한계이익설이든 순이익설이든 통일적으로 해석하는 것이 타당하다고 여겨진다.

우리 판례는 ‘양도수량 손해액 인정조항’을 적용함에 있어 ‘단위수량당 이익액’의 개념을 ‘제품의 단위당 판매가액에서 그 증가되는 제품의 판매를 위하여 추가로 지출하였을 것으로 보이는 제품 단위당 비용을 공제한 금액’으로 정의하여 한계이익설을 취하고 있다고 볼 수 있지만 한계이익의 구체적 산정의 어려움에 비추어 변동 비용의 범주는 사건별로 차별적으로 설정될 수밖에 없고 침해기간이 길어질수록 고정비용으로 정의된

유사한 침해의장을 사용하여 흡음천정판을 시공함으로써 원고의 위 의장권을 침해한 피고를 상대로 침해금지청구 및 손해배상청구소송을 제기한 사건이다.

비용 이 매출액에 연동될 가능성도 커져서 고정비용으로부터 벗어나 변동경비로 편입될 소지도 커진다. 이처럼 매 사안별로 손해액 산정의 구체적 방법이 달라지는 경우 이는 전체 손해배상액 산정체계의 통일적 기준과 일관적 적용이라는 점에 비추어 바람직하지 못하다.

앞서 침해자이익 손해액추정 조항에서 당사자(기업)이 익숙한 재무회계상 이익액 개념과의 혼란을 줄이고 법원의 손해액 산정에 있어서도 혼란을 줄이기 위하여, 그리고 손익계산서는 거의 모든 기업이 매년 작성한다는 점에서 사실의 확보도 상대적으로 용이하다는 점 등을 고려하여 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 기한 이익액 개념을 산정하고 구체적 사실관계 하에 재량의 발휘가 필요한 경우 재량 배율을 통해 합리적으로 조정하는 하는 것이 타당하다고 본 것과 동일한 논지에서 ‘양도수량 손해액인정 조항’에서의 이익액의 개념도 ‘영업이익(법원의 순이익)’으로 봄이 타당하다고 여겨진다.

제 3 절 실시료 상당손해액의 실시료를 산정법

1. 쟁점의 정리

제3장에서 제1심 법원의 손해액 산정법의 분석결과를 토대로 제기한 우리 법원 손해액 산정법의 쟁점 중 하나는 ‘실시료 상당손해액 조항’에 기한 손해액 산정시 실시료의 기준 값의 결정 과정에 일관된 기준과 체계가 부족하였다는 점이다. ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용한 손해액 산정법은 기본적으로 【매출액×실시료】로서 비교적 단순하기 때문에, 실시료를 어떠한 기준으로 선택할 것인가가 손해액 규모에 결정적 영향을 미치게 된다. 그러나 제3장에서 검토한 바와 같이 우리 하급심 판결은 원고의 제3자와의 실시료 계약, 여러 고려요소 나열 후 실시료 도출, 기술가치평가에서 사용되는 기술요소법 사용, 업종의 통상실시권 실시료율 사용 등 구체적으로 여러 산정법을 사용하고 있었지만, 손해액 산정에서 적정 실시료를 결정하는 것에 관한 우선 순위나 원칙이 정립되어 있는 것으로 보기는 어려웠다. 이 소절에서는 ‘실시료 상당손해액 조항’에 따른 손해액 산정시 실시료 상당액을 결정하는 기준에 대한 학설과 판례의 경향을 검토하고자 한다.

2. 학설의 논의

특허법 제 128조의 ‘실시하여 통상적으로 받을 수 있는 금액’의 의미에 관하여 우리 학설은 ‘통상실시권을 허여하였을 때의 실시료 상당액’으로서 객관적으로 상당한 액’을 의미한다는 것이 통설이다.³⁵⁷⁾ 이는 부동산 불법점유로 인하여 소유자가 입은 손해를 부동산의 객관적 사용가치의 상실로 보고 통상 얻을 수 있는 임료 상당액을 손해액으로 산출하는 것과 비슷한 법리라고 할 수 있다.³⁵⁸⁾ 특히 구체적인 특허권자와 침해자를 상정하기 보다는 일반적이고 합리적인 특허권자와 실시권자를 상정하는 것으로 보는데,³⁵⁹⁾ 일본의 경우와 마찬가지로, ‘통상 실시료 상당액’에

357) 송영식 외, 전계서, 595면.

358) 이상경, 전계서, 309면.

서 ‘통상’이라는 용어를 삭제하여 시장의 상황 등 구체적인 사정이 고려된 실시료 상당액 산정 근거를 마련하자는 취지로 법 개정이 필요하다는 견해도 있다.³⁶⁰⁾

통상적으로 받을 수 있는 금액, 즉 손해액 산정을 위한 실시료를 결정함에 있어 어떠한 준거값들을 사용할 수 있는지에 관하여 일본에서는 손해액 산정을 위한 실시료율의 결정을 위해서는 두 가지 접근법의 사용이 가능하다고 본다.³⁶¹⁾ 하나는 순이익삼분법, 특허권가격기준법 등 특허발명의 기업이익에 대한 공헌도 내지는 수익성을 적당한 산정식에 의하여 수치화하고 이를 기준으로 하여 실시료를 결정한다고 하는 이른바 이론적 산정방식이며, 다른 하나는 기존의 실시허락계약에서 합의한 실시료나 동종기술에 관하여 일반적으로 통용되고 있는 실시료를 기준으로 하여 이것에 거래의 개별사정을 고려하여 적정한 수정을 함으로써 실시료를 결정하는 방법인데, 대부분 전자보다는 후자가 선호된다. 일본의 재판 실무에서 가장 중요시 되는 통상적 실시료 설정의 준거로서 (1) 침해된 특허발명에 관하여 과거 실시허락 예가 있는 경우 그 실시료율, (2) 동분야의 제품의 일반적인 시장에서의 실시료율, (3) 발명의 내용 등 변론의 전취지 참작한 판결 등이 사용되는데 최근 들어 법조문의 개정으로 ‘통상적으로 받을 수 있는 금액’에서 ‘통상’이라는 문구를 삭제한 경향과 맞물려 원·피고의 구체적 정황을 고려한 실시료 산정이 많이 이루어지고 있다.³⁶²⁾ 이는 객관적으로 상당한 액과 같은 이차적 사실자료보다는 원·피고 간의 구체적 사실관계와 정황을 고려하는 경향이 확대되고 있는 것이라고 해석할 여지도 있다.

미국에서는 선행 실시계약에 의해 합의되어 실제 사용된 바 있는 실시료인 ‘확립된 실시료(established royalty)’를 가장 우선적으로 고려한다. 확립된 실시료의 개념을 ‘기존 실시료(existing royalty)’와 구분하여 기존 실시료 가운데 충분히 광범위하게 사용되고 있는 경우를 한정하여 확립된 실시료라고 한다는 견해가 있으나, 미국 법원의 판례는 양자를 구분하지 않고 사용한다.³⁶³⁾ 확립된 실시료가 없는 경우 특허침해시점을

359) 정상조, 박성수 공편, 전게서, 245면.

360) 송영식 외, 전게서, 2008, 597면; 전성태 외, 전게서, 8면.

361) 이상경, 전게서, 310면.

362) 정상조, 박성수 공편, 전게서, 243-244면.

기준으로 원·피고가 시장에서 가상적 협상이 있었다면 합의하였을 것으로 예상되는 실시료를 결정하는 데, 이 때 미국의 판례를 통해 통용되는 조지아-퍼시픽(Georgia-Pacific) 요소³⁶⁴⁾를 고려하여 준거값에 대한 가감 여부를 결정한다. 그 외에 미국 법원에서는 원고측이 침해제품 수익의 25%를 상관행에 기한 실시료율로써 주장하는 경우 대체로 당사자간의 법적 다툼의 대상이 되지 않아 이를 받아들였으나 연방특허항소법원에서는 상관행 실시료율이 다툼의 대상이 된 사안에서 구체적 사실관계에 기초한 합리성의 결여를 이유로 이를 배척한 바,³⁶⁵⁾ 그 적용기준이 엄정해지는 추세이다.

우리나라에서 통상적으로 받을 수 있는 금액을 결정함에 있어 어떠한 준거값들을 사용할 수 있는지에 관해서, 실제로 실시허락계약이 있는 경우에는 민법상 부동산의 불법점유로 인한 임료상당 손해개념과 유사하게 이를 일응의 기준으로 삼을 수 있으며, 실시허락계약이 있지 않은 경우는 동종기술에 대한 실시료 일반기준, 국유특허권 사용허락방식에 의한 산정, 순이익 3분법에 의한 산정이 가능하고, 그와 같은 산정이 어려운 경우에는 감정이나 전문가의 증언 등을 활용하여 법원이 정하는 것이 타당하다는 견해가 있다.³⁶⁶⁾

3. 판례의 태도와 검토의견

(1) 저작권 침해사건

1) 사건의 의의와 개요

이 판례는 손해액 산정을 위한 ‘통상적으로 받을 수 있는 객관적으로 상당한 액’의 결정을 위해 사용되는 준거값으로 업계 통상의 실시료와 원고의 계약 실시료 중 어느 쪽이 우선되어야 하는지를 설시한 판례라는

363) 심미량, 전계 논문, 668-669면.

364) Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

365) Uniloc USA Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

366) 송영식 외, 전게서, 595-596면.

점에서 의의가 있다.³⁶⁷⁾ 이 사건은 저작권 위탁관리업자인 원고가 사용 허락을 받지 않고 이 사건 각 저작물을 복제하여 컴퓨터영상 가요반주기에 수록한 뒤 반주기들을 제조·판매한 피고를 대상으로 저작권 침해소송을 제기한 사안이다.

항소심³⁶⁸⁾에서 법원은 원고의 저작권이 등록된 이후부터 1997. 5. 18. 까지 침해를 인정하였는데, 항소심 법원은 원고의 주장대로 ‘실시료 상당 손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하되, 그 통상적 실시료율에 관해 원고가 주장한 자신 및 저작권 위탁관리업을 하는 K의 과거 실시료율 대신 사단법인 한국음악저작권협회³⁶⁹⁾의 실시료율을 적용하였다. 항소심 법원은 음악저작물에 대한 통상사용료라 함은 그 업계에서 일반화되어 있는 사용료가 일응의 기준이 된다고 할 것이므로 원고가 이 사건 각 저작물에 대한 저작권의 행사로 통상 얻을 수 있었던 금액은 소외 협회에서 정한 기준에 따른 사용료라고 봄이 상당하다고 판시하였다. 이에 대하여 원고가 항소하였는데, 대법원은 저작권침해에 있어 ‘실시료 상당 손해액 조항’을 적용할 때 실시료 결정과 관련하여 다음의 법리를 실시하였다:

367) 대법원 2001. 11. 30. 선고 1999다69631 판결.

368) 서울고법 1999. 11. 24. 선고 1999나4018 판결.

369) 서울고법 1999. 11. 24. 선고 1999나4018 판결. 동 협회에서는 ① rom-ic 방식의 컴퓨터영상 가요반주기에 음악저작물을 사용하게 하는 경우에는 반주기의 모델이나 판매수량과 관계없이 각 악곡이나 가사 1편당, 1996. 1. 1.부터 5월 31일까지는 저작권자가 최저 100,000원, 최고 1,000,000원의 범위 내에서 책정하여 신고한 사용료를, 같은 해 6월 1일부터는 일률적으로 280,000원씩의 사용료를 징수하되, 반주기의 모델이나 판매수량에 비례하여 별도의 사용료는 징수하지 않고 사용기간은 저작권존속기간까지 제한을 두지 않고, ② cd-rom 방식의 컴퓨터영상 가요반주기에 음악저작물을 사용하게 하는 경우에는 ‘반주기 판매가격×40/100×7/100×제작수량 / 총 수록편수’를 산정하여 산출된 사용료를 각 징수하며, 저작권 침해사실이 발견된 경우에는 통상 사용료의 30%에 해당하는 금액을 가산하여 징수하고 있는 사실, 1998년 6월 현재 소외 협회에 음악저작권 관리를 위탁한 저작권자는 3,153명이고, 관리위탁한 악곡은 56,427편, 가사는 62,406편이며, 소외 협회 외에 문화관광부장관에게 신고하고 저작권대리업 또는 중개업을 하는 업체들도 있으나 그 업체들도 대부분 소외 협회에 저작권관리를 위탁하거나 소외 협회에서 정한 위와 같은 사용료 기준에 의거하여 사용료를 징수하고 있었다.

“저작권자가 당해 저작물에 관하여 사용계약을 체결하거나 사용료를 받은 적이 전혀 없는 경우라면 일응 그 업계에서 일반화되어 있는 사용료를 저작권 침해로 인한 손해액 산정에 있어서 한 기준으로 삼을 수 있겠지만, 저작권자가 침해행위와 유사한 형태의 저작물 사용과 관련하여 저작물사용계약을 맺고 사용료를 받은 사례가 있는 경우라면, 그 사용료가 특별히 예외적인 사정이 있어 이례적으로 높게 책정된 것이라거나 저작권 침해로 인한 손해배상청구 소송에 영향을 미치기 위하여 상대방과 통모하여 비정상적으로 고액으로 정한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 사용계약에서 정해진 사용료를 저작권자가 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액으로 보아 이를 기준으로 손해액을 산정함이 상당하다.”

이 사건의 구체적 적용에 있어 대법원은 당해 저작물에 관하여 기존의 실시료 계약 실적이 존재하는 경우 법원으로서 ① 그 사용료가 이 사건 가요반주기와 같은 용도 또는 유사한 용도에 저작물을 사용하는 대가로 받은 사용료인지 여부와 ② 그 액수가 특별한 사정이 있어 예외적으로 고액으로 정해진 것인지 여부를 더 심리하여 보고, 그 사용료가 가요반주기와 같거나 유사한 용도에 사용하는 대가로 받은 것으로 액수가 예외적으로 고액으로 정해진 것이 아니라고 인정된다면, 그 사용료를 기준으로 삼아 피고가 이 사건 각 저작물을 무단 사용한 기간과 범위 등을 고려하여 원고의 손해액을 선정하는 것이 우선이라고 판단하여 원심을 파기하였다.

2) 검토 의견

이 사건에서 대법원은 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정함에 있어, ‘통상적으로 받을 수 있는’에 관한 의미와 관련하여 통상적으로 받을 수 있는 실시료란 업계에서 일반화되어 있는 사용료가 일응의 기준이 된다고 보아 협회의 사용료를 우선적 기준으로 적용하였던 항소심 법원과 달리 대상 사건의 저작권자가 침해행위가 발생한 저작물과

유사한 형태의 저작물에 대하여 사용계약을 맺고 사용료를 받은 사례가 있다면 그것이 특별한 사정이 없는 한 업계의 일반화된 사용료보다 우선적으로 적용된다고 명확하게 순위를 설정하였다는 점에서 의의가 있다. 동 판결은 ‘통상적으로 받을 수 있는’ 이라는 법조문상의 문구에 관해 그 주체를 불특정 다수의 업계로 보지 않고 사건의 당사자인 원고로 해석하여야 함을 의미한다. 생각하건대 구체적 사실관계하의 원고의 권리보호를 두텁게 한다는 점에서 긍정적일 수 있으나, 전체 손해배상체계의 합리성과 실시료 상당손해액의 예견가능성이라는 측면에서 보면 업계 평균의 실시료의 중요성도 간과할 수 없다고 여겨지는 바, 동 판결에서는 원고의 실시료가 이례적임을 피고가 항변하여야 할 사항으로 보고 있으나 원고의 실시료를 인정 단계에서 법원이 적극적으로 업계 평균 실시료를 등의 참조자료를 고려하여 재량에 의한 가감을 검토할 필요도 있다고 여겨진다.

(2) 특허권 침해사건

1) 사건의 의의와 개요

이 판결은 특허권 침해사건에서 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용함에 있어 실시료 결정에 관련되는 여러 고려요소를 실시한 최초의 대법원 판례이다.³⁷⁰⁾ 이 사건은 네덜란드 국적의 콤팩트디스크(이하 ‘CD’) 개발 기업인 원고가 CD 제조 과정 일부에 대한 국내 특허의 침해를 이유로 소를 제기한 사안이다. 제1심³⁷¹⁾과 달리 항소심 법원³⁷²⁾과 대법원은 특허의 침해를 인정하였고 침해기간을 양분하여 증거자료가 존재하는 후반부 기간에 대해서는 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하였다. 적정 실시료를 결정하는 과정에서 항소심 법원은 원고가 외부 직경이 90mm 이상 130mm 이하인 CD에 대하여는 1장당 미화 3센트의 실시료를 받고 있는 사실과 피고가 제조·판매한 CD의 외부 직경은 120mm인 사

370) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

371) 서울지방법원 2001. 6. 22. 선고 1999가합31563 판결.

372) 서울고법 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결.

실을 고려하였다. 이를 기초로 항소심 법원은 피고에 대해서도 위 인정 사실의 실시계약의 내용을 그대로 유추 적용하여 【1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 제조·판매한 CD의 판매수량 × 침해 실시료 CD 1장당 미화 3센트×침해 기간 중 달러에 대한 원화의 월별 최저기준 환율】의 산정법을 사용하여 832,129,970원을 위 기간에 대한 손해배상액으로 산정하였다.

이에 대하여 피고가 상고하였는데 대법원은 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어 고려요인에 관하여 다음의 법리를 실시하였다:

특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 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 99다69631 판결 참조), 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.

이러한 법리 하에 대법원은 항소심 법원이 원고가 제3자와 실시료 계약 체결시 외부 직경이 90mm이상 130mm이하인 CD에 대하여는 1장당 미화 3센트의 실시료를 받고 있다는 점에 비추어 이 사건에서도 동일한 실시료를 적용하여 실시료 상당손해액을 산정한 항소심 법원의 판단을 수긍하였다.

2) 검토 의견

이 판결은 대법원이 특허권 침해사건에서 실시료 상당손해액을 산정할 때 고려요소로 8가지 요소를 구체적으로 실시하였다는 것에 의의가 있다. 그러나 이들 요소에 대해 실시한 순서로 우선 순위를 둔 것인지는 명확하게 판단하기 어렵다. 다만 당해 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 실시료 상당손해액을 결정하여야 한다고 실시하고 있음에 비추어 8가지 요소 가운데 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용을 가장 우선 순위에 둔 것으로 볼 수는 있다.

한편 이 판결에서는 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용을 유추적용함이 현저히 불합리한 것인지 여부에 관해서는 피고에게 입증책임이 있다고 보았다. 그러나 피고의 입장에서 업계의 관행적 실시료나 기타 유사 기술·기업의 실시료 산정사례에 관하여 충분한 지식이 부족할 여지가 있다는 점, 비록 피고가 침해자라고는 하지만 그 지식의 부족으로 인한 입증부족으로 원고가 과잉배상을 받게 된다면 이는 손해의 공평한 분담이라고 보기 어려운 점, 법원 전체 차원의 특허침해 손해액의 합리적 배상체계의 마련에 있어 실시료의 결정 체계의 합리적 기준 마련이 필요하다는 점 등을 고려하면, 피고의 항변 유무 및 역량에만 의존하여 실시료 상당손해액을 결정하는 것은 적합하지 못하다고 여겨진다.

비록 피고가 이를 충분히 주장·입증하지 못하더라도 법원이 원고가 주장·입증한 사적 실시료 계약이 과도하다고 여겨지는 등 불합리성이 있다고 판단되는 경우 적극적으로 석명권을 행사하거나 업계 통상 실시료를 법원에 현저한 사실로 보거나³⁷³⁾ 또는 민사소송법 제292조의 직권증거조사³⁷⁴⁾ 조항을 활용하는 등의 방법으로 실시료의 합리적 기준 마련을

373) 대법원 1996. 7. 18. 선고 1994다20051 전원합의체 판결. 대법원은 공신력 있는 통계자료(직중별임금실태조사보고서)에 대하여 법원에 현저한 사실로 보아 변론에 전혀 현출되지 아니하였음에도 불구하고 사실심 법원이 이 사실을 피해자의 수입을 인정하는 자료로 이용할 수 있다고 하여 변론주의의 예외로 판단하였다.

위해 적극적 역할을 수행할 필요가 있다고 생각된다.

나아가 이 절에서 검토한 판례의 태도 및 제5장에서 다루게 되는 기술가치평가 방법³⁷⁵⁾론의 여러 실시료율 준거를 토대로 하여 다음과 같은 우선 순위를 매겨보았다. 이들은 각각 원고가 분쟁대상기술에 대하여 과거 받은 적 있는 실시료(1순위), 원고가 보유한 유사 기술에 대한 실시료(2순위), 분쟁기술과 동일·유사기술 거래사례 실시료(3순위), 원고가 속한 동일·유사 업종의 실시료 통계(4순위), 상관행 실시료 (세전영업이익의 25%)(5순위)이다. 이들 중 원고가 분쟁대상기술에 대하여 과거 받은 적 있는 실시료(1순위), 원고가 보유한 유사 기술에 대한 실시료(2순위)는 우리 판례의 태도를 근거로 설정한 것이다. 3순위 내지 5순위로 설정한 실시료율은 기술가치평가 시스템에 구축되어 있는 모델 중 실무적으로 고려가 많이 되는 순서로 정리한 것이다. 분쟁기술과 동일·유사기술 거래사례 실시료(3순위)는 ‘시장접근법 거래사례비교 모델’에 해당하며, 원고가 속한 동일·유사 업종의 실시료 통계(4순위)는 ‘시장접근법 로열티공제 모델’에 해당하고, 상관행 실시료(세전영업이익의 25%)(5순위)는 ‘시장접근법 이익배분 모델’에 해당한다.

374) 민사소송법 제292조(직권에 의한 증거조사) 법원은 당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나, 그 밖에 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있다.

375) 이에 대해서는 “제5장 제6절 로열티공제 모델을 활용한 실시료 상당손해액 산정: 감광드럼 기어기술 사건” 부분 참조.

제 4 절 재량에 기한 상당손해액 산정법

1. 쟁점의 정리

제3장에서 행한 제1심 법원의 손해액 산정법과 적용법조의 분석에서 우리 법원은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 활용도가 현저히 높음을 알 수 있었다. 그런데 동 조항을 적용한 손해액 산정의 상당수는 그 손해액 산정 과정을 알기 어려운 정성적 산정법을 활용하고 있었기 때문에 그 손해액 산정의 합리성을 판단하기 어려운 측면이 컸다.³⁷⁶⁾ 동 조항 하에서 어떤 산정법을 사용하느냐에 따라 인용률의 편차는 크다는 문제점도 확인하였다. ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용시 법원이 어떠한 기준에 따라 어떠한 산정법을 사용하는가에 관한 객관적 기준과 합리적 근거를 마련하는 것은 공평한 손해액의 분담과 합리적인 손해배상체계의 마련에 중요하다. 이 소절에서는 이와 관련하여 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하는 경우 합리적인 손해액 산정법은 어떠한지 하는지에 대하여 학설과 판례를 중심으로 검토한다.

2. 학설의 논의

민법의 채무불이행 또는 불법행위 손해배상에 있어 재량에 기한 상당손해액을 인정할 것인가에 관한 법원의 태도는 우리 민법에 그에 관한 별도의 법 규정이 없는 상황에서³⁷⁷⁾ 판례를 통해 발전해 왔다.³⁷⁸⁾ 판례

376) ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정한 38건의 사례 가운데 정성적 산정법이 적용된 사례는 23건으로 60.5%에 달하였다. 이와 비교하여 정량적 손해액 산정법이 적용된 사례는 15건(39.5%)에 불과하였는데, 이 가운데 이익액 관련 산정법이 적용된 사례는 4건(10.5%), 실시료 관련 산정법이 적용된 사건은 2건(5.3%), 소득세법상 소득추계 산정법이 적용된 사례는 9건(23.7%)였다.

377) 독일 민사소송법 제287조 제1항은 “손해의 성립 여부와 그 손해 또는 배상할 이익의 범위에 관하여 당사자들 사이에 다툼이 있는 경우에, 법원은 재판사정을 참작하여 자유로운 심증에 따라 이를 판단한다. 신청된 증거조사 또는 직권에 의한 감정인의 감정을 명할 것인지 여부와 그 범위는 법원의 재량에 따른다. 법원은 손해 또는 이익에 관하여 증거제출자를 심문할 수 있다.”는 규정을 두고 있다(김재형, “채무불이행으로 인한 손해배상의 기준

에서는 일찌기 손해액에 관한 당사자의 주장과 입증이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 입증을 촉구하여야 하며 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리판단 해야 한다는 취지의 판결³⁷⁹⁾을 통하여 손해배상 책임이 발생한 경우 법원이 적극적으로 손해액 산정을 위하여 노력하여야 한다고 보았다. 나아가 위자료와 같은 방식의 손해액 산정을 허용하기도 하고³⁸⁰⁾, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다하여야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정하여야 한다는 원칙을 실시하기도 하였다.³⁸¹⁾

특허법에는 특허법 제128조 제6항에 명문으로 법원은 “변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정”할 수 있게 되어 있지만 그 상당한 손해액을 산출하는 구체적 산정법에 관하여는 확실한 충분한 논의가 있지 않은 것으로 보인다. 특허법에 관한 주요 주해서나 교재에서도 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용시 구체적 손해액 산정법과 산정시의 기본 원칙에 관해서는 대법원이나 고등법원의 판결문에 실시된 법리를 중심으로 그 논의가 소개되고 있다. 예를 들어 상당한 손해액을 산정하는 방법으로 세법상의 표준소득률, 기준경비율, 단순경비율에 의거하여 이익액을 산정할 수 있다거나³⁸²⁾, 침해자의 자금이나 설비 등을 고려하고 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가능하여 상당한 대가액 등의 산정의 기초로 삼을 수 있다는 논의³⁸³⁾ 등이 있다.³⁸⁴⁾

과 범위에 관한 개정방안”, 「민법론 5」, 박영사, 131-186면, 2015, 178면).
 378) 최우진, “구체적 액수로 증명 곤란한 재산적 손해의 조사 및 확정”, 「사법논집」, 제51집, 413-502면, 법원도서관, 2010 참조.
 379) 대법원 1967. 9. 5. 선고 1967다1295 판결; 대법원 1986. 8. 19. 선고 1984다카 503, 504 판결 등.
 380) 대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951, 6968 판결.
 381) 대법원 2009. 9.10. 선고 2006다64627 판결; 대법원 2007. 11.29. 선고 2006다3561 판결; 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 등.
 382) 서울고법 2004. 6. 22. 선고 2003나12511 판결(감광드럼 기여기술사건).
 383) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.
 384) 전효숙, 전게서, 2005, 818면; 정상조, 박성수 공편, 전게서, 264면 등.

3. 불법행위 손해액 산정시 판례의 태도와 검토의견

이 소절에서는 특허법 제128조 제6항의 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 도입의 근간이라고 볼 수 있는 일반 채무불이행 또는 불법행위 손해배상 사건의 법원 재량 손해액 산정 판례를 검토하여 그 시사점을 검토하고자 한다.³⁸⁵⁾

(1) 위자료 산정법과 유사한 손해액 산정의 허용

1) 사건의 의의와 개요

이 판결³⁸⁶⁾은 명문화된 법규정이 존재하지 않음에도 불구하고 채무불이행으로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생사실이 인정되나 그 사안의 성질상 구체적 손해의 액수를 증명하는 것이 곤란한 경우 법원은 증거조사결과와 변론 전체의 취지에 의하여 손해액을 판단할 수 있다고 실시한 판결이라는 점에서 의의가 있다.³⁸⁷⁾

이 사건은 프로축구 구단인 원고가 축구선수 피고에게 해외 이적료 일부를 향후 국내 복귀시 동 구단에서 활동할 것을 전제로 지급하였음에도 피고가 원고 구단으로 복귀하지 않음에 따라 소를 제기한 사건이다. 향소심 법원은³⁸⁸⁾ 손해배상의 범위에 관하여, 원고가 피고에게 지급한 금액은 확인할 수 있으나 이 가운데 원고의 손해에 상응하는 금원을 판단하는 것은 원고의 손해의 성질상³⁸⁹⁾ 그 손해액에 대한 입증이 대단히

385) 양자 간의 차이점이 있다면 민법 상 재량에 기한 손해배상액 산정법리는 ‘사안의 성질상’ 손해액의 산정이 극히 어려운 경우를 대상으로 하기 때문에 재량 판단 가부를 결정함에 있어 사건의 구조적 특성을 중요하게 검토하는 반면, 특허법 제128조 제6항의 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 ‘손해액 증명에 필요한 사실의 증명이 사실의 성질상’ 극히 곤란한 경우를 대상으로 하므로 손해액 산정에 필요한 사실수집에 있어서의 곤란 등이 재량산정 가부의 근거가 된다는 점이다.

386) 대법원 2004.6.24 선고 2002다6951, 6968 판결.

387) 김재형, 전개서, 177면.

388) 서울고법 2001. 12. 6. 선고 2001나25803, 25810 판결.

389) 서울고법 2001. 12. 6. 선고 2001나25803, 25810 판결. 법원은 원칙적으로 선수의 이적료는 구단에 귀속하는 것이고 구단이 선수에게 그 중 일부를 지급할 의무가 없음에도 불구하고 원고가 피고에게 거액을 지급한 것은

곤란하여 이를 확정하기는 사실상 불가능하므로 위자료의 보완적 기능을 빌어 피고에 대하여 위자료의 지급으로서 원고의 손해를 전보하게 함이 상당하다고 설시한 후 제반 사정³⁹⁰⁾을 고려하여 피고가 원고에게 지급할 손해배상액은 3억 원으로 정함이 적절하다고 판단하였다.

상고심에서 대법원은 “채무불이행으로 인한 손해배상 청구소송에 있어, 재산적 손해의 발생사실이 인정되고 그의 최대한도인 수액은 드러났으나 거기에는 당해 채무불이행으로 인한 손해액 아닌 부분이 구분되지 않은 채 포함되었음이 밝혀지는 등으로 구체적인 손해의 액수를 입증하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우 법원은 증거조사의 결과와 변론의 전취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 채무불이행과 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 제반정황 등의 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 상당인과 관계 있는 손해의 범위인 수액을 판단할 수 있다.”고 설시한 후, 이 사건에서 원고가 청구원인으로 재산적 손해를 구하고 있음이 명백하고, 원심은 이 사건 금원 중 피고의 원고 운영 축구단으로의 복귀 대가에 해당하는 부분을 손해로 보고 있음이 분명하므로, 이 경우 그 구체적 손해액의 입증이 지극히 곤란하다고 본 원심의 판단은 정당하고, 이러한 경우 위와 같은 법리에 따라 사실심 법원은 그 구체적 손해의 액수를 판정할 수 있으며, 비록 원심이 그의 판시에서 비록 위자료 내지 위자료의 보완적 기능이라는 표현을 사용하였고 인신사고로 인한 손해배상청구가 아닌 이 사건에

피고가 국내로 복귀할 때 원고 운영 축구단으로 복귀하게 하는데 대한 사실상 대가로서의 의미를 가진 것이었는데, 다른 한편 위의 약정에서 그 금원의 지급을 복귀에 대한 대가만으로 한정하지 않았고 1991. 당시 원고가 피고를 입단시키기 위하여 파격적인 대우를 할 수밖에 없었던 사정과 입단 경위에 비추어 보면 그 지급 금원은 원고가 당시 피고를 입단시키기 위한 대가로서의 의미도 함께 가지고 있었다고 판단하고, 그 금원이 피고가 향후 해외에서 국내로 복귀할 때 원고 운영 축구단으로 복귀하는 데 대한 사실상 대가로서의 의미를 가지고 있었던 이상 피고가 그 약정에 위반하여 원고 운영 축구단에 복귀하지 않았다면 원고는 피고에게 지급하였던 그 금원 중 해당 금액에 상당하는 손해를 입게 되었고, 그 외에도 피고를 영입하지 못함으로써 원고 운영 축구단이 필요로 하는 팀의 구성과 운영에서 지장을 받았을 것임을 추단하기 어렵지 않으며, 또 원고 운영 축구단의 홍보와 광고 등에서도 부정적 영향을 받는 손해를 입었다고 판단하였다.

390) 피고의 1991년도 입단 경위, 피고에게 지급된 해외이적료의 금액, 피고가 원고 운영 축구단에서 활동한 기간과 스트라스부르그 구단에서 활동한 기간, 피고가 국내로 복귀할 당시 원고와의 협상 경위 등.

서 그러한 판시는 적절하지 않지만 이는 원고가 구하지 않은 정신적 손해 혹은 기타 무형적 손해를 인정한다는 취지의 판시가 아니고, 그의 전후 판시에 비추어 볼 때, 구체적으로 그 손해액의 입증이 곤란한 경우의 재산적 손해액 인정을 위한 법리의 판시로 볼 것이므로, 그를 들어 원심의 그 판시가 판결 결과에 영향을 준 변론주의 위반 판단으로 볼 것은 아니라고 판시하여 재산적 손해의 배상액 산정에 있어 위자료의 형식과 유사한 재량에 기한 손해액 산정을 허용하였다.³⁹¹⁾

2) 검토 의견

대법원은 이 판결에서 재산적 손해배상에 있어서도 위자료와 같이 그 산정과정을 구체적으로 실시하지 않는 정성적 산정법을 허용하였다. 그러나 재산적 손해액 산정에 있어 입증이 어려운 모든 경우에 정성적 산정법을 허용하였다고 보기는 어려우며, 이 사건에서 대법원은 손해액의 최대한도는 드러났으나 그 사안의 성질상 그 이상의 구체적 액수 증명이 어려운 사안에 적용될 수 있다는 점을 분명하게 하였다. 즉 이 판결은 재량에 기한 손해배상액 산정법에 있어 하나의 기준을 제공하였다고 볼 수 있는데, 첫째는 정성적 산정법을 허용한다는 점, 둘째는 정성적 손해액 산정법을 적용함에 있어서 손해배상액의 최대값과 같은 최소한의 범주는 증명될 수 있어야 한다는 점이다.

그러나 이 판결은 재산적 손해배상에 있어 정성적 산정법을 사용한 배상판결을 허용하면서도 그 심증형성의 과정에 관한 실시 필요성 등 재량 합리성을 높이기 위한 방안에 대해서는 언급하지 않음으로써 재산적 손해배상임에도 불구하고 그 손해배상액 산정과정의 합리성을 판단할 수 있는 여지를 고려하지 않았다는 점에서 손해배상의 산정법론의 측면에서는 아쉬움이 남는 판결이다.

391) 이 판결은 재산적 손해에 있어 위자료의 보완적 기능이라는 법리를 적용하지 않으면서도 사안의 성질상 손해액의 확정이 곤란한 경우 손해배상을 가능하도록 하는 법리를 실시한 판례로 손해배상에 관한 법리를 한 단계 발전시킨 판결로 평가할 수 있다(김재형, “프로스포츠 선수계약의 불이행으로 인한 손해배상책임-대법원 2004.6.24. 선고 2002다6951·6968 판결-”, 「민법론 3」, 박영사, 367-397면, 2007, 396면).

(2) 재량에 기한 손해액 판결 시 법원의 의무

1) 사건의 의의와 개요

이 판결³⁹²⁾은 재량에 기한 손해액 판결 시 법원의 의무를 구체적으로 실시함으로써 재산적 손해배상에 있어 위자료 형식의 손해액 산정을 허용한 종전 대법원 판결³⁹³⁾을 한 단계 발전시킨 판결이다. 재량에 기한 손해배상액 산정시 법원의 의무를 구체적으로 실시한 판결이라는 점에서 의의가 있다.

이 사건은 군법무관으로 제대한 원고들이 상위법령의 위임에도 불구하고 군법무관의 보수를 정하지 않은 입법부작위 불법행위로 인해 복무기간에 적정한 보수한 받지 못했음을 이유로 대한민국을 피고로 하여 손해배상을 청구³⁹⁴⁾한 사건이다.³⁹⁵⁾ 이 사건 항소심³⁹⁶⁾에서 법원은 불법행위의 성립을 인정하였고 그 손해액을 원고 1인당 1,000만원으로 산정하였다. 항소심법원은 그 손해액 산정법과 관련하여 행정입법이 이루어지지 아니한 상태에서는 원고들이 침해받은 보수청구권이 구체적으로 얼마인지를 산정하기가 매우 곤란하므로, 법원이 여러 사정을 종합하여 상당하다고 인정되는 손해배상액을 정할 수 있다고 전제한 다음, 군법무관과 법관·검사의 보수차이 중 봉급의 차이, 군법무관과 법관·검사 역할, 업무의 질·강도 차이, 원고들의 군법무관임관은 의무복무의 일환인 점, 원고들 입대시 군법무관 보수는 법관·검사의 보수와는 현저히 달랐고, 원고들은 그 사정을 알면서도 이를 감내하였다고 판단되는 점, 군대의 통일

392) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006다3561 판결.

393) 대법원 2004. 6. 24 선고 2002다6951, 6968 판결.

394) 이 사건은 관련 법조항들에도 불구하고 군법무관의 봉급과 그 밖의 보수에 관한 대통령령을 제정하지 않음으로 인하여 군법무관으로서의 복무기간동안 군인보수법에 따른 급여를 지급받은 원고들이 신법 제6조에 따라 피고는 법관 검사와 동일하거나 그에 상당한 보수를 지급할 의무가 있으므로, 원고들이 군복무기간 법관으로 근무하였다면 받았을 급여와 자신들이 실제로 지급받았던 급여와의 차액의 보수지급을 주위적으로 청구하면서, 예비적으로 피고는 원고들에게 행정입법 부작위로 인한 불법행위로 인하여 위 보수액 상당의 손해배상을 청구하는 소를 제기한 사건이다.

395) 이 사건 대법원 판결에 관한 판례평석은 박익환, “재량에 기한 손해배상액의 산정”, 「민사판례연구」, 박영사, 제32권, 815-848면, 2010 참조.

396) 서울고법 2005. 12. 9. 선고 2005나19059 판결.

적 지휘체계 유지 및 군대의 사기 보전을 고려할 때 군법무관이 군대 내의 다른 병과 장교들에 비하여 크게 우대받기는 곤란한 점 등의 여러 사정을 종합하였다고 판시하였다.

이 사건의 상고심에서 대법원은 재량에 기한 손해액 산정에 관한 법리에 관하여 “불법행위로 인한 손해배상청구소송에서 재산적 손해의 발생 사실은 인정되나 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 불법행위와 그로 인한 재산적 손해가 발생하게 된 경위, 손해의 성격, 손해가 발생한 이후의 여러 정황 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 손해의 액수를 판단할 수 있는 것”이라고 판시한 후, 이러한 법리는 자유심증주의 하에서 손해의 발생사실은 입증되었으나 사안의 성질상 손해액에 대한 입증이 곤란한 경우 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정해야 할 것”이라고 실시하였다. 동 법리를 이 사건에 적용함에 있어 대법원은 원심이 인정한 손해액은 입법취지에 따라 인정될 수 있는 구체적인 처우에 관한 사정을 충분히 고려하여 합리적이고 객관적인 손해액을 산정하였다고 인정하기에 부족하다고 보아 파기환송의 판결을 하였다.

2) 검토 의견

이 판례는 법원이 재량에 기한 손해배상액의 산정을 허용하면서도 그 손해배상액 산정이 자칫 법관의 자유 재량으로 되지 않도록 그 의무를 명확히 실시한 판례이다. 구체적으로 대법원은 법원의 재량에 기하여 손해배상액을 산정함에 있어 법원으로 하여금 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 탐색해 낸 간접사실들

을 합리적으로 평가하여야 하며, 최종적으로 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정해야 할 것이라는 의무를 부과하였다.

특히 이 사건에서는 항소심 법원이 여러 가지 요소를 고려하여 정성적 산정법에 기하여 손해배상액으로 산정한 1인당 1,000만원의 손해배상액에 대하여 입법취지에 따라 인정될 수 있는 구체적인 처우에 관한 사정을 충분히 고려하여 합리적이고 객관적인 손해액을 산정하였다고 인정하기에 부족하다고 보아 과기환송의 판결을 함으로써 비록 정성적 산정법에 기한 판결이라고 하더라도 산출된 손해액에 이르게 된 그 사유와 심증형성의 과정이 합리적이고 객관적이어야 함을 분명하게 실시하였다.

이 판결은 법원의 재량에 기한 손해배상액 산정에 있어 특히 정성적 산정법을 사용하는 경우가 많고 이 때에는 재량의 일탈·남용이 아닌 한은 폭넓게 수용되는 것이 실무의 경향임에 비추어 자칫 법관의 자유 재량 사용으로 이어지지 않도록 경계하는 판결이라는 점에서 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 특허침해 손해액 산정에 있어서도 시사하는 바가 크다고 할 것이다.

4. 특허법 제128조 재량에 기한 상당손해액 산정시 판례의 태도와 검토의견

(1) 합리적인 방법 선택의 재량

1) 사건의 의의와 개요

이 판결³⁹⁷⁾은 법원이 특허법 제128조 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’에 기하여 증거조사결과와 변론의 전취지에 기초한 손해배상액을 산정할 때 그 구체적인 손해액 산정법에 관해 실시한 대법원 판결로서 의의가 있다.

이 사건은 CD 제조 공정과 관련한 방법발명에 관한 사건으로 손해액 산정에 있어 침해기간을 둘로 나누어 판매량 자료가 존재하는 후반부 기

397) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결.

간(1996. 1. 1.-2001. 7. 11.)에 대해서는 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하고, 판매량 자료가 폐기된 전반부 기간(1993. 1. 1.-1995. 12. 31.)에 대해서는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’이 적용된 사안이다.³⁹⁸⁾

‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 구체적인 손해액의 산정에 있어, 항소심 법원³⁹⁹⁾은 “피고가 제조·판매한 CD의 수량, 환율의 변동추이, 1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지의 침해행위로 인한 손해액 등이 사건 변론에 나타난 여러 사정과 관련 증거 들을 종합하여 고려하면, 1993. 1. 1.부터 1995. 12. 31.까지의 침해행위로 인한 손해액은 50,000,000원으로 인정함이 상당하다.”고 판시하였다.

상고심에서 대법원은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하는 경우 그 손해액 산정법과 관련한 법리에 있어 대법원은 “그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.”고 설시하고 상고를 기각하였다.

2) 검토 의견

동 판례는 불법행위와 채무불이행 손해배상 판례를 통해 발전해 온 법원의 재량에 기한 손해배상액 산정의 법리가 특허법에 범조문으로 명문화된 이후, 동 조항에 의해 손해배상액을 산정함에 있어 허용되는 손해액 산정법의 범위에 대하여 대법원이 판단한 사례로 의미가 있다. 이

398) 이 사안의 개요는 이 장 “제3절 실시료 상당손해액 산정법” 부분에서 상술하였으므로 여기에서는 생략한다.

399) 서울고법 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결.

사건에서 대법원은 특허침해 손해배상에 있어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 극히 곤란하게 된 경우 손해액을 산정하는 방법에 관하여 ‘자유로이 합리적인 방법’을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다고 설시함으로써 법원의 재량을 비교적 넓게 인정하였다.

그러나 앞서 채무불이행 손해배상액 산정에 있어 그 최고한도의 수액이 드러나 있음을 강조한 것과 마찬가지로, 자유로이 합리적인 방법이라는 것에 대해서도 자유 재량이 가능하다고 보기보다는 침해기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다는 점을 동시에 설시하여 그 근거가 되는 간접사실을 충실히 탐색하고 검토할 것을 법원의 의무로 하였다고 볼 수 있다. 이는 일반 민사 손해배상 사건에서 법원의 재량에 기한 손해액 산정을 수행할 때 법원의 간접사실 탐색, 객관적 평가, 수궁할만한 손해액 산정을 위한 노력의 의무를 부과한 것과 유사한 취지로 이해할 수 있다고 할 것이다.

(2) 정량적 산정법 사용시 법원의 의무

1) 사건의 의의와 개요

이 판결⁴⁰⁰⁾은 일반적으로 특허법 제128조의 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용함에 있어 손해배상액의 산정법에 관하여 법원에 광범위한 재량권을 인정하는 듯한 기존의 판례의 태도와 다소 다르게, 구체적인 사실 관계에 비추어 간접사실 탐색의 의무, 합리적 평가의 의무, 그리고 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액 산정 의무를 구체적으로 적용하여 항소심의 손해액 산정법을 파기 환송한 사례라는 점에서 의의가 있다.

이 사건 특허는 건설 공법에 관한 특허로 피고회사가 권리자인데, 피고회사가 원고회사에게 이 사건 특허의 지역전용실시권을 허여하고도 다른 기업들에게 특허의 실시를 허여하고 나아가 그 일부 기업으로부터는 공사

400) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결.

를 하청 받아 직접 공사를 시행하여 이익을 얻음으로써 원고의 전용실시권을 침해한 사안이다.

<표 4-4-1> 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결 사실관계

순번	계약일	공사명	원수급인	하수급인	하도급 금액
1	2007. 2. 2	군위 봉황지구 교량개체공사	D 회사	피고회사	820,000,000
2	2007. 1. 31.	상주 국도25호선 도로공사 (화개교-화개삼거리)	C 회사	피고회사	22억원
3	2007. 11. 12.	하동우회도로건설(총괄) -상주 국도25호선 도로공사	E 회사	C 회사	1,115,590,000 (원고 주장: 1,115,000,000원)

출처: 차문혁, “법원이 특허법 제128조 제5항에 의하여 손해액을 인정함에 있어 그 손해액 인정의 방법”, 「대법원 관례해설」, 제87호, 2011년 상, 법원도서관, 2011, 433면.

이 사건 제1심⁴⁰¹⁾은 손해의 발생을 인정하고 손해액의 범위는 특허법 제128조 제2항에 따라 그 침해행위에 의하여 얻은 이익을 손해로 추정하는 방식으로 산정하였는데, 공사로 인한 이윤은 20%로 산정하고 원고가 인정하는 실시료 8%를 공제하여 산정하였다. 이와 달리 항소심 법원⁴⁰²⁾은 원고 제출 증거자료만으로는 피고 회사가 원고 주장과 같은 공사이윤⁴⁰³⁾을 얻었다고 보기에 부족하고 증거가 없음을 판시하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’에 기하여 손해액을 산정하기로 한 후 구체적 적용에 있어, 항소심 법원은 피고 회사가 과거 C기업에게 통상실시권을 부여

401) 서울중앙지법 2008. 6. 27. 선고 2007가합86087 판결.

402) 서울고법 2010.3.31 선고 2008나68717 판결.

403) 원고는 피고 회사가 공사이윤으로, ① D 종합건설의 공사와 관련하여 119,999,218원(=공급가액 820,000,000원-공사 실행금액 634,400,782원-이 사건 특허 8% 사용료 65,600,000원), ② C합건설의 공사와 관련하여 446,331,370원(=공급가액 2,200,000,000원-공사 실행금액 1,577,668,630원-이 사건 특허 8% 사용료 176,000,000원), ③ E종합건설의 공사와 관련하여 403,349,750원(=공급가액 1,115,000,000원-공사 실행금액 622,450,250원-이 사건 특허 8% 사용료 89,200,000원), 이상 합계 969,680,000원(=119,999,218원+446,331,370원+403,349,750원, 원고가 구하는 바에 따라 1,000원 미만은 버림)의 공사이윤을 얻었으므로, 이를 모두 원고의 손해액으로 보아야 한다고 주장하였다.

하면서 도급금액(공급가액)의 5%를 실시료로 받기로 약정한 사실을 근거로 피고가 실시권을 부여한 공사들 각각의 공급가액에 5%를 곱한 금액의 합계액을 손해액으로 인정하였다. 따라서 D종합건설의 공사에 관하여는 41,000,000원(=820,000,000원×5%), C종합건설의 공사에 관하여는 110,000,000원(=2,200,000,000원×5%), E종합건설의 공사에 관하여는 55,750,000원(=1,115,000,000원×5%)의 손해가 발생하였다고 보아 피고는 원고에게 전용실시권 침해로 인한 손해액 206,750,000원(=41,000,000원+110,000,000원+55,750,000원)을 배상할 책임이 있다고 하였다.

원고가 손해액 산정법과 관련하여 상고하자 대법원은 손해배상액 산정의 법리에 관하여 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용에 있어 “이는 자유심증주의하에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법원에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단함에 있어서는, 손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수궁할 수 있는 손해액을 산정해야 한다”는 법리에 비추어, 이 사건에서 원고는 이 사건 특허기술이 적용된 공사를 직접 수주받아 시공함으로써 이익을 얻고자 이 사건 전용실시권을 취득하였는데 피고 회사가 위 전용실시권을 침해하여 D종합건설 등으로 하여금 위 각 공사를 수주하도록 한 후 이를 하도급받아 시공함으로써 원고가 위 각 공사를 수주받아 시공할 수 없게 된 사실을 알 수 있으므로, 피고 회사의 이러한 행위로 인하여 원고가 입은 손해는, 재량에 기한 상당손해액 조항에 의하여 손해액을 산정할 수밖에 없다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 위 전용실시권 침해로 인하여 원고가 위 각 공사를 수주·시공하지 못함으로 인하여 얻지 못하게 된 이익을 기준으로 산정하는 것이 합리적이고, 위 2004. 12. 7.자 약정과 같이 피고 회사가 이 사건 특허기술이 적용되어 설계된 공사를 수주한 회사로부터 받기로 한 실시료를 기준으로 산정할 것은 아니라고 판시하고, 원심판결에는 불법행위로 인한 손해배

상액의 인정에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하였다고 보아 이 사건을 파기환송하였다.⁴⁰⁴⁾

2) 검토 의견

이 사건은 특허법 제128조에 의거한 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해배상액을 산정함에 있어서 동 조항이 법원에게 자유재량을 부여한 것은 아니라는 점을 분명하게 하고 손해액 산정을 위한 간접사실에 관한 탐색의 의무, 합리적 평가의 의무, 객관적으로 수궁할만한 손해액 산정의 의무를 이유로 항소심 법원의 손해액 산정법에 관해 파기환송한 사례로 그 의의가 크다.

특히 이 사건에서 주목할 만한 점은 이 사건에서 쟁점이 된 손해액 산정법이 정성적 산정법이 아니라 그 산정과정의 명확하게 드러나는 정량적 손해액 산정법, 구체적으로는 【매출액×실시료율】의 산정법이었다는 점이다. 이처럼 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하더라도 가능한 손해액 산정법의 투명성을 제고하면 상급심에서는 그 산정과정의 타당성에 대해 면밀한 검토가 가능해지고 당사자에게는 법원의 손해액 산정에 대한 신뢰성이 제고되는 효과가 있다. 정량적 손해액 산정법 확대는 당사자 방어권 보장에도 긍정적인 영향을 미친다고 생각된다.

하급심의 입장에서는 정성적 산정법을 사용하는 경우 재량권의 일탈·남용을 피하기만 하면 되는 점에서 그 부담이 적고, 정량적 손해액 산정법을 확대할수록 파기환송이 되는 사례가 늘어나 부담이 가중되는 어려움이 있을 수 있다. 그렇지만 당사자의 권리보호와 객관적이고 일관성을 가진 손해액 산정체계의 발전이라는 면에서는 그 합리성의 심사가 가능

404) 침해자이익액을 손해액 산정법으로 선택하였다라도 그 구체적인 산정법은 피고 회사가 공사를 하도급받아 시공함으로써 얻은 이익을 기준으로 산정하였어야 하고, 원심처럼 실시료 기준으로 할 것은 아니다. 원고는 이전에도 동종 공사를 여러 건 수주 경험이 있고, 원고에게 침해행위 당시 수주할 능력이 없었다고 볼 만한 특별한 사정도 없으며, 따라서 원고가 직접 시공하는 경우에도 실시료를 받는다고 상정하는 것은 어색하고, 원심의 판단과 같은 실시료율을 원고가 종래 이 부분 공사들에 대해 받았다는 증거도 없기 때문이다.(차문혁, “법원이 특허법 제128조 제5항에 의하여 손해액을 인정함에 있어 그 손해액 인정의 방법”, 「대법원 판례해설」, 법원도서관, 제87호, 422-441면, 2011, 438-439면).

한 정량적 산정법의 사용이 확대되어야 할 필요가 있다고 본다. ‘재량에
기한 상당손해액 조항’의 적용시에도 심사와 평가가 가능한 정량적 손해
액 산정법의 사용이 확대되면 향후 법원의 입장에서도 활용할 수 있는
선례의 축적이 가능하여 손해액 산정법의 합리성은 시간이 지날수록 높
아질 수 있을 것이다. 이를 위하여 하급심 법원의 손해액 산정을 지원하
기 위한 사실자료의 데이터베이스 확대와 손해액 산정법의 참조기준의
마련과 보급도 필요하리라고 생각된다.

제 5 절 기술기여도 산정법과 입증책임

1. 부품 침해 및 복수권리 일부 침해의 경우

(1) 쟁점의 정리

우리 제1심 법원은 기여도제한에 있어 명확한 기준 하에 적극적으로 그 산정을 시도하고 있다고 보기는 어려웠다. 경우에 따라서 법원은 침해 제품에 침해 기술 이외의 다른 기술도 존재한다거나 침해자 고유의 역량이 매출에 영향을 미쳤다는 점을 인정하여 기여율 제한이 필요한 사안임을 인정하면서도 기여율을 산정하기 보다는 그 산정이 어려움을 이유로 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 정성적 산정법으로 손해액을 산정하는 방식을 취하기도 하였다.

침해제품에 관하여 산정된 이익액에서 기술의 기여도를 비율로써 산정하는 경우 손해액의 인용규모는 전체 이익액을 손해액으로 산정하는 경우와 비교하여 상당히 줄어들 수 있다. 그러므로 손해액 산정 과정에서 기여도를 인정할 것인지 또는 인정하는 경우 그 비율을 어떻게 결정할 것인지는 당사자에게 매우 중요한 문제가 된다. 이에 대한 투명하고 개관적인 적용기준 마련과 산정방법의 적용이 필요하다.

기여도 제한 여부의 논의는 주로 침해제품의 일부 부품에만 침해특허(또는 기타 지식재산권)가 실시된 경우 또는 하나의 침해제품에 복수의 지재권이 실시되어 있고 그 중 1개의 특허만이 침해가 된 경우 등에서 주로 논의되므로 이에 대해서 먼저 검토하고자 한다.

(2) 학설의 논의

침해특허가 침해제품의 특정 부분(부품)에 한정되어 있는 경우 또는 침해특허가 침해제품 전체에 실시되고 있기는 하나 침해특허 이외에도 다른 여러 특허도 관여되어 있는 경우에 기여도를 고려할 것인지에 관하

여 학설은 대립한다. 기여도 고려설은 침해자의 제품 중 침해부분이 차지하는 비중이 일부분에 불과한 경우에는 제품 전체의 구매력에 대한 특허발명의 공헌의 정도인 기여율을 고려할 필요가 있다고 본다.

이와 대조적으로 기여도 불고려설(전체이익설)에서는 특허권자의 이익을 충분히 보호하고 특허침해를 예방하는 억지적 기능을 생각할 때 비록 침해특허가 제품의 전체가 아닌 일부에 국한된 경우라고 하더라도 제품의 전체 이익에 대하여 손해배상을 인정하여야 한다고 본다.

특허법 제128조는 당해 특허권의 침해와 상당인과관계가 있는 손해의 전보를 목적으로 하는 것이고,⁴⁰⁵⁾ 당해 특허권과 관계 없는 부분의 판매이익까지 권리자의 손해액으로 추정해야 할 근거는 없다는 점에서 기여도 고려설이 다수설이다. 기여율 산정의 기준으로 특허발명과 구매력 간의 인과관계의 정도에 대한 질적 배려, 당해 특허발명 실시부분이 침해 제품의 용량과 용적에서 차지하는 비율에 대한 양적 배려를 생각할 수 있고,⁴⁰⁶⁾ 더 구체적으로는 전체 제품의 매출액에 대해 당해 특허권 침해 부분이 가지는 불가결성·중요성, 하나의 완성된 기구라는 측면에서 전체 제품에 대하여 당해 특허권 침해 부분이 가지는 불가결성·중요성, 또는 전체 제품에 대한 가격비율이나 물리적인 점유비율 등을 종합하여 법관의 재량에 의하여 판단해야 한다고 한다.⁴⁰⁷⁾

한편 기여도 제한의 문제를 특허법 제128조의 각 조항에 모두 관여된 문제로 보아 특허법 제128조에 공통적으로 적용되는 문제로 볼 것인지 또는 특정 조항에만 관여되는 조항으로 볼 것인지에 관한 논의가 있다. 이에 대하여 【제품 전체의 판매가격 × 침해 부분의 비율(이용률) × 실시료율】의 방식을 사용하므로 실시료 상당손해액을 산정함에 있어서도 기여율(이용률)을 고려한다는 논의가 있다.⁴⁰⁸⁾ 그러나 이용률을 산정하는 것 자체가 현실적으로 어려움이 많아서 최근에는 침해에 관련된 부분이

405) 전효숙, 전게서, 2005, 822면.

406) 유사한 취지로, 당해 침해부분이 전체 제품에서 차지하는 고객흡인력의 정도, 당해 침해부분이 전체 제품에서 차지하는 용량적·용적적 비율, 침해부분이 전체 제품에서 차지하는 비율 등을 종합적으로 고려하여 법원이 적절한 기여도를 산정한 후 피고의 이익액을 침해부분의 기여율로 안분하여야 한다는 견해도 있다(안원모, 전게서, 228면).

407) 전효숙, 전게서, 822면.

408) 사법연수원, 전게서, 566면.

피고 전체제품의 일부분이라는 점과 당해 특허에 관련된 부분이 침해제품 전체에 대한 공헌도 등을 고려하여 제품 전체의 가격에 곱하여지는 상당실시료율을 직접 인정하여 이를 제품전체의 판매가격에 곱하여 산정하는 방식이 타당하다는 견해가 설득력을 얻고 있다.⁴⁰⁹⁾

(3) 판례의 태도

1) 실용신안권 침해 사건

기여도 제한과 관련하여 실용신안권, 저작권, 특허권의 사례를 차례로 검토한다. 우리 판례는 실용신안권 침해사안에서 이 사건 실용신안권이 침해제품이 수행하는 공정의 일부에만 관여된 권리로 보아 기여도 제한을 긍정하였다.⁴¹⁰⁾ 이 사건은 지관가공장치 자동화에 관한 실용신안권 침해 사건으로 피고가 원고들의 등록고안⁴¹¹⁾이 탑재된 장치를 구매하여 사용하여 실용신안권을 침해한 사안이다. 항소심⁴¹²⁾은 피고의 실용신안권 침해를 인정하고 그 손해액의 인정범위와 관련하여 이 사건 실용신안권의 통상실시료를 매출총액의 3% 상당으로 산정한 후 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하될 것임이 명백하다는 이유로 그 기여도를 100%라고 인정한 다음 침해기간 동안의 연간매출액에 3%를 곱한 금액을 손해배상액으로 산정하였다.

이에 대하여 피고가 기여율 산정에 이의를 제기하고 상고하였다. 대법원은 이 사건 등록고안은 지관가공장치의 전체 공정을 자동화한 것이 아니고 그 중 후로킹 공정, 건조공정 등 성형된 지관에 대한 일련의 마무리 가공작업을 자동화한 것으로서 이 사건 등록고안을 사용하지 않을 경

409) 안원모, 전게서, 266-267면; 권택수, 전계 논문, 587면 참조.

410) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결.

411) 이 사건 실용신안권은 원추형의 관체로 제작성형된 지관(종이로 만든 실패)에 대한 일련의 마무리 가공 작업을 수작업이 아닌 장치로 일관성 있게 연속적·자동적으로 수행할 수 있도록 한 것이다.

412) 서울고법 2000. 7. 25. 선고 1999나47640 판결; 서울중앙지법 1999. 7. 23. 선고 1998가합76958 판결.

우 수동조작이 필요함에 따라 생산성이 크게 저하되기는 하지만, 그러한 사정만으로 이 사건 등록고안의 제품 전체(완성품)에 대한 기여도를 100%라고 단정하기는 어렵다고 실시하여 피고의 이익제기를 인정하였다. 이러한 실시를 통해 대법원은 장치의 일부공정에 관여된 실용신안권의 침해에 따른 손해배상액을 산정할 때에는 침해제품 전체가 아닌 그 침해로 인해 얻어진 이익액의 부분으로 손해배상액을 제한해야 함을 분명하게 하였다. 이는 침해제품의 일부에만 관련된 침해에 있어 손해배상액을 산정함에 있어 기여율 제한이 필요함을 명확하게 인정한 것으로 볼 수 있다.

한편 대법원은 구체적인 기여율 산정의 방법에 대하여는 실시하지 않았으나, 이 사건에서 대법원은 비록 항소심 법원이 기여도를 100%로 인정하는 오류를 범하였지만 매출액의 3%를 실시료율로 보아 손해액을 산정함에 있어서 그 실시료는 이 사건 등록고안의 기술내용과 기여도 등을 고려하여 정한 것으로 여겨진다고 보아 손해배상액수는 결과적으로 정당하다고 판시하였다.

2) 저작권 침해 사건

대법원은 작곡 저작권 침해 사안에서 복수의 저작권이 하나의 제품에 실시되었으나 이 중 한 권리에 대해서만 침해가 이루어진 경우 역시 기여도 제한의 대상임을 분명하게 하였다.⁴¹³⁾ 이 사건은 가요의 원곡 작곡자가 있음에도 불구하고 작곡자임을 사칭한 피고 1, 피고 1과의 계약 하에 동 곡으로 음반의 원본을 제작한 엔터테인먼트 기업 피고 2, 그리고 피고 2와 계약을 체결하여 음반을 대량생산하여 판매한 피고 3 사이의 저작권 침해 공동불법행위 사건이다.⁴¹⁴⁾

제1심 법원⁴¹⁵⁾이 원고 일부 승소 판결을 내리자 원·피고 모두 항소하

413) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결.

414) 원고는 이 사건 음악저작물의 작곡가를 원고로 표시해서는 안 된다는 침해금지청구와 함께, 작곡저작권 침해에 대한 손해배상으로서 피고 A, B는 각자 180,000,000원, 피고 A, C는 각자 5,000,000원, 피고 A는 4,306,278원의 손해배상액을 청구하였다.

였다. 항소심 법원(416)은 손해배상 책임의 발생을 인정한 후 그 손해배상의 범위에 관하여 구 저작권법 제93조 제2항의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 적용함에 있어 침해제품인 음반(CD와 테이프)의 여러 수록곡 중 사건 작곡물의 기여도를 분리하여 기여도만큼 손해액을 인정하였다. 구체적인 기여도 산정에 있어 “이 사건 제1음반에 수록된 곡들 중 이 사건 곡만이 많은 대중들의 인기를 얻어 가요인기순위에 오르는 등 위 곡이 이 사건 제1음반의 판매에 기여한 점과, 이 사건 제1음반을 위한 가수 선정과 홍보 등 피고 2의 능력과 노력도 이 사건 제1음반의 판매에 기여한 점 등을 종합적으로 참작하여, 이 사건 곡의 이 사건 제1음반에의 판매기여도가 30%에 이른다”고 정성적인 판단을 하였다. 그리고 한 곡의 가요에서 작곡이 차지하는 비중을 5/12, 연주로만 수록된 곡에서 작곡의 비중을 10/12로 평가한 후 이 사건 가요곡과 연주곡을 합한 종합비중이 $15/24(=(5/12+10/12) / (1+1))$ 라고 산정하고 피고 1과 피고 2의 저작재산권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해는 15,983,960원(=피고 2의 수입금 322,908,300원×소득표준율 0.264⁴¹⁷⁾×기여도 0.3×작곡비중 15/24)이라고 산정하였다. 동일한 기준에 따른 피고 3(피고 1, 2와의 공동불법회의) 음반회사의 저작권침해행위로 원고가 입은 손해는 8,485,588원(=피고 3의 수입금 685,704,113원×소득표준율 0.066⁴¹⁸⁾×기여도 0.3×작곡비중 15/24)이라고 판시하였다.

상고심에서 대법원은 구 저작권법 제93조 제2항 침해자이익 손해액추정 조항 적용시 기여도 제한 여부에 관하여 “권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익액을 저작재산권자가 입은 손

415) 서울지방법원 2000. 8. 18. 선고 1999가합19143 판결.

416) 서울고법 2002. 1. 15. 선고 2000나48908 판결.

417) 원고는 피고 2의 총매출에 대한 이익률을 산정함에 있어 녹음업자로서의 소득표준율인 29.7%를 적용하여야 한다고 주장하였지만, 원심법원은 이를 인정하지 않고 산업재산권 중개 및 임차서비스업자의 수입 중 소득이 차지하는 소득표준율 26.4%를 인정하였다.

418) 원고는 피고 3의 총매출에 대한 이익률을 산정함에 있어 악기 및 레코드도매업자로서의 소득표준율 외에 기록매체복제업자로서의 소득표준율인 11%를 추가하여야 한다고 주장하였지만, 항소심 법원은, 피고 3은 이 사건 제1음반을 제작하여 의뢰자인 피고 2에게 납품함으로써 매출이 발생하는 것이 아니고 판매함으로써 매출이 발생하는 것이므로, 판매로 인하여 발생한 매출에 적용할 이익률을 산정함에 있어 기록매체복제업자로서의 소득표준율을 적용함은 상당하지 않다고 하여 원고의 주장을 배척하였다.

해액으로 추정하도록 규정하고 있는 바, 물건의 일부가 저작권재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작권재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것”이라고 하여 물건의 일부에 관한 저작권침해시 기여도 제한이 필요함을 분명히 하였고, “그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작권재산권의 침해에 관계된 부분의 ‘불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율’ 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다.”고 그 기준을 제시하였다. 이 사건에 기여도제한의 법리를 적용함에 있어 대법원은 원고가 작곡한 이 사건 곡을 타이틀곡으로 한 음반에서 이 사건 곡은 1980년대 초반의 인기곡이었다는 사정 및 가수의 인기도와 위 음반에 대한 홍보 등도 상당한 영향을 미친 사정 등을 고려하여 기여도를 30%로 본 원심의 판단을 인정하였다.

3) 특허권 침해 사건

특허침해 사건의 경우 우리 법원은 원칙적으로 기여도 고려설의 법리는 인정하면서도 구체적인 사안에서 기여도를 인정하는 경우가 많지 않다. 대표적으로 특허침해의 기여도 산정이 쟁점이 된 사례로 레이저프린터 토너용 감광드럼 기어기술사례를 들 수 있다. 이 기술에 대해서는 2001년도에 최초의 특허침해소송을 시작으로 2015년에 이르기까지 6개 피고 기업을 대상으로 총 7개의 소가 제기되어 항소심 또는 상고심까지 계속되었다.⁴¹⁹⁾ 7개의 소송 중 기여도 항변이 판결문에 현출된 소송은 4개의 소송이었다.

419) 이 기술은 본 연구의 가치평가 사례기술이며, 분쟁기술의 내용 및 소송의 진행 과정에 대해서는 “제5장 제4절 감광드럼 기어기술 특허침해 소송” 부분 참조.

<표 4-5-1> 감광드럼 기어기술 특허침해 소송별 기여도항변

사건번호	피고 기여도항변
서울고법 2004. 6. 22. 선고 2003나12511 판결	감광 드럼의 판매가격 중 축과 축에 달린 비틀린 돌출부만의 가격비율은 10% 정도이고, 원고의 손해를 산정함에 있어서는 이러한 특허비중에 의한 고려율을 감안하여야 하므로, 피고의 손해배상 책임의 범위도 판매이익 중 10% 한정
서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결	감광드럼의 판매가격 중 축에 달린 비틀린 돌출부만의 가격비율은 3% 정도이므로 손해배상책임의 범위도 위 판매이익 중 3% 부분에 한정된다는 취지로 주장
수원지방법원 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결	감광드럼에 구동력 전달 기어를 부착하여 판매할 경우 그 단가는 3,574원, 감광드럼 자체만을 판매할 경우 그 단가는 3,094원으로, 피고의 이 사건 실시제품의 판매가격 중 비틀린 돌출부만의 가격비율은 13.4% 정도에 불과하므로, 원고의 손해액을 산정함에 있어 이 사건 실시제품에 대한 이 사건 특허의 기여율 13.4%를 고려하여야 한다고 주장
서울고법 2014.9.18. 선고 2013나57278판결	당해 특허발명 청구항 제25항과 제26항의 핵심은 감광드럼 전부가 아니라 감광드럼이 주조립체에 장착될 때 비틀린 돌출부가 비틀린 구멍에 결합되어 감광드럼을 회전시키는 구동력을 받는 부분이므로 피고가 감광드럼을 수출하여 얻은 이익에서 특허발명 제25항과 제26항이 감광드럼 전체에서 차지하는 기여비율(20% 미만)에 한정하여 피고가 얻은 이익액을 산정하여야 한다고 주장

출처: 각 사건의 판결문.

피고들의 기여도 산정법은 침해제품의 판매가액에 대한 분쟁기술 실시 부품 가격 비중을 산정하는 것이었다. 피고들은 각자의 원가 산정을 통해 구체적인 기여율을 수치로서 제시하였다. 이에 대해 각 사건의 재판부는 일관되게 “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 제한할 수 있음”은 법리로서 인정하면서도 “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 개선된다는 점을 피고의 이 사건 감광드럼이 그대로 구현하고 있으며, 피고의 자본, 영

업능력 등의 요소가 이 사건 감광드럼의 판매이익의 발생 및 증가에 기여하였다는 점을 인정할만한 증거가 없다”는 등의 이유로 기여도 항변을 배척하였다. 피고의 원가기준 기여율 산정에 대하여 법원은 당해 특허기술의 불가결성 및 중요성을 강조한 것으로 볼 수 있다.

(4) 검토 의견

이 소절에서 검토한 판례들은 대법원이 기여도를 제한하는 것을 긍정하는 기여도 고려설의 입장에 있음을 명백하게 보여준다는 점에서 의의가 있다. 손해액추정 규정이 손해배상의 산정요소에 관한 증명도를 경감해주는 효과가 있기는 하나, 그렇다고 하여 침해와 직접적 관련이 없는 부분에서까지 권리자에게 배상을 하는 것은 과잉배상으로 손해의 공평한 분담을 저해한다는 점에서 판례의 태도는 타당하다고 생각된다.

그런데 검토 대상 판례 가운데 기여도 제한이 인정된 이들 판례는 비교적 기여도 제한이 단순한 사안들이어서 기여도 인정이 용이했던 측면이 있다. 실용신안권 침해의 경우 매출총액 대비 실시료 상당손해액을 산정하는 방식을 취하여 그 실시료를 산정함에 있어 그 일부침해를 반영하였다. 저작권 사건의 경우 여러 작곡물 모음 CD 중 한 곡의 저작권 침해의 사안으로 분쟁 작곡물이 음반판매에 기여한 정도를 정성적으로 평가하고 여기에 다시 가요에서 작곡 부분이 차지하는 비중을 산정하여 기여도를 측정하였다. 이러한 점에 비추어 보면 법원의 손해액 산정에 있어 기여도 제한이 보다 적극적으로 활용되기 위해서는 구체적 사안에서 기여도를 산정하는 방법론의 개발이 필요한 측면이 크다.

이와 비교하여 특허침해의 경우 기여도의 입증은 더욱 어렵고 우리 법원은 이를 쉽게 인정하지 않고 있다. 이는 침해제품에 하나의 특허가 실시되는 경우뿐만 아니라 둘 이상의 묶음기술이 탑재된 경우에도 그러한 것으로 보인다. 이 절에서 다룬 ‘감광드럼 기어기술 사건’의 법원의 설시를 보면 비기술적 기여의 존재 가능성을 인정하면서도 입증이 되지 않았다는 점 그리고 대상기술이 침해제품에서 중요한 역할을 한다는 점을 들어 기여도 제한을 인정하지 않았다.

이러한 입장에 대해서는 다시 한 번 생각해 볼 여지가 있다고 생각된다. 판례가 분쟁특허의 기여도 제한 항변을 배척하는 주요 논거 가운데 하나는 대상기술이 침해제품에서 없어서는 안 되는 중요기술이라는 점인데 여러 기술로 이루어진 융·복합 기술집약제품에서 각각의 기술은 모두 저마다의 중요성을 가지고 있고 그 중 하나가 상실되면 기능을 제대로 발휘하지 못하는 것들이 많기 때문에 침해제품에서 분쟁대상 특허가 없으면 그 기능을 제대로 발휘하지 못한다는 점을 이유로 당해기술의 침해제품 기여도를 100%로 인정하는 것에 전적으로 동의하기는 어렵다. 또한 대상 제품에서 중요한 영향을 기술경영학적 관점에서 보면 하나의 완제품은 그 비중의 차이가 있을 뿐 반드시 기술적 기여뿐만 아니라 경영적 역량, 인적 자원의 역할, 그리고 자본의 기여 등 제반 요소가 포함되어 있다고 보는 것이 보편화되어 있다. 소프트웨어 등 일부 기술집약제품의 경우 기술기여도의 비중이 현저히 높은 경우도 있지만 모든 기술에 있어 기술기여도를 100%로 보기는 어렵다. 이는 단지 학술적 차원에서만 논의되는 것은 아니며 산자부 고시인 ‘기술평가기준 운영지침’ 제38조에서도 기술기여도의 제한은 선택적 고려사항이 아니라 기술비즈니스에 있어 당해 기술가치를 평가할 때 당연히 고려해야 하는 사항으로 명문화되어 있다. 이러한 점들을 고려할 때 법원은 기술기여도 산정에 있어 보다 적극적인 태도를 취할 필요가 있다.

한편 상기 실용신안권 판례에서 대법원은 【매출액×실시료】의 산정법으로 손해배상액을 산정함에 있어 그 실시료에는 기여율이 포함되어 있다고 보아 실시료 상당손해액에 있어서는 그 실시료에 기여도 제한의 법리도 이미 고려되어 있기 때문에 별도의 제한은 필요하지 않다는 견해를 취하였다. 생각하건대, 이는 기술가치평가 등 타 분야 방법론의 견해와 유사할 뿐만 아니라, 기여율은 여러 가지 고려요소를 모두 고려한 결과로서 이해된다는 점에서 산정의 편의성을 고려할 때 그와 같은 대법원의 취지는 타당하다고 여겨진다.

2. 모든 특허침해사건에서 기술기여도 제한을 상시 검토할 필요가 있는지 여부 및 입증책임

(1) 쟁점의 정리

일반적으로 기여도 제한의 논의는 앞선 소절에서 검토한 바와 같은 특수한 경우, 즉 침해권리가 침해제품의 일부 부품에만 관계되어 있거나 또는 복수권리 제품에서 일부 권리에만 침해가 발생한 경우 등을 대상으로 이루어진다. 그러나 침해제품에 유일의 권리만 실시되고 있고 그 유일 권리가 침해된 경우에도 원리적으로 하나의 제품·서비스의 생산을 위해서는 기술 이외의 여러 요소가 고려된다는 점에서 기술기여도 제한 여부의 검토가 필요한 것은 아닌지에 관한 논의가 있다.

(2) 학설의 논의

침해제품에 유일의 권리만 실시되고 있고 그 유일 권리가 침해된 경우에도 기술기여도를 제한이 필요한 것인지에 관하여 학설은 제한이 필요하다는 견해와 불요하다는 견해로 나누어진다. 초과이익설(기여도 고려설)은 침해행위에 의하여 받은 이익의 액이란 침해행위가 없었던 경우와 있었던 경우 사이에 존재하는 이익액의 차액으로, 제조·판매이익 중 침해자가 공지기술, 자기의 영업력, 자본 등을 사용하여 얻었을 이익부분을 제외한 당해 발명이 기여한 이익분만을 침해자의 이익의 액으로 해야 한다고 주장한다. 불법행위 일반 이론의 차액설에 충실한 해석이다. 이때 그 기여분의 입증책임은 권리자에게 있다고 본다.⁴²⁰⁾

단순이익설(기여도 불고려설)은 침해제품을 제조·판매하여 얻은 이익 자체를 침해행위에 의하여 받은 이익이라고 해석한다. 분쟁제품에 1개 특허만 실시되고 있는데 동 특허가 침해된 경우 침해제품의 판매로 인해 얻어진 이익 전체가 침해자의 이익의 액에 해당하여 손해배상의 대상이 된다고 본다.

⁴²⁰⁾ 안원모, 전계서, 219-220면.

이에 대하여 일종의 절충적 견해로서 추정복합사유설이 있다. 추정복합사유설은 원래는 특허실시품의 제조·판매에 의한 이익은 영업노력, 자본, 특허발명의 실시 등 요인으로 나누어볼 수 있으므로 침해행위에 의하여 얻어진 이익의 전부가 항상 특허발명의 실시에 기인한다고 생각하는 단순이익설보다 발명의 실시와 관련이 없는 영업노력, 자본에 의한 이익은 공제하여야 한다는 초과이익설의 견해가 이론적으로 우수하고 실례상으로 타당하지만, 초과이익설을 택하는 경우 그 초과이익분을 권리자가 입증하는 것은 현실적으로 용이하지 않아서 입증취지 경감을 목적으로 한 특허법 제128조 동 조항의 도입취지에 맞지 않으므로 권리자는 단순이익설에 해당하는 이익의 액만을 입증하면 족하고 이익액 가운데 다른 요인이 있는 경우에는 침해자가 그것에 기하여 상대방의 실제의 손해액이 자기의 이익보다도 적다는 것을 증명하여야 한다고 한다.⁴²¹⁾

기여도에 관한 주장입증 책임에 관해서는 입증책임에 관한 법률요건 분류설의 적용을 받으며 기여도를 구성요건으로 보아 권리자인 원고측에서 주장·증명하여야 한다는 견해, 법률요건 분류설의 적용을 받는다고 보기는 하지만 입증책임의 경감을 취지로 하는 동 조항의 입법취지와 기여율에 관한 입증 자료는 대부분 침해자가 보유하고 있을 것이라는 현실적인 점을 고려하여 권리자는 전체 제품의 제조판매에 의한 이익을 주장·입증하면 본 조항의 추정을 받게 되고 침해자가 감액을 받으려면 특허권 이외의 판매이익을 가져온 기타 요인을 주장·입증하여 침해 기술의 기여율을 낮출 수 있다는 견해가 있다.⁴²²⁾ 다른 한 편 일반 손해배상에서 과실상계와 유사한 방식으로 법원이 재량으로 적절한 기여율을 결정함이 타당하다는 견해가 있다.⁴²³⁾

(3) 판례의 태도

대법원은 의장권 판결⁴²⁴⁾에서 침해기업의 비기술적 기여에 대해서 분

421) 이상경, 전계서, 302면; 안원모, 전계서, 220-221면 참조.

422) 전효숙, 전계서, 2005, 808면; 권택수, 전계 논문, 587면.

423) 안원모, 전계서, 228면.

424) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결.

명하게 인정하면서도 이의 입증에 충분하지 않다고 보아 그 기여도 제한을 인정하지 않은 항소심 판결을 인용하였다.

이 사건은 흡음천정판에 사용되는 디자인에 관한 의장권 사건으로 구 의장법 제64조 제1항 ‘양도수량 손해액인정 조항’이 주장·적용된 사례이다.⁴²⁵⁾ 항소심에서 피고는 침해의장의 제품에는 몸체테두리 부분에 흡이 있어 전선 등이 용이하게 시공될 수 있는 장점이 있어 이로 인해 위 제품의 수급이 촉진되었으므로, 이를 손해배상액의 산정에 있어서 피고의 기여분으로 참작하여야 하고 그 기여의 정도는 적어도 원고가 입은 손해액의 3/4로 보아야 한다고 주장하였다.

항소심 법원은 침해의장제품은 이 사건 등록의장제품과는 달리 본체 테두리 부분에 흡이 있어서 전선 등을 용이하게 시공할 수 있으나, 위 기능으로 인하여 이 사건 침해의장제품의 수급이 촉진되어 침해수량이 증가하였다는 점에 관하여 이를 인정할 만한 증거 부재를 이유로 피고의 기여도 항변을 배척하였다. 피고가 상고하였는데 그 상고의 이유로서 구 의장법 제64조 제1항 단서⁴²⁶⁾에 기하여 피고가 이 사건 등록의장을 침해하던 당시 국내에 원·피고 이외에도 천정흡음판을 생산, 판매하는 업체들이 있었다거나 피고의 침해제품의 생산 및 설치에 있어서 피고의 실용신안권이 실시되고 있었다고 주장하며 당해 침해 권리의 기여도를 산정하여야 한다고 항변하였다.

대법원은 ‘양도수량 손해액인정 조항’의 단서 조항에 따른 공제 대상 금액의 인정 요건에 관한 사유란 “침해자의 시장개발 노력·판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 의장권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 의장권을 침해하지 않으면서 의장권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 그러한 사유에 포함될 수 있음은 물론”이라고 하여 분쟁대상 기술과 무관

425) 이 사건은 이 장 제2절의 ‘이익액’ 개념에 관한 대법원 판례로 상세히 다루었으므로 그 사실관계 및 항소심 법원의 손해액 산정 과정 전체에 관해서는 별도로 다루지 않고, 항소심 법원 및 대법원에서의 피고의 기여도 항변에 대한 법원의 판단만을 제한하여 검토한다.

426) 구 의장법 제64조 제1항 제3문(단서조항): 다만, 의장권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

한 침해자의 기여도 및 시장의 경쟁상황 등이 대상이 된다고 실시하였다.

입증의 주체와 정도에 관하여 대법원은 이 단서를 적용하여 손해배상액의 감액을 주장하기 위하여 침해자로서는 그러한 사정으로 인하여 의장권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 대해서까지 주장과 입증을 하여야 한다고 실시함으로써 입증책임이 피고에게 있고 그 입증의 정도는 비기여부분에 대한 금액까지 구체적이어야 함을 명확히 하였다. 이 사건에의 구체적 적용과 관련하여 대법원은 “비록 피고가 이 사건 등록의장을 침해하던 당시 국내에 원·피고 이외에도 천정흡음판을 생산, 판매하는 업체들이 있었다거나 피고의 침해제품의 생산 및 설치에 있어서 피고의 실용신안권이 실시되고 있었다고 하더라도, 위 천정흡음판 업체들이 생산·판매하는 제품이 이 사건 등록의장제품인 흡음천정판에 필적할 만한 것이었는지, 그 시장점유율은 어떠하였는지, 혹은 피고의 실용신안권이 침해제품의 판매 증가에 얼마나 기여하였는지 등에 관한 아무런 입증이 없는 이 사건에서, 단지 이 사건 등록의장과 동일한 용도의 제품이 시장에 공급되고 있었다거나 피고의 실용신안권이 실시되고 있었다는 사정만을 들어 구 의장법 제64조 제1항 단서에 의하여 손해배상액을 감액할 것은 아니라고 할 것”이라고 판시하여 기여도 증거부재를 이유로 피고의 기여도 항변을 배척한 원심의 조치를 정당하다고 인정하였다.

(4) 검토의견

대법원은 이 사건에서 침해자의 고유한 경영역량이 기여도 제한의 사유가 될 수 있음을 분명하게 함으로써 학설 중 초과이익설의 취지와 같은 판단을 하였다. 대법원의 태도는 이론적으로 타당하다고 생각된다. 기업의 제품개발과 양산과정에서 정도의 차이는 있을지언정 기술뿐만 아니라 제품 생산주체의 인력, 경영역량, 그리고 자본 등의 요소가 영향을 미치는 것은 당연하고, 손해배상은 침해와 인과관계 있는 손해를 배상하는 것이므로 침해제품 생산자의 고유한 투입요소에 기한 부분은 공제되는 것이 합리적이기 때문이다.

그런데 대법원의 법리적 실시에도 불구하고, 현실적으로 기여도 고려

는 제대로 이루어지지 않고 있다. 그 원인으로서는 일차적으로 구체적인 산정의 어려움을 들 수 있다.⁴²⁷⁾ 법원은 기여도 제한의 주장·증명을 피고의 항변사항으로 보아 피고에게 주장·증명하도록 하고 있는데, 이 때 구체적 수치까지 입증을 요구함으로써 현실적으로 기여도 제한을 인정받는 것이 용이하지 않도록 하고 있다. 검토한 판례에서 대법원은 국내 경쟁업체의 존재 및 피고 기술의 침해제품 실시 등만으로는 부족하다고 보았고 경쟁업체의 생산·판매하는 제품이 이 사건 등록의장제품인 흡음천 정판에 필적할 만한 것이었는지, 그 시장점유율은 어떠한 것인지, 혹은 피고의 실용신안권이 침해제품의 판매 증가에 얼마나 기여하였는지 등을 구체적으로 입증하여야 한다고 하였다.

생각하건대, 기여도 제한에 관하여 아직 법원에서 널리 통용되는 객관적 산정법이 존재하지 않는 상황에서 당사자에게 이를 구체적 수치까지 입증하도록 하는 것은 현실적으로 기술적·비기술적 기여를 분리하는 것을 곤란하게 하고 있다. 특히 현재와 같이 기여도 제한을 피고의 항변사항으로 보는 경우 법원이 가해자인 피고의 행위태양 등을 고려하여 기여도 제한에 암묵적인 제재·징벌적 목적의 고려를 가미함으로써 객관적인 기여도 제한이 어렵게 하는 요인이 될 여지도 있다.⁴²⁸⁾ 기여도를 항변사실로 보아 피고에게 전적으로 주장·입증의 책임을 부여하는 것보다는 손해액 산정을 위한 간접사실이나 경험칙으로 보아 법원이 당사자의 증거자료를 참조하되 재량으로 기여도를 제한하는 것이 전체 손해배상체계의 합리성 제고라는 점에 있어 타당할 것으로 생각된다.

427) 기여도 고려설이 이론적으로 타당하다는 점에 대한 대체적인 공감에도 불구하고 학자들 역시 실무적으로 기여율의 산정은 극히 곤란한 부분이라고 여긴다(안원모, 전게서, 228면).

428) 설민수, 전계 논문, 447-448면.

제 6 절 소결

이 장에서는 제3장에서 실증분석을 통하여 도출한 제1심 법원의 손해액 산정법에 관한 주요 쟁점별로 학설과 판례를 검토하였다. 특허법 제128조 각 조항과의 관련성에 비추어 쟁점을 손해액 산정시 원·피고 이익액 산정법, 실시료 상당손해액 산정시 실시료 산정법, 재량에 기한 상당손해액 산정법, 그리고 기술기여도 산정법과 입증책임에 관한 순서로 검토하였다.

각 절의 검토 내용을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 이익액의 개념정의와 관련하여, 일단 법원이 사용하는 순이익의 개념은 영업이익이라는 용어와 개념으로 통일이 필요할 것으로 여겨진다. 부득이한 경우에 사회의 다른 분야에서 통상적으로 사용되는 개념 정의와는 다른 법원만의 고유한 정의가 사용될 수도 있을 것이지만 특허침해 손해액 산정에 있어 순이익의 개념을 기업의 재무회계적 개념과 차별적으로 사용하는 것은 재무회계적 개념에 기한 손익계산서 작성에 익숙한 당사자들에게 혼란을 가중하고, 하급심 법원에서 판결상 혼란을 초래하며, 법원의 순이익 개념은 재무회계적 개념 상 영업이익의 개념으로 대체 가능하다는 점에서 굳이 법원 고유의 순이익 개념을 추구할 실익도 없어 보이기 때문이다.

그렇다면 영업이익(현행 법원의 순이익)과 한계이익 가운데 어떠한 이익액 개념이 타당할 것인지에 관하여 손익계산서는 거의 모든 기업이 매년 작성하므로 법원의 손해액 산정과정에서 사실의 수집을 용이하게 한다는 점에서 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 기한 이익액 개념을 산정하는 것이 타당하다고 생각한다. 한계이익은 개념적인 타당성은 있을지라도 손익계산서의 모든 항목에서 고정경비와 변동경비를 분리하는 과정에서 공제방법의 일관성을 기하기 어려운 난제가 있고 추가적인 자료의 증명이 필요하다는 현실적 어려움도 있다. 일반적으로 동일한 조건이라면 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 의한 산정이 ‘한계이익’에 기한 산정과 비교하여 그 금액이 적다는 점에서 권리자 보호의 문제를 제기할 수도 있으나 이는 구체적 사실관계 하에서 권리자의 두터운 보호가 필요한 경우 ‘영업이익(법원의 순이익)’에 재량배율을 가하여 증액하는 방안을 취하면 될 것이라고 생각한다.

둘째, ‘실시료 상당손해액 조항’의 적용에 있어서 기준 실시료의 결정과 관련하여 대법원은 업종 평균 등 이차적 사실자료의 사용이 가능하다는 점을 명확하게 하면서도, 원고가 구체적으로 동기술에 대하여 제3자와 체결한 실시료 계약 또는 원고가 피고와 유사기술에 대하여 과거에 체결한 계약 등이 존재하는 경우 원고의 실시료 계약이 이례적으로 높거나 통모의 정황 등이 있음을 피고가 주장입증하지 않는 한 업계의 통상적 실시료보다 우선적 고려 대상으로 하였다. 한편 대법원은 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용을 유추적용함이 현저히 불합리한 것인지 여부에 관해서는 피고에게 입증책임이 있다고 보았다. 그러나 손해의 공평한 분담과 법원 전체 차원의 특허침해 손해액의 합리적 배상체계의 마련의 중요성을 고려하면, 비록 피고가 이를 충분히 주장·입증하지 못하더라도 법원이 원고가 주장·입증한 사적 실시료 계약이 과도하다고 여겨지는 등 불합리성이 있다고 판단되는 경우 석명권을 행사하거나, 업계 통상 실시료를 법원에 현저한 사실로 보거나⁴²⁹⁾ 또는 민사소송법 제292조의 직권증거조사⁴³⁰⁾ 조항을 활용하는 등의 방법으로 실시료의 합리적 기준 마련을 위해 적극적 역할을 수행할 필요가 있다고 생각된다.

셋째, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하는 경우 법원은 일반적인 불법행위 손해액 산정에서 적용되어 온 법리와 동일하게 간접사실을 최대한 탐색하고, 이를 합리적으로 평가하며, 객관적으로 수증할 수 있는 손해액을 산정하여야 한다는 원칙을 견지하고 있다. 그러나 재량의 일탈·남용을 막기 위한 그러한 원칙에도 불구하고 정성적 산정법에 의하여 손해액 산정이 이루어진 경우 우리 판례는 구체적 사실관계의 여러 사실을 고려하되 자유로이 적합한 방법을 채택할 수 있다고 보아 그 재량의 범위를 사실상 넓게 인정해 온 것이 사실이다.

하지만 특기할 만 한 점은 정량적 손해액 산정법을 사용하여 손해액

429) 대법원 1996. 7. 18. 선고 1994다20051 전원합의체 판결. 대법원은 공신력 있는 통계자료(직중별임금실태조사보고서)에 대하여 법원에 현저한 사실로 보아 변론에 전혀 현출되지 아니하였음에도 불구하고 사실심 법원이 이 사실을 피해자의 수입을 인정하는 자료로 이용할 수 있다고 하여 변론주의의 예외로 판단하였다.

430) 민사소송법 제292조(직권에 의한 증거조사) 법원은 당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나, 그 밖에 필요하다고 인정한 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있다.

산정을 한 경우에는 그 손해액 산정을 더욱 정교하게 할 것을 이유로 파기 환송한 사례가 있다는 점이다. 정량적 산정법은 상급심의 엄밀한 판단을 가능하게 하여 손해배상액 산정법의 투명성과 합리성을 높이고 당사자의 신뢰도를 제고하는 효과가 있다는 점에서 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하는 경우라고 하더라도 정성적 산정법에 대한 의존도를 줄이거나 또는 부득이한 경우라도 그 심증형성 과정을 구체적으로 실시할 필요가 있을 것이다.

넷째, 이 장에서 검토한 판례들은 대법원이 기여도를 제한하는 것을 긍정하는 기여도 고려설의 입장에 있음을 명백하게 보여준다는 점에서 의의가 있다. 손해액추정 규정이 손해배상의 산정요소에 관한 증명도를 경감해주는 효과가 있기는 하나, 그렇다고 하여 침해와 직접적 관련이 없는 부분에서까지 권리자에게 배상을 하는 것은 과잉배상으로 손해배상의 취지에 부합하지 않는다는 점에서 판례의 태도와 같이 기여도 제한설이 타당하다고 생각된다. 그런데 검토 대상 판례 가운데 기여도 제한이 인정된 저작권 및 실용신안권 판례는 침해부분의 분리가 비교적 용이했던 사안들이다. 이와 비교하여 특허침해의 경우 기여도의 입증이 상대적으로 어렵고 이는 우리 법원이 특허침해 사건에서 기여도 제한을 인정하지 않는 경향에도 영향을 미치는 것으로 보인다. 그러나 이러한 입장에 대해서는 신중한 검토가 필요하다고 여겨진다. 판례가 분쟁특허의 기여도 제한 항변을 배척하는 주요 논거 가운데 하나는 대상기술이 침해제품에서 없어서는 안 되는 중요기술이라는 점인데 여러 기술로 이루어진 융·복합 기술집약제품에서 각각의 기술은 모두 저마다의 중요성을 가지고 있고 그 중 하나가 상실되면 기능을 제대로 발휘하지 못하는 것들이 많기 때문에 침해제품에서 분쟁대상 특허가 없으면 그 기능을 제대로 발휘하지 못한다는 점을 이유로 당해기술의 침해제품 기여도를 100%로 인정하는 것에는 동의하기 어렵다. 또한 대상 제품에서 중요한 영향을 기술경영학적 관점에서 보면 하나의 완제품은 그 비중의 차이가 있을 뿐만 아니라 기술적 기여뿐만 아니라 경영적 역량, 인적 자원의 역할, 그리고 자본의 기여 등 제반 요소가 포함되어 있다고 보는 것이 보편화되어 있다. 이러한 점들을 고려할 때 법원은 기술기여도 산정에 있어 보다 적극적인 태도를 취할 필요가 있다.

제 5 장 온라인 기술가치평가시스템을 통한 특허침해 손해액산정 가능성

제 1 절 개요

이 장에서는 특허침해 손해액 산정법의 통일성과 투명성을 높이고 재판부가 직접 손해액을 산정하거나 또는 증거자료의 타당성을 검토할 때 기술경영분야의 기술가치평가의 방법론 및 연관된 데이터베이스 자료를 활용할 수 있는지 검토한다. 실제로 법원의 판단이 이루어진 대표적 특허침해 소송사건을 선택하여 직접 분석을 수행함으로써 구체적인 분석을 수행한다. 특허법 제128조의 ‘침해자이익액 손해액추정 조항’ 및 ‘실시료 상당손해액 조항’에 기한 손해배상액 산정시에 기술가치평가 방법론의 ‘(기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델’과 ‘로열티공제 모델’을 활용할 수 있는지 검토한다.⁴³¹⁾

분석에 앞서 본 연구에서 기술가치평가의 방법론 및 온라인기술가치평가시스템에 관하여 분석하는 관점을 세 가지 측면에서 제시하고자 한다. 첫째, 본 연구에서는 기술가치평가 방법론으로 얻어진 금액(가치결론)이 손해액으로 바로 인정 또는 대체될 수 있다고 주장하는 것이 아니다. 일반적으로 말하는 기술가치는 당해 기술의 경제적 수명이 종료되는 시점까지 벌어들일 수 있는 예상되는 수익의 개념이다. 한정된 침해기간에 국한하여 발생된 손해액을 산정하여 얻어지는 손해배상액보다 항상 높은 금액일 개연성이 크다. 또한 기술가치는 대체로 평가시점을 기준으로 미래의 수익창출에 대한 예측이며, 손해배상액은 과거의 일실이익을 산정한다는 점에서 차이가 있다. 나아가 신제품과 신산업으로 동 기술의 적용이 확장되는 등 당초 기술가치평가 시점에 고려하였던 요인의 사정이 변경된다면 기술의 가치는 변화된다. 그러나 그러한 차이점에도 불구하고 손해액 산정과 기술가치평가는 기술을 통해 얻어진(또는 얻어질)

431) 이 장의 분석과 논의의 전개 과정에서 한국기업·기술가치평가협회(<http://www.valuation.or.kr>)의 학회장님을 포함한 전문가(교수, 박사, 업체 대표 등) 및 KIS TI 스타밸류 시스템 담당 박사님들과의 지속적인 토론을 통해 논의를 발전시켰다는 점을 밝혀두며, 감사의 뜻을 표한다.

이익을 경제적 금전 가치로 환산하고자 한다는 점에서 본질적으로 연관성이 크고,⁴³²⁾ 방법론적으로 기술가치평가에서 사용되는 여러 모델과 사실자료의 데이터베이스는 특허법 제128조의 손해액 산정법과 밀접하게 관련되어 있다. 따라서 현재 법원 손해액 산정 실무의 정리되지 못한 혼란의 점들을 일관성 있고 체계적으로 정리하여 합리적인 손해배상 시스템을 운영하는 데에 동 방법론이 기여할 수 있을 것이라고 가정하고 이를 검토하고자 한다.

둘째, 본 연구에서는 기술가치평가 방법론의 특성을 최대한 활용하면서도 특허침해 손해액 산정의 의미에 부합하도록 일부 요소는 부분적으로 변형하여 적용한다. 그 과정에서 양자 간에 어떤 면에서 유사하고 또 어떤 면에서 다른지를 구체적으로 평가함으로써 이해도를 높이고 특허법 제128조의 각 조항에 기한 손해액 산정의 개선에 활용할 수 있는 포인트를 찾아내고자 한다. 이러한 평가는 법원에 기술가치평가 결과가 증거자료로 제출되었을 때 손해배상액 산정의 견지에서 그 금액을 어떻게 이해하여야 하는지에 관한 시사점 또한 제공할 수 있을 것이다.

셋째, 본 연구에서 특히 온라인기술가치평가시스템에 주목한다. 비록 온라인 시스템의 특성상 손해액 산정의 규모가 커지면 전문가의 개입을 통한 보완적 판단이 필요하기는 하지만, 온라인가치평가시스템은 사용의 편의성과 절차의 간편성 등에 비추어 이를 법원의 내부 전산망에 접목함으로써 손해액 산정 실무에 구체적으로 활용할 여지도 있다고 여겨지므로 이에 대한 검토 역시 수행한다. 선행연구에서 뿐만 아니라,⁴³³⁾ 본 연구를 수행하는 과정에서 현직 법원 판사나 또는 특허침해소송을 수행한 경험이 있는 변호사들과 인터뷰를 한 결과 법원이 정성적 손해액 산정을 자주 사용하는 중요한 이유는 업무의 과다에 따른 것이었다. 변론주의의

432) 이와 같은 공통점에 착안하여 법학 분야에서도 법원의 손해배상 산정에 있어 기술가치평가의 활용가능성을 긍정적으로 검토하는 논의가 전개되기도 하였다(각주 27 참조).

433) 설민수, 전계 논문, 467면. 특허침해소송의 대부분이 이루어지는 수도권 민사합의부는 2014년 4월을 기준으로 평균400건 정도의 미제 사건에 신규로 월 40건 이상이 배당되며 지식재산권을 전담으로 다루는 재판부라고 하더라도 서울중앙지법을 제외하고는 지식재산 사건의 비중이 평균 5%에 미달하는데 반해 최소 매주 다투는 사건을 매주 8건 정도를 선고해야 하는 구조로 전체 5-6건 내외인 특허침해 소송만을 별도 취급하는 것은 현실적으로 불가능하다.

문제는 별론으로 하더라도 과중한 업무로 손해액 산정에 있어 당사자들이 제출한 증거자료에 의지할 수밖에 없는 형편인 경우가 많은데 이 때 당사자들이 제출한 증거자료가 적합하다고 여겨지지 않는 경우 직접 나서서 손해액 산정을 수행하기에는 역력이 부족하다는 것이다. 상황이 이러하다면, 교통사고 손해배상 실무에서 사용되는 산정매뉴얼과 같이 사용이 용이하고, 법원에서 도입하기에 추가적인 비용이 크지 않은 방법이 있다면 이는 그 자체로 법원의 손해액 산정 실무의 개선에 도움이 될 수 있을 것이다. 기술가치평가를 위한 온라인 시스템은 그 후보가 될 수 있을 것이라는 생각에서 검토가 필요하다고 보았다.

법원이 직접 시스템을 도입하지 않고 민사소송법상 감정인제도⁴³⁴⁾ 및 전문심리위원제도⁴³⁵⁾를 활용하여 가치평가사, 계량경제학자, 회계사 등과 같은 전문가의 도움을 받을 수도 있을 것이지만 그러한 전문가 활용제도의 발전과 함께 법원 내에서 각 재판부에도 그와 같은 시스템이 구축될 수 있다면 법원이 상충되는 원·피고측 전문가의 견해를 판단하는 데 도움을 받을 수 있을 것이라고 여겨진다.

434) 민사소송법 제334조(감정의무) ①감정에 필요한 학식과 경험이 있는 사람은 감정할 의무를 진다(감정인 제도에 관한 규정은 민사소송법 제333조 내지 제342조에 규정되어 있다).

435) 민사소송법 제164조의2(전문심리위원의 참여) ①법원은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차(증거조사·화해 등을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 제164조의4제1항에 따라 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다.

제 2 절 기술가치평가 활용의 법적 근거

1. 우리 법률상 ‘기술평가’ 정의

우리나라는 1994년 「발명진흥법」, 1997년 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」, 2000년 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 등을 시작으로 최근까지 다양한 지식재산 관련 법제를 정비하여 왔고, 이들 법제는 기술가치평가와도 밀접한 관련을 두고 있다.⁴³⁶⁾ 기술평가법률 및 행정규칙(고시)에 규정된 것으로는 산업통상자원부 소관 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’, 금융위원회 소관 ‘기술신용보증기금법’, 특허청 고시 ‘발명진흥사업 운영요령’ 등을 들 수 있다. 우리 법률에는 기술가치평가보다 한 단계 상위 개념으로서 ‘기술평가’라는 용어가 정의되어 있다.⁴³⁷⁾

<표 5-2-1> 관련 법률의 기술평가 정의 규정

법률	기술평가 정의
기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제2조 제4호 (산업통상자원부)	· 기술평가란 사업화를 통하여 발생할 수 있는 기술의 경제적 가치를 가액, 등급, 또는 점수 등으로 표현하는 것
기술신용보증기금법 제28조 제1항 제6호 (금융위원회)	· 기술평가는 기술과 관련된 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 평가하여 금액, 등급, 의견 또는 점수 등으로 표시하는 것
발명진흥사업 운영요령 제2조 제8항 (특허청)	· 발명의 평가란 기술(제품)에 대하여 권리성, 기술성, 시장성, 사업성 등을 종합적으로 분석하여 그 기술(제품)의 우수성과 사업타당성을 의견, 등급, 점수, 금액으로 나타낸 것

출처: 각 법률 해당 조문. ()안은 소관부처임.

436) 우리나라 기술가치평가는 1996년 산업기술정책연구소가 산업자원부를 위해 기술담보사업을 구상하며 구체화된 이래, 1997년 IMF 외환위기 이후 신기술 사업화와 벤처기업 중심의 산업 정책의 발전으로 중소기업청, 정보통신부 등 여러 부처에서 관심을 가지면서 본격화되었다(설성수, 오세경, 박현우, 전계서, 44-45면). 그러나 실질적으로 기술이전·거래 및 M&A 등이 활성화되지 않은 시장 환경에서 민간보다는 공공부문을 중심으로 성장하였다.

437) 우리나라에서 이러한 용어가 사용되기 시작한 것은 기술보증기금, 산업기술진흥원(구 기술거래소), 발명진흥회 등이 기술평가 업무를 본격적으로 시작한 1990년대 후반이다(김성윤 외, 「기술평가시장 현황분석 및 활성화 방안」, 지식경제부, 한국산업기술진흥원, 기술보증기금, 2011, 6면).

2. ‘기술평가기준 운영지침’ 고시

산업통상자원부가 고시한 ‘기술평가기준 운영지침⁴³⁸⁾’에서는 기술평가를 ‘기술력평가’와 ‘기술가치평가’의 두 유형으로 구분한다.⁴³⁹⁾ 동 지침에서는 ‘기술력평가’는 기술평가의 한 유형으로, 기술을 활용하는 주체의 인력, 조직, 지원서비스 등을 종합적으로 평가함으로써 그 주체의 기술개발, 흡수 및 혁신능력을 평가하는 것을 말하며 등급, 점수 등 다양한 형태로 표시될 수 있다고 정의된다(동 지침 제2조 제1호). ‘기술가치평가’는 사업화하려는 기술이나 사업화된 기술이 그 사업을 통하여 창출하는 경제적 가치를 기술시장에서 일반적으로 인정된 가치평가 원칙과 방법론에 따라 평가하는 것으로 정의된다(동 지침 제2조 제2호).⁴⁴⁰⁾

동 지침에서는 기술평가의 용도로 기술 이전 및 거래분야, 금융분야, 현물출자분야, 전략분야, 청산분야, 소송분야, 세무분야 등을 명시하고 있는데, 기술가치평가가 지식재산권 침해, 채무불이행, 기타 재산 분쟁 관련 소송에서 사용될 수 있음을 명문으로 규정하고 있다.⁴⁴¹⁾ 기술평가의 절차에 관하여 ‘기술평가기준 운영지침’은 기술평가자는 기본사항의 특

438) 산업통상자원부, 「기술평가기준 운영지침」, 산업통상자원부 고시 제 2014-97호, 2014. 6. 18. 시행.

439) 기술평가기준 운영지침 제18조(기술평가의 종류) ① 기술평가의 유형은 등급이나 점수로 나타내는 기술력평가와 화폐단위로 나타내는 기술가치평가로 구분할 수 있다.(산업통상자원부, 「기술평가기준 운영지침」, 산업통상자원부 고시 제2014-97호, 2014. 6. 18. 시행.) ② 기술력평가의 경우에는 제32조 기술력평가의 평가항목에 의거하여 등급 및 점수로 산출할 수 있다.③ 기술가치평가의 경우에는 제36조에 속한 평가접근법을 적용하여 금액으로 산출할 수 있다.

440) 동 지침에서는 기술력평가에 관해서는 제32조에 기술력평가항목을, 제36조에는 기술가치평가의 평가접근법을 규정하고 있다.

441) 기술평가기준 운영지침 제16조 기술평가는 평가의 목적과 용도에 따라 평가관점이나 평가요인의 고려요소가 달라지므로 다음 각 호와 같이 평가의 목적과 용도를 명시하여야 한다. 1. 이전 및 거래분야 : 기술의 매매, 라이선스의 가격결정 등을 위함; 2. 금융분야 : 기술의 담보권 설정 또는 투자유치를 위함; 3. 현물출자분야 : 기술 또는 지식재산권의 현물출자를 위함; 4. 전략분야 : 기업의 가치증진, 기술상품화, 분사, 장기 전략적 경영계획 수립 등을 위함; 5. 청산분야 : 기업의 파산 또는 구조조정에 따른 자산평가, 채무상환계획 수립 등을 위함; 6. 소송분야 : 지식재산권 침해, 채무불이행, 기타 재산 분쟁 관련 소송을 위함; 7. 세무분야 : 기술의 기증, 처분, 감가상각을 위한 세무계획 수립 및 세금납부 등을 위함; 8. 기타분야 : 특례상장 등을 위함.

정, 평가계획 수립, 대상기술의 확인, 자료수집 및 정리, 평가요인의 분석, 평가방법의 선정 및 적용, 평가결과의 결정 및 표시의 순서에 따라 평가를 하여야 하며, 합리적이고 능률적인 평가를 위하여 필요할 때에는 순서를 조정할 수 있다고 규정하고 있다(동 지침 제18조).

이 지침에서는 기술가치평가에 대한 기본적인 평가방법으로 시장접근법, 수익접근법, 원가접근법 등 세 가지 방법을 제시한다(동 지침 제36조 제1항). 각 접근법은 단독으로 또는 로열티공제법 등과 함께 사용될 수 있으며(동조 제2항), 특별한 이유가 없는 한 대상기술의 특성을 분석하여 세 가지 평가접근법 중 적절한 평가방법을 선택할 수 있도록 규정하고 있다(동조 제3항).⁴⁴²⁾

시장접근법은 대상기술과 동일·유사 기술이 활성시장에서 거래된 가치에 근거하여 이와 대상기술을 비교·분석함으로써 상대적 가치를 산정하는 방법으로 규정된다.⁴⁴³⁾ 수익접근법은 기술요소법 기반의 가치산정법으로 대상기술의 경제적 수명기간 동안 기술사업화로 인하여 발생될 미래 경제적 이익을 적정 할인율을 적용하여 현재가치로 환산하는 방법으로 규정된다.⁴⁴⁴⁾ 원가접근법은 대상기술을 개발하는데 투입된 비용을

442) 동 지침 제36조 내지 제40조.

443) 기술평가기준 운영지침 제37조(시장접근법) ①시장접근법은 대상기술과 동일 또는 유사한 기술이 활성시장에서 거래된 가치에 근거하여 비교·분석을 통하여 상대적인 가치를 산정하는 방법이다. ②시장접근법에는 시장거래사례비교법, 상관행법 등이 있다. ③시장접근법을 사용하기 위해서는 시장에서 거래된 동일 또는 유사기술의 거래사례 중 거래조건, 기술의 속성, 기술의 제품화 단계, 기술수준·완성도, 특허 등 지식재산권 현황, 기술 활용도, 시장영역, 지리적 영향범위 등을 대상기술과 비교하여 적용이 가능한지 여부를 판단하여야 한다. ④시장접근법을 사용함에 있어 비교 가능한 거래사례로부터 얻을 수 있는 정보를 선택하는 경우에는 거래사례에서의 거래조건과 평가목적 등이 다를 수 있으므로 비교 대상과 유의한 차이가 있을 때는 적절히 차이를 조정하여 평가하여야 하며, 유사성의 판단 기준과 차이를 조정한 경우에는 그 근거를 명시하여야 한다. ⑤시장접근법은 시장에서 동일기술에 대한 거래사례가 없거나 유사기술에 대한 거래사례가 부족한 경우에는 적용하지 아니한다. ⑥시장접근법을 사용함에 있어 거래사례를 확인할 수 있고 가격에 대한 정보를 이용할 수 있더라도, 가격에 대한 적절한 조정이 어렵거나 대상기술의 차별화된 특성을 반영하는데 필요한 조정률을 결정하는 것이 어려운 경우에는 다른 평가방법을 적용하여 얻어진 평가결과를 비교 검토하기 위한 참조방법으로 사용될 수 있다.

444) 기술평가기준 운영지침 제38조(수익접근법) ①수익접근법은 기술요소법 기반의 가치산정법으로 대상기술의 경제적 수명기간 동안 기술사업화로 인하여 발생될 미래 경제적 이익을 적정 할인율을 적용하여 현재가치로 환

기초로 기술의 가치를 산정하거나 대체의 경제원리에 기초를 두고 동일한 경제적 효익을 가지고 있는 기술을 개발하거나 구입하는 원가를 추정하여 가치를 산정하는 방법으로 규정된다.⁴⁴⁵⁾ 로열티공제법은 비교 가능한 기술이 존재한다는 전제 하에 제3자로부터 라이선스 되었다면 지급하여야 하는 로열티를 기술소유자가 부담하지 않음으로써 절감된 로열티 지불액을 추정하여 현재가치로 환산하는 방법으로 규정된다.⁴⁴⁶⁾ 이 지침

산하는 방법이다. ②수익접근법의 가치산정에는 기술의 경제적 수명, 현금 흐름, 할인율, 기술기여도(지식재산기여도) 등의 추정이 필요하다. ③수익접근법은 다음 각 호의 추정 재무정보에 근거하여야 한다: 1. 예상 매출액, 2. 예상 영업이익 또는 순이익, 3. 예상 세전이익과 세후이익, 4. 현금흐름. ④수익접근법을 이용한 가치산정은 대상기술의 사업화로 인해 발생하는 매출액의 추정으로부터 시작되며, 이는 평가참여자의 합의를 바탕으로 하여야 한다. ⑤수익접근법에서 대상기술의 식별 및 분리가 가능한 합리적인 방법이 전제될 경우 증분수익법의 활용이 가능하다.

445) 기술평가기준 운영지침 제39조(원가접근법) ①원가접근법은 대상기술을 개발하는데 투입된 비용을 기초로 기술의 가치를 산정하거나 대체의 경제원리에 기초를 두고 동일한 경제적 효익을 가지고 있는 기술을 개발하거나 구입하는 원가를 추정하여 가치를 산정하는 방법이다. ②원가접근법은 역사적 원가법, 재생산원가법 및 대체원가법 등으로 구분할 수 있다. ③역사적 원가법은 대상기술을 개발하는 데 투입되었던 과거의 제반 비용을 합산하여 가치를 평가하는 방법이며, 대상기술을 개발하는데 투자되었던 비용을 산출할 수 있는 경우에 적용할 수 있다. ④재생산원가법은 대상기술과 동일한 과학적 연구, 디자인 및 개발방법을 사용하여 동일한 기술을 개발하여 완성하는데 소요되는 총원가를 의미하며, 대상기술의 정확한 복제물의 건설이나 구입에 소요되는 원가이다. ⑤대체원가법은 평가시점에서 대상기술과 동일한 효용(유용성)을 가지는 대체기술을 개발하여 완성하는데 소요되는 총원가를 의미하며, 현재의 기술로 대상기술의 효용을 재생하는 원가이다. ⑥원가접근법을 사용하는 경우에는 완성시점과 평가시점 사이에서 발생된 물리적 마모, 기능적 진부화, 기술적 진부화, 경제적 진부화와 같이 물리적인 용도나 유효성이 약화되어 가는 것 등의 진부화 수준을 고려하여야 한다. ⑦원가접근법을 사용하기 위해서는 역사적 원가, 재생산원가, 대체원가 등 상세한 원가 정보가 필요하다.

446) 기술평가기준 운영지침 제40조(로열티공제법) ①로열티공제법은 제3자로부터 라이선스 되었다면 지급하여야 하는 로열티를 기술소유자가 부담하지 않음으로써 절감된 로열티 지불액을 추정하여 현재가치로 환산하는 방법으로 이를 사용하기 위한 전제조건은 비교 가능한 기술이 존재하여야 한다. ②로열티공제법을 사용하는 경우에는 대상기술과 비교할 만한 투자위험과 수익성을 가지는 유사기술의 라이선스 거래를 선택하여 그 로열티에 대상기술과 유사기술과의 차이를 반영하여 로열티를 산정한다. ③로열티공제법을 사용함에 있어 대상기술과 유사기술의 로열티 계약 조건을 비교할 때에는 다음 각 호와 같은 요인을 검토하여 차이를 반영하여야 한다: 1. 기준이 되는 라이선스된 유사기술의 법적 권리에 관한 내용, 2. 기준이 되는 라이선스된 유사기술의 유지에 관하여 요구되는 내용(제품광고, 마케팅

을 근거로 산업통상자원부는 3년을 주기로 기술가치평가 실무가이드를 작성·배포하여 기술가치평가의 통일된 적용기준을 공지한다.⁴⁴⁷⁾

팅, 품질관리 등), 3. 기준이 되는 라이선스계약의 유효일, 4. 기준이 되는 라이선스계약의 만료일, 5. 기준이 되는 라이선스계약의 독점성의 정도. ④ 유사기술의 거래사례를 사용할 수 없을 경우에는 업종별 로열티 통계 또는 상관행법 로열티 통계를 거래사례의 추정치로 사용할 수 있다. ⑤ 유사기술의 거래사례가 아닌 업종별 로열티 통계 또는 상관행법 로열티 통계를 사용하는 경우에는 로열티 결정에 영향을 미치는 요인을 반영하여 최종 로열티를 산출할 수 있으며, 영향요인에는 대상기술의 권리적 속성, 기술적 속성, 시장적 속성을 반영하여야 한다. ⑥로열티 산정기준은 대상기술에도 동일하게 적용되어야 한다.

447) 산업통상자원부, 「기술가치평가 실무가이드」, 산업부, 2014.

제 3 절 스타밸류(STAR-value) 시스템 개관

본 연구에서 분석대상 사례의 기술가치평가는 정부출연연구기관인 한국과학기술정보연구원(KISTI)⁴⁴⁸)에서 운영하는 온라인기술가치평가시스템인 스타밸류⁴⁴⁹) 시스템(<http://www.starvalue.or.kr>)을 사용한다.⁴⁵⁰) 스타밸류 시스템은 기본적인 기술가치평가 접근법인 수익접근법, 시장접근법, 비용접근법의 기법을 토대로 발전시킨 여러 가지 분석모델을 제공한다. 이 소절에서는 실제 기술가치평가를 수행하기에 앞서 스타밸류 시스템에서 제공하는 분석모델들과 산정 공식을 정리하고자 한다.⁴⁵¹)

1. 스타밸류 시스템의 개발 과정

KISTI의 스타밸류 시스템은 2001년 연구를 착수하여 2004년 최초로 서비스를 개시하였다. 이후 지속적인 모델개선 연구를 수행하여 온라인으로 기술가치를 자가 평가할 수 있는 시스템으로서 발전시켜 운영하고 있다. 소액의 연구개발비가 투자된 연구성과의 가치평가에서 출발하여 점차 신뢰도와 적용범위가 확대되어 왔다. 2015년 7월 이후 버전 4.5로 업그레이드된 평가시스템 모델을 제공하고 있다. 스타밸류 시스템은 기술에 대하여 적정 기술료를 결정하거나, 기술사업화의 타당성을 평가하

448) 현재 KISTI(Korea Institute of Science and Technology Information)는 벤처기업 육성을 위한 특별조치법, 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 등에 따라 기술평가기관으로 지정·운영되고 있다.

449) STAR-Value에서 STAR는 'Science & Technology Information Analysis for R&D'의 약자이다.

450) 현재 온라인을 통한 기술·특허 가치평가를 수행하고 있는 대표적인 온라인 시스템은 KISTI의 STAR-Value와 발명진흥회의 SMART3가 있다. 발명진흥회의 SMART3는 등급제 평가를 수행하는 시스템으로 한국과 미국 등 독특특허에 대해 평가 등급을 부여하고 권리성 분석을 지원하는 시스템이다. 2009년 처음으로 서비스를 시작한 이래 2013년 유료화를 단행하였다. STAR-Value는 기술과 특허를 모두 분석대상으로 삼는 반면, SMART3는 특허만을 분석의 대상으로 삼는다는 점에서 차이가 있다.

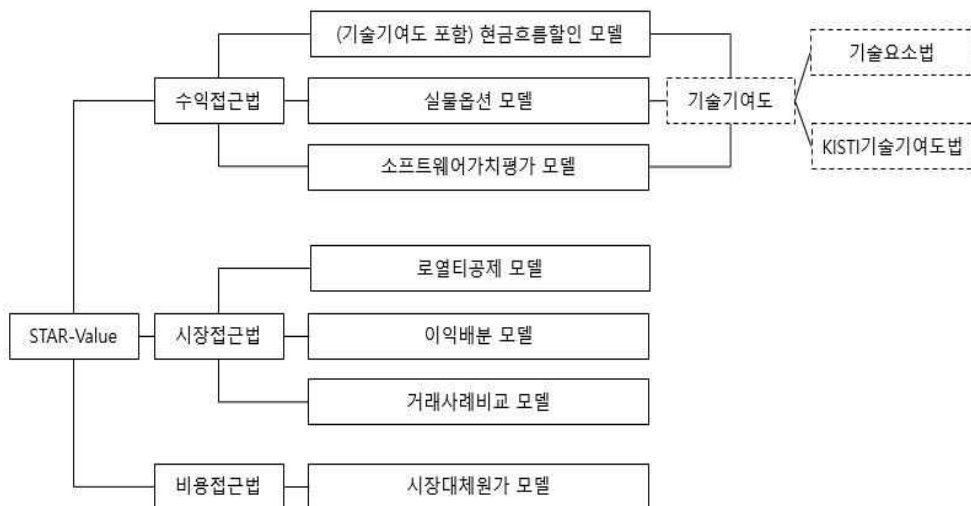
451) 이 소절의 내용은 스타밸류 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 모델별 소개내용과 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015의 내용을 토대로 하고 있으며 필요시 당해 집필진과의 인터뷰를 통해 내용을 보강한 결과물임을 밝혀둔다.

거나, 기술의 현물출자 지분을 결정하거나, 기술을 담보로 자금을 융통하는 등의 다양한 용도로 사용되어 왔다. 스타밸류 시스템은 기술가치 평가를 수행할 때 단계별로 추정된 근거가 될 수 있는 주요 지식정보를 KISTI의 방대한 데이터베이스와 선별된 인터넷 정보를 통해 지원함으로써 신뢰성 높은 기술가치평가를 수행할 수 있는 시스템이기도 하다.

2. 스타밸류 시스템의 모델 구성

스타밸류 시스템은 수익접근법, 시장접근법, 비용접근법 각각에 대하여 여러 평가모델을 구축하고 있다. 수익접근법에는 가장 일반적으로 사용되는 평가모델인 기술기여도 기반 현금흐름할인 모델, 초기단계 기술의 불확실성을 반영한 평가를 지원하기 위한 실물옵션 모델, 소프트웨어에 특화된 현금흐름할인 모델 등이 제공된다. 시장접근법에는 로열티공제 모델 및 이익배분 모델 그리고 거래사례비교 모델이 제공된다. 비용접근법에서는 2015년 하반기부터 시장대체원가모델이 제공되고 있다. 이들 모델에서는 기술수명지수(technology cycle time: TCT), 기업정보 및 표준재무정보 데이터베이스, 기술거래 사례정보 데이터베이스 등 평가정보 데이터베이스와 연계되어 가치평가의 객관성 제고를 지원하는 참조 데이터를 제공한다.

[그림 5-3-1] 스타밸류 시스템 가치평가모델 구성도



(1) 수익접근법 모델

수익접근법(income approach)⁴⁵²⁾은 기술 또는 무형자산의 가치를 당해 자산의 내용기간 동안 창출할 수 있을 것으로 추정되는 순경제적 이익을 평가시점의 현재가치로 환산하여 평가하는 방법으로, 평가대상기술의 경제적 수명 동안 기술사업화로 인해 발생될 경제적 이익을 추정한 할인율을 적용하여 현재가치로 환산하는 방법이다.

가. (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델

(기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델은 대상기술이 기대되는 경제적 수명 동안 발생할 잉여현금흐름의 현재가치에 기술요소(Technology Factor: T.F.)를 곱한 값을 최종 기술가치평가액으로 결정하는 방식으로 서 기본적인 산정방식은 다음과 같다:

$$V_d = \sum_{t=1}^T \frac{FCF_t}{(1+r)^t} \times T.F.$$

FCF(해당기술제품의 t시점의 잉여현금흐름)=영업이익⁴⁵³⁾+감가상각비⁴⁵⁴⁾-자본적지출⁴⁵⁵⁾-순운전자본증감⁴⁵⁶⁾
 V_d : 최종 기술가치평가액, T: 수익발생기간(기술의 경제적 수명), r: 할인율, T.F.: 기술기여도

수익접근법의 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델은 우리나라 가치평가 실무상 가장 빈번히 사용되는 방식이다. 수익접근법의 제반 모델들은 공통적으로 손익계산서에서 출발하여 잉여현금흐름의 견지에서 경제적 예상수익을 산정한다. 잉여현금흐름은 영업이익액에 감가상각비를 더

452) ‘수익접근법’은 ‘소득접근법’이라는 용어로 사용되기도 하는데, ‘기술가치평가 운영지침’ 고시에서 ‘수익접근법’의 용어를 사용하므로 본 논문 전체에 걸쳐서 동 용어를 사용한다.

453) 영업이익=매출액-매출원가-판매관리비-법인세.

454) 감가상각비=판매관리비 감가상각비+무형자산 상각비+제조원가명세서 감가상각비.

455) 자본적 지출=유무형자산 증감+감가상각비이며, 기술수명 종료년도에 잔여액 회수.

456) 순운전자본증감=매출채권+재고자산-매입채무의 증감이며, 기술수명 종료년도에 전액 회수.

하고 자본적 지출과 순운전자본증감분을 반영하여 산정된다. 회계상의 손익계산서의 이익개념에서 출발하되 실제 기업이 수중에 확보한 현금으로 파악하는 것이 기술의 가치를 더욱 정확하게 설명할 수 있다는 논리에 근거를 둔다.

스타밸류 시스템에서 현금흐름을 추정하는 방식은 크게 사업주체의 사업계획에 따른 직접 입력 방식, 유사기업 재무정보를 활용하여 현금흐름을 추정하는 방식 그리고 유사업종의 재무정보를 활용하여 현금흐름을 추정하는 방식의 세 종류로 구분된다. 특히, 대상 기술이 초기 단계이거나 아직 사업 주체가 없어 평가자가 현금흐름의 요소 일부 또는 모두를 추정하기 어려운 경우, 유사기업·유사업종 기반 간접 추정 방식이 주로 활용된다. 스타밸류 시스템의 현금흐름할인 모델은 기술비즈니스의 가치를 현가화한 다음 기술기여도 만큼 분할하여 기술의 가치로 본다. 기술기여도는 대상기술이 수익창출 또는 비용절감에 공헌한 정도를 의미한다.⁴⁵⁷⁾ 스타밸류 시스템은 각 단계에 관해 필요한 모든 정보를 온라인 데이터베이스로 구축하여 제공한다.

나. 실물옵션 모델

실물옵션 모델은 현금흐름할인 모델에 기반을 두고 실물옵션에 관한 블랙숄즈 방정식(Black-Scholes Equation)을 도입하여 불확실성에 의한 미래 가치를 반영한 후 기술가치를 산출하는 방식이다. KISTI가 개발하여 사용하는 실물옵션 모델은 시장 및 원가구조 분석을 통한 잠재적 사업이익 추정(1단계), 기술특성을 반영한 기술 기여이익의 추정(2단계), 이익 변동성 분석을 통한 기술가치 추정(3단계)의 단계를 거치게 된다. 1, 2 단계는 현금흐름할인 모델의 산출과정과 동일하며, 3단계의 이익 변동성을 블랙숄즈 방정식의 확률로 반영한 것이 본 모델의 차이점이다. 이 모델의 기본적인 산정방식은 다음과 같다:

457) 기술기여도 산정법에 관해서는 다음 소절에서 별도로 정리한다.

$$[N(d_1) \times \sum_{t=1}^T \frac{FCF_t}{(1+r)^t} \times T.F.] - [N(d_2) \times X_e^{-rT}]$$

V_d : 최종 기술가치평가액, T: 수익발생기간(기술의 경제적 수명), r: 할인율, T.F.: 기술기여도

$$d_1 = \frac{\ln(V_d/X) + (r + 0.5\sigma^2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

V_d : 기술기여이익의 현재가치, X: 상업화를 위해 필요한 추가적인 기술개발비용 및 적용비용, r: 무위험이자율, T: 권리를 잃지 않으면서 상업화를 시도할 수 있는 기간. σ : 기대이익의 변동성, N(d): 표준정규분포의 d보다 적은 편차가 발생할 확률(누적확률)

다. 소프트웨어 가치평가 모델

소프트웨어 가치평가 모델(Software discounted cash flow model)은 미래창조과학부의 소프트웨어 자산재개발사업의 일환으로 정보통신산업진흥원이 주관기관, 기술보증기금이 참여기관으로 참가하여 개발한 모형이다. 이 모델은 대상 기술의 경제적 수명 동안 창출하게 될 잉여현금흐름을 산출하고 이를 현재화한다음 기술기여도를 곱하여 기술의 가치를 산출하는 산정법 자체는 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델과 동일하다. 이 모델의 차이점은 기술보증기금에서 제공한 9개 소프트웨어 기술 범주의 경제적수명과 표준재무비율을 이용하고, 3개 소프트웨어산업 범주의 고유한 할인율과 기술기여도(산업기술요소)를 이용하여 소프트웨어 기술의 특성을 정교하게 반영한 기술가치를 산출한다는 점에 있다. 기본 산정공식은 앞서 정리한 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델과 동일하다.

(2) 수익접근법에 사용되는 기술기여도 측정 방법

1) 기술기여도의 개념과 스타벨류의 시스템

기술기여도란 경제적 이익의 창출에 기여한 유·무형자산 가운데 기술무형자산이 공헌한 상대적인 비중을 의미한다. 기술을 탑재한 제품과 서비스의 사업가치⁴⁵⁸⁾는 평가대상 기술의 기여뿐만 아니라 기업의 마케팅 역량과 브랜드 가치 및 물적·인적 자본투자 등 다양한 요소가 결합되어 나타난 결과이다. 최근 들어서는 하나의 제품과 서비스에 여러 기술이 결합된 융·복합제품도 보편화되고 있다. 따라서 평가대상 기술의 가치는 제품 및 서비스의 전체 사업가치 중 당해 기술이 공헌한 정도로 제한되어야 한다는 것이 그 논거이다. 기술기여도의 제한은 산업통상자원부 고시 ‘기술평가기준 운영지침’에도 명문화되어 있다.⁴⁵⁹⁾ 기술기여도의 추정방법은 학술적·실무적으로 발전하는 과정에 있으며 기술요소법, KISTI 기술기여도 및 상관행률 기술기여도법이 실무에서 주로 사용된다.⁴⁶⁰⁾ 상관행률 기술기여도법은 하나의 기술사업의 가치는 기술적 요소, 자본적 요소, 경영적 요소, 기타 요소 등이 결합되어 있다고 보고, 전체 사업가치의 1/4 또는 1/3을 기술기여도로 보는 것이다. 스타벨류 시스템에서 서비스를 제공하는 기술요소법과 KISTI 기술기여도에 대해서는 다음에서 상세히 검토한다.

458) 여기서 사업가치는 미래 순 현금흐름을 할인한 현재가치(Net Present Value: NPE)를 의미한다.

459) 기술평가기준 운영지침 제38조(수익접근법) ① 수익접근법은 기술요소법 기반의 가치산정법으로 대상기술의 경제적 수명기간 동안 기술사업화로 인하여 발생될 미래 경제적 이익을 적정 할인율을 적용하여 현재가치로 환산하는 방법이다. ② 수익접근법의 가치산정에는 기술의 경제적 수명, 현금흐름, 할인율, 기술기여도(지식재산기여도) 등의 추정이 필요하다.

460) 이들 산정법은 원칙적으로 기술기여도와 비기술기여도를 분리하는데 중점을 둔다.

2) 기술요소법 기술기여도

기술요소법(technology factors)은 미국 기업 다우 케미컬(Dow Chemical Company)이 개발한 방법으로 산업업종 특성과 개별기술 특성을 동시에 반영하여 사업가치에서 기술기여도를 분리해 내는 방법이다. 기술요소법에 의한 기술기여도 측정은 산업특성을 파악하는 산업기술요소 지수(industry factors)와 개별기술의 특성을 파악하는 개별기술강도 지수(technology rating)를 도출하는 과정으로 구성되며, 양 지수를 곱하여 산정된다. 기본적으로 다음의 산식으로 정리된다:

$$\text{기술기여도} = \text{산업기술요소 지수} \times \text{개별기술강도 지수}$$

가. 산업기술요소 지수의 결정

기술요소를 산출하는 산정공식의 변수인 산업기술요소 지수는 최대실현 무형자산가치비율과 평균기술자산비율을 곱하여 산출한다. 이 때 무형자산 가치비율은 기업시장가치(시가총액) 대비 무형자산가치의 비율로 정해진다. 무형자산가치는 기업시장가치(시가총액)에서 순자산가치(자산가치총액-부채총액)를 공제한 금액이다. 기술자산비율은 (연구개발비+광고선전비+교육훈련비) 대비 연구개발비의 비중이다. 이를 산정식으로 표현하면 다음과 같다:

$$\text{산업기술요소 지수} = \text{최대실현 무형자산가치비율} \times \text{평균기술자산비율}$$

$$\text{무형자산 가치비율} = \text{무형자산가치} / \text{기업시장가치(시가총액)}$$

$$\text{무형자산가치} = \text{기업시장가치(시가총액)} - \text{순자산가치(자산가치총액-부채총액)}$$

$$\text{기술자산비율} = \text{연구개발비} / (\text{연구개발비} + \text{광고선전비} + \text{교육훈련비})$$

스타밸류 시스템에서 제공하는 산업기술요소 지표는 산업별 코스닥과 코스피 상장기업의 최근 5년간 자본시장정보와 재무정보자료를 기본으로 하고, 금융감독원 공시정보를 보완적으로 활용하여 산출한 결과로써 매년 업데이트된다.

나. 개별기술강도 지수

기술의 개별특성은 개별기술의 내재적 가치를 기술성(권리성을 포함한 기술적 우위성)과 사업성(상업적 우위성)으로 구분하여 평가한다. 스타밸류 시스템에서는 기술성 10개 항목과 사업성 10개 항목으로 구성되는 개별기술강도 평가지표를 제공한다. 평가자는 5점 척도를 적용하여 점수를 부여한다. 개별기술강도 평가지표 체크리스트는 한 개인에 의하여 평가되어 그 값이 산정될 수도 있지만, 전문가들에게 AHP(Analytic Hierarchy Process: 분석적 계층화 방법)⁴⁶¹⁾ 또는 Delphi(델파이) 기법⁴⁶²⁾의 설문조사를 수행하여 그 결과를 활용할 수도 있을 것이다.

461) 복잡한 의사결정 과정을 여러 단계로 나눈 후 각 단계별로 분석함으로써 합리적인 의사결정에 이를 수 있도록 하는 의사결정 지원방법으로, 실무에서는 ‘expert choice’ 프로그램이 많이 사용된다.

462) 델파이 기법은 1950년대 초 미국의 랜드 연구소(RAND Corporation) 연구소에서 국가방위 기술수요 예측 및 사회기술 발전추세 예측과 같은 긴급한 국방문제에 관한 집단 의견 수집방법으로 개발되었다. 델파이 기법은 어떤 문제를 예측·진단·결정함에 있어 의견의 일치를 볼 때까지 전문가 집단으로부터 반응을 체계적으로 도출하여 분석·종합하는 조사방법이다. 전문가집단에 대해 3-4회에 걸쳐 설문을 시행하는데 응답자들은 익명으로 정리된 전회의 응답결과를 다음회의 설문지와 함께 받아보면서 자신의 의견을 재정리해 나간다(최용석, 백승철, 권혁인, “델파이기법을 이용한 U-city 사업의 핵심성공요인 도출”, 「인터넷전자상거래연구」, 한국인터넷전자상거래학회, 제8권 제3호, 183-209면, 2008. 9., 200면.

기술성은 기술적 측면에서 사업가치를 판단하기 위한 평가지표 개념으로서, 사업적 측면에서 기술자체가 보유하고 있는 다양한 유용성 및 경쟁성을 어느 정도 확보하고 있는가를 평가하는 것인 바, 스타밸류 시스템에서 제공하는 10개의 지표는 다음과 같다.

<표 5-3-1> 기술요소별 개별기술강도: 기술성 평가지표

구분	기술성 지표	내용
1	혁신성	혁신성은 기술혁신의 정도에 따라 Revolutionary(혁신기술), Major Improvement(주요 개량기술), Minor Improvement(보통 개량기술) 등으로 구분하고 그 기술이 제품에 적용될 경우 어떤 수준의 제품생산이 될 것인가를 평가하는 것이다.
2	파급성	파급성은 평가대상기술이 현재 적용될 수 있는 시장 및 제품을 조사하고, 평가대상기술이 향후 타제품 및 시장으로 확장 적용 가능성(기술의 폭과 깊이)을 평가하는 것이다.
3	활용성	활용성은 평가대상기술(제품)을 도입한 자(기술사용자)의 사업전략에 경제적 이익을 제공하는 기술이거나 현재의 사업전략을 유지하는 데 얼마나 중요한 기술인가를 평가하는 것이다.
4	전망성	전망성은 관련기술의 개발과 다양한 방법이 어느 정도로 진행(활발하면 본 기술제품시장은 성장기라 할 수 있음)되고 있는가를 평가하는 것이다.
5	차별성 (독창성)	차별성은 기술의 사업적 우위성(기술제품의 경쟁력)측면에서 유사기술 또는 경쟁기술에 비해, 차별성 특성(가격프리미엄, 품질, 사용의 편의성 등)은 어떤 것이 있고 그 특성들은 사업적 우위성이 있는지를 평가하는 것이다.
6	대체성	대체성은 평가대상기술을 대체할 경쟁(유사)기술의 존재여부 및 출현가능성을 평가하여 기술의 경쟁성을 평가하는 것이다.
7	모방용이성	모방용이성은 고도의 기술수준을 요구함으로 인해 기술보유자만이 전용할 수 있는가, 아니면 모방이 쉬운가를 평가한다.
8	진부화 가능성 (기술수명)	진부화 가능성은 평가대상기술이 기술수명주기의 견지에서 낙후화가 얼마나 빠르게 이루어지는지를 평가한다.
9	권리범위	권리범위가 명확하고 넓은지, 특허청구 범위의 보호강도를 평가하는 것이다.
10	권리 안정성	권리의 안정성은 등록된 권리가 무효화되지 않고 안정적으로 유지될 가능성(무효심판 제기가능성, 선행기술조사결과 등을 고려) 여부를 평가하는 것

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 내용을 정리함.

사업성은 상업적 측면에서 시장성과 사업적 측면에서 기술자체가 내재하고 있는 유용성 및 경쟁성을 어느 정도 확보하고 있는가를 평가하는 것이다. 사업성 평가와 관련하여 스타밸류 시스템에서 제공하는 10개의 지표는 다음의 표와 같다.

<표 5-3-2> 기술요소별 개별기술강도: 사업성 평가지표

구분	사업성 지표	내용
1	수요성	수요성은 평가대상 기술이 특정 시장에서 경기변동과 가격 변화에 얼마나 민감한지를 파악하여 기술의 사업성을 평가하는 것이다.
2	시장진입성	시장진입성은 신규 시장진입을 어렵게 만드는 장애요인(진입장벽) 등을 분석하여 평가하는 것이다.
3	생산용이성	생산 용이성은 생산 활동과 관련된 사항을 고려하여 평가하는 것이다.
4	시장점유율 영향	시장점유율 영향은 평가대상기술제품의 시장진입으로 경쟁자의 시장점유율에 미치는 영향을 파악하여 평가하는 것이다.
5	경제적 수명	경제적 수명은 사업성을 결정하기 위한 기술제품의 경제적 수명 길이를 평가하는 것이다.
6	매출성장성	매출성장성은 기술제품의 미래 매출에 대한 성장성과 지속성을 고려하여 평가하는 것이다.
7	파생적 매출	파생적 매출은 기술도입 또는 사용과 관련된 긍정적인 영향으로 타 사업분야에서의 파생적 매출발생은 어느 정도 나타날 것인가로 평가하는 것이다.
8	상용화 요구시간	상용화 요구시간은 기술을 개발하여 완전히 상용화 단계까지 요구되는 추가시간은 어느 정도인가를 판단하는 것이다.
9	상용화 소요자본	상용화 소요자본 규모는 기술을 구현하는 데 필요한 소요자본은 어느 정도인가를 판단하는 것이다.
10	영업이익성	영업이익이란 매출에서 매출(제조)원가와 판매관리비를 차감한 것이며, 매출이 아무리 많아도 이익이 없으면 사업적 가치가 없는 기술인 바, 영업이익률을 평가하는 것이다.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 내용을 정리함.

3) KISTI 기술기여도

KISTI 기술기여도는 KISTI가 자체 개발한 모델이다. 다우 케미컬의 기술요소법은 기여도가 단일값으로 나타나는데 반해, KISTI 기술기여도는 기술혁신단계 및 산업특성강도를 고려하여 기술기여도가 범위값으로 주어져서 가치평가값의 범위를 제시할 수 있다는 의의가 있다. KISTI 기술기여도 기술혁신단계와 산업특성을 고려하여 작성한 기술기여도계수 매트릭스가 핵심이다. 평가대상 기술은 동 매트릭스의 특정 셀에 위치하게 되고 그에 상응하는 기술기여도의 비율을 부여받게 된다. KISTI 기술기여도의 산업특성 구분은 기술요소법의 산업기술요소 지수에, 기술혁신단계 구분은 기술요소법의 개별기술강도 평가에 비견될 수 있다.

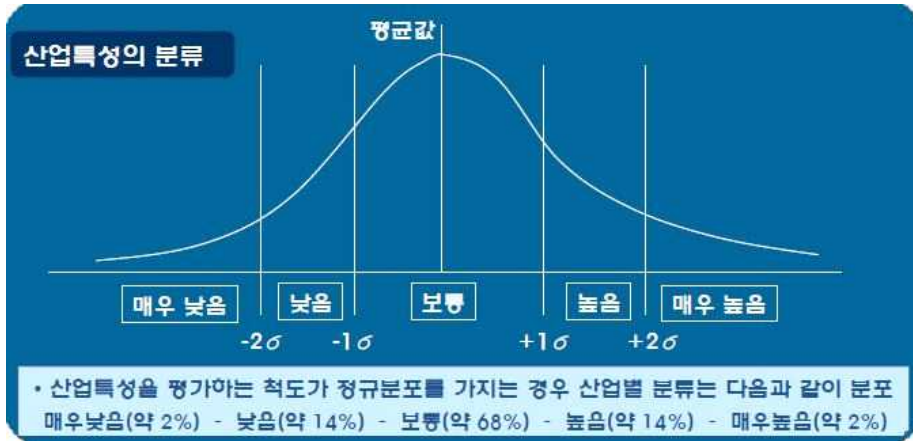
[그림 5-3-2] KISTI 기술기여도 산정법 모식도



출처: 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015, 160면.

산업특성은 각 업종의 영업이익률과 그 변동성을 측정하여 영업이익률과 변동성이 큰 업종, 즉 잠재적 수익성이 큰 업종부터 정규분포의 척도를 기준으로 하여 5개의 급간으로 구분한다.

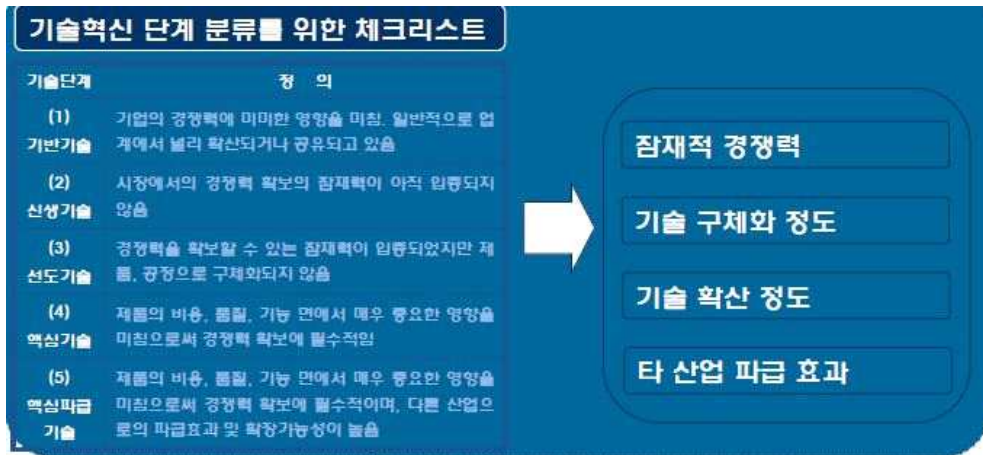
[그림 5-3-3] KISTI 기술기여도: 산업특성 분류



출처: 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015, 162면.

기술혁신단계는 기술의 잠재적 경쟁력, 기술의 구체화 정도, 기술의 확산 정도, 기술의 타산업 파급효과를 기준으로 기반기술, 신생기술, 선도기술, 핵심기술, 핵심파급기술의 5단계로 구분된다.

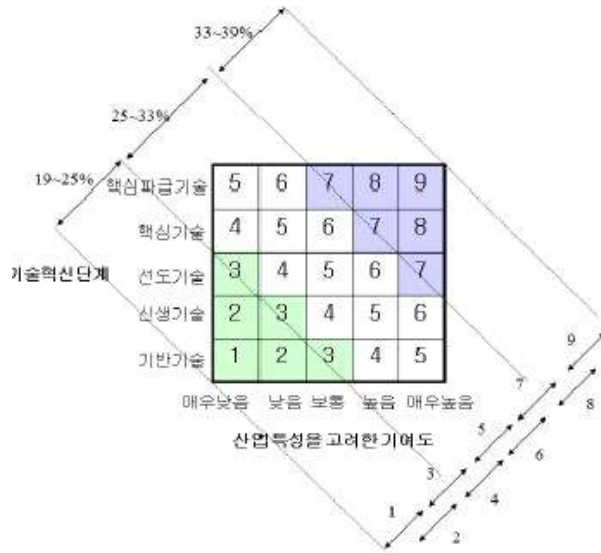
[그림 5-3-4] KISTI 기술기여도: 산정을 위한 기술혁신단계 분류



출처: 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015, 161면.

산업특성 분류와 기술혁신단계 분류를 행과 열로 하여 기술기여도계수 매트릭스가 작성된다. 매트릭스를 사선으로 급간으로 구분하여 평가대상 기술의 매트릭스 내 위치를 확인하고 기술기여도 비율을 산출한다. 기술기여도는 최소 19%에서 최대 39% 사이에 분포한다.⁴⁶³⁾

[그림 5-3-5] KISTI 기술기여도 매트릭스



출처: 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015, 163면.

(3) 시장접근법 모델

시장접근법(market approach)은 기술시장에서 실제로 거래가 이루어진 유사기술의 거래사례를 토대로 거래조건, 기술의 차이 등을 반영하여 비교 평가함으로써 대상기술의 시장가치를 산정하는 방식이다. 스타밸류 시스템에서 제공하는 소득접근법 모델에는 로열티공제 모델, 이익배분 모델, 거래사례비교 모델이 있다.

가. 로열티공제 모델

로열티공제(royalty payment saved) 모델은 유사 기술자산 거래 또는 실시계약 사례를 통해 평가대상 기술의 적정 로열티율을 결정하여 기술 가치를 산출하는 방식이다. 로열티공제 모델⁴⁶³⁾은 유사기술의 시장에서

463) 이 범주는 상관행률을 기준으로 하였을 때 기술기여도 값인 4분위(25%) 또는 3분위(33%)의 중간값인 29%를 기술기여도의 중심점으로 두고 산정한 것이다.

464) 본 연구의 본문에서는 ‘로열티’라는 외래어 대신 ‘실시료’라는 용어를 주로 사용하지만 ‘로열티공제 모델’은 스타밸류 시스템의 고유명사로 보아 당해

의 실시료율을 참조하여 평가대상 기술의 실시료를 결정한다는 점에서 시장접근법의 범주에서 주로 논의된다. 그러나 다른 한 편 실시료란 결국 당해 기술을 직접 개발하지 않았다면 그 기술을 획득하기 위하여 제3자에게 지급하였을 금원이므로 로열티 절감으로 인한 소득을 자본화한다는 개념으로 수익접근법의 범주에 포함시키는 경우도 있다.⁴⁶⁵⁾

스타벨류 시스템에서 로열티공제 모델에 따른 기술의 가치는 평가대상 기술의 경제적 수명주기 동안 벌어들일 것으로 추정된 매출액에 가감요소가 반영된 실시료율을 곱한 후 세액을 공제하여 산정된 값을 현가화하여 산출한다. 구체적 산식은 아래와 같다.

$$V_r = \sum_{t=1}^T \frac{S_t \times R - C}{(1+r)^t}$$

V_r : 기술가치, T: 수익예상기간(기술의 경제적 수명), S_t : t기의 매출액, r: 할인율, R: 로열티율, C: 법인세

나. 이익배분 모델

이익배분(value by profit split) 모델은 특허기술이 기여하는 이익을 거래당사자 간에 배분하기 위해 경험법칙(Rule of Thumb)을 적용하여 판매자 25%, 구매자 75%의 이익배분을 상정한 후 일괄적으로 세전 영업이익의 25%의 로열티율로 기술가치를 산출하는 계산법이다. 이를 반영한 기본적인 산정방식은 다음과 같다.

$$V_p = \sum_{t=1}^T \frac{P_t \times 0.25 - C}{(1+r)^t}$$

V_p : 기술가치, T: 수익예상기간(기술의 경제적 수명), P_t : t기의 세전 영업이익, r: 할인율, C: 법인세

다. 거래사례비교 모델

거래사례비교(sales transaction comparison) 모델은 시장에서 실제 거래된 사례 가운데 평가대상 기술과 유사한 기술을 찾아내어 평가대상 기술

용어를 그대로 사용한다.
465) 설성수, 오세경, 박현우, 전계서, 317면.

의 실시 조건에 부합하는 방식에 해당하는 비교대상 기술의 실시료를 활용하는 방법이다. 거래사례비교 모델은 실제의 시장거래에 근거하여 평가대상기술의 가치를 추정하는 것이라는 점에서 자료의 추출만 가능하다면 가장 직접적이고 체계적인 가치추정 방법이라 말할 수 있다. 여기서 실제의 시장거래란 독립적인 제3자의 입장에서 이루어진 공정한 거래로서 비교 가능한 또는 평가대상기술의 가치를 도출하기 위한 기준이 되는 기술의 매매거래를 의미한다. 이 모델은 크게 기술거래 자료 수집, 분류, 검증단계와 기준이 되는 비교대상거래를 선별하는 단계와 이를 분석하여 가격배수(price multiples)를 설정하고 적용하는 단계 등 크게 두 단계로 구분할 수 있다. 비교대상거래의 선별 절차는 다음의 표와 같이 요약할 수 있다.

<표 5-3-3> 거래사례 비교법의 데이터베이스 검색 절차

단계	명칭	내용
1	업종선택	·기계, 소재, 전기전자, 정보통신, 섬유화학, 생명환경, 기타 분류에 따른 업종을 선택
2	기술거래구조 평가	·기술제공자 기업유형, 기술도입자 기업유형, 계약기간, 거래방법, 기술유형, 기술혁신정도, 상용화단계의 요인별 속성값을 할당
3	유사거래 확인	·거래방법(양수도 계약 또는 전용실시/통상실시 계약)에 따른 유사거래를 확인함. ·유사거래 도출을 위한 유사도 산정옵션으로 cosine 계수법과 Euclidean 거리법 존재
4	기술료 확인	·거래방법에 따라 양수도 계약의 경우, 일시금과 분할납입금을 확인. ·전용실시/통상실시 계약의 경우, 선불금/착수금과 경상로열티를 확인

출처: 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015, 65면.

스타밸류 시스템에서 제공하는 기술거래구조 평가 관련속성은 다음의 그림에 나타나 있다.

[그림 5-3-6] 스타밸류 거래사레 비교법의 기술거래구조 평가 속성

기술개요
사정관련구조분석
기술거래구조 평가
기술로 결정

1. 업종선택

영종선택 기계 소재 전기전자 정보통신 섬유화학 생명환경 기타

2. 기술거래구조 평가

관련속성	범구구분
기술제공자 기업유형 (x1)	<input type="radio"/> 대기업 <input type="radio"/> 중견기업 <input type="radio"/> 중소기업 <input type="radio"/> 창업기업 <input type="radio"/> 연구소 <input checked="" type="radio"/> 대학
기술도입자 기업유형 (x2)	<input type="radio"/> 대기업 <input type="radio"/> 중견기업 <input checked="" type="radio"/> 중소기업 <input type="radio"/> 창업기업 <input type="radio"/> 연구소 <input type="radio"/> 대학
계약기간 (x3)	<input type="radio"/> 24개월 미만 <input checked="" type="radio"/> 24-36개월 <input type="radio"/> 36-60개월 <input type="radio"/> 60-120개월 <input type="radio"/> 120개월 이상
거래방법 (x4)	<input type="radio"/> 알수도 <input type="radio"/> 전양실시권 <input style="border: 2px solid red;" type="radio"/> 독상실시권 <input type="radio"/> 공동연구개발 후 기술이전
기술유형 (x5)	<input checked="" type="radio"/> 특허 <input type="radio"/> 실용신안 <input type="radio"/> 디자인 <input type="radio"/> 상표권 <input type="radio"/> 노하우 <input type="radio"/> 기타
기술혁신정도 (x6)	<input type="radio"/> 약간의 개량기술 <input type="radio"/> 보통의 개량기술 <input type="radio"/> 우수 개량기술 <input checked="" type="radio"/> 원신기술
상용화단계 (x7)	<input type="radio"/> 마이디어 단계 <input type="radio"/> 연구단계 <input type="radio"/> 개발단계 <input checked="" type="radio"/> 개발완료(시제품) <input type="radio"/> 제품화단계 <input type="radio"/> 저조문대 단계

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)

다음 단계로 가격배수를 결정하기 위해서는 비교대상거래들과 평가대상 기술 간의 유사점과 차이점을 분석하게 된다. 이를 바탕으로 조정 요소들을 설정하고 이를 정량화하게 된다. 가격배수를 설정한 후에는 그 배수를 평가대상기술의 재무변수(즉, 매출액, 영업이익, 원가, 점유율)에 적용한다.

(4) 비용접근법 모델

비용접근법(cost approach)은 인건비, 재료비, 이익 및 보상금 등 대상 기술 개발에 투입된 모든 원가에 진부화율을 차감하여 대상기술의 시장 가치를 산정하는 방식이다. 대체의 경제원리에 기초를 두고 동일한 경제적 효용을 보유한 기술을 개발·구입하는 원가를 추정하여 가치를 산정하는 방법이다. 비용접근법을 적용할 경우 기술개발비용, 재생산원가, 대체 원가 등 상세한 원가정보가 필요하지만 측정은 비교적 용이하다. 그러나 미래의 수익 창출능력이 고려되지 않았으므로 이론적 타당성이 부족하

고, 주로 여타의 접근방법에 대한 검토 자료로 사용한다.

가. 시장대체원가 모델

스타벨류 시스템에서는 2015년 7월부터 비용접근법에 대해서도 가치 평가 모델을 제공하고 있다. 구체적인 모델명은 시장대체원가(market replacement cost) 모델이다. 시장대체원가 모델은 공개시장에서 평가대상기술을 대체하는 경우의 대체 원가를 예상하여 기술의 가치를 평가한다. 전통적인 대체원가법은 기술소유자의 내부 정보로부터 시작하는 반면, 이 방법은 평가대상기술의 대체원가를 잘 알 수 있는 외부로부터 추정치를 반영하는 방법이다. 만약 객관적인 공정거래에 의한 추정치가 얻어질 수 있다면 그 추정치는 시장에서 도출된 신뢰할만한 기술의 대체원가로 볼 수 있으며, 대체원가의 추정치로 결정된 이후 시점부터는 평가대상기술의 특성을 구별하는 진부화 요소를 분석하여 최종적으로 보정된 대체원가를 추정하게 된다. 유사기술은 국가연구개발사업 정보 데이터베이스인 국가과학기술정보서비스(National Science and Technology Service: NTIS)로부터 추출된다. NTIS에는 모든 기술분야에 대하여 국가 자금이 포함된 연구개발과제 정보가 포함되어 있으며 개발비 등의 정보 역시 포함되어 있다.

$$V_c = \sum_{t=1}^N W_i^A \times C_i^A$$

$$C_i^A = C_i(1+r_i)(1-\delta_i)^{n_i}$$

$$r_i = \frac{CPI_{cur} - CPI_i}{CPI_i}, \delta_i = \frac{1}{TCT_i}$$

V_c : 시장대체원가 모델 기술가치, N : NTIS의 총 유사과제 개수,
 C_i^A : i 번째 유사 과제의 개별보정원가, W_i^A : i 번째 유사 과제의 가중치.
 C_i : i 번째 유사 과제, r_i : i 번째 유사 과제의 물가상승률,

δ_i : i 번째 유사 과제의 진부화율, n_i : i 번째 유사 과제의 경과기간(월),

CPI_i : 유사과제 i 종료시점의 소비자물가지수,

CPI_{cur} : 기술가치평가 시점의 소비자물가지수, TCT_i : 유사과제의 TCT(월)

3. 스타밸류 시스템 기반 데이터베이스 종류와 출처

(1) 1,500여 건의 기술이전·거래 사례

KISTI의 스타밸류 시스템에는 2015년 현재 약 1,500건의 국내 기술이전·거래사례 데이터베이스가 구축되어 있다. 이 가운데 약 350-400 여건은 선불금 및 매출발생과 연동된 실시료를 지불하는 경상실시료 계약이 이루어진 사례이며 나머지는 일회성 대금지급 형태인 양수도 계약의 사례이다.

스타밸류 시스템의 실시료 데이터베이스 정보는 업종 단위로 제공되므로, 분쟁 대상 기술이 속한 업종을 먼저 확인해야 한다. 이 때 두 가지 방법을 활용할 수 있을 것이다. 한 가지 방법은 특허청 홈페이지에서 제공하는 'IPC-KSIC 연계표'를 활용하는 것이다. 특허·실용신안권은 국제특허분류(IPC)상 특정 기술 범주에 속한다. 그리고 우리나라 특허청에서는 이들 IPC와 표준산업분류체계를 매칭한 'IPC-KSIC 연계표'를 제공한다. 침해 기술의 IPC 코드를 확인하고 그에 해당하는 KSIC 연계표를 활용하여 업종을 특정한 후 당해 업종의 실시료율의 평균값을 확인할 수 있을 것이다. 다른 한 가지 방법은 평가대상 기술을 보유하고 있거나 또 대상 기술을 실시하고자 하는 기업의 한국표준산업분류(KSIC)를 확인하는 방법이다. 그런데 관여된 기업이 여러 개인 경우 KSIC 업종분류가 기업별로 다를 수 있으므로 이에 대해서는 당해 기술의 평가목적에 고려하여 선택의 과정이 필요하다.

(2) 650만개 기업 재무정보 기반 정보 제공

당해 기술사업의 경제적 가치인 잉여현금흐름을 추정할 때 매출액, 매출원가, 판매관리비, 감가상각비 등 각종 기업 재무정보가 필요하다. 또한 가중평균자본비용(weighted average cost of capital: WACC) 및 기술요소법의 산업기술요소 지수를 결정할 때에도 재무정보가 필요하다. 이 때 대상 기술의 개발·보유한 기업의 재무정보 또는 대상 기술을 구

매·라이선스 하고자 하는 기업의 재무정보를 활용하여야 한다. 그러나 많은 경우 당해 기업의 재무정보를 얻기 어려우므로, 스타밸류 시스템에서는 기업 신용평가 전문업체인 「한국기업데이터(<http://www.kedkorea.com>)」로부터 2000년부터 현재까지 기업의 각종 재무 정보를 제공받아 데이터베이스로 구축하여 정보를 제공한다. 「한국기업데이터」는 국책기관 및 금융기관으로부터 제공된 약 650만 기업 정보를 데이터베이스화하고 있다. 스타밸류 시스템에서는 기업정보를 원시자료로 하여 산업분석(유사기업별·업종별 매출규모 등), 재무분석(유사기업별·업종별 수익과 비용구조, 영업이익, 잉여현금흐름, 순현재가치 등) 및 기술기여도계수 매트릭스 등의 정보를 가공하여 제공한다.

(3) 미국 특허 기준 피인용특허수명 정보 제공

스타밸류 시스템에서는 수익예상기간 추정에 관한 참조정보를 제공한다. 수익예상기간 참조정보는 국제특허분류코드(IPC) 소분류⁴⁶⁶기준의 피인용특허수명(cited-patent life time: CLT) 통계 정보이다. 피인용특허수명⁴⁶⁷은 각 개별 특허단위로 측정되며, 대상 특허를 인용한 특허들을 찾아 그 인용시기를 측정하여 평균을 산정한 값이다. 스타밸류 시스템에서 제공하는 참조정보는 IPC소분류 단위로 제공되며, 1860년대부터 최근까지 미국 특허 데이터에 대하여 분석하여 산출한 것이다.

(4) 국가과학기술정보서비스(NTIS) 데이터베이스 연동

비용접근법의 시장대체원가 모델에는 평가대상 기술과 유사기술의 연구개발비 등의 정보가 필요하다. 스타밸류 시스템은 국가연구개발사업 정보 데이터베이스인 국가과학기술지식정보서비스(National Science and Technology Information Service: NTIS)(<http://www.ntis.go.kr>)와 연동

466) IPC소분류는 A01B, A01C 등으로 표기된다.

467) 이에 관해서는 김상국, 박현우, “피인용특허수명(CLT)기반의 기술의 경제적 수명기간 산출 개선방법에 관한 연구”, 기술혁신연구, 기술경영경제학회, 20-2: 49-74면, 2012. 참조.

하여 필요한 정보를 제공한다. NTIS에는 모든 기술분야에 대하여 국가 자금이 포함된 연구개발과제 정보가 포함되어 있으며 개발비 등의 정보 역시 포함되어 있다.

[그림 5-3-7] 스타밸류 제공 분석모듈과 연계 데이터베이스

The screenshot shows the Star-Value system interface. At the top, there are navigation tabs: StarValue, 소득검근법, 시장리근법, 배분리근법, and 지원정보. The main content area features a '소득검근법' (Income Verification Method) section with a sub-header '기술 또는 무형자산의 가치를 일괄 계산해 매출기준 총액 산정할 수 있음' (You can calculate the total amount of sales based on the value of technology or intangible assets). Below this, there are several icons representing different analysis modules. A callout box on the right side of the screenshot provides details about the system's structure.

STAR-Value 시스템 구성

1. 분석 모듈

- 산업분석(업종별 매출규모 등)
- 재무분석(수익/비용구조, 영업이익, 현금흐름, 현재가치 등)
- 기술기여도 Matrix 분석
- 실물옵션(Real Options) 분석

2. 연계 DB

- 기업 DB
- 특허 DB
- TCT(인용특허수명) DB

출처: 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015, 166면.

제 4 절 감광드럼 기어기술 특허침해 소송

1. 사건의 의의

이 사건은 레이저프린터 토너에 탑재되는 감광드럼 기어기술에 관한 특허 청구항이 분쟁의 대상된 사건이다. 동일 기술이 분쟁의 대상이 된 사건은 최초의 소송이 제기된 2001년 이래 2015년까지 6개의 피고기업에 대해 7건이나 되었다.⁴⁶⁸⁾

<표 5-4-1> 감광드럼 특허소송들의 원고청구액, 인용액, 인용률

구분	법원	사건 번호	원고청구액	인용액	인용률
피고기업 1 (대기업)	수원지법	2001가합10055	-		
	서울고법	2003나12511	3,064,180,036	3,064,180,036	100.0
	대법원	2004다36505		원심 확정	
피고기업 2	수원지법	2002가합5333	-		
	서울고법	2003나38858	1,821,731,132	1,821,731,132	
	대법원	2006다1831		원심 확정	
피고기업 3	수원지법	2010가합17614	1,564,427,386	1,564,427,386	100.0
	서울고법	2012나54302			
	대법원	2013다18806		원심 확정	
피고기업 4	서울중앙	2012가합68847	492,964,925	492,964,925	100.0
	서울고법	2013나38468	2014. 9. 15. 항소취하	원심 확정	
피고기업 5 (분석대상)	서울중앙	2012가합68823	14,500,712,339	14,500,712,339	100.0
	서울고법	2013나42382	화해권고결정 2015. 5. 8.	원심 확정	
피고기업6	서울중앙	2012가합68830	1,174,620,003	563,613,425	48.0
	서울고법	2013나 57278		1,170,000,000	
피고기업3	서울중앙	2013가합17303	932,626,840	932,626,840	100.0
	서울고법	2014나5571			

출처: 최덕규, “제9장 법의 문외지대-특허분야”, 「법! 말장난의 과학」, 제2판, 도서출판 청어, 285-319면, 2015, 289-290면을 기초로 연구자가 확인한 자료를 추가하여 작성함.

468) 감광드럼 기어기술의 원·피고 사이에는 특허침해소송 뿐만 아니라, 특허무효심판, 비침해확인심판, 무역위원회 제소 및 행정소송 등 여러 종류의 소송이 진행되었다. 이에 대해서는 최덕규, “제9장 법의 문외지대-특허분야”, 「법! 말장난의 과학」, 제2판, 도서출판 청어, 285-319면, 2015, 289-290면 참조.

원고는 일본 국적의 글로벌 대기업이고 피고기업들은 1개 기업을 제외하고는 모두 중소기업이다. 특정 특허에 대하여 동일한 소송이 여러 차례 진행된 것도 특기할 만한 점일 뿐만 아니라 인용된 손해배상액 규모 역시 여타 국내 소송과 비교하여 현저히 크다는 특징이 있다. 대부분의 사건에서 수십억원 대에 이르는 큰 규모의 손해액이 인용되었다. 여기에는 최근 7년간 우리나라 1심 법원에서 판결이 이루어진 특허·실용신안 손해배상 판결 가운데 그 규모가 가장 큰 145억 여원의 손해배상액이 인정된 사건도 포함되어 있다.⁴⁶⁹⁾

2. 분쟁대상 특허와 기술

원고는 일본국적의 글로벌 기업으로 각종 광학기계기구, 음향 및 전기·전자기계기구, 정밀기계기구와 그 관련 부품 및 재료의 제조, 판매업 등을 영위하는 회사이다. 일본에서 ‘처리 카트리지, 전자사진 화상형성장치, 구동력 전달부재 및 전자사진 감광드럼’의 발명에 관하여 특허출원을 한 뒤, 위 발명을 이용한 감광드럼과 이를 장착한 카트리지를 포함한 레이저빔 프린터를 개발, 생산하여 수출하고 있고, 1996년 우리나라에서도 특허출원을 하여 2000년 등록되었다.

이 사건 특허는 전자사진 화상형성방식⁴⁷⁰⁾으로 기록매체에 화상을 형성하는 데 사용되는 ‘감광(感光)드럼’, 구조립체와 감광드럼 및 현상(現像)롤러 사이의 ‘구동력 전달부재(驅動力 傳達部材)’, 위 감광드럼을 포함하여 화상형성장치에 착탈 가능하게 장착되는 ‘처리 카트리지’, 위 처리 카트리지를 장착한 레이저빔 프린터 등 ‘전자사진 화상형성장치’에 관한 것이다. 분쟁대상 청구항인 청구항 제25항과 제26항은 레이저프린터 토너용 감광드럼에 부착되어 토너카트리지와 본체를 연결하는 삼각기어에 관한 것이다.⁴⁷¹⁾ 청구항 제25항은 원형이 아닌 다각형을 포괄하는 비틀

469) 이 장의 제5절과 제6절의 기술가치평가 사례분석에서는 이 사건의 사실관계를 기초로 한 분석을 수행한다.

470) 전자적 수단에 의하여 원본과 동일한 화상을 형성하는 장치로 전자 복사기, 레이저 프린터, 팩시밀리 등이 그 예이다.

471) 레이저 프린터의 원리는, 레이저에 의해 전하를 받은 드럼이 감광을 일으키게 되고, 이 감광된 부분에 토너가 붙은 후 토너를 종이위에 옮기면, 열

린 돌출기어에 관한 내용이고, 제26항은 그 가운데에서도 특히 삼각프리즈
즘 모향의 비틀린 돌출기어에 관한 내용이다.

[그림 5-4-1] 분쟁대상 감광드럼과 기어 모형도



- 출처: 1. 최덕규, “제9장 법의 문외지대-특허분야”, 「법! 말장난의 과학」, 제2판, 도서출판 청어, 285-319면, 2015, 295면
2. 우측 이미지는 삼각돌출기어로 <http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=030&aid=0002269359> 전자신문 기사에 게재된 이미지임(원·피고 기업명이 기사제목에 있으므로 여기에서는 기사제목의 기재를 생략함).

3. 소송의 손해액 산정법과 법조 적용

레이저프린터 토너용 감광드럼 기어기술과 관련하여 특허권자인 일본의 A사가 2001년 우리나라 대기업 A를 대상으로 특허침해소송을 제기한 이래로 A사는 감광드럼 전문생산 중소기업 5개에 대하여 차례로 소를 제기하였고 그 항소심 일부는 2015년 올해까지도 계속되었다. 이 사

을 가하여 종이위에 고착시키게 되어 있다. 이 과정에서 전하를 받아 토너를 옮기는 역할을 하는 드럼을 OPC 드럼이라 한다. 토너는 잉크를 제공하는 역할을 하고, OPC 드럼은 프린트할 이미지를 형성하는 역할을 한다. OPC 드럼의 성능은 OA기기의 화상선명도, 내구성, 인쇄속도에 중요한 영향을 미치는 핵심 부품이다. OPC 드럼은 녹색 코팅층으로 둘러싸인 알루미늄관이며, 레이저 프린터에서 토너를 교체할 때 혹은 걸린 종이를 제거할 때 프린터 내부에서 볼 수 있다.(위키백과, “OPC 드럼”, <https://ko.wikipedia.org/wiki>, 2015. 09. 10. 방문).

례는 손해액 규모가 예외적으로 높다는 점뿐만 아니라 동일 기술에 대한 동일한 내용의 특허침해 행위임에도 불구하고 법원의 법조적용에 있어서의 차이점 및 손해액 산정법의 세부적 차이 등 특허침해 손해액 산정에 관하여 주목할 만한 사례로 평가된다. 그에 관한 내용을 정리해 보고자 한다.

(1) 국세청 소득추계방법의 사용: 단순경비율과 기준경비율 적용 차이

7건의 소송 중 6건은 【매출액×표준소득률(1-국세청 고시 업종 단순경비율)】의 단순경비율 소득추계법을 사용하여 피고의 침해자이익을 추정하였고, 나머지 1건⁴⁷²⁾은 【매출액-(재료비+임차료+인건비)-(매출액×국세청 고시 업종 기준경비율)】은 기준경비율 소득추계법을 사용하여 피고의 침해자이익을 추정하였다. 단순경비율 기준 침해자이익 산정법은 원고의 최초 소송이었던 2001년 소제기에서 시작된 방법이다. 단순경비율 적용시에 피고는 소득세법상 소득추계 방법을 특허침해 손해액 산정에 적용하여 그 사실자료를 사용하는 점에 관하여 이의를 제기하였으나, 법원은 모두 이를 배척하였다.⁴⁷³⁾

소득세법 추계방법을 적용하는 경우에도 소득세법 시행령 제143조 제4항은 단순경비율을 적용할 수 있는 경우를 업종그룹별 기준 매출액 이

472) 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결.

473) 서울고법 2004. 6. 22. 선고 2003나12511 판결 등. 피고는, ‘컴퓨터 및 그 주변기기 제조업’의 사업범위가 너무 광범위하여 그 표준소득률을 그대로 적용할 수 없는데다가, 감광드럼을 단순 조립하여 판매하는 원고에 대하여 제조업의 경우를 바로 적용한 것은 부당하고, 또 국세청의 표준소득률은 법인세 30%를 공제하기 전의 소득에 관한 것이어서 총 매출액에 이를 적용한 금액 전부가 국내 법인인 피고의 순수익이라고 할 수 없다고 주장하였다. 이에 대하여 항소심 법원은 “피고는 이 사건에서 위 표준소득률을 대신할 만한 뚜렷한 이익률 산정법이나 그 근거자료를 제출하지 못하고 있을 뿐만 아니라, 갑 41호증의 2, 3의 각 기재에 의하면, ‘컴퓨터 및 그 주변기기 제조업’에 적용되는 표준소득률은, 컴퓨터, 컴퓨터 기억장치 및 컴퓨터 입출력 장치는 물론, 기타 컴퓨터 주변기기의 전용부품 제조업도 그 적용범위로 하고 있으며, 부품 조립방식에 의한 제품생산을 제조업에서 제외시킬 근거도 없고, 또 피고에게 현실적으로 위와 같은 법인세 납부의무가 부과되어 그 이익액에서 공제할 만한 비용이 발생하였음을 인정할 만한 증거 역시 찾아볼 수 없다”는 이유로 피고의 항변을 배척하였다.

하이거나 신생기업 등으로 구체적으로 명문화하고 있지만, 손해액 산정에 있어서는 이러한 규정이 전혀 적용되지 않았으며, 단순경비율을 적용한 6건의 소송은 대기업 1개, 중소기업 5개였고, 기준경비율을 적용한 1개의 사건에서 피고는 중소기업이었다.

소득세법 시행령 제143조 제4항에 단순경비율 적용 기준을 신생기업이거나 매출이 일정 규모 이하인 경우에 제한하고 있어 단순경비율을 적용하는 것이 일견 소득을 적게 산출하는 방식으로 보여서 법원이 침해자 이익을 산정함에 있어 기준에 관계없이 단순경비율을 적용하여 손해액을 산정하는 것이 피고에게 유리한 것으로 보아 문제가 없다고 주장할 수도 있다. 그러나 기준경비율 소득추계에 사용되는 산정요소의 값에 따라 반드시 단순경비율 추계 방법이 피고에게 유리하다고도 볼 수 없을 뿐만 아니라, 원고가 단순경비율 산정법을 주장한 것에 대하여 피고측에서 기준경비율 산정법을 적용하도록 주장한 경우⁴⁷⁴)에도 법원이 이를 배척한 경우도 있다는 점에 비추어 이러한 상황은 결과적으로 손해액 산정 과정에서 법원의 손해액 산정법의 기준 모호성을 보여주는 사례라고 볼 수 있다.

(2) 단순경비율 기준 산정법 적용시 재량발휘 여부

단순경비율을 적용한 6건 중 5건은 원고가 주장한 산정공식뿐만 아니라 각 산정요소에 들어갈 값까지 모두 원고의 제출증거를 법원이 수용하였다. 즉 매출액은 피고의 해외수출분 판매량의 판매액을, 침해자이익률

474) 제1심(서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303 판결)의 단순경비율 소득추계 방식 적용에 대하여 이 사건 항소심(서울고법 2014. 10. 23. 선고 2014나5571 판결)에서 피고는 “소득세법 80조 3항, 소득세법 시행령 143조 3항에 정해진 소득금액 추계방식에 따라 피고의 특허침해행위에 따른 이익의 액수를 산출하는 산식은 ‘침해행위로 인한 이익=침해제품 매출액-침해제품에 관련된 주요경비(원재료 매입비용+기타 제조원가에 관한 매입비용+인건비)-(침해제품 매출액×기준경비율)’이어야 한다고 주장하였다. 그리고 구체적으로, ”이에 따라 산출한 피고의 특허침해행위에 따른 이익은 2003년도에 4,538,106원, 2007년도에 88,346,154원에 불과하므로 피고의 손해배상범위는 합계 92,884,260원(=4,538,106원+88,346,154원)으로 제한되어야 한다.”고 주장하였으나, 항소심 법원은 “피고가 주장하는 소득금액을 산출할 자료(매입비용이나 인건비 등)가 없으므로 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.”고 간단하게 실시하여 피고의 주장을 배척하였다.

은 국세청고시 소득추계방법 상의 단순경비율을 적용하였다.

그런데 예외적으로 1건⁴⁷⁵⁾의 사건은 원고가 주장한 단순경비율 산정 공식을 적용⁴⁷⁶⁾하면서도 원고의 단순경비율 이익률 산정과 피고의 손익 계산서 상 영업이익률 사용 주장을 모두 배척한 후⁴⁷⁷⁾ 항변을 일부 수용⁴⁷⁸⁾하여 침해자 매출액을 피고가 자인하는 매출액으로 낮추고 침해자 이익률은 피고의 이익률을 고려하여 10%가 아닌 8%로 조정함으로써 원고주장 손해액의 48%만을 인용하였다. 그러나 이 사건 역시 항소심⁴⁷⁹⁾ 법원은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 하⁴⁸⁰⁾에서 원고 패소 부분을 취소

475) 서울중앙지법 2013. 8. 16. 선고 2012가합68830 판결.

476) 원고는 특허법 제128조 제2항에 의하여 피고의 침해행위에 따른 손해배상의 일부로서 2004년부터 2008년 사이 피고가 이 사건 실시제품의 판매로 인하여 얻은 이익액 중 해외수출분 판매이익에 해당하는 금액의 지급을 구할 수 있는데, 그 금액은 피고의 해외수출 매출액 11,746,200,036원에 표준소득률 10%를 곱한 1,174,620,003원이라고 주장하였다.

477) 법원은 2004년부터 2011년까지 국세청이 고시하는 ‘컴퓨터 및 그 주변 기기’(코드번호: 300100, 단, 2011년은 300101) 제조업의 단순경비율은 모두 90%인 사실을 인정하고, 피고의 표준손익계산서에 의하면 2004년 피고의 영업이익과 순이익은 모두 적자이고, 2005년 피고의 영업이익은 적자, 매출액 대비 순이익률은 약 1.6%, 2006년 피고의 매출액 대비 영업이익률은 약 9.1%, 순이익률은 약 7.0%, 2007년 피고의 매출액 대비 영업이익률은 약 6.3%, 순이익률은 약 4.1%, 2008년 피고의 매출액 대비 영업이익률은 약 8.5%, 순이익률은 약 6.4%인 사실을 인정한 후, 원고측이 주장한 단순경비율은 국세청이 해당 업종의 매출액 또는 수입액에서 신고자의 편의 또는 소득세 부과의 편의를 위해 통계자료를 바탕으로 규범적 판단을 거쳐 결정하는 것으로, 위 단순경비율을 제외한 나머지 10%를 피고 실시제품에 대한 이익률이라고 단정할 수 없고, 피고의 손익계산서는 피고의 각 연도별 ‘매출총이익’에서 ‘판매관리비’를 공제하는 방식으로 영업이익을 산출하고 있는바, 여기서 공제되는 ‘판매관리비’에 감가상각비, 무형자산 상각비, 대손상각비 등이 포함되어 있어 영업이익이 적정하게 산출되었다고 보기는 어렵고, 순이익의 산출 과정 역시 피고 실시제품의 생산, 판매와 무관한 이자비용, 외환차손 등과 같은 손해를 공제하는 방식으로 되어 있어 마찬가지로 피고 실시제품에 대한 적정한 이익률로 삼기는 어렵다고 판단하였다.

478) 그 손해액 산정법과 관련하여 피고는 원고가 표준소득률 10%를 피고의 매출액에 곱하여 피고의 이익액을 산정하고 있으나, 피고가 피고 실시제품을 판매하여 얻은 이익은 매출액의 5%를 초과한 적이 없고, 2004년부터 2008년까지 피고의 표준 손익계산서에 의하더라도 2004년에는 손실을 보았고, 2005년부터 2008년까지 순이익은 1 내지 7%에 불과하므로 특허법 제128조 제2항에 의하여 피고가 침해행위에 의하여 얻은 이익은 “매출액에 피고의 실제 순이익을 곱하여 산정되어야 한다”고 주장하였다.

479) 서울고법 2014.9.18. 선고 2013나57278 판결.

480) 항소심 법원은 “피고의 손익계산서는 피고의 연도별 매출총이익에서 판매

하였다.⁴⁸¹⁾ 이 사례에서 볼 수 있는 바대로 법원의 이익률 조정에 따라 손해액의 인용규모는 상당히 달라질 수밖에 없다. 따라서 이에 대하여 객관적인 기준을 설정하는 것이 필요하지만, 이 사안에서 보는 것처럼 그 조정에 있어 어떠한 객관적인 기준이 있다고 보기는 어렵다는 점에서 기준의 일관성을 제고해야 할 요소가 있다고 여겨진다.

(3) 기여도 항변의 인정 여부

7개의 소송 가운데 기여도 항변이 판결문에 현출된 소송은 4개의 소송이었다. 피고들은 구체적 비율 산정은 달랐지만 공통적으로 침해제품의 판매가액 대비 분쟁기술이 실시된 부품의 가격 비중을 산정하는 방식으로 분쟁특허의 기술기여도를 제시하였다. 법원은 이 사건 기술이 제품

관리비를 공제하는 방식으로 영업이익을 산출하고 있는데 여기서 공제되는 판매관리비에 상당한 액수의 감가상각비, 무형 고정자산 상각비, 대손상각비 등이 포함되어 있어 영업이익이 적정하게 산출되었다고 보기 어렵고”라고 실시하여 표준손익계산서 상 ‘영업이익’을 침해자이익 산정법에 적용하는 것에 동의하지 않았다. 또한 항소심법원은 “순이익의 산출 과정 역시 피고 제품의 생산, 판매와 무관한 이자비용, 외환차손 등과 같은 손해를 공제하는 방식으로 되어 있어 피고의 제품에 대한 적정한 이익률로 삼기 어려우며”라고 실시하여 표준손익계산서 상 ‘순이익’ 역시 이익률로서 적합하지 않다고 판단하였다. 항소심 법원은 “달리 침해행위로 인한 이익액을 산정할 구체적이고 뚜렷한 방법이 없고, 피고의 제품판매에 따른 피고의 영업이익률에 관한 자료는 모두 피고가 보유하고 있어 현실적으로 원고가 이를 취득하기 곤란하다. 이러한 사정에 비추어 특허법 128조 1항에서 4항에 따라 원고의 손해액을 인정하는 것이 극히 곤란하므로 특허법 128조 5항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 정하기로 한다.”고 판시하였다.

481) 2004년부터 2011년까지 국세청이 고시하는 컴퓨터 및 그 주변 기기 제조업의 표준소득률은 10%이며, 피고의 매출액 대비 영업이익률이 적자인 2004년(-23.9%)과 2005년(-0.1%)을 제외한 2006년부터 2012년까지 7년 동안의 매출액 대비 영업이익률 평균은 10.15% $\{=(9.1\%+6.3\%+8.5\%+14.4\%+15.7\%+8\%+9.1\%)\div 7\}$ 로서 표준소득률과 별 차이가 없고, 피고가 2004. 8.부터 피고의 제품을 생산·수출하기 시작하여 2004년과 2005년은 피고의 제품 생산과 수출이 정상적인 수준에 오르지 않았던 시기로 보이므로 2004년과 2005년의 이익률을 기준으로 원고의 손해를 추정하기는 곤란하며, 특허권 침해행위의 정도, 침해기간, 침해행위의 태양, 기타 이 사건 변론 과정에 나타난 여러 사정을 고려하면, 피고가 피고의 제품을 생산, 판매함으로써 원고가 입은 손해는 피고 매출액의 10% 정도인 11억 7,000만원(=11,746,200,036원×10%)으로 평가함이 타당하다고 판시하였다.

의 성능 개선이 중요한 영향을 미쳤을 뿐만 아니라 피고의 역량이 매출을 증진시켰다는 점에 대한 증거가 없다는 점을 들어 모두 기여도 제한을 배척하였다.⁴⁸²⁾

그런데 당해 제품은 이 사건 기술 외에도 여러 기술이 포함되어 있다는 점, 가격비율의 기술기여도 산정은 기여도 산정의 한 가지 방법으로 알려져 있는 바 당해 방법이 적당하지 않다고 판단되었다면 법원이 적극적으로 다른 기여도 산정법 등에 관해 석명권을 행사할 필요는 없었는가 하는 점, 이 사건 침해권리의 신규성이 없다는 견해도 있다는 점,⁴⁸³⁾ 과잉배상이기는 하지만 이는 이 사건 사실관계 하에서 피고의 행위태양에 기한 제재적 목적이 고려되었다는 견해가 있는 점⁴⁸⁴⁾ 등을 고려할 때 기여도 항변을 불인정한 부분에 대해서는 검토가 필요하다고 여겨진다. 이러한 점을 지적하는 것이 피고의 입장에 서서 원고의 손해액 청구가 삭감되어야 한다는 것을 주장하는 것은 아니다. 무형의 지식재산의 권리자인 원고는 충분히 배상받아야 한다. 하지만 그 경우에도 그 손해배상액은 주어진 사실관계 하에서 어느 정도 예견 가능하여야 한다. 어떤 경우에 기준경비율 산정식을 쓰는지 어떤 경우에 단순경비율 산정을 쓰는지 또는 이 사건에서 당해 기술에 관해 기여도 제한을 하지 않은 것은 법리적으로 타당한지, 만약 피고가 어떠한 사실자료를 입증하였다면 당해 기술의 기여도를 인정받을 수 있었는지 등 이러한 제반 주제들에 대해서는 법적인 검토가 필요함과 동시에 기술이라는 고유한 속성에 근거하여 기술의 가치를 금전으로 평가하는 방식에 대한 이해가 필요하다.

(4) 법조적용의 차이

7건의 소송에서 원고는 공통적으로 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하여 손해액을 청구하였다. 그런데 법원은 원고의 손해액 산정법을 사실상 그대로 수용하면서도 법조의 적용은 원고의 주장법조를 그대로

482) 이들 판결의 기여도 항변에 대한 분석은 “제4장 제5절 기술기여도 산정법과 입증책임” 부분에 상술되어 있다.

483) 최덕규, 전계서, 299면.

484) 설민수, 전계 논문, 447-448면.

적용한 경우와 그렇지 않고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우로 대별된다. 시기적으로 보면 2001년에 제기된 2건의 경우 원고의 주장법조를 그대로 적용하면서도 피고의 손해액 산정법 적용시 국세청의 단순경비율⁴⁸⁵⁾ 및 기준경비율⁴⁸⁶⁾을 적용하는 것에 대해 전혀 문제가 없다고 판시한 반면, 2010년 이후 제기된 소송들에서 원고는 이전과 동일한 종류의 매출액 자료, 국세청의 소득세추계 방법 중 단순경비율 기준 산정법 등을 사용하여 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 적용을 주장하였음에도 법원은 원고의 주장법조를 배척하고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하였다.

법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하며 든 ‘손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 사실의 성질상 극히 곤란한 사유’는 “단순경비율은 국세청이 해당 업종의 매출액 또는 수입액에서 신고자의 편의 또는 소득세 부과 편의를 위해 통계자료를 바탕으로 규범적 판단을 거쳐 결정하는 것으로, 위 단순경비율을 제외한 나머지 10%를 피고 실시제품에 대한 이익률이라고 단정할 수는 없다.”⁴⁸⁷⁾는 것이었다. 최근의 일련의 소송에서 법원이 소득추계를 위한 업종별 단순경비율 및 기준경비율 등의 자료에 대하여 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액 산정을 허용하는 경향을 보이는 것은 동 자료가 피고의 침해자이익액을 산정하기에 충분한 입증은 아니지만 그럼에도 불구하고 현실적으로 사용을 허용한다는 점을 명확하게 하고 있다고 해석할 수 있다.

485) 서울고법 2004. 6. 22. 선고 2003나12511 판결.

486) 서울고법 2005. 12. 7. 선고 2003나38858 판결.

487) 서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결 등.

제 5 절 현금흐름할인모델을 활용한 침해자이익액 산정: 감광드럼기어기술 사건

1. 침해자이익 손해액 산정법과 현금흐름할인 모델의 비교 및 본 연구의 절충적 적용

이 절에서는 제4절에서 상술한 감광드럼 기어기술 특허침해 사건들 가운데 제1심 법원에서 손해배상액의 인용 규모가 가장 컸던 사건 (약 145억원)의 사실관계를 사례로 하여 분석을 수행한다.⁴⁸⁸⁾ 침해기간은 2004년 4월부터 2012년 11월까지였으며, 원고기업은 일본 국적의 세계적 다국적 기업, 피고기업은 국내 중소기업⁴⁸⁹⁾이었다. 분석대상 사례의 사실관계를 토대로 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델⁴⁹⁰⁾을 활용하여 침해기간 동안 피고기업에게 있어 당해 특허가 벌어들인 수익을 산정해 보고자 한다.

사례분석에서는 침해자이익 손해액 산정법과 기술가치평가의 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델을 비교하고, 본 연구의 취지에 부합하게 일부 절충적인 적용을 하였다. 예를 들어 수익접근법의 일련의 모델들은 원칙적으로 평가시점을 기준으로 미래에 당해 기술이 벌어들일 경제적 수익을 추정하는 것에 중점을 두는 반면, 특허법 제128조는 소제기 시점을 기준으로 과거에 원고가 벌어들이지 못했던 경제적 수익인 일실이익을 산정하고자 하므로, 수익접근법 모델을 적용하여 평가를 함에 있어 침해기간만을 대상으로 가치를 평가하는 것이 가능한가 등에 대한 의문이 제기될 수 있다. 이처럼 평가(산정)시기의 확정 문제 이외에도 매출액의 확정 방법, 이익률과 공제 비용 사실의 확정(또는 추정) 방법, 잉여 현금흐름의 사용 여부, 세액공제 여부, 현가화 여부, 그리고 기술기여도 적용 여부 및 그 방법 등 여러 부분에서 침해자이익액 손해액추정 방법과 기술가치평가의 현금흐름할인 모델은 유사한 점과 차별적인 점이 공

488) 원·피고 기업의 개인정보 보호를 위하여 구체적인 사건번호나 피고 기업의 명칭 등은 기재하지 않는다.

489) 피고기업은 동 업계에서는 매출액 수위를 달리는 등 유망기업이었다.

490) 동 모델의 상세한 내용은 이 장“제3절 2.(1) 수익접근법 모델” 부분 참조.

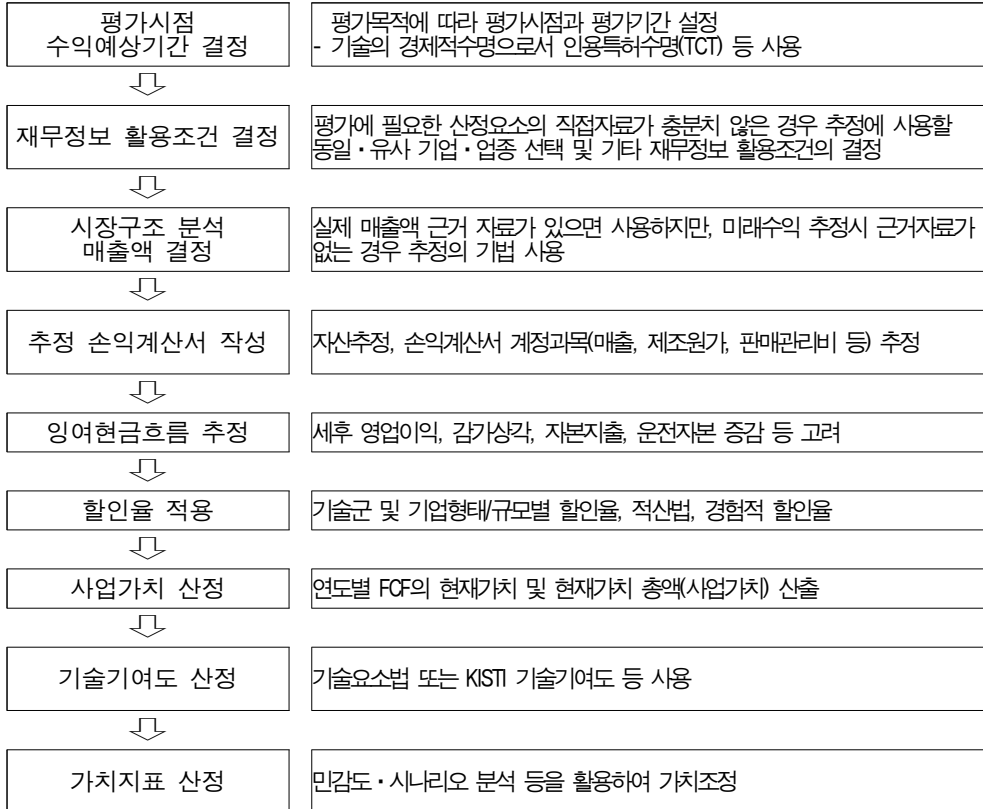
존하였다. 이 절의 분석에서는 기술가치평가 기법을 기본으로 하되 그 의미가 침해자이익 손해액에 가까워질 수 있도록 일부 절충적인 산정법을 적용하여 가치평가를 활용한 손해배상액 산정을 시도하였다. 그에 대한 정리 결과가 다음의 표에 제시되어 있다.

<표 5-5-1> 침해자이익 손해액 산정법과 현금흐름할인 모델 비교 및 본 연구의 절충적 적용

구분		침해자이익손해액 산정법	(기술기여 고려) 현금흐름할인 모델	본 연구의 사용
산정 시기	산정기간	· 침해기간	· 기술의 전체경제수명주기	· 침해기간을 기술수명주기로 설정
	산정시점	· 소제기시점기준 과거	· (대체로)평가시점기준 미래	· 소제기시점 기준 과거에 대해 기술가치평가
매출액	매출주체	· 침해자	· 기술도입자 · 기술제공자 모두 상정 가능	· 침해자의 매출액 사실을 사용
	매출액 추정여부	· 증거로 확정	· 기업데이터베이스로 추정	· 사례의 증거자료 사용하여 확정
이익액 (이익률, 비용)		· 법원제출 증거 자료 사용	· 기업데이터베이스에 대상기업 손익계산서 자료가 있으면 사용 · 대상기업 자료가 없으면 유사 기업·업종 손익계산서로 추정하여 사용	· 사례의 법원제출 증거자료 사용
잉여현금흐름		· 고려 없음	· 세후영업이익액으로부터 별도의 잉여현금흐름 산출	· 잉여현금흐름 사용
세액공제		· 공제 없음	· 법인세를 공제함	· 법인세를 공제함
현가화		· 고려 없음	· 할인율을 적용하여 현가화함	· 침해시기는 평가시점(소제기) 기준 과거이므로 할증률 적용

(기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델의 평가절차를 개략적으로 요약하면 다음과 같다.

[그림 5-5-1] 스타밸류 현금흐름할인 모델의 절차



출처: 박현우, 「기술가치평가 사례보고서(한국 기업·기술가치평가협회의 교육자료)」, 한국 기업·기술가치평가협회, 2015의 내용을 기초로 연구자가 일부 수정을 가하였음.

2. 평가기간과 재무정보 활용조건 결정

스타밸류 시스템에서는 현금흐름할인 모델을 적용함에 있어 먼저 대상기술의 수익예상기간과 재무정보 활용을 위한 동일·유사기업을 결정하여야 한다. 수익예상기간은 특허침해 손해액 산정에 있어 침해기간의 선정의 문제와 관련이 있다. 동일·유사기업을 결정하는 것은 손해액 산정에 필요한 직접 사실을 수집할 수 없는 경우 추정을 위한 전제조건이다. 이하에서는 이들 문제에 대하여 검토한다.

(1) 평가시점

(기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델에서 평가시점은 평가대상 기술이 시장에서 상용화되기 이전인 경우가 많다. 손해배상액 산정에서 기술가치평가를 활용하는 경우 과거에 산정된 기술가치평가 결과가 존재한다면 이를 법원에서 손해배상액 산정의 참고자료로 활용할 수 있을 것이다. 그러나 본 연구에서는 소송용 기술가치평가에 주안점을 두므로 소재 시점을 평가시점으로 설정한다. 따라서 이 경우 가치평가는 평가시점 이전의 과거의 일실이익에 대한 산정이 된다. 이러한 특수성을 반영하기 위한 조정이 산정 절차 과정에서 진행된다.

(2) 수익예상기간 및 평가기간

1) 스타밸류 산정법

가. 기준값의 결정

KISTI의 스타밸류 시스템에서는 수익예상기간 추정에 관한 참조정보를 제공한다. 수익예상기간 참조정보는 국제특허분류코드(IPC) 소분류기준의 피인용특허수명(CLT) 통계 정보이다. 피인용특허수명은 각 개별 특허단위로 측정되며, 대상 특허를 인용한 특허들을 찾아 그 인용시기를 측정하여 평균 산정한 값이다. 스타밸류 시스템에서 제공하는 참조정보는 IPC소분류 단위로 제공되며, 1860년대부터 최근까지 미국 특허 데이터에 대하여 분석하여 산출한 것이다.

<표 5-5-2> 스타밸류 수익예상기간 참조자료: 피인용특허수명(예시)

IPC	총건수	평균	분산	표준 편차	최대 값	최소 값	중앙 값	최빈 값
G03H	5,524	8	36	6	40	0	7	6

주: G03H=홀로그래픽 처리 또는 장치(통상의 광학적 소자로서 사용되는 홀로그램, 예. 접홀로그램 G02B 5/32; 광학소자를 이용하여 산정 동작을 하는 아날로그컴퓨터 G06 E 3/00; 홀로그래피적 디지털 기록 G11B 7/0065, G11C 13/04).

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 내용을 정리함.

나. 가중치를 통한 가감

KISTI의 스타벨류 시스템에서는 피인용특허특허인용수명을 수익예상 기간으로 그대로 사용할 수도 있고 여기에 추가적으로 ‘기술수명 영향요인 가중치’를 적용하여 사용할 수 있도록 하고 있다.

<표 5-5-3> 기술수명 영향요인 평가표

구분	영향요인	내용	가중치	1	2	3	4	5
기술 요인	대체기술 출현 가능성	대상기술을 대체하는 기술이 출현할 가능성이 낮은 정도	5	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	기술적 우월성	대상기술이 핵심기술, 원천성 기술에 가까운 정도	7	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	유사 경쟁기술 존재(수)	유사 경쟁기술이 상대적으로 적은 정도	4	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	모방 난이도	기술수준의 고도성 또는 복잡성으로 인해 모방이 어려운 정도	3	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	권리 강도	기술의 권리범위 및 영향력의 정도	3	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
시장 요인	시장집중도 (주도기업 존재)	대상기술 실시하는 기업이 시장을 주도하는 기업 또는 몇 개의 기업에 집중되는 정보(참조: CR지수16)	4	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	시장경쟁의 변화	시장에서의 경쟁 정도의 변화가 적어 안정적인 정도	4	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	시장경쟁강 도	경쟁기업 또는 경쟁제품 수가 적어 시장경쟁이 치열하지 않은 정도	4	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	예상 시장점유율	시장에서의 점유율 또는 침투율이 높을 가능성	4	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
	신제품 출현빈도	관련 시장(업종)에 있어서 신제품 출현이 적은 정도	3	매우 낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
획득값(점수)								

출처: 스타벨류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 내용을 정리함.

2) 감광드럼 기어기술 적용

평가대상 기술은 “처리카트리지, 전자사진화상형성장치, 구동력전달부재 및 전자사진감광드럼(Process cartridge, Electrophotographic image forming apparatus, Driving transmission part and electrophotographic photosensitive drum)”라는 발명의 명칭을 가진 특허이다. 당해 특허는 국제특허분류코드(IPC) G03G 21/16에 해당한다.

G03G 21/16는 “장치의 유지 보수를 용이하게 하기 위한 기계적 수단, 예: 모듈 장치”⁴⁹¹⁾이다.⁴⁹²⁾ 스타밸류 시스템의 정보 조회 결과 당해 분야 기술인 G03G(일렉트로그래피, 전자사진, 마그네토그래피 등)의 기술의 경제적 수명에 대한 중앙값은 6년, 평균은 7.98년, 그리고 표준편차는 6.35년이였다. 실무에서는 중앙값이나 평균값에 해당하는 수치를 그대로 사용하거나 여기에 ‘기술수명 영향요인 가중치’를 추가적으로 적용하여 당해 기술의 고유한 경제적 수명을 추정한다.

<표 5-5-4> 감광드럼기어 기술의 스타밸류 피인용특허수명

IPC	총건수	평균	분산	표준 편차	최대 값	최소 값	중앙 값	최빈 값
G03G	32,8031	8	40	6	53	0	6	4

주: G03G=일렉트로그래피; 전자사진; 마그네토그래피(기록캐리어와 변환기 사이의 상대적 운동에 기초를 둔 정보기억 G11B; 정보의 기입 또는 독출을 위한 수단을 갖춘 정적 기억 G11C; 텔레비전 신호의 기록 H04N 5/76).

출처: 스타밸류 시스템(<http://www.starvalue.or.kr>).

3) 손해액산정에의 적용시 쟁점사항

현금흐름할인 모델에서 예상수익기간은 당해기술이 미래에 창출할 경제적 가치를 금전으로 환산하는 것을 목적으로 한다. 미래의 경제적 수

491) Mechanical means for facilitating the maintenance of the apparatus, e.g. modular arrangements.

492) 특허청 홈페이지의 「산업(KSIC)-특허(IPC) 연계표」에 따르면, IPC 코드 G03G(일렉트로그래피, 전자사진, 마그네토그래피 등)은 한국표준산업분류 KSIC의 “사무용 기계 및 장비 제조업”(C2918)에 해당한다.

익을 예측한다는 점에서 마치 불법행위 인신사고에서 장래의 일실이익을 산정하는 것과 유사한 면이 있다. 그런데 본 사례는 장래의 일실이익을 예측하는 것이 아니라 과거의 특정 기간 동안에 행해진 침해로 인한 과거의 일실이익을 추정하는 것이다. 따라서 손해배상목적의 가치평가에 있어 수익예상기간을 어떻게 설정할 것인지가 문제된다.

이에 대해서는 학술적·실무적으로 논의된 바가 거의 없어 한국기업·기술가치평가협회(<http://www.valuation.or.kr>) 및 KISTI 스타밸류 시스템 담당 전문가들과의 논의와 토론을 거쳤다.⁴⁹³⁾ 그 결과를 바탕으로 검토하던 중, 손해배상을 청구하는 주체인 원고가 당해 기술에 대한 사업을 사실상 종료한다는 전제하에 그에 따른 모든 손해를 배상받으려면 침해기간만을 수익예상기간에 넣는 것이 원하는 결과를 얻기에 더 적합할 것으로 보인다. 왜냐하면 수익예상기간이 과거의 특정기간으로 한정적으로 확정되는 경우, 현금흐름을 추정하는 과정에서 잔존가치에 대한 회수자본을 포함하게 되어 잉여현금흐름이 커지게 된다. 반면 손해배상을 받은 이후에도 당해 기술을 활용한 사업을 계속해 나간다면, 수익예상기간을 그 경제적 수명기간 전체로 길게 설정하고 침해기간에 해당하는 부분을 비율로 산정하는 방식을 사용할 수 있을 것이다.

본 연구에서는 산정의 편의상 침해기간을 수익예상기간으로 한정하여 손해액을 산정해 보았다. 대상 사건의 침해기간은 2004년 4월부터 2012년 11월까지였으므로 2004-2012년 간 총 9년을 수익예상기간으로 설정하였다.

(3) 재무정보 활용을 위한 동일·유사기업의 결정

1) 스타밸류 제공정보

기술비즈니스의 경제적 가치로서 잉여현금흐름을 추정할 때 매출액, 매출원가, 판매관리비, 감가상각비 등 각종 기업 재무정보가 필요하다. 이 때 대상 기술 개발·보유 기업의 재무정보 또는 대상 기술을 구매·라이선스 하고자 하는 기업의 재무정보를 활용하여야 한다. 그러나 많은

493) 이 쟁점뿐만 아니라 손해액 산정과 기술가치평가 간의 관계에 관한 주요 쟁점에 관하여 토론과 논의의 과정을 거쳤다.

경우 당해 기업의 재무정보를 얻기 어려워서 문제가 된다. 스타밸류 시스템에서는 기업 신용평가 전문업체인 「한국기업데이터(<http://www.kedkorea.com>)」로부터 2000년부터 현재까지 기업의 각종 재무 정보를 제공받아 데이터베이스로 구축하여 정보를 제공한다. 「한국기업데이터」는 국책기관 및 금융기관으로부터 제공된 약 650만 기업 정보를 구축하고 있다. 그런데 기술거래 또는 라이선싱을 목적으로 기술 가치평가를 수행할 때 기술판매자와 구매자의 활동 업종영역이 다른 경우가 있을 수 있다. 이 경우 특정 판매기업 또는 구매기업에 대한 재무 정보가 당해 데이터베이스에서 제공되면 그것을 사용하면 되지만, 그렇지 않고 유사 기업·업종 단위의 정보를 추정치로 사용하게 되는 경우, 판매자와 구매자 어느 쪽을 기준으로 하느냐에 따라 다른 결과에 이르게 된다.

이는 침해소송 손해액 산정에 있어서는 원고를 기준으로 동일·유사 기업 및 업종을 선택할 것인지 또는 피고를 기준으로 동일·유사기업 및 업종을 선택할 것인지를 문제로 귀결된다. 이 때 선정의 기준으로 손해액의 산정과 관련된 특허법 제128조에서 ‘양도수량 손해액인정 조항’ 또는 ‘실시료 상당손해액 조항’을 근거로 손해액을 산정할 것이라면 원고 중심의 선정을, 반면 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 근거로 손해액을 산정할 것이라면 피고 중심의 선정이 필요할 것으로 보인다.

2) 감광드럼 기어기술 적용

분석대상 사건의 경우 원고를 중심으로 본 동일·유사기업의 기업군은 아래와 같다. 이들은 주로 레이저 프린터를 제조·판매하는 사무용 기계 및 장비제조업 중심의 업종 구성으로 나타난다.

<표 5-5-5> 분석사례 원고(권리자) 동일 · 유사기업

기업명	업종분류	사업자번호	규모	구분
원고기업 국내판매법인	사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)	120-81-XXXXX	대기업	법인기업
원고경쟁기업1	사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)	110-81-XXXXX	대기업	법인기업
원고경쟁기업2	이동전화기 제조업(C26422)	124-81-XXXXX	대기업	법인기업
원고경쟁기업3	사무용 가구 및 기기 도매업(G46591)	218-81-XXXXX	대기업	법인기업
원고경쟁기업4	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업(G46510)	116-81-XXXXX	대기업	법인기업
원고경쟁기업5	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업(G46510)	220-81-XXXXX	중소기업	법인기업

출처: 스타벨류 시스템 검색 정보(2015. 09. 17.기준).

반면 피고 기업 중심으로 살펴보면 ‘감광드럼 기어기술’의 소송에 관여된 피고 기업들은 기타 주변기기 제조업(C26329), 사무용 기계 및 장비 제조업(C29180), 인쇄잉크 제조업(C20423) 등에 속해 있음을 알 수 있다.

<표 5-5-6> 분석사례 피고(실시자) 동일 · 유사기업

기업명	업종분류	사업자번호	규모	구분
분석대상 사례 피고	기타 주변기기 제조업(C26329)	301-81-XXXXX	중소기업	법인기업
다른 사건 피고기업1	사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)	620-81-XXXXX	중소기업	법인기업
다른 사건 피고기업2	인쇄잉크 제조업(C20423)	124-81-XXXXX	중소기업	법인기업
다른 사건 피고기업3	기타 주변기기 제조업(C26329)	126-81-XXXXX	중소기업	법인기업
다른 사건 피고기업4	기타 주변기기 제조업(C26329)	131-81-XXXXX	소기업	법인기업

출처: 스타벨류 시스템 검색 정보(2015. 09. 17.기준).

본 연구의 분석대상 사례는 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 근거로 한 사건이므로 피고 기업 및 업종 중심의 분석을 수행하고자 한다. 그런데 검색결과 분석대상 사례 피고기업의 재무정보가 스타벨류 시스템의 데이터베이스에서 제공되고 있었으므로 이 절의 분석에서는 별도의 유사 기업을 고려하지 않고 당해 기업의 재무정보를 활용한다.

[그림 5-5-2] 현금흐름할인 모델: 기술개요 입력

홈 > 소득검진법 > 현금흐름할인 모델

기술개요
시장및원가 구조분석
추정손익 계산서작성
현금흐름 추정
말인출추정
사업가치 계산
기술기여도 추정
기술가치 산정

평가기술 보유기관	개논		보고서 출력여부 :	출력
평가목적	<input type="radio"/> 기술이전 거래용 <input type="radio"/> 내부성과 관리용 <input type="radio"/> 전략수립 참고용 <input type="radio"/> 금융투자 참고용 <input checked="" type="radio"/> 소송청산 참고용 <input type="radio"/> 환율출자 참고용 <input type="radio"/> 세무 참고용 <input type="radio"/> 기타			
평가기준일	20121115			
업종분류	<input type="button" value="검색"/> 기타 주변기기 제조업 (C26329)			
국가과학기술분류	<input type="button" value="검색"/>			
특허기술유무	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No			

1. 특허기술

특허검색	<input type="text" value="국내특허"/> <input type="button" value="특허검색"/> (예: "출원번호" 2002-0010014, "등록번호" 30-0320392-0002, "키워드" 절연막)
IPC분류	G03G-021/16
출원일	19960327
기술명	처리카드리지, 전자 사진화상 형성장치, 구동력 전달부재 및 전자 사진 감광드럼
기술설명	본 발명에 있어서, 기록재 상에 화상을 형성시키기 위한 전자 사진 화상 형성 장치는, 전자 사진 감광드럼과, 상기 감광 드럼을 대전시키는 대전 수단과, 상기 감광 드럼상에 형성된 화상을 토너 화상으로 현상시키는 현상시키는 수단과, 상기 토너 화상을 상기 기록재 상으로 전사시키는 전자 수단과, 상기 토너 화상을 상기 기록재 상에 정착시키는 정착 수단과, 모더와, 상기 모더로부터 구동력을 받는 주 소립체축기대와, 상기 기어의 실물적인 동력에 형성되며 일단면이 다각형이 왜곡 구멍과, 상기 감광 중단부에 형성된 왜곡 프리즘 돌출부와, 상기 구멍과 상기 돌출부를 서로 상기 감광 드럼의 축방향으로 상대 운동시키는 기어 수단을 포함하며, 상기 주 소립체축 기어가 서로 결합된 상기 구멍과 돌출부와 함께 회전할 때 회전 구동력이 상기 기어로부터 상기 구멍과 상기 돌출부를 통하여 상기 감광 드럼으로 전달되고 이와 함께 돌출부는 상기 구멍 안으로 당겨지는 것을 특징으로 한다.
공개번호	10-1996-0035174
등록(공고)번호	10-0258609-0000

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

(4) 기타 재무정보 활용조건

1) 스타밸류 선택조건

스타밸류 시스템에서는 위의 수익예상기간 및 동일·유사 기업·업종 선정절차에 이어 이후에 수행하게 될 추정 손익계산서 작성 및 현금흐름표 작성에 활용할 재무정보에 관한 추가적인 조건을 선택하도록 하고 있다. 선택해야 하는 정보에는 재무정보 활용 연도범위, 기업유형, 무위험이자율, 영업이익 기대수준 등이 있다. 또한 상용화 준비에 일정 기간이 소요되는 경우를 대비하여 상용화 소요기간과 소요비용을 체크하도록 하고 있다. 이외에도 수익창출유형을 기존에 없던 새로운 제품이나 서비스를 창출하는 기술(신규시장창출형), 기존에 있던 제품이나 서비스를 대체, 보완하는 기술(기존시장침투형), 그리고 기존제품이나 서비스를 생산하는 과정에서 원가구조를 개선하는 방법(원가구조개선형)으로 나누어 체크하도록 하고 있다.

3. 시장·원가구조 분석에 기한 매출액 추정

1) 스타밸류 산정법

시장 및 원가구조 분석 섹션에서는 평가대상기술 보유기업이 당해 기술비즈니스로 얻게되는 매출액을 결정한다. 이 때 분석대상 기술비즈니스의 전체 시장규모와 당해 기업의 시장점유율에 대해서는 관련 정보를 알고 있는 경우 직접 수치를 입력할 수 있도록 되어 있다. 그러나 실질적으로 그러한 경우는 많지 않을 것이므로 기업 신용평가 전문업체인 「한국기업데이터(<http://www.kedkorea.com>)」로부터 제공받아 축적한 기업 재무정보 데이터베이스를 근거로 동일·유사 기업·업종의 연평균 성장률과 영업이익률 사실자료를 활용하도록 하고 있다. 평가대상기술에 관한 비즈니스가 속하는 유사업종 혹은 유사기업의 최근 시장규모를 예측하고 기술보유기업의 시장점유율을 추정하여 이들을 곱함으로써 당해 기술비즈니스에 관한 기업의 매출액을 추정하게 된다.

2) 감광드럼 기어기술 적용

스타밸류 가치평가 시스템에서는 최초 연도 시장규모를 입력하고 동일·유사 기업·업종의 성장률을 입력하면 수익예상기간 동안의 매년의 매출액을 추정할 수 있도록 되었다. 그런데 침해소송의 경우 침해제품의 매출액이 법원에 증거로 제출된 경우가 대부분이므로 당해 정보가 있다면 당해 정보를 스타밸류의 가치평가시스템 상 시장규모 란에 그대로 입력할 수 있을 것이다.

본 사례분석에서는 피고 기업이 침해기간 9년 동안 판매한 침해제품 판매량 정보가 존재하였다. 문제가 되는 부분의 현재 구축된 가치평가시스템 하에서는 매년의 매출액으로 분할하여 입력하여야 하는 바, 산술평균의 개념으로 9년간의 침해제품 총 매출액을 9등분하여 입력하는 방법과 당해 기업의 기업성장률 위의 데이터베이스에서 추출한 후 이를 반영하여 매년 성장률을 추정하는 방법이 있을 수 있다. 그 정확도에 있어서

는 후자가 좀 더 정확한 방법일 수 있을 것이다. 그런데 본 연구에서는 편의상 전자의 방법을 사용하되, 정확한 침해기간은 2004년 4월부터 2012년 11월까지였으므로 연 단위가 아니라 침해 월수로 환산하여 각 연도에 해당하는 금액을 입력하였다.

[그림 5-5-4] 현금흐름할인 모델: 시장 및 수익구조 분석

1. 시장규모 추세 조회

유사기업 추세 유사업종 추세

2. 시장규모 예측 [수익예상기간 = 9년]

유사기업 재무비율이용 유사업종 재무비율이용 직접입력

전체 시장규모 (단위: 백만원)

1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)
5858.873673	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	16111.902600

시장규모비교 그래프계산 HIDE

근거자료

첨부자료

* 첨부파일은 다음 버튼 누르기 직전에 첨부해주시기 바랍니다.

3. 수익구조추정

유사기업 재무비율이용 유사업종 재무비율이용 직접입력

영업이익률 (단위: %)

1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)

원가구조 비교 그래프계산 HIDE

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

4. 추정손익계산서를 통한 비용과 이익액 산정

(1) 스타밸류 시스템 절차

시장규모와 원가구조 섹션을 통해 당해 기술비즈니스의 수익예상기간 동안의 매년 매출액을 추정한 후에는, 다음 단계로 매출액에서 매출원가, 판매관리비, 법인세를 공제하여 각 연도의 세후 영업이익액을 산출하게 된다. 다시 말하면 예상수익기간 동안 추정 손익계산서를 작성하게 되는 것이다. 항목 가운데 세금의 경우, 스타밸류 시스템에서 제공하는 법인세

울은 법인세과 주민세법의 규정에 따른 것이다.

<표 5-5-7> 서울산정 근거

구분	과세표준	2012년 1월 1일 이후 서울	근거
법인세	2억원 이하	과세표준의 100분의 10	법인세법 제55조
	2억원 초과 200억원 이하	2,000만원+(2억 원을 초과하는 금액의 100분의 20)	
	200억원 초과	39억 8천만 원+(200억 원을 초과하는 금액의 100분의 22)	
주민세	법인세액	법인세액의 100분의 10	지방세법 제176조

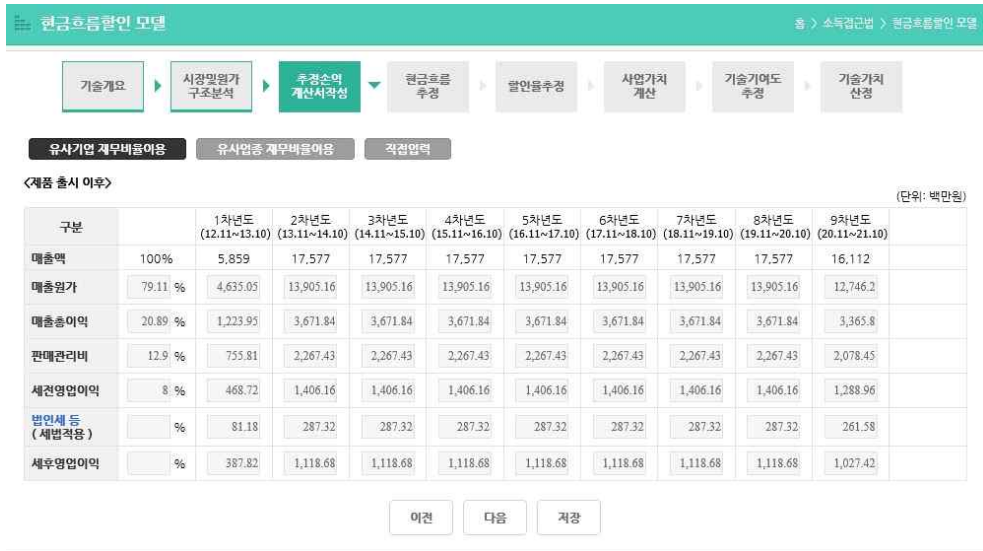
주: 현재 스타밸류 시스템의 세액 공제 중 지방세법의 주민세 세액은 구법의 산정기준으로 개정법 제78조 제1항 제2호의 균등할 산정법은 스타밸류 시스템에는 아직 반영되어 있지 않은 상태라고 하며 향후 업데이트 될 예정이라고 함.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 내용을 정리함.

(2) 감광드럼 기어기술 적용

침해기간 각 연차별 매출액을 기초로 하고 스타밸류 시스템의 기업정보 데이터베이스에 구축된 피고기업의 재무정보를 활용하여 손익계산서를 작성하였다. 데이터베이스에 구축된 피고기업의 연평균 매출원가율은 79.11%, 판매비와관리비 비율은 12.9% 그리고 세전영업이익률은 8%로 파악되었다. 산정결과 매출원가, 판매관리비, 세액이 자동 산정되고, 최종적으로 각 연도의 세후 영업이익액이 기재된 추정 손익계산서가 산출되었다.

[그림 5-5-5] 현금흐름할인 모델: 추정 손익계산서 작성



출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

5. 세후영업이익액으로부터 가치평가용 잉여현금흐름 추정

(1) 스타밸류 시스템 절차

이 단계는 추정 손익계산서에서 산출된 세후영업이익액으로부터 가치평가용 현금흐름표를 작성하여 잉여현금흐름을 추정하는 절차이다. 가치평가용 현금흐름표에서는 자본적 지출을 공제하고, 회계상 지출로 산정된 감가상각비를 증액하게 되며, 순운전자본 증감분을 반영한다.

(2) 감광드럼 기어기술 적용 및 손해액산정에의 적용시 접사항

기술가치평가의 소득접근법의 제반모델에서 기술의 장래 경제적 수익을 산정하는데 잉여현금흐름의 개념을 사용한다. 그런데 법원의 손해액산정은 그 이익액의 구체적 개념을 무엇으로 하든지 일단 장부상 이익액을 기준으로 한다. 잉여현금흐름의 개념은 기술의 경제적 가치는 권리자가 현실로 벌어들인 현금으로 보는 것이 장부상 이익액의 개념보다 더 정확하다는 논리에 근거를 두고 있다. 법원의 손해액 산정은 그에 대한 논의는 드문 것으로 보인다. 추정해 보건대, 장부상의 이익액은 현실로

체화된 금전은 아니더라도 궁극적으로 피고나 원고가 얻게 될 금원이라는 점은 분명할 뿐만 아니라 현금흐름을 손해배상액 산정에 사용하기 위해서는 현재도 용이하지 않은 사실의 입증 부담이 가중된다는 점도 법원의 손해배상액 산정에 있어 현금흐름을 기준으로 한 손해액 산정 논의가 활성화되지 않도록 한 것으로 생각할 수 있다. 기술가치평가에서 장부상 이익액을 기준으로 하기로 하는 경우 현재의 스타벨류 시스템 하에서도 손익계산서 추정시 직접 입력을 통해 자본적 지출, 감가상각비, 운전자본 증감분을 모두 0으로 입력하여 세후영업이익만을 가지고 가치를 산정하면 장부상 이익액의 개념으로 가치를 산정하는 것이 된다.

생각하건대, 현금흐름을 기준으로 한 가치 또는 손해배상액의 산정은 현실로 실현된 금원을 고려하고자 한다는 점에서 보다 정확한 개념으로 볼 수 있으나 현실적으로 입증의 어려움이 존재한다는 점에서 양자 중 어느 것을 선택할 것인지는 옳고 그름의 문제라기보다는 정책적 판단의 성격이 있다고 여겨진다. 본 연구의 사례분석 과정에서는 가치평가의 특성을 가능한 한 반영한 분석을 수행한다는 점에서 잉여현금흐름표를 추정하여 그 가치를 산정하였다. 분석대상 감광드럼 기어기술 사건의 피고 기업의 2004-2012 년 사이 재무정보 데이터베이스에 수록된 자본적 지출 및 감가상각비 그리고 순운전자본 증감 정보를 적용하면 다음과 같이 산출되었다.

[그림 5-5-6] 현금흐름할인 모델: 가치평가용 잉여현금흐름 추정

현금흐름할인 모델 홈 > 소득결근금 > 현금흐름할인 모델

기술개요 > 시장및원가 구조분석 > 추정손익 계산서작성 > **원금흐름 추정** > 할인율추정 > 사업가치 계산 > 기술가치도 추정 > 기술가치 산정

유사기업 재무비율어용 유사업종 재무비율어용 직접입력

<제품 출시 이후> (단위: 백만원)

구분	1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)
세후영업이익	387.82	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,027.42
자본적지출	2,836	8,181	485	485	485	485	485	485	0
감가상각비	2.76 %	162	485	485	485	485	485	485	445
운전자본	3,100	9,301	9,301	9,301	9,301	9,301	9,301	9,301	8,525
운전자본증감	0	6,201	0	0	0	0	0	0	-776
회수자본									15,350
FCF 계산	-2,286.1	-12,778	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	1,118.68	17,598.4

이전 다음 저장

출처: 스타벨류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

6. 현가화의 과정

(1) 스타밸류 시스템 절차

앞에서 추정된 각종 재무정보를 이용하여 사업가치를 산출하고자 한다. 그런데 각 단계에서 추정된 자료는 모두 미래에 발생할 금액으로 표시되기 때문에 현재시점에서의 가치를 산출하기 위해 할인율 추정이 우선 필요하다. 스타밸류 시스템에서는 할인율을 추정할 수 있는 몇 가지 방법을 제공한다. 그 방법에는 가중평균자본비용(weighted average cost of capital: WACC)⁴⁹⁴ 기반 방법, 무위험이자율 기반 방법, 자본자산가격결정모형(capital asset pricing model: CAPM)⁴⁹⁵ 기반 방법, 직접 입력 방법을 제공한다. 평가자는 보유한 데이터 및 평가대상 기술의 여건에 비추어 가장 합리적이라고 생각되는 할인율 결정방법을 선택할 수 있다.

(2) 감광드럼 기어기술 할인율 산정 시도

스타밸류 시스템의 할인율 산정과정을 이해하기 위하여 일단 보편적으로 많이 활용되는 가중평균자본비용(WACC) 기반 방법을 적용하여 할인율을 산정해 보았다. 전체 스타밸류 시스템의 가중평균자본비용 기반 방법은 가중평균자본비용에 기술사업화 위험프리미엄과 기업 규모 위험프리미엄 시스템을 결합하여 할인율을 결정하는 방법이다.

우선 가중평균자본비용을 산정하였다. 분석대상 사례 기술은 피고기업

494) 가중평균자본비용이란 기업이 조달한 다양한 자금원은 위험부담과 수익률이 다르므로 자본비용이 차별적이기 때문에 개별 자금원별 자본비용을 산정하여 이를 가중하여 평균한 값이다. 그 산정식은 다음과 같다:

$$WACC = R_E \times \frac{E}{V} + R_D(1-t) \times \frac{D}{V}, \quad R_E = \text{자기자본비용}, \quad R_D = \text{부채자본비용},$$

= 자기자본비중, = 타인자본비중, t = 법인세율(설성수, 오세경, 박현우,

「기술가치평가론」, 법문사, 2013, 267면).

495) 자본자산가격결정모형에 의한 개별 자산의 기대수익률 산정식은 다음과 같다:

$E(R_i) = R_f + \beta_i(E(R_M) - R_f)$, $E(R_i)$ = i 자산의 기대수익률, $E(R_M)$ = 시장포트폴리오의 기대수익률, R_f = 무위험이자율, β_i = 자산의 베타값.

이 한국표준산업분류(KSIC) 소분류 기준 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26)에 해당하고, 그 하위의 세분류 기억장치 및 주변기기 제조업(C2623) 그리고 세세분류 기준 기타 주변기기 제조업(C26239)에 해당한다. 스타밸류 시스템에서 제공하는 데이터베이스 정보에 따르면 당해 업종의 자기자본비용은 10.83%, 타인자본비용은 7.16, 그리고 타인자본비율은 0.64로 나타났으며, 이를 근거로 한 가중평균자본비용(WACC)은 7.47로 산정되었다.

[그림 5-5-7] 현금흐름할인 모델: 가중평균자본비용 추정

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

다음 단계로 기술사업화 위험프리미엄을 산정하였다. 스타밸류 시스템에서는 기술우수성, 기술경쟁성, 기술모방용이성, 기술사업화환경, 권리안정성, 시장성장성, 시장경쟁성, 시장진입성, 생산용이성, 수익성과 안정성의 10개 체크리스트 항목을 제공한다. 연구자의 자체평가에 근거하여 평가한 결과가 아래의 체크표에 정리되어 있다. 그 평가결과를 감안하여 산정된 기술사업화 위험프리미엄은 2.22%로 산정되었다.

[그림 5-5-8] 현금흐름할인 모델: 기술사업화 위험프리미엄 추정

구분	평가내용				
	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
기술 추구성	○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 우수할수록 위험이 적어 비용이 낮음 ○ 기술개발 위험도가 높을수록 위험이 높음	○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 높을수록 위험이 낮음 ○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 낮을수록 위험이 높음	○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 높을수록 위험이 낮음 ○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 낮을수록 위험이 높음	○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 높을수록 위험이 낮음 ○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 낮을수록 위험이 높음	○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 높을수록 위험이 낮음 ○ 경쟁기술을 대체할 수 있는 속성이 상대적으로 낮을수록 위험이 높음
기술 발달성	○ 기술의 기존 중요도, 발전가능성에 따라 위험을 평가하기가 용이함 ○ 유망기술에 대한 기술개발에 대한 위험을 평가할 수 있음	○ 유망기술의 수가 적고 경쟁은 존재하지만, 기술적 우위를 차지하기 용이함 ○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음	○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음 ○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음	○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음 ○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음	○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음 ○ 유망기술의 수가 적고 경쟁이 심해져서 기술개발 위험이 높음
기술 개발성	○ 기술개발의 어려움이 적을수록 위험이 낮음 ○ 기술개발에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음	○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음 ○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음	○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음 ○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음	○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음 ○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음	○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음 ○ 기술개발이 어려운 분야에 대한 지원이 적을수록 위험이 높음
기술 시장성	○ 기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음
관리 안정성	○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함 ○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함	○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함 ○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함	○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함 ○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함	○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함 ○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함	○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함 ○ 유망기술의 개발이 잘 이루어지고 있는지를 평가함
시장 성장성	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음
시장 경쟁성	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음
시장 진입성	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 시장성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 시장성이 낮을수록 위험이 높음
생산 용이성	○ 유망기술의 생산성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 생산성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 생산성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 생산성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 생산성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 생산성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 생산성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 생산성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 생산성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 생산성이 낮을수록 위험이 높음
수익성과 안정성	○ 유망기술의 수익성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 수익성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 수익성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 수익성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 수익성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 수익성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 수익성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 수익성이 낮을수록 위험이 높음	○ 유망기술의 수익성이 높을수록 위험이 낮음 ○ 유망기술의 수익성이 낮을수록 위험이 높음

기술사업화 위험 평가계 위험 프리미엄	
종류	위험률
39	3.4%

총 11 항목 중 11 항목 포함

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

다음 단계로 규모 위험프리미엄을 산정하였다. 스타밸류 시스템에서 규모 위험프리미엄은 업종과 기업 규모(대, 중, 소, 창업)의 매트릭스 형태로 지수가 제공된다. 현재 스타밸류 시스템에서 제공되는 규모 위험프리미엄 지수는 다음의 그림과 같았다. 사례분석 피고기업은 중소기업이지만 대상 시장 1위 시장점유 기업이므로 중견기업에 해당하는 프리미엄을 사용하였다. 업종 C26에 해당하는 중기업 규모 위험프리미엄은 2.43%이었다.

[그림 5-5-9] 현금흐름할인 모델: 규모 위험프리미엄

산업별 할인율 산출표 (2014년도 적용기준)

산업	대	중	소	광업
A01	1.15	2.37	3.81	5.8
A02	1.15	2.37	3.81	5.8
A03	1.15	2.37	3.81	5.8
B05	1.15	2.37	3.81	5.8
B06	1.15	2.37	3.81	5.8
B07	1.15	2.37	3.81	5.8
B08	1.15	2.37	3.81	5.8
C10	0.8	1.66	2.66	4.05
C11	1.15	2.37	3.81	5.8
C13	1.02	2.12	3.4	5.18
C14	1.19	2.46	3.94	6.0
C15	1.15	2.37	3.81	5.8
C16	1.15	2.37	3.81	5.8
C17	0.78	1.62	2.6	3.96
C18	1.15	2.37	3.81	5.8
C19	1.15	2.37	3.81	5.8
C20	1.12	2.32	3.73	5.68
C21	0.99	2.03	3.3	5.02
C22	1.03	2.14	3.43	5.22
C23	1.21	2.51	1.03	6.14
C24	0.9	1.87	3.0	4.57
C25	1.22	2.52	4.04	6.16
C26	1.17	2.43	3.89	5.93
C27	1.27	2.63	4.22	6.42
C28	1.19	2.45	3.94	6.0
C29	1.07	2.22	3.57	5.43
C30	0.74	1.54	2.47	3.76

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

종합하건대, 가중평균자본비용 기반 방법을 사용하였을 때, 당해 산업의 평균적인 할인율은 가중평균자본비용(WACC) 7.47%, 기술사업화 위험프리미엄 2.22%, 그리고 중기업 기준 업종 C26의 규모 위험프리미엄 2.43%를 합산하여 12.12%로 산정할 수 있었다.

(3) 손해액 산정에의 적용시 쟁점사항

가치평가용 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델은 원칙적으로 평가시점을 기준으로 기술이 장래에 벌어들일 경제적 금전가치 산출을 목적으로 한다. 따라서 현가화는 장래 예상수익을 산정함에 따른 보정의 의미이고 할인율이 적용된다. 그런데 특허침해 손해액의 산정에서 침해자

이익의 산정은 과거의 특정 기간 동안 침해자가 이미 벌어들인 수익을 산정하는 것이다. 평가시점(소제기 연도 기준)을 기준으로 현가화를 한다면 할인이 아닌 할증이 필요한 것은 아닌지 문제가 된다.

할인율은 장래의 예상수익의 경우 그것이 실현되기 위해서는 여러 가지 내·외적인 위험부담이 존재하므로 이를 반영하여 줄 필요성 때문에 고려하는 것이다. 이와 비교하여, 과거의 특정 기간 동안 발생한 이익의 산정은 위험요소의 고려라는 면에서 할인율을 적용할 필요가 없다. 왜냐하면 이것은 이미 과거에 확정적으로 창출된 수익이기 때문이다. 다만, 과거에 창출된 수익에 대하여 소제기 시점을 기준으로 각 연도별 산출된 잉여현금흐름에 대해 정기예금 이자율 또는 무위험 채권이자율 등의 이자율 자료를 사용하여 할증해줄지 여부는 검토가 필요하다.

특허법 손해배상액 산정에서 관행상 현재는 현가화의 과정은 거치지 않는다. 그렇지만, 원고가 과거의 특정 연도에 특허침해가 없어서 해당 금원을 수익으로 보유하게 되었다면 그것을 어떠한 형태로든 활용하여 추가적 수익을 창출하였을 것이고 원고의 입장에서는 그와 같은 예상되는 추가적 수익 역시 상실된 것으로 볼 수 있다. 이것을 특별손해로 본다면 민법 제393조에 따라 원고가 이를 알거나 알 수 있었을 것임을 입증하여야 한다고 하겠지만, 추가수익의 최저수준으로 정기예금 이자율과 같은 기본적 할증율을 적용하는 경우 이는 통상손해의 범주에 포함되는 것으로 볼 여지도 있다고 생각된다. 이와 같은 논리를 따르는 경우 현금흐름할인 모델의 일반적인 형태와는 다른 할증률의 개념을 도입한 현가계수의 도출이 필요하다. 침해자이익 손해액 산정을 위한 목적의 경우 기술가치평가의 현금흐름할인 모델에서의 할인율 적용의 산정식이 다음과 같이 변경될 수 있을 것이다:

$$(기술가치평가의 할인율 적용시) V = \sum_{t=1}^T \frac{FCF_t}{(1+r)^t} \times T.F.$$

V: 최종 기술가치평가액, T: 수익발생기간(기술의 경제적 수명), r: 할인율, T.F.: 기술기여도 FCF(해당기술제품의 t시점의 잉여현금흐름 Free Cash Flow) = 영업이익⁴⁹⁶ + 감가상각비⁴⁹⁷ - 자본적지출⁴⁹⁸ - 순운전자본증감⁴⁹⁹ (s=1은 평가시점의 다음 년도로 상용화준비기간이 없다면 수익창출의 1차 년도를 의미함)

$$(손해배상액의 할증율 적용시) V = \sum_{t=1}^T FCF_t (1+r)^{(T-t+1)} \times T.F.$$

V: 최종 기술가치평가액, T: 침해기간, r: 무위험이자율, T.F.: 기술기여도, (t=1은 침해 1차 년도를 의미함).

본 연구에서는 할증의 방법으로 평가시점을 기준으로 정기에금 이율에 준하는 무위험이자율의 값이 1.62%임을 확인하고 이에 대하여 할증의 방식으로 음의 부호(-)를 추가하여 현가산정모듈에 대입하였다.⁵⁰⁰

[그림 5-5-10] 현금흐름할인 모델: 현가화를 위한 할증률 적용

현금흐름할인 모델

기술개요 → 시장및원가 구조분석 → 추정손익 계산서작성 → 현금흐름 추정 → **할증율추정** → 사업가치 계산 → 기술기여도 추정 → 기술가치 산정

< 할증율결정방식 >

WACC 기반 CAPM 기반 무위험이자율 기반 **직접 입력**

→ 할인율 -1.62 %

< 제품 출시 이후 >

구분	1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)
현재가치	1.0165	1.0332	1.0502	1.0675	1.0851	1.103	1.1211	1.1396	1.1583

이전 다음 저장

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

496) 영업이익=매출액-매출원가-판매관리비-법인세.

497) 감가상각비=판매관리비 감가상각비+무형자산 상각비+제조원가명세서 감가상각비.

498) 자본적 지출=유무형자산 증감+감가상각비이며, 기술수명 종료년도에 잔여액 회수.

499) 순운전자본증감=매출채권+재고자산-매입채무의 증감이며, 기술수명 종료년도에 전액 회수.

500) 굳이 음의 부호(-)를 부가하지 않고도 모델의 기본공식에서 현가화 계수를 분자의 승수로 산정하면 되는 것이지만, 스타밸류 시스템상 현재의 모듈은 할인률의 산정만이 가능하도록 설계되어 있기 때문에 부득이 음의 부호를 사용하는 편의적 산정법을 사용하였다.

7. 기술사업의 가치 산출

본 연구의 대상기술에 대한 가상의 평가에서, 침해기간(2002.9-2012.4.)을 평가대상 기술의 경제적 수명주기로 하여 잔존가치의 회수를 포함한 기술가치 추정을 전제하고 현가화를 위하여 무위험이자를 1.62%를 적용한 결과, 평가대상 기술 비즈니스로 창출되는 금액은 약 122억여 원인 것으로 나타났다.

[그림 5-5-11] 현금흐름할인 모델: 사업가치 산정 결과



출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

8. 기술기여도의 산정

스타밸류 시스템에서 제공하는 기술기여도 산정법은 미국 기업 다우 케미컬(Dow Chemical Company)이 개발한 기술요소법과 KISTI 자체개발 기술기여도법이 있다.⁵⁰¹⁾ 이 소절에서는 보편적으로 많이 적용되고 있고 우리 하급심 법원에서도 시도된 적이 있는 기술요소법을 적용하여 기술기여도를 산정해 보고자 한다.

501) 기술기여도 산정법에 대한 상세한 논의는 이 장 “제2절 2(2) 수익접근법 모델에 사용되는 기술기여도 측정 방법” 참조.

1) 산업기술요소 결정

스타밸류 시스템에서 제공하는 산업기술요소 지수는 산업별 코스닥과 코스피 상장기업의 최근 5년간 자본시장정보와 재무정보자료를 기본으로 하고, 금융감독원 공시정보를 보완적으로 활용하여 산출한 결과이다. 스타밸류 시스템에서는 ‘주요 업종 산업기술요소 참조표’와 ‘세부 업종 산업기술요소 참조표’를 각각 제공한다.

‘주요 업종 산업기술요소 참조표’를 기준으로 보면, 사례분석 피고기업이 속한 산업은 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26)인데, 해당 산업의 최대 무형자산가치비율은 82.33%, 기술자산 비중은 92.97%로서, 산업기술요소 지수는 76.57%로 나타난다.

[그림 5-5-12] 기술요소법: 주요 업종 산업기술요소 참조표

산업기술요소					
주요업종 산업기술요소		세부업종별 산업기술요소			
구분	업종	업종명	최대 무형자산가치비율	평균 기술무형자산비중	산업기술요소지수
제조업	C10	식품제조업	66.76%	45.24%	30.04%
	C11	음료 제조업	93.79%	31.93%	30.01%
	C13	섬유제품 제조업: 의복제외	68.63%	71.98%	49.41%
	C14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업	74.94%	39.88%	29.98%
	C15	가죽, 가방 및 신발 제조업	80.05%	96.20%	76.85%
	C16	목재 및 나무제품 제조업: 가구 제외	16.49%	53.96%	8.9%
	C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	65.40%	56.09%	36.62%
	C18	인쇄 및 기록매체 복제업	-	-	-
	C19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	64.19%	55.45%	35.3%
	C20	화학물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외	83.67%	81.51%	68.61%
	C21	의약품 물질 및 의약품 제조업	92.48%	70.37%	64.74%
	C22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	74.76%	80.22%	59.81%
	C23	비금속 광물제품 제조업	74.94%	66.71%	50.21%
	C24	1차 금속 제조업	89.71%	76.04%	68.18%
	C25	금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외	81.04%	81.49%	65.64%
	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	82.33%	92.97%	76.57%
	C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	78.52%	86.25%	67.53%
	C28	전기장비 제조업	76.94%	84.88%	65.4%
	C29	기타 기계 및 장비 제조업	79.93%	88.30%	70.34%

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

‘주요업종별 산업기술요소 참조표’보다 세분화된 정보를 제공하는 ‘세부 업종 산업기술요소 참조표’를 참고하면, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26)의 하위 세세분류 기타주변기기 제조업(C26329)의 최대무형자산가치비율은 83.83%, 평균 기술무형자산비중은 89.82%, 산업기술요소지수는 75.45%이다. 본 평가에서는 조금 더 상세한 정보인 ‘세부 업종 산업기술요소 참조표’에 의하여 75.45%를 당해 기술의 산업기술요소지수로 사용한다.

[그림 5-5-13] 기술요소법: 세부 업종 산업기술요소 참조표와 산정결과

CODE	설명	최대 무형자산가치비율	평균 기술무형자산비중	산업기술요소지수
C26329	기타 주변기기 제조업	83.83%	89.82%	75.45%

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

2) 개별기술강도 평가

스타밸류 시스템에서는 평가대상기술의 개별기술강도를 평가하는데 필요한 기술성 평가의 10개 지표 및 사업성 평가의 10개 평가지표의 체크리스트를 제공한다. 이 사건에서 피고는 지속적으로 당해 기술의 기여도가 높지 않음을 항변하였지만 이는 법원에서 받아들여지지 않았다. 따라서 피고의 관점에서 평가한다면 개별기술강도가 매우 낮게 평가될 수 있지만, 원고의 주장도 감안하여 법원이 절충자의 입장에서 개별기술강도를 평가한다고 가정하였다. 그 평가결과가 다음의 표에 정리되어 있다.

<표 5-5-8> 평가대상기술의 개별기술강도 점수표

구분	기술성 지표	평가점수	사업성 지표	평가점수
1	혁신성	B	수요성	A
2	파급성	A	시장진입성	A
3	활용성	A	생산용이성	A
4	전망성	A	시장점유율 영향	A
5	차별성(독창성)	A	경제적 수명	A
6	대체성	B	매출성장성	A
7	모방용이성	C	파생적 매출	C
8	진부화 가능성 (기술수명)	A	상용화 요구시간	A
9	권리범위	A	상용화 소요자본	A
10	권리안정성	C	영업이익성	A

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정에서 연구자의 평가 결과를 정리한 것임.

위의 값을 스타밸류 시스템에 넣어 산정을 수행한 결과, 개별기술강도는 92%로 산출되었다.

3) 기술기여도 결정

최종적으로 기술기여도는 산업기술요소 지수 75.45% 에 개별기술강도 지수 92.0%를 곱하여 70.44%로 산정되었다.

[그림 5-5-14] 기술요소법 적용 기술기여도 산정결과

The screenshot shows the '기술요소법' (Technical Element Method) interface. At the top, there is a navigation bar with '기술개요', '시장및원가 구조분석', '추정손익 계산서작성', '원금흐름 추정', '말안름추경', '사업가치 계산', '기술기여도 추정', and '기술가치 산정'. Below this, there are tabs for 'KISTI 기술기여도' and '기술요소법'. The main area is titled '기술요소 추정 (산업기술요소 & 개별기술강도)'. It contains a table with the following data:

기술명	처리카트리지, 전자 사진화상 형성장치, 구동력 전달부재 및 전자 사진 감광드럼
산업기술요소 (%)	75.57
개별기술강도 (%)	92.0
기술기여도	70.44

At the bottom of the interface, there are buttons for '이전', '다음', and '저장'.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

9. 현금흐름할인 모델을 활용한 가치지표의 산정

수익접근법의 기술기여도 현금흐름할인 모델을 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 부합하게 변형하여 적용한 결과, 잔존가치를 합산한 회수금액⁵⁰²⁾은 약 178억, 기술사업가치는 약 122억원으로 산정되었으며, 기술사업가치 가운데 기술기여도를 70.44%로 산정하여, 기술가치는 약 86억원으로 산정되었다.

[그림 5-5-15] 현금흐름할인 모델: 가치지표 산정결과



출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

502) 예를 들어 설명하면, 자본적지출(투자) 등에 대해 감가상각 연한이 20년 정도 되는데 평가대상기술의 수익예상기간이 9년이라고 할때 수익창출이 종료되는 9차년도에도 설비투자된 기계장비의 잔존가치는 남아 있으므로, 회계상 감가상각 되었지만 중고기계장비로 되팔 수 있으므로 이들에 대한 잔존가치를 포함한 금액이 회수금액이 되는 것이다.

제 6 절 로열티공제 모델을 활용한 실시료 상당손해액 산정: 감광드럼 기어기술 사건

1. 실시료 상당손해액 산정법과 로열티공제 모델의 비교 및 본 연구의 절충적 적용

이 절에서는 제5절과 마찬가지로 제4절에서 상술한 감광드럼 기어기술 특허침해 사건들 가운데 제1심 법원에서 손해배상액의 인용 규모가 가장 컸던 사건 (약 145억원)의 사실관계를 사례로 하여 분석을 수행한다.⁵⁰³⁾ 침해기간은 2004년 4월부터 2012년 11월까지였으며, 원고기업은 일본 국적의 세계적 다국적 기업, 피고기업은 국내 중소기업⁵⁰⁴⁾이었다.

그러나 제5절에서 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 적용을 목적으로 한 수익접근법의 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델을 활용하여 손해액을 산정한 것과 달리, 이 절에서는 ‘실시료 상당손해액 산정’ 조항에 기한 손해액 산정을 위한 기술가치평가를 수행한다. 시장접근법의 여러 모델 가운데 활용빈도가 높은 로열티공제법 모델⁵⁰⁵⁾을 활용한다.

앞서 현금흐름할인 모델과 비교하여 로열티공제 모델은 실시료 상당손해액 산정법과 유사점이 더 많다. 산정과정에서 차별적 특징이 나타날 수 있는 주요 영역으로는 산정기간 및 구체적인 실시료율의 결정방법, 세액공제 및 현가화 여부 등이다. 모순이 발생하지 않는 한 기술가치평가의 산정절차를 활용한다는 취지에서 본 연구에서는 산정기간을 침해기간으로 한정하는 것을 제외하고는 구체적인 실시료율의 결정방법, 세액공제 및 현가화 여부 등에서는 로열티공제 모델의 방식을 따르기로 한다.

503) 원·피고 기업의 개인정보 보호를 위하여 구체적인 사건번호나 피고 기업의 명칭 등은 기재하지 않는다.

504) 피고기업은 동 업계에서는 매출액 수위를 달리는 등 유망기업이었다.

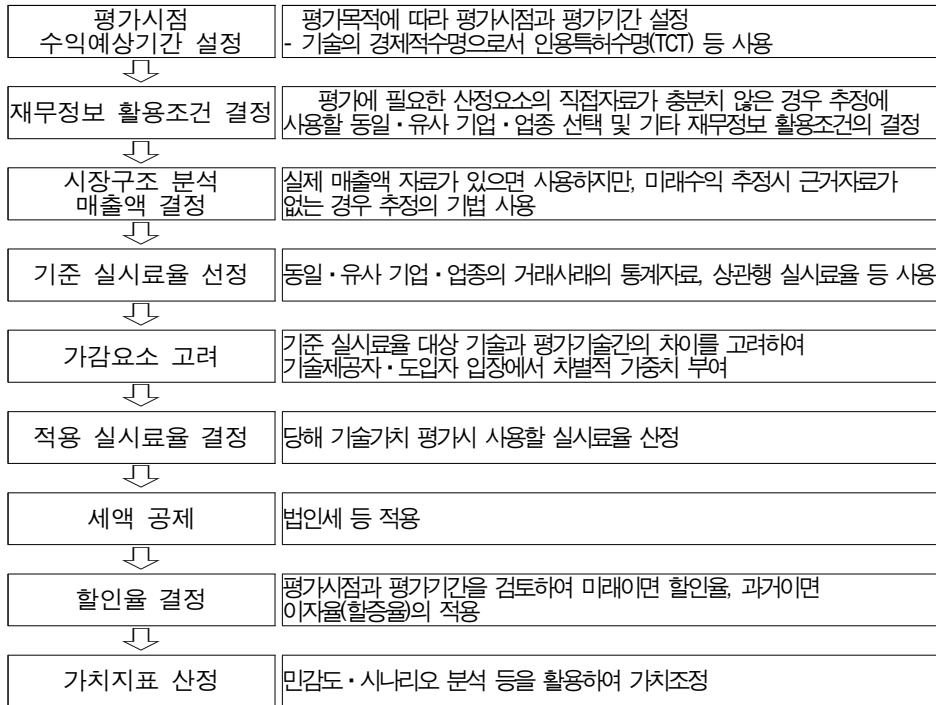
505) 동 모델의 상세한 내용은 이 장 “제3절 2(3) 시장접근법 모델” 부분 참조.

**<표 5-6-1> 실시료 손해액 산정법과 로열티공제 모델 비교 및 본 연구의
절충적 적용**

구분		실시료 상당손해액 산정법	로열티공제 모델	본 연구의 사용
시기	산정기간	· 침해기간	· 기술의 전체경제수명 주기	· 침해기간을 기술 수명주기로 설정
	산정시점	· 소제기시점기준 과거	· (대체로)평가시점기준 미래	· 소제기시점 기준 과거에 대해 기술 가치평가
매출액	매출주체	· 침해자	· 기술도입자 · 기술제공자 모두 상정 가능	· 침해자의 매출액 사실을 사용
	매출액 추정여부	· 증거로 확정	· 기업데이터베이스로 추정	· 사례의 증거자료 활용
실시료율	기준 실시료율	· 원고의 과거 계약실시료율 등	· 업종 실거래 평균로 열티율 · 세부산업 실거래 평 균로열티율 · 업종별 상관행 로열 티율 등 제공	· 기준 실시료율을 상관행에 의한 실 시료율로 사용
	실시료율 조정	· 법원의 정성적 판단	· 기술도입시 조정요소 체크표 · 기술제공시 조정요소 체크표 - 11개 항목별 가중치 존재	· 기술제공가중치 사 용하여 자체 평가
세액공제		· 공제 없음	· 법인세를 공제함	· 법인세를 공제함
현가화		· 고려 없음	· 할인율을 적용하여 현가화함	· 평가시점 기준 과 거의 가치이므로 할증률 적용하여 현가화함

이 절에서 사용된 시장접근법의 로열티공제 모델 평가절차를 개략적으로 요약하면 다음과 같다.

[그림 5-6-1] 스타벨류 로열티공제법 모델의 절차



출처: 박현우, 「기술가치평가 사례보고서(한국 기업·기술가치평가협회의 교육자료)」, 한국 기업·기술가치평가협회, 2015의 내용을 기초로 연구자가 일부 수정을 가하였음.

2. 평가기간과 재무정보 활용조건 결정

현금흐름할인 모델에서와 마찬가지로 로열티공제 모델에서도 먼저 평가시점과 기간의 설정이 필요하다. 본 연구는 소송에서의 손해배상액 산정을 그 용도로 하므로 평가기준시점은 소재기시점을 기준으로 한다. 평가기간(수익예상기간) 역시 일반적인 가치평가에서는 평가대상기술의 경제적 수명주기를 추정하여 사용하는데 본 연구에서는 침해기간을 수익예상기간으로 설정하여 평가한다. 침해기간을 수익예상기간으로 설정하는 것은 침해로 인하여 당해 기술의 비즈니스적 가치가 현저히 훼손되어 비록 침해가 종료되었더라도 대상기술로 비즈니스를 추가적으로 영위하여

의미 있는 경제적 수익을 창출하는 것이 불가능하다는 점을 전제로 하고 잔존가치회수까지 손해배상액 산정에 포함한다는 것을 의미한다. 만약 침해기간 이후에도 동 기술로 권리자의 수익창출이 가능한 경우 예상수익기간을 실제기술의 경제적 수명주기로 보고 침해기간에 해당하는 부분의 비중을 분리하는 방법을 사용할 수 있을 것이다.

로열티공제 모델에서는 기준실시료율을 결정하는 것이 핵심적인 절차이다. 이를 위해서는 평가대상 기술보유기업이 과거에 동일·유사기술을 대상으로 정상실시료 계약을 체결한 적이 있다면 일차적으로 고려될 수 있을 것이나, 그러한 사실이 없다면 당해 기업이 속한 업종이나 또는 당해 기업과 유사한 속성을 가진 기업들의 평균값 등이 이차적으로 고려될 수 있을 것이다. 이를 위하여 기술보유기업이 기술가치평가시스템 데이터베이스에 존재한다면 당해 기업을 유사기업으로, 존재하지 않는다면 업종과 당해 기업의 규모 및 경쟁 관계 등을 고려하여 임의로 5개까지 유사기업을 설정할 수 있다.

본 연구의 사례에서는 사례분석 피고기업이 데이터베이스에 포함되어 있었으므로 별도로 유사기업을 설정하지는 않았다.

[그림 5-6-2] 로열티공제 모델: 재무정보 활용조건 등

1. 특허기술

특허검색	국내특허 <input type="text"/> 특허검색 (예: "출원번호" 2002-0010014, "등록번호" 30-0320392-0002, "키워드" 절연막)		
IPC분류	G03G-021/16		
출원일	19960327		
기술명	처리카드리지, 전자 사진화상 형성장치, 구동력 전달부재 및 전자 사진 감광드럼		
기술설명	본 발명에 있어서의, 기록재 상에 화상을 형성시키기 위한 전자 사진 화상 형성 장치는, 전자 사진 감광드럼과, 상기 감광드럼을 대전시키는 대전 수단과, 상기 감광드럼상에 형성된 화상을 토너 화상으로 현상시키는 현상시키는 수단과, 상기 토너 화상을 상기 기록재 상으로 전사시키는 전사 수단과, 상기 토너 화상을 상기 기록재 상에 정착시키는 정착 수단과, 오더와, 상기 오더로부터 구동력을 받는 주 조립체속기어와, 상기 기어의 실질적인 출구에 형성되며 횡단면이 단각형이 앵글 구멍과, 상기 감광 수단부에 형성된 앵글 푸리를 포함부와, 상기 구멍과 상기 출출부를 서로 상기 감광 드럼의 중앙항으로 상대 운동시키는 가동 수단을 포함하며, 상기 주 조립체속 기어가 서로 결합된 상기 구멍과 출출부와 함께 회전할 때 회전 구동력이 상기 기어로부터 상기 구멍과 상기 출출부를 통하여 상기 감광 드럼으로 전달되고 이와 함께 출출부는 상기 구멍 안으로 밀려드는 것을 특징으로 한다.		
공개번호	10-1996-0035174	등록(공고)번호	10-0258609-0000
출원인	캐논 가부시끼가이샤	특허수명	0년 6개월

2. 수익예상기간

수익예상기간

3. 유사기업

<input type="text" value="(주)백산오피씨"/>	<input type="button" value="검색"/>	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>
<input type="text"/>	<input type="button" value="검색"/>	<input type="button" value="←"/>	<input type="button" value="→"/>

출처: 스타벨류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

3. 시장·원가구조 분석에 기한 매출액 추정

기술가치평가의 로열티공제 모델은 매출액에 실시료율을 곱하는 방식으로 기술의 가치를 산정한다는 점에서 특허침해 실시료상당 손해액의 산정과 유사성이 크다. 그런데 특허침해 손해배상액 산정시 침해제품의 매출액은 침해된 특허가 실시된 제품이 특정되기만 하면 증거로서 확정되는 경우가 다수이다. 이와 비교하여 온라인기술가치평가시스템에서는 매출액을 추정할 수 있는 절차를 갖추고 있다. 매출액 추정은 유사기업의 재무비율, 유사업종의 재무비율을 근거로 그 평균값을 사용할 수도 있고 평가자가 침해제품의 시장규모 및 평가대상기업의 시장점유율 등에 관한 자료를 독자적으로 수집하여 이를 대입함으로써 매출액을 추정하기도 한다. 본 연구에서는 분석대상 사례의 침해기간 9년 간의 전체 침해제품 매출량에 관한 사실이 이미 수집된 상태이므로 이를 직접 입력하여 매출액을 산정하였다.

[그림 5-6-3] 로열티공제법 모델: 시장 및 수익구조 분석

기술개요 ▶ 시장및원가 구조분석 ▶ 모델타입 설정/적용 ▶ 알람설정 ▶ 기술가치 산정

주력원재료명 (용도:)

1. 시장규모 추계 조회
유사기업 추계 유사업종 추계

2. 시장규모 예측 [수익예상기간 = 9년]
유사기업 재무비율이용 유사업종 재무비율이용 직접입력

전체 시장규모 (단위: 백만원)									
1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)	
5838.873673	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	17576.621018	16111.902600	

시장규모비교 그래프개신 HIDE

근거자료:

첨부자료:

* 첨부파일은 다음 버튼 누르기 직전에 첨부해주시기 바랍니다. 찾아보기

3. 수익구조추정
유사기업 재무비율이용 유사업종 재무비율이용 직접입력

영업이익률 (단위: %)									
1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

4. 기준실시료율 결정

스타밸류 시스템에서 제공되는 기준실시료율은 기본적으로 업종의 평균값에 기반을 두고 있으므로 평가대상기술이 어느 업종에 속하는지를 결정하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 세 가지 기준을 검토하여 결정하였다. 첫째, 특허청 홈페이지에서 제공하는 「산업(KSIC)-특허(IPC) 연계표」⁵⁰⁶⁾를 기준으로 하면, 사례분석 특허는 사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)에 해당한다. 둘째, 권리자(원고) 기업이 신고한 업종 코드 기준 기업의 업종을 살펴보면 원고기업은 외국 기업으로 업종정보가 없으나, 국내기업으로 경쟁기업인 A 기업을 살펴보면 업종 코드는 사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)이다. 셋째, 감광드럼 기어기술 소송 분쟁에 관여된 여러 피고 기업을 기준으로 살펴 보면 사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)에 속하는 경우와 기타 주변기기 제조업(C26329)인 경우 등이 혼재되어 있다. 종합하건대, 본 연구에서는 이러한 세 가지 근거를 종합하여 가장 많이 현출되는 업종인 사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)을 기준실시료율 산정의 대상 업종으로 사용하였다. 스타밸류 시스템에서 제공하는 기준실시료율 데이터베이스는 크게 세 종류이다. 첫째, KISTI가 확보한 국내 경상실시료 계약체결 사례를 업종별로 분류하여 최대, 최소, 평균, 중위수, 표준편차의 정보를 제공하는 ‘업종별 경상로열티율 참조표’ 데이터베이스가 있다.

[그림 5-6-4] 로열티공제 모델: 업종별 경상로열티율 참조표

업종별 기술거래 분석		산업별 기술거래 분석		상관행범에 의한 로열티율		
< 업종별 기술거래 분석(경상로열티) >						
						(단위 : %)
	건수	최소	최대	평균	중간값	표준편차
기계	55	1.0	25	4.28	3	3.8
소재	25	0.7	10	3.27	3	2.18
전기전자	69	0.02	10	3.05	3	1.638
경보통신	55	1.0	45	5.77	3	8.762
섬유화학	49	1.0	10	4.7	5	2.733
생명환경	18	0.5	30	4.36	3	6.561
기타	18	1.0	10	3.78	3	2.798

Copyright © KISTI. All rights reserved. New version released in 2014.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

506) 특허청 홈페이지 제공 「산업(KSIC)-특허(IPC) 연계표」(http://kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=4031&catmenu=m02_09_05_01), 2015. 5.1. 방문.

둘째, 첫 번째 자료와 기본적으로 동일한 자료를 사용하고 있지만 업종을 보다 세분화하여 정보를 제공하는 것으로 ‘산업별 경상로열티율 참조표’ 데이터베이스가 있다.

[그림 5-6-5] 로열티공제 모델: 산업별 경상로열티율 참조표

〈산업별 기술거래 분석(경상로열티)〉

(단위: %)

	건수	최소값	최대값	평균	중간값	표준편차	
건설업	20	0.5	10	3.38	3	2.75	
제조업	가구 제조업*	1	-	-	-	-	
	고무제품 및 플라스틱제품 제조업*	2	-	-	-	-	
	금속가공제품 제조업: 기계 및 가구제외*	5	1	25	8.8	5	9.65
	기타 기계 및 장비 제조업	32	0.02	10	4.75	5	2.18
	기타 운송장비 제조업*	4	-	-	-	-	-
	기타 제품 제조업	10	1.5	5	3.15	3	1.38
	목재 및 나무제품 제조업: 가구제외*	2	-	-	-	-	-
	비금속 광물제품 제조업	10	2	5	2.4	2	0.97
	섬유제품 제조업: 의복제외*	5	0.7	5	2.94	3	1.52
	신발 제조업	7	1	30	6.86	2	10.7
	용도 제조업*	2	-	-	-	-	-
	의료, 경질, 광학기기 및 시계 제조업	33	0.5	10	2.88	3	2.31
	의료를 물질 및 의약품 제조업	8	1.5	5	3.31	3	1.49
	자동차 및 트랙터의 제조업	3	-	-	-	-	-
	전기장비 제조업	17	2.5	10	4	3	2.05
	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	44	0.5	10	3.16	3	1.59
	펄프, 종이 및 종이제품 제조업*	2	-	-	-	-	-
	화학물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외	21	1	6	3.93	5	1.83
	출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	21	1	45	9.14	3	13.36
	하수·폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원	14	1	10	5.71	5	2.79

Copyright © KISST. All rights reserved. New version released in 2014.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

셋째, 스타밸류 시스템은 ‘상관행 로열티율 참조표’ 데이터베이스도 제공한다. 상관행 로열티율은 각 기업의 세전 영업이익 중 1/4인 25%가 기술에 의해 창출된 수익이라고 전제하고 각 업종별 기업들의 세전영업이익의 평균값을 구한 후 그 25%의 비중을 정보로 제공하는 것이다. 스타밸류 시스템에서는 업종별 기업군을 그 세전영업이익률의 수준에 따라 상위 25% 그룹(혁신기업군), 25-75% 그룹(주요기업군), 하위 25% 그룹(보통기업군)으로 나누어 값을 제공한다.

[그림 5-6-6] 로열티공제 모델: 상관행 로열티율 참조표

24000	1차 급속제조업	혁신(25%)	2.8	2.8	5.1	0.7
		주요(50%)	1.3	1.3	3.3	0.0
		보통(25%)	0.7	0.7	2.0	0.0
		평균	1.5	1.5	3.4	0.0
25000	급속가공제조업(기계 및 가구제외)	혁신(25%)	2.6	2.6	5.1	0.0
		주요(50%)	1.4	1.4	3.1	0.0
		보통(25%)	0.7	0.7	2.4	0.0
		평균	1.6	1.6	3.4	0.0
26000	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업	혁신(25%)	4.1	4.1	7.8	0.0
		주요(50%)	1.5	1.5	4.4	0.0
		보통(25%)	0.5	0.5	4.4	0.0
		평균	1.9	1.9	5.0	0.0
27000	의료, 경원, 광학기기 및 시계제조업	혁신(25%)	4.5	5.3	8.7	0.0
		주요(50%)	2.0	2.2	5.1	0.0
		보통(25%)	0.7	1.5	5.3	0.0
		평균	2.3	2.8	6.1	0.0
28000	전기장비제조업	혁신(25%)	2.7	2.7	5.4	0.0
		주요(50%)	1.4	1.4	3.3	0.0
		보통(25%)	0.5	0.5	5.3	0.0
		평균	1.5	1.5	3.6	0.0
29000	기타 기계 및 장비제조업	혁신(25%)	3.4	3.4	6.3	0.0
		주요(50%)	1.7	1.7	4.2	0.0
		보통(25%)	0.6	0.6	3.8	0.0
		평균	1.9	1.9	4.6	0.0

Copyright © KISTI. All rights reserved. New version released in 2014.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

본 연구에서는 가치평가 실무에서 가장 많이 사용되는 ‘상관행 로열티율 참조표’를 사용하여 기준실시료율을 결정하였다.

[그림 5-6-7] 로열티공제 모델: 기준실시료율 결정(업종과 규모별 상관행법)

홈 > 지원정보 > 업종별로열티

주요업종별 기술거래분석
상관행법 로열티율
산업별 기술거래 분석

회사규모	<input checked="" type="checkbox"/> 대기업 <input checked="" type="checkbox"/> 중기업 <input checked="" type="checkbox"/> 소기업 <input checked="" type="checkbox"/> 한시성중소기업
법인개인	<input type="checkbox"/> 개인기업 <input checked="" type="checkbox"/> 법인기업
기업공개	<input checked="" type="checkbox"/> 개인사업자 <input checked="" type="checkbox"/> 등록법인 <input checked="" type="checkbox"/> 일반법인 <input checked="" type="checkbox"/> 코스닥시장 <input checked="" type="checkbox"/> 유가증권시장 <input checked="" type="checkbox"/> 코넥스 <input checked="" type="checkbox"/> 외감
설립형태	<input checked="" type="checkbox"/> 법인전환 <input checked="" type="checkbox"/> 신설합병 <input checked="" type="checkbox"/> 신규설립(개업) <input checked="" type="checkbox"/> 사업승계(상속) <input checked="" type="checkbox"/> 분할신설 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
기업상태	<input checked="" type="checkbox"/> 법인전환 <input checked="" type="checkbox"/> 정상 <input type="checkbox"/> 피흡수합병 <input type="checkbox"/> 휴업 <input type="checkbox"/> 청산/해산 <input type="checkbox"/> 폐업 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
공공기관	<input checked="" type="checkbox"/> 공공기관 <input checked="" type="checkbox"/> 정부및지자체 <input checked="" type="checkbox"/> 해당없음
연도 설정	2004년 ~ 2012년
업종분류	제조업 > 기타 기계 및 장비 제조업 > 일반 목적용 기계 제조업 > 사무용 기계 및 장비 제조업 > 사무용 기계 및 장비 제조업 검색

로열티율 검색

(단위 : %)

업종	업종명령	기업군	추정 로열티율			
			평균	최소	중간	최대
C29180	사무용 기계 및 장비 제조업	상위(25%)	3.38	2.08	2.93	6.63
		중위(50%)	1.48	0.99	1.46	2.08
		하위(25%)	0.69	0.03	0.77	0.98
		평균	1.77	0.03	1.48	6.63

※ 기업군 분류기준은 기업별 영업이익률입니다.

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

사무용 기계 및 장비 제조업(C29180)의 상관행률 기준 경상로열티(세전 영업이익의 25%)를 검색한 결과, 데이터베이스 상 동 업종 기업 수는 404개였으며, 2004-2012년 간 이들의 실시료율은 혁신기업군의 경우 평균 3.05%, 중간값 2.62%, 최대값 6.63%로 나타났다. 본 평가에서는 대상 기술 보유 기업이 혁신성이 높은 상위 25%에 해당한다고 보아 그 평균 로열티인 3.38%를 기준실시료율로 설정하였다.

5. 기준 실시료율 조정요소 가중치 부여

비교대상기술을 1.0으로 설정했을 때, 대상기술의 경쟁력 조정계수를 기술성, 시장성, 권리성 등을 종합평점으로 조정하여 조정계수를 적용하여 로열티율을 가감할 수 있다. 그런데 조정계수의 가중치 부여와 관련하여 대상기술에 대한 평가는 기술보유자(원고)와 기술실시자(피고)가 다를 수 있다. 스타밸류 시스템에서는 기술보유자와 기술실시자 각각의 입장에서 다른 가중치를 부여하여 조정계수를 산정할 수 있는 시스템을 제공하고 있다.

본 연구에서는 권리자인 원고의 입장에서 ‘실시료 상당손해액 조항’의 산정을 위하여 로열티공제 모델을 적용하고 있다고 가정하고 있으므로, 기술제공자의 입장에서 부여된 가중치를 토대로 기준실시료율에 대한 조정계수를 산정하였다. 본 연구의 평가대상인 감광드럼 기어기술의 기술에 대하여 11개 체크리스트 항목에 대해 평가해 본 결과가 아래에 제시되어 있다. 가상적 평가 결과, 3.05%의 기준실시료율은 1.41배 증가하여 4.77%로 상향 조정되었다. 본 연구에서는 연구자 본인이 외부 전문가의 조언을 토대로 직접 단독으로 평가하였으나, 필요시 관련 분야 전문가들에게 AHP(Analytic Hierarchy Process: 분석적 계층화 방법)⁵⁰⁷⁾ 또는 Delphi(델파이) 기법⁵⁰⁸⁾의 설문조사를 수행하여 그 결과를 활용할 수도 있을 것이다.

507) 각주 461 참조.

508) 각주 462 참조.

<표 5-6-2> 스타밸류 시스템에서 제공하는 속성별 가중치

결정에 영향을 미치는 속성	기술도입 가중치	기술제공 가중치
1. 보호가능성	4.3	4.2
2. 기존방법대비 유용성	4.2	4.2
3. 배타성의 범위	4.1	4.1
4. 기술도입자의 예상수익	3.0	3.4
5. 상업적 성공가능성	3.7	3.4
6. 활용지역의 제한성	3.7	3.5
7. 비교 가능한 로열티율	3.6	3.7
8. 보호의 기간	3.3	3.1
9. 기술제공자의 예상수익	2.6	3.1
10. 상업적인 연관성	2.6	3.6
11. 기존 유사자산과 동일가격 판매가능성	2.1	2.1

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)의 내용임.

[그림 5-6-8] 로열티공제 모델: 실시료율 조정계수 결정

로열티율 산정

로열티율 %

조정계수 산정

사용 가중치

로열티율의 결정에 영향을 미치는 속성	기술제공 가중치	점수(1~5)	기술제공 가중평균
1. 보호가능성	4.2	<input type="text" value="5"/>	21
2. 기존방법대비 유용성	4.2	<input type="text" value="5"/>	21
3. 배타성의 범위	4.1	<input type="text" value="3"/>	12.3
4. 기술도입자의 예상수익	3.4	<input type="text" value="5"/>	17
5. 상업적 성공가능성	3.4	<input type="text" value="5"/>	17
6. 활용지역의 제한성	3.5	<input type="text" value="4"/>	14
7. 비교 가능한 로열티율	3.7	<input type="text" value="3"/>	11.1
8. 보호의 기간	3.1	<input type="text" value="3"/>	9.3
9. 기술제공자의 예상수익	3.1	<input type="text" value="5"/>	15.5
10. 상업적인 연관성	3.6	<input type="text" value="5"/>	18
11. 기존 유사자산과 동일가격 판매가능성	2.1	<input type="text" value="3"/>	6.3
		합계	162.5
비교대상기술		All 3	115.2
		Ratio(multiple)	1.41

최종로열티율 %

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

6. 현가화의 과정

로열티공제 모델에서는 조정계수 가중치를 부여하여 결정된 로열티율에 매출액을 곱하여 산출된 금액을 평가시점을 기준으로 현가화하는 과정을 거친다. 앞서 제5절의 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델에서 논의한 대로 기술가치평가는 일반적으로 평가시점을 기준으로 장래에 벌어들일 수익을 추정하는 절차로서 산정된 미발생수익을 평가시점을 기준으로 할인하는 과정이 필수적이다.

그런데 특허침해 소송목적의 기술가치평가는 평가시점(보통은 소재기시점)을 기준으로 과거에 발생한 불법행위로 인한 권리자의 일실이익을 산정하는 것이므로 할인의 개념은 적합하지 않고 오히려 침해기간이 장기인 경우 각 연도에 권리자의 일실이익에 대하여 정기예금 이자율 또는 무위험 채권이자율 등으로 할증의 보완이 필요하다고 여겨진다.

본 연구에서는 평가시점을 기준으로 정기예금 이율에 준하는 무위험 이자율의 값이 1.62%임을 확인하고 이에 대하여 할증의 방식으로 음의 부호(-)를 추가하여 현가산정모듈에 대입하였다.⁵⁰⁹⁾

[그림 5-6-9] 로열티공제 모델: 현가화를 위한 할증률 적용

로열티결감 모듈

기술개요 > 시장및원가 구조분석 > 로열티율 산정/적용 > 할인율추정 > 기술가치 선정

< 할인율결정방식 >

WACC 기준 CAPM 기준 무위험이자율 기준 **직접 입력**

→ **할인율** -1.62%

<제품 출시 이후>

구분	1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)
원가계수	1.0165	1.0332	1.0502	1.0675	1.0851	1.103	1.1211	1.1396	1.1583

이전 다음 저장

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

509) 굳이 음의 부호(-)를 부가하지 않고도 모델의 기본공식에서 현가화 계수를 분자의 승수로 산정하면 되는 것이지만, 스타밸류 시스템 상 현재의 모듈은 할인률의 산정만이 가능하도록 설계되어 있기 때문에 부득이 음의 부호를 사용하는 편의적 산정법을 사용하였다.

7. 로열티공제법 모델을 활용한 가치지표의 산정

스타밸류 로열티공제 모델을 ‘실시료 상당손해액 조항’에 기한 손해배상액 산정을 염두에 두고 이에 부합하게 부분적으로 변형을 가하여 기술의 가치를 평가한 결과 산출된 가치지표는 약 62억여 원이었다. 이 금액의 산정 과정에서 기술의 예상소득창출기간은 침해기간으로 한정하였다. 대상 업종의 혁신기업그룹 평균 정상로열티율 3.38%를 기준실시료율로 삼았으며 기술제공자 입장의 가중치가 부여된 11개 기술평가 항목 체크를 통해 추가적인 가감요소를 반영하였고, 최종적으로 그 로열티율을 4.77%로 상향 조정하였다. 여기에 증거로 확정된 사실인 침해기간 동안의 침해제품 연간 매출액을 곱하였다. 끝으로 무위험 이자율을 적용하여 현재가치로서 할증하는 과정을 거쳤다. 기술기여도를 추가적으로 고려할 필요가 있는지가 문제되는데, 로열티공제 모델에서는 그 로열티가 평가대상 기술만의 실시료라고 전제하므로 수익접근법의 일련의 모델들과는 달리 추가적인 기술기여도 산정과정은 부가되지 않는 것이 일반적이고 따라서 본 연구에서도 추가적인 기술기여도 산정은 고려하지 않았다.

[그림 5-6-10] 로열티공제 모델: 가치지표 산정결과

로열티결감 모델									
홈 > 시장점진법 > 로열티결감 모델									
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 기술개요 → 시장및원가 구조분석 → 로열티율 산정/적용 → 할인율추정 → 기술가치 산정 </div>									
(단위: 백만원)									
구분	1차년도 (12.11~13.10)	2차년도 (13.11~14.10)	3차년도 (14.11~15.10)	4차년도 (15.11~16.10)	5차년도 (16.11~17.10)	6차년도 (17.11~18.10)	7차년도 (18.11~19.10)	8차년도 (19.11~20.10)	9차년도 (20.11~21.10)
매출액	5,859	17,577	17,577	17,577	17,577	17,577	17,577	17,577	16,112
로열티금액	279	838	838	838	838	838	838	838	769
법인세액	36	148	148	148	148	148	148	148	134
세후 순수로열티	244	691	691	691	691	691	691	691	635
현재가치	248	714	725	737	750	762	774	787	735
로열티율								4.77 %	
기술가치 (현재가치의 합)								6,232	
<div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> 이전 완료 </div>									

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>)에서 사례분석을 수행하는 과정의 화면임.

제 7 절 소결

1. 가치조정과 가치결론의 도출

이 장에서는 법원에서 재판부가 재량에 기하여 직접 손해액을 산정해야 하거나 또는 원·피고가 주장·입증한 손해액의 타당성을 검토할 때 도움을 줄 수 있는 수단으로서 기술경영분야의 기술가치평가 방법론에 대하여 검토하였다. 구체적으로 온라인기술가치평가 시스템인 스타밸류 시스템을 사용하여 우리 법원의 주요 특허침해 손해배상 사건 중 하나인 감광드럼기어 기술 특허침해 사례를 분석하였다. ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 손해액 산정에 유용한 평가방법론으로 ‘(기술기여도 포함) 현금 할인 모델’을 적용하였으며, ‘실시료 상당손해액 조항’의 손해액 산정에 유용한 평가방법론으로 ‘로열티공제 모델’을 적용하였다. 당해 모델을 기본으로 하되 구체적인 적용에 있어서는 동 조항의 손해액산정에 적합하도록 변형하여 활용하였다.

수익접근법의 (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델을 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 부합하게 변형하여 적용하여 산정한 결과, 잔존가치를 합산한 회수금액은 약 178억, 기술사업가치는 약 122억원으로 산정되었으며, 기술사업가치 가운데 기술기여도를 70.44%로 산정하여, 기술가치는 약 86억여 원으로 산정되었다. 시장접근법의 로열티공제법 모델을 ‘실시료 상당손해액 조항’에 부합하게 변형하여 적용한 결과, 산정된 가치지표는 62억여 원이었다. 3.38%의 기준실시료율에 당해 기술을 고려한 가중치를 부여하여 최종적으로 4.77%의 로열티율 적용을 결정하였고, 연간 매출액에 당해 로열티율을 곱한 후 현재가치로서 할증하는 과정을 거친 결과이다.

양자의 차이는 서로 다른 방법론에 기초한 기술가치의 산정결과로써, 특허법 제128조의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’과 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정할 때 값의 차이가 나타나는 것과 유사한 원리이다. 법원은 기본적인 모델들을 사용하여 도출된 가치지표들을 검토하고 구체적 사실관계를 고려한 후 재량을 발휘하여 둘 중의 하나의

값을 선택하거나 또는 양 값을 범위로 하여 그 사이의 값을 가치결론으로 결정할 수 있을 것이다.

최종적인 가치결론의 도출을 기술적으로 지원하기 위하여 스타밸류 시스템에서는 민감도분석 모듈과 시뮬레이션 분석 모듈을 제공한다. 민감도분석은 하나의 변수를 변화시킬 때 결과가 어떻게 달라지는지 보는 분석방법이다.⁵¹⁰⁾

[그림 5-7-1] 스타밸류 민감도 모듈 수행 화면

할인현금흐름 모델 민감도 분석

구분			관존가치 발생기간 미고려						
잠재적 사업이익의 현존가치 추정금액			12,203 백만원						
기술기여이익 (기술기여도: 72.74% ~ 72.74%)			8,876 백만원 ~ 8,876 백만원						

체크	항목	현재값	입력 범위		기술가치산정액(입력범위 최소인경우)			기술가치산정액(입력범위 최대인경우)		
<input type="checkbox"/>	1차년도 매출액	5,859	최소:	최대:	최소:	최대:	비율:	최소:	최대:	비율:
<input type="checkbox"/>	기술수명	9년	최소:	최대:	최소:	최대:	비율:	최소:	최대:	비율:
<input type="checkbox"/>	영업이익률	8 %	최소:	최대:	최소:	최대:	비율:	최소:	최대:	비율:
<input type="checkbox"/>	할인율	~1.62%	최소:	최대:	최소:	최대:	비율:	최소:	최대:	비율:
<input type="checkbox"/>	기술기여도	72.74% ~ 72.74%	최소:	최대:	최소:			최대:	비율:	

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>).

시뮬레이션 분석은 시나리오 분석과 민감도 분석을 결합한 분석법으로, 모든 변수들을 동시에 변화시킬 수 있고 각 변수가 취할 수 있는 값의 범위 역시 정규·이항 분포 등 특정 분포의 모든 값이 가능하다는 가정 하에 컴퓨터에서 생성하는 난수에 의해 수백, 수천회의 반복 계산을 통해 그 결과를 검토하는 방법이다.⁵¹¹⁾

이 두 모듈은 구체적 사실관계 하의 가감요소를 고려한 후 최종적으로 가치결론을 결정하는 과정에서 여러 가지 조합을 구성하여 볼 수 있도록 함으로써 재량 발휘의 합리성을 높이는 데 기여할 수 있으리라고 생각한다. 본 연구에서는 그와 같은 조정과정은 별도로 수행하지 않았지만, 실제 법원에서 손해액을 산정하는 과정에서는 이 단계에서 법원이 구체적 사실관계에 기초하여 특정 변수의 값을 조정함으로써 재량을 객관화하여 산정에 포함시킬 수 있을 것이다.

510) 설성수, 오세경, 박현우, 전계서, 324면.

511) 상계서, 325면.

[그림 5-7-2] 스타밸류 시뮬레이션 모듈 수행화면

할인현금흐름 모델 시뮬레이션

체크	항목	현재값	입력 분포	입력값
<input type="radio"/>	1차년도 매출액	5858.873673 백만원	삼각분포 ▼	최소: <input type="text"/> 최빈값: <input type="text"/> 최대: <input type="text"/>
<input type="radio"/>	기술수명	9년	삼각분포 ▼	최소: <input type="text"/> 최빈값: <input type="text"/> 최대: <input type="text"/>
<input type="radio"/>	영업이익률	8%	삼각분포 ▼	최소: <input type="text"/> 최빈값: <input type="text"/> 최대: <input type="text"/>
<input type="radio"/>	할인률	-1.62%	삼각분포 ▼	최소: <input type="text"/> 최빈값: <input type="text"/> 최대: <input type="text"/>
<input type="radio"/>	기술기여도	72.74%	삼각분포 ▼	최소: <input type="text"/> 최빈값: <input type="text"/> 최대: <input type="text"/>

시뮬레이션 횟수(범위:1000~10000)

출처: 스타밸류 시스템 홈페이지(<http://www.starvalue.or.kr>).

가치지표는 사례분석 대상의 구체적 사실관계에 해당하는 수치를 입력하고 특허침해 사안의 산정의 의미에 부합하게 당해 모델을 일부 변형하여 적용한 결과이다. 따라서 여기에는 기술가치평가 방법론의 고유한 특징들이 반영되어 있다. 그 유사점과 차이점은 다음 소절에서 상술하겠지만, 가령 특허법의 ‘침해자이익 손해액추정 조항’은 이익액의 개념의 논쟁에도 불구하고 큰 틀에서는 손익계산서 상의 개념들을 중심으로 논의가 전개되지만, (기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델은 현금흐름표의 잉여현금흐름을 중심으로 경제적 가치를 산정한다는 점에서 차이가 있다. 그러므로 본 연구에서는 기술가치평가 방법론을 통해 산출된 가치지표를 현행 특허법 제128조의 손해액 산정결과와 바로 대체할 수 있다는 점을 주장하는 것은 아니다. 그 산정과정에서 양자간의 유사점과 차이점을 명확하게 분석함으로써 향후 가치평가결과를 손해액 산정에 참조하기 위한 시사점을 얻고자 한다. 나아가 가치평가 과정에서 적용되는 여러 세부 산정기법과 자료가 현행 특허법의 손해액 산정의 여러 쟁점들을 정리하고 개선하는 데 도움을 줄 수 있을 것이라는 점을 강조하는 것에 본 연구의 취지가 있다.

2. 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소

이 소절에서는 평가 결과를 토대로 법원손해액 산정에 기여할 수 있는 정도에 관한 시사점을 장점과 단점으로 나누어 정리하고, 이를 종합하여 법원에서 재판부가 직접 손해액을 산정해야 하거나 또는 원·피고가 주장·입증한 손해액의 타당성을 검토할 때, 법관이 손쉽게 조작하여 쉽게 활용할 수 있으면서도 손해액 산정 법원상 나타난 문제점을 완화할 수 있는 방안으로, 이미 개발되어 있어 추가적 비용 소요가 적은 온라인 기술가치평가시스템을 특허법 제128조에 적합하게 변형하여 연동할 수 있는지 여부에 관해 의견을 제시하고자 한다.

먼저 긍정적인 측면이다. 첫째, 기술가치평가는 손해배상용 사용을 위한 법적 근거가 이미 마련되어 있다. 법원 역시 현물출자 등의 용도로 이를 인정하고 사용되었으므로 도입에 있어 법제도적 정비 필요성이 없다. 특히 산업통상자원부 소관 ‘기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률’ 제32조와 동법 시행령 제32조 제1항을 근거로 제정·고시된 ‘기술평가 기준 운영지침’에서는 기술가치평가의 법적 정의뿐만 아니라 용도 및 구체적인 평가방법과 평가의 원칙 등이 상세히 기술되어 있으며, 용도 가운데 현물출자용의 경우 이미 법원에서 수용되는 평가보고서이므로 기술가치평가를 법원 손해배상액 실무에 도입하는 데 있어 법적 정비의 필요성은 크지 않다.

둘째, 기술가치평가 온라인 시스템은 정부의 지원 하에 공신력 있는 국책연구기관들이 개발하여 10년 이상 운용하여 버전 업을 지속하고 있는 시스템으로 특허법 제128조 각 조항별 표준모델 정리에 도움이 될 수 있는 다양한 모델이 개발되어 있다. 시장·소득·비용 접근법 하의 구체적인 산정모델들은 법원손해액 산정의 적용법조별 정량적 산정공식 사용의 확대에 기여할 수 있을 것이다.⁵¹²⁾

셋째, 기술가치평가 시스템은 기술제품에서 기술기여도를 산정하는 모델들—기술요소법, KISTI기술기여도산정법 등—을 보유하고 있으며 간

512) 특허법 제128조 각 조항에 활용 가능한 기술가치평가 모델들은 “제6장 제2절 기술가치평가 방법론의 도입을 통해 개선가능한 특허침해 손해액 산정법”에서 상술하였다.

편한 조작과 산정을 통해 다양한 요소를 고려한 기여도 산정을 시도할 수 있다. 제1심 손해액 산정 분석 결과 쟁점 중 하나가 기술기여도의 인정 여부에 관한 것이었던 만큼 온라인기술가치평가시스템은 이에 대한 지원을 제공할 수 있을 것으로 여겨진다.

넷째, 기술가치평가 시스템에 기 구축된 데이터베이스는 법원의 가용한 사실자료의 풀을 현저히 확대할 수 있다. KISTI의 스타밸류 시스템에서도 알 수 있듯이, 기술가평가 시스템에는 기술·기업·업종 단위의 다양한 정보와 이들을 가공한 각종 이차적 자료가 구축되어 있으며 계속 업데이트되고 있다. 이러한 자료는 그 자체로 당사자가 ‘실시료 상당손해액 조항’의 실시료율을 주장·입증하거나 ‘침해자이익 조항’ 및 ‘양도수량 조항’을 주장함에 있어 원·피고의 매출액 및 이익률 주장·입증에 활용할 수 있을 것이다.

다섯째, 손해액 산정에 있어 국내 기술가치평가 시스템을 도입하여 활용한다면 저렴한 비용과 갖추어진 매뉴얼을 활용하여 당사자의 법원 판결에 관한 예견가능성을 높이고 법원의 손해액 산정 실무를 지원함으로써, 당사자의 비용 부담을 줄이면서도 손해액 산정의 합리성을 제고하는데 기여할 수 있을 것이다. 당사자가 법원에서 수용 가능하고 보다 정교한 손해액 산정법과 사실자료를 주장·적용하는 데 있어 현실적인 걸림돌 중의 하나는 비용의 문제라고 알려져 있다.⁵¹³⁾ 그런데 온라인기술가치평가시스템은 정부의 지원 하에 수년에 걸쳐 구축된 온라인 시스템으로 계속 업그레이드되고 있고 그 자료 역시 업데이트 되고 있다는 점에서 이차적 사실자료의 선정에도 도움을 줄 수 있는 반면, 고객에 대한 비용은 상대적으로 저렴하다. 이러한 점을 적절히 활용한다면 대리인의 전문성에 따라 달라지는 손해배상 산정의 기술적 문제들을 상당 부분 해소하면서도 법원의 손해액 산정의 체계성도 제고 할 수 있을 것이다.

513) 이와 같은 상황인식은 본 연구를 수행하는 과정에서 분석대상 사건을 대리한 적이 있는 변호사들 및 당사자들과 인터뷰를 통해 파악한 사실이다.

3. 법원 재판실무 도입을 위한 조정 필요 요소

이 장에서 법원 손해액 사건을 대상으로 기술가치평가를 수행해 본 결과에 비추어, 그 방법론이 법원의 특허침해 손해액 산정에 적극적으로 활용되기 위해서는 선결적으로 정비되어야 하는 시스템적·방법론적 문제들도 존재하였다. 대표적인 것들로 다음과 같은 것들이 있었다.

<표 5-7-1> 기술가치평가 방법론과 법원손해액 산정 간의 실무적 차이점

구분	손해배상제도	기술가치평가 (소득접근법 기준)
이익(경제적 가치) 개념	· 손익계산서 영업이익(법원 용어 ‘순이익’)과 한계이익	· 손익계산서 세전영업이익에서 출발하되, 잉여현금흐름 산정
기술기여도	· 선택적·예외적 포함	· 당연 포함
잔존가치 포함여부	· 침해기간만 평가대상이므로, 침해종료 이후 기술의 활용가능성 여부에 따라 잔존가치 회수여부를 권리자가 선택 청구 가능	· 경제적수명주기 전체를 포함하므로 수명종료시 잔존가치 포함
현가화	· 과거 확정 가치 합산	· 미래가치 현가화를 위한 할인율 적용
국세청 소득추계방법	· ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용시 사용	· 없음

주: 분석 내용은 한국기업·기술가치평가협회(<http://www.valuation.or.kr>)의 임원들(교수, 박사, 업체 대표 등) 및 KISTI 스타밸류 시스템 담당 전문가들(박사)과의 수회 토론의 결과에 기초를 둠.

첫째, 기술가치평가는 기업 경영에 관한 재무·회계의 개념에 기초한 표준손익계산서를 그 산정의 기초로 하여 세전영업이익을 일차적으로 산정한 후 재무적 관점의 잉여현금흐름을 산정한다. 잉여현금흐름은 영업이익액에 감가상각비를 더하고 자본적 지출과 순운전자본증감분을 반영한 것이다. 기업이 수중에 확보한 현금으로 파악하는 것이 기술의 가치를 더욱 정확하게 설명할 수 있다는 논리에 근거를 둔다.

이와 비교하여 법원에서는 일단 현금흐름을 고려하지는 않는다는 점에서 기술가치평가와 차이가 있다. 그런데 법원에서 사용되는 이익액 개념은 법원 용어상 ‘순이익’(기업회계 용어상 ‘영업이익액’)과 ‘한계이익’이 개별 사안별로 혼용되어 사용되고 있다.

<표 5-7-2> 가치평가, 재무회계, 판례의 이익액 산출과정 및 개념 비교

가치평가		손익계산서		판례	
항목	용어	항목	용어	용어	
(+)매출액	총이익	(+)매출액	총이익	총이익 (조이익)	한 계 이 익
(-)매출원가		(-)매출원가			
(-)판매관리비		(-)판매관리비			
	세전영업이익		세전영업이익	순이익	
(-)법인세		(-)법인세			
	세후영업이익		세후영업이익		
(+)감가상각비		(+) 영업외 수익			
(-)자본적지출		(-) 영업외 지출			
(△)운전자본증감			순이익		
(+) 잔존가치회수					
	잉여현금흐름				
(×)현가계수					
	현재가치				
각연도별 합산					
	NPV				
(×)기술기여도					
	기술가치				

주: 연구자의 자체 비교 결과임.

둘째, 법원손해액 산정에서는 그 법리적 인정에도 불구하고 실무에서는 기여도 제한이 예외적으로 채택되었고 적용요건도 명확하다고 보기 어려운 반면, 기술가치평가 시스템에서 기술기여도의 제한은 수익접근법의 모든 모델의 핵심부분으로 포함되어 있었다. 기술가치평가 전문가들 사이에 기술기여도의 측정 방법과는 별개로, 하나의 기술비즈니스는 기술적 기여도뿐만 아니라, 당해 기업의 브랜드 등 경영적 역량, 자본적 역량, 그리고 인적 역량의 종합이라는 정의는 확고하였으며 기술기여도 제한이 포함되지 않은 손해액 산정은 타당하지 못하다는 견해가 다수였다.

셋째, 수익접근법 모델을 기준으로 보면 기술가치평가에서는 당해 기술의 특허수명주기를 기준으로 한 경제적수명주기 전체에 대해서 가치를

산정하고 최종 연도에는 잔존가치를 회수한다는 개념을 전제한다. 그런데 손해배상은 원칙적으로 침해기간에 대해서만 상실된 가치를 평가한다. 손해배상을 청구함에 있어 잔존가치 회수분까지 청구한다는 것은 권리자가 당해 특허로 더 이상 장래에 시장에서 경제적 이익을 추구할 수 없다는 전제하여 그에 따른 손해배상까지를 모두 청구한다는 의미를 내포하고 있다. 잔존가치 회수 여부에 관한 차이는 기술가치평가 방법론과 법원의 손해배상체계의 차이라고 볼 수도 있지만 다른 한편 원고의 손해배상 청구 옵션이 다양화될 수 있고 기술이라는 무형적 자산의 특성상 소멸될 수 있는 장래가치까지 고려하여 보다 현실적인 손해배상청구가 가능하다는 장점으로 평가할 여지도 있다.

넷째, 현재 특허침해 손해배상에 있어 제128조의 각 조항은 침해가 발생하였던 과거의 기간 동안의 손해액을 산정하는 데 사용되는데, ‘(기술기여도 포함) 현금흐름할인 모델’ 등 수익접근법 모델은 원칙적으로 당해 기술의 미래가치를 추정하기 위하여 고안되었다. 따라서 손해액 산정에 사용하기 위해서는 미래가치를 현재화하기 위한 할인율 적용의 단계 대신 침해발생시점부터 소제기시점 사이의 일실이익에 대한 현재화(이자율 등)의 과정이 필요하다. 본 연구에서는 이를 무위험이자율의 할증으로 대체하여 사용하였으나 시스템 보완이 있다면 더 유용하게 사용할 수 있을 것이다.

다섯째, 기술가치평가의 주요 모델과 특허법 제128조 상의 각 조항의 산정법은 그 기초가 유사한 것들이 많았지만, 법원 손해액 산정에서 인정되는 소득세법 시행령 소득추계 산정법과 같은 모델은 기술가치평가에는 존재하지 않는다. 이 모델을 법원이 손해액 산정법 중 하나로 공식화한다면 이에 관한 데이터베이스를 가치평가 시스템에도 추가하고 그에 관한 모델을 개발하여 추가하는 것이 필요할 것이다.

4. 기술가치평가의 법원재판실무 도입 가능성 종합평가

양 제도의 기술적 결합 가능성과 관련하여 기술가치평가 방법론을 특허침해 손해배상에 접목하는 것은 필요성과 의의가 크다고 여겨진다. 그러나 양자간의 개념적·실무적 차이 역시 존재하여 이에 대한 선결 역시 필요하였다. 그런데 이와 같은 차이는 법원과 기술가치평가 전문가의 논의를 통해 충분히 합리적인 지침을 마련할 수 있는 실무적 영역의 불일치라고 여겨진다. 향후 실무적 체계 통합을 위한 후속연구를 통해 해소될 수 있는 것들이라고 생각된다.

법관의 실무적 활용 가능성과 관련해서 먼저 사용 편의성의 입장에서 보면, 본 연구에서 사례로 검토한 온라인기술가치평가시스템은 이미 10여년 간 가치평가실무에서 사용되어 오고 있고 계속해서 관련 데이터베이스가 업데이트 되고 사용방법이 개선되고 있다는 점에서 현실적으로 법관이 쉽게 배워서 활용 가능할 것으로 여겨진다. 또한 비용의 측면에서도, 기 구축된 가치평가 시스템을 손해배상제도에 맞게 변경하는 과정이 필요할 뿐이므로 신규 시스템 구축과 같은 큰 비용이 소요될 것으로 보이지 않는다는 점에서 손해액 산정의 준거틀로서 활용할 수 있는 여지가 크다고 판단된다.

종합하건대, 법원이 손해액 산정에 있어 감정인제도 및 전문심리위원제도 등을 활용하여 손해액을 평가하는 것은 심층적인 평가를 위해 중요하고 유용한 방편이지만, 거기에 상당한 시간이 소요되고 비용 또한 상당하다는 점에서 법관의 직접손해액 산정 및 사실자료의 신뢰성 평가 과정에서 법관의 활용이 가능할 것이다.

제 6 장 특허침해 손해액 산정법의 개선방안

제 1 절 개요

지금까지 본 연구에서는 제3장 내지 제5장에 걸쳐 우리나라의 특허침해 손해배상산정에 관한 특성을 분석하였다. 그 분석 결과를 토대로 이 장에서는 특허법 제128조의 손해액추정 규정의 적용기준의 일관성과 산정법의 통일성과 합리성을 제고하기 위하여 도움이 될 수 있는 세 가지 측면의 논의를 전개한다.

첫 번째 논의는 특허법 제128조에 기한 손해배상액 산정법의 여러 쟁점 중 기술가치평가 방법론을 활용하여 개선이 가능한 부분들을 구체적으로 검토하여 실제 활용 가능한 대안으로 제시하는 것이다.

두 번째 논의는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용함에 있어 그 입법취지를 살리면서도 산정과정의 투명성과 객관성을 제고하기 위한 방안을 제시하는 것이다. 원고주장법조와의 보충적 적용을 통해 정량적 산정공식의 활범 가능성을 높이는 방안과 순수하게 동 조항만을 적용하여 정성적 방법의 손해액 산정시에는 그 문언상 요건에 부합하게 적용요건을 엄격하게 할 것을 제언한다.

셋째, 특허침해 손해배상체계의 합리성을 높이기 위해서는 손해액 산정의 산정공식과 산정요소를 결정함에 있어 당사자에 대한 의존을 줄이고 법원이 재량 하에 산정체계를 고려한 일관된 잣대를 적용하는 것이 필요한데 이러한 관점이 우리 민사소송법의 대원칙인 변론주의에 위배될 여지가 있으므로 이에 대해서 검토를 수행한다. 나아가 석명권의 적극적 활용 등 현실적으로 법원 실무를 개선할 수 있는 방안에 대한 검토도 병행한다.

제 2 절 기술가치평가 방법론의 도입을 통해 개선가능한 특허침해 손해액 산정법

1. 재량에 기한 상당손해액 산정시 정량적 산정법 적용 확대

(1) 정량적 손해액 산정공식 다원화 필요

특허침해 손해배상액 산정에 있어 정량적 산정공식의 확대가 필요한가? 본 연구는 개별 사안의 구체적 타당성을 넘어 특허침해에 관한 손해배상 산정체계의 투명성과 객관성을 높여 합리성을 제고할 필요가 있다는 점에서 확대가 필요함을 주장한다. 특허는 시장에서 가치가 평가될 수 있고 기술시장에서 거래의 대상이 되며 다양한 평가기법이 지속적으로 발전한다는 점에서 그와 같은 투명성과 객관성의 제고는 중요성이 더욱 크다. 정량적 산정공식의 확대는 손해액 산정의 투명성과 객관성 제고에 기여할 수 있을 뿐만 아니라 상급심의 평가와 통제가 가능하도록 함으로써 재량의 합리화에 기여할 수 있을 것이다.

그런데 이에 대하여 반론이 있을 수 있다. 법적 판단은 당해 분쟁의 구체적 사실관계의 수많은 영향요소를 고려해서 최종적으로 권리자의 손해를 전보하고 손해의 공평한 분담을 가능하게 하는 최적의 값을 도출하는 것을 목적으로 한다는 점에서 굳이 손해액 산정체계의 투명성 제고가 필요하냐는 견해가 있을 수 있다. 법원의 판단은 사건의 당사자가 수긍할 수 있는 합리성을 일차적 지향점이라고 한다는 점에서, 그러한 견해는 일견 타당하다. 비록 손해배상액이 수리적 영역이라고 하더라도 일반적인 사회과학이나 기술경영학에서 논의하듯 단일의 기준과 표준을 사용하도록 강요하는 것은 구체적 타당성에 부합하지 않을 수 있다.

그런데 그렇다고 해서 구체적 사건 내의 합리성에만 중점을 둘 경우 전체로서의 법의 공평한 적용에는 악영향을 줄 수밖에 없다. 동일한 유형의 사건에서 손해액 산정법과 그 적용기준이 현저히 다르다면, 손해배상액의 예견가능성을 논하는 것 자체가 무의미해지고, 어떠한 재판부에서 심리하는지에 따라 또는 어떠한 대리인에 의해서 대리되는지에 따라

결과가 달라질 수밖에 없다. 특허침해에서 손해배상액은 기술시장의 발전과 산업발전에도 직·간접적으로 영향을 미치므로 여타의 분야와 비교하여 중요성이 더욱 크다.

또 다른 반론으로 정량적 손해액 산정공식이 필요하다고 하여도 이미 특허법 제128조의 해석론과 각종 문헌을 통해 그러한 작업은 이미 이루어져 왔으며 법원의 재판과정에 그와 같은 고민은 이미 충분히 반영되어 왔다고 의문을 표할 수 있다. 이 또한 상당 부분 공감한다. 그러나 그럼에도 불구하고 본 연구에서 제1심 판결을 통해 분석한 결과에 비추어 보면 특허침해 손해액 산정에 있어 산정공식의 구성, 산정요소의 개념정의, 특정 산정공식의 선택 등 손해배상액에 결정적 영향을 미치는 요소들에 있어 통일적 적용이 이루어지고 있다고 보기는 한계가 있었다.⁵¹⁴⁾ 특허학설과 판례에 기초한 조문의 주해적 해석을 기초로 원·피고 당사자가 제출한 증거자료와 산정공식에 따라 구체적 사안별로 재판부가 손해액 산정을 하다 보니, 각 사건별 타당성과는 별개로 특허침해 손해배상체계의 일관성과 객관성 그리고 당사자의 예견가능성은 어느 정도 제약을 받을 수밖에 없었다. 이렇게 예견가능성이 낮은 경우 후속 사건의 당사자와 대리인은 법원의 선행판단을 근거로 손해액을 청구하거나 적합한 사실자료를 제출하는 데 혼란을 느낄 수밖에 없다. 그 혼란은 다시 법원 손해배상액의 불투명성을 높이게 된다. 불투명한 손해배상체계는 시장에 대해 기술의 가치에 대한 합리적이고 일관된 시그널을 제공할 수 없다. 이는 사법판단에 대한 권리자 및 기술시장의 신뢰도를 저하시킴으로써 기술시장의 발전을 저해한다. 이러한 상황은 다시 특허 침해시 법원이 참고할 만한 기준 가치의 축적을 어렵게 함으로써 법원이 정성적 손해배상액 산정에 의존하도록 하는 악순환을 초래할 수 있다. 이러한 점에서

514) 이에 대해서는 “제3장 제6절 2. 손해액 산정법에 관한 주요 쟁점” 부분 참조. 예를 들어, 제1심 판결에는 여러 종류의 이익액 개념이 사용되고 있었는데, 비록 표준적인 한 종류의 이익액 개념이 사용되지는 않더라도, 적어도 법적 의미의 이익액과 재무회계적 이익액의 개념을 달리 사용하는 것인지, 또는 어떠한 경우에 어떠한 종류의 이익액을 사용하는 것인지에 관한 기준이 전체 손해배상체계에 있어서는 느슨하게라도 존재해야 한다고 생각한다. 그러나 본 연구의 분석에 비추어 재판부마다 그것을 재무회계상 용어와 동일하게 쓰는 경우, 법적 학설 기준으로 사용하는 경우, 또는 특정 판례상 개념을 사용하는 경우 등이 혼재하였다.

당사자에게 예측가능하고 시장가치와 호환 가능한 합리적인 법원 손해배상 산정체계의 발전을 위해서 법관이 참조할 수 있는 기준의 틀과 범주의 마련 그리고 이의 지속적인 발전이 필요하다고 생각된다.

(2) 온라인기술가치평가시스템의 산정법 차용 가능성

앞서 제3장에서 분석한 대로, 우리 법원은 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용시 위자료와 같은 그 산정과정을 알 수 없는 【정성적 산정법】의 사용이 보편적이었으며, 정량적 산정공식을 사용하는 경우는 대부분 【세법상 소득추계방법】을 사용하였다. 그런데 이 산정법은 세법에서 사용되는 것과는 달리 특허침해 손해액 산정에 사용될 때에는 단순 경비율과 기준경비율의 적용 요건을 충족하지 않았을 뿐만 아니라 기술 기여도 제한도 적용하지 않아 과잉배상의 우려가 있었고 또 사용되는 사례가 대부분 외국 기업이 원고인 경우가 많아 다른 사건의 경우와 형평성의 문제도 대두되었다.

이에 따라 기술의 특성을 고려한 정량적 산정공식을 다양하게 개발·도입하여 활용할 필요가 있다. 특히 기술가치평가 방법론은 그 자체로 기술의 가치산정을 목표로 하므로 특허침해 손해배상액 산정에 활용할 여지가 크다. 스타밸류 시스템에는 기술가치평가를 위한 다양한 모델이 개발되어 있다. 기술의 특성을 고려하고 공정시장가치를 목표로 한 시장·소득·비용 접근법 하의 여러 종류의 구체적 산정모델들은 법원손해액 산정의 적용법조별 정량적 산정공식 사용의 확대에 기여할 수 있을 것이다. 특허법 제128조의 각 조항에 적용 가능한 모델들을 정리한 결과가 다음의 표이다. 특히 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 합리적이고 자유로운 산정법의 적용이 가능하고 증명도 경감의 법리에 따라 통계를 포함한 이차적 사실의 사용 범주가 넓으므로 타 조항에 적용된 모든 모델들의 사용 또한 가능할 것이다.

<표 6-2-1> 특허법 제128조 각 조항에 활용 가능한 기술가치평가모델 예시

특허법 제128조	손해배상체계	기술가치평가 관련 모델 예시
제1항, 제2항	양도수량 손해액인정 조항	<ul style="list-style-type: none"> · 수익접근법의 원고 기준 적용 - (기여도포함)현금흐름할인 모델 - 실물옵션모델 - 소프트웨어 가치평가모델⁵¹⁵⁾ 등
제3항	침해자이익 손해액추정 조항	<ul style="list-style-type: none"> · 수익접근법의 피고 기준 적용 - (기여도포함)현금흐름할인 모델 - 실물옵션모델 - 소프트웨어 가치평가모델 등
제4항	통상적 실시료 손해액청구 조항	<ul style="list-style-type: none"> · 시장접근법 - 로열티공제법 - 이익배분모델 - 거래사례비교모델 등
제6항	법원재량 상당손해액 조항	<ul style="list-style-type: none"> · 위의 제1항, 제3항, 제4항의 모든 모델 적용 가능 · 그 외에 추가적으로 - 시장대체원가모델 (비용접근법) - 공정기술 증분이익 모델 (수익접근법) 등도 적용 가능 · 민감도분석과 시뮬레이션 모듈 활용

주: 연구자의 자체 분석 결과임.

515) 소프트웨어 가치평가 모델은 특허법뿐만 아니라 컴퓨터 프로그램에 관한 저작권 보호를 위한 손해액 산정에도 활용될 수 있을 것이다. 최근 들어 이에 대한 연구가 활발해지고 있다(예: 이규호, “컴퓨터프로그램 저작물에 관한 저작권보호를 위한 적절한 손해배상액 산정방안”, 문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과 법), 중앙대학교 문화미디어엔터테인먼트법연구소, 제8권 제1호, 163-215면, 2014.).

2. 기술기여도 제한의 일관성 제고를 위한 정량적 평가기법 활성화

(1) 침해에 상응하는 손해액 산정을 위한 기술기여도의 적극적 활용 필요

우리 법원 실무는 예외적으로 기여도제한을 인정하고 있지만 기여도 향변의 인정 요건이 일관된다고 보기 어렵고 기여도 인정시 기여율의 산정법도 정성적인 것⁵¹⁶⁾에서부터 기술요소법을 사용한 계량적인 것⁵¹⁷⁾까지 다양하여 산정의 기준이 있다고 보기 어렵다. 반면, 기술가치평가 방법론의 소득접근법 모델에서는 기술사업가치로부터 기술기여도를 분리하는 것이 필수적이었다. 기술의 비중이 큰 경우는 있을 수 있지만, 그렇다고 기술만으로 이루어진 기업의 매출은 있을 수 없으며, 경우에 따라서는 기술의 기여도가 100%에 가까운 경우도 있을 수 있을지언정 그것 자체를 일반적이라고 보기는 어렵다는 것이다.

생각건대, 이론적으로뿐만 아니라 실무적으로도 기업의 제품·서비스의 창출과정에는 인력, 경영역량, 그리고 자본 등의 요소가 포함될 수밖에 없다는 점에서, 기여도 제한을 예외적인 것으로 보아 피고가 구체적 수치까지 포함한 항변을 하여 법원이 이를 받아들이는 경우에만 허용하는 모델보다는 기술기여도를 포함한 모델을 사용하고, 원·피고에게 모두 기여도 관련 증거자료를 제출토록 하여 이를 참고하여 법원이 결정하는 방식을 취하는 것이 타당하다고 여겨진다. 판례는 기여도를 피고의 항변사항으로 보아 구체적인 금액까지의 주장·입증하여야 한다고 하지만⁵¹⁸⁾, 기술기여도와 같은 손해액 산정공식에 사용되는 사실은 간접사실로서 법

516) 서울중앙지법 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결(‘양도수량 손해액인정 조항’ 적용); 의정부지법고양지원 2012. 9. 14. 선고 2011가합11443 판결(‘침해자이익 손해액추정 조항’ 조항 적용).

517) 의정부지법고양지원 2009. 2. 6. 선고 2007가합187판결. 이 판결은 기술요소법을 정교하게 적용한 산정법을 사용한 판결로 주목할 만하다. 이 판결에서 법원은 원고가 주장한 대로 ‘실시료 상당손해액 인정 조항’을 적용한 산정법이라고 실시하였지만, 기여도를 산정하여 침해자이익을 제한한 것은 사실상 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 적용한 것이라고 볼 여지도 있다.

518) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결.

원은 원·피고의 주장을 참고하되 이와 무관한 제3의 값도 채택하는 것이 가능하므로 원·피고의 사실자료뿐만 아니라 기술가치평가의 기술기여도 산정법 등을 참고하여 일정한 범위 안에서 적절한 값을 결정할 수 있을 것이다.

(2) 온라인기술가치평가시스템의 기여도산정법

스타벨류 시스템에서는 미국에서 개발된 기술요소법과 KISTI가 고유하게 개발한 KISTI 기술기여도 두 가지 방법의 기여도 산정법을 제공한다.⁵¹⁹⁾ 기술요소법에 의한 기술기여도 측정은 산업특성을 파악하여 이를 산업의 기술적 특성을 반영하는 산업기술요소⁵²⁰⁾를 산정하고 여기에 개별기술의 특성을 고려한 개별기술강도⁵²¹⁾의 비중을 곱하여 이루어진다. 이 방법은 우리나라 가치평가의 기술기여도 산정 실무에서 많이 사용되는 방법인데, 우리 제1심 법원의 판결 중에서 이 방법을 적용하여 기술기여도를 산정한 사례⁵²²⁾가 있는 만큼 법원에서도 적극적으로 사용할 수 있는 방법론이라고 생각된다.

KISTI 기술기여도는 개별 기술의 기술혁신단계를 평가하고, 당해 기술이 속한 업종의 잠재적 수익성을 고려하여 산정하는 방법이다. 기술혁신단계는 기술의 잠재적 경쟁력, 기술의 구체화 정도, 기술의 확산 정도, 기술의 타산업 파급효과를 기준으로 기반기술, 신생기술, 선도기술, 핵심기술, 핵심파급기술의 5단계로 구분된다. 산업특성은 각 업종의 영업이익률과 그 변동성을 측정하여 영업이익률과 변동성이 큰 업종, 즉 잠재적 수익성이 큰 업종부터 정규분포의 척도를 기준으로 하여 5개의 급간으로 구분한다. 핵심파급기술이며 잠재적 수익성이 큰 기술의 기여도가 높다.

519) 이에 대해서는 “제5장 제3절 2(2) 수익접근법에 사용되는 기술기여도 측정 방법”에 상술되어 있다.

520) 산업기술요소=최대실현 무형자산가치비율×평균기술자산비율.

521) 기술의 개별특성은 개별기술의 내재적 가치를 기술성(권리성을 포함한 기술적 우위성)과 사업성(상업적 우위성)으로 구분하여 평가한다. 스타벨류 시스템에서는 기술성 10개 항목과 사업성 10개 항목으로 구성되는 개별기술강도 평가지표를 제공한다.

522) 의정부지법고양지원 2009. 2. 6. 선고 2007가합187 판결.

3. 실시료율 결정의 투명성 제고를 위한 조정계수 결정방법 체계화

(1) 손해액 산정을 위한 실시료율 결정과정의 투명성 제고

실시료 상당손해액을 산정하는 경우 매출액에 곱하게 될 실시료율의 결정이 손해액 산정에 가장 중요한 요소이다. 여러 간접사실이 사용되는 여타의 정량적 산정법과는 달리 실시료 상당손해액 산정법은 실시료율이 결정적인 산정요소라는 점에서 그 중요성이 크다. 우리 대법원이 실시한 대로 원고가 분쟁기술에 대하여 제3자와 체결한 실시료 계약이 존재하는 경우 당해 실시료가 이례적으로 높거나 통모의 정황 등이 있지 않는 한 이를 손해액 산정에 사용하는 것이 타당할 것이다.⁵²³⁾ 그러나 실제 그러한 직접적인 증거자료를 제시하기 어려운 경우가 많으므로 제1심 판결 분석에서 나타난 대로 법원은 기준 실시료율에서 출발하여 여러 가지 요소들을 정성적으로 고려하여 최종적으로 산정에 사용될 실시료율을 결정하기도 하였다. 그러나 그 과정에서 고려한 요소들을 병렬식으로 나열함으로써 정작 법원이 인정한 실시료율의 구체적 근거를 추정하기는 어려운 한계가 있었던 것도 사실이다. 업종의 평균실시료율과 같은 기준 실시료율에서 출발하여 구체적 사실관계에 나타난 여러 가지 요소를 고려하여 실시료율을 조정하는 경우 비록 정성적으로 조정계수를 설정할 수밖에 없다고 하더라도 고려대상 요소 및 각 요소별 가중치에 관한 체크리스트 등이 마련되어 있는 경우 그 심증형성과정을 보다 명확하게 파악하는 데 도움이 될 수 있을 것이다.

(2) 온라인기술가치평가지시스템의 실시료율 조정요소 가중치

온라인기술가치평가지시스템에서는 업종평균 또는 비교대상 기술의 실시료율과 같은 기준 실시료율을 설정한 후 이를 평가대상기술과 비교하여 실시료율을 조정하는 과정을 거치도록 되어 있다. 그 과정에서 기술

⁵²³⁾ 대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결 등.

성, 시장성, 권리성의 요소를 구체화 한 11개의 조정요소가 사용된다.⁵²⁴⁾ 그리고 기술제공자의 관점과 기술도입자의 관점에서 평가대상 기술의 각 조정요소별 중요도가 다를 수 있다는 점에서 가중치를 차별적으로 설정하고 있다.⁵²⁵⁾ 이러한 기법을 활용한다면 법원의 실시료 상당손해액 산정에 있어서도 법원이 고려할 수 있는 조정요소를 종합적으로 결정하고 여기에 가중치를 부여하는 방식의 표준화된 체크리스트를 활용함으로써 실시료율 결정의 투명성과 객관성을 제고할 수 있을 것이다.

4. 참조가능 통계의 법원 내 구축 및 산정참조표의 마련

(1) 손해액 산정 참조 통계자료 축적 및 참조표의 의의

법원의 손해액 산정에 있어 그 산정과정을 알 수 없는 위자료와 같은 정성적 손해액 산정이 빈번한 이유 중 하나는 법원이 신빙성을 부여할 수 있는 사실자료가 제한적이라는 점이다. 그러나 과거와는 달리 국가 차원에서 기업 및 기술에 관한 다양한 통계자료가 축적되고 있으므로 특허침해 손해액 산정에 사용될 수 있는 사실자료의 범주가 확대될 수 있다. 특히 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용시 손해액 산정 산정요소의 증명도 경감이 가능하므로 법원은 적극적으로 가용한 통계자료의 활용을 통해 정량적 산정법의 사용 확대를 도모할 필요가 있다. 이러한 노력은 인신사고 손해배상에 있어 ‘노동능력상실평가기준(평가율표)’⁵²⁶⁾와 같은 각종 이차적 사실자료 데이터베이스의 구축⁵²⁷⁾, 형사판결에 있어

524) 1. 보호가능성, 2. 기존방법대비 유용성, 3. 배타성의 범위, 4. 기술도입자의 예상수익, 5. 상업적 성공가능성, 6. 활용지역의 제한성, 7. 비교 가능한 로열티율, 8. 보호의 기간, 9. 기술제공자의 예상수익, 10. 상업적인 연관성, 11. 기존 유사자산과 동일가격 판매가능성.

525) 이에 대해서는 ‘제5장 제6절 로열티공제 모델을 활용한 실시료 상당손해액 산정: 감광드럼 기어기술 사건’ 부분 참조.

526) 대한의학회, 「손해배상 사건의 노동능력상실을 산정을 위한 의학적 기준 재정립 연구」, 대한의학회, 대법원, 2010. 등을 예로 들 수 있다.

527) 그 예로써 업종별 임금실태 조사 보고서, 맨브라이드 후유장해 종합평가표, 생명표, 호프만계수표, 장해등급의 기준, 업무상 질병에 대한 구체적 인정 기준 등을 들 수 있다(법률연구회 편저, 「새로운 손해배상자료집」, 법률정보센터, 2011 참조).

‘양형기준제도’의 도입⁵²⁸⁾과 같이 일관성과 합리성을 갖춘 법원재량 발휘를 가능하도록 지원하기 위한 노력과도 맥락을 같이 한다.

그런데 이들 자료는 후에 검토하는 대로 간접사실로 볼 수 있어서 당사자의 주장과 무관하게 법원이 이를 참조할 수 있다고 여겨진다. 그렇지만 이 점이 인정되지 않는 경우 대법원의 전원합의체 판례⁵²⁹⁾에 따르면 법원에 현저한 사실로 인정된다면 당사자의 주장이 필요하지 않다고 볼 수 있을 것이므로, 참조 가능 통계가 법원 외부의 통계로만 남아 있는 것보다는 통계청 등 국가 공인 통계로서 주기적으로 제공되는 자료로서 법원의 내부 전산망에 연동될 수 있다면 활용 가능성이 실무적으로 뿐만 아니라 법적으로도 확대될 수 있을 것이다.

(2) 온라인기술가치평가시스템의 데이터베이스

실제 스타밸류 시스템은 2015년 현재 약 1,500건의 국내 기술이전·거래 사례 (이 중 약 350-400 여건은 선불금 및 매출발생과 연동된 실시료를 지불하는 경상실시료 계약)를 데이터베이스로 보유하고 있고 지속적으로 업데이트하고 있다. 그 외에도 650만개 기업 재무정보를 제공하는 기업 신용평가 전문업체인 「한국기업데이터(<http://www.kedkorea.com>)」로부터 2000년부터 현재까지 기업의 각종 재무 정보를 제공받아 이를 가공하여 정보⁵³⁰⁾를 제공한다. 유사기술의 정보가 필요한 경우를 대비하여 국가연구개발사업의 연구성과물에 관한 데이터베이스인 국가과학기술정보서비스(<http://www.ntis.go.kr>)와 연동되어 있다. 또한 1860년대

528) 관련 조문으로 법원조직법 제81조의7 ①법관은 형의 종류를 선택하고 형량을 정함에 있어서 양형기준을 존중하여야 한다. 다만, 양형기준은 법적 구속력을 갖지 아니한다. ②법원이 양형기준을 벗어난 판결을 하는 경우에는 판결서에 양형의 이유를 기재하여야 한다. 다만, 약식절차 또는 즉결심판절차에 의하여 심판하는 경우에는 그러하지 아니하다. 관련 연구로는 김혜정 외, 「양형기준제의 현황 및 개선방안- 실증적 분석방법을 중심으로 -」, 영남대학교 산학협력단, 대검찰청, 2014. 등이 있다.

529) 대법원 1996. 7. 18. 선고 1994다20051 전원합의체 판결.

530) 스타밸류 시스템에서는 기업정보를 원시자료로 하여 산업분석(유사기업별·업종별 매출규모 등), 재무분석(유사기업별·업종별 수익과 비용구조, 영업이익, 잉여현금흐름, 순현재가치 등), 기술기여도 매트릭스 분석, 실물옵션 분석 등을 제공한다.

부터 최근까지 미국 특허 데이터에 대하여 분석하여 산출한 미국 특허 피인용특허수명 정보를 제공한다.

5. 손해액 산정법과 제재·과실참작의 분리 및 재량배율의 도입

(1) 필요성과 의의

손해배상액 산정에 있어 판결문 실시로는 과잉배상으로 불합리해 보이는 판결이라고 하더라도 실제로는 구체적 사실관계 하에서 징벌적·제재적 목적의 구체적 타당성이 고려된 경우가 많다고 한다.⁵³¹⁾ 징벌적·제재적 목적의 이유는 법원의 문서제출명령을 고의로 거부하거나, 침해기간이 매우 길거나, 재판의 진행과정에서 손해액 산정에 고의로 협조하지 않거나 하는 이유 등이다. 징벌적 손해배상액의 가중을 인정하지 않는 현행 특허법 하에서 법원은 이를 감안하여 손해배상액을 증액하는 수단으로 손해액 산정공식 및 산정요소의 선택을 활용하고 있다는 것이다.

그런데 이러한 방식은 구체적 사실관계 하에서 손해의 전보와 공평한 분담은 가능하게 할 수 있을지언정, 전체 손해배상체계의 합리성이라는 측면에서는 바람직하다고 보기 어렵다. 구체적 사실관계 하에서 재량에 의한 손해배상액의 증액은 반드시 필요하고 이를 행하는 것은 법원의 고유한 권능이라고 할 것이나, 그것을 특정 손해배상 산정공식의 채택여부 및 산정요소의 개념에 관한 차별적 정의 등으로 구현하게 되는 경우 이는 투명성과 객관성을 저해할 뿐만 아니라 외견상 유사한 조건 하에 전혀 다른 손해액 산정법을 사용한 것이 되어 당사자에게 공평하다고 보기도 어렵게 되기 때문이다.

이는 비단 손해배상액의 증액의 경우에만 국한된 문제는 아니다. 특허법 제128조 제4항 제2문에서는 “특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다.”고 규정하고 있는 바 구체적 사실관계를 고려한 감액의 경우에도 동일한 원리가 적용될 수 있다고 여겨진다.

531) 설민수, 전계 논문, 451면.

(2) 재량배율 부여의 방법

손해액 산정법과 제재·과실참작을 분리하는 대신 재량배율 제도로 투명하고 객관적인 손해액의 가감을 활성화 할 수 있을 것이다. 재량배율 부여는 두 가지 방식으로 이루어질 수 있다. 한 가지 방법은 이익률, 실시료율, 기여도 제한 등의 특정 산정요소의 값을 결정하는 과정에서 침해기간 동안의 매출액 추이, 기업 단위의 영업이익률에 대한 침해제품의 차별적 특성을 고려하여 조정하는 방법이다. 다른 방법은 일단 표준적 손해액 산정공식에 기하여 손해액을 산정한 후 여기에 총량적으로 구체적인 사실관계의 증감요소를 고려하여 총손해배상액의 일정비율을 가감하는 것이다. 이러한 방식을 사용하고 그 재량비율을 판결문에 실시함으로써 어떠한 상황에서 손해배상액이 증감될 수 있는지 그리고 그 증감의 비율은 어느 정도가 되는지에 대하여 투명하게 공개될 수 있고, 그와 같은 법원의 판단이 축적됨으로써 시간이 지날수록 손해배상액 산정에 있어 법원의 재량에 관한 재량 발휘의 준거들이 마련될 수 있을 것이라고 생각된다.

(3) 온라인기술가치평가시스템의 재량발휘 지원모듈

스타벨류 시스템에서는 가치평가의 마지막 단계에서 합리적 재량의 발휘를 지원하기 위하여 ‘민감도 분석 모듈’과 ‘시물레이션 분석 모듈’을 제공한다. 민감도 분석 모듈은 산정요소 각각에 대하여 여러 다른 값을 대입할 때 전체 가치평가 산정액에 얼마만큼의 영향이 있는지를 분석하도록 도움으로써 적절한 재량 발휘의 범위를 검토하는데 도움을 준다. 시물레이션 분석 모듈은 보다 통계적 정치성을 고려한 방식으로 재량의 발휘를 검토하도록 돕는다. 시물레이션 분석에서는 특정 산정요소에 대하여 최대, 최소, 최빈값을 입력할 수 있고 그 입력분포를 삼각분포와 이항분포 가운데 선택할 수 있으며 최대 10,000회까지의 시물레이션 횟수를 결정할 수 있다. 이러한 시험의 결과는 법원이 재량의 범위를 결정하는데 도움을 줄 수 있고 판결문에 실시하는 재량발휘범주 설정의 근거로 활용할 수도 있어서 법원의 손해액 산정의 재량발휘의 투명성을 높이는 데 기여할 수 있을 것으로 생각된다.

제 3 절 재량에 기한 상당손해액 조항 적용방식의 개선

1. 재량발휘의 투명성과 예견가능성 제고를 위한 노력 필요

우리 법원은 원·피고가 제출한 사실자료가 미흡하거나 제출을 거부한 경우뿐만 아니라 손해액 산정시 업종 평균 등 통계자료를 사용하여 추상적 방법으로 손해액을 산정한 경우에도 ‘그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우’에 해당한다고 보아 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 왔다.

‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 당사자와 법원 모두에게 유용한 조항이다. 당사자의 입장에서 보면 동 조항은 손해의 발생 사실은 증명되었음에도 신빙성 있는 증거자료 제출을 하지 못하여 손해배상을 전혀 받을 수 없는 위험부담을 완화해 준다. 사실심 법원의 입장에서는 산정에 사용된 사실의 신빙성이 부족하거나 산출된 손해액의 산정과정의 불명확하더라도 재량의 일탈·남용의 수준에 이르지 않은 이상 상급심에서 손해배상액 판결이 파기될 가능성을 낮추어 준다. 가령, 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 근거하여 손해액을 주장하면서 피고의 이익률로써 피고기업이 속한 업종의 통계적 평균 이익률을 사용하는 경우 법원이 원고주장 산정공식과 산정요소를 그대로 사용하여 손해액을 산정하게 되면 그 업종별 통계가 피고기업의 이익률이라는 점에 신빙성을 부여한 것이고 따라서 이에 대하여 피고가 상소하는 경우 문제가 될 소지가 있지만 동일한 산정법으로 손해액을 산정하더라도 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하는 경우 피고가 법원의 손해액 산정이 재량권의 일탈·남용에 해당함을 입증하지 못하는 한 손해액 산정결과가 상급심에서 파기될 가능성은 전자의 경우와 비교하여 낮아진다. 사실심 법원의 입장에서는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용을 선호할 수밖에 없는 것이다.

그런데 그와 같은 순기능의 다른 면으로 손해배상액의 합리적 산정체계의 관점에서 볼 때 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 반드시 긍정적인지만은 않다. 본 연구의 제3장에서 이미 분석한 바대로 법원이 원고의 손해액 산정법과는 무관하고 심지어 그 심증형성과정도 알기 어려운 위

자료 산정과 같은 정성적 산정법으로 도피하는 경향이 강하게 나타나기 때문이다. 이는 법원이 구체적 사실관계 하의 손해의 전보와 공평한 손해의 분담을 달성할 수는 있으나, 손해액 산정법의 투명성을 제고하고 특허침해 손해배상체계의 합리성을 강화하는 측면에서는 바람직하다고 보기 어렵다. 또한 이는 손해배상액 인용규모에 관한 당사자의 예견가능성을 저해하고 시장에 분쟁기술의 가치에 대한 합리적 시그널을 제공하지 못하게 하는 면도 있다. 이러한 점에서 특허법 제128조 제6항의 순기능을 살리면서도 손해배상체계의 합리성을 저해하는 부작용을 완화할 수 있는 재량발휘의 투명성과 예견가능성을 제고할 수 있는 방안이 필요할 것이다.

2. 재량에 기한 상당손해액 인정조항의 보충적 적용 확대를 통한 정량적 산정공식 활용 확대

‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 입법취지를 살리면서도 손해액 산정법 상의 투명성과 객관성을 제고할 수 있는 방안으로 원고가 주장한 특허법 제128조의 조항에 동 조항을 보충적으로 적용하는 방식을 검토할 필요가 있다. 본 연구에서 분석한 제1심 판결 중 일부에서 그와 같이 보충적 적용을 한 사례를 찾아볼 수 있었으나 많지 않았다. 특허법 제128조의 원고주장 조항을 주로 적용하면서 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 보충적으로 적용하게 되면 손해액 산정공식의 기본 골격은 원고의 주장법조에 기한 손해액 산정공식을 차용하여 당사자의 예견가능성을 높이면서도 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용함으로써 산정요소 사실의 신빙성 한계를 극복할 수 있게 되는 장점이 있다. 이러한 방식은 법원 손해액 산정법의 일관성과 객관성을 제고하고, 원·피고의 예견가능성을 높이며, 중장기적으로 시장과 호환 가능한 손해배상체계를 확립하는데 도움이 될 수 있을 것으로 여겨진다.

정량적 손해액 산정공식 확대 사용에 거부감을 가질 수도 있다. 그렇지만 원고의 제안 산정공식을 사용한다고 해서 법원이 이를 그대로 적용해야 하는 것이 아니라 동 조항에서 가용한 여러 후보 공식들 중 하나로서 참조하여 공식을 최종적으로 선택하고, 선택된 공식 내 산정요소의

결정에 있어 석명권을 행사하여 당사자의 방어권을 보장하며, 나아가 구체적인 사실관계와 제재적·징벌적 사유를 고려한 법원의 재량배율의 결정 등이 이루어진다면 정량적 산정법의 확대는 법원의 재량발휘를 가능하게 하면서도 재량발휘의 준거가 명확해지는 긍정적 효과가 있을 것이라고 생각된다.

3. 보충적 적용이 아닌 경우 적용요건 엄격화

순수하게 정성적 산정법을 적용하여 손해액을 산정하기 위하여 동 조항을 적용함에 있어서는 동 조항의 문언에 충실하게 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 ‘해당 사실의 성질상’ ‘극히’ 곤란한 경우에 한해 그 적용요건을 엄격하게 할 필요가 있다.

‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 적용요건을 엄격하게 한다면 구체적으로 어떠한 경우에 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하는 것이 타당할 것인가? 현재 학설상 동 조항의 적용 요건으로 주로 언급되는 예시들을 정리하면 다음과 같다. 첫째 손해액 산정의 계산요소⁵³²⁾에 관한 자료가 존재하지 않거나 이를 보유한 당사자가 제출을 거부하는 경우 또는 관련 증언을 확보할 수 없는 경우 등이다.⁵³³⁾ 피고가 매출관련 자료를 보유하고 있지 않거나 그 자료제출을 거부⁵³⁴⁾하여 침해자의 이익 계산을 위한 단위당 판매이익 또는 이익률을 산정하기 어려운 경우에는 세법상의 표준소득률, 기준경비율 또는 단순경비율에 의거하여 이익액을 산정할 수 있다는 견해도 있다.⁵³⁵⁾ 둘째, 손해액 산정 과정에서 증명의 필요가 있는 사항의 포착이 곤란한 경우이다. 예를 들어, 침해행위 때문에

532) 정상조, 박성수 공편, 전게서, 262면. 침해자가 매입·매출관계 서류를 전혀 작성하지 아니하였다거나 폐기한 경우, 침해자가 자료 제출을 거부한 경우, ③ 관련 증언을 확보할 수 없는 경우 등이다.

533) 상게서, 262면.

534) 특허법 제132조(서류의 제출) 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데 필요한 서류를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니한다.

535) 전효숙, 전게서, 2005, 818면.

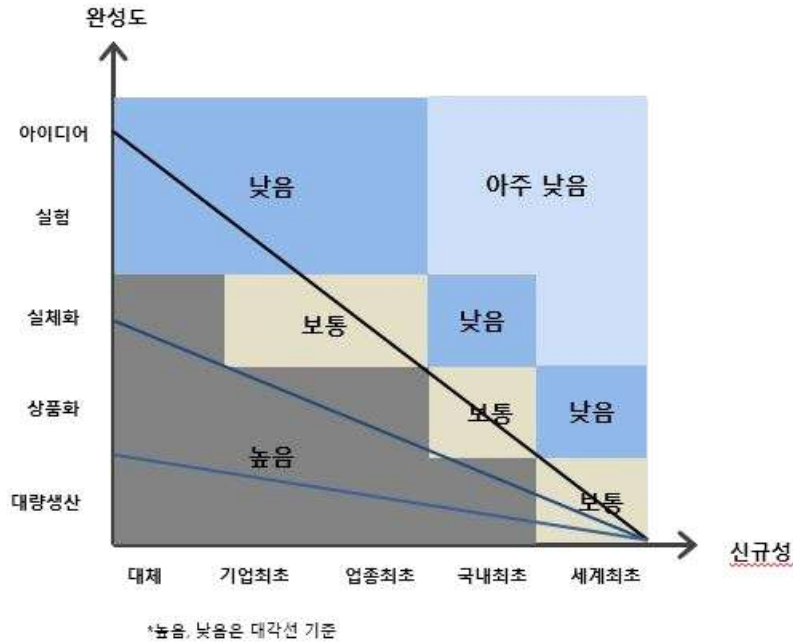
제품의 가격이 하락하였지만 가격 인하 요인에 침해행위 이외의 요인도 포함된 경우, 제품에 대한 상표의 기여도·이익률의 산정이 곤란한 경우, 침해상품의 판매수량을 일부 지역에서 정확히 증명할 수 있어도 다른 지역의 판매수량을 증명하려면 많은 비용이 들게 되는 경우, 상당한 노력을 기울였음에도 판매수량 전부를 증명하는 것이 여전히 곤란한 경우, 증거보전에 의해 일정 수량의 침해상품이 존재하는 것이 명확해도 보관 장소가 여러 곳에 걸쳐있기 때문에 그 전체 수량을 밝히는 것이 곤란한 경우 등과 같이 손해액 산정 과정에서 증명의 필요가 있는 사항의 포착이 곤란한 경우 등을 들 수 있다.⁵³⁶⁾

검토후건대 현재 학설에서 보편적으로 인정하는 당사자 제출거부 등의 사유는 사실의 성질상 증명이 곤란한 경우라기보다는 개별 사건에 국한된 특수한 증명 곤란 사유라고 여겨진다. 이렇게 산정요소에 관한 증거자료의 미흡이 문제가 되는 경우에는 동 조항을 적용하더라도 단독으로 적용하기 보다는 원고 주장법조 하의 산정공식을 최대한 활용하되 산정요소에 대입될 이차적 자료의 증명도 경감을 위하여 보충적으로 적용하는 방식이 타당하다.

정성적 산정법을 사용하는 순수한 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’은 통계적 이차 자료마저도 파악이 불가능하여 기존의 정량적 산정공식 또는 그 변종의 산정공식마저도 사용이 곤란하고 기 구축된 표본적·평균적·통계적 이차 자료를 참조할 수 없어서 임의적 모델 구성 또는 정성적 평가로만 손해액 인정이 가능한 경우로 제한하여 적용하여야 할 것이다. 이러한 예로써 첫째 유사기술·기업·업종을 찾는 것이 어려운 신기술을 상정할 수 있다. 기술가치평가의 방법론에 있어서도 기술의 혁신성이 클수록, 그 개발의 초기단계일수록 정량적 가치평가를 통한 가치의 측정이 어려울 뿐만 아니라 그 정확도도 떨어진다는 점을 강조한다. 신기술, 특히 와해적 신기술 등의 경우 그 기술의 성질상 아직 시장형성이 되어 있지 않고 유사 기술도 제한적일 수밖에 없기 때문에 기존의 데이터베이스나 손해액 산정모델을 사용하기 어려운 경우가 많고 신뢰도도 떨어지기 때문이다. 따라서 이와 같은 경우 전문가의 의견을 검토하여 정성적 손해액 산정법을 사용하는 것이 타당할 수 있다.

536) 정상조, 박성수 공편, 전게서, 262면; 안원모, 전게서, 276면.

[그림 6-3-1] 기술개발단계별 가치평가의 신뢰도



출처: 한국기업·기술가치평가협회, “기업·기술가치평가 개론(PPT자료)”, 「기업·기술 가치평가사 양성과정」, 2015년도 제4차 정규교육, 한국기업·기술가치평가협회, 2015, 17면.

둘째, 방법발명의 침해, 간접침해, 서비스 특허침해 등 특수한 침해의 유형으로 특허법 제128조 상 다른 조항의 적용이 법적 의미의 측면에서 타당하지 않은 경우를 들 수 있다. 구체적인 사안에 따라 다를 수 있지만, 방법발명의 침해나 간접침해, 서비스업종 특허기술의 경우 등에 있어 원·피고의 이익액에 기초를 두는 ‘양도수량 손해액인정 조항’이나 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 적용하지도 못하고 유사기술의 부존재로 ‘실시료 상당손해액 조항’을 적용하기 위한 적절한 실시료 역시 산정하기 어려운 경우라면 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 통해 손해액을 산정할 수 있을 것이다.

4. 법원재량조항 적용시 정성적 산정법을 취하는 경우 심증형성의 경로 설시 권고

현실에서 증명도를 경감하여 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해배상액을 산정함에 있어서도 위자료의 산정하는 것과 같은 그 심증형성과정을 전혀 짐작하기 어려운 방식 보다는 산출된 손해액이 어떻게 결정된 것인지에 관하여 심증형성의 경로를 실시하도록 권장할 필요가 있다. 판결문 상 심증 형성경로에 관한 논의는 비단 특허침해에서의 손해배상에 관한 것은 아니다. 민사소송법 상 판결문 작성의 기준으로서 심증형성 경로의 실시의 수준에 관한 논의가 이미 학설을 통해 제기되어 왔다.

민사소송법상 법관의 자의적 판단을 방지하려는 방법 중 하나로 법관에게 판결이유를 상세히 작성하도록 하자는 논의가 있어 왔다. 학설은 어느 증거에 의하여 어떤 사실을 인정하였는지 심증 형성의 경로를 명시하도록 함으로써 적정한 판단을 독려하고 자유심증주의 하에서 나타날 수 있는 법원재량의 일탈·남용을 방지하자는 긍정설, 판결이유를 상세히 적는 것은 소송지연의 원인이 되고 법관에게 큰 부담이 된다면 반대하는 부정설이 있다. 다시 긍정설도 상세함의 정도에 관하여 인정한 사실과 그와 관련된 개별적 증거자료를 채용하고 배척한 이유를 일일이 설명하도록 하는 방법(제1안), 인정한 사실에 대하여 그 근거로 채용한 증거를 적시하게 하는 방법(제2안), 인정한 사실관계와 그 근거가 된 증거자료를 포괄적으로 열거하는 방법(제3안) 등이 가능하다. 실무에서는 일반적으로 제3안을 사용하고 있는데 이 방법이 간소하다는 장점은 있으나 사실주장에 대한 증거판단을 빠뜨리거나 사실자료와 증거자료의 혼동을 초래할 가능성이 크고, 하급심 판결에서 가끔 보이는 전혀 납득할 수 없는 주먹구구식 재판이 나올 가능성도 배제할 수 없다는 점에서 제2안의 활용을 주장하는 견해도 있다.⁵³⁷⁾

검토하건대, 정신적 고통에 대한 경제적 가치산정인 위자료의 경우와는 달리 특허침해의 손해액 산정은 재산침해의 사안이고 비록 법원이 신빙성을 인정하지는 않았다고 하더라도 손해액 산정을 다투는 과정에 원·피고가 제출한 다양한 사실자료가 있다. 또한 본 연구에서 제시한 대로 참조 가능한 여러 통계자료와 같은 이차적 사실자료가 존재한다. 이러한 상황에서 당사자가 법원이 당사자의 손해액 산정법에 기한 손해배상액을

537) 호문혁, 「민사소송법」, 제11판, 박영사, 2013, 522-523면.

배척하고 어떻게 인용액에 해당하는 금전적 손해액이 산정된 것인지 그 과정을 알고자 하는 것은 당연한 의문이자 권리일 수 있다. 이러한 점을 고려할 때 정교한 산정법과 과정은 아니더라도 판결문을 읽는 당사자나 제3자에게 법원이 그와 같은 손해액 인용에 이르게 된 과정을 추정할 수 있는 최소한의 단서는 제공할 필요가 있다고 생각된다.⁵³⁸⁾

538) 동일한 논지로서 특허법 제128조 상 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하는 경우 개개의 산정요소에 관하여 증명도가 경감되지만, 그럼에도 불구하고 법원이 재량권을 행사한 경우 당해 판단에 관하여 합리적인 이유가 판결이유 중에 명시되어야 한다는 주장이 있다(안원모, 전게서, 277면).

제 4 절 변론주의와의 관계 및 석명권

1. 쟁점의 정리

특허침해 손해배상체계 전체의 통일적 산정체계와 일관된 적용기준을 마련하고자 하는 관점에서는 손해액 산정의 제반 요소가 변론주의의 적용을 받는 대상인지 여부에 대한 검토가 중요하다. 산정공식과 산정요소가 변론주의의 적용을 받는 대상이라면 법원은 당사자의 주장에 구속되므로 법원 차원에서 손해액 산정법의 합리성 개선을 위하여 개입할 수 있는 역할의 범위가 현저히 줄어들 수밖에 없기 때문이다. 반면, 이들이 변론주의의 적용을 받지 않은 대상이라면 당사자의 주장에도 불구하고 법원이 전체 손해배상체계의 통일성과 일관성을 고려하여 산정공식의 선택과 산정요소의 정의가 가능하고 경우에 따라 직권증거조사까지 가능하기 때문에 법원 차원의 손해액 산정의 합리적 시스템을 정비하는 것이 용이해질 것이다. 이 소절에서는 먼저 민사소송법상 변론주의에 대해서 정리하고 이에 대한 일반 불법행위 손해배상에서의 판례의 태도를 살펴본 후 본 연구에서의 견해를 제시하고자 한다.

2. 민사소송법상 변론주의 적용대상에 대한 논의

변론주의⁵³⁹⁾는 당사자가 사실을 주장할 책임을 부담한다고 하는 원칙으로, 소송자료의 수집 및 제출은 당사자에게 맡기고 법원은 당사자가 제출한 자료만을 기초로 재판을 하도록 하는 원칙이다.⁵⁴⁰⁾ 변론주의 적용의 효과는, 재판⁵⁴¹⁾의 사실 확정 과정에서 변론주의 상 당사자는 사실

539) 구별개념으로 처분권주의가 있는데 처분권주의는 소제기에서 종결에 이르는 일체의 절차 및 그 내용은 사적자치의 원칙에 따라 당사자의 요구에 의해 이루어지면 법원은 당사자가 요구한 만큼만 심판할 수 있다는 원칙이다(민사소송법 제203조). 처분권주의는 어떠한 내용과 범위의 소송물을 법원의 심판 대상으로 하는가를 당사자가 정하도록 하는 원칙이고, 변론주의는 변론에서 어떤 내용, 어떤 범위의 소송자료를 마련하고 법원이 어떤 소송자료를 기초로 하여 재판을 할 것인가를 당사자가 정하도록 하는 원칙이라는 점에서 차이가 있다(호문혁, 전거서, 382면).

540) 상계서, 385면, 369면.

이라고 주장하는 바를 증명할 수 있는 증거⁵⁴²⁾를 직접 수집·제출하여야 하고 법원은 당사자의 주장대로 그 사실의 존재 및 진실 여부를 심리하여야 한다는 것이다.⁵⁴³⁾ 승소에 필요한 사실이 있더라도 당사자가 이를 주장하지 않으면 법원은 비록 그 사실을 알고 있다고 하더라도 이를 심리에 적용할 수 없다.

변론주의의 적용대상과 관련하여 사실 중에서는 주요사실⁵⁴⁴⁾만이 그 대상이다. 통설인 법규기준설에 따르면, 주요사실이란 법률효과를 규정한 법규의 직접 요건이 되는 사실로서 구체적으로는 청구원인사실과 항변사실을 의미한다.⁵⁴⁵⁾

대조적으로 변론주의의 적용 예외로는 첫째, 사실 중 간접사실⁵⁴⁶⁾과 보조사실⁵⁴⁷⁾을 들 수 있다. 간접사실과 보조사실이 변론주의의 적용을 받지 않는 이유는 간접사실과 보조사실은 주요사실을 증명할 수단에 불과하기 때문에 이들 사실에까지 변론주의를 적용할 필요가 없기 때문이다.⁵⁴⁸⁾

541) 재판과정은 사실을 확정하는 과정과 법규를 해석·적용하는 과정으로 나누어 볼 수 있다.

542) 증거란 원칙적으로 사실을 확정하기 위한, 즉 사실주장이 진실한지 아닌지를 판단하기 위한 자료를 의미한다(김홍엽, 「민사소송법」 제5판, 박영사, 2014, 550-551면).

543) 호문혁, 전계서, 384면. 당사자가 승소하기 위하여 필요한 사실을 주장하지 않으면 변론주의 때문에 패소할 위험부담을 주장책임이라고 한다.

544) 예를 들어, 과실에 의한 교통사고로 인한 손해배상청구소송인 경우, 피해자의 승차사실, 차량의 추락사실, 운전자의 과실행위, 피해자의 치료비 지급 등이 주요사실이며, 피해자의 승차시각과 장소, 차량추락의 구체적 경위, 피해자의 신체상해 부위와 정도, 치료비의 구체적 내역 등은 간접사실이 된다(상계서, 386-387면).

545) 이시윤, “불법행위법에 있어서 일실이익의 산정과 변론주의”, 사법행정, 한국사법행정학회, 제28권 제3호, 16-22면, 1987, 17면.

546) 간접사실은 주요사실의 존부를 추측하게 하는 사실이다. 예를 들어 등기이전의 경우, 계약체결 경위, 변제기일, 차량충돌의 경위 등이 여기에 해당한다. 예를 들어, 과실에 의한 교통사고로 인한 손해배상청구소송인 경우, 피해자의 승차사실, 차량의 추락사실, 운전자의 과실행위, 피해자의 치료비 지급 등이 주요사실이며, 피해자의 승차시각과 장소, 차량추락의 구체적 경위, 피해자의 신체상해 부위와 정도, 치료비의 구체적 내역 등은 간접사실이 된다(호문혁, 전계서, 386-387면).

547) 보조사실이란 제출된 증거방법의 증거능력이나 증거력을 판단할 자료가 되는 사실을 의미한다. 예를 들어 증인이 사기전과가 있다는 사실, 서증이 위조되었다는 사실 등이 해당된다.

548) 호문혁, 전계서, 385면.

둘째, 경험법칙(또는 경험칙)⁵⁴⁹⁾역시 변론주의의 예외이다.⁵⁵⁰⁾ 판례는 경험법칙은 일종의 법칙인 것이므로 법관은 어떠한 경험법칙의 유무를 판단함에 있어서는 당사자의 주장이나 증명에 구애됨이 없이 스스로 직권에 의하여 판단할 수 있다고 판시하였다.⁵⁵¹⁾ 한편 경험법칙이 법률문제인가 사실문제인가와 관련하여 경험법칙은 법규에 준하는 것이므로 법률문제이고 그 위배가 판결에 영향을 미친 경우에는 상고이유가 된다(법제423조)는 법률문제설⁵⁵²⁾과 경험법칙은 법규와 달리 통상적으로 사실판단에 쓰이는 자료이므로 사실문제로 사실심법원의 전권에 속한다는 사실문제설이 있다.⁵⁵³⁾ 판례는 경험법칙 적용의 잘못을 법령의 위배처럼 보아 판결결과에 영향을 미쳤다면 상고이유가 된다고 보아서 법률문제설의 입장에 있다고 볼 수 있다.⁵⁵⁴⁾

셋째, 현저한 사실⁵⁵⁵⁾은 증명을 요하지 않으므로(민사소송법 제288조) 불요증사실인데, 현저한 사실이 변론주의의 적용을 받느냐가 문제가 된다. 이와 관련하여 학설은 현저한 사실은 불요증사실일 뿐 변론주의가 적용되므로 그 현저한 사실이 주요사실에 해당된다면 당사자가 진술하여 공격방어의 대상으로 한 바 없으면 판결의 기초로 할 수 없다는 주장필요설과 현저한 사실은 당사자도 알고 있는 것으로 전제되므로 변론주의가 적용되지 않는다는 주장불요설이 대립한다.⁵⁵⁶⁾ 판례는 법원의 현저한 사실이 문제가 된 대법원 전원합의체 판결의 다수의견에서 ‘직종별 임금

549) 경험법칙은 인간의 경험에서 귀납적으로 얻어지는 사물에 대한 지식이나 법칙이며, 같은 종류의 많은 사실을 경험한 결과 얻은 일반적인 결론으로, 경험법칙은 사실에 대한 평가적 판단, 증거의 가치판단, 간접사실에 의한 주요사실의 추단에 사용된다.

550) 그 구분에 있어 편의상 경험법칙은 일반성의 정도에 따라, 일상적·상식적 경험법칙과 전문적·학리적 경험법칙으로 나누어 볼 수 있으며, 개연성의 정도에 따라 고도의 개연성 있는 경험법칙(일응의 추정)과 단순히 가능성 있는 경험법칙으로 나누어 볼 수 있다.

551) 대법원 1976. 7. 13. 1976다983 판결.

552) 이시운, 「신민사소송법」, 제6증보판, 박영사, 2012, 441면.

553) 김홍엽, 「민사소송법」 제5판, 박영사, 2014, 559면.

554) 대법원 1970. 10. 23. 선고 1970누117 판결; 대법원 1971. 11. 15. 선고 1971다2070 판결 등.

555) 현저한 사실이란 증거에 의하여 그 존부를 인정할 필요가 없을 정도로 객관성이 담보되어 있는 사실을 의미하며, 크게 공지의 사실과 법원에 현저한 사실로 나누어진다.

556) 김홍엽, 전계서, 576면.

실태조사보고서'를 법원에 현저한 사실로 보아 당사자의 주장 없이도 법원이 이를 기초사실로 삼아 손해액을 산정할 수 있다고 판단하였다.⁵⁵⁷⁾

넷째, 법률문제는 당사자의 주장, 입증으로 확인한 사실관계에 대하여 법원이 어떤 법규정을 적용할 것인지, 적용한 법규정을 어떻게 해석할 것인지, 당사자의 주장이나 행위를 법적으로 어떻게 평가할 것인지에 관한 것으로, 법률문제는 당사자의 주장이나 항변에 관계없이 법원이 스스로 판단해야 하는 직권판단사항으로 당사자가 처분할 사항이 아니므로 민사소송에서 변론주의가 적용되지 않거나 불완전하게 적용되는 영역이다.⁵⁵⁸⁾ 판례는 법률문제에 해당하는 예로서 신의칙이나 권리남용 등 강행규정 위반, 과실상계, 가집행선고 사실인 관습, 권리의 소멸시효 기간 등을 법원의 직권판단사항으로 판시하였다.

다섯째, 공익에 관계되는 사항은 직권조사사항⁵⁵⁹⁾으로 변론주의의 적용대상이 아니다. 직권조사사항이라고 하여 그 기초가 되는 사실과 증거까지 직권으로 탐지하여 수집해야 한다는 의미는 아니며, 자료수집에 있어서는 변론주의가 적용되며, 이 점이 직권탐지사항과의 차이점이다.⁵⁶⁰⁾

3. 판례의 태도

(1) 인신사고 손해액 산정요소 변론주의 적용여부

특허법 제128조에 의거한 손해배상액 산정시 산정요소의 변론주의 적용여부를 직접적으로 다룬 학설이나 판례는 많지 않음에 비추어, 이에 관한 논의가 어느 정도 진척된 인신사고 손해배상액 산정에 있어 산정요소의 변론주의 적용여부에 대하여 검토하여 시사점을 도출하고자 한다.

손해의 개념에 관한 주요 학설인 차액설과 평가설 중 어느 설을 취하느냐에 따라 인신사고 불법행위 손해배상액 산정에 있어 피해자의 수입, 가동년한, 생계비, 노동능력상실율과 같은 산정요소 및 중간이자공제방법

557) 대법원 1996. 7. 18. 선고 1994다20051 전원합의체 판결.

558) 호문혁, 전계서, 395-396면.

559) 직권조사사항은 당사자의 신청이나 이의에 관계없이 법원이 스스로 문제 삼아 조사하여 처리하는 사항이다.

560) 호문혁, 전계서, 396면.

에 관한 산정공식이 주요사실인지 간접사실인지가 일부 차이가 있다. 차액설에서는 불법행위로 인하여 상실된 소득이 주요사실이 되고 평가설에서는 노동능력 자체의 상실이 주요사실이 되기 때문이다. 차액설에서 수입은 주요사실이며, 따라서 사망의 경우 얻을 수 있는 총수익을 산출하기 위해서 필요한 예상수입 역시 주요사실이다. 생계비는 수입을 얻기 위하여 그 지출이 필연적인 것이고 공지의 것으로 이는 당사자의 입증 없이도 수입에서 이를 당연히 공제하므로 간접사실로 본다. 가동년한은 경험법칙으로서 법원이 피해자의 경력·연령·직업·건강상태 기타 제반사정을 고려하여 자유심증으로 정할 사항이지 주요사실이 아니라고 본다. 중간이자 공제방식의 경우, 손해의 현가산정법으로서 호프만(Hoffmann)식이냐 라이프니츠(Leibniz)식이냐의 여부는 논리법칙·경험법칙이며 사실은 아니므로 변론주의의 적용이 없다고 본다.

평가설의 경우 노동능력의 상실 또는 감소 자체를 주요사실로 보므로 사고전후의 수입상의 차이는 노동능력의 상실을 평가하기 위한 간접사실에 불과한 것으로 본다. 그 외에 예상수입, 생계비 등을 간접사실로 보는 점, 가동년한의 경우 경험법칙으로 보는 점, 그리고 손해의 현가산정법은 논리법칙·경험법칙으로 보는 점 등은 차액설과 유사하다.

대법원은 인신사고 일실이익 산정에서 현가산정 산정공식은 법적 평가에 해당하는 법률 문제로 보아 변론주의의 적용대상이 아닌 것으로 보았다.⁵⁶¹⁾ 이 사건의 항소심에서 법원이 장래 일실이익 손해액 산정시 원고가 주장한 것과 다른 중간이자 공제산정법을 사용하자 원고측은 당사자가 주장하지 않은 산정법을 사용하였음을 이유로 상고하였다,⁵⁶²⁾ 대법원은 원심판결의 라이프니츠식 산정법은 불법행위의 피해자의 장래 얻을 수 있는 이익을 사고 당시의 현재가액에 환산하기 위한 중간이자공제의 방법으로서 반드시 불합리한 것이라고 할 수도 없고, 원고가 인용한 호프만식 산정법의 판례들은 호프만식 산정법 이외의 산정법에 의한 산정방식을 부정한 것이 아님이 명백하다고 보아, 라이프니츠식 산정법에 의하여 A가 장래 얻을 수 있는 일실수익을 산정한 원심에 판례위반의 위

561) 대법원 1983. 6. 28. 선고 1983다191 판결.

562) 이 사건은 피해자가 야간에 횡단보도를 건너다가 차량에 의해 교통사로 사망한 사건으로 피해자의 유족이 가해자를 대상으로 피해자의 장래의 일실이익에 대해 불법행위로 인한 손해배상액을 청구한 사건이다.

법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다. 또한 이 사건에서 대법원은 손해 배상에 있어서 장래 얻을 수 있는 일실희익의 현가는 그 수입, 가동년한, 공제할 생활비등 기초사실과 그 손실희익의 산정법 등에 관한 경험칙에 의하여 산출할 수 있는 것으로 “그 현가는 구체적 사실에 대한 법률적 평가”라고 판단하고 기초사실에 관한 주장은 사실상의 주장에 속할 것이나 “일실희익의 현가 산정방식에 관한 주장(호프만식에 의할 것이냐 또는 라이프니츠식에 의할 것이냐에 관한 주장)은 당사자의 평가에 지나지 않은 것”으로 이 점에 관하여는 당사자의 주장에 불구하고 법원의 자유로운 판단에 따라 채용할 따름이라고 판시하며, 원심이 원고 등의 호프만식 산정법에 의한 일실수익산정에 관한 방식에 의하지 아니하고 라이프니츠식 산정법에 의하여 일실수익의 현가를 산정하였다고 하여 위법을 저질렀다고 할 수 없을 뿐만 아니라 이를 변론주의에 반한다고도 할 수 없다고 판시하여 원고의 주장을 배척하였다.

또한 대법원은 전원합의체 판결⁵⁶³⁾을 통해 실태조사에 기초한 통계처리결과인 「직종별임금실태조사보고서」에 대하여 법원에 현저한 사실로 보아 심리 중에 당사자에 의하여 현출된 바 없음에도 불구하고 변론주의의 예외를 인정하여 그에 기한 손해배상액 산정을 허용하기도 하였다. 다수의견은“법원에 현저한 사실이라 함은 법관이 직무상 경험으로 알고 있는 사실로서 그 사실의 존재에 관하여 명확한 기억을 하고 있거나 또는 기록 등을 조사하여 곧바로 그 내용을 알 수 있는 사실을 말한다(대법원 1984. 11. 27. 선고 84다카1349 판결 참조).”라고 그 법리를 설시한 후, 원심이 직종별임금실태조사보고서와 한국직업사전의 각 존재 및 그 기재 내용을 원심법원에 현저한 사실로 보아서 이를 기초로 피해자인 원고의 일실수입을 산정한 조치는 위 법리에 따른 것으로서 객관적이고 합리적인 방법에 의한 것이라고 보여지므로 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 변론주의와 채증법칙을 위배하고, 석명권을 행사하지 아니한 위법이 있다고 할 수 없다고 판시하였다.⁵⁶⁴⁾

563) 대법원 1996. 7. 18. 선고 94다20051 전원합의체 판결.

564) 교통사고 피해자인 원고는 제1심에서 자신이 17년 이상 연탄소매업에 종사하여 왔으므로, 1991년도 직종별임금실태조사보고서상의 산업소분류별 소매업에 종사하는 자의 임금수준인 월 금 1,580,000원을 그 통계소득으로 평가하여 이를 기초로 그 장래수입상실 손해액을 산정하여야 한다고 주장

(2) 특허법 제128조 손해액 산정요소 변론주의 적용여부

인신사고 불법행위 손해배상에 있어 손해액 산정요소의 변론주의 적용여부에 대한 판단은 특허침해 손해배상액 산정요소에도 적용될 수 있을 것이다. 손해액추정을 위한 당사자의 주장에 의한 손해액 산정공식은 일실이익 손해액 산정에서의 현가산정법과 유사하게 법적 평가에 해당하고 법원은 이를 법률 문제로 보아 당사자의 손해액 산정공식을 참고하되 그에 구속됨이 없이 산정공식을 선택할 수 있다고 보는 것이 체계 일관적이라고 생각된다.

손해액 산정요소에 해당하는 매출액, 비용, 이익률 등의 산정요소의 경우 본 연구에서는 특허침해에서 손해의 개념으로 평가설에 기초한 시장 기회상실설이 타당하다고 보므로⁵⁶⁵⁾ 상실된 시장기회에 해당하는 경제적 가치를 산정하는데 요구되는 산정요소인 매출액, 비용, 이익률 등은 간접 사실에 해당한다고 볼 수 있을 것이다. 한편 필요시 사용되는 기술의 경제적 수명주기 등은 일실이익 손해배상액 산정에서의 가동년한과 마찬가지로 경험칙으로 볼 수 있을 것이다. 따라서 평가설에 기초하여 특허침해의 손해의 개념을 이해할 때, 손해배상액 산정의 제반요소는 주요사실은 아니므로 변론주의의 적용 예외로 보아 법원이 당사자의 주장·증명 사실을 참조하되 이에 구속되지 않는다고 봄이 타당하다고 생각된다.

우리 학설도 특허침해 손해배상액 산정에 관한 사실은 간접사실로서 당사자의 자백이 있더라도 법원을 구속할 수는 없는 것이라는 것을 통설로 보고 있다.⁵⁶⁶⁾ 대법원은 감광드럼 기어기술 사건 상고심에서 “특허법

한 반면 피고는 건설물가상의 도시일용노임을 기초로 이를 산정함이 상당하다고 주장하였다. 제1심 법원은 원고의 손해배상 산정법과 사실자료 주장을 그대로 받아들여 손해액을 인정하였고 이에 피고만이 항소하였다. 항소심에서 법원은 원고가 주장한 통계조사보고서 상의 임금에 관한 주장·입증을 배척하고 당 법원에 비치되어 있다고 하면서 변론에 전혀 현출된 바 없는 1991년도 직종별임금실태조사보고서의 기재 내용에 의하여 직종중(소)분류별 직종번호 45번 소매업의 판매원에 종사하는 경력이 10년 이상인 남자의 임금인 월 금 916,229원인 사실을 인정한 다음 이를 원고의 통계소득으로 평가하여 장래수입상실 손해액인 일실수입을 산정하였다. 이 사건의 상고심에서 대법원은 전원합의체 판결을 하였는데 다수의견은 직종별임금실태조사보고서를 법원에 현저한 사실로 보아 원·피고의 주장없이도 법원이 이를 채택하였다.

565) 이에 대해서는 “제2장 제2절 특허침해에서 손해의 개념”부분 참조.

제128조 제2항을 적용하여 피고의 특허침해행위로 인한 수입액에서 그에 상응하는 비용을 공제하는 방법으로 원고의 손해액을 산정함에 있어 피고의 임차료 비용과 인건비 항목을 산정하는 방식은 특허법 제128조 제2항의 적용에 있어서 주요사실에 해당한다고 할 수 없어 재판상 자백의 대상이 되지 않는다.”라고 판시함으로써 ‘침해자이익 손해액추정 조항’의 적용에 있어 임차료 비용과 인건비 항목을 산정하는 방식은 간접사실임을 분명히 하였다.⁵⁶⁷⁾

그런데 예외적으로 구체적인 손해액 산정법에 관하여 별도의 법 규정이 없는 인신사고 손해배상액 산정과 달리 특허법 제128조의 세분화된 추정 규정이 존재하는 바, 특히 ‘양도수량 손해액인정 조항’에서는 법조문에 ‘침해제품 양도수량’과 ‘원고의 단위수량당 이익액’이 명시되어 있으므로 동 조항을 적용하여 손해배상액을 산정함에 있어 이들 산정요소는 예외적으로 주요사실로 볼 여지가 있다.

4. 검토 의견

(1) 손해액산정 산정요소의 변론주의 적용 여부

손해액 산정에 사용되는 산정요소가 변론주의 적용 대상인지 여부는 당해 요소가 주요사실인지 간접사실인지 또는 법률적 평가인지 등에 따라 달라진다. 간접사실이거나 법률적 평가인 경우 변론주의 적용 예외로 볼 수 있을 것이다. 우리 판례는 인신사고 손해배상액 산정에 있어 현가산정법은 법률문제인 법적 평가로 보아 변론주의의 구속을 받지 않는다고 보았다. 현가산정법은 실무적 산정기법에 불과하여 그 선택의 문제를 사실인정의 문제로 보기는 어렵다는 점에서 이러한 입장은 타당하다고 생각한다. 그러나 판례가 장래의 일실이익 손해액 산정을 위해 요구되는 수입, 가동년한, 생활비 등은 기초사실로 보아 이를 사실상의 주장이므로 변론주의의 적용을 받아야 한다는 입장을 취한 점은 동의하기 어렵다. 인신사고 불법행위에서 손해는 사고로 인한 노동능력의 상실 그 자체를

566) 이상경, 전게서, 311면; 정상조, 박성수 공편, 전게서, 292면.

567) 대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831 판결.

손해로 봄이 타당하므로 수입은 노동능력 상실을 측정하기 위한 간접사실로 봄이 타당하고 생활비는 수입 산정에 필요한 요소로서 역시 간접사실로 봄이 타당하며, 성인의 직업별 통상적 근무가능연수에 해당하는 가동년한은 사회의 실제 경험이 축적된 결과로서의 경험칙으로 봄이 타당하다고 생각된다.

특허법 제128조에 기한 손해액 산정에 있어서의 산정공식과 산정요소에도 동일한 기준을 적용할 수 있으리라 본다. 손해액 산정공식은 법적 평가에 해당하는 법률문제로 볼 수 있으며, 손해액 산정에 사용되는 산정요소는 간접사실로 볼 수 있을 것이다. 그리고 특허의 경제적 수명주기 등이 참고로 활용된다면 이는 일실이익 손해액 산정에 있어서 가동년한에 준하는 것으로 보아 경험칙으로 볼 수 있을 것이다.

그런데 구체적 손해액 산정법에 관한 법적 근거 없이 판례로 정립된 일실이익 손해액 산정과는 달리, 특허법의 제128조는 구체적으로 손해액 산정법을 규정하고 있다는 점에서 차이가 있다. 손해액 산정요소가 법조문에 명시된 경우도 있고(예: ‘양도수량 손해액인정 조항’ 적용시 침해제품 양도수량, 원고의 단위수량당 이익액), 산정요소가 법조문에 명시되어 있지 않은 경우(예: ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 적용시 침해자이익을 산정하기 위해서 필요한 침해자의 침해제품 양도수량, 영업이익률 및 ‘실시료 상당손해액 조항’의 실시료율)도 있다.⁵⁶⁸⁾ 따라서 특허법 제128조의 각 조항의 손해액 산정요소를 모두 간접사실이라고 하기는 어려우며 특히 ‘양도수량 손해액인정 조항’의 경우 침해제품 양도수량, 원고의 단위수량당 이익액은 주요사실로 볼 수 여지가 있다. 그러나 이렇게 보면 그 특성에 있어서는 대동소이한 손해액 산정요소가 특허법 제128조의 각 조항별로 주요사실인지 간접사실인지가 다르게 되어 법체계정합성에 있어 괴리가 발생하게 된다. ‘양도수량 손해액인정 조항’은 ‘침해자이익 손해액추정 조항’에 대하여 다시 한 단계 증명도 경감을 하여 손해액산정을 용이하게 한 특칙 중의 특칙 조항의 예외적 성격을 띠고 있다는 점을 감안하면 이를 제외한 나머지 특허법 제128조의 각 조항의 손해액 산정법과

568) 그러므로 ‘양도수량 손해액인정 조항’에서의 침해제품 양도수량은 주요사실, ‘침해자이익 손해액추정 조항’에서의 침해제품 양도수량은 간접사실로 볼 여지가 있다.

그 산정요소는 간접사실에 가깝다고 봄이 타당하다고 여겨진다. 이렇게 특허법 제128조의 각 조항을 손해액 산정법에 관한 간접사실에 관한 조항이라고 보면 법원은 각 조항에 관한 원고의 주장법조 및 그 법조 하의 손해액 산정법과 산정요소 사실에 구속됨이 없이 자유로이 손해액 산정법과 산정요소를 채택할 수 있다고 봄이 타당하다. 중장기적으로는 각 조항의 손해액 산정요소를 모두 간접사실로 볼 수 있도록 입법론적인 개정이 필요한 부분이라고 할 것이다.

특허침해 손해액 산정에 있어서 산정체계의 합리성과 투명성 제고라는 차원에서 보면 불법행위에 따른 손해배상 판결에 있어 손해액 산정요소에 대하여 원·피고의 주장에 따른 구속을 받지 않는 변론주의 적용 예외를 인정하는 것이 바람직하다고 생각된다. 정신적 고통에 대한 위자료와 같이 그 경제적 가치로의 환산에 어떠한 규정을 적용하기 대단히 어려운 경우는 별론으로 하고, 인신사고의 장래 일실회의 산정에는 각종 통계자료와 산정공식 등 가용한 다양한 자료가 존재하며 이를 측정하고 평가하는 기법 역시 계속 발전하고 있는 수리적이고 기술적인 영역이다. 상황이 이러한데도 불구하고 손해액 산정에 있어 원·피고가 제출한 자료에만 의존할 수밖에 없다면 손해액 산정에 관한 충분한 지식이 없는 당사자는 그렇지 않은 타방에 비하여 상당한 곤란을 겪을 수밖에 없다. 손해의 발생이 분명한데도 불구하고 손해액 산정이라는 수리적 영역에 밝지 못하여 손해의 전보를 충분히 받을 수 없다면 이는 손해의 공평한 분담이라는 손해배상의 원칙을 충족하지 못하는 것일 것이다. 이러한 경우에 있어 법원이 석명권을 적극적으로 발휘하는 것을 허용하는 것이 우리 법원의 태도이지만, 그보다 더욱 현실적으로 법원이 직접 또는 감정인 등 전문가의 도움을 받아 가용한 사실자료와 산정법의 범주 하에서 원·피고가 주장·입증한 내용을 참고하여 구체적 사실관계에 가장 부합하는 손해액을 산정하도록 하는 것이 타당하다고 생각한다. 한편 민사소송법 제292조는 증명책임을 부담하는 당사자 스스로가 정확한 증거방법을 제출하지 못하여 손해배상을 증명하지 못하는 경우에 보충적으로 직권에 의한 증거조사를 할 수 있는 권능을 마련하고 있다. 사실심 법원으로서 변론주의 적용 예외의 인정뿐만 아니라 동 규정에 기한 직권증거 조사의 권능을 활용함으로써 증명곤란의 문제 중 일부를 해결할 수 있을

것이다.⁵⁶⁹⁾

(2) 법원에 현저한 사실로 볼 수 있는 통계자료의 범위

손해액 산정에 사용되는 산정요소에 관한 통계자료를 법원에 현저한 사실로 볼 수 있을 것인가? 손해액 산정에 사용될 수 있는 통계자료를 법원에 현저한 사실로 본다면 법원에 현저한 사실은 불요증사실이므로 입증의 필요가 없어진다. 보다 중요하게, 앞서 검토한 대법원 전원합의체 판결의 다수의견의 취지⁵⁷⁰⁾에 따르면 법원에 현저한 사실은 당사자의 심리 중 주장 없어도 법원이 사용 가능하므로 법원이 참조 가능한 사실의 범주가 확대된다. 이는 통계청의 승인통계 등과 같이 신뢰할 만한 기관에 의해 조사·승인된 통계라면 법원이 이러한 자료들을 당사자 주장에 구애됨이 없이 폭넓게 사용할 수 있게 함으로써 손해액 산정체계의 합리성을 제고할 수 있으리라는 점에서 긍정적이다. 손해배상액 산정은 지극히 기술적인 영역의 문제이다. 그러므로 당사자가 제출한 사실자료가 신빙성을 획득하지 못하여 법원이 재량에 기하여 손해액을 산정하는 경우라고 하더라도 그 산정과정을 알 수 없는 위자료식 손해액 산정을 하기 보다는 다양한 업종 통계 등 이차적 사실을 적극적으로 활용하도록 허용할 필요가 있다. 통계청 등 공인된 통계자료가 확대되고 있고 조사기법의 신뢰성도 높아지고 있다는 점은 고무적이다.

그러나 당해 전원합의체 판결의 소수의견에서 실시한 대로 변론주의는 당사자의 방어권을 보장하여 예견하지 못한 불의적 피해를 막고자 하는 것에 목적이 있으므로 이와 같이 당사자가 주장하지 않은 통계자료를 법원이 활용하는 것은 당사자에게 불이익이 될 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 특히 당해 전원합의체 판결에서 법원이 「직종별임금통계조사보고서」를 법원에 현저한 사실로 인용하였던 것에는 동 조사보고서가 공개된 연간 간행물이라는 점과 법원에 비치되어 법관들이 항시 활용

569) 최우진, 전계 논문, 447면.

570) 대법원 1996. 7. 18. 선고 94다20051 전원합의체 판결. 이 판례에서 다수의견은 심리 중 현출된 바 없는 「직종별임금실태조사보고서」를 법원에 현저한 사실로 보아 당사자의 증거제출 없이도 참조할 수 있다고 실시하였다.

할 수 있는 친숙함이 있었다는 점도 고려되었을 것으로 보인다. 따라서 비록 신뢰할 만한 통계자료라고 하더라도 국가차원에서 구축·승인되고, 법원에 매년 주기적으로 공급되며, 법원 내부 전산망에 구축된 통계자료 등으로 그 범위를 제한할 필요도 있다고 볼 수 있다. 또한 당사자의 방어권 보장에 관해 불만을 야기할 수 있다는 점에서 법원은 다음에 논의하는 대로 석명권을 행사하여 당사자 간 당해 자료에 관하여 충분한 논의가 이루어질 수 있는 기회를 제공하는 것이 바람직할 것이다.

(3) 당사자 방어권 보장을 위한 석명권 행사 확대

본 연구에서는 특허침해 손해배상액을 산정함에 있어 구체적 사실관계하의 손해의 전보와 공평한 분담을 넘어서서 특허침해 손해배상액 산정체계 전체의 관점에서 통일성과 일관성을 제고하여야 한다는 점을 강조하였다. 이를 위해 ‘재량에 기한 손해배상액 조항’을 적용함에 있어 그 산정법의 투명성과 객관성을 확인할 방도가 없는 정성적 산정법의 사용을 줄여야 한다고 보았다. 그리고 정량적 산정공식의 적용을 확대할 필요성이 있음을 제언하였다. 동일한 논지에서 특허침해 손해배상액 산정에 관한 제반 요소는 간접사실 및 경험칙 등의 법률문제에 해당하는 것으로 변론주의의 적용예외에 해당하는 것으로 보아 당사자의 주장을 참고하더라도 그에 구속됨이 없이 가장 합리적이라고 판단되는 사실을 선택할 수 있는 권능이 법원에 주어져야 함을 주장하였다.

그런데 손해액 산정의 산정요소를 변론주의의 적용 예외로 보는 것의 취지가 당사자가 예견가능한 손해배상액 산정체계의 발전에 있음에도 불구하고 손해배상액 산정의 산정요소를 변론주의의 적용예외로 보는 것은 다른 한편 변론과정에서 현출된 적 없는 사실에 근거한 손해배상이 이루어짐으로써 당사자의 입장에서 불의타로 여겨질 소지가 있는 것도 사실이다.

이에 대한 보완 방안으로서 비록 손해액 산정요소를 변론주의의 예외로 인정하여 법원이 당사자의 주장에 구속됨이 없이 손해배상액을 산정할 수 있고 법원의 현저한 사실로서 통계자료를 사용하는 것이 허락된다 고 하더라도 가급적 법원이 석명권을 행사하여 그와 같은 사실이 당사자

를 통해 증거로서 제출되도록 하고 상대방에게는 동 증거에 대해 반론의 기회를 제공할 필요가 있을 것이다.

재량에 기한 불법행위 손해배상액 산정에 있어 대법원은 “손해배상 책임의 발생을 인정한 법원으로서 손해액에 관한 당사자의 주장과 입증이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 입증을 촉구하여야 하며 경우에 따라서는 직권으로 손해액을 심리판단 해야 한다”는 취지를 여러 판례⁵⁷¹⁾를 통하여 실시하였다. 이러한 점에 비추어 특허침해 손해배상액 판결에 있어서도 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용하여 손해액을 산정하는 경우에 적극적인 석명권 행사가 가능하리라 여겨진다.

(4) 법원의 손해배상 산정 지침의 보급

손해액 산정공식과 산정요소에 관한 변론주의의 적용 예외를 인정하는 것이 당사자의 방어권을 저해하는 것을 방지하기 위한 또 다른 방안으로 법원의 손해배상 산정체계에 관한 지침의 보급을 생각해 볼 수 있을 것이다. 특허법 제128조 각 조항의 구체적 해석에 기한 정량적 산정공식과 법원이 사용할 수 있는 가용한 데이터베이스의 종류를 공개하고 주기적으로 업데이트함으로써 오히려 향후 특허침해 손해배상 소송의 당사자가 될 수 있는 일반 대중(기업과 개인 포함)에게 도움이 될 수 있을 것이라고 생각된다.⁵⁷²⁾ 이러한 노력은 변론주의 적용에 따른 당사자 간 정보와 지식 수준 격차로 인한 손해액 산정의 불합리를 극복하면서도 원·피고가 적극적이고 구체적으로 손해액을 주장·입증하도록 지원함으로써 손해액 산정이라는 지극히 수리적이고 기술적인 영역에 변론주의를 적용하는 것보다 특허권자의 권리구제 및 손해의 공평한 분담에 현실적으로 기여할 수 있을 것이다.

571) 대법원 1967. 9. 5. 선고 1967다1295 판결; 대법원 1986. 8. 19. 선고 1984다카 503,504 판결; 대법원 1987. 12. 22. 선고 1985다카2453 판결 등 다수.

572) 지식경제부 외, 「특허침해 손해배상액 산정법 가이드라인」, 지식경제부 외, 2010. 등 손해액 산정법의 체계적 활용을 위한 가이드라인이 배포되기도 하였으나 이는 법원이 주체가 된 것이 아니라는 점에서 활용에 한계가 있었다.

제 5 절 소결

이 장에서는 법원 손해배상 산정 분석(제3장) 및 판례분석(제4장)과 기술가치평가를 적용한 사례분석(제5장)의 결과를 토대로, 기술가치평가 방법론의 활용을 통한 특허법 제128조 손해액 산정의 합리성을 개선할 수 있는 방안을 제언하였다. ‘재량에 기한 상당손해액’을 적용하여 손해액 산정시 정량적 산정법 적용의 확대, 기술기여도 제한의 일관성 제고를 위한 정량적 평가기법 활성화, 실시료율 결정의 투명성 제고를 위한 조정계수 결정방법 체계화, 참조가능 통계의 법원 내 구축 및 산정참조표의 마련, 손해액 산정법과 제재·과실참작의 분리 및 재량배율의 도입 등을 제언하였다. 그리고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용방식의 개선을 위해 동 조항의 단독 적용보다는 원고주장법조와 원고가 주장한 정량적 손해액 산정법에 기반을 둔 보충적 적용의 확대를 강조하였다. 그렇지 않은 단독 적용의 경우 적용 요건을 엄격화하며 법원재량조항 적용시 정성적 산정법을 취하는 경우 심증형성의 경로 설시를 권고할 것을 제안하였다.

그런데 이러한 제언은 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는 쟁점이라면 실제 적용이 불가해진다는 점에서, 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는지를 검토하였다. 본 연구에서는 해석론으로서 일반 불법행위 손해배상액 산정에서 발전된 학설과 판례들을 검토한 결과에 근거하여, 손해액 산정에 필요한 사실자료와 산정공식은 간접사실, 법률에 대한 평가, 경험칙, 법원에 현저한 사실 등의 법리 또는 민사소송법 직권증거조사 규정 등에 따라 변론주의의 적용영역에서 제외하고 법관에 의해 체계화하여 일관된 적용기준 하에 적용이 가능한 영역이라고 해석하였으며 필요시 석명권의 적극적 활용이 필요하다고 제언하였다.

제 7 장 결론

제 1 절 연구결과 요약

본 연구는 당사자가 예측가능하고 시장가치와 호환가능한 일관되고 합리적인 손해배상 산정체계 구축에 기여하는 방안을 제시하는 것에 목적을 두고 세 가지 연구목적 하에 연구를 수행하였다.

첫 번째 연구목적은 우리 법원의 손해배상 산정의 특성과 문제점을 데이터에 기초하여 분석하는 것이었다. 이를 위해 2009.1.1.-2015.6.30까지 특허·실용신안 제1심 판결문을 원천자료로 하여 분석을 수행하였다. 법조와 인용규모 간 관계를 분석한 결과 특허법 제128조의 각 조항에 관한 원고주장·법원적용법조와 손해액 인용액(률) 간에는 유의한 상관관계가 존재하였다. 특히 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’을 적용한 경우에 두 유형의 사례가 나타난다는 점에 주목할 만하였다. 한 유형은 원고의 주장 법조에 무관하게 공통적으로 나타나는 유형으로 소액청구·일부인용 사례 집단(유형 1)이다. 반면 원고가 ‘침해자이익 손해액추정 조항’을 주장하였음에도 법원이 ‘재량에 기한 상당손해액 인정 조항’을 적용한 경우는 (유형 1) 이외에도 다액청구·전부인용의 특성을 보인 사례 집단(유형 2)이 나타났다.

이에 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용 사례만을 대상으로 군집분석의 계량분석기법을 사용하여 잠재적 영향요인과 두 유형 간의 특성 차이를 분석하였다. 분석 결과, (유형 1)과 연관성이 큰 제1집단(26건)은 인용액이 모두 5억원 미만이고 인용률 역시 50% 미만인 경우가 전체 26건 중 14건으로 57.7%에 달하는 것으로 나타났다. 이 집단은 원·피고의 속성이 중소기업과 개인을 중심으로 대체로 다양하게 분포하는 가운데 ‘중소기업(원고)-중소기업(피고)’ 간 소송이 8건(30.8%)으로 가장 높은 비중을 차지하였고, ‘개인(원고)-개인(피고)’ 및 ‘개인(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 각각 6건(23.1%)으로 뒤를 이었다. 분쟁대상 권리는 특허권과 실용신안권이 고르게 나타났으며, 국제특허분류 상 기술 종류는 분쟁기술이 물리(G), 전기(H)에 해당하는 경우는 3건(11.5%)에 불과한

반면, 운수·화학·섬유·구조물·기계 등(B 내지 F)에 해당하는 경우가 12건(46.2%), 그리고 생활필수품(A)에 해당하는 경우도 11건(42.3%)에 달하는 것으로 나타나 제1집단과 제2집단 간 IPC 기술의 종류가 상당한 차이가 있는 것으로 파악되었다.

이와 비교하여 (유형 2)와 연관성이 큰 제2집단(12건)은 인용액 규모가 5억원 이상인 경우가 절반에 달하며, 전부인용(권리별 원고청구액을 법원이 그대로 인용한 경우)의 사례가 12건 중 9건으로 75.0%에 달하였다. 또한 ‘외국/대기업(원고)-중소기업(피고)’ 간의 소송이 전체 12건 중 8건(66.7%)으로 2/3를 차지하였다. 전체 12건 중 분쟁대상이 특허권인 경우가 11건(91.7%)으로 압도적으로 높은 비중이었다. 물리(IPC=G) 또는 전기(H) 등 상대적으로 기술수준이 높다고 평가되는 기술군에 해당하는 기술이 전체 12건 중 6건(50.0%)으로 절반을 차지하였다.

다음으로 손해액 산정법과의 관련성을 분석하였다. 주목할 만 한 점은 (유형 1)과 (유형 2)의 양극화는 손해액 산정법과 밀접한 관련이 있는 것으로 나타난 점이다. (유형 1)과 연관성이 큰 제1집단의 경우 정성적 손해액 산정법이 사용된 경우가 다수였다. (유형 2)와 연관성이 큰 제2집단의 경우 소득세법상 소득추계 방법이 사용된 경우가 대부분인 것으로 나타났다. 재량에 기한 손해액 산정에 있어서도 어떠한 손해액 산정법을 사용하는지가 인용규모에 영향을 미치고 그 산정법의 선정과 여러 속성 간 상관성이 있다는 점에서 동 조항 적용시 합리적인 손해액 산정 체계의 마련과 일관된 적용기준 강화가 중요하다고 할 것이다.

또한 제1심 법원의 손해액 산정법의 분석결과를 토대로 몇 가지 쟁점을 제시하였다. ‘양도수량 손해액인정 조항’ 및 ‘침해자이익 손해액추정 조항’ 적용에 있어 ‘이익액’의 개념 혼재, ‘실시료 상당손해액 조항’ 적용시 실시료 산정법에 관한 확립된 기준 부재의 문제, ‘재량에 기한 상당손해액 조항’의 손해액 산정시 심증형성과정을 알 수 없는 정성적 산정법의 과다 사용의 문제, 동 조항의 정량적 산정공식으로 차용되는 소득추계 산정법의 적용요건 불명확의 문제, 그리고 특칙 각 조항별 기여도 제한 요건 불명확의 문제 등이 포함되었다. 제4장에서는 제3장에서 제1심의 실증분석을 통해 도출된 우리 제1심 법원의 손해액 산정 실무의 산정법에 관한 주요 쟁점에 대해 우리 학설과 대법원의 판례들이 이들 쟁점

을 어떻게 해석하였는지 정리하였다.

두 번째 연구목적과 관련하여 법원 제1심 손해액 산정 실무의 쟁점을 해결·완화하고 재판부의 실제 손해액 산정을 실무적으로 지원할 수 있는 도구로서 기술경영분야의 기술가치평가 방법론의 변형적 활용 가능성을 검토하였다. 2001년부터 2015년 현재까지 일본 국적 대기업이 우리나라 피고 기업만을 바꾸어 동일 기술에 대한 침해를 이유로 6개 피고기업에 관해 총 7건의 손해배상소송을 제기한 ‘레이저프린터 감광드럼기어 기술’ 중 손해액 규모가 가장 컸던 사례를 선택하였다. 한국과학기술정보연구원(KISTI)의 온라인가치평가 시스템인 스타밸류(STAR-Value) 시스템을 사용하여 ‘기술요소법 기반 현금흐름할인 모델’과 ‘로열티공제 모델’로 가치를 평가하여 특징을 정리하였다. 전자는 ‘침해자이익 손해액추정 조항’과 그리고 후자는 ‘실시료 상당손해액 조항’을 상정하여 분석하였다.

분석결과를 기술가치평가의 법원재판 도입의 긍정적 요소와 조정 필요 요소로 나누어 정리하였다. 먼저 기술가치평가의 법원재판 실무 도입의 긍정적 요소로는 법적 근거가 이미 마련되어 있다는 점, 특허법 제 128조 각 조항별 정량적 산정공식 확대에 기여하는 다양한 모델이 존재한다는 점, 기술기여도를 산정하는 정량적 모델들이 구축되어 있다는 점, 기술가치평가 시스템에 구축·연동된 데이터베이스를 사실자료로 활용할 수 있다는 점, 저렴한 사용 비용과 매뉴얼을 기초로 당사자의 손해배상 청구역량을 증진하고 법관의 손해액 산정을 지원하며 인용손해액의 예견 가능성을 높일 수 있다는 점 등을 들 수 있었다.

기술가치평가 방법론을 법원의 특허침해 손해액 산정에 적극적으로 활용하기 위해서는 선결적으로 조정되어야 하는 시스템적·방법론적 문제들도 존재하였다. 주요한 차이점으로는 기술가치평가는 잉여현금흐름을 사용하지만 법원은 회계상 이익액을 사용한다는 점, 기술가치평가는 기술기여도 제한을 구성요건으로 적극적으로 활용하지만 법원은 항변사항으로 예외적으로 적용한다는 점, 기술가치평가는 원칙적으로 특허의 경제적 수명주기 전체를 대상으로 하는데 반해 법원은 침해기간만을 대상으로 한다는 점, 기술가치평가는 미래 가치에 대한 현가화를 수행하는데 법원은 특허침해 손해액 산정시 현가화를 하지 않는다는 점, 그리고 일부 산정법과 모델의 차이 등을 들 수 있었다. 그러나 이러한 차이에도

불구하고 종합하여 평가하건대, 이와 같은 차이는 기술평가의 현물출자 용도와는 다른 손해배상 체계가 가진 고유한 특성과 관련된 것으로 전문가와 법원이 논의하여 충분히 합리적인 지침을 마련할 수 있는 실무적 영역의 불일치라고 여겨지며 향후 실무적 체계 통합을 위한 후속연구를 통해 해소될 수 있는 것들이라고 생각되었다. 또한 사용이 편리하다는 점과 기 구축된 시스템의 변형을 통한 활용에 비추어 별도 구축에 비하여 추가 비용소요도 크지 않다고 판단되어 실무적 활용가능성도 높다고 소결론을 내렸다.

세 번째 연구목적과 관련하여, 법원 손해배상 산정 분석(제3장) 및 판례분석(제4장)과 기술가치평가를 적용한 사례분석(제5장)의 결과를 토대로, 기술가치평가 방법론의 활용을 통한 특허법 제128조 손해액 산정의 합리성을 개선할 수 있는 방안을 제언하였다. ‘재량에 기한 상당손해액’을 적용하여 손해액 산정시 정량적 산정법 적용의 확대, 기술기여도 제한의 일관성 제고를 위한 정량적 평가기법 활성화, 실시료율 결정의 투명성 제고를 위한 조정계수 결정방법 체계화, 참조가능 통계의 법원 내 구축 및 산정참조표의 마련, 손해액 산정법과 제재·과실참작의 분리 및 재량배율의 도입 등을 제언하였다. 그리고 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’ 적용방식의 개선을 위해 동 조항의 단독 적용보다는 원고주장법조와 원고가 주장한 정량적 손해액 산정법에 기반을 둔 보충적 적용의 확대를 강조하였다. 그렇지 않은 단독 적용의 경우 적용 요건을 엄격화하며 법원재량조항 적용시 정성적 산정법을 취하는 경우 심증형성의 경로 설시를 권고할 것을 제언하였다.

그런데 이러한 제언은 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는 쟁점이라면 실제 적용이 불가해진다는 점에서, 손해액 산정이 변론주의의 영역 내에 존재하는지를 검토하였다. 본 연구에서는 해석론으로서 일반 불법행위 손해배상액 산정에서 발전된 학설과 판례들을 검토한 결과에 근거하여, 손해액 산정에 필요한 사실자료와 산정공식은 간접사실, 법률에 대한 평가, 경험칙, 법원에 현저한 사실 등의 법리 또는 민사소송법 직권증거조사 규정 등에 따라 변론주의의 적용영역에서 제외하고 법관에 의해 체계화하여 일관된 적용기준 하에 적용이 가능한 영역이라고 해석하였으며 필요시 석명권의 적극적 활용이 필요하다고 제언하였다.

제 2 절 연구의 한계와 지향점

1. 법원 손해액 산정 실증분석의 법적·통계적 일반화의 오류 가능성

본 연구에서는 지난 7.5년 동안의 제1심 법원의 특허와 실용신안권 침해사건의 판결문을 분석하여 범조적용, 원고속성, 인용규모 간의 관계 및 손해액 산정법의 특성을 분석하였다. 이는 현재의 관행에 대한 실증적 분석이 선행되어야만 정확한 문제의 인식과 그에 대한 대안의 마련이 가능하다는 취지에서 시도한 것이다. 하지만 그러한 접근법은 한계를 내포하고 있는 것도 사실이다.

우선 법적 측면에서, 판결문만으로는 개별 사건에서 현출된 구체적 사실관계와 소송 진행과정의 특성을 모두 파악하기는 한계가 있었으므로 본 연구의 분석결과가 피상적 결론이라는 비판에 직면할 소지가 다분하다. 본 연구에서 일견 수궁하기 어려운 범조의 적용과 손해액 산정법의 사용이라고 결론내린 부분에 있어서도 개별 사안의 구체적 사실관계 하에서 재판부가 그와 같은 손해액을 결정하기까지 고려하였어야 할 다양한 이유가 있었을 수 있다. 하지만 그러한 이유를 본 연구의 분석에서 모두 알 수는 없었던 것이 사실이다. 이러한 점에 비추어 본 연구의 실증분석을 통한 결론은 다소간 통계적 일반화의 오류라는 비판에서 자유롭지 못하다. 이는 충분히 공감되는 비판이며 유념하여야 할 부분이고 본 연구에서 해결하지 못한 한계이기도 하다. 연구진행과정에서 주요 판결문들의 소송자료 열람을 신청하기도 하였지만 그 절차에 오랜 시간이 소요되고 기다림의 결과 역시 불허인 경우들도 많아 조금 더 심층적 검토로 이어지지 못한 아쉬움도 있다.

다른 한편, 통계적 측면에서 본 연구에서 침해권리를 기준으로 지난 7.5년간의 분석에 사용 가능한 전수를 취합하기 위하여 나름의 노력을 기울였음에도 불구하고 실제 분석에 사용된 대상은 67개 사건의 침해권리 총 62개이었다. 본 연구에서 다양한 분석을 시도하고 그 결과를 현출하였지만 모수 자체의 한계로 인하여 중회규모형 등 보다 심층적 통계기

법의 사용보다는 기술통계와 평균집단비교 일원배치분산분석 및 군집분석 등을 주로 사용함으로써 그 분석의 깊이를 더하지 못한 한계가 있고, 그마저도 모수의 크기로 인하여 제약을 받은 것이 사실이다.

2. 정량적 산정공식 사용 확대 제언과 법원 재량 발휘 간의 충돌 가능성과 연구의 지향점

본 연구에서는 기술이라는 분쟁대상의 특수성에 기인하여 법원의 재량에 기한 손해액 산정이 불가한 측면이 있다는 점에 일견 동의하면서도, 동시에 기술의 급격한 발전과 그에 동반하여 발전하고 있는 기술시장의 발전 및 기술가치평가 기법의 발전을 고려할 때 손해액 산정의 객관성과 일관성 그리고 합리성을 높이는 방향으로 시스템 마련이 가능할 것이라는 점을 강조하였다.

그런데 그와 같은 제언이 법원 재량 발휘 자체를 부정적으로 보는 것인지에 대한 비판으로 이어질 수 있다. 대표적으로 본 연구에서는 ‘재량에 기한 상당손해액 조항’으로의 도피와 위자료 산정방식에 비견될 수 있는 손해액의 산정의 방법은 지양되어야 함을 주장하였다. 그런데 이는 구체적 사실관계에 비추어 반드시 필요한 경우가 있음에도 불구하고 그와 같은 경우에까지 획일적 일관성을 강조함으로써 손해액의 공평한 분담이라는 법원 본연의 역할을 몰각하게 만들 우려가 있을 수 있다는 비판이 가능하다.

본 연구자 역시 특허침해에 따른 손해배상이 100% 획일적인 잣대로 산정될 수 있는 영역이 아니라는 점에 공감한다. 그러한 점에서 본 연구에서 제언한 정량적 산정공식 확대에 관한 제언은 획일적 일관성의 추구에 목적을 두고 있지 않으며, 구체적 사건의 판단과정에서 원·피고 제출 사실자료의 적정성을 판단하고, 특허법 제128조의 각 조항 적용시 참조할 수 있는 준거틀을 마련하는 것에 중점을 둔다. 또한 온라인 기술가치평가 기법을 응용한 법원손해액 산정 온라인 참조시스템의 도입은 특허침해 손해액 산정 과정과 결과를 데이터베이스로 축적함으로써 향후 제기될 분쟁에서 해당 재판부가 특허침해 손해배상 산정 과정과 결과에 대한 검토를 더욱 용이하게 할 수 있도록 하여 시간이 지날수록 법원의 체

계성이 높아질 수 있도록 하는 것도 중요하게 고려한다. 이미 법원재량의 준거 제공의 취지로 도입된 형법상 ‘양형기준제도’와 인신사고 손해배상액 산정시의 ‘노동능력상실평가기준(평가율표)’ 등의 역할과 유사하다. 법원은 그러한 기준표에도 불구하고 이를 벗어난 예외적 판단이 가능하다는 점에서 본 연구에서 제안하는 특허침해 손해배상에 관한 합리적 체계화 역시 법원의 재량 발휘를 막는 수단이 아니라 법원의 재량 발휘의 준거를 제공하여 그 재량의 합리성을 높이는 데 기여하고자 하는 취지이다.

본 연구에서는 법원재량 발휘 자체를 부정하는 것이 아니다. 합리적이고 일관된 기준 그리고 가급적 투명하고 객관성을 확인할 수 있는 방향으로 재량의 발휘가 발전해야 한다는 점에 중점을 둔다. 향후 법원의 손해배상제도가 기술중심 시장경제의 핵심 축으로 그 역할과 기능이 확대될 것이 예견되는 상황에서 법원의 재량발휘에 있어 다양한 계량경제학적 기법의 활용은 법과 기술의 융합으로서 더욱 중요해질 것이다. 계량경제학적 방법론의 사용이 무분별하게 사용되지 않도록 법원의 규범적 통제기능이 함께 발전한다면, 기술의 가치를 평가할 수 있는 방법의 학술적·실무적 발전은 그 재량 판단의 합리성을 높이는 데 일조함으로써 궁극적으로 법원의 손해배상체계의 시스템적 합리성을 제고하는 데 기여할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 국내문헌

- 강병서, 김계수, 「통계분석을 위한 SPSSWIN Easy」, 법문사, 1997.
- 곽윤직, 「채권총론」, 박영사, 2014.
- 권영준, “공정거래법상 가격담합사건에 있어서 손해배상액 산정”, 「경제규제와 법」, 서울대학교 법학연구소 공익산업법센터, 제7권 제2호, 168-208면, 2014.11.
- 권택수, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 「민사재판의 제문제」, 민사실무연구회, 제11권, 548-600면, 2002.
- 김관식, 「손해배상제도 개선을 위한 특허침해소송 판결 동향 분석-전국지방법원에서 최근 5년간 선고된 판결을 중심으로-」, 특허청, 2014. 8.
- 김상국, 박현우, “피인용특허수명(CLT)기반의 기술의 경제적 수명기간 산출 개선방법에 관한 연구”, 「기술혁신연구」, 기술경영경제학회, 제20권 제2호, 49-74면, 2012.
- 김상용, 「채권총론」, 법문사, 1996.
- 김성윤 외, 「기술평가시장 현황분석 및 활성화 방안」, 지식경제부, 한국산업기술진흥원, 기술보증기금, 2011
- 김영기, 김찬일, 송화섭, 진희동, 최영수 역, 「지식재산: 가치평가, 활용 및 손해배상」, 경문사, 2015.12.(Smith, Gordon V., Parr, Russell, L, 2005, 「Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement」 John Wiley & Sons, 2005)
- 김재형, “프로스포츠 선수계약의 불이행으로 인한 손해배상책임-대법원 2004.6.24. 선고 2002다6951·6968 판결-”, 「민법론 3」, 박영사, 367-397면, 2007.
- 김재형, “채무불이행으로 인한 손해배상의 기준과 범위에 관한 개정방안”, 「민법론 5」, 박영사, 131-186면, 2015.
- 김종훈 외, 「2013년도 기술무역통계조사」, 한국기술진흥협회, 미래창조과학부, 2014.12.

- 김혜정 외, 「양형기준제의 현황 및 개선방안- 실증적 분석방법을 중심으로 -」, 영남대학교 산학협력단, 대검찰청, 2014.
- 김홍엽, 「민사소송법」 제5판, 박영사, 2014.
- 대한의학회, 「손해배상 사건의 노동능력상실률 산정을 위한 의학적 기준 재정립 연구」, 대한의학회, 대법원, 2010.
- 데이터솔루션 컨설팅팀, 「SPSS Statistics 평균비교와 데이터축소」, 데이터솔루션, 2013.
- 박성규, “법원 재량권 남용에 대한 범경제학적 고찰-감정평가 사고에 대한 법원의 손해배상 결정을 중심으로-”, 「부동산연구」, 한국부동산연구원, 제21집 제3호, 229-256면, 2011.12.
- 박성수, “특허침해로 인한 손해배상액의 산정에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사학위논문, 2006.
- 박성수, 「특허침해로 인한 손해배상액의 산정」, 서울대학교 법학연구소 법학연구총서 12, 경인문화사, 2007.
- 박용근, “특허법상 특허침해로 인한 손해배상에 관한 연구”, 「연세 의료·과학기술과 법」, 연세대학교 법학연구원, 제4권 제2호, 26-51면, 2013.8.
- 박의준, 「기술가치평가와 손해배상」, 퍼플, 2014. 12.
- 박익환, “재량에 기한 손해배상액의 산정”, 「민사판례연구」, 박영사, 제32권, 815-848면, 2010.
- 박준석, “지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란 시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여.” 「인권과정의」, 대한변호사협회지, 제438호, 72-87면, 2013.12.
- 박현우, 「기술가치평가 사례보고서(한국 기업·기술가치평가협회의 교육자료)」, 한국 기업·기술가치평가협회, 2015.
- 박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015.
- 박현우, 조성복, 「기술가치평가 실무지침서」, 한국기업기술가치평가협회, 2015.9.박현우, 성태웅, 김상국, 「간이 가치평가(STAR-Value)시스템 활용 교육」, 한국과학기술정보연구원, 2015.
- 법률연구회 편저, 「새로운 손해배상자료집」, 법률정보센터, 2011.
- 사법연수원, 「2015 특허법 연구」, 사법연수원 출판부, 2015.

- 산업통상자원부, 「기술가치평가 실무가이드」, 산업부, 2014.
- 서울대학교 산학협력단, 「지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보 방안 연구용역」, 국가지식재산위원회, 2012.
- 서천석, “특허의 가치평가 및 피해액 산정에 필요한 경제이론의 소개”, 「지식재산 21」, 특허청, 61-76면, 2002.
- 설민수, “특허침해 소송에서 손해배상 산정의 현실과 그 구조적 원인, 그 개선모델”, 「사법논집」, 법원도서관, 제58권, 395-488면, 2014.
- 설성수, 오세경, 박현우, 「기술가치평가론」, 법문사, 2013.
- 손욱, “기술경영의 개념과 발전사”, 「기술경영 이론과 실제」, 한국산업기술진흥협회, 12-23면, 2009. 2.
- 손재실, “특허권 침해에 따른 손해배상액 산정에 관한 연구-특허권의 가치평가를 중심으로”, 연세대학교 법무대학원, 석사학위논문, 2002
- 송영식, “특허권침해로 인한 손해액 산정”, 「법조」, 법조협회, 제524호, 2000.
- 송영식, 이상정, 황중환, 이대회, 김병일, 박영규, 신재호, 「지적소유권법」, 육법사, 2008.
- 신도욱, “입찰담합으로 인한 손해배상청구 소송에 있어서의 쟁점-서울고등법원 2009. 12. 30. 선고 2007나25157 판결 및 서울지방법원 2007. 1. 23. 선고 2001가합10682 판결에서 판시한 손해액 산정법 및 경제학적 논증에 대한 규범적 통제를 중심으로-”, 「법조」, 법조협회, 제648호, 230-287면, 2010.9.
- 신혜성, “특허권 침해소송에서의 손해액 산정 : 특허기술의 가치산정 및 경제학적 접근방식 도입에 관한 논의를 중심으로”. 서울대학교 대학원, 석사학위논문, 2012.
- 심미랑, “특허침해에 대한 손해배상액으로서 실시료 상당액”, 「안암법학」, 안암법학회, 제37권. 653-688면, 2012.
- 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005.
- 양창수, “특허권 침해로 인한 손해배상 시론: 특허법 제128조 제1항의 입법취지와 해석론”, 「법조」, 법조협회, 제588호, 19-69면, 2005.
- 양창수, 김재형, 「민법 I: 계약법」, 박영사, 187-247면, 2010.
- 염호준, “특허침해소송에서의 적정 손해액 산정을 위한 개선방안 검토”, 「The 2nd Asia Pacific IP Forum」 자료집, 서울대학교 법학연구

- 소 기술과법센터, 59-72면, 2014.10.
- 윤선희, “특허권 침해에 있어 손해배상액의 산정-특허법 제128조 제1항의 이해-”, 「저스티스」, 한국법학원, 통권 제80호, 109-135면, 2004.8.
- 윤진수, “법의 해석과 적용에서 경제적 효율의 고려는 가능한가?”, 「민법논고 6」, 박영사, 1-38면, 2015.
- 이규호, “컴퓨터프로그램 저작물에 관한 저작권보호를 위한 적절한 손해배상액 산정방안”, 문화·미디어·엔터테인먼트 법(구 문화산업과법), 중앙대학교 문화미디어엔터테인먼트법연구소, 제8권 제1호, 163-215면, 2014.
- 이방래, 임대현, 정혜순, 배영문, 「NIS 구축과 R&D 성과측정을 위한 측정지표 사례연구」, 한국과학기술정보연구원, 2004.
- 이상경, 「지적재산권소송법」, 육법사, 1998.
- 이시윤, “불법행위법에 있어서 일실이익의 산정과 변론주의”, 「사법행정」, 한국사법행정학회, 제28권 제3호, 16-22면, 1987.
- 이시윤, 「신민사소송법」, 제6증보판, 박영사, 2012.
- 이원대, “특허침해 손해액 산정의 실무”, 「창작과 권리」, 세창출판사, 제8호, 98-111면, 1997.
- 이은영, “손해배상범위의 이론”, 「손해배상법의 제문제」, 박영사, 37-66면, 1991.
- 이종성, 김양분, 강상진, 강계남, 이은실, 「사회과학 연구를 위한 통계방법」, 박영사, 2000.
- 이현수, “미국 특허소송에서 합리적인 실시료(reasonable royalty)에 기초한 손해배상액 산정방식의 연구”, 서울대학교 대학원, 석사학위논문, 2012.
- 이희연, 「지리통계학」, 법문사, 1989.
- 장병일, “사법 : 독일에서의 규범적 손해개념과 손해보험법상의 손해개념 -독일민법에서의 논의를 중심으로-”, 법학논총, 한양대학교 법학연구소, 제24권 제3호, 669-687면, 2007.
- 전성태 외, 「특허권 침해 손해배상 감정평가 체계구축에 관한 연구」, 특허청, 한국지식재산연구원, 2012.
- 전성태, “특허법상 서류제출명령제도에 관한 소고”, 「법학연구」, 한국법학회, 제22권 제2호, 219-241면, 2014.4.

- 전원열, “계량경제학에 의한 민사 손해배상액 산정과 법원의 통제”, 「법조」, 법조협회, 제700호, 175-238면, 2015.1.
- 전효숙, “지적재산권침해로 인한 손해배상”, 「주석 민법 채권각칙(6)」, 편집대표 박준서, 한국사법행정학회, 517-570면, 1999.
- 전효숙, “특허권 침해로 인한 손해배상”, 「저스티스」, 한국법학원, 제30권 제1호, 7-41면, 1997, 23면.
- 전효숙, “제6장 제3절 특허권 침해로 인한 손해배상”, 「신평특허법론」, 손경한 편저, 법영사, 2005.
- 정갑주, 정병석, 정기화 역, “제11장 특허법의 경제학”, 「지적재산권법의 경제구조」, 일조각, 439-494면, 2011(Landes, M. and Posner, R.A., 「The Economic Structure of Intellectual Property Law」, Harvard Univ. Press, 2003).
- 정보통신산업진흥원, “최근 특허소송 동향과 시사점”, 「주간기술동향」, 9-46면, 2014. 3. 5.
- 정상조, 박성수 공편, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010.
- 정차호, 장태미, “침해자 이익액에 의한 손해배상액 산정: 특허법 개정방안”, 「이화여자대학교 법학논집」, 이화여자대학교 법학연구소, 제18권 제3호, 239-292면, 2014.
- 정차호, 장태미, “특허법 제128조 제6항에 따른 법원의 재량에 의한 ‘상당한’ 손해액의 인정”, 「지식재산연구」, 한국지식재산연구원, 제10권 제2호, 1-29면, 2015.
- 조경선 외(한국발명진흥회), 「기술시장 활성화를 위한 실용기술평가 인프라구축-특허침해 손해액 산정법 및 기준 제안-」, 한국산업기술진흥원, 2010.
- 주진열, “카르텔 손해액 추정을 위한 계량경제분석의 규범적 통제”, 「법학연구」, 연세대학교 법학연구원, 제22권 제1호, 157-202면, 2012.3.
- 지식경제부 외, 「특허침해 손해배상액 산정법 가이드라인」, 지식경제부 외, 2010.
- 지원립, “민법 제393조”, 「민법 주해 제8편」, 박윤직 대표편집, 박영사, 449-587면, 2001.

- 차문혁, “법원이 특허법 제128조 제5항에 의하여 손해액을 인정함에 있어 그 손해액 인정의 방법”, 「대법원 판례해설」, 법원도서관, 제 87호, 422-441면, 2011.
- 최덕규, “제9장 법의 문외지대-특허분야: 캐논사건의 전모를 밝히다”, 「법! 말장난의 과학」, 제2판, 도서출판 청어, 285-319면, 2015.
- 최승재, “미국 판례상 특허침해와 손해배상액의 산정: 2개의 마이크로소프트 사건을 중심으로”, 「창작과 권리」, 세창출판사, 통권 제62호. 41-72,면, 2011. 03.
- 최승재, “특허권의 실효성 확보를 위한 가중적 손해배상제도의 도입에 대한 연구”, 「강원법학」, 강원대학교 비교법학연구소, 제33권, 443-472면, 2011.
- 최승재, “지식재산권 가치평가와 경쟁법-합리적인 특허가치 산정법에 대한 시론적 고찰-”, 「산업재산권」, 한국지식재산학회, 제39호, 1-46면, 2012.12.
- 최승재, “중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안”, 「지식재산연구」, 한국지식재산연구원, 제10권 제2호, 69-98면, 2015.
- 최용석, 백승철, 권혁인, “텔파이기법을 이용한 U-city 사업의 핵심성공 요인 도출”, 「인터넷전자상거래연구」, 한국인터넷전자상거래학회, 제8권 제3호, 183-209면, 2008. 9.
- 최우진, “구체적 액수로 증명 곤란한 재산적 손해의 조사 및 확정”, 「사법논집」, 제51집, 413-502면, 법원도서관, 2010..
- 최지선 외, 「제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략」, 과학기술정책연구원, 2008.
- 최지선, “창조경제시대 글로벌 지식재산소송의 기업 전략적 함의에 관한 소고: 삼성-애플 미국 소송의 침해금지명령을 중심으로”, 「기술혁신연구」, 기술경영경제학회, 제21권 제2호, 319-354면, 2013.
- 테크벨류 역, 「지적재산과 무형자산의 가치평가」, 세창출판사, 2000, 182면(Smith, Gordon V., Parr, Russell, L, 「Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets」, John Wiley & Sons, 1994. 3.)
- 특허청장, “특허 침해 손해배상제도 개선 방안”, 「제12차 국가지식재산위원회 제3호 안건」, 국가지식재산위원회, 2014. 12. 10.

한국기업·기술가치평가협회, “기업·기술가치평가 개론(PPT자료)”, 「기업·기술가치평가사 양성과정」, 2015년도 제4차 정규교육, 한국기업·기술가치평가협회, 2015

호문혁, 「민사소송법」, 제11판, 박영사, 2013.

2. 외국문헌

Bessen, James and Meurer, Michael J., “Lessons for patent policy from empirical research on patent litigation”, Boston University School of Law Working Paper Series, Law and Economic Working Paper No. 05-22, Vol. 9 No. 1, pp. 1-27, 2005,

Che, Hui-Chung and Huang, Hsiao-Wen, “How to assess values in patent infringement lawsuit?”, 「2010 International Conference on Management and Service Science」, Wuhan, China, pp.1 - 4, 2010.8.24-26.

Cremers, K., 「Determinants of Patent Litigation in Germany」, Discussion Paper, Centre for European Economic Research, no.04-72, 2004.

IVSC, 「International Valuation Standards: Framework and Requirements」, International Valuation Standards Council(IVSC), 2013,

Kacedon, Brian D. et al., 「Patent Trolls: A Stereotype Causes a Backlash Against Patents and Licensing」, FINNEGAN, 2006. 12., <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=c49b5d62-61bf-4d90-99ad-30d4d6e9da23>.

Kim, A.G., Partee, N.W., Reynolds, T.J. and Santamaria, M.A., “Patent litigation risk-scoring model”, 「IEEE Systems and Information Design Symposium」, University of Virginia, USA, 2002.

- Lai, Yi-Hsuan and Che, Hui-Chung, “Evaluating patents using damage awards of infringement lawsuits: A case study”, 「Journal of Engineering and Technology Management」, vol.26, pp.167 - 180, 2009
- Lai, Yi-Hsuan and Che, Hui-Chung, “Modeling patent legal value by extension neural network”, 「Expert Systems with Applications」, vol.36, pp.10520 - 10528, 2009.
- Lai, Yi-Hsuan and Che, Hui-Chung, and Wang, Szu-Yi, “Managing patent legal value via fuzzy neural network incorporated with factor analysis”, 「IEEE」, pp.1 - 4, 2008.4.
- Mann, Ronald J., “Do Patents Facilitate Financing in the Software Industry?”, TEX. L. REV., vol.83 no.4, pp.961-1030, 2005, p.1024.
- McDonough III, James F., “The myth of the patent troll: An alternative view of the function of patent dealers in an idea economy, EMORY L.J., vol.56, pp.189-228, 2006.
- OECD, 「Oslo Manual」, Paris: OECD, 2005.
- Peng, Yu-Shu, Liang, I-Chung, “An exploratory study of patent litigation behavior: Evidence from the smartphone industry”, 「2012 Proceedings of PICMET: Technology Management for Emerging Technologies」, pp. 1014-1024, 2012.
- PwC, 「2015 patent litigation study: A change in patentee fortunes」, PricewaterhouseCoopers(PwC), 2015.
- Rahman, Mohammad S., “Patent Valuation: Impacts on Damages”, 「University of Baltimore Intellectual Property Law Journal」, vol.6, pp.145-161, 1998.
- Reitzig, Markus, Henkel, Joachim and Heath, Christopher, “On Sharks, Trolls, and Their Patent Prey – unrealistic Damage Awards and Firms’ Strategies of ‘Being Infringed’”, Research Policy, vol. 36, pp.134-154, 2007.
- Schmitt-Nilson, A., “The unpredictability of patent litigation damage awards: Causes and comparative notes”, 「American University Intellectual Property Brief」, vol.3 no.3, pp.53-61, Spring 2012.

Sherry, Edward F. and Teece, David J., “Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation”, 「Research Policy」, vol.33, pp.179 - 191, 2004.

森田宏樹, “제2장 지적재산권 침해에 의한 손해배상에 관한 규정의 개정의 방향-실체법의 관점에서의 입법론적 검토”, 「知的財産權侵害に對する損害賠償・罰則のあり方に關する調査研究報告書(平成9年度特許廳工業所有權制度問題調査報告)」, 재단법인 지적재산연구소, 1998.3.

田村善之, 「知的財産權と損害賠償」, 弘文堂, 2004.

中山信弘 편저, 「註解 特許法」, 青林書院, 2000.

3. 기타 자료

국가과학기술지식정보서비스(National Science and Technology Information Service: NTIS) <http://www.ntis.go.kr>.

미국 소송통계 사이트 렉스마키나 <http://www.lexmachina.com>.

박홍준 기자, “중소기업 기술유출 ‘무방비’...‘징벌적손해배상제’ 도입을”, 중소기업신문, 2015. 8. 27.일자, <http://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=58067>, 2015. 11. 01. 방문.

백재홍 서기관, “국제특허출원 건수 4년 연속 세계 5위 자리 유지”, 특허청 보도자료, 2014. 3. 18.일자, <http://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=742257>, 2015. 2. 5. 방문.

위키백과, “OPC 드럼”, <https://ko.wikipedia.org/wiki>, 2015. 09. 10. 방문.

이현덕 대기자, “[이현덕이 만난 생각의 리더]<3>원혜영 특허허브국가 추진위원회 공동대표”, 전자신문, 2015. 01. 22.일자, <http://www.etnews.com/20150122000012>, 2015. 03. 13. 방문.

한국 특허정보 사이트 পে이턴트피아 <http://www.patentpia.com>.

현혜란 기자, “한국, 국내 특허 출원건수 세계 4위”, 연합뉴스, 2014. 5. 26.일자, <http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2014/05/25/0302000000AKR20140525065600003.HTML>, 2015. 2. 5. 방문.

부록: 분석대상 제1심 판결문 색인

번호	사건번호	침해 권리 개수	구 분
1	서울중앙지법 2009. 10. 7. 선고 2007가합33960 판결	1	1
2	서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합34123 판결	1	1
3	대구지법 2012. 8. 14 선고 2011가합2238 판결	1	1
4	서울동부지법 2009. 2. 18. 선고 2008가합11663 판결	1	1
5	서울중앙지법 2015. 6. 19. 선고 2014가합526972 판결	1	1
6	서울중앙지법 2015. 6. 5. 선고 2013가합13240 판결	1	1
7	서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2013가합17303 판결	1	1
8	서울중앙지법 2013. 5. 24. 선고 2012가합68847 판결	1	1
9	서울중앙지법 2013. 6. 7. 선고 2012가합68823 판결	1	1
10	서울중앙지법 2013. 8. 16. 선고 2012가합68830 판결	1	1
11	수원지법 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결	1	1
12	서울동부지법 2011. 7. 13. 선고 2010가합17916 판결	1	1
13	서울중앙지법 2009. 11. 26. 선고 2008가합73057 판결	1	1
14	광주지법 2011. 8. 25. 선고 2009가합3205 판결	1	1
15	서울중앙지법 2010. 2. 4. 선고 2009가합53074 판결	1	1
16	서울중앙지법 2009. 12. 17 선고 2009가합78066 판결	1	1
17	대구지법 2010. 7. 22. 선고 2009가단56624 판결	1	1
18	대전지법 2010. 12. 24. 선고 2009가합14412 판결	1	1
19	서울중앙지법 2010. 11. 19. 선고 2009가합146440 판결	1	1
20	서울중앙지법 2010. 11. 12. 선고 2010가합17333 판결	1	1
21	서울중앙지법 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588 판결	1	1
22	서울중앙지법 2009. 10. 14. 선고 2007가합63206 판결	1	1
23	인천지법부천지원 2009. 6. 9. 선고 2007가단29203 판결	1	1
24	서울중앙지법 2012. 9. 11. 선고 2010가합131161 판결	1	1
25	서울남부지법 2013. 10. 18. 선고 2012가합102057 판결	1	1
26	서울중앙지법 2014. 4. 11. 선고 2012가합107636 판결	1	1
27	서울중앙지법 2009. 4. 23. 선고 2008가합71693 판결	1	1
28	서울중앙지법 2014. 2. 14. 선고 2013가합33466 판결	1	1

34	서울중앙지법 2010. 10. 14. 선고 2008가합39583 판결	1	1
35	대전지법 2013. 10. 10. 선고 2013가단203731 판결	1	1
36	서울중앙지법 2011. 5. 13. 선고 2010가합79935 판결	1	1
37	수원지법 2015. 4. 7. 선고 2014가합3026 판결	1	1
38	수원지법 2011. 11. 3. 선고 2010가합23343 판결	1	1
39	서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결	2	1
40	서울중앙지법 2012. 10. 26. 선고 2011가합89748 판결	1	1
41	서울중앙지법 2012. 8. 24. 선고 2011가합63647 판결	1	1
42	서울중앙지법 2013. 12. 20. 선고 2012가합68717 판결	1	1
43	서울중앙지법 2013. 8. 23. 선고 2012가합76619 판결	1	1
44	부산지법 2009. 4. 23. 선고 2008가단13155 판결	1	1
45	수원지법 안양지원 2011. 10. 13. 선고 2010가합4252 판결	1	1
46	인천지법 2011. 8. 19. 선고 2010가합22961 판결	1	1
47	수원지법 2013. 12. 24. 선고 2011가단66159 판결	1	1
48	의정부지법 고양지원 2009. 2. 6. 선고 2007가합187 판결	1	1
49	의정부지법 고양지원 2012. 9. 14. 선고 2011가합11443 판결	1	1
50	수원지법 2010. 4. 22. 선고 2008가합23845 판결	1	1
51	대구지법 2010. 8. 12. 선고 2009가단44492 판결	1	1
52	서울중앙지법 2009. 6. 4. 선고 2008가합9315 판결	1	1
53	수원지법 성남지원 2010. 8. 12. 선고 2009가합7324 판결	1	1
54	인천지법 부천지원 2014. 10. 30. 선고 2013가합8655 판결	1	1
55	서울동부지법 2011. 6. 29. 선고 2010가합17121 판결	1	1
56	대구지법 2012. 8. 30. 선고 2011가단48275 판결	3	1
57	서울중앙지법 2013. 7. 25. 선고 2012가합521362 판결	1	1
58	서울중앙지법 2014. 1. 17. 선고 2012가합92468 판결	1	1
59	인천지법 부천지원 2013. 6. 5. 선고 2012가합746 판결	1	1
60	대전지법 2010. 9. 17. 선고 2009가합5678 판결	-	2
61	서울중앙지법 2012. 8. 31. 선고 2011가합13369 판결	-	2
62	광주지법 2011. 1. 20. 선고 2009가합13714 판결	-	2
63	서울중앙지법 2014. 9. 4. 선고 2013가합520762 판결	-	2
64	수원지법 안양지원 2012. 11. 22. 선고 2012가합100994 판결	-	2
65	서울중앙지법 2009. 11. 26. 선고 2009가합26386 판결	-	3
66	서울남부지법 2012. 5. 3. 선고 2012가합3563 판결	-	3

주: 1. 제1심 판결문 원시수집자료 중 특허권, 실용신안권 이외의 권리(예: 품종보호권, 디자인권)만을 대상으로 한 침해판결은 제외한 결과로 제3장 제2절 사건단위 기초통계에 사용된 판결임.

2. 구분의 범례 (1=제3장 제3절 이하 침해권리단위 분석에 사용(62개), 2=합산산정 판결로 침해권리단위 분석에서 제외, 3=법조미기재(무변론소액)로 제외).

Abstract

Damages Estimation in Korean Patent Lawsuits

-Based on statistical analysis and online IP valuation techniques-

Choi, Jisun

School of Law, The Graduate School
Seoul National University

This study aims to contribute reliable and foreseeable patent damages estimation under the Korea Patent Act article 128 concerning the presumption of damages with lost profits, defendant's profits, reasonable royalties, and court's discretion.

It sets up three research objectives. First one is to understand the current practices to calculate damages in patent infringement cases. It gathers the written judgments about patent and utility model infringement cases for the last 7.5 years in the court of first instance. It analyzes them with statistical techniques of SPSS ver 20.0 program. Second one is to evaluate damages awards of a real patent infringement case with online IP valuation techniques (STAR-Value system, <http://www.starvalue.or.kr>). It is carried out for the purpose of getting insight on developing patent damages estimation system with the help of IP valuation techniques. Third one is to suggest how to improve the current practices based on what have been learned from the previous two research objectives. As a conclusion, regardless of some limitations, this study draws on the implication that argues for expanding quantitative estimation formulas with diverse reliable statistical data and opening up the black box of court's discretion.

**keywords : patent, infringement, damages, estimation,
IP valuation, Korea Patent Act art. 128**

Student Number : 2013-30399