creative commons

COMMONS DEED

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

dCollection

법학석사 학위논문

손해배상액 산정에 있어 하향식 접근

2022년 8월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

이 민 구

손해배상액 산정에 있어 하향식 접근

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사 학위논문으로 제출함
2022년 5월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
이 민 구

이민구의 석사 학위논문을 인준함
2022년 7월

위 원 장 _____ (인)

부위원장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

eBay 판례[1]를 필두로 특허권의 침해에 있어 침해금지청구를 제한하고자 하는 움직임이 대두되고 있다. 미국 연방 대법원은 eBay 판례에서와 같이 침해금지청구를 인정하기 위해서는 특허권자에게 침해로 돌이킬 수 없은 피해가 있어야 함을 강조하고 있다. 이러한 판례의 태도는 특허괴물과 표준 특허와 같은 특이 케이스에도 영향을 미치고 있다. Apple Inc. v. Motorola, Inc. 판례[2]에서 미국 연방 항소법원은, eBay 판례의 4가치 원칙에 근거하여 표준특허권에 기한 침해금지청구권 행사 인용 여부를 판단해야 함을 판시하였으며, 기술 표준의 특성상 비차별적으로 라이선스를 약정한다는 점을 고려하여 표준특허권자인 Motorola가 돌이킬 수 없는 피해를 입증하지 못하였음을 이유로, 침해금지청구를 기각한 바 있다.

이처럼, 최근 미국의 판례에서는 특허권의 배타권을 무조건적으로 인용하지는 않으며, 손해배상과 같은 금전적 보상으로 해결될 수 있는 경우에는 침해금지청구를 제한함으로써 특허권의 행사를 통한 시장경쟁 저해 등을 방지하고자 한다.

침해금지청구가 제한적으로 인용되는 상황에서 특허 침해에 기한 손해배상청구의 중요성이 상대적으로 강화될 것이며, 우리나라에서도 이에 발 맞추어 손해배상청구 제도를 개정하고 있다.

우리나라에서는 2020. 12. 10. 시행된 개정 특허법에서 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해수량에 대하여는 합리적 실시료를 추가 배상으로 청구할 수 있도록 법문으로 규정하였으며, 그보다 앞선 2019. 7. 9. 시행 개정법에서는 특허권자가 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있던 것에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있는 것으로 개정한 바 있다.

---

1) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. May 15, 2006, 547,126 S.Ct. 1837
2) Apple Inc. v. Motorola, Inc., April 25, 2014, 2014WL1646435

손해배상청구의 중요도가 높아짐과 동시에 합리적 실시료 상당의 손해액을 청구할 수 있다는 개정법의 취지에 비추어 앞으로 우리나라에서도 합리적 실시료 산정에 기초한 손해액 산정이 활발히 진행될 것으로 예상된다.

손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 합리적 실시료를 산정하는 여러 방법들이 존재하며, 그 중에서도 하향식 접근법을 통하여 합리적 실시료를 산정하는 케이스가 늘어나고 있다.

하향식 접근법은 실시자(침해자)가 실시한 기술에 대해 지불해야 하는 실시료의 상한을 결정한 후 해당 기술에 집적된 전체 특허 중 손해배상의 기초가 된 특허가 차지하는 비율을 실시료의 상한에 적용하여 문제가 되는 특허의 특허권자가 청구할 수 있는 실시료율을 산정하는 것을 말한다.

하향식 접근법은 실시료 과적을 회피할 수 있도록 소송 상에서 등장한 개념으로 미국, 중국, 일본 등 주요국에서 하향식 접근법을 통하여 합리적 실시료를 산정한 사례가 등장한 바 있다.

하향식 접근법은 우선적으로 실시자가 지불해야하는 실시료의 상한을 결정함으로써, 실시료 과적 문제를 해결하고자 한다.

실시료 과적 문제는 IT, BT 분야 등 복합기술이 일반적인 기술 분야에서 문제되는 경우가 많으며, 특히 표준 특허의 경우 기술 표준에 집적된 표준 특허의 식별이 용이하므로, 한 사람의 표준 특허권자의 손해배상청구가 다른 표준 특허권자의 손해배상청구로 이어질 위험이 크다.

최대 누적 실시료를 결정하는 것이 경제적 타당성이 결여된 결정이라는 비판 역시 존재하나, IT, BT 분야 그리고 표준 특허의 경우에는 실시료 과적에 의한 시장경쟁 저해와, 소비자 피해, 산업 발전 저해 등의 경제적 손실이 경제적 타당성에 기초한 실시료 산정 보다 앞설 것으로 보인다.

더욱이, 기술 표준의 경우 복수의 표준 특허가 집적된 경우가 일반적이며 기술 표준을 실시한 실시자는 많은 표준특허보유자로부터 라이선스를 얻어야 하므로 실시료가 과도하게 커질 수 있다.

다른 표준특허보유자가 실제 소송을 제기하지 않는다 하여도 해당 소송에서의 소송 결과와 기술 표준을 계속적으로 실시해야 하는 실시자의 입장을 고려한다면, 실시자의 다른 표준특허보유자에 대한 실시료 부담이 해소되었다고 보기 어렵다.

표준 특허가 아닌 일반 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 특허를 식별하는 것 자체가 어려울 수 있어 실시료 과적의 우려가 과도하다 할 수 있겠지만, 표준 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 표준 특허를 식별하는 것 자체가 어렵지 않으며, 기술 표준의 특성상 침해자가 기술 표준을 소송 이후에도 실시해야 하는 경우가 많으므로, 표준 특허에 관해서는 실시료 과적이 필연적일 수 있을 것이다.

결론적으로, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야에 한하여서는 실시료 과적의 문제 해결의 이익이 경제적 타당성 보다도 우선한다 할 것이며, 특히 표준 특허의 분야에 있어서는 실시료 과적이 실재할 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다. 따라서, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야와 표준 특허에 대하여는 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법의 최대 누적 실시료의 결정으로 실시료의 상한을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 이처럼, 법원은 기술 분야와 특허의 유형에 기초한 구체적 타당성을 고려하여 실시료 산정에서의 하향식 접근법의 적용 여부를 결정하여야 할 것이다.

또한, 하향식 접근법에서는 최대 누적 실시료를 특허 카운팅에 기초하여 배분한다.

이를 통해, 하향식 접근법은 실시료 과적 문제를 해결할 수 있다. 즉, 실시자가 지불해야 하는 실시료의 총액을 결정하고, 원고의 기여도를 산출하여 총액에서의 원고 비율을 결정함으로써, 실시자에게 실시료가 과적되지 않으면서도 특허권자에게 공평한 실시료를 배분할 수 있다.

다만, 특허 카운팅이 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여하며, 실시자가 실시한 기술에 집적된 특허 전체를 식별하는 것은 어렵다는 지적이 있다.

특허권의 가치는 시장 상황이나 특허권자 또는 실시권자의 사업 역량에 따라 변동될 수 있으며, 특히 표준 특허와 같이 필수적으로 실시해야 함에도 불구하고 실시료를 높게 요구하는 “특허 위협”이 발생하는 경우 시장 가치가 왜곡될 수 있다는 문제가 있다.

또한, 특허권의 가치는 평가 방법에 따라 상이해질 수 있다는 문제 역시 존재한다.

이처럼, 특허권의 가치가 변동성을 갖는 것으로 신뢰할 수 없다는 점을 고려할 때, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허 각각에 대한 가치를 평가하여 손해배상의 기초가 되는 특허의 기여도를 산출하기에는 무리가 있을 것으로 판단되며, 특허권자 사이에 형평성을 유지하면서도 공개된 데이터에 의하여 기계적인 배분이 가능한 특허 카운팅이 고려되어야 할 것으로 판단된다.

다만, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 변동되는 가치라 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.

앞서 살펴본 바와 같이, 특허권 각각의 가치 평가를 진행하는 것은 가치 변동 이슈와 현실적 어려움 등으로 배제되어야 할 것으로 보이며, In re Innovatio의 판결[3]이나 로렌츠 커브[4]와 같이 특허의 누적 분포에 따른 기술 내의 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 객관적 자료가 있다면, 이를 적극 활용하여 특허권 사이의 가치 비중을 고려하는 노력이 필요할 것이다.

또한, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허를 식별하는 것과 관련하여서는 기술 표준에 집적된 표준 특허에 대한 리스트업이 존재한다는 점을 고려하여 표준 특허에 한하여서는 문제될 것이 없을 것으로 판단된다.

다만, 부정적 견해의 지적과 같이, 표준 특허에 경우에도 필수 특허로

---

3) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013)

4) J. Gregory Sidak, The Meaning of FRAND, Part I: Royalties, 9 J. COMPETITION LAW & ECON. 931, 1019 (2013), pp. 1034-1040 참고

의 선언이 과도한 점과 표준 개발 조직 사이의 필수성에 대한 정의가 불일치한 점은 문제될 수 있을 것으로 보인다.

과도 선언의 원인으로 필수 특허로의 선언이 비용적으로 부담되지 않는다는 견해가 있으며, 과도 선언을 줄이기 위하여는 선언된 특허 당 높은 수수료를 부가하도록 표준 개발 조직을 독려하고, 선언된 특허가 이후 필수적이지 않는 것으로 밝혀질 경우 높은 벌금을 부가하는 방안 역시 고려해 볼 수 있을 것이다.

또한, 필수성의 정의의 불일치 문제를 해결할 수 있도록 표준 개발 조직 간의 통일된 필수성 정의가 도입될 수 있도록 표준 개발 조직과의 협력이 필요할 것이다.

최대 누적 실시료의 산정으로 침해자의 이익액을 결정하는 경우 우리나라의 판례가 순이익, 한계이익 등 다양한 경제학적 이익 개념을 사용함을 확인하였으며, 순이익설에 따르면 손해액이 과소해질 수 있다는 점과, 이익액은 침해로 인한 범위 내에서 산정하는 것이 타당한 점을 고려하여, 원칙적으로 한계이익설에 기초하여 침해자의 이익액을 산정하는 것이 바람직할 것임을 확인하였다.

또한, 하향식 접근법에서의 특허 카운팅은, 침해자가 실시한 기술의 파악을 넘어 기술이 실시하는 특허권자의 특허권 이외의 특허권까지 식별해야 하는 어려움이 존재한다. 기술과 복수의 특허권에 대한 기술내용의 이해가 수반되어야 한다는 점에 비추어, 사실관계 확정을 위한 기술적 전문지식이 필요하며, 감정이나 전문심리위원 제도를 활용할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

주요어 : 손해배상, 합리적 실시료, 실시료 과적, 하향식 접근, 특허위협, 표준특허

학 번 : 2020-21947

목 차

제 1 장 서론 ····· 1

제 1 절 연구의 배경 ····· 1

제 2 절 연구의 방법 ····· 3

제 2 장 특허권의 침해에 따른 손해배상 ····· 5

제 1 절 손해배상청구의 개념 ····· 5

1. 손해배상청구의 의의 ····· 5
2. 손해배상청구권의 발생 요건 ····· 5
3. 손해배상청구의 중요성 대두 ····· 6

가. 침해금지청구에 대한 제한 ····· 6

(1) eBay 판례 ····· 6

(2) 특허 괴물 ····· 7

(3) 표준특허에서의 특수성 ····· 7

나. 우리나라 개정법 ····· 7

(1) 징벌적 손해배상제도의 도입 ····· 7

(2) 특허권자의 생산능력 초과분의 손해배상 인정 ····· 8

다. 소결 ····· 8

제 2 절 손해배상액의 산정 ····· 9

1. 손해배상액의 의의 ····· 9
2. 특허법 제128조에 의한 손해배상액 ····· 9

가. 손해액의 산정 ····· 9

나. 손해액의 추정 ····· 10

다. 손해액의 의제(합리적 실시료) ····· 10
라. 손해액의 참작 ····· 10
마. 손해액의 인정 ····· 11
바. 징벌적 손해배상 ····· 11
3. 합리적 실시료 산정의 중요성 ····· 12

제 3 절 합리적 실시료 산정 ····· 13
1. 합리적 실시료의 의의 ····· 13
2. 우리나라에서의 합리적 실시료 산정 ····· 14
가. 법령 ····· 14
나. 판례 ····· 14
다. 소결 ····· 15
3. 외국에서의 합리적 실시료 산정 ····· 15
가. 미국 ····· 15
(1) 개요 ····· 15
(2) 가상 협상법 ····· 16
(3) 분석적 접근법 ····· 18
(4) 비교 가능한 라이선스를 고려한 산정 ····· 19
(5) 비용 절감 ····· 19
나. 유럽 ····· 19
다. 일본 ····· 19
라. 중국 ····· 20
4. 구체적 산정법으로서 하향식 접근법 ····· 20

제 3 장 실시료 산정에 있어서의 하향식 접근법 23
제 1 절 하향식 접근법의 의의 ····· 23
1. 최대 누적 실시료 ····· 24
2. 최대 누적 실시료의 분배 ····· 24

제 2 절 하향식 접근법의 등장 배경 ····· 25

제 3 절 외국에서의 하향식 접근법 ····· 26
1. 미국 ····· 26
2. 유럽 ····· 27
3. 일본 ····· 27
4. 중국 ····· 28

제 4 절 우리나라에서의 하향식 접근법 ····· 29

제 5 절 하향식 접근법 도입의 쟁점 ····· 29
1. 최대 누적 실시료 결정에서의 쟁점 ····· 29
2. 최대 누적 실시료의 분배에서의 쟁점 ····· 30

제 4 장 최대 누적 실시료에 대한 검토 ····· 32
제 1 절 최대 누적 실시료의 개념 ····· 32

제 2 절 실시료 과적(royalty stack) 문제 ····· 33
1. 실시료 과적의 의의 ····· 33
2. 문제점 ····· 33
가. 시장경쟁질서 붕괴 ····· 34
나. 이중청구 ····· 34
3. 기술분야의 특수성 ····· 34
가. IT 분야 ····· 35
(1) 복합기술의 분야 ····· 35
(2) 특허 풀(Patent Pool)의 증가 ····· 35

(3) 표준특허의 분야 ····· 35
나. BT 분야 ····· 35
(1) 복합기술의 분야 ····· 36
(2) Reach Through 실시료 ····· 36
4. 표준특허의 특수성 ····· 36
가. 개념 ····· 36
나. 판례 ····· 37
(1) Microsoft 판결 ····· 37
(2) In re Innovatio 판결 ····· 37
(3) Ericsson 판결 ····· 38
다. 소결 ····· 38

제 3 절 최대 누적 실시료의 역할 ····· 39
1. 실시료 과적의 해결법으로서 최대 누적 실시료 ····· 39
2. 최대 누적 실시료에 대한 견해 ····· 40
가. 부정적 견해 ····· 40
(1) 경제적 타당성 결여 ····· 40
(2) 실시료 과적의 우려가 과도 ····· 40
나. 긍정적 견해 ····· 41
(1) 실시료 과적 문제 해결 ····· 41
(2) 표준특허에서의 특수성 고려 ····· 42
3. 판례 ····· 42
가. 하향식 접근법의 최대 누적 실시료를 인용한 판례 · 42
(1) In re Innovatio 판결 ····· 42
(2) Samsung v. Apple Japan 판결 ····· 42
(3) Huawai v. Samsung 판결 ····· 43
나. 피고의 최대 누적 실시료 주장을 배척한 판례 ····· 43
(1) Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores 판결 ····· 43
(2) State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc. 판결 43

(3) Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc 판결 ····· 44
(4) Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Products Co 판결 44
(5) Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc 판결 ····· 44
4. 소결 ····· 44
가. 실시료 과적 문제와 경제적 타당성 사이의 비중 ····· 44
나. 표준특허에서의 실시료 과적은 필연적일 수 있음 ··· 46

제 4 절 복합기술 및 표준특허의 실시료 과적 해결 ··· 47

제 5 장 특허 카운팅에 대한 검토 ·····51

제 1 절 특허 카운팅의 개념 ·····51

제 2 절 특허 카운팅에 대한 논의 ·····51

1. 문제의 소재 ····· 51
2. 부정적 견해 ····· 52
가. 특허 간 존재하지 않는 평등을 부가 ····· 52
나. 전체 특허 수의 식별 문제 ····· 52
3. 긍정적 견해 ····· 53
가. 특허 가치의 변동성 ····· 53
나. 특허 별 평가 방식에 내재된 불일치 방지 ····· 53
다. 특허권자에 공정 ····· 53
라. 기존 사례에 기초한 적용이 가능 ····· 54
4. 판례 ····· 54
가. In re Innovatio 판결 ····· 54
나. Samsung v. Apple Japan 판결 ····· 54
다. Huawai v. Samsung 판결 ····· 55
5. 소결 ····· 55

제 3 절 특허 가치 평가에 대한 검토 ·····57
1. 특허 가치 평가의 개념 ····· 57
2. 문제점 ····· 57
가. 평가 요소에 따른 가치 변동 ····· 57
(1) 기술성 외적인 평가 요소에 기초한 가치 변동 ····· 57
(2) 특허 위협(patent hold up)에 따른 시장 가치 변동 58
나. 평가 방법에 따른 차이 ····· 59
다. 시장 가치 평가의 어려움 ····· 60
3. In re Innovatio 판결에서의 시사점 ····· 60
4. 소결 ····· 62
가. 특허 카운팅의 당위성 ····· 62
나. 보완의 필요(통계 데이터에 기초한 가치 비중 적용) 63
다. 결론 ····· 66

제 4 절 필수성 문제 ·····66
1. 문제의 소재 ····· 66
2. 문제점 ····· 67
가. 과도 선언의 문제 ····· 67
나. 필수성의 불일치 ····· 67
3. 보완의 필요(표준 개발 조직과의 협력) ····· 68

제 5 절 특허 카운팅의 당위성과 통계 데이터 사용 ·69

제 6 장 우리니라에서의 하향식 접근법의 적용 71
제 1 절 우리나라에서의 실시료 배상 ·····71
1. 실시료 배상에 대한 실무 상황 ····· 71
가. 특허권자의 주장 저조 ····· 71
나. 제128조 제5항에 의한 손해액 인정 ····· 72

2. 실시료 배상의 한계 ····· 72
3. 합리적 실시료 산정의 중요성 대두 ····· 72

제 2 절 하향식 접근법에 의한 합리적 실시료 산정 ·73
1. 최대 누적 실시료의 산정 ····· 73
가. 기술 분야, 특허 유형 별 하향식 접근법 적용 가부 73
나. 산정 방법 - 침해자의 이익액 ····· 74
(1) 문제의 소재 ····· 74
(2) 학설 ····· 75
1) 개요 ····· 75
2) 총이익설 ····· 75
3) 순이익설 ····· 76
4) 한계이익설 ····· 76
(3) 판례 ····· 76
1) 서울중앙지방법원 판례 ····· 76
2) 특허법원 판례 ····· 77
3) 판례의 태도 ····· 77
4) 검토 ····· 78
다. 소결 ····· 78
3. 특허 카운팅의 적용 ····· 79
가. 적용의 필요성 ····· 79
(1) 특허 카운팅의 당위성 ····· 79
(2) 통계 데이터에 기초한 가치 비중 적용 ····· 79
나. 필요 자료의 검토 ····· 80
(1) 실시 제품 또는 기술에 집적된 특허의 총 개수 ····· 80
(2) 특허 누적 분포에 따른 가치 비중의 통계 데이터 · 80
다. 필요 자료의 수집 방법 ····· 81
(1) 감정 제도 ····· 81
1) 의의 ····· 81

2) 적용 ····· 81
(2) 전문심리위원 제도 ····· 82
1) 의의 ····· 82
2) 적용 ····· 82
라. 소결 ····· 83

제3 절 한계이익의 이용과 자료 수집 제도 활용 ·····83

제 7 장 연구 결론 ·····85

참고문헌 ·····90

Abstract ·····97

그 림 목 차

[그림 1] 침해자 실시 특허 수 중 특허 비율의 일례 ····· 23
[그림 2] 시간 경과에 따른 특허출원유지 비율 ····· 62
[그림 3] 특허의 누적 분포에 따른 기여도 곡선 ····· 65

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 배경

eBay 판례[5]를 필두로 특허권의 침해에 있어 침해금지청구를 제한하고자 하는 움직임이 대두되고 있다. 미국 연방 대법원은 eBay 판례에서와 같이 침해금지청구를 인정하기 위해서는 특허권자에게 침해로 돌이킬 수 없은 피해가 있어야 함을 강조하고 있다. 이러한 판례의 태도는 특허괴물과 표준 특허와 같은 특이 케이스에도 영향을 미치고 있다. Apple Inc. v. Motorola, Inc. 판례[6]에서 미국 연방 항소법원은, eBay 판례의 4가치 원칙에 근거하여 표준특허권에 기한 침해금지청구권 행사 인용 여부를 판단해야 함을 판시하였으며, 기술 표준의 특성상 비차별적으로 라이선스를 약정한다는 점을 고려하여 표준특허권자인 Motorola가 돌이킬 수 없는 피해를 입증하지 못하였음을 이유로, 침해금지청구를 기각한 바 있다.

이처럼, 최근 미국의 판례에서는 특허권의 독점배타권을 무조건적으로 인용하지는 않으며, 손해배상과 같은 금전적 보상으로 해결될 수 있는 경우에는 침해금지청구를 제한함으로써 특허권의 행사를 통한 시장경쟁 저해 등을 방지하고자 한다.

침해금지청구가 제한적으로 인용되는 상황에서 특허 침해에 기한 손해배상청구의 중요성이 상대적으로 강화될 것이며, 우리나라에서도 이에 발 맞추어 손해배상청구 제도를 개정하고 있다.

우리나라에서는 2020. 12. 10. 시행된 개정 특허법에서 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해수량에 대하여는 합리적 실시료를 추가 배상으로 청구할 수 있도록 법문으로 규정하였으며, 그보다 앞선 2019. 7. 9. 시행

---

5) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C, 앞의 논문
6) Apple Inc. v. Motorola, Inc., 앞의 판례

개정법에서는 특허권자가 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있던 것에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있는 것으로 개정한 바 있다.

손해배상청구의 중요도가 높아짐과 동시에 합리적 실시료 상당의 손해액을 청구할 수 있다는 개정법의 취지에 비추어 앞으로 우리나라에서도 합리적 실시료 산정에 기초한 손해액 산정이 활발히 진행될 것으로 예상된다.

미국의 경우 특허 침해에 대한 손해배상의 소에서 합리적 실시료에 기초하여 손해액이 산정된 사례가 79%에 이르는 것으로 조사된 바 있다.[7)]

최신의 미국 판례를 검토하던 중 합리적 실시료의 산정 방법으로 하향식 접근법을 적용한 사례[8)]를 찾아볼 수 있었으며, 하향식 접근법에 관한 연구가 활발히 진행되고 있는 것을 확인할 수 있었다.[9)]

하향식 접근법은 실시자(침해자)가 실시한 기술에 대해 지불해야 하는 실시료의 상한을 결정한 후 해당 기술에 집적된 전체 특허 중 손해배상의 기초가 된 특허가 차지하는 비율을 실시료의 상한에 적용하여 문제가 되는 특허의 특허권자가 청구할 수 있는 실시료율을 산정하는 것을 말한다.

IT 분야의 최신 기술은 일반적으로 복수의 특허권이 집적되기 마련이며, 이러한 특허권 개개의 실시료 청구가 쌓이게 되면 실시료가 침해자의 이익액보다 과도하게 쌓이게 되는 실시료 과적 문제가 발생할 수 있다.

하향식 접근법은 실시료 과적 이슈를 해결하고자 판례 상에서 등장한

---

7) PwC, 2017 Patent Litigatin Study(http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf)

8) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

9) Teece, David J., Patent Counting and the 'Top-Down' Approach to Patent Valuations: An Economic and Public Policy Appraisal of Reasonable Royalties (August 1, 2020)

것으로, 실시료 과적이 특히 문제되는 표준 특허의 사례에서 등장하였다.

하향식 접근법은 앞서 설명한 바와 같이 실시료의 상한을 결정하고 특허 카운팅에 기초하여 실시료 상한을 배분한다는 점에서 실시료 과적을 해결할 수 있기는 하나, 실시료의 상한을 결정하는 것이 경제적 타당성이 있는지 여부와, 특허 카운팅이 특허권 사이의 평등을 부여한다는 문제점이 지적되기도 한다.

미국 외에 일본, 중국, 영국 등 IP 주요국에서 하향식 접근법을 활용하여 손해액을 산정하는 상황에서 하향식 접근법을 국내법제하에 적용할 수 있을지에 대한 검토가 필요할 것으로 판단하였으며, 하향식 접근법이 실시료 과적 문제를 해결할 수 있다는 이점과 하향식 접근법이 갖는 문제점을 토대로 손해배상액의 산정에 있어 하향식 접근법의 적용에 대한 타당성을 검토해보고자 한다.

제 2 절 연구의 방법

손해배상액의 산정에 있어 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법을 사용한 판례와 하향식 접근법을 분석한 국내외 논문을 중심으로 하향식 접근법의 타당성을 검토해보고자 하였다.

제2장에서는 eBay 판례[10]를 시작으로 특허권의 침해에 따른 손해배상의 중요성에 대하여 살펴보고자 하며, 국내 개정법과 외국 사례들을 검토하여 합리적 실시료 산정의 중요성에 대하여 검토해보고자 한다.

제3장에서는 손해배상액의 산정에 있어 합리적 실시료를 산정할 때 하향식 접근법을 채택하는 것에 대하여 살펴보고자 하며, 하향식 접근법의 등장 배경과 각 국에서의 적용례에 대하여 살펴보고자 한다. 또한, 하향식 접근법을 적용할 수 있는 당위성과 문제점을 동시에 검토하고자 한다.

---

10) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C, 앞의 판례

제4장에서는 하향식 접근법이 우선적으로 실시료의 상한인 최대 누적 실시료를 산정하는 것에 대하여 검토해보고자 한다. 최대 누적 실시료의 개념과 그에 대한 논쟁을 소개하고, 실시료 과적의 해결 수단으로서의 최대 누적 실시료의 역할에 대하여 조사해보고자 한다.

제5장에서는 하향식 접근법에서의 특허 카운팅에 대한 타당성을 검토해보고자 한다. 특허 카운팅은 실시료 과적을 해결할 수 있다는 장점과 더불어 특허권 사이의 평등을 부여한다는 문제점이 존재하므로, 특허 카운팅에서의 보완의 필요가 있을지 검토해보고자 한다.

제6장에서는 우리나라의 법제하에서의 하향식 접근법의 적용에 대하여 검토하였다. 최대 누적 실시료로 침해자의 이익액을 결정하는 경우 “이익액”을 산정하는 것에 대한 논의를 검토하였으며, 특허 카운팅에 필요한 자료 수집을 위한 방법에 대하여 검토하였다.

제 2 장 특허권의 침해에 따른 손해배상

제 1 절 손해배상청구의 개념

1. 손해배상청구의 의의

일반적으로 특허권자는 특허권을 침해한 실시자에 침해금지청구 외에 금전적인 배상을 목적으로 손해배상을 청구할 수 있다. 민법 제750조에서는 고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있음을 규정하고 있으며, 특허법 제128조에서는 특허권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있음을 규정한다.

더욱이, 특허법에서는 특허권이 일반 재산권에 비하여 손해액의 입증이 용이하지 않다는 점을 이유로 손해액의 추정에 관한 규정(특허법 제128조 제2항 내지 제7항)을 두고 있다.

특허권자가 침해에 대응할 수 있는 방안 중 침해금지청구가 장래를 향한 침해를 금지하는 것이라면 손해배상청구는 이미 이루어진 침해행위로 인한 손해를 청구한다는 점에서 의의가 있다. 즉, 특허권자는 장래의 침해에 대하여 침해금지청구를 구하고, 이미 이뤄진 침해행위에 대하여 손해배상청구로 대응할 수 있다.

2. 손해배상청구권의 발생 요건

특허법 제128조에서는 특허권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있음을 규정한다.

즉, 특허권의 침해에 대한 손해배상청구권이 발생하기 위해서는, 가) 침해자에게 고의 또는 과실이 있고, 나) 특허권에 대한 침해행위가 있어야 하며, 다) 침해행위로 인한 손해가 있어야 한다.

첫 번째 요건과 관련하여, 특허법 제130조에서는 타인의 특허권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정함을 규정한다. 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 일반 재산권에 비하여 과실의 입증이 어려운 점과 공개특허공보, 등록 특허공보 등을 통하여 공시된 점을 고려한 것이다. 따라서, 특허권자는 침해자의 과실을 별도로 입증할 필요가 없으며, 침해자는 과실의 추정을 복멸하기 위한 사정을 주장 및 입증하여야 한다.

두 번째 요건과 관련하여, 특허권에 대한 침해행위는 특허권의 존속 중 정당한 권원이 없는 자가 특허발명의 보호범위에 속한 발명을 업으로 실시하는 것을 의미한다.

세 번째 요건과 관련하여, "손해"는 침해행위와 상당인과관계에 있는 모든 손해로서, (1) 침해행위로 인해 특허권자가 가지고 있던 이익이 손실되는 적극적 손해, (2) 침해행위가 없었다면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 손실인 소극적 손해와, (3) 정신적 손해[11]를 포함한다.

3. 손해배상청구의 중요성 대두

가. 침해금지청구에 대한 제한

(1) eBay 판례[12]

미국의 eBay 판례는 원고 MercExchange가 피고 eBay의 침해금지를 청구한 사안으로, 미국 연방 대법원은 침해금지청구를 인용하기 위하여는 특허권자가 네가지 요소를 입증해야 함을 판시한 바 있다. 구체적으로, 미국 연방 대법원은 특허권자가 1) 침해로 돌이킬 수 없는 피해를 입고, 2) 손해배상과 같이 법률에서 구제할 수 있는 구제 수단이 그 피해를 보상하기에 부적절하고, 3) 원고와 피고 사이의 어려움의 균형을 고려할 때 형평성에 대한 구제책이 보장되고, 4) 영구 금지 명령에 의해

11) 서울중앙지방법원 2003. 12. 2. 선고 2002가단 109162
12) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 앞의 판례

공익이 박탈되지 않을 것을 입증해야 침해금지청구를 인용할 수 있음을 판시하였다. 결과적으로, eBay 판례에서는 원고 MercExchange가 특허 기술을 실시하지 않는다는 점에 기초하여 특허권자에 돌이킬 수 없는 피해가 있음이 인정되지 아니하여 침해금지청구가 기각되었다.

(2) 특허 괴물

앞서 설명한 eBay 판례의 여파로 특허 괴물의 침해금지청구 역시 크게 제한될 것으로 판단된다.[13] 특허 괴물 역시 특허 기술을 비실시함에 따라, 돌이킬 수 없는 피해의 발생을 입증하기 어려울 것으로 예상되기 때문이다. 즉, 특허 괴물은 침해자를 “배제”해야 할 필요성을 입증하기 어려울 것이며, 비차별적으로 실시를 허가하여 금전적 배상이 적절한 보상이 아님을 주장하기 어려울 것이며, 법원은 적절한 보상을 제공할 수 있는 실시료 수준을 쉽게 수량화할 수 있을 것이기 때문이다.

(3) 표준특허에서의 특수성

eBay 판례는 FRAND 약정에 의한 표준필수특허에 대한 침해금지청구 역시 제한할 것으로 판단된다. Apple Inc. v. Motorola, Inc. 판례[14]에서 미국 연방항소법원은 eBay 판결의 4가지 원칙에 근거하여 표준특허권에 기한 침해금지청구권 행사를 판단해야 함을 판시하였으며, 기술표준의 특성상 비차별적으로 라이선스를 약정한다는 점을 고려하여 표준특허권자인 Motorola가 돌이킬 수 없는 피해를 입증하지 못하였음을 이유로, 침해금지청구를 기각하였다.

나. 우리나라 개정법

(1) 징벌적 손해배상제도의 도입

2019. 7. 9. 시행된 개정 특허법에서는 손해액의 3배를 넘지 아니하는

---

13) Eli Greenbaum, Puzzles of the Zero-Rate Royalty, 27 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1 (2016)
14) AppleInc. v. Motorola, Inc.,April 25, 2014, 2014WL1646435

범위 내에서 배상액을 산정하는 징벌적 손해배상제도를 도입하여 특허권자 보호를 강화하고 있다.[15] 기존에는 특허 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어 실손해 배상의 원칙을 고수하였으나, 고의적인 침해행위를 한 자에 대한 제재수단으로서의 실효성이 낮아 침해행위를 예방하기 부족함을 이유로, 징벌적 손해배상제도를 도입한 것이다.

(2) 특허권자의 생산능력 초과분의 손해배상 인정

2020. 12. 10. 시행된 개정 특허법에서는 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해자의 판매수량에 대하여는 합리적인 실시료로 추가 배상을 하도록 함으로써, 특허권자의 생산능력을 초과하는 특허침해자의 제품판매에 대해서도 손해배상을 하도록 하였다. 이를 통해, 침해자가 판매한 모든 침해품에 대하여 손해액 산정이 가능해졌으며, 침해자의 대규모 침해로부터 특허권을 유효하게 보호할 수 있을 것이다.

다. 소결

eBay 판례에 기초하여 미국에서는 특허권의 침해금지청구를 무조건적으로 인정하지는 않는 방향으로 판례의 태도가 바뀌었으며, 그 여파로 특허 괴물이나 FRAND 약정 상의 표준필수특허의 침해금지청구가 사례에 따라 제한되고 있다.

즉, 미국에서는 특허권자가 특허 기술을 비실시하거나 FRAND 약정에서와 같이 비차별적으로 라이선스를 제공하는 경우 특허권자에게 돌이킬 수 없는 피해가 없음을 이유로 침해금지청구를 제한하고 있으며, 손해배상과 같은 금전적 보상에 의해 침해에 대응할 것을 유도하고 있다.

또한, 한국 개정 특허법에서는, 침해자가 판매한 모든 침해품에 대하여 손해액 산정이 가능하도록 하며, 고의적으로 침해한 경우 최대 3배까지 손해배상을 부가함으로써, 손해배상을 통한 침해에의 민사적 제재를 강화하고 있다.

---

15) 송대호 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영 의원(의안번호 8842), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2017.11, 9-10면 참고

이처럼, 미국 판례 실무상으로 침해금지청구가 제한되고 있으며, 국내 개정법 상으로도 손해배상에 의한 침해에의 민사적 제재가 강화되고 있다는 점에 근거하여, 특허권의 침해에 대한 손해배상청구의 중요성은 앞으로 더더욱 중요해질 것으로 판단된다.

제 2 절 손해배상액의 산정

1. 손해배상액의 의의

특허권의 침해에 따른 손해배상청구권에 의한 손해배상액은, 특허권에 대한 침해행위와 상당인과관계에 있는 모든 손해를 위한 금전배상의 액수에 해당한다. 특허권의 침해에 따른 손해배상은 금전배상이 원칙이며, 손해배상의 액수가 손해배상액에 해당하게 된다. 예외적으로, 정신적 손해의 경우에는 금전배상 외에 신용회복조치를 청구할 수도 있으나, 이하에서는 손해배상과 금전배상이 대응하는 것을 전제로 설명하도록 한다.

2. 특허법 제128조에 의한 손해배상액

가. 손해액의 산정

특허법 제128조 제2항에서는 특허권자의 생산능력의 범위 내의 양도수량에 대하여는 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱하여 손해액을 산정하고 특허권자의 생산능력의 초과분에 대하여는 합리적 실시료로 계산하여 손해액을 산정하도록 한다.

특히, 2020. 12. 10. 시행된 개정 특허법에서는 특허권자의 생산능력의 초과분에 대하여도 합리적 실시료로 손해액을 산정하도록 함으로써, 특허권자의 생산능력을 한도로 손해액을 산정하였던 종래의 법령을 수정하였다.

이를 통해, 특허권자는 침해자의 양도 수량을 입증하는 경우 침해자의

단위수량당 이익액을 입증하지 못한 경우에도 용이하게 손해액을 산정할 수 있다.

나. 손해액의 추정

특허법 제128조 제4항에서는 침해자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정함을 규정한다.

이는 침해자의 단위수량당 이익액이 특허권자의 단위수량당 이익액보다 높은 경우 원용할 수 있는 규정이다.[16]

이때, 침해자는 특허권자의 실손해액이 자신의 이익액보다 적음을 입증하여 손해액 추정을 복멸시킬 수 있다.

다. 손해액의 의제(합리적 실시료)

특허법 제128조 제5항에서는 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있음을 규정한다.

이 규정은 침해로 인해 특허권자가 실시 계약을 체결하지 못하는 경우의 손해를 고려한 것으로, 손해액의 하한액을 정한 것으로 볼 수 있다.

특히, 2019. 7. 9. 시행된 개정 특허법에서는 “통상적”으로 받을 수 있는 금액에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 규정을 개정하였다. 법원에서 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 통상실시권의 실시료에 준하여 판단함에 따라[17] 해당 특허 발명의 매출액 대비 2% 내지 5%에 불과하여 미국의 13.1%와 비교할 때 상당히 낮게 나타나고 있으며, 개정법은 이를 확대함으로써 특허권의 경제적 가치를 제고하고자 하는 것이다.[18]

라. 손해액의 참작

---

16) 조영선, 「특허법」, 박영사, 2015, 518면 참고
17) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006
18) 송대호, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영 의원(의안번호 8842)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2017.11, 4면 참고

특허법 제128조 제6항은 손해액이 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있음을 규정한다. 특허발명이 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액은 손해액의 하한선을 규정한 것에 불과하기 때문에 실제 손해가 이를 초과하는 것을 입증하면 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있음을 명확히 한 확인적 의미의 규정이다.[19]

마. 손해액의 인정

특허법 제128조 제7항에서는 특허권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있음을 규정한다.

다만, 법원은 본 조항이 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아님을 판시하였으며, 법원이 본 조항에 따라 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다하여야 하고, 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정하여야 함을 판시하였다.[20]

바. 징벌적 손해배상

특허법 제128조 제8항에서는 법원은 타인의 특허권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있음을 규정한다.

또한, 특허법 제128조 제9항에서는 법원이 배상액을 판단할 때에는 다음의 사항을 고려해야함을 규정한다.

(1) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부

(2) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도

---

19) 임병웅, 「리담 특허법」, ㈜한빛지적소유권센터, 2020, 863면 참고

20) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728

(3) 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
(4) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
(5) 침해행위의 기간·횟수 등
(6) 침해행위에 따른 벌금
(7) 침해행위를 한 자의 재산상태
(8) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

본 조항은 2019. 7. 9. 시행된 개정 특허법에서 도입된 것으로, 고의적인 침해행위를 한 자에 대한 제재수단으로서의 실효성이 낮아 침해행위를 예방하기 부족함을 이유로, 징벌적 손해배상제도를 도입한 것이다.

3. 합리적 실시료 산정의 중요성

앞서 설명한 바와 같이, 특허법 제128조 제2항에서는 특허권자의 생산능력의 초과분에 대하여 합리적 실시료로 손해액을 산정할 수 있음을 법제화하였을 뿐 아니라, 특허법 제128조 제5항에서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있도록 한다.

특히, 특허법 제128조 제5항과 관련하여, 2019. 7. 9. 시행된 개정 특허법에서는 “통상적”으로 받을 수 있는 금액에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 규정을 개정함으로써, 특허권의 경제적 가치를 제고하고자 하였다.

이처럼, 개정 특허법에서는 특허권자의 생산능력의 초과분에 대한 합리적 실시료 상당의 손해액을 인정하고 있으며, “통상적”으로 받을 수 있는 금액에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 규정을 개정함으로써, 손해액 산정에 있어 합리적 실시료 산정의 역할을 강조하고 있다.

또한, 특허법 제128조 상의 손해액 추정 규정을 활용한다 하여도 실손해배상 원칙 상 침해자의 반증에 따라 특허권자에게 인정되는 손해액은 매우 적은 것이 사실이다. 더욱이, 손해액 추정 규정은 손해를 추정하는 것은 아니므로, 특허권자가 특허 발명을 실시하지 않는다면 손해액 추정 규정은 더더욱 제약을 받을 수 밖에 없다.[21] 이에 따라, 손해액 추정 규

정을 이용한다 하더라도, 손해액의 하한액을 염두해둔 합리적 실시료 산정 범위와 큰 차이가 없을 것이다.

또한, 표준특허분쟁의 경우 침해자는 침해행위에 대한 손해액을 배상해야할 뿐 아니라, 손해액의 배상 이후에도 사업 영위를 위하여 표준특허를 실시해야하는 경우가 많다. 이 경우, 표준특허의 실시에 대한 실시료가 또 하나의 분쟁 사항이 될 수 있으므로, 손해액의 산정에서 합리적 실시료를 다툰다면 분쟁을 종국적으로 해결할 수 있을 것이다.[22]

결과적으로, 법원에서 "합리적" 실시료 산정을 인정하던 것[23]을 넘어, "합리적" 실시료 산정이 법제화된 점, 특히 특허권자의 생산 능력의 초과분에 대하여서도 합리적 실시료를 인정하는 것이 법제화된 점, 손해액 추정 규정으로도 낮은 손해액이 인정될 수 있다는 점, 표준특허의 경우 실시료 산정이 종국적 분쟁 해결이 될 수 있다는 점 등을 고려할 때, 앞으로 진행될 손해배상의 소에서 합리적 실시료 산정의 역할은 중요하다 할 것이다.

제 3 절 합리적 실시료 산정

1. 합리적 실시료의 의의

특허권의 침해행위에 대한 손해배상의 청구에서 법원은 합리적 실시료 상당액을 특허권자의 손해액인 것으로 할 수 있다. 이는 특허권자가

---

21) 우리나라 학설과 판례 모두 침해자의 이익에 근거하여 손해액을 산정할 때 특허권자가 스스로 발명을 실시하여 제품을 판매하고 있지 않으면 이익의 상실이라는 손해가 발생했다고 보기 어렵다는 점에서 본 규정이 적용되려면 권리자가 스스로 발명을 실시하고 있을 것을 요구하고 있다. 조영선, 앞의 책, 520면 참고

22) 한재성, 표준특허침해로 인한 손해배상액 산정 기준에 관한 연구, 서울대학교 석사 학위, (2018), 59면 참고

23) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006

라이선스를 체결하지 못한 것에 대한 손해 발생을 인정한 것으로, 손해액의 하한액을 염두한 것이다. 이에 따라, 특허권자는 합리적 실시료 상당액을 손해액으로 하여 손해배상을 받을 수 있다. 물론, 특허권자는 합리적 실시료 상당액을 초과하는 손해액을 입증한다면 합리적 실시료 상당액의 초과분에 대하여도 손해배상을 받을 수 있으며, 이는 법령(특허법 제128조 제6항) 상으로도 규정이 되어있다.

2. 우리나라에서의 합리적 실시료 산정

가. 법령

특허법 제128조 제5항에서는 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있음을 규정한다.

나. 판례

국내법원의 판례[24]는 “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 한다”고 판시한 바 있습니다.

구체적으로, 대법원은 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 해당 기술분야에서 같은 종류의 특허 발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명의 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체 기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시

24) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006; 대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733

까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 한다고 판시한 바 있다.

다. 소결

이처럼 우리나라의 특허법은 합리적 실시료 상당액을 손해액으로 청구할 수 있음을 규정하고 있으며, 우리나라의 법원은 실시료 상당액 산정 시 다양한 요소들을 고려하여 탄력적으로 손해액을 산정할 수 있음을 판시하였다. 실제 소송에서 실시료 상당액에 기초하여 손해가 인용되는 비율은 10%에 불과하다.[25] 다만, 제128조의 개정에 따라 권리자의 생산능력 초과분이나 추정이 복멸되어 공제된 금액이 있는 경우 특허권자는 그에 대한 합리적 실시료의 보충적 배상을 청구할 수 있도록 명시되었기 때문에 이제는 합리적 실시료에 기초한 손해배상이 적극적으로 활용될 것으로 보인다.

3. 외국에서의 합리적 실시료 산정

가. 미국

(1) 개요

미국의 특허 침해 소송에서 손해액 산정의 기초로 합리적 실시료를 산정하는 사례가 지속적으로 증가하고 있다. 2007년에서 2016년 사이의 특허 침해 소송에서 손해액에 합리적 실시료가 인정된 비율은 79%에 이른다.[26] 미국 특허법 제284조에서는 합리적 실시료를 손해액으로 산정할 수 있음을 명문상으로 규정하고 있으며, 법원 역시 합리적 실시료를 통

25) 최지선, 법원의 특허침해 손해액 산정방법-통계학적 분석과 기술가치평가 방법론 활용 가능성 검토를 중심으로, 서울대학교 박사학위논문, (2017), 112면 참고

26) PwC, 2017 Patent Litigatin Study(http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf)

하여 특허권자에게 충분한 배상을 보장하고 있다.

(2) 가상 협상법

특허권자와 침해자가 침해가 이루어지기 직전에 협상을 통해 라이선스 계약을 체결하는 경우를 상정하여 실시료를 산정하는 접근법이다.

즉, 가상 협상법에서는 실시료 산정의 기준 시점을 침해 이전으로 설정하여 가상의 라이선스 계약을 산정함으로써, 실시료를 산정한다.

미국의 Georgia-Pacific 판결[27]에서는, 기존의 실시료, 대체 특허의 실시료, 라이선스의 성질과 범위, 특허권자의 라이선스 정책, 특허권자와 실시자의 관계, 비특허 제품 판매에 특허제품 매출이 미칠 영향, 특허의 존속기간 및 실시권의 내용, 특허제품의 이익률, 상업적 성공, 시장에서의 인지도, 특허발명의 우월성, 특허발명의 내용, 상업적 가치, 침해자의 이용 정도, 동종업계의 관행적 실시료, 수익배분 현황, 침해자의 수익에 발명이 기여한 부분, 전문가의 의견, 가상계약의 실시료와 같은 기준 요소들을 제시하여 합리적 실시료를 산정한 바 있다.

구체적으로, Georgia-Pacific 판결에서 열거한 요소는 다음과 같습니다.

1) 확립된 실시료를 증명하거나 증명하려는 경향이 있는 소송 중인 특허의 라이선스에 대해 특허권자가 받는 실시료. 2) 소송 중인 특허와 유사한 다른 특허의 사용에 대해 라이선스 사용자가 지불한 요율. 3) 배타적 또는 비배타적으로서 또는 영역 또는 제조 제품이 판매될 수 있는 대상에 대한 제한 또는 비제한으로서, 라이선스의 성격과 범위. 4) 다른 사람에게 발명을 사용하도록 라이선스를 부여하지 않거나 독점을 유지하기 위해 고안된 특별한 조건에서 라이선스를 부여함으로써 특허 독점을 유지하기 위해 라이선스 제공자가 수

27) Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)

립한 정책 및 마케팅 프로그램.

5) 동일한 사업 부문에서 동일한 영역의 경쟁자인지 여부 또는 그들이 발명가 및 발기인인지 여부와 같이, 라이선스 제공자와 라이선스 사용권자 사이의 상업적 관계.

6) 특허특화품의 판매가 실시권자의 다른 제품의 판매촉진에 미치는 영향; 특허를 받지 않은 품목의 판매를 생성하는 라이선스 제공자에게 본 발명의 기존 가치; 그리고 그러한 파생 상품 또는 수송된 판매의 범위.

7) 특허 기간 및 라이센스 기간.

특허 하에 만들어진 제품의 확고한 수익성, 상업적 성공, 현재의 인기.

8) 유사한 결과를 도출하는데 사용되었던 기존 모드 또는 장치(있는 경우)에 비해 특허 재산의 유용성과 이점.

9) 특허 발명의 성격, 라이선스 제공자가 소유하고 생산한 특허 발명의 상업적 구현의 특성, 발명을 사용한 사람들의 이점.

10) 침해자가 발명을 사용한 정도 및 해당 사용의 가치를 입증하는 모든 증거.

11) 특정 사업 또는 비교 가능한 사업에서 발명 또는 유사 발명의 사용을 허용하기 위해 관례적일 수 있는 이익 또는 판매 가격의 부분.

12) 특허를 받지 않은 요소, 제조 과정, 비즈니스 위험 또는 침해자가 추가한 중요한 기능 또는 개선과 구별되는 것으로 발명에 인정되어야 하는 실현 가능한 이익의 부분.

13) 자격을 갖춘 전문가의 의견 증언.

14) 라이선스 제공자(예: 특허권자)와 라이선스 사용자(예: 침해자)가 합의에 도달하기 위해 합리적이고 자발적으로 노력했다면 침해가 시작된 시점에 합의했을 금액; 즉, 사업 제안으로 특허 발명을 구현하는 특정 물품을 제조 및 판매할 수 있는 라이센스를 원하는 신중한 실시권자가 실시료로 지불할 용의가 있으면서

도 합리적인 이익을 얻을 수 있는 금액과 라이선스를 부여할 의사가 있는 신중한 특허권자가 수용할 수 있는 금액.

최근의 판례들[28] 역시 Georgia-Pacific 판결에서의 기준 요소들을 이용하여 합리적 실시료를 산정하고 있으며, Georia-Pacific 판결에서의 기준 요소들은 가상의 협상을 기반으로 한 배상액 산정에서 의지할 만한 규범의 틀로 통용되고 있다.

다만, 연방 순회 변호사 협회(Federal Circuit Bar Association)는, Georgia-Pacific 판결의 기준 요소가 너무 많고 복잡하여 배심원단의 이해를 방해함을 이유로, 2016년 1월 모델 배심원 지침(Model Jury Instruction)에서 다음과 같은 요소들을 제시한 바 있다.

1) 특허가 피고 제품에 기여하는 가치.
2) 특허 이외의 요소가 피고 제품에 기여하는 가치.
3) 비교 가능한 라이선스 계약.

(3) 분석적 접근법

분석적 접근법은 침해자의 내부 자료에 기초하여 침해자가 침해 당시에 예상한 이익규모를 정하고, 이를 특허권자와 침해자 사이에서 배분한 뒤, 실제의 침해 규모에 분배된 실시료율을 곱하여 합리적 실시료를 산정하는 접근법이다.

TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp. 판결[29]에서 법원은 침해자의 이익과 실시료율에 관한 분석적 접근법을 이용하여 합리적 실시료를 산정한 바 있다. 법원은 이 사건에서 침해자가 침해 직전 예상했던 총수익에 기초하여 합리적 실시료율을 산정한 바 있다.

분석적 접근법은, 가상의 실시계약을 전제로 하지 않으며 침해자의 내부 자료에 기초하여 침해 당시에 예상한 이익 규모를 고려한다는 점에

---

28) LaserDynamics, Inc. v. Quanta Comp., Inc., 694 F.3d 51, 60 n.2 (Fed. Cir. 2012); Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1335 (Fed. Cir. 2009)

29) TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)

서, 가상 협상법과 차이가 있다.

(4) 비교 가능한 라이선스를 고려한 산정 [30]

해당 특허와 관련하여 비교 가능한 라이선스가 확인되는 경우 그 금액만을 기준으로 합리적 실시료를 산정하는 방법론이다.

(5) 비용 절감

침해자가 침해행위로 인해 절감한 비용을 기준으로 합리적 실시료를 책정하는 방법론으로, Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc. 판례[31]에서는 피고가 특허침해를 통해 절감한 제설 비용을 기준으로 일정 비율을 곱한 금액을 합리적 실시료로 산정한 바 있다.

나. 유럽

프랑스 지적재산권법 L. 615-7은 특허권자가 (1) 침해로 입은 실제손해와 (2) 실시료에 근거한 손해 중 어느 하나를 선택하여 손해배상을 청구할 수 있음을 규정한다.

프랑스 법원은 실시료 상당액을 손해액으로 산정하는 경우 실시료 베이스를 침해자의 이익액으로 하며[32], 동일한 실시계약의 선례, 해당 기술분야에서 적용되어 오는 실시료율의 실태 등을 고려하여 실시료율을 결정한다.

또한, 독일 특허법 제139조 제2항은 특허권자가 침해자가 특허발명의 실시허락에 대한 대가로 지불해야할 상당 금액을 손해배상액으로 산정하여 주장할 수 있음을 규정한다.

다. 일본

일본 특허법 제102조 제3항에서는 특허권자가 고의 또는 과실에 의해 특허권을 침해한 사람에 대해 특허의 실시에 대해 받아야 하는 금액에

---

30) Trell v. Marlee Electronics Corp., 912 F2d 1443 (Fed. Cir. 1990)
31) Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc, 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)
32) Cass. Com., March 1, 1994, PIBD 1994, 567, III, 287

상당 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있음을 규정한다.

또한, 일본 법원은 사실심 변론 종결시까지 나타난 모든 자료를 감안하여 상당한 실시료 배상액을 결정한다.[33] 구체적으로, 일본 법원은 실시료 베이스를 케이스 별로 산정하고 있으며, 과거의 실시계약 예, 업계의 실정, 특허발명의 내용, 공헌도, 침해품의 판매가격, 수량, 시기, 시장에서의 당사자의 지위 등을 고려 요소로 실시료율을 결정한다. 특히, 일본 지식재산 고등법원(知財高裁)은 손해액 산정을 위한 실시료 산정 시 하기의 요소를 고려해야 함을 판시한 바 있다.[34]

(1) 특허발명에 대한 실제 실시계약에서 정해진 바 있었던 실시료율
(2) 해당 기술분야에서의 실시료 실태
(3) 특허발명의 기술 가치 및 대체 기술에 의한 대체 가능성
(4) 특허발명의 침해품의 이익에 대한 공헌도
(5) 권리자와 침해자의 경업여부 및 권리자의 영업방침

라. 중국

중국 특허법 제71조에서는 실시료액에 미리 설정된 배수를 곱한 합리적 금액을 손해배상액 산정 기준의 하나로 제시한다.

다만, 중국 특허법 제71조에서는 실시료에 기초한 손해액 산정 기준보다 침해로 인한 손해액과 침해자의 이익액을 우선적으로 손해액 산정 기준으로 할 것을 규정한다.

4. 구체적 산정법으로서 하향식 접근법

앞서 살펴본 바와 같이, 우리나라에서는 변론종결시까지 나타난 여러 가지 사정을 복합적으로 고려하여 합리적 실시료를 산정하여 손해배상액을 산정한다.

특히, 법원은 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 해당 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을

33) 中山信弘・小泉直樹 編, 新注解 特許法[第2版] 中卷, 青林書院(2017), 2007-2008면 참고
34) 知財高裁 令和1年 6. 7. 平成30年 (ネ) 第10063号

수 있는 실시료 등 비교 가능한 라이선스 계약을 고려하여 합리적 실시료를 산정하고 있다.

또한, 법원은 합리적 실시료를 산정하는 경우 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허발명을 대체할 수 있는 대체기술의 존재 여부 등 특허권의 경제적 가치에 대해서도 고려하고 있다.

미국을 포함한 외국의 사례에서도 비교 가능한 라이선스 계약과 특허권의 경제적 가치를 고려하여 합리적 실시료를 산정하고 손해액을 산정하는 것을 확인할 수 있었다.

특히, 미국의 연방 순회 변호사 협회는 Georgia-Pacific 판결의 기준 요소를 함축하여 특허가 피고 제품에 기여하는 가치, 특허 이외의 요소가 피고 제품에 기여하는 가치, 비교 가능한 라이선스 계약을 중심으로 실시료를 산정하여 손해액을 산정할 것을 제안한 바 있다.

이처럼, 우리나라 뿐 아니라 외국에서도 손해액의 산정 시 비교 가능한 라이선스 계약과 특허권의 경제적 가치를 고려하여 합리적 실시료를 산정하는 것을 확인하였다.

또한, 외국에서의 합리적 실시료 산정에서는 일반적으로 실시료 산정의 기초가 되는 실시료 베이스를 결정하고, 실시료 베이스에서 해당 특허가 공헌한 비중을 의미하는 실시료율을 곱하여 합리적 실시료를 산정한다.

이때, 실시료율의 산정에 있어 비교 가능한 라이선스 사례를 참고하는 상향식(bottom-up) 접근법과 산정의 기초를 차지하는 특허 전체의 공헌비율을 산정하고, 그 후 분쟁 대상이 되는 특허의 공헌비율을 적용하여 구하는 하향식(Top-down) 접근법이 고려될 수 있다.[35]

비교 가능한 라이선스 계약이 있는 경우 해당 라이선스 계약을 참고하여 실시료를 산정하는 것이 합리적이라 할 것이나, 비교 가능한 라이선스 계약이 없는 경우에는 실시료 산정의 구체적 산정법으로 하향식 접근법이 고려될 수 있다.

---

35) 특허청 및 한국지식재산보호원, 표준특허 분쟁대응 가이드, (2020), 84-85면 참고

미국의 In re Innovatio 판례[36]에서도 피고의 Wi-Fi 칩이 실시한 표준필수특허의 상위 10%의 개수 300개 중 원고의 특허 수가 19개인 점에 기초하여 가치 비중이 높은 특허 개수(300개) 중 원고의 특허 개수(19개)의 비율을 칩 판매로부터 얻은 수익에 곱하여 실시료를 산정한 바 있다.

In re Innovatio 판례에서 미국 법원은 침해자의 실시가 다수의 특허 침해를 전제하여 실시료가 과도하게 책정되는 실시료 과적(royalty stacking) 문제를 해결할 수 있으며, 비교 가능한 라이선스가 없는 경우에도 합리적 실시료를 산정할 수 있다는 점을 근거로, 하향식 접근법에 의한 실시료 산정을 인정하였다.

이처럼 합리적 실시료의 산정의 일 방법으로서, 비교 가능한 라이선스가 없는 경우에 하향식 접근법을 통한 실시료 산정이 각국 판례에서 인정되고 있으며, 실시료 과적 등의 문제의 대안이 될 수 있다는 점에서 그 역할이 주목된다.

36) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

제 3 장 실시료 산정에 있어서의 하향식 접근법

제 1 절 하향식 접근법의 의의

하향식 접근법은 손해액 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정할 때 사용되는 접근법이다. 하향식 접근법은, 우선적으로 침해자가 실시했던 특허 포트폴리오의 사용에 대해 지불해야 하는 총 금액(최대 누적 실시료)을 선언하고, 다음으로 총 특허 개수 중 손해배상을 청구하는 특허권자의 특허 비율을 산정하고, 산정된 비율을 최대 누적 실시료에 곱하여 손해배상을 청구하는 특허권자에게 적용할 수 있는 실시료율을 결정하는 것이다.

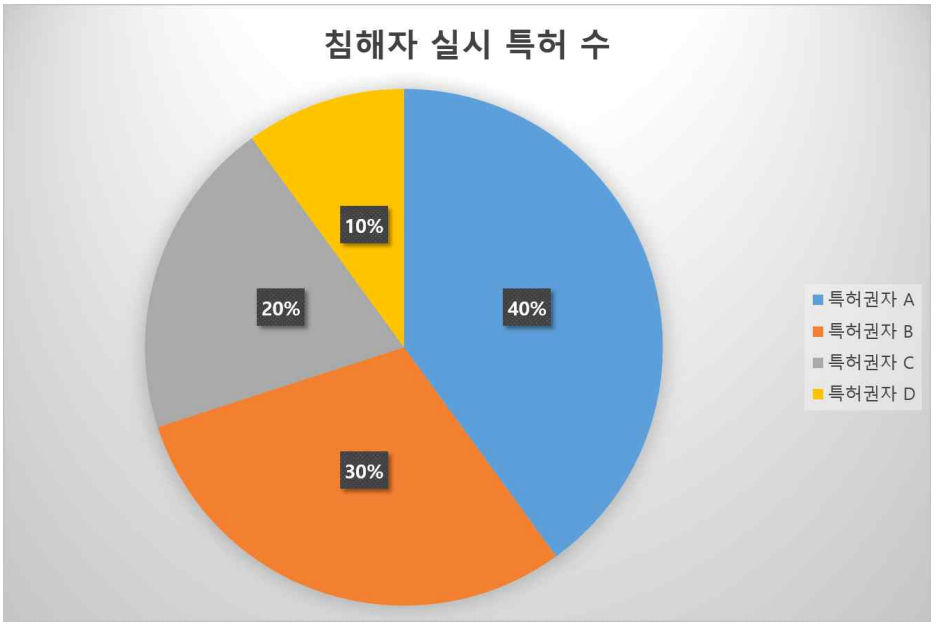

그림 1 침해자 실시 특허 수 중 각 특허권자의 특허 비율의 일례

예를 들어, 그림 1에서의 일례와 관련하여, 특허권자 B가 손해배상을 청구한 경우라면, 침해자가 실시한 전체 특허권의 개수 중 특허권자 B의 특허권의 비율인 30%를 최대 누적 실시료에 곱하여 특허권자 B의 실시료율에 기한 손해액을 산정할 수 있다.

즉, 하향식 접근법은 침해자가 제조 및 판매한 제품 또는 부품이 실시한 특허권의 개수를 구한 후 손해배상을 청구하는 특허권자의 특허권의 개수의 비율을 구하는 식으로 손해배상을 청구하는 특허권자의 기여도를 산정하는 것이다.[37]

결과적으로, 손해배상액의 산정에 있어 합리적 실시료 산정의 방법으로서의 하향식 접근법은 총 실시료 "파이"를 결정하고, "파이"를 복수의 특허 보유자에게 분배하는 방식으로 실시료율을 산정하는 것이며, 상한 한계치를 우선적으로 구한 후 대상 특허의 수의 비율을 구하는 방법이라고 하여 "하향식(Top-down)" 접근법이라 명명되었다.

1. 최대 누적 실시료(Maximum cumulative royalty)

손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 하향식 접근법은 우선적으로 침해자가 실시료로 지불해야 하는 총 금액(최대 누적 실시료)을 결정한다.

즉, 하향식 접근법은 실시료의 전체 "파이"를 우선적으로 결정하는데, 이는 침해자가 지불해야하는 실시료의 상한을 결정하는 것으로 볼 수 있다.

이처럼, 하향식 접근법은 단일한 제품 또는 부품의 제조 및 판매 과정에서 동시다발적으로 복수의 특허 침해가 수반되고, 이에 따라 합리적 실시료의 손해액의 총합이 지나치게 커지는 실시료 과적 문제를 해결하기 위하여, 침해자의 이익액을 기준으로 합리적 실시료 총액의 상한선을 설정한다.

2. 최대 누적 실시료의 분배

하향식 접근법은 합리적 실시료 총액의 상한선에 해당하는 최대 누적 실시료를 결정한 이후 침해자가 침해 행위로 실시한 특허권의 총 개수에서 손해배상을 청구한 특허권자가 보유한 특허권의 개수 사이의 비율을

---

37) Jonathan D. Putnam, Economic Determinations in "Frand Rate"-Setting: A Guide for the Perplexed, 41 Fordham Int'l L.J. 953, 1013 (2018)

결정한다.

최종적으로, 하향식 접근법은, 최대 누적 실시료에 계산된 비율을 곱하여 손해배상을 청구한 특허권자가 주장할 수 있는 실시료율을 결정할 수 있다.

즉, 하향식 접근법은 “특허 카운팅(patent counting)”을 통하여 문제가 되는 기술에 대한 “가치 점유율”을 계산함으로써, “파이”를 복수의 특허 보유자에게 분배하는 방식으로 실시료율을 산정할 수 있다.

제 2 절 하향식 접근법의 등장 배경

하향식 접근법은 법령으로 규정되기보다 소송상에서 주장되는 것이 일반적이다.

하향식 접근법은 손해배상을 청구받는 피고에 의해 주장되어 판례에 의해 인정된 소송의 산물이다.

구체적으로, 하향식 접근법이 등장한 배경은 실시료 과적의 해소를 위한 것이다. 즉, 하향식 접근법은 실시료 과적으로 인해 최종 제품의 가격이 높아지며 관련 특허를 사용하는 하류 사업의 진입과 경쟁을 저해할 수 있다는 우려에 근거하여 소송상에서 주장된 것이다.

실시료 과적 문제에 대한 인식과 해결책을 가장 선명하게 보여준 예로 평가받는[38] 미국의 In re Innovatio 판결[39]에서는 손해배상청구의 피고였던 제조업체 측의 증인 Dr. Leonard에 의해 하향식 접근법이 제안된 바 있다.

이처럼, 손해배상을 청구받은 피고는 하향식 접근법을 주장하여 최대 누적 실시료를 상한으로 하여 실시료 부담을 제한할 수 있으며, 특히 모바일 산업과 같이 하나의 제품에 다수의 표준필수특허가 실시되는 경우 하향식 접근법을 효과적인 실시료 삭감 근거로 주장할 수 있다.

---

38) 특허청, 특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구, 2020, 91면 참고

39) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

제 3 절 외국에서의 하향식 접근법

1. 미국

In re Innovatio 판결[40]에서 미국 법원은 하향식 접근법을 사용하여 최종 실시료를 결정한 바 있다.

구체적으로, In re Innovatio 판결에서의 미국 법원은 전체 제품이 아닌 최소부품인 Wi-Fi 칩을 실시료의 대상으로 삼았으며, Wi-Fi 칩의 평균 가격을 토대로 피고가 칩 판매로부터 얻는 평균 수익을 계산하였으며, Wi-Fi 칩이 실시하는 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중을 84%로 특정하였으며, 상위 10%의 특허 개수 300개 중 원고의 특허 수가 19개인 점에 기초하여 가치 비중이 높은 특허 개수 중 원고의 특허 개수 비율을 침 판매로부터 얻는 수익에 곱하여 실시료를 산정하였다.

판례는, 침해품인 Wi-Fi 칩의 1개당 평균 가격($14.85)과 1개당 평균 이익률(12.1%)을 곱한 금액인 $1.80을 침해품 1개당 이익액으로 산출하였으며, 침해품 1개당 이익액을 침해자가 특허권자에게 지급할 용의가 있는 실시료의 상한선임을 명시하였다. 즉, 판례는 최대누적실시료를 침해품 1개당 이익액인 $1.80로 설정하였다.

또한, 판례는, 합리적 실시료가 특허발명의 기술적 가치증분에 대해서만 인정되어야 함을 이유로 Wi-Fi 칩이 실시하는 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중에 해당하는 84%를 최대누적실시료에 적용하여[41] $1.51를 산출하고, 관련 있는 전체 표준기술 가운데 원고의 표준특허기술이 차지하는 수적 비율($\frac{19}{300} = \frac{\text{원고의 특허권 개수}}{\text{관련 있는 전체 표준특허권 개수}}$)을 곱하여 1개당 $0.956를 합리적 실시료로 결정하였다.

이 판례에서 법원은 침해자가 판매하는 칩 가격에 대한 한계이익을

---

40) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

41) Mark Schankerman, How Valuable Is Patent Protection? Estimates by Technology Field, 29 RAND J. Econ. 77, 94 tbl.5 & n.12 (1998) (상위 10%의 특허의 가치가 전체 특허의 가치 중 84%를 차지한다는 보고서)

실시료의 상한으로 하기 때문에 실시료 과적의 문제를 해소할 수 있다는 점에서 하향식 접근 방식을 긍정하였으며, 특허기술의 가치측정 과정에서 다른 실시계약 선례를 고려할 필요 없이 원고의 특허가 갖는 가치를 평가할 수 있다는 점을 긍정적으로 평가하였다.

2. 유럽

영국의 Unwired Planet v. Huawei 사건[42]에서 영국 법원은 Unwired Planet 포트폴리오의 상대적 가치를 결정하기 위하여 특허 자체의 기술적 가치를 바탕으로 하기보다는 단순히 그 특허의 개수를 세어 해당 표준의 전체 특허의 수로 나누는 방식을 택하였다.[43]

영국 법원의 Birss 판사는, 표준 기술에 적절한 총 실시료(T)를 결정한 후 해당 표준 기술에 집적된 표준필수특허(SEP)가 표준에 기여하는 정도(S)에 따라 실시료율을 (TXS)로 하는 것을 실시료율을 산정하는 일방법으로 명시하기도 하였다.

3. 일본

일본 법원은 삼성(원고)이 애플(피고)를 상대로 3G UMTS 표준필수특허 침해에 관한 손해배상을 청구한 소송(Samsung v. Apple Japan 판결)[44]에서 전체 실시료율이 5%를 초과하지 않아야 함을 전제한 후, 표준특허로 선언된 전체 특허 1,889개 중 표준필수특허가 529개라고 인정하였으며, 상한 실시료율 5%를 529로 나누어 대상 삼성 특허 하나의 실시료율을 산정하였다.

이처럼 일본 법원은 실시료의 상한(최대 누적 실시료)을 결정하고, 결정된 상한을 특허의 수로 나누는 하향식 접근 방식을 적용하였으며, 하향식 접근 방식이 실시료 과적을 회피하는 데 유용하다는 의견을 표명하였다.[45]

---

42) Unwired Planet v Huawei & Anor. [2017] EWHC 711 (Pat) [149]
43) 특허청 및 한국지식재산보호원, 앞의 논문, 197면 참고
44) 知的財産高等裁判所 平成26年5月16日 平成25年(ネ)第10043号 判決
45) 特許廳, 前掲報告書, 36頁(“多數の特許權者が別個にロイヤルティを要求する

4. 중국

중국 법원은 화웨이(원고)가 삼성(피고)를 상대로 4G 표준필수특허에 근거하여 침해 소송을 제기한 사건(Huawei v. Samsung 사건)[46]에서 4G의 누적실시료율을 6%에서 8%로 설정하였으며, 화웨이가 보유한 4G 특허의 수가 전체 4G 특허의 수에서 10%라고 인정하고 그 수치에 따라 최종 실시료율을 결정하였습니다.

이처럼 중국 법원에서는 실시료율의 상한(최대 누적 실시료)을 정하고, 전체 표준필수특허에서 원고의 특허가 차지하는 비율을 실시료율의 상한에 곱하여 원고가 청구할 수 있는 실시료율을 정하는 하향식 접근법을 사용한 바 있다.

특히, 중국 광동성 고급인민법원은 표준필수특허 분쟁 사건을 심리함에 관한 가이드라인에서 표준필수특허 실시료 산정에서 하향식 접근법을 아래와 같은 요소로 규정하고 있다.

가. 표준필수특허가 제품 판매 및 이익에 대한 기여(다만, 그 기여는 특허가 표준으로 채택됨으로 인하여 증가한 부분은 포함하지 않음) 나. 대상 표준필수특허의 표준에 대한 기여 다. 표준으로 제정하기 전에 다른 대체기술의 존재 및 그 존재에 대한 비교우위 라. 대상 표준필수특허를 사용한 제품에서 납부한 표준필수특허실시료의 상황 마. 기타 관련 요소

場合、それらがu積し、標準を實施するためのコストが過度に高くなってしまうことがあり得ます。この問題は「ロイヤルティ・スタッキング」（ロイヤルティのu積過剰）と呼ばれ、同じ標準に係るSEPを多數の特許權者が保有している場合に起こり得る問題です。”).

46) 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初816号 判決書; 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初840号 判決書

제 4 절 우리나라에서의 하향식 접근법

침해 사건은 아니나, 실시료 수입에 대하여 직무발명보상금을 청구한 사건[47]에서 기여도를 산정함에 있어 실시 계약에 포함된 전체 특허의 수가 약 1,500개에 달하는 점에 근거하여 기여도를 1/1,500으로 산정한 바 있다.

제 5 절 하향식 접근법 도입의 쟁점

앞서 살펴본 바와 같이, 미국을 포함한 일본, 중국 등 지식재산권이 활발히 출원되고 있는 주요국들에서 손해배상액의 산정에서의 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법을 이용한다는 점을 확인하였다.

다만, 우리나라의 경우 실제 소송에서 실시료 상당액에 기초하여 손해가 인용되는 비율은 10%에 불과하며, 하향식 접근법을 적용한 사례 역시 찾아볼 수 없었다.

그러나, 앞서 살펴본 바와 같이, 제128조의 개정에 따라 특허권자의 생산능력의 초과분이나 손해액의 추정이 복멸되는 경우 특허권자가 합리적 실시료를 손해액으로 청구할 수 있도록 법문에 명시 되었기 때문에 이제는 합리적 실시료에 기초한 손해배상이 적극적으로 활용될 것으로 보인다.

이에 따라, 우리나라의 특허침해에 따른 손해배상의 소에서도 하향식 접근법에 기초한 실시료 산정이 고려되어야 할 것으로 판단된다.

이하에서는 하향식 접근법에 관한 쟁점을 간략히 소개하며, 후술하는 장에서 각 쟁점에 대하여 자세히 설명하도록 한다.

1. 최대 누적 실시료 결정에서의 쟁점

47) 특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268

앞서 설명한 바와 같이, 특허침해에 따른 손해배상에서 손해배상액 산정을 위하여 하향식 접근법에 기초하여 실시료를 산정하는 경우 우선적으로 침해자에게 부과할 수 있는 최대 실시료 즉, 최대 누적 실시료를 결정하게 된다.

최대 누적 실시료는 침해자에게 부과할 수 있는 실시료의 상한을 둠으로써, 침해자에게 과도하게 실시료가 과도하게 부과되는 실시료 과적 문제를 해결할 수 있다.

다만, 최대 누적 실시료를 결정하는 것은, 침해자가 실시료를 고려하지 않은 상태로 판매 가격을 책정할 확률이 높은 점, 실시료 과적의 우려와 달리 모든 특허권자가 실시료를 청구하지는 않을 것이라는 점에서 경제적 타당성이 없다는 견해가 있다.

이에 따라, 최대 누적 실시료를 결정하는 것이 경제적 타당성을 넘어 실시료 과적의 해소라는 이점에 기초하여 적용될 가치가 있는 것인지에 대한 검토가 필요하다.

2. 최대 누적 실시료의 분배에서의 쟁점

또한, 앞서 설명한 바와 같이, 특허침해에 따른 손해배상에서 손해배상액 산정을 위하여 하향식 접근법에 기초하여 실시료를 산정하는 경우 침해자가 제조 판매한 제품 또는 부품이 실시한 전체 특허권의 개수 중 원고(특허권자)의 특허권의 개수가 차지하는 비율(즉, 기여도)을 결정하고, 기여도를 최대 누적 실시료에 적용하여 해당 원고가 주장할 수 있는 실시료를 산정한다.

이처럼, 하향식 접근법은, 특허 카운팅을 기초하여 원고의 기여도를 결정함으로써, 특허 소유자의 시장 지배력에 따라 변동될 수 있는 거래가치의 불일치를 방지할 수 있다.

다만, 특허 카운팅이 특허권들 간의 상대적 가치 차이를 인정하지 않게되어 경제적 타당성이 결여될 수 있다는 지적 역시 존재한다. 또한, 기여도 산출에서의 분모가 될 수 있는 전체 특허 카운팅에 있어 필수특허의 경우 필수성의 결여 역시 문제될 수 있다.

이에 따라, 특허 카운팅의 사용의 정당성과 보완 가능성에 대하여 검토가 필요할 것으로 판단된다.

제 4 장 최대 누적 실시료에 대한 검토

제 1 절 최대 누적 실시료의 개념

침해에 따른 손해배상의 산정을 위한 하향식 접근법에서는 우선적으로 침해자가 제품 판매를 통하여 지불해야할 것으로 예상되는 최대 실시료를 설정한다. 즉, 하향식 접근법에서는 손해액의 일환으로 결정하는 합리적 실시료의 상한으로 최대 누적 실시료를 결정하는 것을 시작으로 한다.

“최대 누적 실시료”는 합리적 실시료 산정에서의 하향식 접근법을 옹호할 수 있는 가장 큰 이유가 된다. 침해자의 제품 또는 부품이 하나의 특허가 아닌 복수의 특허를 실시하는 경우라면 한 특허권자의 손해배상청구가 다른 특허권자들의 손해배상청구까지 이어질 수 있어 침해자가 지불해야하는 실시료가 과도하게 누적될 수 있다는 문제점이 있다. 이를 실시료 과적(royalty stack)이라 하며, 하향식 접근법은 실시료 과적을 통한 과도한 실시료의 누적을 방지할 수 있도록 침해자가 지불해야 하는 실시료의 상한(최대 누적 실시료)을 결정하는 것이다.

다만, “최대 누적 실시료”와 관련하여, 앞서 간략히 설명한 바와 같이, “최대 누적 실시료”가 경제적 타당성 없이 결정된 것일 수 있다는 비판이 있으며, 비판 측에서는 하향식 접근법에 의해 침해자의 이익액을 실시료액의 상한으로 하는 것은 침해자가 실시료 고려 없이 제품 가격을 책정한 점을 고려하지 않음을 비판한다.[48]

이하에서는 “최대 누적 실시료”의 산정의 당위성과 우리나라에서의 적용 가부에 대하여 검토해보도록 한다.

---

48) Teece, David J., 앞의 논문

제 2 절 실시료 과적(royalty stack) 문제

1. 실시료 과적의 의의

실시료 과적은 문제가 되는 특허권의 실시료 뿐 아니라, 제품에 적용되는 전체 특허권에 대한 실시료를 가정할 때, 제품의 상업적 실시가 불가능할 정도로 과도한 로열티가 부과되는 것을 의미한다.[49] 즉, 하나의 제품에 복수의 특허권이 존재하는 경우에 이 특허권에 대한 라이선스를 받기 위해서는 개별 특허권마다 실시료를 지급해야 하는데 이런 실시료 지급의 부담을 실시료 과적이라 한다.[50]

손해배상청구의 소에서 침해자가 제조·판매한 제품 또는 부품이 원고의 특허권 외에 다른 복수의 특허권을 실시한 경우 원고의 손해배상청구가 다른 특허권자의 손해배상청구로 이어져 침해자에게 손해배상의 일환으로 과도한 실시료가 산정될 수 있으며, 침해자의 제품 또는 부품 판매의 이익 보다 큰 실시료가 침해자에게 부과될 수 있다.

시장경쟁질서의 관점에서 실시료 과적은 기술 구현을 위해 당해 사업자가 지급해야할 실시료 총 합이 사업자가 거두어들이는 이윤 이상인 경우 당해 사업자가 실시료 부담으로 시장경쟁질서에서 부당하게 배제되는 것을 의미하기도 한다.[51]

이처럼, 하나의 기술을 이루는 복수의 특허권의 특허권자들이 각각의 특허권에 기초하여 실시료를 청구하는 경우 실시자가 부담해야 하는 개별 실시료를 모두 합한 총 실시료가 지나치게 높아지는 실시료 과적 문제가 발생할 수 있으며, 손해배상액 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우에도 이러한 실시료 과적이 고려되어야 한다.

2. 문제점

---

49) 특허청 및 한국지식재산보호원, 앞의 논문, 117면 참고

50) 특허청 국제지식재산연수원 국제교육과, 영·한·중 / 한·영·중 지식재산권 용어 사전, 2019, 247면 참고

51) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, Texas Law Review(2007), [Vol. 85:1991 2007], p. 2010 참고

가. 시장경쟁질서 붕괴

실시료 과적에 따라 침해자 또는 실시자에 대한 실시료의 총 합이 지나치게 높아지는 경우 침해자의 제품 단가에 비하여 실시료가 높아지는 문제가 발생할 수 있다.

이처럼, 제품 판매로 얻는 이익보다 잠재적인 지출 위협인 실시료의 총 합이 높아지는 경우 제품 생산의 제한으로 이어질 수 있으며 결과적으로 제품 시장의 붕괴가 발생할 수 있다.

또한, 실시료 과적에 따라 실시료가 높아지는 경우 이는 제품 가격의 증가로 이어질 수 있으며, 제품 가격의 상승은 산업 발전을 저해하거나 소비자 부담을 야기할 수도 있다.

특히, 시장 지배적 지위를 이용한 특허권자들의 실시료 청구에 따른 실시료 과적으로 시장경쟁이 무너질 수도 있으며, 이는 공정거래질서를 위협할 뿐 아니라, 최종적으로 소비자 피해를 야기할 수 있다.

나. 이중청구

또한, 실시료 과적은 실시료의 이중 청구라는 지적 역시 존재한다.[52] 즉 서로 보완적인 역할을 하는 기술에 대한 특허권자들이 당해 기술들을 필요하는 사업자에게 특허가 갖는 가치 이상의 높은 금액을 각각 독립적으로 청구하게 됨에 따라 실시료 과적이 발생한다고 보는 견해 역시 존재한다(쿠르노 보완 모형(cournot complements)).[53]

3. 기술분야의 특수성

실시료 과적은 하나의 제품 또는 부품이 동시에 복수의 특허권을 실시하는 경우에 특히 문제된다. 이에 따라, 복합기술이 주를 이루는 기술분야의 경우 특히 실시료 과적이 문제가 될 수 있다. 이하에서는 실시료 과적이 문제가 될 수 있는 기술 분야에 대하여 자세히 설명하도록 한다.

---

52) 권남훈 홍대식, 지식재산권에 대한 실시료 수준과 경쟁법의 역할, 정보법학 제15권 제2호(2011), 127-128면 참고

53) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, 앞의 논문, p. 2014 참고

가. IT 분야

(1) 복합기술의 분야

IT 분야의 제품의 경우 단일 제품 내에 복수의 부품이나 기술이 집적되는 경우가 많다. 예를 들어, 휴대용 단말의 경우 무선통신기술(3G, LTE, 5G 등), 근거리통신기술(Wi-Fi, Bluetooth, NFC) 등의 통신 기술 뿐 아니라, 디스플레이 기술, 각종 센서 기술, 배터리 기술, 반도체 기술, 소프트웨어 기술 등 다양한 기술이 집적될 수 있다. 휴대용 단말 뿐 아니라 반도체 산업의 반도체 칩 자체에도 수많은 특허 기술이 집적될 수 있다.

이처럼, IT 분야의 제품의 경우 하나의 제품의 제조하여 판매하는 경우 동시다발적으로 복수의 특허권을 실시할 수 있으며, 그 결과 실시료의 배상액의 총합이 지나치게 커질 수 있다.

(2) 특허 풀(Patent Pool)의 증가

더욱이, IT 분야의 경우 특허권자 사이의 특허풀이 형성되는 경우가 많으며, 이를 기초로 특허 풀 전체에 대한 라이선스를 제공하는 경우가 많으므로, 실시료 배상액의 총 합이 커질 수 있다.

(3) 표준특허의 분야

또한, IT분야의 경우 3GPP 등 여러 표준 개발 조직이 존재하며, 기술 표준화를 위해 표준 특허 채택이 활발히 진행된다. 이에 따라, 하나의 표준 기술 내에 복수의 표준 특허가 존재할 수 있으며, 하나의 표준 특허에 대한 손해배상의 청구가 다른 표준 특허에 기초한 손해배상 청구로 이어질 수 있어, 실시료 누적의 위험이 존재한다.

나. BT 분야

(1) 복합기술의 분야

바이오 기술 경우 하나의 제품 생산을 위하여 리서치 툴, 유전자 시퀀스, 벡터, 셀라인 등 다양한 기술적 요소가 복학적으로 동원되는 경우가 많기 때문에 실시료 과적이 문제될 수 있다.[54]

(2) Reach Through 실시료

바이오 기술 분야에서는 후속 연구개발에 불가결한 리서치 툴이 존재하는 경우가 많고, 그에 대해 특허가 부여되는 경우, 향후 해당 툴을 이용하여 제조되는 제품들에 관한 실시료가 누적적으로 증대할 가능성이 있다.[55]

3. 표준특허의 특수성

가. 개념

표준필수특허에서는 실시료 과적이 큰 문제가 될 수 있다. 이는, 표준필수특허의 경우 다른 표준필수특허권자가 손해배상을 요구할 확률이 높다는 점에 근거한다.[56] 일반 특허에 비하여, 표준특허의 경우 해당 제품이나 기술에 적용된 특허권이 보다 명확하게 들어날 수 있다. 이는 표준으로 선언되거나 표준 개발 조직에 의해 선정된 특허들이 공개되어 있는 것에 근거한다.

하나의 기술표준에 복수의 표준 특허가 집적되기 때문에 하나의 표준특허권자가 높은 실시료 지급을 요구하는 경우 실시자는 높은 실시료 부담을 느낄 수 있다.

특히나 기술표준을 실시하는 실시자는 기술표준에 집적된 복수의 특

---

54) Christopher B. Seaman, “Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages”, 2010 BYU L. Rev. p. 1691 참고

55) 특허청, 앞의 책, 206면 참고

56) Kristen Jakobsen Osenga, Ignorance over Innovation: Why Misunderstanding Standard Setting Organizations Will Hinder Technological Progress, 56 U. Louisville L. Rev. 159, 203 - 04 (2018)

허권 각각이 실시료를 지불해야 할 수 있기 때문에 모든 표준특허권자와 개별적으로 실시계약을 체결함을 가정할 때 잠재적 실시료 총액이 사업을 통한 이익보다 현저히 높게 되어 실시자의 시장경쟁 지위를 배제할 수도 있다.

나. 판례

(1) Microsoft 판결[57]

원고 Motorola가 자신의 표준특허에 기초하여 피고 Microsoft의 X-BoX 제품 판매 가격의 1.15% 내지 1.73%의 실시료 지급을 구한 Microsoft 사건에서 Robart 판사는 원고 Motorola가 제시한 실시료율만큼 다른 표준특허권자들이 실시료 지급을 구했을 때의 상황을 가정하여 실시료 과적 문제를 지적한 바 있다.

해당 사건에서 Robart 판사는 실시료율의 상한을 정하였으며, 합리적 실시료가 실시료 과적을 해소할 수 있도록 산정되어야 함을 강조한 바 있다. 구체적으로, Robart 판사는 802.11 표준특허를 보유한 사업체가 최소 92개인 것으로 보았으며, 각각의 사업 주체가 원고인 Motorola의 요구대로 실시료 지급을 구한다면 802.11 표준 실시를 위해 지불해야하는 실시료의 총 합이 전체 상품가를 상회할 것이라 판시하며, Motorola가 제시한 실시료율은 실시료 과적으로 이어질 수 있다는 점에서 허용할 수 없음을 판시하였다.

(2) In re Innovatio 판결[58]

In re Innovatio 판결에서 Holderman 판사는 실시료율 산정 시 실시료 과적을 고려하는 것은 특허발명의 기술적 가치가 정확히 평가되었는지 확인할 수 있는 방법 중 하나임을 판시하였으며, 실시권자가 기술표준 실시를 위해 지불하게 될 전체 실시료 액수의 관점을 고려하여 전체

57) Microsoft Corp. v. Motorola Inc, September 28, 2012, 2012WL4477215
58) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

기술표준에서 당해 표준특허가 차지하는 가치를 비례성의 원칙에 입각하여 판단해야함을 강조하였다.

(3) Ericsson 판결[59]

Ericsson 판결에서의 Davis 판사는 실시료 과적은 가설적 상황에 근거하여 판단할 수 없으며 실증적이며 경험적 증거에 의해 뒷받침될 수 있어야 손해액 산정 시 고려될 수 있음을 판시하였다. 또한, 연방항소법원은 단순히 기술표준에 수천가지의 특허권이 집적되었다는 사실만으로 실시료 과적이 인정되는 것은 아니며 피고가 실시료 과적이 실제 발생할 수 있음을 증명해야함을 지적하였다.

다. 소결

앞서 살펴본 바와 같이, 하나의 표준 기술에는 복수의 표준 특허가 집적되어 있을 수 있으며, 표준 기술에 집적된 표준특허가 식별 가능한 점에 비추어 한 명의 표준특허권자의 손해배상청구는 다른 표준특허권자의 손해배상청구로 이어질 수 있어, 표준 특허의 경우 실시료 과적이 특히나 문제될 수 있다.

이에 따라, 미국 법원에서는 표준특허와 관련된 사례에서 실시료 과적을 해소할 수 있는 범위 내에서의 손해액 산정을 판시한 바 있다. 다만, 미국 법원 역시 실시료 과적에 대한 증명 책임이 피고에 있음을 분명히 하고 있다.

이처럼, 표준필수특허의 경우 표준특허권자 한 명의 손해배상청구가 실시료 과적 문제로 이어질 수 있음을 살펴보았으며, 실시료 과적 문제가 발생할 경우 미국 법원이 실시료율의 상한을 둠으로써, 실시료 과적 문제를 해소하려고 한다는 점을 살펴보았다.

---

59) ERICSSON, INC. v. D-INK SYSTEMS INC, August 06, 2013, 2013WL 4046225)

제3절 최대 누적 실시료의 역할

1. 실시료 과적의 해결법으로서 최대 누적 실시료

실시자가 제조・판매하는 제품 또는 부품이 복수의 특허권을 실시하는 경우 실시료가 실시자의 이익보다 과도하게 커지는 실시료 과적 문제가 발생할 수 있음을 살펴보았다.

미국의 In re Innovatio 판례[60]에서는 실시료 산정에 있어 하향식 접근법을 사용하여, 실시료 과적 문제를 해결할 수 있도록 최대 누적 실시료(실시료율의 상한)을 결정하고, 최대 누적 실시료에서 특허권자의 기여도를 산정하여 특허권자의 실시료율을 결정한 바 있다.

In re Innovatio에서의 Holderman 판사는 손해액의 산정을 위한 실시료 산정의 방안으로 하향식 접근법을 사용한 것이 실시료 과적 문제를 해결할 수 있음을 설명한 바 있다.

또한, 일본의 법원은 Samsung v. Apple Japan 판결[61]에서 전체 실시료율을 5%를 초과하지 않아야 함을 전제한 후, 전체 특허 중 원고의 특허권의 개수에 기초하여 최종 실시료를 산정한 바 있다. 이때, 일본 법원은 하향식 접근 방식이 실시료 과적을 회피하는데 유용하다는 의견을 표명하기도 하였다.

이처럼, 미국과 일본 등 지식재산권의 주요국에서는 실시료 과적의 해결법으로서 하향식 접근법을 통한 최대 누적 실시료(실시료율 상한)를 이용하고 있다.

다만, 앞서 간략히 언급한 바와 같이, 하향식 접근법에서의 최대 누적 실시료의 산정이 경제적 타당성이 없다는 부정적 견해 역시 존재하는 바 이하에서는 최대 누적 실시료에 대한 다양한 견해에 대하여 소개하고자 한다.

---

60) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
61) 知的財産高等裁判所 平成26年5月16日 平成25年(ネ)第10043号 判決

2. 최대 누적 실시료에 대한 견해

가. 부정적 견해

(1) 경제적 타당성 결여[62]

최대 누적 실시료에 대한 부정적 견해의 하나로, 이 견해에 의하면, 하향식 접근법에서의 최대 누적 실시료의 결정이 경제적 타당성이 결여된 채로 선택됨을 지적한다.

구체적으로, 이 견해는 최대 누적 실시료가 침해자의 이익 마진 보다 낮아야 한다는 일반적 관념이 침해자가 실시료 지불을 고려하지 않고 가격을 책정했을 가능성이 높다는 점을 간과하고 있음을 지적한다.

또한, 최대 누적 실시료를 산정하는 것은, 특허권자를 원재료의 공급 업체와 같은 주요 공급 업체가 아닌 잔여 청구자로 전환해버리는 결과를 초래할 수 있음을 지적한다. 즉, 특허권이 무형이라는 특성에 기초하여 유형의 재화를 공급하는 다른 공급 업체보다 특허권자의 청구가 후순위로 밀려버리는 결과를 초래함을 지적한다.

(2) 실시료 과적의 우려가 과도[63]

또한, 최대 누적 실시료의 도입의 주된 이유가 되는 실시료 과적에 대한 우려가 과도하다는 지적이 있다.

이 견해는 “최대 누적 실시료”의 상당 부분이 실제로 지급되지 않을 가능성이 높음을 지적한다. 즉, 모든 특허권자가 하향식 접근 방식이 할당하는 실시료를 징수하는 것은 아님을 지적한다.

구체적으로. 특허권자가 실시료를 청구하기 위하여는 법적 시스템에 의존해야 하며, 비용과 시간이 소요되고 패소 가능성이 있는 특허 소송을 특허권자 모두가 제기하지는 않을 것이라는 견해이다.

---

62) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 7-8 참고
63) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 8-9 참고

결과적으로, 특허 소송의 비용과 시간 그리고 패소 위험을 고려하여 현실적으로 모든 특허권자가 실시료(손해배상)을 청구하지는 않을 것이기 때문에, 우려하는 바와 같은 실시료 과적은 발생하지 않을 것이라는 견해이다.

나. 긍정적 견해

(1) 실시료 과적 문제 해결

실시료 과적 문제를 해결하기 위해서는 하향식 접근법이 매우 유용한 도구로 활용되어야 한다는 견해이다.[64] 실시자의 제품 판매가 실시한 특허권이 복수인 경우 실시자의 제품 판매 이익 보다 실시료가 과도하게 많아지는 실시료 과적 문제는, 실시자의 시장경쟁지위를 악화하며, 다운스트림 산업의 진입과 경쟁 지연으로 인한 소비자 피해를 야기할 수 있고, 서로 보완적 역할을 하는 기술에 대한 이중 청구일 수 있다.

이 견해에 따르면, 하나의 제품 또는 부품에 수많은 특허 기술이 집적된 경우 실시료 배상액을 누적적으로 산정하게 되면 배상액이 비현실적으로 커질 우려가 있기 때문에 이에 대한 합당한 상한선이 필요하며, 그 객관적 기준이 될 수 있는 것은 당연히 침해자의 이익액이 될 것임을 주장한다.[65]

실시자가 누구든 실시자의 이익을 최대 누적 실시료로 결정하는 것과 같이, 실시자에게 공정한 바(fairness to licensees), 각 특허 보유자가 실시자를 상대로 한 수개의 소송으로 인한 실시료 과적을 방지해줌을 지적한다.[66]

---

64) 정차호 문려화, 직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 '기여도' 산정법리, 성균관 법학, Vol.32, no2, 성균관대학교 법학연구원, 2019, 331면 참고
65) 특허청, 앞의 책, 92면 참고
66) Jorge L. Contreras, "The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia", University of Utah College of Law Research Paper, No. 353, 2018, p. 18 참고

(2) 표준특허에서의 특수성 고려

기술 표준이 갖는 공익적 성격과, FRAND 선언의 취지 상, 실시료 과적을 억제하면서 기술 표준의 성공적 채택이라는 공익적 목표를 달성할 수 있도록, 실시료 과적이 발생하지 않는 범위 내에서 손해액을 산정하는 것이 바람직하다는 견해이다.[67]

3. 판례

가. 하향식 접근법의 최대 누적 실시료를 인용한 판례

(1) In re Innovatio 판결[68]

앞서 인용한 In re Innovatio 판례에서는, 침해품인 Wi-Fi 칩의 1개당 평균 가격($14.85)과 1개당 평균이익률(12.1%)를 곱한 금액인 $1.80을 침해품 1개당 이익액으로 산출하였으며, 침해품 1개당 이익액을 침해자가 특허권자에게 지급할 용의가 있는 실시료의 상한선임을 명시하였다. 즉, 판례는 최대누적실시료를 침해품 1개당 이익액인 $1.80로 설정하였다.

특히, In re Innovatio 판결에서의 Holderman 판사는, 하향식 접근법이 침해자가 판매하는 칩 가격에 대한 한계이익을 실시료의 상한으로 결정함으로 잠재적 실시권자를 합리적이고 비차별적으로 대하여야 한다는 FRAND 조건을 충족하면서도 실시료 과적 문제를 해결할 수 있음을 판시하였다.

(2) Samsung v. Apple Japan 판결[69]

앞서도 인용한 Samsung v. Apple Japan 판결은 3G UMTS 표준필수특허 침해에 관한 손해배상 청구의 소로, 해당 판결에서 일본 법원은 전체 실시료율이 5%를 초과하지 않아야 함을 전제하여 손해배상액의 산정을 위한 실시료율을 산정한 바 있다.

---

67) 한재성, 앞의 논문, 111면 참고
68) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
69) 知的財産高等裁判所 平成26年5月16日 平成25年(ネ)第10043号 判決

특히, 일본 법원은 하향식 접근법이 실시료 과적을 회피하는데 유용하다는 의견을 표명한 바 있다.

(3) Huawai v. Samsung 판결[70]

앞서 인용한 Huawai v. Samsung 판결은 원고인 화웨이가 피고인 삼성을 상대로 4G 표준필수특허에 근거한 손해배상을 청구한 사건으로, 중국 법원은 4G의 누적실시료율을 6%에서 8%로 설정한 이후 원고의 기여도에 기초하여 최종 실시료율을 결정한 바 있다.

나. 피고의 최대 누적 실시료 주장을 배척한 판례

(1) Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores 판결[71]

해당 판결은 원고인 Golight이 무선으로 원거리 제어가 가능한 휴대용 서치 라이트에 관한 특허에 기초하여 손해배상을 청구한 것에 관한 것으로, 침해자가 침해 당시 침해품의 개당 이익을 $8로 예상했다는 증거에도 불구하고, 합리적 실시료를 그 이상으로 산정하였으며, 합리적 실시료율이 침해자의 손이익율보다 낮아야 한다는 원칙이 존재하지 않음을 판시하였다.

(2) State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc. 판결[72]

해당 판결은 원고인 State Industries가 폴리우레탄 폼을 사용하는 온수기 탱크를 보온하는 방법에 관한 특허에 기초하여 손해배상을 청구한 것에 관한 것으로, 침해자의 이익률(2.1%)을 초과하는 합리적 실시료율(3%)을 결정하였다.

---

70) 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初816号 判決書; 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初840号 判決書

71) Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc, 355 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2004)

72) State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 948 F.2d 1573(Fed. Cir. 1989)

(3) Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc 판결[73]

해당 판례는 동전을 인증하기 위해 자동 판매기에 사용되는 특허 기술에 기초한 손해 배상 청구에 관한 것으로, 법원은 합리적 실시료가 침해로 인한 이익률로 제한되어야 한다는 피고의 주장을 배척하고 원고와 피교 사이의 경쟁 관계 등을 고려하여 침해로 인한 이익률보다 높은 실시료율을 인정하였다.

(4) Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Products Co 판결[74]

해당 판례는 차량에 편리하게 장착하고 단일 장치로 제거할 수 있는 제설기 어셈블리 특허에 기초한 손해배상 청구에 관한 것으로, 법원은 침해자의 이익률을 상한으로 합리적 실시료율을 책정하는 것이 법리상 오류에 해당함을 판시하였다.

(5) Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc 판결[75]

해당 판례는 수상 모터바이크의 추진력 조타 시스템의 특허에 기초하여 손해배상 청구에 관한 것으로, 법원은 피고가 합리적 실시료가 침해로 인한 이익에 근접하여 과도함을 주장한 것에 대하여 침해로 인한 이익이 합리적 실시료를 제한하지 못함을 판시하였다.

4. 소결

가. 실시료 과적 문제와 경제적 타당성 사이의 비중

손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 하향식 접근법은 우선적으로 침해자가 지불해야 하는 실시료의 상한에 해당하는 최대 누적 실시료를 결정한다.

---

73) Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc., 527 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2008)
74) Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Products Co., 717 F.3d 1336, 1346, 107 U.S.P.Q.2d 1024 (Fed. Cir. 2013)
75) Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc., 876 F.3d 1350, 124 U.S.P.Q.2d 1885 (Fed. Cir. 2017)

미국의 In re Innovatio의 판례[76]나 하향식 접근법을 긍정하는 견해에 따르면, 침해자의 이익액을 최대 누적 실시료로 결정하는 것이 합리적인 것으로 보인다.

다만, 하향식 접근법을 부정하는 견해에서의 주장과 같이 최대 누적 실시료가 경제적으로 타당한 것인지에 대하여는 의문이 있을 수 있다. 부정적 견해의 주장과 같이, 침해자가 실시료를 고려하지 않고 제품 가격을 책정했을 가능성이 크기 때문이다.

더욱이, 미국의 판례 일부는 합리적 실시료의 결정에 있어 침해자의 이익액이 제한 사유가 되지 않음을 판시한 바 있다.[77]

합리적 실시료의 결정에 있어 침해자의 이익액이 제한 사유가 될 수 없음을 판시한 사례를 살펴보면, 무선 원거리 제어가 가능한 휴대용 서치 라이트[78], 폴리우레탄 폼을 사용하는 온수기 탱크를 보온하는 방법[79], 동전을 인증하기 위한 자동 판매기[80] 등 문제가 된 특허 기술이 복수의 특허권이 집적된 복합기술이라기 보다 하나의 과제 해결 원리를 추구하는 단일 특허에 관한 것임을 확인할 수 있다.

IT 분야, BT 분야 등과 같이 복합 기술이 일반적인 분야에서는 하나의 제품 또는 기술에 복수의 특허권이 집적되는 것이 일반적이며, 한 제품의 실시로 복수의 특허권을 실시하게 될 수 있다. 복합기술의 경우 침해자에게 실시료가 누적되어 침해자의 이익액보다 실시료가 과도하게 부과되는 실시료 과적 문제가 발생할 수 있다.

실시료 과적 문제는 앞서 살펴본 바와 같이 시장경쟁지위를 악화시킬 수 있으며, 기술의 중첩에 따른 효과를 고려하지 않아 이중 청구의 위험도 존재한다.

특히, 시장경쟁지위의 악화는 특허권자 외의 실시자의 시장경쟁 지위를 악화시켜 시장경쟁에 반할 수 있으며, 제품 가격의 상승으로 소비자

---

76) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
77) Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc, 앞의 판례, State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc, 앞의 판례 등
78) Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc, 앞의 판례
79) State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc, 앞의 판례
80) Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc, 앞의 판례

의 피해로 이어질 수 있으며, 하위 산업으로의 진출을 막아 산업 발전을 저해할 수 있다.

복합기술이 아닌 일반적인 특허권에 대한 실시료 산정에 있어서는 침해자의 이익을 상회하는 실시료 산정이 문제될 것 없을 것으로 판단되나, 복합기술의 경우 실시료 과적이라는 문제 발생을 고려하여 실시료 산정에 있어 침해자의 이익을 고려하여 실시료 상한을 결정할 필요가 있을 것이다.

특허권은 특허권자의 발명 보호라는 사익적 목적과 함께 산업 발전이바지라는 공익적 목적 역시 포함하며, 경제적 타당성에 앞서 시장경쟁지위 악화나 이중 청구 등의 반경쟁적 행위 방지를 위한 노력 역시 필요할 것이다.

따라서, IT 분야 및 BT 분야 등과 같이 복합 기술이 일반적인 분야에서는 실시료 과적 문제의 해결법으로서 하향식 접근법의 최대 누적 실시료 산정이 고려되어야 할 것으로 판단되며, 객관적 기준이 될 수 있는 침해자의 이익액을 합당한 상한선으로 고려할 수 있을 것이다.

나. 표준특허에서의 실시료 과적은 필연적일 수 있음

특히 기술 표준의 경우 복수의 표준 특허가 집적된 경우가 일반적이며 기술 표준을 실시한 실시자는 많은 표준특허보유자로부터 라이선스를 얻어야 하므로 실시료가 과도하게 커질 수 있다.

In re Innovatio의 판례[81]에서 법원은 실시료율의 상한을 정하면서 실시료 과적이 회피될 수 있는 방향으로 산정되어야 함을 강조하였으며, 문제가 되는 표준특허 뿐만 아니라 기술표준 전체를 실시하는데 발생하는 비용 전부를 고려하여 합리적 실시료율을 산정한 바 있다. 해당 판례에서 법원은 합리적인 라이선시는 표준특허권자와 가설적 협상에 임했을 때 문제가 되는 표준 특허 뿐 아니라 전체 기술 표준을 구현하기 위해 지불해야 하는 금액까지도 고려하여 실시료 협상에 임하기 때문에 이러한 사정을 고려하여 FRAND 실시료율의 상한이 산정되어야 함을 판시

81) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

한바 있다.

이처럼, 기술 표준을 실시한 실시자는 많은 표준특허보유자로부터 라이선스를 얻어야 하며, 표준 특허에서는 기술 표준에 집적된 표준 특허에 대한 정보가 공개되어 있으므로, 하나의 특허권에 대한 손해배상의 인정으로 다른 표준특허보유자에의 실시료 부담이 가중될 수 있다.

즉, 다른 표준특허보유자가 실제 소송을 제기하지 않는다 하여도 해당 소송에서의 소송 결과와 기술 표준을 계속적으로 실시해야 하는 실시자의 입장을 고려한다면, 실시자의 다른 표준특허보유자에 대한 실시료 부담이 해소되었다고 보기 어렵다.

표준 특허가 아닌 일반 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 특허를 식별하는 것 자체가 어려울 수 있어 실시료 과적의 우려가 과도하다 할 수 있겠지만, 표준 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 표준 특허를 식별하는 것 자체가 어렵지 않으며, 기술 표준의 특성상 침해자가 기술 표준을 소송 이후에도 실시해야 하는 경우가 많으므로, 표준 특허에 관해서는 실시료 과적이 필연적일 수 있을 것이다.

이처럼, 표준 특허에 한하여서는 실시료 과적이 필연적일 수 있으며, 더욱이 FRAND 선언이 기술 표준을 널리 채택하기 위한 공익적 취지를 내포한다는 점을 고려하면, 표준 특허에서는 실시료 과적이 발생하지 않도록 실시료의 상한에 해당하는 최대 누적 실시료에 기초하여 합리적 실시료를 산정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

제 4 절 복합기술 및 표준특허의 실시료 과적 해결

손해액의 산정을 위한 합리적 실시료 산정의 일환으로 하향식 접근법을 적용하는 경우 우선적으로 최대 누적 실시료를 결정하게 된다. 즉, 하향식 접근법은 손해배상을 청구하는 특허권자의 기여도를 반영하기에 앞서 실시자가 지불해야하는 실시료의 상한을 결정하는 것이다.

이는 실시료 과적을 염두해 둔 것으로 하나의 기술에 복수의 특허권이 집적된 경우 침해자의 이익액 보다 실시료가 과도하게 높아지는 것을 방지하기 위함이다.

실시료 과적에 의해 실시자에게 과도한 실시료가 부가되는 경우 실시자의 시장 참여가 방해받을 수 있어 시장경쟁질서의 붕괴로 이어질 수 있으며, 기술 간의 보완적 역할을 무시하여 이중 청구의 위험 역시 존재한다.

특히, IT 분야나 BT 분야 등 하나의 기술에 복수의 특허권이 집적되는 복합기술이 일반적인 분야의 경우에는 실시료 과적이 특히 문제될 수 있다.

더욱이, 표준 특허의 경우 기술 표준에 집적된 복수의 표준 특허가 공개되어 있으며, 실시자는 표준을 사용하지 않고는 사업 영위가 어려울 수 있다는 점에서 실시료 과적 문제가 심각해질 수 있다.

이처럼, 실시료 과적 문제가 대두되는 상황에서 미국을 필두로 한 주요국에서는 하향식 접근법의 도입과 함께 실시자가 지불해야 하는 실시료율의 상한을 정하는 최대 누적 실시료를 판시한 바 있다.

다만, 최대 누적 실시료에 대해서는 경제적 타당성 없이 결정될 수 있으며, 실시료 과적의 우려가 과도하다는 부정적 견해 역시 존재한다.

미국에서도 침해자의 이익액이 합리적 실시료의 제한 요소가 될 수 없다고 판시한 판례가 존재한다.

검토건대, 기술분야에 따라 실시료 과적 문제와 경제적 타당성 사이의 비중을 고려해야 할 것으로 판단된다. 침해자의 이익액 이상의 실시료율을 인정한 판례 대부분이 복합 기술에 관한 것이라기 보다 하나의 기술에 대한 특허권이 문제된 바 있다.

복합기술이 아닌 일반적인 특허권에 대한 실시료 산정에 있어서는 침해자의 이익을 상회하는 실시료 산정이 문제될 것 없을 것으로 판단되나, 복합기술의 경우 실시료 과적이라는 문제 발생을 고려하여 실시료 산정에 있어 침해자의 이익을 고려하여 실시료 상한을 결정할 필요가 있을 것이다.

특허권은 특허권자의 발명 보호라는 사익적 목적과 함께 산업 발전 이바지라는 공익적 목적 역시 포함하며, 경제적 타당성에 앞서 시장경쟁 지위 악화나 이중 청구 등의 반경쟁적 행위 방지를 위한 노력 역시 필요할 것이다.

따라서, IT 분야 및 BT 분야 등과 같이 복합 기술이 일반적인 분야에서는 실시료 과적 문제의 해결법으로서 하향식 접근법의 최대 누적 실시료 산정이 고려되어야 할 것으로 판단되며, 객관적 기준이 될 수 있는 침해자의 이익액을 합당한 상한선으로 고려할 수 있을 것이다.

더욱이, 기술 표준의 경우 복수의 표준 특허가 집적된 경우가 일반적이며 기술 표준을 실시한 실시자는 많은 표준특허보유자로부터 라이선스를 얻어야 하므로 실시료가 과도하게 커질 수 있다.

다른 표준특허보유자가 실제 소송을 제기하지 않는다 하여도 해당 소송에서의 소송 결과와 기술 표준을 계속적으로 실시해야 하는 실시자의 입장을 고려한다면, 실시자의 다른 표준특허보유자에 대한 실시료 부담이 해소되었다고 보기 어렵다.

표준 특허가 아닌 일반 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 특허를 식별하는 것 자체가 어려울 수 있어 실시료 과적의 우려가 과도하다 할 수 있겠지만, 표준 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 표준 특허를 식별하는 것 자체가 어렵지 않으며, 기술 표준의 특성상 침해자가 기술 표준을 소송 이후에도 실시해야 하는 경우가 많으므로, 표준 특허에 관해서는 실시료 과적이 필연적일 수 있을 것이다.

결론적으로, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야에 한하여서는 실시료 과적의 문제 해결의 이익이 경제적 타당성 보다도 우선한다 할 것이며, 특히 표준 특허의 분야에 있어서는 실시료 과적이 실재할 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다. 따라서, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야와 표준 특허에 대하여는 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법의 최대 누적 실시료의 결정으로 실시료의 상한을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 이처럼, 법원은 기술 분야와 특허의 유형에 기초한 구체적 타당

성을 고려하여 실시료 산정에서의 하향식 접근법의 적용 여부를 결정하여야 할 것이다.

제 5 장 특허 카운팅에 대한 검토

제 1 절 특허 카운팅의 개념

손해액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정함에 있어 하향식 접근법을 적용하는 경우 앞서 살펴본 바와 같이 우선적으로 실시자가 지불해야 하는 실시료의 상한이 되는 최대 누적 실시료를 결정한다.

이후, 하향식 접근법에서는 손해배상을 청구하는 특허권자의 기여도에 기초하여 최대 누적 실시료에서 해당 특허권자가 청구할 수 있는 실시료를 분배한다.

이를 통해, 하향식 접근법은 실시료 과적 문제를 해결할 수 있다. 즉, 실시자가 지불해야 하는 실시료의 총액을 결정하고, 원고의 기여도를 산출하여 총액에서의 원고 비율을 결정함으로써, 실시자에게 실시료가 과적되지 않으면서도 특허권자에게 공평한 실시료를 배분할 수 있다.

이때, 하향식 접근법은 실시자가 실시한 제품 또는 부품에 집적된 복수의 특허를 식별하고, 식별된 전체 특허 수 중에서 손해배상 청구의 기초가 되는 특허의 수가 차지하는 비율에 기초하여 손해배상을 청구하는 특허권자의 기여도를 산출하게 된다.

이처럼, 하향식 접근법에서는 특허 수를 세는 특허 카운팅(patent counting)에 기초하여 특허권자의 기여도를 산출하고, 최대 누적 실시료에 특허권자의 기여도를 적용함으로써, 특허권자가 청구할 수 있는 합리적 실시료를 결정하게 된다.

제 2 절 특허 카운팅에 대한 논의

1. 문제의 소재

이처럼, 손해배상액 산정을 위한 합리적 실시료의 산정에서 하향식 접근법은 특허 카운팅에 기초한 손해배상청구인의 기여도를 산출한다. 다만, 단순히 특허권의 개수에 기초하여 기여도를 산출하는 것이 특허권자

의 기여도 산출에 합당한 것인지에 대한 논쟁이 존재한다. 특허 카운팅에 의존하는 것은 서로 다른 가치를 갖는 특허권에 평등한 가치를 강요하는 것일 수 있기 때문이다. 이하에서는 특허 카운팅에 대한 학설과 판례를 검토하며, 하향식 접근법의 특허 카운팅 적용에 있어 보완점이 있는지 검토해보도록 한다.

2. 부정적 견해

가. 특허 간 존재하지 않는 평등을 부가[82]

이 견해에 따르면, 하향식 접근법에서 특허권자의 기여도 산출을 위하여 특허 카운팅에 기초하는 것은 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부가하는 것임을 지적한다.

즉, 특허의 가치는 서로 상이하며 그 스프레드가 상당함에도 불구하고, 특허 사이의 평등을 부여한다는 것이 경제적 타당성이 결여된다는 것이다.

다시 말해, 차선책 비침해 대안에 비하여 크게 개선된 특허가 있는 반면, 차선책 비침해 대안에 비하여 사소하게 개선된 특허 사이에 경제적 가치가 동일할 수 없다는 것이다.

나. 전체 특허 수의 식별 문제[83]

하향식 접근법을 사용하려면 총 실시료가 할당되는 거의 모든 관련 특허를 식별할 수 있어야 함을 지적한다.

표준 특허의 경우 표준 개발 조직을 통하여 선언된 필수 특허를 확인할 수 있지만, 일반적인 비표준 특허의 상황에서는 관련 특허 목록을 사용할 수 없음을 지적한다.

또한, 표준 특허의 경우에도 선언된 필수 특허 중 실제 필수적이지 않은 특허들이 적지않음을 지적한다.[84] 실제로 “과도 선언” 정도에 대한 추정치는 다르지만 선언된 필수 특허(declared-essential patent; DEP)의

82) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 12-15 참고
83) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 5 참고
84) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 15-19 참고

80%가 표준 필수 특허(standard-essential patent; SEP)가 아니라는 추정치가 있다.[85]

또한, “필수”가 어떻게 정의되는지에 따라 특허가 “필수”이지만 실시되지 않아 침해가 성립되지 않을 수 있음을 지적하며, 표준 개발 조직별로 필수성의 정의도 상이함을 지적한다.[86]

3. 긍정적 견해

가. 특허 가치의 변동성

특허권 각각의 가치는 특허권자의 시장 지배력에 따라 변동되므로 신뢰할 수 없음을 지적한다.[87] 즉, 특허권자가 시장 지배력을 이용하여 특허 위협(patent “hold up”)을 가할 수 있다는 점을 근거로, 특허권의 가치가 변동될 수 있으며 신뢰할 수 없음을 지적한다.[88]

나. 특허 별 평가 방식에 내재된 불일치 방지[89]

하향식 접근법은 특허 각각의 평가에 내재된 불일치를 방지한다는 견해이다. 예를 들어, 특허의 순위를 매겨 중간 값을 식별하기 위한 중간 특허를 결정한 경우, 특허 각각에 대한 특허 평가는 고려되는 특허 절반 이상이 중간 값을 초과한다고 잘못 결론 내릴 수 있음을 지적한다.

다. 특허권자에 공정

특허 카운팅을 통하여 특허권자 각각의 기여도를 산출함으로써, 모든

---

85) Robin Stitzing, Pekka Sääskilahti, Jimmy Royer & Marc Van Audenrode, “Over-Declaration of Standard Essential Patents and Determinants of Essentiality” (Sept. 4, 2018)

86) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 15-19 참고.

87) Teece, David J., 앞의 논문, p. 3 참고.

88) J. Gregory Sidak, “Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro”, 92 MINN. L. REV. 714 (2008)

89) Jason R. Bartlett & Jorge L. Contreras, Rationalizing FRAND Royalties: Can Interpleader Save the Internet of Things?, 36 REV. LITIG. 285 (2017).

특허권자가 최대 누적 실시료에서 공정하게 지분을 가져갈 수 있다는 점에서 특허 카운팅을 긍정하는 견해이다.[90]

라. 기존 사례에 기초한 적용이 가능

특허 풀에 대한 최대 누적 실시료가 기 계산된 판례가 존재하는 경우 특허 카운팅이라는 이해하기 쉬운 방법론에 기초하여 기 계산된 판례를 새로운 분쟁에 적용 가능한 점에 기초하여 하향식 접근법 자체를 긍정하는 견해이다.[91]

4. 판례

가. In re Innovatio 판결[92]

미국의 In re Innovatio 판결에서는, 합리적 실시료가 특허발명의 기술적 가치증분에 대해서만 인정되어야 함을 이유로, 침해자가 제조 판매한 Wi-Fi 칩이 실시하는 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중에 해당하는 84%를 최대누적실시료에 적용하여[93] $1.51를 산출하고, 관련 있는 전체 표준기술 가운데 원고의 표준특허기술이 차지하는 수적 비율 ($\frac{19}{300} = \frac{\text{원고의 특허권 개수}}{\text{관련 있는 전체 표준 특허권 개수}}$)을 곱하여 1개당 $0.956를 합리적 실시료로 결정하였다.

나. Samsung v. Apple Japan 판결[94]

삼성(원고)이 애플(피고)를 상대로 3G UMTS 표준필수특허 침해에

90) Contreras, Jorge L., The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia (January 20, 2018). Keio University Journal of Law, Politics and Sociology (Mar. 2018), University of Utah College of Law Research Paper No. 353, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3106090, p. 18 참고

91) Contreras, Jorge L., 앞의 논문, p. 18 참고

92) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

93) Mark Schankerman, 앞의 논문

94) 知的財産高等裁判所 平成26年5月16日 平成25年(ネ)第10043号 判決

관한 손해배상을 청구한 일본의 Samsung v. Apple Japan 판결에서는, 표준특허로 선언된 전체 특허 1,889개 중 표준필수특허가 529개라고 인정하였으며, 상한 실시료율 5%를 529로 나누어 대상 삼성 특허 하나의 실시료율을 산정하였다.

다. Huawai v. Samsung 판결[95)]

화웨이(원고)가 삼성(피고)을 상대로 4G 표준필수특허에 근거하여 침해 소송을 제기한 Huawai v. Samsung 판결에서 중국 법원은 화웨이가 보유한 4G 특허의 수가 전체 4G 특허의 수에서 10%라고 인정하고 그 수치에 따라 최종 실시료율을 결정하였습니다.

5. 소결

미국, 일본, 중국 등 IP 주요국의 법원은 손해배상액을 산정할 때 하향식 접근법에 기초하여 합리적 실시료를 산정한 바 있다. 즉, 주요국 법원은 특허 카운팅에 기초한 원고의 기여도를 최대 누적 실시료에 적용하여 원고가 주장할 수 있는 최종 실시료를 결정한다.

다만, 특허 카운팅에 부정적인 견해에 따르면, 특허 카운팅에 기초하여 기여도를 산출하는 것이, 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여하는 것이며, 실시자가 제조 판매한 제품 또는 부품에 집적된 전체 특허를 식별하는 것 역시 어렵다는 점을 지적한다.

특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여하는 것과 관련하여, 미국의 In re Innovatio의 판례에서는 전체 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중이 84%인 것으로 전제하여 실시료율을 산정한 바 있다. 즉, In re Innovatio 판결에서 미국 법원은 특허 카운팅을 전제하되, 특허 사이의 가치 비중을 적용함으로써, 특허권 사이의 가치 차이를 인정하였다.

In re Innovatio 판결에서 법원은 Mark Schankerman의 1998년도 논문[96)]을 인용하여 전체 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중이 84%인

95) 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初816号 判決書; 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初840号 判決書
96) Mark Schankerman, 앞의 논문

것으로 결정하였는데, Marj Schankerman의 1998년도 논문에서는 가치 분포가 시간이 지남에 따라 산업별로 크게 다르다는 결론을 내린 바 있다. Mark Schankerman는 프랑스의 4 개의 기술 분야(의약, 화학공학, 기계공학, 및 전자공학)에 대한 특허권의 사적가치를 조사하였다. 이 논문에 따르면, 기술 분야에 따라 특허유지활동이 다르게 나타났다. 즉, 해당 논문에서는 산업 별 감가상각율 등을 고려하여 특허출원유지 비율을 조사하였으며, 전제 특허 중 일부 특허에 가치가 집중될 수 있음을 설시한 바 있다.

미국의 판례에서와 같이 특허 카운팅을 전제하되, 증거에 기초한 가치 비중을 고려하는 것이 바람직한 것인지에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.

또한, 전체 특허의 식별과 관련하여서는, 표준 특허가 아닌 비표준 특허의 경우 실질적으로 실시자가 제조 판매하는 제품에 집적된 특허권 전체를 식별하는 것은 어려울 것이라고 판단되며, 비표준 특허의 경우 전체 특허 식별에 대한 책임은 피고에 있다고 보여진다.

다만, 표준 특허의 경우 표준 특허 풀에서의 리스트가 존재하며, 해당 제품이 실시하는 기술 표준의 집적된 특허권을 식별하는 것이 충분히 가능하다 할 것이다. 그렇다고 표준 특허라 하여 특허 카운팅의 기여도에 기초가 되는 전체 파이(전체 특허) 식별 문제가 완전히 해소되는 것은 아닐 것이다.

특허 카운팅에 부정적인 견해의 주장과 같이 표준 특허로 선언된 필수특허가 실제 표준필수특허인 것은 아닐 수 있기 때문이다.

특허권의 가치는 특허 위협이나 가치 평가 방식에 따라 변동될 수 있어 신뢰하기 어렵다는 점, 특허 카운팅으로 특허권자 사이에 공정한 기여도 분배가 가능하다는 점, 판례에 기초하여 후행하는 분쟁에서의 실시료 배분이 용이하다는 점 등을 고려하면 주요국의 판례에서와 같이 하향식 접근법의 특허 카운팅을 적용하여 합리적 실시료를 산정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

다만, 특허 카운팅에 부정적인 견해에서의 지적과 같이, 특허 사이의

평등 부여나 전체 특허권의 식별 문제를 보완할 수 있는지 여부에 대한 검토가 필요할 것으로 보인다.

제 3 절 특허 가치 평가에 대한 검토

1. 특허 가치 평가의 개념

하향식 접근법의 특허 카운팅에 대한 부정적 견해의 하나로 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여한다는 비판이 있다.

특허권 각각의 가치는 최선의 비침해 대안과의 기술적 차이 뿐 아니라 특허권자의 시장 지배력에 따라 달라질 수 있다.

따라서, 부정적 견해가 주장하는 바와 같이 실무적으로 특허권 각각의 가치가 평등할 수 없으며, 특허권 각각의 가치가 평등한 것으로 보고 특허 카운팅에 기초하여 전체 특허권 중 어느 하나의 특허권자의 기여도를 구하는 것은 불합리해 보일 수 있다.

이에 따라, 특허권이 서로 다른 가치를 갖는 사실을 반영하기 위하여는, 손해배상청구의 기초가 되는 특허권이 침해자가 실시한 제품에 집적된 전체 특허권 사이에서의 가치 비중을 판단해야 하는데, 이는 특허권 각각에 대한 가치 평가가 필요한 작업일 수 있다.

특허 가치 평가는 특허권에 대한 기술 가치 평가에 해당할 수 있으며, 특허권이 가지는 시장 가치를 결정하는 작업일 수 있다. 기술 가치 평가는 사업화된 기술이 그 사업을 통하여 창출하는 경제적 가치를 기술 시장에서 일반적으로 인정된 가치 평가 원칙과 방법론에 입각하여 평가하는 것을 의미한다.

2. 문제점

가. 평가 요소에 따른 가치 변동

(1) 기술성 외적인 평가 요소에 기초한 가치 변동

기술 가치 평가는 특허권의 기술에 대한 기술성만을 평가하는 것이 아니라, 시장성과 사업성 등을 동시에 판단하게 된다. 즉, 뛰어난 기술인

경우더라도 아무도 쓰지 않는 기술이라면 시장 가치를 인정받기 힘든 시장 상황을 반영할 것이다.

구체적으로, 기술 가치 평가에서는 기술 자체의 혁신성, 환경성, 권리성, 사회성 등을 평가하는 기술성 평가 외에, 대상 기술 적용 제품이 속한 시장의 환경분석, 경쟁 분석 결과에 근거하여 적용 제품의 시장 경쟁력을 평가하는 시장성 평가와, 사업화를 추진하는 주체(사업 주체)의 사업화 기반 역량, 생산 및 영업능력 등 경영 요인을 고려하여, 대상 기술을 활용하여 생산되는 제품의 가격 및 품질경쟁력, 매출 전망, 현금 흐름 등 사업전망 전반에 관하여 평가하는 사업성 평가를 포함한다.[97]

이처럼, 특허권의 기술에 대한 가치 평가는 비침해 대안에 대한 혁신성 등을 평가하는 기술성 평가 외에 시장 상황이나 사업 주체의 역량 등을 고려하는 시장성과 사업성 평가에 따라 달라질 수 있다.

이에 따라, 하향식 접근법의 특허 카운팅의 대안으로 특허권 각각의 가치 비중을 고려하는 것은, 시장 상황이나 특허권자 또는 실시권자 등에 따라 변동될 수 있는 특허권의 시장 가치를 이용해야 한다는 점에서 신뢰성이 떨어질 수 있다는 문제가 있다.

다시 말해, 합리적 실시료 산정을 위하여 원고인 특허권자와 그 기술에 대한 기여도를 산정할 때, 기 평가된 기술 가치를 고려한다는 것은 시장성과 사업성에 따라 변동될 수 있는 시장 가치를 고려하지 않는다는 점에서 신뢰성 문제로 이어질 수 있다.

(2) 특허 위협(patent hold up)에 따른 시장 가치 변동

또한, 특허권의 경우 특허발명이 갖는 가치 이상의 과도한 금액을 청구하는 “특허 위협”이 발생할 수 있으며, “특허 위협”에 따라 특허권의 시장 가치가 변동한다는 점 역시 특허권 각각의 가치 비중을 고려하는 것에 대한 신뢰성 문제로 이어질 수 있다.

“특허 위협”은 실시허락을 거절하거나 특허권 행사를 무기로 하여 특허 발명이 객관적인 보유하는 시장가치 보다 터무니없이 높은 실시료 지

97) 설성수 오세경 박현우, 「가술가치평가론」, 법문사, (2012)

급을 요구하는 것을 뜻하며[98], 실시권자는 특허권자에게 기술의 시장 가치에 상응하는 실시료를 지급해야하나, 특허 위협의 상황에서는 시장 진출이 막히는 상황을 방지하기 위하여 특허권의 시장 가치 이상으로 실시료를 지불할 수 있다.

특히 표준 특허의 경우 기술 표준을 실시하지 못하는 경우 시장 진입 자체가 어려운 경우가 많으므로 표준 특허에 기초한 특허 위협이 빈번하게 발생할 수 있다.

만약 실시자가 특허권자의 "특허 위협"에 굴복하여 특허권의 적정 시장 가치보다 높은 실시료를 지불하였다면, 해당 특허권에 대한 시장 가치가 제3자에게는 왜곡되어 보일 수 있다. 즉, 제3자는 해당 특허권의 실시료 사례("특허 위협"에 따라 적정 시장 가치보다 높은 실시료가 산정된 사례)에 기초하여 해당 특허권의 시장 가치를 적정 시장 가치보다 높은 것으로 이해할 수 있다.

이에 따라, 하향식 접근법의 특허 카운팅의 대안으로 전체 특허권 각각의 시장 가치를 판단한다면, 특허 위협에 따라 높은 시장 가치를 받는 것으로 결정된 특허권에 의해 기여도 판단이 왜곡될 수 있다.

즉, 전체 특허권 중 손해배상청구의 기초가 되는 특허권의 기여도를 판단할 때 특허권 각각의 시장 가치를 고려한다면, 특허 위협에 의해 왜곡된 시장 가치를 갖는 특허권에 따라 손해배상청구의 기초가 되는 특허권의 기여도가 터무니없이 작아질 염려가 존재할 수 있다.

나. 평가 방법에 따른 차이

특허권의 기술에 대한 가치 평가를 진행하는 경우 평가 방법에 따른 가치 변동이 존재할 수 있다.

즉, 특허권 별 가치 평가 방법에 차이가 있다면 각각의 특허권에 대한 가치 비중을 비교하기에는 신뢰성이 떨어질 수 있다.

예를 들어, 기술 가치 평가 방법에는, 대상 기술이 경제적 수명을 가

98) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, Texas Law Review(2007), [Vol. 85:1991 2007]

지는 동안 기술을 사업적으로 활용함으로써 발생할 경제적 수익을 추정하는 수익접근법[99]과, 대상기술과 동일 또는 유사한 기술이 활성 시장에서 거래된 가치 정보 및 통계에 근거한 비교 분석을 통하여 상대적인 가치를 산정하는 시장 접근법[100]과, 대상 기술의 개발에 소요된 모든 원가요소에 기술의 진부화율을 차감하여 기술의 시장 가치를 평가하는 비용접근법[101] 등이 있을 수 있다.

이처럼 기술 가치 평가에 있어 평가 방법 별 평가 요소가 상이한 점을 고려할 때, 평가 방법에 따라 특허권의 시장 가치가 변동할 수 있다는 문제가 있다.

실시자가 판매하는 제품에 집적된 특허권 각각에 대한 평가 방법을 통일할 수 있다면 문제될 것이 없겠지만, 평가 방법을 달리하여 기 평가된 가치 평가 결과들이 존재하며 이를 활용하여 손해배상청구의 기초가 되는 특허권의 기여도를 산출한다면, 평가 방법의 불일치에 따른 불평등이 초래되어 특허권의 기여도에 대한 산출이 부정확해질 염려가 있다.

다. 시장 가치 평가의 어려움

특허권의 가치 평가와 관련하여, 차선책 비침해 대안에 비하여 기술적으로 개선된 해당 특허권을 사용할 수 있다는 점진적 가치를 결정하는 것은, 특허 기술과 그 대안에 대해 기술적 또는 상업적으로 익숙하지 않은 판사 또는 학자의 전문 지식을 넘는 것으로 복잡하면서도 논란의 여지가 있는 작업이다.

또한, 특허 가치 평가와 관련하여, 시간과 노력, 그리고 소송 당사자가 아닌 경우 특허를 평가할 인센티브가 없다는 사실을 감안할 때, 소송의 기초가 되는 특허가 아닌 다른 특허에 대한 가치 평가를 제공하는 것은 불가능에 가까울 수 있다.

3. In re Innovatio의 판결[102]에서의 시사점

---

99) 특허청, 앞의 책, 230면
100) 설성수 오세경 박현우, 앞의 책
101) 특허청, 앞의 책, 238면

미국의 In re Innovatio의 판례에서는 전체 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중이 84%인 것으로 전제하여 실시료율을 산정한 바 있다. 즉, In re Innovatio 판결에서 미국 법원은 특허 카운팅을 전제하되, 특허 사이의 가치 비중을 적용함으로써, 특허권 사이의 가치 차이를 인정하였다.

In re Innovatio 판결에서 법원은 Mark Schankerman의 1998년도 논문[103]을 인용하여 전체 표준필수특허 중 상위 10%의 가치 비중이 84%인 것으로 결정하였는데, Mark Schankerman의 1998년도 논문에서는 가치 분포가 시간이 지남에 따라 산업별로 크게 다르다는 결론을 내린 바 있다.

Mark Schankerman는 프랑스의 의약, 화학, 기계, 그리고 전자공학 등 4개 기술분야에 대한 특허권의 사적가치를 조사하였다. 이들 각 분야는 특허유지활동의 성향이 서로 각 산업의 특성에 따라 다르게 나타났다. 즉, 해당 논문에서는 산업 별 감가상각율 등을 고려하여 특허출원유지비율을 조사하였으며, 전제 특허 중 일부 특허에 가치가 집중될 수 있음을 설시한 바 있다.

이처럼, In re Innovatio 판결은, 1970년대 데이터를 기반으로 "모든 전자 특허"에 대한 가치 분포를 계산하려고 시도한 Mark Schankerman의 연구를 인용하였다. 다만, 해당 연구가 전자 특허의 상위 10%의 가치 비중이 84%임을 명확히 기재하지는 않으며, 단순히 특허출원유지비율이 시간의 경과에 따라 줄어듬에 따라 최신의 기술에 특허 가치가 집중될 수 있음을 설시하였다 (그림 2[104] 참고).

---

102) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
103) Mark Schankerman, 앞의 논문
104) 그림2의 출처: Mark Schankerman, 앞의 논문, Fig. 5 참고

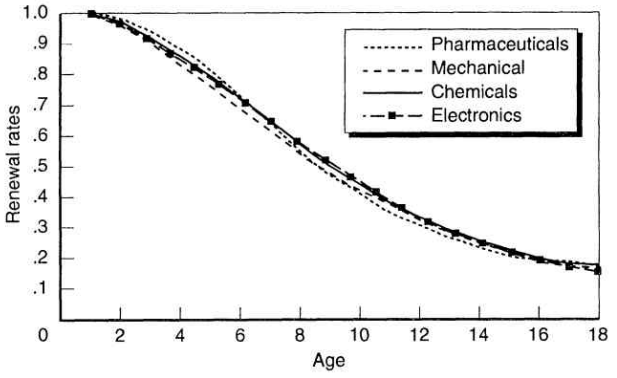

그림 2 시간 경과에 따른 특허출원유지 비율

In re Innovatio 판결에서 시간 경과에 따른 특허출원유지 비율을 사용하여 전체 표준특허 중 10%의 가치 비중이 84%인 것으로 결정한 것이 바람직한 것인지는 별론으로 하고[105], In re Innovatio 판결에서의 시사점은 특허 사이의 가치 차이를 인정하는 것을 전제로 하향식 접근법에서의 특허 카운팅을 적용하였다는 것이다.

주목할 점은 In re Innovatio 판결은 실시자가 판매한 제품에 집적된 특허권 각각의 가치를 평가한 것은 아니며 통계적인 확률 분포에 기초하여 전체 특허권 사이의 가치 비중을 고려했다는 점이다. In re Innovatio 판결에서는 특허권의 가치에 따른 표준 내에서의 가치 비중을 누적 분포 함수의 확률 분포로 계산해내었으며, 특허 개개의 평가를 넘어 통계학적 접근을 통하여 특허 개개의 평가 시에 발생할 수 있는 신뢰성 문제를 해결하고자 한 것으로 보인다.

4. 소결

가. 특허 카운팅의 당위성

---

105) J. Gregory Sidak, The Meaning of FRAND, Part I: Royalties, 9 J. COMPETITION LAW & ECON. 931, 1019 (2013), pp. 1019-1020 참고, 해당 논문에서는 Mark Schankerman의 연구 결과는 1970년대의 데이터에 기초한 것이며, 전자 분야이긴 하나 표준 특허에 관한 연구는 아닌 점에 기초하여 보완이 필요함을 언급함

우선적으로 특허 카운팅에 기초한 특허권자의 기여도를 산출하는 것은 공개된 데이터를 사용하여 기계적으로 수행할 수 있다는 점에서 긍정적인 측면이 있다.

앞서 설명한 바와 같이, 특허 가치 평가의 경우 특허권 자체의 기술성 외에 특허권자의 시장 지배력에 따라 변동될 수 있으며(특허 위협 등에 의해), 특허 가치의 평가 방법이 달라지는 경우 특허권 사이의 가치 평가에 불평등을 초래할 수 있다는 문제가 있다.

또한, 현실적으로 특허권의 기술과 대안 기술 사이의 가치 변동을 고려하는 것은 객관화할 수 없으며 논쟁의 여지가 있는 작업일 수 있고, 특허 소송의 당사자가 아닌 이상 그 평가에 적극적일 수 없어 전체 특허에 대한 동일한 평가가 현실적으로 불가능한 점이 있다.

이처럼, 특허의 가치가 특허권자의 시장 지배력 등에 의해 달라질 수 있는 점, 특허의 가치가 평가 방법에 따라 달라질 수 있는 점, 전체 특허 각각에 대한 개별적인 가치 평가가 현실적으로 어려울 수 있는 점 등을 고려할 때, 공개 데이터를 사용하여 기계적으로 적용할 수 있는 특허 카운팅에 기초하여 특허권자의 기여도를 산출하는 것이 합당할 것으로 판단된다.

나. 보완의 필요(통계 데이터에 기초한 가치 비중 적용)

다만, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 변동되는 가치라 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.

미국의 In re Innovatio의 판결[106]에서와 같이, 특허 사이의 가치 비중을 고려할 수 있는 증거가 존재한다면, 불가피하게 모든 특허의 가치를 동등하게 취급하게 되는 하향식 접근법의 특허 카운팅을 보완할 수 있을 것이다.

즉, 법원은 실시자의 실시 제품에 집적된 복수의 특허권 각각의 가치를 평가하기 보다는 하향식 접근법의 특허 카운팅을 통하여 손해배상 청

106) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

구의 기초가 되는 특허권의 가치 점유율을 결정할 수 있을 것이지만, 불가피하게 특허 사이의 평등을 부여한다는 문제점을 해소할 수 있도록 특허 사이의 가치 비중을 부여할 수 있는 객관적 자료가 존재하는 경우에는 이를 적극적으로 반영하는 것이 바람직할 것이다.

주목할 점은 In re Innovatio 판결은 실시자가 판매한 제품에 집적된 특허권 각각의 가치를 평가한 것은 아니며 통계적인 확률 분포에 기초하여 전체 특허권 사이의 가치 비중을 고려했다는 점이다. In re Innovatio 판결에서는 특허권의 가치에 따른 표준 내에서의 가치 비중을 누적 분포 함수의 확률 분포로 계산해내었으며, 특허 개개의 평가를 넘어 통계학적 접근을 통하여 특허 개개의 평가 시에 발생할 수 있는 신뢰성 문제를 해결하고자 한 것으로 보인다.

다시 말해, 실시료 과적과 특허권 가치의 신뢰성 문제에 기초하여 특허 카운팅에 기초하여 문제가 되는 특허의 기여도를 산출해야 할 것이나, 문제가 되는 표준 특허가 전체 표준 기술에서 차지하는 기술적 중요도를 고려하여 손해액 산정에 비례적으로 반영하는 노력 역시 필요할 것으로 판단되며, 그 일환으로 통계학적 데이터에 기초한 가치 비중을 고려하는 노력이 필요하다.

구체적으로, 앞서 살펴본 바와 같이 기술성 외의 평가 요소나 특허 위협 등으로 변동되는 특허권의 가치를 고려할 때, 실시자가 판매하는 제품에 집적된 복수의 특허권 각각에 대한 가치 평가를 통하여 전체 특허권 중 손해배상청구의 기초가 되는 특허권이 차지하는 가치 비중을 산출하는 것은 어려울 것이다.

다만, 표준 기술과 같이 통계적 연구가 활발히 진행된 분야에서는 특허와 표준 사이에서의 통계학적 가치 비중 데이터가 존재할 수 있으며, 인용할 수 있는 통계학적 데이터가 존재하는 경우에는 법원이 이를 적극적으로 활용해야 할 것이다.

특허 분야에 있어서 특허의 경제적 가치 분포가 편향될 수 있음을 실증적으로 증명해낸 논문이 있으며[107], 로렌츠 커브를 표준 특허의 누적

107) Bronwyn H. Hall, Adam Jaffe & Manuel Trajtenberg, Market Value and

분포에 따른 표준 내의 가치 비중으로 해석해낸 사례도 존재한다.[108]

로렌츠 커브는 경제학자들에 의해 도입된 것으로 한 국가의 가구 간 소득 분포를 나타낸다. J. Gregory Sidak는 그의 논문에서 표준 특허 사이의 질적 순위를 할당하고, 표준을 구현하는 제품에 대한 상대적 기여도 측면에서 표준필수특허의 분포를 로렌츠 커브에 따라 적용할 수 있음을 설시하였다. 통계학적 의의가 있는 로렌츠 커브가 표준 특허의 기여도에 역시 적용될 수 있음을 이유로 표준 필수 특허의 누적 분포에 따른 표준 기술에의 기여도를 산정할 수 있음을 주장하였다. (그림 3 참고[109])

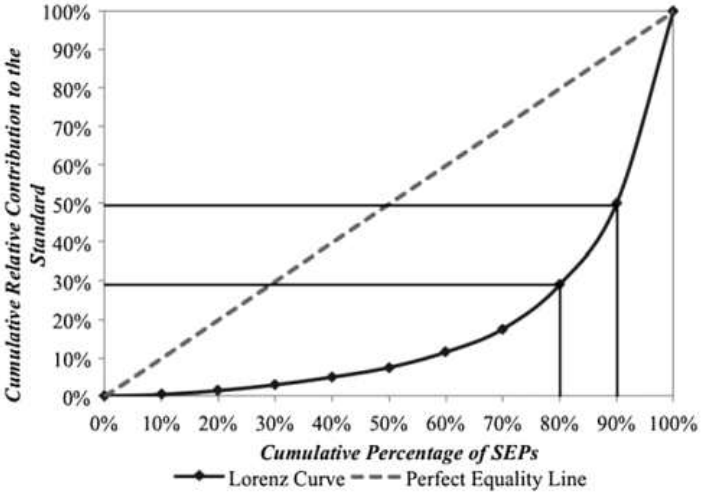

그림 3 특허의 누적 분포에 따른 기여도 곡선

로렌츠 곡선 등 특허의 누적 분포에 따른 기술에서의 기여도에 대한 통계학적 데이터가 존재하는 경우, 특허권 전체에 대한 가치 평가 없이도 문제가 되는 특허권에 대한 가치 평가만으로 문제가 되는 특허권의 누적 분포 상에서의 위치만을 고려하여 해당 기술에서의 기여도를 손쉽게 파악할 수 있다.

이에 따라, 특허의 누적 분포에 따른 기술에서의 기여도에 대한 통계학적 데이터에 기초하여 문제가 되는 특허들의 누적 분포 상에서의 위치(예를 들어, 분위 단위로)를 결정하고, 해당 위치에서의 특허 카운팅에

Patent Citations, 36 RAND J. ECON. 16, 18 (2005)
108) J. Gregory Sidak, 앞의 논문, pp. 1034-1040 참고
109) 그림3의 출처: J. Gregory Sidak, 앞의 논문, Fig. 9 참고

기초한다면 하향식 접근법의 문제점이라 할 수 있는 특허권 사이의 평등 부여라는 문제점이 일부 해소될 수 있을 것이다.

다. 결론

결과적으로, 특허 각각의 가치가 변동될 수 있다는 점과 특허권자 사이의 형평성, 기존 사례를 통한 문제 해결의 용이성 등을 고려하고, 실시료 과적 문제의 해결을 위하여, 하향식 접근법의 특허 카운팅을 통하여 문제의 특허 기술의 기여도를 산정하는 것이 바람직할 것이다. 다만, 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여한다는 문제점을 해소할 방안이 보완되어야 할 것이다. 이를 위해, 특허권 각각의 가치 평가를 진행하는 것은 가치 변동 이슈와 현실적 어려움 등으로 배제되어야 할 것으로 보이며, In re Innovatio의 판결이나 로렌츠 커브와 같이 특허의 누적 분포에 따른 기술 내의 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 객관적 자료가 있다면, 이를 적극 활용하여 특허권 사이의 가치 비중을 고려하는 노력이 필요할 것이다.

제 4 절 필수성 문제

1. 문제의 소재

손해배상액의 산정에 있어 하향식 접근법의 특허 카운팅을 통하여 원고의 특허가 갖는 기여도를 결정하는 것과 관련하여, 앞서 살펴본 부정적 견해는 실시자가 판매한 제품에 집적된 특허 전체를 식별하는 것이 문제됨을 지적하였다.

표준 특허의 경우 표준 개발 조직에 의해 해당 기술 표준에 집적된 표준 특허가 리스트업되어 있을 것이나, 비표준 특허의 경우 해당 기술에 집적된 특허를 식별하기 위해서는 별도의 작업이 필요하다.

따라서, 표준 특허의 경우라면 실시료 과적의 염려 역시 높으며 기술 표준에 집적된 표준 특허의 리스트 역시 존재하므로, 하향식 접근법을 적용하는데 무리가 되지 않을 것으로 판단된다.

그러나, 표준 특허의 경우에도 표준 기술에 집적된 것으로 리스트업된

특허권 모두를 고려하여 특허 카운팅을 수행하는 것이 바람직한 것인지에 대한 검토가 필요할 것으로 판단된다. 기술 표준에서의 표준 특허로 리스트에 있는 특허라 하더라도 실시자가 해당 특허를 실제 실시했는지는 다른 문제이기 때문이다.

2. 문제점

가. 과도 선언의 문제

표준 특허와 관련하여 기술 표준의 실시를 위하여 필수라고 선언된 필수 특허(DEP)가 복수인 경우에도 실제로 필수인 표준 필수 특허(SEP)는 그 보다 작다는 것이 중론이다.[110] 실제로 "과도 선언" 정도에 대한 추정치는 다르지만 선언된 필수 특허(DEP)의 80%가 표준 필수 특허(SEP)가 아니라는 추정치가 있다.[111]

기술 표준 역시 시간의 경과에 따라 변경될 수 있으므로, 초기에 필수적이던 특허가 시간의 경과에 따라 필수적이지 않게 되는 경우에도 "과도 선언"의 대상이 될 수 있다.

또한, 특허 출원 당시에는 필수적인 내용의 청구항으로 출원되었더라도, 거절이유 극복 과정에서의 보정으로 필수적이지 않게 될 수도 있다.

더욱이, 특허 등록 이후 표준 기술에 대해 필수적인 것으로 드러나는 경우 표준 개발 조직이나 실시자에게 기소당할 것을 우려하여 필수성 여부에 대한 정확한 조사 없이 필수 특허로 선언하는 경우 역시 존재한다.

이는 과다 선언에 대한 비용이나 처벌이 미약하기 때문이라는 분석이 있다.[112]

나. 필수성의 불일치

표준 특허와 관련된 또 하나의 문제는 필수성의 정의가 표준 개발 조직(standards development organization; SDO)에 따라 상이하다는 점이다.

---

110) Robin Stitzing, 앞의 논문
111) Robin Stitzing, 앞의 논문
112) Teece, David J., 앞의 논문, pp. 16-17 참고

예를 들어 ETSI(European Telecommunications Standards Institute)에서는 지식 재산권에 적용되는 “필수”가 표준을 준수하지 않고서는 기술적인 실시가 불가한 것으로 정의하며, 상업적인 이유로의 실시 불가를 명시적으로 배제한다.[113]

이와 달리, IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)는, “필수”가 해당 기술을 상업적으로 그리고 기술적으로 실행 가능한 비침해 대체 구현 방법이 없는 것으로 정의하여, 상업적 실시 불가에 대하여도 고려되어야 함을 명시한다.[114]

이처럼, 표준 개발 조직에 따라 “필수성”의 정의가 일부 상이한 점이 있으므로, 기술 표준에 집적되어 실시에 필수적인 특허권을 식별하는 것 역시 변동성에 노출될 수 있다.

3. 보완의 필요(표준 개발 조직과의 협력)

앞서 살펴본 바와 같이, 표준 특허의 경우에도 하향식 접근법의 특허 카운팅에 있어 과도 선언의 문제와 필수성의 불일치라는 문제가 존재한다.

과도 선언된 필수 특허에 기초하여 원고의 특허의 기여도를 산출한다면, 실질적인 기여도에 비하여 기여도가 낮아지는 문제가 발생할 것이며, 필수성의 불일치로 실시 기술 표준에 집적된 특허의 식별이 변동되는 문제가 발생할 것이다.

과도 선언의 원인으로 필수 특허로의 선언이 비용적으로 부담되지 않는다는 견해가 있으며, 과도 선언을 줄이기 위하여는 선언된 특허 당 높은 수수료를 부가하도록 표준 개발 조직을 독려하고, 선언된 특허가 이후 필수적이지 않는 것으로 밝혀질 경우 높은 벌금을 부가하는 방안 역시 고려해 볼 수 있을 것이다.

또한, 필수성의 정의의 불일치 문제를 해결할 수 있도록 표준 개발 조직 간의 통일된 필수성 정의가 도입될 수 있도록 표준 개발 조직과의 협

113) ETSI IPR Policy, Definitions 15.6 참고
114) IEEE SA Standards Board Bylaws Subclause 6.1, Para 7 참고

력이 필요할 것이다.

제 5 절 특허 카운팅의 당위성과 통계 데이터 사용

손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 하향식 접근법은 최대 누적 실시료의 배분을 위하여 특허 카운팅을 사용한다.

즉, 하향식 접근법은 실시자가 실시한 기술에 집적된 복수의 특허의 개수를 산출하고, 그 중 원고의 특허가 차지하는 비율로 원고의 특허의 기여도를 산출하여 최대 누적 실시료를 배분하고 있다.

앞서 살펴 보았듯이 하향식 접근법과 같이 최대 누적 실시료를 산출하고, 특허 카운팅에 기초하여 이를 배분함으로써, 실시료 과적이라는 문제를 해결할 수 있었다.

다만, 특허 카운팅이 특허 간 존재하지 않는 평등을 부가하며, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허 수를 식별하는데는 무리가 있다는 주장이 있다.[115]

특허권의 가치는 시장 상황이나 특허권자 또는 실시권자의 사업 역량에 따라 변동될 수 있으며, 특히 표준 특허와 같이 필수적으로 실시해야 함에도 불구하고 실시료를 높게 요구하는 “특허 위협”이 발생하는 경우 시장 가치가 왜곡될 수 있다는 문제가 있다.

또한, 특허권의 가치는 평가 방법에 따라 상이해질 수 있다는 문제 역시 존재한다.

이처럼, 특허권의 가치가 변동성을 갖는 것으로 신뢰할 수 없다는 점을 고려할 때, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허 각각에 대한 가치를 평가하여 손해배상의 기초가 되는 특허의 기여도를 산출하기에는 무리가 있을 것으로 판단되며, 특허권자 사이에 형평성을 유지하면서도 공개된 데이터에 의하여 기계적인 배분이 가능한 특허 카운팅이 고려되

115) Teece, David J., 앞의 논문, p. 5, pp. 12-15 참고

어야 할 것으로 판단된다.

다만, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 변동되는 가치라 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.

앞서 살펴본 바와 같이, 특허권 각각의 가치 평가를 진행하는 것은 가치 변동 이슈와 현실적 어려움 등으로 배제되어야 할 것으로 보이며, In re Innovatio의 판결[116]이나 로렌츠 커브[117]와 같이 특허의 누적 분포에 따른 기술 내의 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 객관적 자료가 있다면, 이를 적극 활용하여 특허권 사이의 가치 비중을 고려하는 노력이 필요할 것이다.

또한, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허를 식별하는 것과 관련하여서는 기술 표준에 집적된 표준 특허에 대한 리스트업이 존재한다는 점을 고려하여 표준 특허에 한하여서는 문제될 것이 없을 것으로 판단된다.

다만, 부정적 견해의 지적과 같이, 표준 특허에 경우에도 필수 특허로의 선언이 과도한 점과 표준 개발 조직 사이의 필수성에 대한 정의가 불일치한 점은 문제될 수 있을 것으로 보인다.

과도 선언의 원인으로 필수 특허로의 선언이 비용적으로 부담되지 않는다는 견해가 있으며, 과도 선언을 줄이기 위하여는 선언된 특허 당 높은 수수료를 부가하도록 표준 개발 조직을 독려하고, 선언된 특허가 이후 필수적이지 않는 것으로 밝혀질 경우 높은 벌금을 부가하는 방안 역시 고려해 볼 수 있을 것이다.

또한, 필수성의 정의의 불일치 문제를 해결할 수 있도록 표준 개발 조직 간의 통일된 필수성 정의가 도입될 수 있도록 표준 개발 조직과의 협력이 필요할 것이다.

---

116) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
117) J. Gregory Sidak, 앞의 논문, pp. 1034-1040 참고

제 6 장 우리나라에서의 하향식 접근법의 적용

제 1 절 우리나라에서의 실시료 배상

1. 실시료 배상에 대한 실무 상황

가. 특허권자의 주장 저조

특허권자가 특허권의 침해에 기한 손해배상액을 청구하는 경우 (1) 양도 수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 일실이익을 손해액으로 청구하거나(특허법 제128조 제2항), (2) 침해자의 이익액을 손해액으로 청구하거나(특허법 제128조 제4항), (3) 특허권자가 합리적으로 받을 수 있는 실시료를 청구할 수 있다(특허법 제128조 제5항).[118]

일반적으로 특허권의 침해에 기한 손해배상청구의 원고에 해당하는 특허권자는 특허 발명의 실시 주체로 특허 발명을 침해한 피고와 경쟁관계에 있는 경우가 많으므로, 특허법 제128조 제2항에 기초하여 일실이익을 손해액으로 청구하거나, 특허법 제128조 제4항에 기초하여 침해자의 이익을 손해액으로 청구하는 경우가 대부분이며, 제128조 제5항에 기초하여 통상적으로(개정 전) 받을 수 있는 실시료를 청구하는 경우는 매우 드물다.[119]

특히, 종래 특허법 제128조 제5항은 “통상”의 실시료를 손해액으로 청구할 수 있음을 규정하여 특허침해로 인한 배상의 최저한을 법정함으로써, 특허권자가 실시자인 경우에는, 앞서 설명한 바와 같이, 특허법 제128조 제2항 및 특허법 제128조 제4항에 따른 손해배상청구가 주를 이루었으며, 특허법 제128조 제5항의 “통상”의 실시료에 기한 손해배상처청

118) 송영식 이상정 황종환, 지적소유권법 상 제1판, 육법사, (2008), 664면 참고
119) 특허청, 앞의 책, 3-4면 참고, 해당 자료에서는 2000.1.1. - 2020.8.31. 사이의 기간 내의 지식재산권 침해에 기초한 손해배상청구 사건을 조사한 바 있음

구는 예비적 수단으로 활용되어 온 것이 사실이다.[120]

나. 제128조 제5항에 의한 손해액 인정

이처럼, 특허권자가 실시주체인 경우에는 일실이익을 손해액으로 청구하거나(특허법 제128조 제2항), 피고와의 경쟁 관계에 기초하여 침해자의 이익액을 손해액으로 청구하는 경우(특허법 제128조 제4항)가 대부분이며, 종래의 특허법 제128조 제5항은 "통상"의 실시료를 손해액으로 청구할 수 있음을 규정하여 손해액의 최저한을 법정한 것으로, 특허권자가 예비적 수단으로만 활용한 것일 사실이다.

이에 따라, 2009년과 2015년 사이의 특허 침해에 의한 손해배상의 소송에서 실시료 상당액에 기초하여 손해가 인용되는 비율은 10%에 불과하다.[121]

2. 실시료 배상의 한계

종래의 특허법 제128조 제5항은 "통상"의 실시료를 손해액으로 청구할 수 있음을 규정하고 있었으며, 이는 손해액의 최저한을 법정한 것으로 볼 수 있다.

특허권자가 통상 받을 수 있는 실시료에 대해서만 손해액을 인정한다면, 침해자의 입장에선 라이선스를 체결하기 보다 무단으로 특허 발명을 사용하는 것이 유리하게 느껴질 것이며, 특허권자가 문제 삼는 경우에만 통상적으로 지불해야 하는 실시료를 지불하면 그만이게 되어 버린다.[122]

이에 따라, 특허법 제128조 제5항의 "통상"의 실시료를 청구하는 것만으로는 다른 침해자가 양산되는 것을 방지하기 어려울 것으로 판단된다.

더욱이, 실손해 원칙의 우리나라 법제하에서 "실시료 상당액"을 주장하는 것은 낮은 손해액 인용율로 이어질 수 있다.

3. 합리적 실시료 산정의 중요성 대두

---

120) 특허청, 앞의 책, 188면 참고,
121) 최지선, 앞의 논문, 112면 참고
122) 한재성, 앞의 논문, 51-52면 참고

이처럼, 최근까지 우리나라에서 제128조 제5항에 의한 손해액 청구는 예비적으로 활용된 점이 사실이다.

다만, 제2장의 제2절에서 설명한 바와 같이, 법원에서 “합리적” 실시료 산정을 인정하던 것[123]을 넘어, “합리적” 실시료 산정이 법제화된 점(특허법 제128조 제5항), 특히 특허권자의 생산 능력의 초과분에 대하여서도 합리적 실시료를 인정하는 것이 법제화된 점(특허법 제128조 제2항), 손해액 추정 규정으로도 낮은 손해액이 인정될 수 있다는 점, 표준특허의 경우 실시료 산정이 종국적 분쟁 해결이 될 수 있다는 점 등을 고려할 때, 앞으로 진행될 손해배상의 소에서 합리적 실시료 산정의 역할은 중요하다 할 것이다.

제 2 절 하향식 접근법에 의한 합리적 실시료 산정

1. 최대 누적 실시료의 산정

가. 기술 분야 및 특허 유형 별 하향식 접근법의 적용 가부

앞서 기재한 “장”들에서 설명한 바와 같이, 하향식 접근법은, 침해자가 지불해야 하는 최대 누적 실시료를 산정한 이후 침해자가 침해한 전체 특허 중 청구자인 특허권자의 특허가 차지하는 비율을 최대 누적 실시료에 적용하여 해당 침해자에게 청구할 수 있는 합리적 실시료를 산정하게 된다.

최대 누적 실시료를 산정하는 것은, 실시료 과적을 방지하기 위한 것으로, 침해자가 실시한 제품에 복수의 특허권이 집적되어 침해자의 이익액보다 실시료가 과도하게 높아지는 것을 방지하기 위한 것이다. 실시료 과적은, 실시자에게 과도한 실시료를 부가함으로써 시장 참여를 배제하여 시장경쟁질서의 붕괴를 야기할 수 있으며, 기술 간의 보완적 역할을

123) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006

무시하여 이중 청구의 위험 역시 존재한다.

특히, 제4장에서 논증한 바와 같이, 특허권은 특허권자의 발명 보호라는 사익적 목적과 함께 산업 발전 이바지라는 공익적 목적 역시 포함하며, 경제적 타당성에 앞서 시장경쟁 지위 악화나 이중 청구 등의 반경쟁적 행위 방지를 위한 노력 역시 필요할 것이다. 따라서, IT 분야 및 BT 분야 등과 같이 복합 기술이 일반적인 분야에서는 실시료 과적 문제의 해결법으로서 하향식 접근법의 최대 누적 실시료 산정이 고려되어야 할 것으로 판단되며, 객관적 기준이 될 수 있는 침해자의 이익액을 합당한 상한선으로 고려할 수 있을 것이다.

특히, 표준 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 표준 특허를 식별하는 것 자체가 어렵지 않으며, 기술 표준의 특성상 침해자가 기술 표준을 소송 이후에도 실시해야 하는 경우가 많으므로, 표준 특허에 관해서는 실시료 과적이 필연적일 수 있을 것이며, 이에 따라, 표준 특허의 분야에 있어서는 실시료 과적이 실재할 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다.

결론적으로, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야에 한하여서는 실시료 과적의 문제 해결의 이익이 경제적 타당성 보다도 우선한다 할 것이며, 특히 표준 특허의 분야에 있어서는 실시료 과적이 실재할 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다. 따라서, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야와 표준 특허에 대하여는 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법의 최대 누적 실시료의 결정으로 실시료의 상한을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 이처럼, 법원은 기술 분야와 특허의 유형에 기초한 구체적 타당성을 고려하여 실시료 산정에서의 하향식 접근법의 적용 여부를 결정하여야 할 것이다.

나. 산정 방법 - 침해자의 이익액

(1) 문제의 소재

앞서 살펴본 바와 같이, IT, BT와 같은 복합 기술이 일반적인 기술 분야의 특허나, 표준 특허와 같은 특수 유형의 특허의 경우, 침해자가 실

시한 제품에 복수의 특허권이 집적되어 실시료가 침해자의 이익액 보다 과도해지는 실시료 과적이 다른 특허들에 비해 실질적인 문제로 대두될 수 있다.

이에 따라, IT, BT와 같은 복합 기술이 일반적인 기술 분야의 특허와 다른 표준 특허의 식별이 용이하고 실시가 필수적인 표준 특허의 경우에는, 객관적 기준이 될 수 있는 침해자의 이익액을 합당한 상한선으로 고려하고, 침해자의 이익액에서 손해배상을 청구한 권리자의 기여율을 반영하는 것이 바람직함을 논증한 바 있다.[124][125]

다만, 실제 특허권자가 합리적 실시료에 기초한 손해배상을 청구하고(특허법 제128조 제5항), 법원이 합리적 실시료에 기초한 손해액을 산정하는 경우 최대 누적 실시료를 결정하기 위해 어떠한 방식으로 침해자의 이익액을 결정해야 하는지 검토할 필요가 있다.

(2) 학설[126]

1) 개요

침해자의 이익액을 손해배상청구의 근거로 청구하는 경우의 “이익액” 산출에 있어서, 매출액에서 어떤 계정 항목을 공제할 것인가에 대한 학설 대립이 존재한다.

2) 총이익설

총이익설은 침해자의 이익액이 매출액에서 제조원가 또는 판매원가를

---

124) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례, 해당 판례에서는 침해품인 Wi-Fi 칩의 1개당 평균 가격($14.85)과 1개당 평균 이익률(12.1%)을 곱한 금액인 $1.80을 침해품 1개당 이익액으로 산출하였으며, 침해품 1개당 이익액을 침해자가 특허권자에게 지급할 용의가 있는 실시료의 상한선임을 명시하였음.

125) 정차호 문려화, 앞의 논문, 하나의 제품 또는 부품에 수많은 특허 기술이 집적된 경우 실시료 배상액을 누적적으로 산정하게 되면 배상액이 비현실적으로 커질 우려가 있기 때문에 이에 대한 합당한 상한선이 필요하며, 그 객관적 기준이 될 수 있는 것은 당연히 침해자의 이익액이 될 것임을 주장함.

126) 사법연수원, 「특허법」, 2009, 493면 참고

감한 금액에 해당함을 주장한다. 이 견해는 특허법 제128조 제4항의 규정이 권리자의 이익을 보호하기 위한 것이므로, 권리자의 입증책임 경감을 위하여, 매출액에 제조원가나 판매원가를 공제한 금액을 침해자의 이익액으로 결정해야 함을 주장한다.

3) 순이익설

순이익설은 매출액에 변동경비와 고정경비를 공제한 금액을 침해자의 이익액으로 결정할 것을 주장한다. 즉, 순이익설은 매출액에서 직접 비용과 판관비를 공제한 금액을 침해자의 이익액으로 정의한다. 순이익설은 민법 제750조의 일반적인 불법행위의 책임의 원리상 일실이익은 필요경비를 공제한 순이익액임을 근거로 한다.[127]

4) 한계이익설

한계이익설은 매출액에서 변동경비를 공제한 금액을 침해자의 이익액으로 결정할 것을 주장한다. 한계이익설은, 순이익을 산정할 때의 판관비의 산정이 기업마다 상이하며, 침해 초기에는 이익이 전무한 경우도 있으므로 고정비용까지 공제하면 권리자의 손해전보를 용이하게 하지 못함을 근거로 한다.

(3) 판례

1) 서울중앙지방법원 판례[128]

서울중앙지방법원의 판결에서는 구체적인 계산방식으로 침해자의 총매출액에서 침해된 특허를 이용한 사료나 그 관련제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비(다만, 그 특허를 이용한 매출과 관계없이 고정적으로 지출되리라고 보이는 임원급여와 감가상각비는 제외한다)를 공제하는 방식을 제시하였다. 매출총이익액에서 고정비를 제외한 판관비만을 공제했다는 점에서

127) 이상경,「지적재산권소송법」,육법사, 1998, 298면 참고
128) 서울중앙지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호 판결

특허법 제128조 제4항에 기하여 손해배상을 청구한 사안에 대하여 한계이익설을 채택하였다고 설명된다.[129]

2) 특허법원 판례[130]

특허법원의 판결에서는 침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산·판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다고 판시한 바 있다.

3) 판례의 태도

이처럼, 한계이익을 침해자의 이익액으로 산정한 하급심 판례가 존재한다. 다만, 특허법 제128조 제4항에 기초한 손해액 산정에 관한 대법원의 판결은 존재하지 않는 것으로 조사되었으며, 특허가 아닌 상표의 대법원 판례[131]에서는 "침해자가 상표권 침해해위로 인하여 얻은 수익에서 상표권 침해로 인하여 추가로 들어간 비용을 공제한 금액을 침해자의 이익액으로 산정"하여 한계이익설을 취하였다는 설명이 존재한다.[132]

다만, 침해자의 이익액을 산정함에 있어 한계이익설을 취하지 않은 하급심 판례 역시 다수 존재한다. 매출액에 영업이익률을 곱하여 산정하거나[133], 국세청 표준소득률을 이용하여 단순경비율을 적용하거나[134], 매출액에 이익률을 곱하여 산정하는[135] 등 하급심에서는 다양한 방식으로 침해자의 이익액을 산정하고 있다.

---

129) 임병웅, 앞의 책, 859면 참고
130) 특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 1282 판결
131) 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결, 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등
132) 최호진, 특허법 제128조 제4항 '침해자 이익형' 손해배상 추정 규정의 구체적 적용에 관한 고찰, 사법, 1(45), 429-457면, (2018)
133) 서울중앙지방법원 2009. 10. 7. 선고 2007가합33960 판결
134) 수원지방법원 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결, 특허법원 2017. 4. 24. 선고 2016나1745 판결
135) 서울중앙지방법원 2017. 11. 3. 선고 2016가합525478 판결

4) 검토

이처럼, 판례는 한계이익설 외에 다양한 방식으로 침해자의 이익액을 산정하는 것으로 보인다. 이는 실제 소송에서 일정한 이론에 따라 침해자의 이익을 계산할 수 있을 만큼 신뢰할 만한 자료가 충분히 제출되지 아니하였기 때문에 확정할 수 있는 사실관계 내에서 최대한 적용하는 과정에 발생한 것으로 보인다.[136]

다. 소결

지금까지의 판례 검토에 의하면, 침해자의 이익액의 산정에 있어서 순이익, 한계이익 등 다양한 경제학적 이익 개념 중 어떤 것을 쓸 것인지에 대한 합의가 부재한 것으로 판단된다.

순이익, 한계이익 등 어떤 이익을 쓸 것인지는 개념정의와 산정법이 명확히 다를 뿐 아니라 그것이 공존하는 것이 타당하다고 볼 수 있는 어떠한 이론적 근거가 있는 것도 아니라는 점에 비추어, 침해자의 이익액의 산정에 있어 통일된 개념이 필요함이 주장되기도 하였다.[137]

모든 기업이 매년 작성해야하는 손익계산서를 이용하는 것이 법원의 손해액 산정에 용이하다는 점에서 영업이익에 기한 이익액 개념을 산정해야 한다는 주장도 있으나[138], 순이익설에 따르면 손해액이 과소해질 수 있다는 점과, 이익액은 침해로 인한 범위 내에서 산정하는 것이 타당한 점을 고려하여, 원칙적으로 한계이익설에 기초하여 침해자의 이익액을 산정하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

특히, 침해자의 이익을 산정하기 위한 구체적 기준에 회계학의 '변동비'나 '이익'의 개념 및 산정방법을 참조하여야 할 것으로 보이며, 회계학에서의 변동비도 개별 사안이나 기간·조건에 따라 달리 판단될 수 있으므로, 개별 사안에 따라 상대적으로 변동비를 산정하여 공제하여야 할 것이다.[139]

---

136) 최호진, 앞의 논문, 441면 참고
137) 최지선, 앞의 논문, 168-169면 참고
138) 최지선, 앞의 논문, 169면 참고

3. 특허 카운팅의 적용

가. 적용의 필요성

(1) 특허 카운팅의 당위성

손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 하향식 접근법은 최대 누적 실시료의 배분을 위하여 특허 카운팅을 사용한다.

즉, 하향식 접근법은 실시자가 실시한 기술에 집적된 복수의 특허의 개수를 산출하고, 그 중 원고의 특허가 차지하는 비율로 원고의 특허의 기여도를 산출하여 최대 누적 실시료를 배분하고 있다.

제4장 및 제5장에서 논증한 바와 같이, 하향식 접근법과 같이 최대 누적 실시료를 산출하고, 특허 카운팅에 기초하여 이를 배분함으로써, 실시료 과적이라는 문제를 해결할 수 있었다.

특허권의 가치가 변동성을 갖는 것으로 신뢰할 수 없다는 점을 고려할 때, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허 각각에 대한 가치를 평가하여 손해배상의 기초가 되는 특허의 기여도를 산출하기에는 무리가 있을 것으로 판단되며, 특허권자 사이에 형평성을 유지하면서도 공개된 데이터에 의하여 기계적인 배분이 가능한 특허 카운팅이 고려되어야 할 것으로 판단된다.

(2) 통계 데이터에 기초한 가치 비중 적용

다만, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 변동되는 가치라 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.

제5장에서 논증한 바와 같이, 특허권 각각의 가치 평가를 진행하는 것은 가치 변동 이슈와 현실적 어려움 등으로 배제되어야 할 것으로 보이며, In re Innovatio의 판결[140]이나 로렌츠 커브[141]와 같이 특허의 누적

139) 최호진, 앞의 논문, 454면 참고

140) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

141) J. Gregory Sidak, 앞의 논문, pp. 1034-1040 참고

분포에 따른 기술 내의 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 객관적 자료가 있다면, 이를 적극 활용하여 특허권 사이의 가치 비중을 고려하는 노력이 필요할 것이다.

나. 필요 자료의 검토

(1) 침해자가 실시한 제품 또는 기술에 집적된 특허의 총 개수

하향식 접근법의 특허 카운팅을 위하여는 특허권자가 침해를 주장하는 특허권 이외에 침해자가 실시한 제품 또는 기술에 집적된 특허권 전체를 식별할 수 있어야 한다.

침해자가 실시한 기술이 표준기술에 해당하는 경우 표준 개발 조직을 통하여 선언된 필수 특허를 확인함으로써, 침해자가 실시한 기술에 집적된 특허권의 총 개수를 식별할 수 있을 것이다.

다만, 기술 표준이 아닌 일반적 기술을 침해한 경우 침해된 기술에 집적된 특허권을 식별하는 것은 상당한 어려움이 있을 수 있으며, 또한, 기술 표준의 침해인 경우에도 선언된 필수 특허의 필수성이 문제될 수 있다.

따라서, 하향식 접근법의 특허 카운팅을 위하여는, 우선적으로 침해된 기술의 식별과, 식별된 기술에 집적된 특허권을 식별하는 것이 요구되며, 이러한 식별 과정에서 기술적 요소가 개입된다는 점에서 법관의 판단만으로는 식별에 어려움이 있을 것으로 판단된다.

(2) 특허의 누적 분포에 따른 가치 비중에 관한 통계적 데이터

앞서 설명한 바와 같이, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 특허권의 가치가 변동된다 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.

이에 따라, 특허의 누적 분포에 따른 기술에서의 기여도에 대한 통계학적 데이터에 기초하여 문제가 되는 특허들의 누적 분포 상에서의 위치(예를 들어, 분위 단위로)를 결정하고, 해당 위치에서의 특허 카운팅에 기초한다면 하향식 접근법의 문제점이라 할 수 있는 특허권 사이의 평등

부여라는 문제점이 일부 해소될 수 있을 것이다.

따라서, 하향식 접근법의 특허 카운팅에 앞서 특허권의 누적 분포에 따른 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 식별이 요구되며, 기존의 통계적 데이터의 식별이나, 통계적 데이터의 생성이 요구된다. 통계적 데이터의 식별 역시 기술적 요소가 개입된다는 점에서 법관의 판단만으로는 식별에 어려움이 있을 것으로 판단된다.

다. 필요 자료의 수집 방법

(1) 감정 제도

1) 의의

감정은 특별한 학식과 경험을 가진 자에게 그 전문적 지식 또는 그 지식을 이용한 판단을 소송상 보고시켜, 법관의 판단 능력을 보충하기 위한 증거조사를 말한다.[142]

2) 적용

감정은 감정인을 증거방법으로 하는 인증의 일종으로, 감정인은 침해자의 실시 제품 또는 기술을 판단한고, 판단된 기술에 집적된 특허권의 총 개수 및 해당 기술 분야에 적용할 수 있는 특허의 누적 분포에 따른 가치 비중에 관한 통계적 데이터를 판단하여 이를 보고할 수 있다.

법원은 감정결과를 자유롭게 평가할 수 있으며, 감정결과에 구속되지는 않으나, 감정인의 감정결과는 그 감정방법 등이 경험칙에 반하거나 합리성이 없는 등의 현저한 잘못이 없는 한 이를 존중하여야 한다.[143]

이를 위해, 법원은 감정을 진행하는 경우 감정 사항을 결정해야 하며, 감정인을 선정하여야 한다.

앞서 설명한 바와 같이, 하향식 접근법의 특허 카운팅의 적용을 위하여, 침해자가 실시한 기술과, 기술이 실시하게 되는 특허권과, 해당 기술 분야에서 특허 사이의 누적 분포에 따른 가치 비중에 관한 통계적 데이

142) 법원행정처, 특허소송에서의 전문가 활용방안에 관한 연구, 2019, 17면 참고

143) 대법원 2007. 2. 22. 선고 2004다70420, 70437 판결 등

터가 감정 사항에 해당할 수 있다.

또한, 감정인은 해당 기술 분야의 대학교수, 민간기업연구자, 공적기관 연구자, 표준 개발 기구의 연구자, 변리사 등이 후보가 될 수 있을 것으로 판단된다.

(2) 전문심리위원 제도

1) 의의

전문소송에서의 법관의 판단능력 보충을 위하여, 2007년 민사소송법 개정안[144]에서 전문심리위원제도가 도입된 바 있다. 전문심리위원제도는 전문적 지식이 요구되는 사건에서 법원 외부의 관련 분야 전문가를 전문심리위원으로 지정하고, 소성절차에 참여시켜 전문적인 지식에 의한 설명을 서면으로 제출하거나 기일에 출석하여 설명을 의견으로 진술하도록 하여 재판 전문성을 보완하기 위함이다.

2) 적용

전문심리위원은 감정에서의 감정 사항과 같이 설명 또는 의견 요청 사항을 명확히 확정할 필요 없어, 감정에 비하여 신속하게 설명 또는 의견을 들을 수 있다는 점에서 의의가 있다.

대신, 전문심리위원의 설명이나 의견은 감정과 달리 증거자료가 되지 않고, 전문 지식을 보충하는 참고자료가 될 뿐이다.

전문심리위원은 소송절차에서 당사자가 전문심리위원 참여결정 신청서를 제출하거나, 재판기일에 말로 신청할 수 있으며, 재판부에 의해 직권으로 전문심리위원 참여결정을 할 수도 있다.

이때, 법원은 전문심리위원 후보자 명단에서 후보자를 선정할 수 있으며, 과학기술 전문 분야의 후보자를 전문심리위원으로 선정함으로써, 해자가 실시한 기술과, 기술이 실시하게 되는 특허권과, 해당 기술 분야에서 특허 사이의 누적 분포에 따른 가치 비중에 관한 통계적 데이터에 대한 설명 또는 의견을 구할 수 있다.

---

144) 법률 제8499호 민사소송법 일부개정 2007. 07. 13.

미국의 In re Innovatio 판례[145]에서도 피고 측 전문가 증인이였던 Dr. Leonard가 하향식 접근법을 제안한 바 있으며, 전체 802.11 기술표준을 구성하는 특허의 개수에서 Innovatio가 보유한 표준특허의 개수가 차지하는 비율을 칩 판매로부터 얻는 수익에 곱하여, 특허권자의 기여율 산정을 제안한 바 있다.

라. 소결

하향식 접근법에서의 특허 카운팅은, 침해자가 실시한 기술의 파악을 넘어 기술이 실시하는 특허권자의 특허권 이외의 특허권까지 식별해야 하는 어려움이 존재한다. 기술과 복수의 특허권에 대한 기술내용의 이해가 수반되어야 한다는 점에 비추어, 사실관계 확정을 위한 기술적 전문지식이 필요하며, 감정이나 전문심리위원 제도를 활용할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

특히, 하향식 접근법의 특허 카운팅이 갖는 특허권 사이의 평등을 부여하는 문제점을 보완할 수 있도록 특허 사이의 가치 비중에 관한 통계적 데이터에 대한 조사 역시 필요할 것으로 판단됨에 따라, 법관의 능력을 보충할 수 있는 감정이나 전문심리위원 제도의 활용이 필요할 것으로 판단된다.

제 3 절 한계이익의 이용과 자료 수집 제도 활용

이상에서는 특허권의 침해에 기한 손해배상청구에서의 하향식 접근법의 적용에 대해 검토하였다. 하향식 접근법은 실시자가 지불해야 하는 실시료의 상한에 해당하는 최대 누적 실시료를 산정하는 것을 시작으로, 최대 누적 실시료에 특허 카운팅에 기초한 특허권자의 기여율을 적용하는 구체적 손해액 산정법에 해당한다.

최대 누적 실시료의 산정으로 침해자의 이익액을 결정하는 경우 우리나라의 판례가 순이익, 한계이익 등 다양한 경제학적 이익 개념을 사용함을 확인하였으며, 순이익설에 따르면 손해액이 과소해질 수 있다는 점

145) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례

과, 이익액은 침해로 인한 범위 내에서 산정하는 것이 타당한 점을 고려하여, 원칙적으로 한계이익설에 기초하여 침해자의 이익액을 산정하는 것이 바람직할 것임을 확인하였다.

또한, 하향식 접근법에서의 특허 카운팅은, 침해자가 실시한 기술의 파악을 넘어 기술이 실시하는 특허권자의 특허권 이외의 특허권까지 식별해야 하는 어려움이 존재한다. 기술과 복수의 특허권에 대한 기술내용의 이해가 수반되어야 한다는 점에 비추어, 사실관계 확정을 위한 기술적 전문지식이 필요하며, 감정이나 전문심리위원 제도를 활용할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

제 7 장 연구 결론

eBay 판례[146]를 필두로 특허권의 침해에 있어 침해금지청구를 제한하고자 하는 움직임이 대두되고 있다. 미국 연방 대법원은 eBay 판례에서와 같이 침해금지청구를 인정하기 위해서는 특허권자에게 침해로 돌이킬 수 없은 피해가 있어야 함을 강조하고 있다. 이러한 판례의 태도는 특허괴물과 표준 특허와 같은 특이 케이스에도 영향을 미치고 있다. Apple Inc. v. Motorola, Inc. 판례[147]에서 미국 연방 항소법원은, eBay 판례의 4가치 원칙에 근거하여 표준특허권에 기한 침해금지청구권 행사 인용 여부를 판단해야 함을 판시하였으며, 기술 표준의 특성상 비차별적으로 라이선스를 약정한다는 점을 고려하여 표준특허권자인 Motorola가 돌이킬 수 없는 피해를 입증하지 못하였음을 이유로, 침해금지청구를 기각한 바 있다.

이처럼, 최근 미국의 판례에서는 특허권의 배타권을 무조건적으로 인용하지는 않으며, 손해배상과 같은 금전적 보상으로 해결될 수 있는 경우에는 침해금지청구를 제한함으로써 특허권의 행사를 통한 시장경쟁 저해 등을 방지하고자 한다.

침해금지청구가 제한적으로 인용되는 상황에서 특허 침해에 기한 손해배상청구의 중요성이 상대적으로 강화될 것이며, 우리나라에서도 이에 발 맞추어 손해배상청구 제도를 개정하고 있다.

우리나라에서는 2020. 12. 10. 시행된 개정 특허법에서 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해수량에 대하여는 합리적 실시료를 추가 배상으로 청구할 수 있도록 법문으로 규정하였으며, 그보다 앞선 2019. 7. 9. 시행 개정법에서는 특허권자가 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있던 것에서 “합리적”으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 청구할 수 있는 것으로 개정한 바 있다.

손해배상청구의 중요도가 높아짐과 동시에 합리적 실시료 상당의 손

146) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C, 앞의 판례
147) Apple Inc. v. Motorola, Inc., 앞의 판례

해액을 청구할 수 있다는 개정법의 취지에 비추어 앞으로 우리나라에서도 합리적 실시료 산정에 기초한 손해액 산정이 활발히 진행될 것으로 예상된다.

손해배상액의 산정의 일환으로 합리적 실시료를 산정하는 경우 합리적 실시료를 산정하는 여러 방법들이 존재하며, 그 중에서도 하향식 접근법을 통하여 합리적 실시료를 산정하는 케이스가 늘어나고 있다.

하향식 접근법은 실시자(침해자)가 실시한 기술에 대해 지불해야 하는 실시료의 상한을 결정한 후 해당 기술에 집적된 전체 특허 중 손해배상의 기초가 된 특허가 차지하는 비율을 실시료의 상한에 적용하여 문제가 되는 특허의 특허권자가 청구할 수 있는 실시료율을 산정하는 것을 말한다.

하향식 접근법은 실시료 과적을 회피할 수 있도록 소송 상에서 등장한 개념으로 미국, 중국, 일본 등 주요국에서 하향식 접근법을 통하여 합리적 실시료를 산정한 사례가 등장한 바 있다.

하향식 접근법은 우선적으로 실시자가 지불해야하는 실시료의 상한을 결정함으로써, 실시료 과적 문제를 해결하고자 한다.

실시료 과적 문제는 IT, BT 분야 등 복합기술이 일반적인 기술 분야에서 문제되는 경우가 많으며, 특히 표준 특허의 경우 기술 표준에 집적된 표준 특허의 식별이 용이하므로, 한 사람의 표준 특허권자의 손해배상청구가 다른 표준 특허권자의 손해배상청구로 이어질 위험이 크다.

최대 누적 실시료를 결정하는 것이 경제적 타당성이 결여된 결정이라는 비판 역시 존재하나, IT, BT 분야 그리고 표준 특허의 경우에는 실시료 과적에 의한 시장경쟁 저해와, 소비자 피해, 산업 발전 저해 등의 경제적 손실이 경제적 타당성에 기초한 실시료 산정 보다 앞설 것으로 보인다.

더욱이, 기술 표준의 경우 복수의 표준 특허가 집적된 경우가 일반적이며 기술 표준을 실시한 실시자는 많은 표준특허보유자로부터 라이선스를 얻어야 하므로 실시료가 과도하게 커질 수 있다.

다른 표준특허보유자가 실제 소송을 제기하지 않는다 하여도 해당 소

송에서의 소송 결과와 기술 표준을 계속적으로 실시해야 하는 실시자의 입장을 고려한다면, 실시자의 다른 표준특허보유자에 대한 실시료 부담이 해소되었다고 보기 어렵다.

표준 특허가 아닌 일반 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 특허를 식별하는 것 자체가 어려울 수 있어 실시료 과적의 우려가 과도하다 할 수 있겠지만, 표준 특허의 경우에는 침해자가 실시한 제품에 집적된 다른 표준 특허를 식별하는 것 자체가 어렵지 않으며, 기술 표준의 특성상 침해자가 기술 표준을 소송 이후에도 실시해야 하는 경우가 많으므로, 표준 특허에 관해서는 실시료 과적이 필연적일 수 있을 것이다.

결론적으로, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야에 한하여서는 실시료 과적의 문제 해결의 이익이 경제적 타당성 보다도 우선한다 할 것이며, 특히 표준 특허의 분야에 있어서는 실시료 과적이 실재할 수 있다는 점을 고려해야 할 것이다. 따라서, 복합 기술이 주를 이루는 기술 분야와 표준 특허에 대하여는 합리적 실시료 산정 시 하향식 접근법의 최대 누적 실시료의 결정으로 실시료의 상한을 결정하는 것이 타당할 것으로 판단된다. 이처럼, 법원은 기술 분야와 특허의 유형에 기초한 구체적 타당성을 고려하여 실시료 산정에서의 하향식 접근법의 적용 여부를 결정하여야 할 것이다.

또한, 하향식 접근법에서는 최대 누적 실시료를 특허 카운팅에 기초하여 배분한다.

이를 통해, 하향식 접근법은 실시료 과적 문제를 해결할 수 있다. 즉, 실시자가 지불해야 하는 실시료의 총액을 결정하고, 원고의 기여도를 산출하여 총액에서의 원고 비율을 결정함으로써, 실시자에게 실시료가 과적되지 않으면서도 특허권자에게 공평한 실시료를 배분할 수 있다.

다만, 특허 카운팅이 특허권 사이에 존재하지 않는 평등을 부여하며, 실시자가 실시한 기술에 집적된 특허 전체를 식별하는 것은 어렵다는 지적이 있다.

특허권의 가치는 시장 상황이나 특허권자 또는 실시권자의 사업 역량

에 따라 변동될 수 있으며, 특히 표준 특허와 같이 필수적으로 실시해야 함에도 불구하고 실시료를 높게 요구하는 “특허 위협”이 발생하는 경우 시장 가치가 왜곡될 수 있다는 문제가 있다.

또한, 특허권의 가치는 평가 방법에 따라 상이해질 수 있다는 문제 역시 존재한다.

이처럼, 특허권의 가치가 변동성을 갖는 것으로 신뢰할 수 없다는 점을 고려할 때, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허 각각에 대한 가치를 평가하여 손해배상의 기초가 되는 특허의 기여도를 산출하기에는 무리가 있을 것으로 판단되며, 특허권자 사이에 형평성을 유지하면서도 공개된 데이터에 의하여 기계적인 배분이 가능한 특허 카운팅이 고려되어야 할 것으로 판단된다.

다만, 특허권자의 시장 지배력이나 평가 방법에 따라 변동되는 가치라 하여도 특허권 사이의 가치가 평등한 것은 아니므로, 특허 카운팅에 대한 보완의 필요성이 존재한다.

앞서 살펴본 바와 같이, 특허권 각각의 가치 평가를 진행하는 것은 가치 변동 이슈와 현실적 어려움 등으로 배제되어야 할 것으로 보이며, In re Innovatio의 판결[148]이나 로렌츠 커브[149]와 같이 특허의 누적 분포에 따른 기술 내의 가치 비중에 관한 통계적 데이터의 객관적 자료가 있다면, 이를 적극 활용하여 특허권 사이의 가치 비중을 고려하는 노력이 필요할 것이다.

또한, 실시자가 실시한 기술에 집적된 전체 특허를 식별하는 것과 관련하여서는 기술 표준에 집적된 표준 특허에 대한 리스트업이 존재한다는 점을 고려하여 표준 특허에 한하여서는 문제될 것이 없을 것으로 판단된다.

다만, 부정적 견해의 지적과 같이, 표준 특허에 경우에도 필수 특허로의 선언이 과도한 점과 표준 개발 조직 사이의 필수성에 대한 정의가 불일치한 점은 문제될 수 있을 것으로 보인다.

---

148) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
149) J. Gregory Sidak, 앞의 논문, pp. 1034-1040 참고

과도 선언의 원인으로 필수 특허로의 선언이 비용적으로 부담되지 않는다는 견해가 있으며, 과도 선언을 줄이기 위하여는 선언된 특허 당 높은 수수료를 부가하도록 표준 개발 조직을 독려하고, 선언된 특허가 이후 필수적이지 않는 것으로 밝혀질 경우 높은 벌금을 부가하는 방안 역시 고려해 볼 수 있을 것이다.

또한, 필수성의 정의의 불일치 문제를 해결할 수 있도록 표준 개발 조직 간의 통일된 필수성 정의가 도입될 수 있도록 표준 개발 조직과의 협력이 필요할 것이다.

최대 누적 실시료의 산정으로 침해자의 이익액을 결정하는 경우 우리나라의 판례가 순이익, 한계이익 등 다양한 경제학적 이익 개념을 사용함을 확인하였으며, 순이익설에 따르면 손해액이 과소해질 수 있다는 점과, 이익액은 침해로 인한 범위 내에서 산정하는 것이 타당한 점을 고려하여, 원칙적으로 한계이익설에 기초하여 침해자의 이익액을 산정하는 것이 바람직할 것임을 확인하였다.

또한, 하향식 접근법에서의 특허 카운팅은, 침해자가 실시한 기술의 파악을 넘어 기술이 실시하는 특허권자의 특허권 이외의 특허권까지 식별해야 하는 어려움이 존재한다. 기술과 복수의 특허권에 대한 기술내용의 이해가 수반되어야 한다는 점에 비추어, 사실관계 확정을 위한 기술적 전문지식이 필요하며, 감정이나 전문심리위원 제도를 활용할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

[국내 문헌]

단행본

조영선, 「특허법」, 박영사, (2015)

임병웅, 「리담 특허법」, ㈜한빛지적소유권센터, (2020)

특허청 국제지식재산연수원 국제교육과, 영·한·중 / 한·영·중 지식재산권 용어 사전, (2019)

설성수 오세경 박현우, 「가술가치평가론」, 법문사, (2012)

송영식 이상정 황종환, 지적소유권법 상 제1판, 육법사, (2008)

사법연수원, 「특허법」, (2009)

이상경,「지적재산권소송법」,육법사, (1998)

논문

한재성, 표준특허침해로 인한 손해배상액 산정 기준에 관한 연구, 서울대학교 석사 학위 (2018)

최지선, 법원의 특허침해 손해액 산정방법-통계학적 분석과 기술가치평가 방법론 활용 가능성 검토를 중심으로-, 서울대학교 박사 학위 논문 (2017)

특허청 및 한국지식재산보호원, 표준특허 분쟁대응 가이드 (2020)

특허청, 특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구 (2020)

권남훈 홍대식, 지식재산권에 대한 실시료 수준과 경쟁법의 역할, 정보법학 제15권 제2호 (2011)

정차호 문려화, 직무발명보상금 산정에서의 대상 직무발명의 '기여도' 산정법리, 성균관 법학, Vol.32, no2, 성균관대학교 법학연구원 (2019)

최호진, 특허법 제128조 제4항 '침해자 이익형' 손해배상 추정 규정의 구체적 적용에 관한 고찰, 사법, 1(45), 429-457면, (2018)

법원행정처, 특허소송에서의 전문가 활용방안에 관한 연구, (2019)

[국내 판례]

서울중앙지방법원 2003. 12. 2. 선고 2002가단 109162

서울중앙지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683호

서울중앙지방법원 2009. 10. 7. 선고 2007가합33960 판결

서울중앙지방법원 2017. 11. 3. 선고 2016가합525478

수원지방법원 2012. 5. 24. 선고 2010가합17614 판결

특허법원 2017. 4. 24. 선고 2016나1745

특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 1282

특허법원 2019. 2. 14. 선고 2018나1268

대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175

대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910

대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006

대법원 2007. 2. 22. 선고 2004다70420, 70437

대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002

대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다76733

대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728

[외국 문헌]

Eli Greenbaum, Puzzles of the Zero-Rate Royalty, 27 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1 (2016)

中山信弘・小泉直樹 編, 新注解 特許法[第2版] 中卷, 青林書院 (2017)

Jonathan D. Putnam, Economic Determinations in "Frand Rate"-Setting: A Guide for the Perplexed, 41 Fordham Int'l

L.J. 953, 1013 (2018)

Mark Schankerman, How Valuable Is Patent Protection? Estimates by Technology Field, 29 RAND J. Econ. 77, 94 tbl.5 & n.12

Teece, David J., Patent Counting and the 'Top-Down' Approach to Patent Valuations: An Economic and Public Policy Appraisal of Reasonable Royalties (August 1, 2020)

Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, Texas Law Review(2007), [Vol. 85:1991 2007]

Christopher B. Seaman, "Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages", 2010 BYU L. Rev

Kristen Jakobsen Osenga, Ignorance over Innovation: Why Misunderstanding Standard Setting Organizations Will Hinder Technological Progress, 56 U. Louisville L. Rev. 159, 203 - 04 (2018)

Jorge L. Contreras, "The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia", University of Utah College of Law Research Paper, No. 353, 2018

Robin Stitzing, Pekka Sääskilahti, Jimmy Royer & Marc Van Audenrode, "Over-Declaration of Standard Essential Patents and Determinants of Essentiality" (Sept. 4, 2018)

J. Gregory Sidak, “Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro”, 92 MINN. L. REV. 714 (2008)

Jason R. Bartlett & Jorge L. Contreras, Rationalizing FRAND Royalties: Can Interpleader Save the Internet of Things?, 36 REV. LITIG. 285 (2017)

Contreras, Jorge L., The Global Standards Wars: Patent and Competition Disputes in North America, Europe and Asia (January 20, 2018). Keio University Journal of Law, Politics and Sociology (Mar. 2018), University of Utah College of Law Research Paper No. 353

ETSI IPR Policy, Definitions 15.6

IEEE SA Standards Board Bylaws Subclause 6.1, Para 7

Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Products Inc., 876 F.3d 1350, 124 U.S.P.Q.2d 1885 (Fed. Cir. 2017)

J. Gregory Sidak, The Meaning of FRAND, Part I: Royalties, 9 J. COMPETITION LAW & ECON. 931, 1019 (2013)

Bronwyn H. Hall, Adam Jaffe & Manuel Trajtenberg, Market Value and Patent Citations, 36 RAND J. ECON. 16, 18 (2005)

[외국 판례]

eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., May 15, 2006, 547,126 S.Ct. 1837

AppleInc. v. Motorola, Inc., April 25, 2014, 2014WL1646435

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

LaserDynamics, Inc. v. Quanta Comp., Inc., 694 F.3d 51, 60 n.2 (Fed. Cir. 2012)

Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1335 (Fed. Cir. 2009)

TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)

Trell v. Marlee Electronics Corp., 912 F2d 1443 (Fed. Cir. 1990)

Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc, 718 F.2d 1075 (Fed. Cir. 1983)

Cass. Com., March 1, 1994, PIBD 1994, 567, III, 287

知財高裁 令和1年 6. 7. 平成30年 （ネ）第１0063号

In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013).

Unwired Planet v Huawei & Anor. [2017] EWHC 711 (Pat) [149]

知的財産高等裁判所 平成26年5月16日 平成25年(ネ)第10043号 判決

广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初816号 判決書; 广東省深圳市中級人民法院 (2016)粤03民初840号 判決書

Microsoft Corp. v. Motorola Inc, September 28, 2012, 2012WL4477215

ERICSSON, INC. v. D-INK SYSTEMS INC, August 06, 2013, 2013WL 4046225)

Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc, 355 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2004)

State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 948 F.2d 1573(Fed. Cir. 1989)

Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc., 527 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2008)

Douglas Dynamics, LLC v. Buyers Products Co., 717 F.3d 1336, 1346, 107 U.S.P.Q.2d 1024 (Fed. Cir. 2013)

[기타 자료]

송대호 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영 의원(의안번호 8842), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2017.11

PwC, 2017 Patent Litigatin Study (http://www.ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-Patent-Litigation-Study_PwC.pdf)

Abstract

A top-down approach to calculating damages

LEE MIN GU

College of Law, Intellectual Property LL.M.

The Graduate School

Seoul National University

Starting with eBay precedent[150], a movement to limit claims for injunction in infringement of patent rights is emerging. As in the case of eBay, the US Supreme Court is emphasizing that the patentee must suffer irreparable damage to the patent holder in order to grant an injunction. This jurisprudence's attitude is also affecting unusual cases such as patent troll and standard patents. Apple Inc. v. Motorola, Inc[151]. In the precedent, the US Federal Court of Appeals ruled that it should be judged whether to cite the exercise of the right to injunctive relief based on the standard patent right based on the four values principle of eBay precedent. Motorola, the standard patent right holder, has rejected the claim for injunctive relief on the ground that it has failed to prove irreversible damage.

As such, recent U.S. case law does not unconditionally cite the

150) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. 앞의 판례
151) Apple Inc. v. Motorola, Inc., 앞의 판례

exclusive right of a patent and it is intended to prevent market competition through the exercise of the patent right by limiting the claim for injunction in cases where it can be resolved with monetary compensation such as damages.

In a situation in which claims for injunctive relief are limited, the importance of claims for damages based on patent infringement will be relatively strengthened.

In Korea, the revised Patent Act enforced on December 10, 2020 stipulates that reasonable royalties can be claimed as additional compensation for the amount of infringement exceeding the production capacity of the patentee. It has been amended that the amount that the patentee can claim "normally" can be claimed as the amount of damage from the amount that the patentee can claim "reasonably" as the amount of damage.

In light of the purpose of the amended law that claims for damages are increasing in importance and that damages equivalent to reasonable royalties can be claimed it is expected that the determination of damages based on reasonable royalties will be actively carried out in Korea in the future.

When calculating reasonable royalties as part of determining the amount of damages, there are several methods of calculating reasonable royalties, and among them cases of calculating reasonable royalties through a top-down approach are increasing.

The top-down approach is to solve the problem by determining the upper limit of the royalty to be paid for the technology implemented by the licensee (infringer), and then applying the proportion of the patents on which damages are based out of the total patents accumulated on the technology to the upper limit of the royalty. It refers to the calculation of the royalty rate that can be claimed by

the patentee of the patent to be granted.

The top-down approach is a concept that appeared in litigation to avoid excessive royalties, and there have been cases in which reasonable royalties were calculated through a top-down approach in major countries such as the United States, China, and Japan.

The top-down approach seeks to solve the problem of royalty overload by first determining the upper limit of the royalty to be paid by the operator.

The problem of excessive royalties is often a problem in general technical fields such as IT and BT fields, and in the case of standard patents, it is easy to identify standard patents integrated in technical standards, so one standard patent holder's claim for damages There is a high risk of leading to a claim for damages from other standard patent holders.

There is also criticism that determining the maximum cumulative royalties is a decision lacking economic feasibility. However, in the case of IT, BT fields and standard patents, economic losses such as inhibition of market competition due to excessive royalties, damage to consumers, and inhibition of industrial development are economical. It seems to be ahead of the calculation of royalties based on validity.

Moreover, in the case of technical standards, it is common that a plurality of standard patents are integrated, and since the implementer who implemented the technical standard must obtain a license from many standard patent holders, the royalty may become excessively large.

Even if other standard patent holders do not actually file a lawsuit, it is difficult to say that the burden of royalties on other standard patent holders has been relieved if considering the outcome of the lawsuit in the lawsuit and the position of the operator who has to

continuously implement the technical standard. .

In the case of a general patent that is not a standard patent, it may be difficult to identify other patents accumulated in the product implemented by the infringer, so concerns about royalty overload may be excessive. It is not difficult to identify other standard patents, and due to the nature of technical standards, infringers often have to enforce technical standards even after litigation.

In conclusion, it will be said that the profit of solving the problem of royalty overload takes precedence over economic feasibility only in the field of technology where complex technology is the main focus, and in particular, in the field of standard patents, it is necessary to consider the fact that royalty overload may exist. Therefore, it is judged that it is reasonable to determine the upper limit of royalties by determining the maximum cumulative royalties of a top-down approach when calculating rational royalties for technical fields and standard patents where complex technologies are the main focus. As such, the court will have to decide whether to apply the top-down approach in calculating royalties by considering the specific feasibility based on the technical field and the type of patent.

Also, in the top-down approach, the maximum cumulative royalty is allocated based on patent counting.

Through this, the hyponomial approach can solve the royalty overload problem. In other words, by determining the total amount of royalties to be paid by the licensee and calculating the contribution of the plaintiffs to determine the ratio of the plaintiffs in the total amount, it is possible to evenly distribute the royalties to the patent holders without overloading the licensee with the royalties.

However, it is pointed out that patent counting grants equality that does not exist among patent rights, and it is difficult to identify all

patents integrated in the technology implemented by the implementer.

The value of a patent right may fluctuate depending on market conditions or the business capabilities of the patentee or licensee, and in particular, the market value may be distorted if a “patent hold up” that requires high royalties despite essential implementation, such as a standard patent, occurs. there is a problem that

In addition, there is also a problem that the value of the patent right may be different depending on the evaluation method.

As such, considering that the value of the patent right cannot be trusted as having volatility, it is difficult to calculate the contribution of the patent, which is the basis for compensation for damages, by evaluating the value of each of the entire patents integrated in the technology implemented by the implementer. It is judged that, while maintaining equity among patent holders, patent counting that can be mechanically distributed based on published data should be considered.

However, even if the value varies depending on the market power of the patentee or the evaluation method, the value between patents is not equal, so there is a need to supplement patent counting.

As mentioned above, the evaluation of the value of each patent right seems to have to be excluded due to the issue of value change and practical difficulties, and it is related to the share of value in technology according to the cumulative distribution of patents, such as the judgment of In re Innovatio[152] or the Lorenz curve[153]. If there is objective data of statistical data, it will be necessary to actively utilize it to consider the value weight between patent rights.

In addition, with respect to the identification of all patents

152) In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., 앞의 판례
153) J. Gregory Sidak, 앞의 논문

integrated in the technology implemented by the implementer, it is judged that there will be no problem only for the standard patent, considering that there is a list-up of the standard patents integrated in the technical standard.

However, as pointed out by negative opinions, even in the case of standard patents, the excessive declaration of essential patents and the inconsistency in the definition of essential between the standards development organization seems to be problematic.

As a cause of transitional declarations, there is an opinion that declarations as essential patents are not costly, and in order to reduce transitional declarations, standards development organizations are encouraged to charge high fees per declared patents, and declared patents are not essential thereafter. If it is found that they do not, a method of imposing a high fine may also be considered.

In addition, cooperation with the standards development organization will be required so that a unified definition of essentiality can be introduced between standards development organizations to resolve the problem of inconsistency in the definition of essentiality.

When determining the amount of profit of the infringer by calculating the maximum cumulative royalties, it was confirmed that Korean precedents use various economic concepts such as net profit and marginal profit. Considering that it is reasonable to calculate within the scope of infringement, it was confirmed that in principle, it would be desirable to calculate the amount of profit of the infringer based on the marginal profit theory.

In addition, in patent counting in a top-down approach, there is a difficulty in identifying the patent rights other than the patent right of the patentee implemented by the technology beyond the identification of the technology implemented by the infringer. In light

of the fact that an understanding of the technical contents of technology and multiple patent rights is required, it is judged that technical expertise is necessary to confirm the facts, and it is necessary to use an appraisal or expert examiner system.

keywords : rewarding damage, reasonable royalty, royalty stacking, Top-down approach, patent hold up, standard essential patents
Student Number : 2020-21947