

지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여*

박 준 석

서울대학교 법과대학·법학대학원 부교수

A study on awarding a reasonable amount of damage in case of failing to prove an actual damage in intellectual property infringement

Jun-Seok Park

Associate Professor, School of Law, Seoul National University

초록 : 증거조사의 결과에 의한 증명에 의해서만 손해액 입증을 인정할 경우 입증실패로 귀결될 확률이 지적재산권 사건에서는 일반 민사 사건보다 한층 높다. 특허법 제128조 제2항의 손해액 추정조항과 같은 여타의 입증책임 경감조항만으로는 이런 어려움을 제대로 해소하기 어려워 동 제5항과 같은 이른바 ‘상당액 손해액 인정조항’의 역할이 무척 중요하다. 우리 지적재산권 법률들 거의 모두에 도입된 위 조항은 증명도 경감뿐 아니라 변론 전체의 취지에 의한 주요사실인정 가능성도 배제하지 않아, 일반 민사사건에 널리 적용되는 우리 대법원의 비슷한 판결이나 일본 지적재산권법의 비슷한 조항과는 구별되는 의의를 가진다.

이 글에서 실시한 통계분석에 따르면 이미 지적재산권 침해로 인한 손해배상을 인정한 우리 판결의 약 7할 이상이 위 조항의 도움을 받고 있는데, 논란 가능성에 불구하고 적어도 지적재산권 소송에서는 위 조항의 역할을 앞으로 더욱 확대하여야 타당하다고 본다.

주제어; 지적재산권 손해배상, 상당한 손해액 인정조항, 특허법 제128조 제5항, 법관 재량 혹은 변론 전체의 취지에 의한 손해액 인정, 증명도 경감

Abstract : The probability of failure in fulfilling the burden of proof is much higher in intellectual property cases than in normal civil cases if the courts allow parties to prove the amount of damages only based on examination of the evidence. The role of so-called “a reasonable amount of damage acknowledgement provision” such as Korean Patent Act, Article 128, paragraph 5 is very important because other paragraphs for reducing the burden of proof including the paragraph 2 in the same article don’t seem to work well in resolving the difficulty from higher burden of proof properly. In the perspective that a reasonable amount of damage acknowledgement provision make it possible not only to reduce the level of convincement by proof, arguably, but also to prove a fact in issue only by the circumstantial review of parties’ arguments by the court, the above provision which has been introduced into almost all Korean intellectual property laws is distinctively important from the similar judgments by Korean Supreme Court and the similar provisions in Japanese intellectual property laws.

According to the statistical analysis conducted in this article, more than approximately

* 2011년 시행된 ‘지식재산 기본법’은 ‘지식재산권’이란 용어를 강제하고 있으나 여기서는 아직 독자들에게 더 익숙한 ‘지적재산권’이라 용어를 편의상 사용한다.

70% of the judgments which have awarded the damages caused by intellectual property infringement have based on the above provision and, despite of the potential controversy, the role of the provisions should be expanded at least in the field of intellectual property litigation in the future.

• 논문접수 : 2013. 10. 7. • 심사 : 2013. 10. 28. • 게재확정 : 2013. 11. 4.

I. 서론

지적재산권 침해로 인한 재산상의 손해액을 구체적으로 산정하는 것은 지금까지 획기적인 돌파구를 쉽게 찾기 힘든 어려운 과제로 남아있다. 그 이유로 지적재산권 보호의 대상이 무형적(無形的, intangible)인 정보인 까닭에 유형물의 경우와 달리 그 침해 여부의 판정 자체가 쉽지 않다는 사실을 먼저 꼽을 수도 있다. 하지만 이런 사정은 비단 손해배상 청구에서뿐만 아니라 금지청구에서도 마찬가지이다. 유독 손해배상액 산정이 더욱 어려운 이유는, 설령 타인의 침해행위가 있더라도 그것이 피침해권리의 재산적 가치에 미치는 효과가 분명하지 않기 때문일 것이다. 만일 민법상 물권에 대한 침해였다면 침해행위로 인하여 권리자가 당해 부동산이나 동산을 제대로 활용하지 못하게 되는 외형이 분명하겠지만, 지적재산권 침해에서는 권리자가 계속 무형적 정보의 재산적 가치를 향유하는 데 적어도 직접적인 장애가 생기지는 않는다. 설령

일부 장애가 생겼어도 그것이 과연 침해행위에 기인한 것인지조차 애매하다.¹⁾

이런 사정상, 지적재산권 침해에 대응한 소송상의 구제수단 중 손해배상 청구사건에서는 침해금지 청구사건에서보다 권리자가 입증곤란에 직면하기가 더욱 쉽다. 손해가 발생하였음을 어렵게 인정받더라도 나아가 구체적인 손해액을 입증하는 것은 많은 경우 불가능에 가깝다. 그 때문에 지적재산권의 실효적 보호를 위해 이러한 입증곤란을 적절히 해소해 주는 것이 절실하다. 입증곤란의 해소가 아니라, 손해배상 청구사건과 관련하여 지적재산권을 실효적으로 보호하는 또 다른 방안으로 이른바 징벌적 손해배상(punitive damages) 혹은 가중적 손해배상(enhanced damages) 제도²⁾를 도입하자는 제안이 한국에서도 꾸준히 제기되고 있다.³⁾ 하지만, 앞서 본 구체적 손해액이 대략적으로라도 정해져야 그 금액의 수배(數倍)를 징벌적 혹은 가중적으로 배상하도록 명할 수도 있을 것이므로 구체적 손해액의 입증이 곤란하다는 현실을 타개하

1) 비슷한 취지의 지적으로 中山信弘, 特許法 第2版(弘文堂, 2012), 361면 및 378~379면.

2) 징벌적 손해배상이 실손해(actual damages)를 상회하는 배상을 허용하는 보통법상의 원칙을 지칭함에 비하여, 가중적 손해배상은 보통법상의 손해배상액에 더하여 성문법에 의해 추가로 부여되는 배상을 가리킨다는 차이가 있다(Black's Law Dictionary (9th ed. 2009) 참조). 하지만 미국 특허법 상의 3배 손해배상규정(35 U.S.C. § 284)을 논자에 따라 징벌적 손해배상 혹은 가중적 손해배상으로 각각 지칭하는 것처럼 양자가 엄밀히 구별되지는 않는다.

3) 한·미 자유무역협정에서 미국은 자국 특허법 상의 징벌적 손해배상 혹은 가중적 손해배상 제도를 한국에 전하고자 하였으나 한국이 거절하였다(조준모, 「한미 FTA의 노동시장 파급효과와 노동제도 변화」(중앙경제, 2008), 161면 참조, 이는 최경진, “법정손해배상제도의 도입에 관한 연구”, 『중앙법학』 제13집 제3호(중앙법학회, 2011. 9.), 205면에서 재인용). 제도 도입 찬성론으로는 정차호·양성미, “특허법상 손해배상액 증액제도 -중국, 대만, 캐나다, 호주의 최근 행보-”, 『법조』 제683권(법조협회, 2013. 8.), 174면 및 최승재, “특허권의 실효성 확보를 위한 가중적 손해배상제도의 도입에 대한 연구”, 『강원법학』 제33권(강원대, 2011. 6.), 454면 이하를, 도입 반대론으로는 배대현, “특허법상 징벌적 손해배상액 제도의 도입 여부에 관한 검토”, 『재산법연구』(한국재산법학회, 2005. 10.), 14면 이하를 각 참조할 것. 미국 이외에도 캐나다, 호주, 대만 등이 손해배상증액 제도를 이미 채택하였고 중국은 2013년 현재 특허법 개정안에서 검토 중이라는 설명은 정차호·양성미, 앞의 논문, 138면 이하 참조.

는 방안이 가장 먼저 검토되어야 한다.

이런 타개 방안으로 우리 지적재산권 법률들은 소송상의 입증책임을 경감해주는 여러 규정을 도입하고 있다. 가령 특허법 제128조⁴⁾나 그와 대동소이한 다른 지적재산권 법률의 규정들⁵⁾이 그것이다. 침해자가 거둔 이득액을 손해액으로 추정해주는 조항(이하 편의상, ‘손해액 추정조항’이라고만 함),⁶⁾ 침해자가 실제 양도한 물건수량에 권리자가 그 물건에서 얻을 수 있었던 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 인정하는 조항(이하, ‘양도수량 인정조항’이라고만 함),⁷⁾ 침해자가 만일 권리자의 허락을 구하였더라면 권리자가 통상 받을 수 있었을 금액을 손해액으로 인정하는 조항(이하 편의상, ‘통상의 실시료(實施料)’⁸⁾ 인정조항’이라고만 함)⁹⁾이 그것들이다. 그렇지만 이런 조항들은 어디까지나 손해배상에 관한 민사법(民事法)의 기본원칙, 즉 주요사실(主要事實)에 해당하는¹⁰⁾ 구체적인 손해액

을 권리자가 ‘입증(立證)’하여야 비로소 배상이 긍정될 수 있다는 법리에서 벗어나지 않은 규범들이어서, 유형물을 다루는 민법상의 물권과 성질이 판이한 지적재산권의 손해배상 청구소송에서 입증책임을 경감해주는데 한계가 분명하다.¹¹⁾ 이상의 조항들뿐이었다면 그 과반수가 훨씬 넘는 사건들에서 지적재산권 침해로 인한 손해의 발생은 인정되면서도 손해액 입증에는 실패하였을 것이다.¹²⁾

그런 조항들과 다르게 민사법의 일반원칙을 수정하여, 비록 통상적인 입증의 수준에 도달하지 못하였더라도 손해배상이 가능하도록 특단의 조치가 필요하다. 이렇게 손해액의 입증이 곤란한 경우이더라도 “변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정한 특허법 제128조 제5항 등이 이 글에서 편의상 ‘상당한 손해액 인정조항’¹³⁾이라 칭하는 규정이다. 동 조항이 민사법

4) 『제128조(손해액의 추정등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. <후문 생략, 著者註, 이하 같음>

② 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.

③ 특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다.

④ <4항 생략>

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

5) 아래 II. 1.에서 언급되는 조문들 참조.

6) 가령 위 특허법 제128조 제2항.

7) 가령 위 특허법 제128조 제1항. 다만 일본에서와 달리 한국에서는 저작권법만이 양도수량 인정조항을 도입하고 있지 않다.

8) 상표법에서는 ‘사용료’, 저작권법에서는 ‘이용료’라고 칭하지만 이하에서는 편의상 특허법의 호칭에 따라 ‘실시료’라고만 한다.

9) 가령 위 특허법 제128조 제3항.

10) 판례(대법원 1971. 12. 28. 선고 71다2019 판결)와 학설(호문혁, 『민사소송법 원론』, 법문사, 2012, 193면 참조. 한편 이시운, 『신 민사소송법』 7판, 박영사, 2013에서도 324면, 436면의 취지상 같음) 모두 손해액이 주요사실임을 긍정하고 있다.

11) 일반 민사 문제에서와 달리 지적재산권 침해의 경우 엄밀히 침해와 손해 사이 인과관계가 명확하지 않아 손해액 확정이 본질적으로 곤란하다는 지적으로는 中山信弘, 앞의 책, 380면.

12) 실례로는 이 글 아래 III. 2. 도표 말미의 통계 참조.

13) 동 조항 자체는 아니지만 동일한 법리를 인정한 우리 판례(각주 27면 참조)를 가리켜 ‘변론의 취지를 참작한 손해액 인정’ 판례 혹은 ‘변론 전체의 취지에 의한 손해배상액 인정’ 판례 등으로 칭하려는 입장도 있다. 전자의 호칭은 이우석, “특허권

의 일반원칙과 일면 저촉된다는 점에만 지나치게 주목하는 경우 이 규정을 널리 활용하는데 큰 저항이 있을 수도 있지만, 이 글 아래에서 살펴보는 대로 우리 판례는 지적재산권법 내에서 입증책임 경감을 피한 여러 조항들 중 위 규정을 가장 활발하게 활용하고 있다. 이 글에서는, 우리 지적재산권 법제에서 위 조항의 도입현황, 동 조항을 우리 판례가 적용하고 있는 최근 몇 년간의 전반적 동향 등을 먼저 고찰한 다음, 최종적으로는 위 조항의 적용이 더욱 확대될 필요가 있다는 사건을 전개하고자 한다. 이런 사건은, 위와 같은 우리 실무의 운영방향이 ‘대부분의 지적재산권 사건에서 민사법 일반에서의 입증 원칙의 변형을 인정하지 않고서는 손해 발생이 인정된 사안에서조차 최종적으로 청구가 기각됨으로써 손해배상청구권 행사가 무용화될 것’이라는 현실을 직시한 합리적인 선택이라는 견지에서 개선되는 것이다.

II. 상당한 손해액 인정조항의 입법 현황 및 그 조항의 체계적 위치

1. ‘상당한 손해액 인정조항’이 한국 지적재산권법 안에 입법된 현황

한국의 지적재산권 법제에 ‘상당한 손해액 인

정조항’이 처음 도입된 것은 1998년¹⁴⁾ 개정된 구 컴퓨터프로그램보호법에서였다. 종전까지 ‘손해액 추정조항’과 ‘통상의 실시료 인정조항’만 구비하고 있던 동법 제27조에 새로 제5항으로 ‘상당한 손해액 인정조항’이 추가되었다. 이렇게 ‘상당한 손해액 인정조항’이 뒤늦게 추가된 양상은 다른 지적재산권 법률들에서도 대동소이한데, 일본의 비슷한 변화에 영향을 받은 것이다.

이후 2001. 2. 3.에 이르러 특허법 제128조 제5항, 특허법의 동 조항을 각각 준용(準用)한 실용신안법 제30조 및 구 종자산업법¹⁵⁾ 제86조 제2항, 구 의장법¹⁶⁾ 제64조 제5항, 상표법 제67조 제5항, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하, ‘부정경쟁방지법’) 제14조의2 제5항이 일제히 추가되거나 준용의 대상이 변경되면서 우리 산업재산권법 전반에도 ‘상당한 손해액 인정조항’이 도입되었다. 한편 2003년 개정된 저작권법은 종전까지 침해적 복제물의 부수(部數) 추정을 규정한 제94조의 내용을 그와 전혀 다른 ‘상당한 손해액 인정조항’으로 교체하였고 이후 2006. 12. 28. 저작권법 전부개정으로 인하여 위 조항은 제126조로 위치가 변경되었다.¹⁷⁾ 또한, 2009. 6. 9. 개정된 구 농산물품질관리법(현행 농수산물품질관리법)¹⁸⁾ 제8조의5에서도 ‘상당한 손해액 인정조항’에 관한 특허법 제128조 제5항을

침해로 인한 손해액의 인정에서 변론취지의 참작에 관한 연구”, 『재산법연구』(한국재산법학회, 2012. 8.), 423면 등, 후자의 호칭은 권혁재, “변론 전체의 취지에 의한 손해배상액의 결정”, 『법조』 통권660호(법조협회, 2011. 9.), 129면 등 참조. 그렇지만 후술하는 대로 위 조항이나 우리 판례는 ‘변론 전체의 취지’만으로 손해액을 인정한다는 식의 증거원인(證據原因) 확대에 관한 것이 아니라, 증명도(證明度) 경감을 허용한다는 데 논의의 중심이 있어, 위 호칭들은 불필요한 오해를 부를 수 있다. 오히려 ‘재량에 의한 손해배상액 산정 조항’(이는 박익환, “재량에 의한 손해배상액 산정”, 『민사판례연구』(민사판례연구회, 2010), 815면 이하 참조)이나 이 글의 호칭으로 부르는 것이 타당하다. 참고로 여기서 언급하는 법관의 재량은 자유재량을 가리키는 것이 아니다.

14) 이하에서는, 같은 해에 2회 이상의 개정이 있을 때만 그 공포의 월일(月日)까지 특정하고 그렇지 않을 경우 연도만 표기하기로 한다.
 15) 2012. 6. 1. ‘품질보호권’ 관련 규정들이 ‘식품신품보호법’으로 독립되면서 동법 제85조 제2항으로 옮겨졌다.
 16) 2004년에 이르러 ‘디자인보호법’으로 법률 명칭이 변경되었다.
 17) “법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제125조의 규정에 따른 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사 결과에 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 하여, 여타 지적재산권 법률들에서와 다소 상이한 문구로 규정하고 있다.
 18) 위 개정에서 동법은 지적재산권의 일종으로 ‘지리적표시권’을 신설하고 있다.

준용하고 있다.

이상과 같이 한국의 지적재산권 법률들에 거의 예외 없이 ‘상당한 손해액 인정조항’이 도입되어 있다. 하지만, 유독 ‘반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률’은 ‘손해액 추정조항’과 ‘통상의 실시료 인정조항’만을 유지하고 있을 뿐이다(동법 제36조 참조). 위 법률에서만 ‘상당한 손해액 인정조항’의 필요성이 특별히 존재하지 않는다고 할 수 없는 이상 이것은 입법의 흠에 불과하다. 그럼에도 위 법률이 부여한 ‘배치설계권’에 근거한 손해배상 청구사건이 그동안 거의 존재하지 않았던 까닭에 실무상 별다른 문제가 되지는 않았다. 하지만, 전체 지적재산권법 체계상으로는 위 법률에도 ‘상당한 손해액 인정조항’이 보완되어야 바람직하다.

2. 그 입법의 경위 및 한국 민사소송법제 전반에서의 체계적 위치

한국의 다양한 지적재산권 법률 속에 거의 예외 없이 존재하는 ‘상당한 손해액 인정조항’은 그보다 시기적으로 다소 앞선 일본의 관련 입법 동향으로부터 직접 영향 받은 것으로 보인다. 일본의 경우도 지적재산권 법률들 속에 이미 존재하고 있던 ‘손해액 추정조항’ 등¹⁹⁾과 ‘통상의 실시료 인정조항’²⁰⁾에 추가하는 방식으로 ‘상당한 손해액 인정조항’이 각각 신설되었다. 가령 1999년 개정된 일본 특허법²¹⁾은 이미 1959년 개

정법²²⁾에서부터 제102조 안에 존재하고 있던 ‘손해액 추정조항’ 등과 ‘통상의 실시료 인정조항’에 추가하여 별도 조문인 제105조의3으로 ‘상당한 손해액 인정조항’을 신설하였다.

그렇지만 일본의 사정이 한국과 차이가 있는 점은, 위와 같은 지적재산권 법률들에서의 ‘상당한 손해액 인정조항’ 신설이 1996년 일본 민사소송법²³⁾에서 비슷한 취지의 조항을 신설한 것에 영향을 받았다는 점이다. 즉 신설된 일본 민사소송법 제248조는 “손해가 발생한 것이 인정되는 경우이지만 손해의 성질상 그 손해액을 증명하는 것이 극히 곤란한 때에는, 법원은 구술 변론의 진취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 규정함으로써 널리 민사사건 전반에서 입증 곤란시 상당한 손해액의 인정이 가능하도록 명문으로 허용한바 있다. 그런데 지적재산권 사건에 위 민사소송법의 규정을 직접 적용하기에는 다름이 있었다. 가령 민사소송법이 염두에 둔 유아(幼兒) 사망으로 인한 손해액과 같이 ‘손해의 성질상’ 입증이 곤란한 경우라기보다, 지적재산권 사건에서는 입증이 불가능하지는 않지만 증거수집 등이 현실적으로 곤란한 경우가 많았던 것이다. 그 때문에 특허법 제105조의3 등을 별도로 신설하여 민사소송법의 해당 문구를 ‘손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 당해 사실의 성질상’²⁴⁾ 곤란한 경우로 바꾸어 규정한 것이다.²⁵⁾

19) ‘양도수량 인정조항’도 여기에 포함된다.

20) 다만 일본에서의 동 조항은 1998년 특허법 개정 때 특허권 보호를 강화한다는 취지로 ‘그 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액’이라는 기존 표현에서 ‘통상’이란 문구를 삭제하여 한국의 대응 조항과 차이가 생겼지만, 이는 본고의 목적상 중요하지 아니하므로 더 이상 언급하지 않는다.

21) 平成11年 法律 第41号.

22) 昭和34年 法律 第121号.

23) 平成8年 法律 第109号.

24) 일본 특허법 제105조의3 조문 내용은 각주 4번에서 밝힌 우리 특허법 제128조 제5항과 거의 일치한다.

25) 이런 입법취지에 관해서는 中山信弘, 앞의 책, 386면 및 中山信弘 編著, 『注解 特許法 第三版 上巻』(青林書院, 2000), 青柳玲子 집필부분, 1217면. 참고로, 일본의 실용신안법, 의장법, 상표법 등은 특허법의 위와 같은 개정과 동시에, 일본 저작권법은 2000년 개정(平成12年 法律 第56号)을 통하여, 일본 부정경쟁방지법은 2003년 개정을 통하여 각각 일본 특허법 제105조의3과 같은 조항을 도입하였다.

일본에서와 달리 한국의 민사소송법에는 지금까지도 일본 민사소송법 제248조와 같은 특례 조항이 도입되어 있지 않다.²⁶⁾ 이렇게 명문규정이 없음에도 한국의 대법원 판례²⁷⁾는 2005년경 지적재산권이 아닌 일반 민사사건의 불법행위로 인한 손해배상청구사건에서도 “재산적 손해의 발생사실이 인정되고 그의 최대한도의 수익은 드러났으나 … 구체적인 손해의 액수를 입증하는 것이 사안의 성질상 곤란한 경우, 법원은 증거조사의 결과와 변론의 전취지에 의하여 밝혀진 … 모든 간접사실들을 종합하여 상당인과 관계 있는 손해의 범위인 수익을 판단할 수 있다.”고 판시하여 마치 한국에도 일본 민사소송법 제248조와 같은 조문이 존재하는 듯한 해석론을 취하고 있다. 이처럼 한국에서도 지적재산권 사건이든, 일반 불법행위사건이든 손해액 입증이 곤란한 경우 법원이 상당한 손해액을 인정하는 것이 공통적으로 가능하다는 결론적 모습은 일본과 별다른 차이가 없다.²⁸⁾

그렇지만 종전까지 한국의 민사소송에서 법원이 (주요)사실을 인정하려면 ① 증거조사의 결과, 즉 증거(證據)에 의해 ② 증명(證明)하여야 한다는 대원칙에 아주 충실하였다는 사실에 비추어보면 '상당한 손해액 인정조항'이나 그것과 맞닿은 대법원의 위 판례들은 종전까지의 민사

소송 관행에 비추어 획기적인 태도 변화이다. 위 ①, ②의 각 요소 중 ①과 관련하여 과연 증거조사의 결과에 의하지 아니하고 '변론 전체의 취지'만으로 사실을 인정할 수 있는지에 관하여, 한국에서는 부정적 입장이 다수설이어서²⁹⁾ 일본, 독일의 상황³⁰⁾과 분명히 반대 입장을 취하여 왔던 것이다. 그런 상황에서 ②와 관련하여 입증이 곤란한 결과 아직 증명 수준에 이르지 아니하였음에도 상당한 손해액을 인정한다는 것은 한국의 민사소송이 지켜왔던 위 대원칙을 일정 범위 내에서 벗어난 것이라는 큰 의의가 있다. 이미 ①과 관련한 논란을 통하여 위 대원칙과 다른 태도를 취한바 있는 일본에서보다 한층 더 중요한 가치를 가진다.

이런 획기적인 가치와 관련하여 다소 회의적인 시각도 있다. 즉 우리 판례³¹⁾가 이미 오래전부터 “불법행위로 인하여 손해가 발생한 사실이 인정되는 경우에는 법원은 손해액에 관한 당사자의 주장과 입증이 미흡하더라도 적극적으로 석명권을 행사하여 입증을 촉구하여야 하고 경우에 따라서는 직권으로도 손해액을 심리 판단하여야 한다.”는 입장을 확고하게 취하고 있는데, 이런 입장이 '상당한 손해액 인정조항'의 취지와 중첩되는 면이 있다는 것이다.³²⁾ 하지만 위 판례의 취지는 변론주의 하에서 예외적인 증

26) 한국과는 정반대로 독일의 경우 민사소송법에는 비슷한 조항이 존재하지만 특허법 등에서는 관련 조항이 없다는 설명은 박익환, 앞의 논문, 826~827면, 842면 참조.

27) 대법원 2005. 11. 24. 선고 2004다48508 판결. 불법행위로 인한 재산적 손해배상에 관한 동 판결은 채무불이행으로 인한 손해배상청구소송에 관한 대법원 2004. 6. 24. 선고 2002다6951,6968 판결의 동일한 판시를 그대로 인용한 것이다.

28) 가령, 한국의 현황은 대법원이 특허법상의 관련조항을 일반 불법행위 사건에까지 조리상 그대로 적용하는 셈이어서 결과적으로 일본의 경우와 큰 차이가 없다는 진단으로는 박성수, 『특허침해로 인한 손해배상액의 산정』(경인문화사, 2007), 317면 및 정장호·박성수 편저, 『특허법 주해 下』(박영사, 2010), 260~261면.

29) 이런 오랜 흐름을 대표하는 것으로 이시운, “사실의 인정과 변론의 전 취지”, 『서울대 법학』 통권 11권(서울대 법학연구소, 1964) 및 같은 이, 앞의 책, 504~505면. 반대로 긍정적 입장을 취하는 소수설로는 송상현·박익환, 『新訂5版 民事訴訟法』(박영사, 2008), 516면; 호문혁, 앞의 책, 255면.

30) 이런 일본, 독일의 주류적 입장에 관해서는 이시운, 앞의 논문, 150~151면이 잘 설명하고 있다. 나아가 梅本吉彦, 『民事訴訟法 第3版』(信山社, 2007), 778면; 上野榮男·松本博之, 『民事訴訟法 第6版』(弘文堂, 2010), 393면 등에 의하면 이런 주류적 입장이 지금도 변함없음을 알 수 있다. 다만 일본에서 '변론의 전취지'만으로 주요사실을 인정하는 데까지 나아가 실례는 아직 존재하지 않는다고 한다(梅本吉彦, 앞의 책 779면).

31) 대법원 1987. 12. 22. 선고 85다카2453 판결 등 다수. 다소 판시가 상이하지만 비슷한 취지로 가장 오래된 것으로는 대법원 1961. 12. 7. 선고 4293민상853 판결 참조.

거의 확보방법에 관한 것일 뿐, 일단 확보된 증거를 대상으로 통상적인 ‘증명’ 수준³²⁾에 이르는지 여부를 판단하고 그런 수준에 미치지 못함에도 손해액을 인정할 수 있을지에 관한 판시로 보기 어렵다. 또한 위의 회의적 시각은 우리 판례³⁴⁾가 역시 오래전부터 “불법행위로 입은 정신적 고통에 대한 위자료 액수에 관하여는 사실심 법원이 제반 사정을 참작하여 그 직권에 속하는 재량에 의하여 이를 확정할 수 있다.”는 입장을 취하고 있음을 지적하기도 하지만,³⁵⁾ ‘정신적 고통’이라는 비재산적(非財産的) 손해에 대해 주어지는 금전적 배상으로서의 위자료는 본래부터 차액설(差額說)에 따라 금전적으로 평가하는 것이 불가능한 손해를 대상으로 한다.³⁶⁾ 즉 위자료 액수는 증거에 의하여 입증할 수 없는 성질의 것이다.³⁷⁾ 따라서 널리 재산적 손해에 관한 것임에도 증거에 의한 증명을 요구하는 대원칙을 벗어난, ‘상당한 손해액 인정조항’과 나란히 논의할 성질이 아니다.

3. ‘상당한 손해액 인정조항’의 법적 성격

가. 법적 성격을 둘러싼 기존의 논의

일본에서는 민사소송법 제248조의 법적 성격³⁸⁾에 관하여 손해액 입증에 있어 그 증명도(證明度)를 경감한 것이라는 견해³⁹⁾가 지배적이다. 그와 달리 손해액 산정에 관해 법관의 재량을 인정한 것이라거나⁴⁰⁾ 아예 자유재량(自由裁量)을 인정한 것이라는 견해⁴¹⁾ 혹은 증명도 경감과 더불어 법관에게 재량을 부여한 것이라는 견해⁴²⁾ 등도 존재한다. 마찬가지로 일본의 특허법 등 지적재산권법 중 ‘상당한 손해액 인정조항’의 법적 성격에 관해서도 증명도 경감설이 다수설로 보인다.⁴³⁾

국내에서도 일반민사사건에서 법원에 의한 상당한 손해액 인정을 긍정한 대법원 판례⁴⁴⁾의 취지와 관련하여 증명도 경감을 인정한 것으로 이해함이 통설⁴⁵⁾이다. 한편, 특허법 제128조 제5항의 성격과 관련하여서도 대법원⁴⁶⁾이 “이는 자유심증주의 하에서 … 증명도·심증도를 경감 … 하고자 함에 그 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액의 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니(다)”라고 판시하여 증명도 경감설의 입장에 근접한 태도를 취하고 있다. 동 조항에 대한 학설⁴⁷⁾도 마찬가지이다.

32) 박성수, 앞의 책, 315~316면.

33) 자유심증주의 하에서 통상 요구되는 ‘증명’ 수준은 고도의 개연성에 이르러야 하며 이를 ‘법관의 확신’으로 칭하기도 한다. 이시윤, 앞의 책, 508면 및 호문혁, 앞의 책, 263면.

34) 대법원 1999. 4. 23. 선고 98다41377 판결 등 다수.

35) 박성수, 앞의 책, 316면.

36) 이런 취지는 박윤직 대표판서, 『민법주해 XVIII 채권(11)』(박영사, 2008), 이동명 집필부분, 421~422면 참조.

37) 박윤직, 『채권각론(민법강의IV) 6판』(박영사, 2012), 466면.

38) 이하 일본의 여러 학설은 梅本吉彦, 앞의 책, 798면에서 재인용함.

39) 日本 法務省 民事局 參事官室編, 『一問一答 民事訴訟法』, 287면; 最高裁判所 事務總局 民事局 監修, 『民事訴訟手續の改正關係資料(3)』-民事裁判資料 221号 (法曹會, 1998), 426면; 山本克己, “自由心証主義と損害額の認定”, 『講座 新民事訴訟法 II』(弘文堂, 1999年), 318면.

40) 春日偉知郎, “相當な損害額の認定”, 『ジュリ』(No. 1098), 74면.

41) 平井宣雄, “民事訴訟法 第248條に 關する 實體法學的 考察”, 『現代企業法の研究』(信山社, 2001), 455면 이하.

42) 伊藤眞, “損害賠償額の認定 -民事訴訟法248條の意義”, 『改革期の民事手續法』, 法律文化社, 2000), 52면.

43) 中山信弘 編著, 1218면 및 小野昌延 編著, 『新 註解 不正競争防止法 (新版 下)』(有斐閣, 2007), 平野和宏 집필부분, 1011면 각 참조.

44) 각주 27번 참조.

45) 이시윤, 앞의 책, 507면; 송상현·박익환, 앞의 책, 510면; 호문혁, 앞의 책, 260면 등.

46) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728 판결

나. 필자의 분석

(1) 서

살피건대, 우리 지적재산권 법률들의 '상당한 손해액 인정조항'은 특허법 등 산업재산권법과 저작권법의 구체적 문구에 다소간 차이가 있지만⁴⁸⁾ 어느 것이나 손해액 입증이 곤란한 경우 '변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과'를 기초하거나 참작하여 '상당한 손해액을 인정할 수 있다'고 규정하고 있는바, 이 중 '상당한'이란 문구 등의 진의(眞意)를 파악하여야 한다.

(2) 절차법적인 예외 조항으로서의 성격

만일 '상당한 손해액'이란 문구를 우리 민사소송 법제에서 통상 예정한 바에 따른 손해액, 즉 민법이 규정한 대로 상당인과관계(相當因果關係) 있는 손해액을 한도로⁴⁹⁾ 민사소송법의 규정에 따라 증거에 의해 증명(證明)되는 손해액을 의미하는 것으로 풀이한다면 위 조항은 너무도 당연한 원칙을 반복하고 있는 것에 불과하여 전혀 무의미한 규정이 되어버린다. 따라서 위 문구는 우리 민법 및 민사소송법이 예정한 전형적인 틀을 벗어난 예외(例外)를 정하고 있음이 어느 정도 분명하다.

나아가 '상당한 손해액'이란 문구는 상당인과

관계 있는 손해액과 다른 범위의 손해를 인정하겠다는 실체법적 예외라기보다, 증거에 의한 증명이 없더라도 손해액을 인정하겠다는 절차법적 예외로 이해하여야 타당하다.⁵⁰⁾ 우리 판례도 이 점을 분명히 인식하고 있다.⁵¹⁾ 우리 저작권법의 관련 문구는 다소 상이하지만, 나머지 지적재산권 법률들의 '상당한 손해액 인정조항'에서는 '손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우'에 상당한 손해액이 인정될 수 있음을 분명히 하고 있는 점, 뿐만 아니라 입증책임을 경감하는 '손해액 추정조항' 등과 '통상의 실시로 인정조항'이 활용되기 어려운 상황에 적용될 것임을 위 조항의 나머지 문구에서 분명히 하고 있다는 사실을 고려할 때 그러하다.

(3) 입증책임을 경감해주는 구체적 방법

여기서 더 나아가, '상당한 손해액'을 인정하는데 나아가기 위해 입증책임을 경감하는 구체적인 방법에 관해서는 논란이 있을 수 있다. '상당한 손해액 인정조항'을 우리보다 앞서 도입한 일본에서는 통상의 수준보다 증명도를 경감하기 위한 취지라고 위 조항을 해석한다는 점, '상당한 손해액 인정조항'을 민사소송법이 아니라 지적재산권법에만 도입한 한국에서도 일본의 해석론과 동일하게 판례와 학설에서 증명도 경

47) 송영식, 『지적소유권법(상)』(육법사, 2013. 2.), 670면.

48) 정확한 조문은 각주 4번 및 17번 각 참조.

49) '채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다.'는 민법 제393조를 불법행위로 인한 손해배상에 준용하고 있는 민법 제763조.

50) 이렇게 법리적으로는 명확히 구별되지만, 실제 소송에서는 과연 법관이 손해액에 관해 확신을 갖는 수준의 입증에 이르지 못하였을 뿐인지, 아니면 처음부터 가해행위와 특정 손해 사이에 상당인과관계가 결여되었을 뿐인지를 구별하는 것이 무척 어려울 수 있을 것이다.

51) 부정경쟁방지법상 '상당한 손해액 인정조항'인 제14조의2 제5항은 손해배상의 성립요건에 관한 것이 아니라 손해액의 산정방법에 관한 것으로서, 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 그 손해액의 입증을 용이하게 하기 위하여 마련된 것에 불과하다고 보아 부정경쟁방지법 시행 전에 발생한 부정경쟁행위에 관한 소송에도 위 조항을 적용할 수 있다고 판시한 대법원 2007. 4. 12. 선고 2006다 10439 판결 참조.

감을 위한 조항으로 풀이한다는 점은 앞서 설명하였다.

그러나 한국의 판례와 학설이 일본과 한국의 관련 사정이 상이함을 간과하고 일본의 해석론을 따르고 있지 않나 의문이 든다. 일본에서는 앞서 본대로 ‘① 증거(證據)에 의해 ② 증명(證明)하여야 한다’는 대원칙 중 ①부분에 관해서는 ‘구술변론의 전취지’만으로도 사실을 인정할 수 있다고 오래전부터 긍정하고 있었으므로, ‘상당한 손해액 인정조항’으로 추가될 수 있는 입증책임 경감의 구체적 방법에 관해 일본의 논의가 자연스럽게 ②부분에 집중될 수밖에 없었다. 하지만, 한국에서는 ‘변론 전체의 취지’만으로도 사실을 인정할 수 있는지에 관해 반대 입장을 취하여 왔으므로 사정이 상이하다.⁵²⁾ 따라서 한국에서는 ‘상당한 손해액 인정조항’을 꼭 ②부분과 관련하여 증명도 경감을 허용하는 방향으로만 풀이할 것은 아니며, ①부분과 관련하여서도 위 조항에 힘입어 ‘변론 전체의 취지’만으로도 (주요)사실을 인정할 수 있다는 것으로 풀이하는 것도 불가능하지 않다. 이런 풀이 역시 ‘변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과를 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’란 규정 하에서 해석론으로 충분히 성립 가능한 것이다.

(4) 절차적법인 최소한의 통제를 전제함

한편 ‘상당한 손해액 인정조항’은 비록 입증책임 경감을 의도하고 있다고 하더라도 그렇게 인정된 결과가 ‘상당(相當)한 손해액’일 것을 명

문으로 요구하고 있다. 따라서 상당성(相當性) 내지 합리성(合理性)이 위 조항을 적용함에 있어 최소한의 한계로 작용한다. 증거에 의한 증명을 요구한 입증책임을 경감시키는 구체적 방법이 그 증명도 경감이든 혹은 ‘변론 전체의 취지’만에 의한 사실인정이든 간에, 소송현실에서는 사실인정에 관한 법관의 재량 폭이 크게 증가할 수밖에 없다. 이런 재량을 상급심이나 반대의 이해를 가진 당사자가 적절히 제어할 원리가 필요한데 여기에 상당성 내지 합리성 원칙이 작동하게 된다.⁵³⁾ 이런 원칙을 위반한 손해액 인정은 당연히 위법하게 되어 상고이유가 될 것이다. 우리 대법원도 ‘상당한 손해액 인정조항’을 법관이 적용함에 있어 “손해액 산정의 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다해야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수증할 수 있는 손해액을 산정해야 한다.”고 판시하면서 그렇지 못하였던 원심을 파기한 바 있다.⁵⁴⁾

하지만, 상당성 내지 합리성의 기준을 준수하는 한 심지어 소명(疎明)보다는 다소 높지만 거의 그에 근접하는 낮은 수준의 심증으로 손해액을 인정하는 것도 이론상으로는 불가능하지 않다.⁵⁵⁾

(5) 최근 도입된 법정손해배상 인정조항 중 ‘상당한 손해액’과의 차이점

2011. 12. 2. 개정된 우리 저작권법과 상표법은 한·미 자유무역협정의 합의결과에 따라 미국의 기존제도⁵⁶⁾인 법정손해배상 제도를 각각 새

52) 각주 29번 및 30번과 관련 본문 참조.

53) 다소 맥락은 다르지만, ‘상당한 손해액 인정조항’이 증명도 경감의 취지를 가진 조항이더라도 법관재량을 배제한 것은 아니며 이때 재량권 행사가 내재적 한계를 일탈하는 경우 법령위반의 상고이유가 된다는 입장으로는 권혁재, 앞의 논문, 124~125면. 이에 찬성하는 취지로 임히는 것은 이우석, 앞의 논문, 428면.

54) 각주 46번의 2010다58728 판결.

55) 소명은 넘어서지만 증명에는 미치지 못한다는 표현으로는 이시윤, 앞의 책, 507면.

56) 미국의 저작권법상 법정손해배상 제도에 관해서는 이규호, “미국 연방저작권법상 법정손해배상제도에 대한 연구”, 『정보법학』 제11권 제11호(정보법학회, 2007. 7.), 91면 이하를, 미국의 상표법상 법정손해배상제도에 관해서는 김원오, “상표위조 행위에 대한 법정손해배상제도의 도입 검토”, 『산업재산권』 제24호(한국산업재산권법학회, 2007. 12.), 7면 이하를 각 참조

로 도입하고 있다.⁵⁷⁾ 그런데 이들 법정손해배상 인정조항들은 손해배상액의 상한을 법정(法定) 하면서도 다른 한편으로는 “변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.”라고 끝맺음으로써 이 부분의 외형은 ‘상당한 손해액 인정조항’과 다를 바 없는 모습을 가지게 되었다.

그렇지만 법정손해배상 인정조항에서의 위 문구를 ‘상당한 손해액 인정조항’에서의 동일한 문구와 같게 해석하여서는 안 된다. 새로 도입한 법정손해배상 제도를 무의미한 반복조항으로 형해화(形骸化)시키는 것일 뿐만 아니라 한·미 자유무역협정의 합의취지⁵⁸⁾에도 반한 것이어서 부당하다. 상당인과관계 있는 실제 손해(actual damages)를 여전히 바람직한 목표로 삼으면서도 그 입증을 용이하게 하려는 ‘상당한 손해액 인정조항’ 제도와 다르게, 법정손해배상 제도는 가령 ‘실제 손해액 … 을 같음(한) 상당한 금액’이라는 문구(저작권법 제125조의2 참조)가 드러내듯이 그 출발점부터 실제 손해배상원칙을 부정하고 있다는 차이가 있다. 또한 그 금액 산정에 있어 ‘장래의 침해를 억제하기에 충분한 액수’가 인정되어야 한다는 점에서⁵⁹⁾ 일면, 징벌적 손해배상의 목적과도 맥락이 닿아있다.

Ⅲ. 상당한 손해액 인정조항의 최근 수년간 적용실태 분석

1. 개설

이상에서 살펴본 대로 ‘상당한 손해액 인정조항’은 사실인정에 있어 ‘증거’에 의한 ‘증명’을 엄격히 요구하던 우리 민사소송 법제의 기본원칙을 벗어난 특칙이다. 앞서 설명한 대로 풀이하기에 따라 증명도 경감뿐만 아니라 ‘변론 전체의 취지’만에 의해 사실인정을 할 여지도 새로 생기게 되었다는 점에서, 비슷한 조항을 가졌지만 관련 사정이 상이한 일본에서보다 우리에게 더 큰 의의가 있다. 그렇지만 통상적인 민사소송 관행에 익숙한 입장에서는 지적재산권 침해로 인한 손해배상청구 사건을 진행함에 있어 ‘상당한 손해액 인정조항’을 적용하는 데 일정한 거부감을 표명하곤 한다.⁶⁰⁾ 따라서 이 글에서는 우리 지적재산권 법률 여럿에 도입하고 있는 ‘상당한 손해액 인정조항’을 법원에서 실제로 얼마나 자주 활용하고 있는지를 통계적으로 분석함으로써, 장차 이런 사건을 담당할 법관이나 변호인 등이 참고할 수 있는 유의미한 수치를 제시하는 한편 ‘상당한 손해액 인정조항’이 그 조항이 없었다면 무력화되었을 지적재산권자의 손해배상청구권을 실효적으로 만드는 데

할 것.

57) 저작권법 제125조의2 및 상표법 제67조의2.

58) 원래 미국의 법정손해배상 제도는 상한과 하한이 모두 정하여져 있고 한·미 자유무역협정에서 도입을 약속한 제도 역시 마찬가지로 보인다. 이런 취지는 외교통상부, 『한·미 FTA 상세설명자료』(2011. 7.), 154면 및 최경진, 앞의 논문, 206면. 따라서 일단 침해가 인정된 이상 실제 손해가 없더라도 손해배상청구를 배척하기가 아주 어렵다는 점에서 우리의 기존 손해배상 법제와 충돌하는 측면이 있다. 이런 문제를 고려하여서인지 최종 입법된 우리 저작권법과 상표법의 해당 조항은 하한만큼은 설정하지 않고 있지만 그런 조치만으로 위 충돌문제가 해소되었는지는 의문이다.

59) 한·미자유무역협정의 합의 중 각 일부이다. 관련하여 이규호, 앞의 논문, 89면 및 김원오, 앞의 논문, 3면을 참조할 것.

60) 가령 ‘1심 법원이 제128조 규정에 따라 요소들을 하나하나 검토하다 손해액 산정에 장애가 생기면 너무 쉽게 동조 제5항으로 건너뛰는 경향이 있다. 그러다보니 기업이 입은 손해액보다 훨씬 소액으로 손해배상액이 정해지고 있다’는 서울고법 모판사의 지적도 여기에 속한 것 같다(이런 지적은 법률신문, 2010. 7. 5.자 “지적재산권 사건 손해배상액 좀 더 올려야 -법원 지체분야 1·2심 합동연구회서 제기-” 기사). 하지만 앞서 살펴본 대로 제128조 제5항 규정은 입증책임 경감을 꾀한 것일 뿐 결코 손해배상액까지 경감한 조항은 아닌 것이다. 제5항을 적용한 결과조차 실제 손해액보다 과소한 금액에 그치는 것은 제5항 적용의 폐단이라기보다, 유형물이 아닌 무형의 지적재산권 침해로 인한 손해배상의 특수한 사정을 적극적으로 고려하는데 아주 인색하였던 우리 실무 전반의 한계에 기인한 것일 뿐이다.

이미 중추적 역할을 하고 있음을 밝혀 위 조항의 적용이 더욱 확대될 필요가 있다는 사건을 우회적으로 뒷받침하고자 한다.

사정상, 이하에서 분석의 대상으로 삼은 우리 법원의 판결들은 대체로 2010년 하반기부터 2013년 1월까지 사이에 선고된 지방법원 합의부(合議部) 이상의 사건들이다. 아울러 ‘상당한 손해액 인정조항’을 수립하고 있는 우리 지적재산권 법률들⁶¹⁾에 근거하여 이루어진 손해배상 청구사건 중 손해배상⁶²⁾을 일부라도 인용한 각급⁶³⁾ 판결을 대상으로 삼았다. 덧붙여 필자가 최대한 전수조사(全數調査)에 가깝게 찾고자 노력하였으나 개별적 검색방법에 모두 의존할 수밖에 없었던 까닭에 누락이나 오류가 일부 있을 수 있다는 점을 참고하기 바란다.

2. 우리 판례의 적용실례

조사결과 가장 먼저, 농수산물품질관리법상 ‘지리적표시권’과 관련하여서는 손해배상청구를 인용한 사례를 발견할 수 없었다. 동법의 위 지적재산권은 이미 상표법이 보호하고 있던 ‘지리

적 표시 단체표장’과 상당부분 중복되고 그 보호대상이 제한되는 등 여러 제약이 있어 제도 자체가 널리 활용되지 못하고 있는 탓으로 짐작된다.

반면 저작권 사건의 비중이 유독 높은 것은, 한국에서 적어도 침해행위의 발생건수에 있어서는 특허법 등 다른 분야에서보다 저작권법 분야가 압도적으로 높은 수치를 보이기 때문으로 사료된다.⁶⁴⁾ 아울러 저작권 사건에서 ‘상당한 손해액 인정조항’을 활용한 비율이 75%(28건 중 21건)로 특허·실용신안 사건에서의 당해 비율 50%(10건 중 5건)보다 높다는 사실을 고도의 기술적 문제가 개입된 특허 사건에서의 입증어려움이 저작권 사건에서의 그것보다 통상 더 어려울 것이라는 사실과 결부시킬 경우 다소 특이하게 보일 수도 있다. 하지만 특허 사건에서의 입증이 더 어렵다는 것은 어디까지나 기술적 영역에서 침해 여부를 판단하는 것이 더 어려울 수 있다는 의미일 뿐이다. 일단 침해가 긍정된 것을 전제로 손해액을 판단하는 단계에 이르러서는 양자 사이에 두드러진 차이가 없고 오히려 저작권침해의 손해액 판단이 더 모호하고 어려운 문제일 수 있다.⁶⁵⁾

61) 따라서 앞서 II. 1. 부분에서 설명한대로, 지적재산권 법률에 속하면서도 유독 ‘상당한 손해액 인정조항’을 도입하고 있지 아니한 ‘반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률’은 아예 제외되었다.

62) 다만 저작권권 침해에만 기인한 손해배상은, 우리 법원이 일반민사사건에서 비재산적 손해배상을 명할 때(각주 34 내지 37번 및 그 본문의 설명 참조)와 유사하게 취급하므로 제외하였다. 또한, 2012다75284 및 원심 {서울고등법원 2012. 7. 19. 선고 2011나104545(본소), 2012나30672(반소) 판결}과 같이 지적재산권(상표권) 침해로 인한 손해배상 사건이지만 당사자 간에 미리 정한 손해배상 예정액 청구를 그대로 인용한 사건은 제외하였다.

63) 심급에 따라 손해배상의 인용 여부가 바뀐 경우 인용한 심급만을 대상으로 삼았다. 가령, 아래 도표 중 상표법 분야의 2011나7941 판결 및 저작권 분야의 2012나17150판결은 각 그 1심에서는 손해배상청구가 전부 기각되었다가 변경된 결과이고, 반면 구 중자산업법 분야의 2008가합111782 판결은 그 항소심(서울고등법원 2011. 11. 15. 선고 2010나109260 판결)에서 전부 기각되었다. 한편 심급 간에 청구(일부)인용의 결론에 큰 변경이 없는 때는 원칙적으로 특정 심급의 판결 1개만을 포함시켰고, 참고용으로 일부 사건에서 복수 심급을 모두 원용하였더라도 수치통계에서는 1건으로 계산하였다.

64) 가령 비록 형사사건의 통계이지만 2010년 한 해 동안 저작권법 위반 형사사건 수(검찰행정통계 기준, 이하 같음)는 29,876건에 달하였음에 반하여 특허법 위반 형사사건 수는 804건에 불과하였다(대검찰청, 검찰연감 2011년도(2011. 10.) 참조).

65) 특허권 침해의 경우 침해자는 해당 기술제품이나 모조품과 같은 유형물(有形物)을 반드시 장악하여야 실시(實施)가 가능한데, 이런 유형물은 그 거래의 개수나 거래가격이 비교적 분명하게 매겨지므로 양도수량 인정조항이나 손해액 추정조항의 도움을 받을 여지가 상대적으로 커진다. 반면 저작권 침해의 경우에는 당해 저작유형물을 장악하지 않은 자들도 방송청취나 공연관람과 같은 다양한 무형적(無形的) 표현전달방법을 통하여 당해 저작물의 가치를 향유할 수 있다는 차이가 있고 이런 무형적 표현전달과정은 그 거래의 개수나 거래가격이 앞서의 경우와 비교할 때 분명하지 않다.

▣ 지적재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 '상당한 손해액'의 인정에 관하여

법률명	사건번호 (*별도 표기가 없는 한, '가합' 사건은 서울중앙지법, '나' 사건은 서울고법에 의한 각 판결임)	최종 적용법조 (*아래 O표시는 당해 조항을 적용해 손해배상을 명한 것, 반면 X표시는 원고 관련주장을 법원이 배척한 것임)				비 고
		양도 수량 인정 조항	손해액 추정 조항	통상의 실시로 인정 조항	상당한 손해액 인정 조항	
특허법	서울중앙지법 2012. 1. 20, 2011나45179		O			
	2012. 9. 14, 2008가합107370			O		㉠ (아래 보충미주의 설명 참조. 이하 같음)
	2010. 11. 12, 2010가합34123		O		O (부분적으로만 적용됨)	㉡
	2012. 10. 26, 2011가합89748	X	X		O	
	2010. 10. 14, 2008가합39583		X		O	
	2012. 1. 12, 2011나39801 및 그 원심인 2011. 4. 22, 2010가합88946			X	O	㉢
특허법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 3건			상당한 손해액 인정조항 적용; 3건	손배 인정 사건수 6건
실용신안법	2012. 12. 13, 2012다76355 및 그 원심인 2012. 7. 12, 2011나95139	O				
	2012. 6. 28, 2010다17604		O			
	2010. 11. 12, 2010가합17333	X			O	
	2012. 6. 27, 2011나71485	X			O	
실용신안법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 2건			상당한 손해액 인정조항 적용; 2건	손배 인정 사건수 4건
디자인 보호법	2012. 7. 26, 2012나28259	X	X	X	O	
	2010. 12. 9, 2010나69706		X		O	㉣
디자인 보호법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 0건			상당한 손해액 인정조항 적용; 2건	손배 인정 사건수 2건
상표법	2011. 12. 22, 2011나7941	O				
	2012. 10. 16, 2011가합82389			O		
	2010. 10. 21, 2009가합91861	X	X		O	
	2011. 9. 6, 2010가합76295		X		O	
	2012. 10. 26, 2012가합41743		X		O	
	2011. 12. 15, 2011나66216 및 그 원심인 2011. 7. 19, 2010가합1262069	X		X	O	㉤
상표법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 2건			상당한 손해액 인정조항 적용; 4건	손배 인정 사건수 6건
부정경쟁 방지법	2012. 8. 3, 2011나78967		O			
	2012. 1. 17, 2011가합59006	X			O	
	서울중앙지법 2012. 7. 13, 2012나258		X		O	
	2011. 1. 14, 2010가합29077	X	X		O	
	2011. 1. 5, 2010가합38651				O	㉥
	2012. 6. 21, 2012나6907 2012. 9. 19, 2012나1391				O	
부정경쟁 방지법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 1건			상당한 손해액 인정조항 적용;	손배 인정 사건수 7건

■ 논문

법률명	사건번호 (*별도 표기가 없는 한, '가합' 사건은 서울중앙지법, '나' 사건은 서울고법에 의한 각 판결임)	최종 적용법조 (*아래 O표시는 당해 조항을 적용해 손해배상을 명한 것, 반면 X표시는 원고 관련주장을 법원이 배척한 것임)				비고
		양도 수량 인정 조항	손해액 추정 조항	통상의 실시로 인정 조항	상당한 손해액 인정 조항	
					6건	
구(舊) 중자산업법	2011. 9. 8, 2010나31466	O				
	2010. 9. 30, 2008가합111782	X			O	
	2012. 5. 24, 2011나70819	X			O	
	2010. 10. 7, 2009나116996		X		O	
구 중자산업법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 1건			상당한 손해액 인정조항 적용; 3건	손배 인정 사건수 4건
저작권법	2011. 11. 8, 2011가합23960		O			
	2013. 1. 23, 2012나24707		O			㉠
	2010. 9. 16, 2010가합22052		X	O		
	2011. 12. 27, 2011가합12175(본소), 2011가합67571(반소)			O		
	서울중앙지법 2012. 8. 24, 2011나47397			O		
	서울중앙지법 2012. 10. 26, 2011나58793			O		
	2012. 2. 2, 2011나63330			O		
	2010. 9. 16, 2009나116972		X		O	
	2010. 10. 28, 2010나9155		X		O	
	2011. 7. 20, 2010나85753 및 그 원심인 2010. 8. 13, 2009가합136313		X		O	㉡
	2012. 7. 17, 2011가합56847		X		O	
	2012. 10. 24, 2011나96415		X		O	
	2012. 10. 24, 2010가합16199			X	O	
	2012. 11. 2, 2011가합96289			X	O	
	서울서부지법 2011. 11. 10, 2011나3170			X	O	
	서울서부지법 2011. 9. 22, 2011나3712			X	O	
	수원지법 2012. 6. 13, 2011나42307			X	O	
	서울중앙지법 2012. 7. 13, 2011나53514			X	O	
	서울중앙지법 2012. 10. 26, 2011나59864			X	O	
	2011. 10. 27, 2011나6870 및 그 원심인 2010. 11. 30, 2010가합14594			X	O	
	2012. 10. 25, 2011나89103 및 그 원심인 2011. 9. 2, 2010가합19544			X	O	
	2013. 1. 17, 2012나71499 및 그 원심인 서울남부지법 2012. 8. 17, 2011가합25399			X	O	
	서울동부지법 2012. 10. 24, 2011가합14556(본소),		X	X	O	

법률명	사건번호 (*별도 표기가 없는 한, '가합' 사건은 서울중앙지법, '나' 사건은 서울고법에 의한 각 판결임)	최종 적용법조 (*아래 O표시는 당해 조항을 적용해 손해배상을 명한 것, 반면 X표시는 원고 관련주장을 법원이 배척한 것임)				비 고
		양도 수량 인정 조항	손해액 추정 조항	통상의 실시료 인정 조항	상당한 손해액 인정 조항	
저작권법	2011가합14563(반소)	관련 조항이 없음				
	2011. 11. 10, 2011나13489		X	X	O	
	2012. 4. 18, 2011나2373		X	X	O	
	인천지법 2012. 9. 6, 2012나1740		X	X	O	
	2012. 11. 8, 2010나1151(본소), 2010나1168(반소)				O	
	2012. 12. 20, 2012나17150				O	
저작권법 소계		여타 입증책임 경감조항 적용; 7건			상당한 손해액 인정조항 적용; 21건	손배 인정 사건수 28건
지재권 전체 총계		여타 입증책임 경감조항 적용; 16건			상당한 손해액 인정조항 적용; 41건	손배 인정 사건 총수 57건

㉠ 드림세탁기 특허분쟁에 관해 “이 사건 변론종결 당시 전기·전자제품에 관한 판매금액 대비 국내 실시료율은 평균 4.2% 정도인 점” 등이 인정되었지만 제반사정을 고려하여 “피고의 별지 ‘피고 제품’ 목록 기재 드림 세탁기 제품의 판매액에 대한 이 사건 특허발명의 실시료율은 0.5%라고 인정함이 상당하다.”고 판지를 전개하고 있음.

㉡ 최종적으로는 피고의 이득액(=(피고 제품의 매출액) × (피고의 매출액 대비 영업이익율))을 원고의 손해액으로 추정하는 특허법 제128조 제2항을 근간으로 삼으면서도 위 계산과정 중 ‘피고의 매출액 대비 영업 이익율’ 부분에 국한하여서는 손해액을 입증하는 것이 사안의 성질상 극히 곤란하다고 하여 같은 제5항에 따라 영업이익율을 산정함(구체적으로는 의약품제조업의 표준소득율 범위 내에서 원고가 구하는 대로의 비율에 따름).

㉢ 31,200,000원[= 312,000,000원(피고 실시제품의 매출액) × 10%]의 실시료 상당액의 손해배상을 청구한 것은 입증 부족으로 배척하면서도 그것과 상당히 근접한 금액(30,000,000원)을 제5항에 따른 손해액으로 인정함.

㉣ 피고가 송파세무서에 신고한 해당 시기의 총매출액과 매입액, 그리고 필요경비를 제외한 소득액이 명확히 확정되었지만 피고는 침해가 문제된 제품 외에도 일반 모자나 의류 등을 판매하였다고 주장하였고 반면 원고는 이에 관한 증거를 제출하지 못한 결과 법원은 위 매출액 전부를 침해가 문제된 제품에 의한

이득액이라고 보기 어렵다고 판단함.

㉤ 원심은 피고의 루이비통 짝퉁가방 실제 양도대가를 중시한 반면, 항소심은 그 짝퉁가방이 유통되면서 판매되는 시기를 중시하였음. 그 결과 모두 ‘상당한 손해액 인정조항’을 근거로 한 손해액을 산정함에 있어 원심과 달리 항소심의 인정 금액은 4천만원에서 4억으로 10배 이상 증액되었음.

㉥ 상당한 손해액 인정조항을 적용하려면 그보다 먼저 다른 입증책임 경감조항(양도수량 인정조항, 손해액 추정조항, 통상의 실시료 인정 조항)의 해당여부를 검토하여야 하는데, 당해 판례는 외형상 곧바로 ‘상당한 손해액 인정조항’을 인정함으로써 다른 입증책임 경감조항들은 적용되지 아니한다는 점을 우회적으로 밝히고 있음(위 도표에서 ‘상당한 손해액 인정조항’에만 O표기된 사건들은, 이러한 사정이 같음).

㉦ 2차적저작물작성권 침해 사안에서 피고가 2차적 저작물과 관련하여 한국음악저작권협회로부터 분배받은 실제 금액에 피고의 위 2차적저작물 안에서 원고의 원저작물이 차지하는 비중(기여도 비율)을 곱하는 방법으로 저작권법상 손해액 추정조항에 의해 금액을 산정하였지만, 기여도 비율이 40%라고 결정함에 있어서는 제반사정을 종합적으로 고려하는 방법으로 상당한 손해액 인정조항을 적용할 때와 다를 바 없는 재량을 사실상 발휘함.

㉧ 저작물인 빙벽등반사진을 피고가 임의로 티셔츠에 부착하여 판매하여 수익을 거두었지만 법원은 그 티셔츠 상에 위 사진뿐만 아니라 ‘노스페이스’와 같은

저명상표도 부착되어 함께 판매 향상에 이바지한 이상 피고가 이 사건 티셔츠를 판매하여 얻은 총이익액을 원고의 손해액으로 추정할 수 없다고 판단함.

3. 위 적용실례에 대한 평가

이상에서 살펴본 바와 같이, 지적재산권 침해로 인한 손해배상을 긍정한 판례들은 ‘상당한 손해액 인정조항’을 다른 입증책임 경감조항에 비하여 훨씬 자주 활용하고 있다. 대략적인 수치에 불과하지만 최근 몇 년간 손해배상이 최종적으로 긍정된 사례들 중 약 7할(71.92%, 전체 57건 중 41건) 이상의 사건에서 ‘상당한 손해액 인정조항’에 의지하고 있음을 확인할 수 있다. 참고로 상표법 분야에 국한된 것이었지만 2000년부터 2013년경까지의 관련 실태를 조사하였던 다른 선행문헌⁶⁶⁾에서도 역시, 약 7할 이상(70.2%, 전체 37건 중 26건)의 사례에서 ‘상당한 손해액 인정조항’을 활용하고 있음을 발견한 바 있다.

물론 ‘상당한 손해액 인정조항’은 거듭 말하거니와 ‘증거에 의해 증명’을 함으로써 사실인정을 한다는 민사소송의 전형에서 벗어난 조항이다. 따라서 곧바로 그것을 적용하기보다, ‘양도수량 인정조항’, ‘손해액 추정조항’, ‘통상의 실시료 인정조항’ 등 여타 입증책임 경감조항들을 먼저 적용할지 검토하는 것이 바람직하다. 하지만 현실에서는 여타 입증책임 경감조항들에 의한 지적재산권 침해의 손해배상청구는 벽에 부딪히는 경우가 아주 많다. 이것은 다름 아니라 위 경감조항들이 비록 권리자를 위해 약간의 법리상 변형을 인정하고 있지만 여전히 증거에 의해 ‘증명’을 요구하는 민사소송의 큰 틀에서 벗어나있지 않기 때문이다. 가령 ‘손해액 추정조

항’을 원용하려고 하는 경우, 어떤 자료에 의하여 침해자의 외형상 수익금액이 확실히 밝혀졌더라도, 여전히 그 수익금액이 침해대상물 뿐만 아니라 침해자의 전혀 다른 물품에 기인한 부분을 포함한다고 침해자가 다투어 위 추정을 번복시키는 것이 비교적 용이하다(가령 위 보충 미주 ㉞과 ㉟ 각 관련 사례 참조).

이렇게 여타 입증책임 경감조항들의 적용여부를 검토하는 과정에서 지적재산권자가 노력하였으나 그 경감조항의 요건 일부에 관해 여전히 입증이 곤란한 경우라면 ‘상당한 손해액 인정조항’이 그 요건 일부에 국한하여 적용되거나 준용될 수 있을까? 논란이 있는 부분이지만 사건으로는 가능할 뿐만 아니라 적극 활용되어야 한다고 본다. 판례도 이런 부분적 적용을 분명히 인정하고 있다(위 ㉞ 관련 사례 참조). 나아가 비록 외형상으로는 다른 입증책임 경감조항에 의해 손해액이 인정되고 있을지라도 실질적으로는 ‘상당한 손해액 인정조항’에서와 같은 법관 재량이 발휘된 경우가 많다(가령 위 ㉠과 ㉡ 각 관련 사례 참조).

‘상당한 손해액 인정조항’의 적용에 관해 최소한의 절차적 통제기준인 상당성 내지 합리성의 원칙만 준수된다면, 비록 지적재산권자가 여타 입증책임 경감조항들을 근거로 청구하였던 금액과 동일하거나 그에 근접한 금액을 ‘상당한 손해액’으로 부여하더라도 위법이 아니다(가령 위 ㉞ 관련 사례 참조). 다만 최근의 한 사례(위 ㉠ 관련 사례)는 1심과 항소심 공히 ‘상당한 손해액 인정조항’을 적용하면서 토대로 한 기초사실에 큰 차이가 없었음에도 최종적으로는 무려 10배나 차이가 있는 ‘상당한 손해액’을 인정하였다는 점이 흥미롭다. 상표권 침해사안의 경우 짝퉁의

66) 조영선, “상표권 침해에 대한 구제 법리의 재검토 -경과실 감액을 중심으로-”, 『법조』 제683호(법조협회, 2013. 8.), 49면. 다만 위 저자는 이 글의 취지와 상이하게, 2000년대 후반 들어 ‘상당한 손해액 인정조항’을 활용하는 비율이 증가하는 현상은 법원이 손해액에 대한 충분한 심리 대신 재량에 의한 손해액 산정의 안이함에 익숙해진 결과일 수 있다는 비판적 시각을 취하고 있다.

판매가격은 정품보다 현저하게 낮을 수밖에 없고 그런 짝퉁의 가격은 정품 상표권자의 실제 시장가치 상실 금액에 현저하게 미치지 못한다는 현실을 법적으로 어느 정도까지 적극 고려할지에 관해⁶⁷⁾ 원심과 항소심의 입장이 엇갈린 것으로 보인다.

IV. 결 론

무형물을 대상으로 한다는 지적재산권의 특징 때문에, 증거조사의 결과에 의한 증명에 의해서만 손해액 입증을 인정할 경우 결국 입증실패로 귀결될 확률이 지적재산권 사건에서는 일반 민사 사건보다 한층 높다. 이를 배려하여 지적재산권법은 그 입증책임을 경감해주려고 특허법 제128조 제2항의 손해액 추정조항과 같은 몇 가지 조항들을 도입하였지만 이것들은 여전히 기존 민사소송 관행의 틀을 벗어나지 않은 것이어서 권리자의 어려움을 제대로 해소해주지 못하였다.

그 때문에 특허법 제128조 제5항으로 대표되는 이른바 '상당한 손해액 인정조항'의 역할이 무척 중요해진다. 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률을 제외한 한국의 지적재산권 법률들 전반에 빠짐없이 도입된 위 조항은 우리 판례나 통설이 쉽게 일본의 비슷한 조항에 대한 해석론을 따르는 것과 달리, 해석하기에 따라서는 증명도 경감뿐 아니라 변론 전체의 취지에 의한 주요사실인정 가능성도 배제하지 않고 있다. 따라서 일반 민사사건에서 역시 '상당한 손해액 인정'을 허용한 우리 대법원의 비슷한 판결이나 일본 지적재산권법의 비슷한 조항과는 구별되는 의미를 가진 것이다.

이 글에서는 앞서 본 대로 최근 몇 년간 지적재산권 침해로 인한 손해배상을 긍정한 지방법

원 합의부 이상의 판결들을 대상으로 통계분석을 실시해 보았고 그 결과 이미 우리 실무에서는 지적재산권 침해로 인한 손해배상을 인정한 사건들 중 약 7할 이상에서 위 조항의 도움을 받고 있음을 확인함으로써 위 조항의 중요한 역할을 실증적으로 확인하였다. 물론 기존 민사소송법제의 틀을 벗어났다는 점 때문에 계속 논란이 있을 것이지만, 적어도 지적재산권 소송에서는 위 조항의 역할을 앞으로 더욱 확대하여야 더 합리적이라고 사료된다. 앞서 언급한 대로, 대부분의 지적재산권 사건에서 민사법 일반에서의 입증 원칙의 변형을 인정하지 않고서는 손해 발생이 인정된 사안에서조차 최종적으로 청구가 기각되어 손해배상청구권 제도 자체가 무의미해짐으로써 초래될 불이익이, 상대방이 침해를 분명 범하였음에도 민사법 일반의 입증 원칙에 꼭 부합한 금액 범위 내에서만 배상책임을 부담하는 것과 관련해 가지는 이익보다 크다고 보이기 때문이다.

주제어 : 지적재산권 손해배상, 상당한 손해액 인정조항, 특허법 제128조 제5항, 법관 재량 혹은 변론 전체의 취지에 의한 손해액 인정, 증명도 경감

Key word : damages in intellectual property; a reasonable amount of damage acknowledgement provision; Korean Patent Act, Article 128, paragraph 5; damages awarding by the discretion of judges or by the circumstantial review of parties' arguments by the court; reducing the level of convincement by proof

67) 다만 원심이나 항소심 모두 정품시가를 기준으로 손해액을 산정하려는 원고 입장은 공히 배척하고 있다.