

#3. 징벌적 손해배상

안녕하세요, 류민오 변리사입니다.

최근 특허 침해 사건에서, 2019년 7월 9일에 발효된 개정 특허법에 도입된 “징벌적 손해 배상(punitive damages)”을 인정한 첫 사례가 있었습니다(부산지방법원 2023. 10. 4. 선고 2023 가합 42160 손해배상).



징벌적 손해 배상 제도는 특허권의 고의적 침해가 인정되는 경우에 통상의 손해 배상에 더해 침해자에게 징벌을 가할 목적으로 실손해의 3 배까지 추가의 손해 배상을 부과하는 제도입니다. (징벌적 손해배상액의 한도를 3배에서 5배로 상향하는 개정안이 2024년 1월 25일에 국회 본회의를 통과하여 2024년 8월부터 시행될 예정입니다.)

실손해배상 원칙을 따르던 기존의 법체계에서는 고의적인 침해행위에 대해 충분한 제재가 이루어지지 않아 피해자가 적절한 보상을 받지 못하고 침해행위를 예방하지 못하는 문제를 해소할 목적으로 도입되었습니다. 특허권 침해에 대한 보상액이 실질적으로 증가하기 때문에, 사실상 특허권의 가치를 높이는 제도로도 평가합니다.

관련 법규

특허법 제 128 조 제 8 항 및 제 9 항에 따르면, 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있고, 이러한 징벌적 손해 배상액 산정 시에 고려할 요소로 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부(제 1 호), 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도(제 2 호), 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모(제 3 호), 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익(제 4 호), 침해행위의 기간·횟수

등(제 5 호), 침해행위에 따른 벌금(제 6 호), 침해행위를 한 자의 재산상태(제 7 호), 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도(제 8 호)를 각 호에서 열거하고 있습니다.

사실 관계

주방용품 제조업체인 주식회사 A 는 조리용기용 뚜껑에 대한 특허권자로, 침해품을 제조 및 판매한 피고 주식회사 B 를 상대로 손해배상 청구의 소를 제기했습니다. 원고는 피고의 고의적 침해를 주장하여 징벌적 손해배상이 시행된 2019. 7. 9. 이후 기간의 침해행위에 대하여 징벌적 손해배상금을 요구하였습니다. 이에, 피고는 피고 물건이 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하는지 여부에 대하여 확신하지 못하는 상태에서 실시했기 때문에 침해에 대한 고의가 없음을 주장했습니다.

법원 판단

부산지방법원은 피고의 침해 행위 및 손해 배상 책임을 인정하였고, 피고가 원고의 경고에도 불구하고 침해 행위를 지속한 점과 침해 제품을 통해 상당한 경제적 이익을 얻은 점을 근거로 하여 피고의 고의성을 인정하였습니다.



또한 법원은 하기의 점을 종합적으로 고려하여 징벌적 손해 배상 제도가 시행된 2019년 7월 9일 이후의 손해 배상액 산정에 고의 침해에 따른 증액 배상을 적용하였습니다.

- (1) 징벌적 손해 배상 제도가 시행된 2019년 7월 9일부터 2022년 10월 31일까지 피고 물건의 매출액은 5,784,673,744 원인 점,
- (2) 피고가 원고에게 특허발명을 사용하기 위한 협정서를 보냈고, 원고가 피고에게 특허권 침해 중지를 요청하는 통고문을 발송한 점,
- (3) 원고가 한국공정거래조정원에 침해행위에 관한 중지 요청과 보상에 관한 조정을 신청하자 피고에게 조정원 출석 요구 공문이 발송된 점,

(4) 침해행위가 약 7 년간 이루어졌고, 판매된 피고 물건은 411,168 개, 그로 인한 매출액은 50,180,066,900 원에 이르는 점,

(5) 피고가 중간 상인이 보유하고 있던 피고 물건의 재고를 다시 매입하기도 한 것으로 보이는 점, 및

(6) 관련 특허무효소송 및 권리범위확인소송의 각 심결 및 판결 선고일에 대비한 피고 물건의 판매 액수 및 판매량.

이에 따라, 전체 침해 기간에 이루어진 침해로 인한 일반 손해 배상액(843,512,469 원 + 109,908,802 원 = 953,421,271 원)에, 징벌적 손해 배상 제도 도입 이후에 이루어진 침해로 인한 징벌적 손해 배상액(동일 기간 이루어진 일반 손해 배상액 109,908,802 원의 50% = 54,954,401 원)을 가산하여, 총 1,008,375,672 원의 손해 배상액을 선고하였습니다.

즉, 특허권의 고의 침해에 대해서 손해로 인정된 금액의 1.5 배로 증액 배상을 인정한 것입니다.

시사점

이번 판결을 통해 특허권의 고의적 침해 행위에 대한 법원의 강력한 제재 의지를 확인할 수 있습니다. 특허 침해의 고의성은 전체적인 사실 관계를 통해 인정되므로, 특허권자 입장에서는 자신의 특허권을 침해할 수 있는 제3자의 행위에 대해 적극적으로 대처하는 것이 향후 손해 배상 산정에 유리할 것입니다.

본 자료에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 특허법인 세움의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 의견을 드리는 것이 아님을 알려 드립니다. Copyright ©2023 SEUM IP

류민오 변리사/외국변호사

Partner, Patent Attorney / Foreign

Attorney

minoryu@seumip.com