

특허침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 3년의 기산일 - 경고장 X, 적극적 권리범

위확인심판의 청구일 X, 인용 심결일 X, 인용 심결의 확정일 O : 특허법원 2019. 10. 2.

선고 2017나2585 판결



## 1. 특허권자의 특허침해 주장 및 권리범위확인심판 진행 경위

소멸시효 항변에 관하여 보면, ① 원고 특허권자는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ② 피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③ 이에 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상 발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할

수 있다.

## 2. 특허법원 판결요지 - 소멸시효 3년 관련 판단

특허권자 원고는 위 [적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.](#)

경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다.

따라서 이 사건 [소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다.](#) 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

## 3. 특허침해자의 부당이득반환 의무 및 범위

원고는 피고가 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방

식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다고 주장한다.

앞에서 본 바와 같이, 피고는 위 기간 동안 피고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가 손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은 손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을 반환하면 된다.

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있으므로, 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증거가 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하

였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

증거에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다. 또한 ① 특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 "지식재산분쟁 현황조사 연구 - 국내 특허 라이선스 실태조사"에서 1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 '업종 분류'로는 약 6.2%, '기술유형별 분류'로는 약 5.6%인 점, ② 산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 '기타 기계 및 장비 제조업'의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고, 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, '기타 기계 및 장비 제조업'의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다. 따라서 피고는 원고에게 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

첨부: 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop service, A~Z 수행

---

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