

## 특허침해 손해배상액 계산시 특허발명의 기여도 관련 논문 소개



의약품과 같이 특별한 경우에는 하나의 특허발명이 하나의 제품 전체를 구성할 수 있으나, 통상의 경우에는 하나의 제품에 작게는 수개에서 많게는 수만개의 특허발명이 함께 사용하고 있습니다. 이러한 복합제품의 경우에 하나의 특허발명이 그 제품의 가치에 미치는 영향의 정도를 기여도(apportionment ratio)라고 정하여 손해배상액 산정에서 이용하고 있습니다. 최근 논문(정차호, 문려화. 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정에 있어서의 기여도(apportionment ratio) 산정 법리. 정보법합 제21권 제3호)에서 기여도에 관하여 정리된 내용을 소개하겠습니다.

가. 단순제품에 대해 100% 기여도 인정 - 서울고등법원 2014. 12. 11. 선고 2014나1463 판결

“우리나라의 특허법 체계 하에서도 물건의 일부에만 관련된 특허가 침해된 경우에

침해된 특허기술의 실시가 제품 구입의 결정적 동기가 된 경우에는 해당 특허의 기여율이 100%로 인정될 여지가 있는데, 이는 특허를 받은 부분의 특성이 소비자의 수요의 기초를 구성하는 경우 제품 전체의 가치에 기초하여 손해액을 산정하는 전시장가치법과 비교할 때 본질적으로 큰 차이가 있다고 보이지 않는다.”

나. 단순제품의 경우 100% 미만 기여도 인정

단순제품에도 부품으로 구성되는 경우에 특허적용 부품을 기준으로 기여도를 올리거나 낮추는 방향으로 당사자 간에 주장 입증할 수 있습니다.

다. 복합제품에서 기여도 산정 요소

(1) 기여도는 전체 제품의 가치 중에서 특허발명의 가치가 차지하는 비율이라 볼 수 있고, 복합제품의 경우 해당발명의 가치는 그 발명이 적용된 시장 판매가 가능한 최소 부품의 가격이 가장 중요한 요소입니다.

(2) 특허부품의 기술이 인근 부품에 기술적으로 연동되어 영향을 미치는 경우 특허발명은 특허부품에만 기여하는 것이 아니라 인근 부품에도 기여하므로, 그 발명의 가치는 그 특허부품의 영역을 넘어서 미치게 됩니다. 이러한 점에 대하여 발명의 기술적

연동성을 감안해야 합니다. 미국에서 Bose v. JBL 판결에서 대상특허(US5,714,721)는 고음량 대형 스피커를 위한 출구포트에 관한 것이지만, 법원은 향상된 음향을 제공하기 위해 포트는 전체 스피커 시스템과 일체로 작동하는 점 등에 근거하여 전체 스피커 박스의 가격을 기준으로 실시료를 산정하였습니다.

(3) 고객이 해당 특허발명 또는 특허부품에 대해 가지는 고객관심도 해당 발명의 가치를 책정하는데 중요한 요소입니다. 즉, 고객관심이 큰 경우에는 해당 부품을 사용한 최종 제품의 판매가를 높일 수 있을 것입니다.

(4) 해당 특허부품에 여러 기술이 적용된 경우에는 그 특허부품 중 특허발명의 기여도는 특허부품의 복잡도가 높을수록 낮아질 것입니다.

(5) 특허부품의 가격을 명확히 산정할 수 없는 경우에는 특허부품을 제외한 다른 부품의 수(비특허부품의 수)를 기여도 책정에 참고할 수 있습니다. 서울중앙지방법원 2007가합63206 판결에서 드럼세탁기 제품이 약 10개의 부품으로 이루어진 점 등을 고려하여 기여도를 20%로 제한한 사례가 있습니다.

라. 시사점

살펴본 바와 같이 특허부품의 가격, 특허발명의 기술적 연동성, 고객관심, 특허부품의 복잡도, 비특허부품의 수 등의 요소를 고려하여 제품에서 특허발명의 기여도를 산정할 수 있습니다. 재판에서 위와 같은 사정을 충분히 명확하게 주장 입증하는 경우에는 특허침해에 대한 손해배상액 산정에 유리할 것입니다. 이러한 논리는 손해배상액뿐만 아니라 직무발명 보상금 산정에도 그대로 적용될 수 있습니다.

정회목 변호사

ICT 연구개발 10년 경력 변호사/변리사, 특허심판소송, 회사소송, 계약분쟁, Claim 분쟁

---

T. 02-591-0657 E. [hmchung@kasanlaw.com](mailto:hmchung@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)