

완제품 일부에 관한 특허발명의 실시로 특허침해 – 침해자의 제품판매 수익을 기초로 손

해배상액을 산정할 때 기여율 반영: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결



1. 당사자의 주장요지

특허권자 원고는 특허발명은 피고 실시제품의 일부에만 관련된 것이 아니라 피고 실시제품 전체와 관련된 것이어서 피고의 이익액 중 특허권 침해와 관계된 부분의 기여율은 100%라고 주장

특허발명의 실시자, 침해자 피고는 특허권 침해행위와 무관한 부분이 포함되어 있어 피고의 이익액 중 특허권 침해와 관계된 부분의 기여율은 0.014 ~ 0.204%에 불과하다고 주장

2. 특허법원 판결요지

특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다.

그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가하여야 한다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 등 참조).

기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증서에 기여한 용소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 입증책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참

조).

이 사건에서 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율, 기타요소를 전반적으로 고려하면, 피고 실시제품의 판매이익에 대한 특허발명의 기여율은 4%이다.

첨부: 특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893 판결

변리사 24년/변호사 16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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