

[손해배상쟁점] 고의 특허침해에 대한 징벌적 3배 손해배상 부과 기준: 미연방대법원

Halo v. Pulse 판결



우리나라 특허법에 없는 미국특허법상의 징벌적 손해배상 판단기준에 관한 미연방대법원 판결이지만 참고자료로 첨부합니다. 소수의견 없는 unanimous 판결입니다.

판결요지는, 원심 CAFC에서 그동안 적용하여 온 징벌적 손해배상 적용기준이 과도하게 엄격하여 미국특허법 제284조에 어긋난다는 판결입니다. 미국법원에서 판결요지를 정리하여 첨부한 Syllabus를 먼저 읽어 보시기 바랍니다.

원심 CAFC의 징벌적 손해배상 부과기준은 다음과 같습니다. "First, a patent owner must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent. Second, the

patentee must demonstrate, also by clear and convincing evidence, that the risk of infringement was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer."

미연방대법원은 위와 같은 판단기준은 미국 특허법 제284조의 문언 "may"로 표현되는 1심 법원의 재량(discretion)을 과도하게 제한한다고 판결하였습니다. 1심 법원의 자의적 판단까지 허용하는 것은 아니지만 위와 같은 엄격한 기준을 적용하는 것은 그 "재량"을 과도하게 제한하는 것으로서 위법하다 판시하였습니다. 즉, 고의 특허침해를 원인으로 하는 징벌적 손해배상 적용범위를 현행보다 확대하는 판결입니다.

한편, 미연방대법원 대법관 3인은 위 판결로 징벌적 손해배상의 적용기준을 완화하는 결과가 남용되는 것을 우려하여, 다음과 같은 징벌적 손해배상의 적용범위 한계를 제시하는 concurring opinion을 붙였습니다.

Concurring opinion: "(1) mere knowledge of the patent is insufficient to prove willfulness; (2) failure to obtain advice of counsel cannot be used to prove recklessness; and (3) enhanced damages are not to be used to compensate the patentee for either the infringement or the hassle/cost of litigation."

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com