

손해배상액 산정을 로열티 기준과 일실이익 기준에 따라 할 때 손해배상액이 달라지는

사례 - 의료기구 인공심장용 대동맥판막 스텐트 특허침해사건 판결



미국 델라웨어 연방지방법원에서 공표한 배심평결(verdict) 내용이 매우 흥미롭습니다. 특허침해소송은 prosthetic aortic valve stents에 관한 U.S. Patent Nos. 8,002,825 and 7,892,281의 특허권자 Edwards Lifesciences Corporation이 경쟁회사 Medtronic CoreValve LLC를 상대로 한 제기하였습니다. 치열한 다툼 끝에 배심은 특허유효 및 특허침해, 그것도 고의침해라고 평결하였습니다. 그런데, 여기서 손해배상액에 대한 평결 내용이 다음과 같습니다.

QUESTION 8:

If you believe that Edwards has proven by a preponderance of the evidence that it is entitled to lost profits for Medtronic's infringement, please enter the amount of lost profits:

Answer: \$ 388.8 Million

QUESTION 9:

For those infringing sales for which you did not award Edwards lost profits, what is the amount of reasonable royalty to which Edwards is entitled?

Answer: \$ 4.8 Million

위 8항은 손해배상을 특허권자의 일실이익(lost profit)을 기준으로 산정한 것인데, 약 4천 억원, 위 9항은 통상의 실시료(reasonable royalty)를 기준으로 산정하면 그 액수가 약 50 억원이라는 것입니다. 그 차이가 무려 약 80배 정도입니다. 최종 배심평결은 일실이익을 기준으로 침해자에게 약 4천억원의 손해배상 책임이 있다는 것입니다.

미국특허법에서, 판사는 고의 침해의 경우에는 징벌적 손해배상으로서 배심평결의 손해 배상액에 더하여 그 손해배상액수를 3배까지 증액할 수 있습니다. 실제로는 통상 2배 배 상 판결이 많습니다. 미국법원 판사가 위 배심평결에 기초하여 최종 판결(judgment)을 한다면 3배 배상의 경우 1조2천억원까지 손해배상을 명할 수 있습니다. 만약, 배심이 로 열티 기준으로 손해배상액을 결정했다면 3배 배상의 경우에도 최대 150억원에 해당합니

다. 비교가 되지 않을 정도의 엄청난 액수 차이입니다.

특허침해로 인한 손해배상액 산정은 (1) 특허권자의 일실희익 기준, (2) 침해자의 부당이익 기준, (3) 통상의 로열티 기준으로 산정하는 통상 3가지 방법이 허용됩니다. 우리나라 특허법도 마찬가지이고, 미국에서도 마찬가지입니다. 그 중, 일실희익으로 산정한 손해액이 가장 고액이 될 가능성이 매우 높고, 로열티 기준으로 산정한 손해액이 가장 적습니다. 예를 들어, 침해자 부당이익을 기준으로 산정하는 경우에는 침해자의 해당 매출액에 산업 평균 이익율을 곱하여 산정하는 방법이 자주 사용되는데, 로열티 기준과 비교해보면, 실시자는 로열티를 지급한 후에도 일정한 이익이 나는 경우에만 라이선스를 체결한다고 상정하면 로열티 액수가 그 특허발명 실시로 인한 총이익액 보다 적다는 것이 당연한 구조입니다. 한편, 후발주자인 특허발명 실시자가 특허권자와 경쟁하면서 달성하는 총이익액에 해당하는 부당이익 기준과, 특허권자가 독점시장에서 특허발명 실시로 달성할 수 있는 이익을 비교한다면, 침해자 이익이 특허권자의 독점적 이익보다 적다는 것도 당연합니다. 이와 같은 특허권자의 독점적 이익 상실분이 일실희익에 해당합니다. 따라서, 일실희익이 가장 큰 액수, 침해자 이익이 그 다음, 로열티 액수가 가장 작은 액수로 볼 수 있습니다.

이론적 그림은 이와 같지만, 실제 사건에서는 정확한 손해액 산정이 쉽지 않습니다. 따라서, 실제 사례에서 그 산정방법에 따른 손해액 규모의 차이를 엿보기 어렵습니다. 그런데, 구체적 증거를 기초로 산정된 실제 사례에서, 일실희익 규모가 통상의 로열티 액수보다

80배나 많았다고 공표된 것은 놀라운 일입니다. 특수한 시장인 의료기구 분야에 한정된
상황일수도 있습니다만, 어찌되었든 매우 흥미롭습니다.

삼성과 애플 사건에서 보듯이 미국에서는 배심원 평결이 난 후 1심 법원 판결이 나오기
까지 또 다시 상당한 기간이 필요합니다. 추후 고의침해에 대한 징벌적 손해액수 등을
포함한 법원판결이 나오면 그 자세한 내용을 살펴본 후, 위 손해액 산정기준에 관련하여
참고가 될만한 내용을 다시 소개해 드리겠습니다.

변리사22년/변호사 14년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, A~Z 경력, One-Stop 대응 Service

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