

고의 특허침해 시 3배 징벌적 손해배상 법규정 및 미국법원의 징벌적 손해배상 판결의
국내집행 관련 실무적 포인트



1. 미국특허소송 KAIST IP vs Samsung Electronics 판결에서 고의침해(willful infringement) 인정과 징벌적 손해배상 판결 관련 예상 쟁점

미국법원 배심평결(jury verdict)에서는 삼성전자의 고의 특허침해를 인정하고 있습니다.
향후 미국법원에서 삼성전자에 대한 징벌적 손해배상 판결을 하는 경우 그 판결의 국내
법상 효력을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

외국법원의 징벌적 손해배상 판결에 대한 우리나라 법원의 승인 및 집행판결: 대법원

2016. 1. 28. 선고 2015 다 207747 판결

미국법원 소송에서 패소하여 징벌적 손해배상 판결을 받았더라도 국내자산에 대해 강제집행을 하려면 우리나라 법원에서 승인 및 집행판결을 받아야 합니다. 민사소송법 제 217 조에 외국판결의 승인 및 집행에 관한 규정을 두고 있습니다. 여기서 징벌적 손해배상 판결이 자주 문제로 대두되었습니다. 2014 년 도입된 민사소송법 제 217 조의 2 에서 명시적으로 징벌적 손해배상 외국판결에서 손해배상액을 일부 감축할 수 있는 근거조항을 두었습니다. 이에 대한 대법원 판결 요지는 다음과 같습니다.

"민사소송법 제 217 조 제 1 항 제 3 호는 외국법원의 확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판(이하 '확정재판 등'이라 한다)의 승인이 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나지 아니할 것을 외국재판 승인요건의 하나로 규정하고 있다. 여기서 확정재판 등을 승인한 결과가 대한민국의 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋나는지는 승인 여부를 판단하는 시점에서 확정재판 등의 승인이 우리나라의 국내법 질서가 보호하려는 기본적인 도덕적 신념과 사회질서에 미치는 영향을 확정재판 등이 다른 사안과 우리나라와의 관련성의 정도에 비추어 판단하여야 한다.

민사소송법 제 217 조의 2 제 1 항은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 **징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의 확정재판 등의 승인을 적정범위로 제한하기 위하여 마련된 규정**이다. 따라서 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 민사소송법 제 217 조의 2 제 1 항을 근거로 승인을 제한할 수 없다.”

2. 미국 특허법상 징벌적 손해배상 - 법원재량으로 규정

35 U.S.C. § 284	35 U.S.C. § 285
“[T]he Court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”	“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

3. 결정 권한의 분배 - 판례법리

A. 배심(Jury) - 고의침해 여부 판단 및 결정 “The entire willfulness determination is to be decided by the jury.” Exmark Mfg. Co. Inc. v. Briggs & Stratton Power Prod. Grp., LLC,

879 F.3d 1332, 1353 (Fed. Cir. 2018)

B. 1심 법원 판사(judge) – 징벌적으로 손해배상액 증액 여부 및 그 액수 판단 및 결정

C. “The jury must decide whether the infringement was intentional, and then the court must decide whether the intentional conduct was egregious enough to justify enhanced damages.”

4. 징벌적 손해배상 판단 및 결정 기준 – Halo 판결 등 판례법리

Supreme Court’s Halo Decision

- District court discretion implications
 - Enhancement appropriate:
 - “The sort of conduct warranting enhanced damages has been variously described in our cases as *willful*, wanton, malicious, bad-faith, deliberate, consciously wrongful, flagrant, or—indeed—characteristic of a pirate.” *Halo*, slip op. at 8.
 - “intentionally infringes another’s patent—with no doubts about its validity or any notion of a defense—for no purpose other than to *steal the patentee’s business*.” *Halo*, slip op. at 9.

Supreme Court's Halo Decision

- District court discretion implications
 - *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F. 2d 816 (Fed. Cir. 1992) (considerations for enhancing damages)
 - (1) whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another; (2) whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed; (3) the infringer's behavior as a party to the litigation; (4) defendant's size and financial condition; (5) closeness of the case (6) duration of defendant's misconduct; (7) remedial action by the defendant; (8) defendant's motivation for harm; (9) whether defendant attempted to conceal its misconduct.
-

5. 분쟁사례 검토 - 미국 특허소송에서 패소한 국내회사에 대해 거액의 손해배상 명령

미국판결의 국내법상 승인 및 집행 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 2015다1284 판결

외국법원 판결을 우리나라에서 승인 및 집행할 수 있는지 관한 법령과 판결 등을 블로그 글로 소개한 적이 있습니다. 새로운 내용은 아니지만, 미국특허소송에서 패소한 국내중소 기업에 대해 \$1100만불이라는 거액의 손해배상 판결을 우리나라 법원에서 승인하고 집행을 허용한다는 대법원 판결을 소개합니다.

미국특허소송에서 배심재판 결과 침해자에게 거액의 손해배상액이 인정되는 경우가 많습

니다. 그와 같은 거액의 손해배상액은 우리나라 법상 인정되어서는 안된다고 다투는 경우가 대부분입니다. 첨부한 하급심 판결에서 보듯 이 사건에서도 주된 쟁점은 손해배상액 산정 문제입니다.

6. 특허침해자의 주장 요지

“미국 판결은 특허가 제품 중 일부에만 관련된 특허임에도 미국에서도 적용을 자제하는 추세인 전시장가치법(The Entire Market Value Rule, EMVR)에 따라 제품의 전체 판매가격을 기준으로 손해를 산정함으로써 실제 손해(특허침해와 관련된 부분)를 넘어서는 손해 또는 비경제적 손해를 손해액에 포함시켰으므로 손해의 범위를 상당인과관계 있는 통상 손해로 한정하는 우리나라 민법과 특허법 및 우리나라 대법원의 태도에 반하고, 제한배상주의를 취하고 있는 [민사소송법 217조, 217조의2](#), 우리나라 민사법, [국제사법 32조 4항](#) 및 ‘WTO 무역관련 지적재산권에 관한 협정(TRIPs)’에도 반한다.”

7. 대법원 판결 요지

“[민사소송법 제217조의2 제1항](#)은 “법원은 손해배상에 관한 확정재판 등이 대한민국의 법률 또는 대한민국이 체결한 국제조약의 기본질서에 현저히 반하는 결과를 초래할 경우에는 해당 확정재판 등의 전부 또는 일부를 승인할 수 없다.”라고 규정하고 있는데, 이는 징벌적 손해배상과 같이 손해전보의 범위를 초과하는 배상액의 지급을 명한 외국법원의

확정판결 또는 이와 동일한 효력이 인정되는 재판의 승인을 적정 범위로 제한하기 위하여 마련된 규정이므로, 외국법원의 확정재판 등이 당사자가 실제로 입은 손해를 전보하는 손해배상을 명하는 경우에는 [민사소송법 제217조의2 제1항](#)을 근거로 승인을 제한할 수 없다.

이 사건 미국판결에서 인정된 손해액은 모두 전보적 손해배상액에 해당하고 제재적 성격의 손해액이 포함되어 있지 않은데, [민사소송법 제217조의2](#)의 입법 취지가 **징벌적 손해배상이 아닌 전보적 손해배상의 경우에도 손해액이 과다하다는 이유만으로 외국판결의 승인을 제한할 수 있도록 한 것이라고 볼 수 없는 점** 등에 비추어, 이 사건 미국판결이 인정한 손해액이 전보배상의 범위를 초과한다거나 이 사건 미국판결의 손해액 산정방식이 우리나라 법원에서 사용하는 방식과 본질적인 차이가 있다고 보기 어려우므로, 그에 기초하여 내려진 이 사건 미국판결을 승인하는 것이 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 어긋난다고 볼 수 없다.”

8. 특허법 개정에 따라 향후 판례 변경의 가능성 높음

2019. 7. 9. 시행 특허법 개정 내용 -징벌적 3배 손해배상 조항 신설

신설 제128조(손해배상청구권 등) 제8항 및 제9항 ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항

부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배
상액을 정할 수 있다.

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
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

신법 적용 범위: 부칙 제4조(손해배상청구권에 관한 적용례) 제128조 제8항 및 제9항의

개정규정(징벌적 손해배상)은 이 법 시행 (2019. 7. 9.) 후 최초로 위반행위가 발생한 경우

부터 적용한다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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