

서울중앙지방법원

제 12 민사부

판 결

사 건 2014가합526972 손해배상(지)

원 고 1. 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 리미티드 (Eli Lilly and Company Limited)
영국 알지24 9엔엘 헨츠 배싱스토크 프리슬리 로드 릴리 하우스 (Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hants, RG24 9NL, Great Britain)
대표자 수전 페작 (Susan Pezzack)

2. 한국릴리 유한회사
서울 중구 후암로 98 (남대문로5가)
대표이사 네덜란드국인 폴 헨리 휴버스 (Paul Henry Huibers)

원고들 소송대리인 변호사 이회기, 정여순, 차경수

피 고 한미약품 주식회사
화성시 팔탄면 무하로 214 (하저리)
대표이사 이관순
소송대리인 법무법인 세종
담당변호사 임보경, 정창원, 차효진, 박교선

변 론 종 결 2015. 5. 13.

판 결 선 고 2015. 6. 19.

주 문

1. 피고는 원고 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 리미티드에게 10,000,000원과 이에 대하여 2011. 4. 25.부터 2014. 4. 28.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.
2. 원고 한국릴리 유한회사의 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 원고 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 리미티드와 피고 사이에 생긴 부분은 피고가 부담하고, 원고 한국릴리 유한회사와 피고 사이에 생긴 부분은 원고 한국릴리 유한회사가 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.

청 구 취 지

주문 제1항 및 피고는 원고 한국릴리 유한회사에게 1,508,136,758원과 이에 대하여 2011. 4. 25.부터 이 사건 소장 부분 송달일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

- 1) 원고 일라이 릴리 앤드 컴퍼니 리미티드(이하 '원고 일라이 릴리'라 한다)는 각

종 의약품의 개발 및 그 제조, 판매를 목적으로 설립된 영국법인이고, 원고 한국릴리 유한회사(이하 '원고 한국릴리'라 한다)는 원고 일라이 릴리의 모회사인 미국법인 일라이 릴리 앤드 컴퍼니(Eli Lilly and Company)가 100%의 지분을 보유한 국내 법인으로, 인체용 의약품의 수입, 제조, 판매 및 배포업 등을 목적으로 하여 2006. 11. 6. 그 설립등기를 마쳤다.

2) 한편, 피고는 의약품, 원료의약품, 의약부외품의 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 국내 법인으로서, 2010. 7. 5. 그 설립등기를 마쳤다.

나. 원고 일라이 릴리의 특허권 등

1) 원고 일라이 릴리는 정신분열증, 양극성 장애 등 정신질환 치료제로 사용할 수 있는 화합물인 '올란자핀'이라고 하는 다음과 같은 특허발명(이하 '이 사건 특허'라 한다)에 관한 특허권자이다.

- 다 음 -

- 명칭 : 약제학적 화합물
- 출원일 : 1991. 4. 24.(우선권주장일 : 영국, 1990. 4. 25.)
- 등록일/등록번호 : 1999. 2. 12./제195566호
- 특허청구범위 등 : 각 생략
- 특허존속기간 : 2011. 4. 24.

2) 원고 한국릴리는 원고 일라이 릴리의 양해 하에 1998년경 식품의약품안전청(2013. 3. 22. 식품의약품안전처로 그 명칭이 변경되었다, 이하 '식약청'이라 한다)으로부터 위 '올란자핀'이 함유된 제품인 '자이프렉사'(이하 '원고들 제품'이라 한다)에 대한 시판허가를 얻은 후, 원고들 제품의 유일한 수입자로서 이를 국내에 판매하였다.

다. 원고 일라이 릴리와 피고 사이의 이 사건 특허 관련 분쟁 경과

1) 피고는 2008. 10. 1. 원고 일라이 릴리를 상대로 특허심판원 2008당2929호로 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2009. 12. 31. 이 사건 특허발명이 비교대상발명에 비하여 신규성 및 진보성이 인정되고, 그 명세서 기재 요건도 충족한다는 이유로 피고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다.

2) 이에 피고는 2010. 1. 26. 특허법원 2010허371호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 2010. 11. 5. 이 사건 특허발명이 비교대상발명에 비하여 진보성이 없다는 피고의 주장을 받아들여 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였다.

3) 그러자 원고 일라이 릴리는 2010. 12. 6. 대법원 2010후3424호로 상고하였는데, 대법원은 2012. 8. 23. 이 사건 특허발명이 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 다시 위 특허법원 판결을 파기환송하는 판결을 선고하였다.

라. 피고의 '올란자정' 제품 판매 실시 및 원고들 제품의 보험약가 인하

1) 한편, 피고는 위 '올란자정'을 함유하는 원고들 제품의 제네릭 의약품인 '올란자정' 10mg 및 5mg(이하 '피고 제품')에 대하여 2008. 4. 29. 및 2009. 11. 27. 식약청으로부터 그 각 품목허가를 받고, 2009. 3. 15. 및 2010. 2. 1. 피고 제품의 시판을 위하여 건강보험심사평가원에 그 각 약가등재 절차를 완료하였다.

2) 그 후 이 사건 특허발명이 진보성이 없다는 위와 같은 특허법원 판결이 선고되자, 피고는 그 직후인 2010. 11.경 건강보험심사평가원에 대하여 피고 제품의 판매예정시기를 '등재 후 즉시'로 변경한 후, 그 무렵부터 피고 제품을 판매하기 시작하였다.

3) 그런데 피고가 위와 같이 피고 제품의 판매예정시기를 '등재 후 즉시'로 변경함에 따라, 보건복지부장관은 2010. 11. 29. 원고들 제품의 약제 급여 상한금액을 종전 금액의 80%로 인하는 내용으로 「약제 급여 목록 및 급여 상한금액표」를 개정 고시

(보건복지부 고시 제2010-103호)하였고, 이에 따라 원고들 제품의 약제 급여 상한금액은 2011. 1. 1.부터 당초 상한금액보다 20% 인하되었다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 9호증, 을 제2, 3호증(가지번호 있는 경우 각 가지번호 포함, 이하 같다), 변론 전체의 취지

2. 원고 일라이 릴리의 피고에 대한 청구에 관한 판단

가. 원고 일라이 릴리의 주장 요지

피고는 이 사건 특허의 존속기간이 만료하기 이전에 원고들 제품의 제네릭 의약품인 피고 제품을 판매하였는바, 이는 이 사건 특허권을 침해하는 행위에 해당한다 할 것이고, 원고 일라이 릴리는 그로 인하여 손해를 입게 되었으므로, 피고는 원고 일라이 릴리에 대하여 이 사건 특허권 침해로 인한 손해 중 일부로서 10,000,000원과 그 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 판단

1) 손해배상책임의 발생

원고 일라이 릴리가 이 사건 특허를 보유하고 있는 사실, 피고가 2010. 11.경부터 이 사건 특허의 존속기간 만료일인 2011. 4. 24.까지 제네릭 의약품인 피고 제품을 판매한 사실은 앞서 살펴본 바와 같은바, 피고의 이와 같은 행위는 이 사건 특허에 대한 침해행위에 해당한다 할 것이므로, 피고는 이 사건 특허권자인 원고 일라이 릴리에 대하여 피고의 침해행위로 인한 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 손해배상의 범위

가) 특허법 제128조 제5항에 따르면, 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요

한 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.

나) 살피건대, 피고가 2011. 1.경부터 2011. 4.경까지 피고 제품을 판매함으로써 합계 87,979,178원의 매출을 올린 사실은 피고 스스로 인정하고 있다. 한편, 갑 제13호 증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 2011년도 국세청 '완제 의약품 제조업'의 단순경비율은 85.8%, 그에 따라 산정한 표준소득률은 14.2%(= 100% - 단순경비율 85.8%)인 사실을 인정할 수 있으나, 위 단순경비율은 국세청이 해당 업종의 매출액 또는 수입액에서 신고자의 편의 또는 소득세 부과를 위해 통계자료를 바탕으로 규범적 판단을 거쳐 결정하는 것이므로, 위 단순경비율을 기초로 산정한 위 표준소득률이 피고 제품에 대한 이익률과 일치한다고 단정할 수는 없다. 그러나 피고가 피고 제품에 관한 제품별 제조원가, 판매경비 및 영업이익률 등을 알 수 있는 자료를 전혀 제출하지 않고 있고, 그 밖에 이 사건 변론과정을 종합적으로 감안할 때 현실적으로 원고 일라이 릴리가 피고의 영업이익률을 산정할 수 있는 객관적인 자료를 취득하여 구체적인 손해액을 입증하는 것은 극히 곤란한 것으로 보이므로, 이러한 경우에는 피고의 영업이익률과 위 표준소득률 사이에 큰 차이가 있음을 인정할 증거가 없는 이상, 특허법 제128조 제5항에 따라 앞서 본 2011년도 국세청 '완제 의약품 제조업'의 표준소득률 14.2%를 적용하여 원고 일라이 릴리의 손해를 산정할 수 있다. 그렇다면 피고의 이 사건 특허 침해행위로 인한 원고 일라이 릴리의 손해는 해당 기간 동안의 피고 제품의 총 매출액인 87,979,178원의 범위 내에서 원고 일라이 릴리가 주장하는 82,000,000원에 위 표준소득률인 14.2%를 곱한 11,644,000원으로 산정함이 타당하다.

다. 소결론

그러므로 피고는 원고 일라이 릴리에게 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상으로서 피고의 이익액 상당인 11,644,000원의 범위 내에서 원고 일라이 릴리가 구하는 바에 따라 10,000,000원 및 이에 대하여 침해행위 다음날인 2011. 4. 25.부터 이 사건 소장 부분이 피고에게 송달된 2014. 4. 28.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 원고 한국릴리의 피고에 대한 청구에 관한 판단

가. 원고 한국릴리의 주장 요지

1) 피고는 2008년경 및 2009년경 원고 일라이 릴리의 이 사건 특허권을 침해하는 의약품인 피고 제품을 제조한 후 판매 절차를 진행하는 과정에 2011. 1.경 그 판매 예정시기를 '등재 후 즉시'로 변경하였는데, 그로 인하여 원고 한국릴리가 국내에 독점적으로 공급하던 원고들 제품의 약제 급여 상한금액이 2011. 1. 1.부터 20% 인하됨에 따라, 2011. 1. 1.부터 이 사건 특허 존속기간 만료일인 2011. 4. 24.까지 기간 동안의 원고들 제품 매출액 감소분이 1,508,136,758원 상당에 이르렀다.



2) 한편, 원고 한국릴리는 원고 일라이 릴리로부터 이 사건 특허에 관한 독점적 통상실시권을 부여받아 국내에 원고들 제품을 독점적으로 공급하는 이른바 독점적 통상실시권자의 지위를 보유하고 있는바, 피고의 위와 같은 행위는 위와 같은 원고 한국릴리가 시장을 독점할 수 있는 법적 이익을 침해하는 불법행위에 해당하므로, 피고는 원고 한국릴리에 대하여 불법행위에 의한 손해배상으로서 매출액 감소분인 1,508,136,758원과 그 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 판단

살피건대, 원고 한국릴리가 국내에서 유일하게 원고들 제품을 수입하여 판매한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 특허의 독점적 실시와 같은 중요한 권리의 처분에 관하여 아무런 처분문서도 없는 상황에서 그와 같은 사실과 갑 10호증의 기재만으로 바로 원고 한국릴리가 이 사건 특허에 관하여 독점적 통상실시권(또는 그 외의 법률상 보호되는 기대이익을)을 가지는 것으로 보기는 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고 한국릴리의 주장은 나머지 점에 관하여 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 결 론

그렇다면 원고 일라이 릴리의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하고, 원고 한국릴리의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이태수	<u>이 태 수</u>	
	판사	손영언	<u>손 영 언</u>	
	판사	이현석	<u>이 현 석</u>	