

NEWSLETTER

May 2020

지식재산권 그룹
Intellectual Property Group

CONTACT



변호사 김운호

T: 02.772.4695
E: unho.kim@leeko.com

변호사 광부규

T: 02.6386.6321
E: boogyu.kwak@leeko.com

변호사 류현길

T: 02.772.4364
E: hyeongil.ryoo@leeko.com

특허법 최근 개정 브리핑

특허권자의 생산능력을 초과하는 침해 제품에 대하여도 ‘합리적 실시료’ 배상 추가 인정 (이른바 혼합산정의 방식 명문화)

최근, 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해자의 침해 제품에 대하여 추가로 실시료 상당의 손해를 산정하는, 이른바 혼합산정 방식을 도입한 특허법 개정안이 2020년 5월 20일 국회 본회의를 통과하여 2020년 12월경 시행될 것으로 예상되며, 시행 후 최초로 손해배상이 청구된 경우부터 적용됩니다. 주요 개정사항은 다음과 같습니다.

1. 특허법 주요 개정 내용과 의미: ‘합리적 실시료’ 추가 배상 제도 도입

현행 특허법 제128조 제2항은, 손해액을 계산할 때 침해자가 판매한 물건의 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액으로 계산하되, 특허권자의 생산능력이 더 적은 경우에는 그 생산능력을 한도로 하여 손해액을 인정하였습니다.

위와 같은 현행 특허법 규정은 침해자의 판매수량 중 특허권자의 생산능력을 초과하는 부분에 대하여 손해액의 산정에서 아무런 고려를 하지 않음으로써 특허권자에게 불합리하게 불리하다는 비판이 계속 제기되어 왔고, 이에 극히 일부 하급심 판례에서 실시료에 대한 배상을 추가로 인정한 적도 있습니다.

이러한 논란을 불식시키고자 개정 특허법에서는, 침해자가 침해 제품을 양도한 경우, 특허권자의 생산능력 범위 내의 양도수량에 대해서는 현행법과 같이 양도수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 하되(개정 특허법 제128조 제2항 제1호), **특허권자의 생산능력을 초과하는 양도수량에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 실시료를 손해액으로 하도록(개정 특허법 제128조 제2항 제2호) 개정**하였습니다.

아래 예를 통하여 특허법 개정 전후 손해배상액의 차이를 비교해 보겠습니다.

특허권자의 생산능력 100개이지만, 침해자의 양도수량은 150개인 경우	
현행 특허법 제128조 제2항	개정 특허법 제128조 제2항
특허권자의 생산능력 범위 내의 침해자의 양도수량 100개 × 특허권자의 단위수량당 이익액	(특허권자의 생산능력 범위 내의 침해자의 양도수량 100개 × 특허권자의 단위수량당 이익액) + 특허권자의 생산능력을 초과하는 침해자의 양도수량 50개 × 합리적 실시료

2. 평가와 전망: 손해배상액의 증가에 따른 사전 대비 필요

개정 특허법의 취지는 생산능력이 크지 않은 특허권자(중소기업)에 대하여 특허권 침해시 손해액의 실질적 증대를 통하여 특허권자를 두텁게 보호하는 한편, 손해액의 범위를 합리적으로 조정하고자 함에 있습니다.

이에 따라, ‘합리적인 실시료’가 어느 정도의 액수를 말하는지 그 개념 정립에 대한 논의가 본격화 될 것으로 예상되므로, 향후 이에 대한 법원 판례 동향을 주시할 필요가 있습니다. 학설상 ‘통상 실시료’ 보다는 더 많은 금액을 의미하는 것으로 이해되는 ‘합리적 실시료’라는 개념이 특허법에 계속하여 도입됨으로써 ‘징벌적 손해배상제도’와 함께 특허권 침해로 인한 손해배상액이 증가될 것으로 예상됩니다.

이에 따라 기술을 실시하는 입장에서는 특허침해 가능성에 대한 외부 전문가의 검토의견을 받는 등 특허 컴플라이언스 업무가 더욱 중요해질 것입니다.

법무법인(유) 광장 IP그룹은 국내 최대 규모의 특허침해소송 사건을 비롯하여 다수의 특허 관련 소송에서 많은 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. 또한 지식재산권 분야에서 선례적인 법리와 판례를 앞장서 개척해 나가고 있습니다. 특허권 보호를 비롯한 각종 지적재산권 관련 분쟁에 관하여 도움이 필요하신 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 IP그룹에 문의하여 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터의 내용에 관해 궁금한 사항이 있으시면 [상단 연락처로 연락](#) 주시기 바랍니다.

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [\[수신거부\]](#)를 클릭해 주십시오.