

[특허분쟁] 특허보유 실시자에 대한 특허침해소송 + 형사절차 특허침해 불인정 BUT 민

사소송 특허침해인정 및 손해배상 판결 - 법원 재량으로 상당한 손해액 인정: 특허법원

2018. 11. 8. 선고 2018나1275 판결



1. 특허침해죄 형사고소 경과

다. 원고의 형사고소 등

1) 원고는 2014. 5. 22. 피고들을 '피고제품 1의 생산·판매로 인한 특허법위반 혐의'로 고소하였고, 의정부지방검찰청 검사는 2014. 7. 30. 벌금 100만 원의 약식명령을 청구하였다. 피고들은 2014. 10. 24. 정식재판을 청구하여 현재 의정부지방법원 2014고정2370호로 재판이 계속 중에 있다.

2) 원고는 이 사건 가처분 결정에도 불구하고 피고들이 피고제품 1을 계속 판매하고 있다는 이유로, 2015. 1. 28. 피고들을 추가로 고소하였고, 의정부지방검찰청 검사는 2015. 7. 13. 피고들에 대해 혐의 없음(증거불충분)의 불기소 처분을 하였다.

3) 원고는 2016. 3. 22. 피고들을 특허법위반으로 다시 고소하였고, 위 고소사건은 대전지방검찰청으로 이송되었다. 대전지방검찰청 검사가 2016. 12. 20. 피고들에 대해 혐의 없음(증거불충분)의 불기소 처분을 하자, 원고는 2017. 1. 19. 대전고등검찰청에 항고를 하였다. 대전고등검찰청 검사는 2017. 5. 17. 재기수사 결정을 하였으나, 2017. 10. 11. 피고들에 대해 혐의 없음(증거불충분)의 불기소 처분이 내려졌다. 원고가 이에 불복하여 서울고등법원 2017초재4826호로 재정신청을 하였으나 서울고등법원은 2018. 2. 6. 위 재정신청을 기각하는 결정을 하였다.

2. 특허법원 판결요지 - 특허침해 인정

피고제품 1은 이 사건 제1 특허발명과 동일한 구성요소 및 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1 특허발명의 권리범위에 속한다. 그 외에도 피고제품1은 원고 특허발명2의 권리범위에 속하며, 피고제품 2 또한 원고 특허발명 1 및 특허발명2의 각 권리범위에 속하거나 균등관계에 있다. 피고들이 피고제품들을 생산, 판매함으로써 이 사건 각 특허발명에 관한 원고의 특허권을 침해하였으므로 피고들은 공동하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

3. 특허법원 판결요지 - 특허침해로 인한 손해배상액 산정

손해배상책임의 범위를 본다. 원고들은 특허법 128조 4항에 의하여 피고제품들을 판매하여 얻은 매출액에서 피고제품들 1대당 제조원가에 총 판매대수를 곱한 금액을 뺀 124,870,020원의 손해배상을 청구한다.

그러나 원고가 주장하는 내역만으로는 피고들이 침해행위로 얻은 이익액을 구체적으로 산정하기 어렵다. 제조원가표의 66,652원은 피고제품들에 소요되는 부품들의 단순 합계액에 불과하고, 이에 따른 인건비, 공장시설 유지 운용비등이 상당히 소요되었을 것인 점, 포장과 배송 등 물류비용 및 광고비용이 소요되었을 것임에도 산정할 만한 자료가 없는

점, '무동력 공급기' 이외에도 와이어, 와이어 담김 부재, 체결 수단 등 여러 부품 가운데 피고들의 특허 기술이 적용된 것으로 볼 수 있는 부분도 있어 이 부분을 감안하여 기여도를 산정하여야 하나 구체적인 자료가 현출되어 있지 않다. 또한 피고회사의 인지도나 전체적인 판매 현황, 규모 등도 피고제품의 판매에 영향을 미쳤을 것으로 보인다.

따라서 피고들이 원고의 특허권을 침해한 것으로 보나 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 법원은 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

증거의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합적으로 고려하여 피고들이 원고에게 배상하여야 할 손해액을 40,000,000원으로 정한다.

특허권 취득 경위, 판매 정황, 시장현황 등을 감안해 보면 원고가 특허권자임에도 불구하고 피고들의 특허권 침해로 인해 해당 시장에서 가격 경쟁력을 상실하게 된 것으로 볼 여지가 있다. 다만 피고제품들에는 이 사건 각 특허발명의 중심 기술사상 이외에도 와이어, 와이어 담김 부재, 시소형 롱 바, 체결 수단 등 여러 가지 부품들이 포함되어 있고, 피고제품들의 세부 구조에는 피고들의 특허 기술도 적용된 것으로 보인다. 또한, 피고회

사는 피고제품들 외에도 골프연습과 관련된 여러 물품을 판매해 오고 있어 이와 관련된 제품 및 시장개발을 위해 노력해 왔고, 물류 및 광고 등에도 상당한 비용을 지출하였을 것으로 보이므로 이러한 부분들 역시 참작할 필요가 있다.

4. 특허법원 판결요지 - 실시자의 반소 - 근거 없는 특허침해 주장으로 인한 손해배상 청구 - 불인정

나. 무고로 인한 손해배상청구에 관한 판단

원고가 피고들을 특허법 위반혐의 등으로 3차례에 걸쳐 형사 고소하였으나, 피고들은 그 중 2차례의 형사 고소에 대하여 혐의 없음(증거불충분)의 불기소결정을 받은 사실, 원고가 2017. 10. 11.자 불기소결정에 대해 불복하여 재정신청을 하였으나 기각 결정을 받은 사실은 앞서 살펴 본 바와 같다.

그러나, 갑 제15호증, 을 제9호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음 각 사정 즉, 원고의 2014. 5. 22.자 형사 고소와 관련하여 피고들이 약식 명령을 받고 정식재판을 청구하여 의정부지방법원 2014고정2370호로 재판이 진행 중에 있고, 검사가 2015. 10. 6. 형사고소에 대해 혐의없음의 불기소처분을 하면서 원고에게 무고혐의가 없다고 판단한 점, 특허침해 여부는 전문적인 사실 및 법리 판단이 요구되는 것이어서 특허법 위반에 대해 불기소결정을 받았다고 하여 사실적, 법률적 근거가 없는 고소라고 단정하기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 위 인정사실만으로는 원고가 피고들을 허위의 사실로 신고하여 무고하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 피고들의 위 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

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

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