

[손해배상쟁점] 제품 중 일부 구성부분에 관한 영업비밀침해 손해배상액을 구성 기여율을 적용하여 감액할 수 있는지 여부: 대법원 2014. 12. 24. 선고 2012다77761 판결 및 서울고등법원 2012. 8. 3. 선고 2011나78967 판결



**1. 일반 법리 – 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결**

저작권 침해사건 판결이지만, 특허권 침해 등 다른 지적재산권 침해 및 손해배상액 산정에 널리 적용될 수 있는 일반 법리를 판시한 대법원 판결입니다. 대법원은 제품의 일부에 관한 침해로 인한 손해배상액을 산정할 때 전체 제품에서 차지하는 그 침해 부분품의 그 기여율을 고려하여 손해배상액을 산정해야 한다고 판결하였습니다. 위 대법원 판결문을 인용하면 다음과 같습니다.

"물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할

것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작권재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다."

## **2. 영업비밀 침해자의 기여율 반영 주장**

침해자 피고는, 침해가 인정된 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술인데, 판매제품 찰떡 쿠키 중 찰떡의 구성비율은 38%에 불과하고, 나아가 침해된 영업비밀 기술은 중요한 기술이 아니라는 점을 종합적으로 고려하면, 침해된 영업비밀의 기여율을 10~20% 정도로 보아야 한다고 주장합니다. 따라서 판매 제품을 기준으로 산정된 매출액에서 변동 비용을 공제한 한계 이익액에 이와 같은 기여율을 곱하여 영업비밀 침해로 인한 손해배상액을 산정해야 한다는 취지입니다.

## **3. 서울고등법원 판결**

"제품 일부가 영업비밀 침해와 관련되면 침해자가 그 제품을 제작 판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위로 말미암은 이익이라고 할 수 없고, 침해자가 그 물건을 제작, 판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 영업비밀의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체이익에 대한 영업비밀 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격

비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수 밖에 없다.

그러나, 침해부분이 제품 일부라 하더라도 그것이 침해자 제품의 **고객 흡인력이나 구입 동기의 주된 원인**이 되거나 제품의 개발, 생산, 판매 등에 있어 **핵심적인 기능**을 발휘하는 것이라면, 그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안될 것이다.

찰떡 쿠키는 일반적인 쿠키 제품에 추가된 찰떡 성분으로 말미암아 다른 제품과 차별화된 쿠키 제품으로 인식되고 있고, 피고가 이 사건 기술정보를 이용하여 찰떡 쿠키 개발에 성공하여 생산, 판매하였고, 찰떡 쿠키 중 찰떡 부분이 통상적인 쿠키와 구별되는 고객 흡인력이 없거나 구입 동기의 주된 요소가 아니라거나 개발에 중요한 것이 아니라는 증거는 없다. 따라서, 이 사건 기술정보의 기여율을 고려하여 손해배상금액에서 감액하여야 한다는 피고 주장은 받아 들일 수 없다."

#### 4. 대법원 판결

대법원은 원심 서울고등법원 판결을 거의 그대로 승인하였습니다. 즉, 찰떡 쿠키는 일반 쿠키에 찰떡이 추가된 제품이지만, 찰떡 성분으로 인해 차별화된 제품으로 인식되고 판

매되고 있으므로 찰떡 관련 영업비밀의 기여율을 고려하여 손해배상액을 감액해야 한다는 주장은 이유 없고, 또한 침해 영업비밀은 찰떡 쿠키 중 찰떡의 제조기술이지만, 판매 제품 찰떡 쿠키를 기준으로 포천공장 전체의 재료비, 노무비, 경비 합계액을 매출금액 대비 찰떡 쿠키의 매출금액 비율로 계산하여 필요, 변동경비를 산정하고, 찰떡 쿠키 제품의 매출액에서 공제하여 산정한 한계 이익액을 영업비밀 보유자의 손해배상액으로 본 것은 옳다고 판결하였습니다.

즉, 판매제품 찰떡 쿠키 중에서 그 일부에 해당하는 찰떡에 관한 영업비밀 침해를 인정한 바탕에서도, 제품의 일부 구성부분으로 한정하지 않고 제품 전체를 기준으로 매출액과 변동비용을 계산하고, 이를 기준으로 산정된 한계이익을 손해배상액을 판단한 것에 문제없다는 입장입니다. 물론 모든 사안에 적용된다는 뜻은 아니고, 본 사례와 같이 제품의 일부를 구성하는 부분이 어떤 의미를 갖는가에 달려있다 할 것입니다.

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

---

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