

지적재산권법의 손해배상제도에 관한 개선방안연구

2002. 11

연구자 : 현 대 호

한국법제연구원

## 목 차

제 1 장 서 설 .....	9
제 1 절 연구의 목적 .....	9
제 2 절 연구의 범위 .....	10
제 2 장 기초적 분석 .....	15
제 1 절 재산권의 보호와 구제수단 .....	15
I. 재산권의 보호 .....	15
1. 변 천 .....	15
2. 각국의 입법 .....	16
II. 재산권의 침해에 대한 구제수단 .....	20
1. 금지청구 .....	20
2. 손해배상청구 .....	21
3. 부당이득반환청구 .....	35
제 2 절 지적재산권의 보호와 구제수단 .....	37
I. 지적재산의 보호 .....	37
II. 지적재산권 침해에 대한 구제수단 .....	38
1. 금지청구 .....	38
2. 손해배상청구 .....	38
III. 지적재산권의 침해소송에 관련된 특수한 문제 .....	45
1. 판결전의 이자 .....	46
2. 변호사비용 .....	47
3. 징벌적 손해배상 .....	48
4. 손해의 입증 .....	50
제 3 장 특허, 실용신안, 의장의 보호와 일실회의의 손해배상 .....	53

제 1 절 입법과 보호 .....	53
I. 각국의 입법 .....	53
1. 미 국 .....	53
2. 독 일 .....	59
3. 일 본 .....	60
II. 특허, 실용신안, 의장의 보호범위와 침해행위 .....	62
1. 특 허 .....	62
2. 실용신안 .....	65
3. 의 장 .....	66
제 2 절 특허권의 침해에 대한 일실이익의 손해배상 .....	68
I. 손해산정의 특성 .....	68
1. 일실손해의 유형 .....	68
2. 일실손해에 대한 산정의 특성 .....	71
II. 손해산정의 방법 .....	72
1. Panduit사건의 기준 .....	72
2. 손해산정의 방법 .....	78
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	90
제 3 절 실용신안권의 침해에 대한 일실이익의 손해배상 .....	91
제 4 절 의장권의 침해에 대한 일실이익의 손해배상 .....	92
I. 손해산정의 특성 .....	92
II. 손해산정의 방법 .....	93
1. 순수한 일실이익액 .....	93
2. 통상실시료 .....	93
3. 손해상당액 .....	94
4. 일실이익의 추정 .....	94
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	94
제 4 장 상표의 보호와 일실이익의 손해배상 .....	97

제 1 절 입법과 보호 .....	97
I. 각국의 입법 .....	97
1. 미 국 .....	97
2. 독 일 .....	99
3. 일 본 .....	100
II. 보호범위와 침해행위 .....	101
1. 보호범위 .....	101
2. 침해행위 .....	102
제 2 절 상표의 침해와 일실�이익의 손해배상 .....	102
I. 손해산정의 특성 .....	102
II. 손해산정의 방법 .....	104
1. 순수한 일실�이익액 .....	104
2. 통상실시료 .....	105
3. 손해상당액 .....	105
4. 일실�이익의 추정 .....	106
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	107
제 5 장 저작물, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로 배치설계의 보호와 일실�이익의 손해배상 .....	109
제 1 절 입법과 보호 .....	109
I. 각국의 입법 .....	109
1. 미 국 .....	109
2. 독 일 .....	110
3. 일 본 .....	110
II. 보호범위와 침해행위 .....	112
1. 저작물 .....	112
2. 컴퓨터프로그램 .....	115
3. 반도체집적회로의 배치설계 .....	116

제 2 절 저작물의 침해에 대한 일실�이익의 손해배상 .....	117
I. 손해산정의 특성 .....	117
II. 손해산정의 방법 .....	118
1. 순수한 일실�이익액 .....	119
2. 통상이용료 .....	119
3. 일실�이익의 추정 .....	121
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	122
제 3 절 컴퓨터프로그램의 침해에 대한 일실�이익의 손해배상 .....	124
I. 손해산정의 특성 .....	124
II. 손해산정의 방법 .....	124
1. 순수한 일실�이익액 .....	124
2. 통상이용료 .....	124
3. 손해상당액 .....	125
4. 일실�이익의 추정 .....	126
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	126
제 4 절 반도체집적회로 배치설계의 침해에 대한 일실�이익의 손해배상 .....	126
I. 손해산정의 특성 .....	126
II. 손해산정의 방법 .....	127
1. 순수한 일실�이익액 .....	127
2. 통상이용료 .....	127
3. 손해상당액 .....	128
4. 일실�이익의 추정 .....	128
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	128
제 6 장 영업비밀, 데이터 베이스의 보호와 일실�이익의 손해배상 .....	129
제 1 절 영업비밀 .....	129

I. 입법과 보호 .....	129
1. 각국의 입법 .....	129
2. 보호범위와 침해행위 .....	131
II. 일실이익의 손해배상 .....	134
1. 손해산정의 특성 .....	134
2. 손해산정의 방법 .....	135
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	137
제 2 절 데이터 베이스 .....	137
I. 입법과 보호 .....	137
1. 각국의 입법 .....	137
2. 보호범위와 침해행위 .....	141
II. 일실이익의 손해배상 .....	142
III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안 .....	142
제 7 장 결 론 .....	145

<참고문헌> .....	153
--------------	-----

◎ 부 록

- 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안) .....	159
1. 특허법 .....	161
2. 의장법 .....	163
3. 상표법 .....	165
4. 저작권법 .....	167
5. 프로그램보호에관한법률 .....	169
6. 반도체집적회로의배치설계에관한법률 .....	171
7. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 .....	172
8. 온라인콘텐츠산업발전촉진법 .....	176

## 제 1 장 서 설

### 제 1 절 연구의 목적

오늘날 산업구조가 상품경제에서 정보경제로 옮겨감에 따라 사회도 산업사회에서 정보사회로 이동하고 있고 그 부의 원천도 유형적인 재산에서 무형적인 재산으로 넓혀지고 있다. 특히 지적재산권은 그 경제적 가치가 상승함에 따라 침해도 급증하고 있음은 주지의 사실이다.<sup>1)</sup> 지적재산권은 무형물이어서 유체물의 경우보다 침해가 매우 용이할 뿐만 아니라 타인의 이용을 배제할 수도 없다. 또한 지적재산권이 침해되었다고 하여도 침해 여부를 판단하기 곤란하고 침해로 발생한 손해액의 증명은 더욱더 어렵다. 따라서 불법행위로 인한 손해배상책임을 규정한 민법 제 750조에만 맡겨두는 경우 피해에 대한 구제는 물론 침해에 대한 억제도 기대하기가 어렵다는 것을 경험하여 왔다. 따라서 지적재산권법에서는 지적재산권의 침해로 인한 재산적 손해(일실이익)의 배상제도를 개발하여 왔다. 지적재산권은 재산권에 해당하므로 민법 제 750조가 적용됨은 당연하고, 지적재산권법의 일실이익 배상제도 역시 민법 제 750조의 손해배상제도에 기초를 두고 있다. 따라서 민법 제 750조의 손해배상책임에 대한 성립요건을 충족해야만 하는데, 지적재산의 무형적 특성으로 손해배상책임을 성립요건(예컨대, 침해행위의 간주, 과실의 추정 등)과 손해의 발생 및 손해의 산정에서 유체물의 경우보다 완화 내지는 보완하는 제도를 도입해 왔다. 특히 지적재산권의 경우 경제성의 원칙이 강조되어 유체재산권에서보다 효율적인 보호장치와 구제수단이 강조되고 왔다.

1) 개인의 정신적 창조물에 대한 침해가 급증하고 있는데, 그 이유는 첫째 상품에 사용되는 기술의 복잡성과 다양성, 둘째 침해자의 시장진입으로 상실하는 연구 및 개발에 대한 투자의 중요성, 셋째 침해자에 의하여 손상된 상표 등에 의하여 형성되는 신용의 중요성, 넷째 침해자의 시장진입으로 예상되는 잠재적 이용의 상실, 다섯째 지적재산권자에게 부여되는 엄청난 손해배상액 등이 그 주된 이유로 작용하고 있는 것으로 판단된다(Robert L. Dunn, Recovery of Damages for Lost Profits, Lawpress Corporation, 5th edition, 2002. p.17).

우리 나라에서도 최근 지적재산권의 보호강화라는 명목으로 지적재산권법의 손해배상책임에 대한 일련의 개정이 있었는데(2002년 11월 12일에 개정된 컴퓨터프로그램보호법, 상표법, 의장법, 실용신안법, 특허법의 개정은 손해배상제도와 관련이 없음), 이들 중에서는 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상책임을 일탈하고 있는 것도 있고 아직까지 개정하지 않아서 다른 지적재산권법과의 상호 부조화가 나타나고 있는 것도 있다. 또한 일본법을 맹목적으로 번역하여 옮겨놓아서 그 타당성에 의문이 제기되는 것도 있다.

이상과 같은 현상을 고려하여 전통적인 민법전의 손해배상제도에 기초한 법리를 살펴보고, 이를 기초로 하여 지적재산권법의 개별적인 영역에서 지적재산권의 침해로 인한 일실이익 손해배상의 범위확정과 그 산정방법을 고찰하고자 한다. 이 과정에서 민법전의 손해배상제도의 문제점과 지적재산권법의 일실이익에 대한 배상제도의 문제점 및 그 개정의 필요성을 밝히고, 또한 각각의 지적재산권법에 있어서 일실이익에 대한 손해배상의 산정방법에서 나타나는 차이점과 공통점을 분석하여 통일된 개정(안)을 마련하고자 한다.

## 제 2 절 연구의 범위

위에서 밝힌 연구목적에 따라 연구범위는 민법전의 손해배상제도를 우선적으로 검토하고, 이를 바탕으로 하여 지적재산권법에 의하여 보호되는 특허, 실용신안, 의장, 상표, 저작, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로의 배치설계, 영업비밀 및 데이터 베이스를 중심으로 손해배상제도에 대한 타당성과 그 법리구성을 살펴보고자 한다. 다만, 이들 지적재산권은 그 보호대상을 달리하는 차이에 그치는 것이 아니라 보호목적, 보호범위 및 보호기간 등에서도 차이가 있고 또한 지적재산권의 침해로 인한 일실이익의 손해에 대한 정의에서도 약간의 차이가 있어서 이를 명확히 파악하고자 지적재산권의 침해로 인한 일실이익의 배상제도를 분석해야 한다. 비록 지적재산권에 따라서 일실이익의 개념<sup>2)</sup>과 실무상 구체적인 산정방

2) 미국의 경우 특허사건에서 원고는 침해행위가 없었더라면 얻을 수 있었던 이익만 회복하는 것으로 제한된다. 이에 반하여, 저작이나 상표의 손해배상에 있어서 원고는

법에서 약간의 차이가 있다고 하여도 무형적 재산권의 침해로 야기된 재산적 손해인 일실희익의 회복이라는 점에서 공통되고 사실 해당 법률에서도 유사한 포괄적인 조항을 마련하고 있다. 따라서 이들 지적재산권의 손해배상책임을 함께 분석하고 그 개선방안에 대한 통일적인 기준을 마련할 수 있다. 여기서는 편의상 ‘특허·실용신안·의장’, ‘상표’, ‘저작·컴퓨터프로그램·반도체집적회로의 배치설계’, ‘영업비밀·데이터 베이스’라는 4개의 장으로 나누어서 고찰하고자 한다. 구체적으로 살펴보면, 다음과 같다.

제2장에서는 ‘기초적 분석’이라는 명칭하에 제1절 재산권의 보호와 구제수단, 제2절 지적재산권의 보호와 구제수단으로 나누어 유체재산권의 보호제도와 구제수단을 살피고, 이를 기초로 하여 무형재산인 지적재산권의 보호와 구제수단 및 침해소송에 관련 특수한 문제점 등을 총론적으로 검토한다.

제3장에서는 ‘특허, 실용신안, 의장의 보호와 일실희익의 손해배상’이라는 명칭하에 제1절 입법과 보호, 제2절 특허권의 침해에 대한 일실희익의 손해배상, 제3절 실용신안권의 침해에 대한 일실희익의 손해배상, 제4절 의장권의 침해에 대한 일실희익의 손해배상으로 나누어 특허, 실용신안 및 의장에 대한 각국의 입법과 보호를 살핀다. 이를 기초로 하여 우리 나라의 특허·실용신안 및 의장의 보호범위와 침해행위를 그리고 일실희익에 대한 손해배상의 산정기준 및 산정방법을 검토한다.

제4장에서는 ‘상표의 보호와 일실희익의 손해배상’이라는 명칭하에 제1절 입법과 보호, 제2절 상표의 침해와 일실희익의 손해배상으로 나누어 상표의 보호와 그 침해로 인한 일실희익의 산정에서 나타나는 특성을 고찰하였고, 이를 바탕으로 실무상 나타나는 특수성과 개선방안을 고찰한다.

제5장에서는 ‘저작물, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로 배치설계의 보호와 일실희익의 손해배상’이라는 명칭하에 제1절 입법과 보호, 제2절

---

침해행위로부터 피고가 얻은 이익을 회복할 수 있고 또한 침해자가 얻은 이익이 원고가 얻을 수 있었던 액보다 적은 경우 원고는 부가액을 회복할 수 있다. 이러한 차이에도 불구하고 특허, 상표 및 저작 등에 있어서 손해배상은 원칙적으로 일실희익의 배상이라는 동일한 기초적 분석에 의하여 산정된다.

저작물의 침해에 대한 일실희익의 손해배상, 제3절 컴퓨터프로그램의 침해에 대한 일실희익의 손해배상, 제4절 반도체집적회로 배치설계의 침해에 대한 일실희익의 손해배상으로 나누어 각각의 입법과 보호를 살피고, 각각의 재산권에 대한 침해로 인한 일실희익의 배상에서 나타나는 특성과 법제도의 개선방안을 고찰한다.

제6장에서는 ‘영업비밀, 데이터 베이스의 보호와 일실희익의 손해배상’이라는 명칭하에 제1절 영업비밀, 제2절 데이터 베이스로 나누어 각각의 입법과 보호를 살피고, 그 침해에 대한 일실희익의 배상에 대하여 고찰한다.

마지막으로, 제7장 결론에서는 이제까지 검토한 내용을 종합적으로 정리 및 요약하고, 부록으로 ‘지적재산권법의 손해배상책임관련조항에 대한 개선권고(안)’을 마련한다.

한편, 이 연구에서는 재산권의 침해로 인한 일실희익의 손해배상을 중심으로 살펴보는데, 우리 나라에서는 逸失利益(loss of profits)과 逸失收益(loss of earnings)을 구별함이 없이 마치 동일한 용어로 사용하는 사례나 인적손해와 관련해서 일실희익이라는 용어를 사용하는 사례가 있다.<sup>3)</sup> 여기서는 일실희익에 대한 손해배상과 일실수익에 대한 손해배상을 구별하여 사용하고자 한다. 즉 일실희익은 재산손해에 대한 배상청구를, 일실수익은 인적손해에 대한 배상청구를 그 요소로 한다는 점에서 구별된다. 영·미법에서도 이익(profits)과 수익(earnings)은 동의어가 아니고, 개인의 신체침해에 대한 일실수익은 손해배상의 요소나 산정에서 배려하는 것이 타당하다고 지적하는 견해도 있다.<sup>4)</sup> 독일민법에서도 일실희익과 일실수익에 관한 책임을 민법 제252조와 민법 제845조<sup>5)</sup>로

3) 우리 판례는 통상 인적손해의 산정에 있어서 치료비, 간호비, 장래비 등의 요소 중 하나로 일실수익을 보고 있는데(대판 1998. 9. 18, 97다47507; 대판 1996. 7. 18, 94다20051; 대판 1997. 12. 13, 96다46491 등), 경우에 따라서는 인적손해에 대한 산정에서 일실희익이라는 용어를 혼용하여 사용하고 있는 사례도 있다. 우리나라의 학자 중에는 인적손해의 한 요소로서 일실수익을 다루고 있지만, 경우에 따라서는 인적손해로서의 일실수익과 구별함이 없이 ‘일실희익’이라는 용어를 사용하여 상호간에 혼동을 야기시키고 있다.

4) Robert L. Dunn, id., p.231.

5) 독일민법 제845조 전단에서 「사망, 신체 또는 건강의 침해 및 자유의 침탈의 경우

나누고 있고, 일실수익을 노무상실로 인한 손해배상으로 다루고 있다. 따라서 연구범위는 특허, 의장, 실용신안, 저작물, 컴퓨터프로그램, 반도체 집적회로 배치설계, 상표, 영업비밀, 데이터 베이스 등의 침해에 따른 재산적 손해, 즉 일실이익의 배상에 한정되고 이들 재산권의 침해로 인한 비재산적 손해의 배상은 간략히 다룬다. 이러한 태도는 지적재산권법의 손해배상제도에서 재산적 손해에 기초한 일실이익의 배상제도를 두고 있는 점과도 일치한다.

---

피해자가 법률에 의하여 제3자에게 그의 가정에서 또는 그의 영업에서 노무를 급부할 의무를 지고 있었던 때에는 배상 의무자는 그 제3자에 대하여 정기급의 지급으로 일실된 노무에 대한 배상을 하여야 한다.」고 규정하고 있다.

제 1 장 서 설

## 제 2 장 기초적 분석

### 제 1 절 재산권의 보호와 구제수단

#### I. 재산권의 보호

##### 1. 변 천

헌법은 제23조제1항에서 「모든 국민의 재산권은 보장된다. 그 내용과 한계는 법률로 정한다」고 하여 사유재산제도를 도입하고 있고, 또한 동법 제119조제1항에서 「대한민국의 경제질서는 개인과 기업의 경제상의 자유와 창의를 존중함을 기본으로 한다」고 하여 시장경제체제를 받아들이고 있다. 이러한 헌법적 기초에 따라 민법전은 사유재산제도와 시장경제체제에 기반을 둔 재산권 보호와 거래질서를 담고 있다. 또한 민법전은 역사적으로 19세기의 유럽민법 등의 영향을 받아서 주로 유형적인 재산권을 중심으로 보호를 하고 있고 거래행위를 규율하고 있다. 따라서 민법전은 제정당시 특허권이나 저작권이라는 일부의 지적재산을 제외한 무체물이나 정보의 경제적 가치에 대하여 충분히 인식되지 못했고, 독립된 거래의 대상이나 법적 보호의 객체로 다루지 않았다.<sup>6)</sup> 따라서 민법전은 그 전반적인 체계에 있어서 유체물을 중심으로 재산권을 보호하고 그 거래관계를 규율하고 있으며 무형적인 무체물에 대하여는 침묵하였다. 즉 민법전은 제98조에서 「물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다」고 규정하고 있는데, 여기에 열거된 ‘유체물’과 ‘전기’ 및 ‘기타의 관리할 수 있는 자연력’을 제외한 ‘무체재산’이나 ‘정보’는 포함시키지 않았다(순수한 문구해석). 이 조항의 물건에 대한 개념정의는 소유의 대상과 거래객체를 특정하는 데에 있다.

한편, 헌법은 제22조제2항에서 「저작자, 발명가, 과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다」고 규정하여 제23조제1항의 재산권 보호와 함께 무체재산권의 보호를 선언하고 있다. 따라서 민법전의 물건거래

6) 松本恒雄, “情報の保護”, *ジュリスト*(No.1126), 1998.1. 193頁 참조.

와 구별하여 특허법과 저작권법이라는 개별적인 입법형태로 보호를 개시하였고, 이들 법률은 각각의 지적재산권에 대하여 이전계약과 이용계약을 마련하였다. 후에 지적재산권은 특허법과 저작권법 외에도 상표법, 의장법, 실용신안법에 의하여 보호대상이 넓혀졌고, 최근에는 영업비밀을 보호하는 부정경쟁방지법과 창작성이 없는 데이터 베이스를 보호하는 온라인콘텐츠산업발전법(단, 이 법은 온라인상의 데이터 베이스에만 적용됨)까지 제정되어 그 보호대상을 더욱더 확장했다. 오늘날 지적재산권법은 민법전의 유체재산권에 상응하는 강학상으로 지적재산권법이라는 새로운 영역을 형성하였다.

## 2. 각국의 입법

### (1) 미 국

미국은 전통적으로 성문법률의 형태로 민사적 법률문제를 규율하기 보다는 구체적인 개별사안에서 법원의 판례에 기초한 판례법에 의하여 규율하여 왔다. 오늘날에도 여전히 미국법은 전통적인 커먼로에 의하여 민사적 법률관계가 규율되고 있다. 그렇지만, 재산권에 대한 성문법이 다수 나타나고 있고 모델법에 의한 주법의 통일도 가속화되고 있다. 예컨대, 통일상법전(Uniform Commercial Code)은 대부분의 주에서 채택되어 성문법률의 형태로 도입되고 있고 또한 계약법과 불법행위법에 관련해서도 판례법의 분석을 통한 법원칙을 담고 있는 리스테인먼트가 계속하여 제정되고 있다.<sup>7)</sup> 미국의 불법행위는 본질적으로 영국의 불법행위에서 출발하고 있지만, 2세기 이상 달리 발달되어 왔기 때문에 차이가 나타나고 있고, 국내적으로도 50개 주에서 각자의 불법행위를 가지고 있으며

---

7) 계약에 관한 리스테인먼트는 1932년 제1 리스테인먼트(First Restatement of Contracts)와 1979년의 제2 리스테인먼트(Second Restatement of Contracts)가 만들어졌고, 불법행위에 관한 리스테인먼트는 1934년의 제1 리스테인먼트(First Restatement of Torts), 1977년의 제2 리스테인먼트(Second Restatement of Torts), 1997년의 제조물책임에 관한 제3 리스테인먼트(Third Restatement of Products Liability) 및 1993년의 부정경쟁에 관한 리스테인먼트(Restatement of Unfair Competition) 등이 마련되었다.

로 나름대로 독특한 특성을 지니고 있다. 커먼로상 불법행위는 관례에 의하여 개발된 개별적인 불법행위로 세분화되어 있다. 개별적 불법행위에는 橫領(conversion), 生活妨害(nuisance), 名譽毀損(defamation), 프라이버시(privacy), 脅迫(intimidation), 不法監禁(false imprisonment), 過失(negligence), 詐欺(deceit), 嚴格責任(strict liability) 등으로 되어 있고, 이들 불법행위는 각자의 성립요건과 면책사유를 가지고 있다. 미국의 불법행위에 있어서 배타적 권리와 법익에 대한 침해의 책임은 원칙적으로 엄격책임에 의하고 있고, 과실의 불법행위는 하나의 불법행위로 예외적으로 적용되는 책임원리이다. 엄격책임은 ‘특별한 위험’과 관련하여 1868년 영국의 Rylands, v. Fletcher 사건에서 최초로 인정되었고,<sup>8)</sup> 이 사건의 법리가 미국에 받아들여진 후 초기에는 극히 제한된 영역에서만 적용되었으나 점차 확대되었다. 이리하여 1938년 불법행위에 관한 제1 리스테이트먼트에서는 엄격책임의 일반적 성립요건을 규정하게 되었다. 즉 불법행위에 관한 제1차 리스테이트먼트 제519조에서는 『비통적인 위험행위로 인하여 타인의 신체, 부동산 또는 동산에 손해를 야기한 자는 그 손해를 방지하기 위하여 최대한 주의를 했다고 하여도 손해배상책임을 진다』라고 규정하였다.

한편, 미국법의 손해배상은 통상적으로 명목적 손해배상(nominal damages)·징벌적 손해배상(punitive damages) 및 보상적 손해배상(compensatory damages)으로 나눌 수 있는데, 여기서 명목적 손해배상은 예컨대, 토지의 불법점거와 같이 실질적인 손해를 측정하기 어려운 경우 법원이 일정한 액의 배상을 명하는 것에서 유래되었다. 징벌적 손해배상은 미국법의 독특한 특색으로 고의나 무분별한 행위에 의한 불법행위의 경우 그 침해자에 대한 징벌적 차원에서 실질적인 손해와 관계없이 법원이 일정한 액의 배상을 명하는 것에서 유래하였다. 보상적 손해는 실질적인 손해에 대한 원상회복 차원에서 허용되는 손해배상이

8) 토지를 비통상적인 방법으로 대량의 물질을 저장하는 데에 사용한 경우에는 그 물질이 토지로부터 벗어나서 타인에게 손해를 입게 하였다면, 그 물질을 관리하는 자는 비록 과실이 없었더라도 손해배상책임을 면할 수 없다고 하여 엄격책임을 인정하였다 (Rylands, v. Fletcher(1868), L.R. 3H. L. 330).

다.<sup>9)</sup> 미국의 손해배상제도 중에서 징벌적 손해배상과 명목적 손해배상은 독일·일본 및 우리 나라에서 찾아볼 수 없는 제도이고, 징벌적 손해배상은 민사적 정의를 실현한다는 차원에서 나름대로 개발된 손해배상제도이며, 입법과 판례에서 널리 이용되고 있다. 다만, 지적재산권법의 경우에 그 배상의 범위를 입법으로 한정하고 있는 점에서 일반 민사사건에서와 차이가 있다.

## (2) 독일

독일은 민법전을 제정하여 재산권의 보호와 그 거래를 규율하는 근본규범으로 삼고 있고, 그 내용의 대부분은 임의법규적인 특성을 지니고 있어서 계약당사자의 의사를 우선시하여 그 적용을 배제할 수 있다. 독일민법은 소유권과 성명권에 대한 침해의 제거 및 예방에 대하여 제1004조제1항과 제12조에서 고의 또는 과실을 요건으로 하지 않았다. 이에 반하여 독일민법은 제2초안에서 고의 또는 과실의 위법행위에 의한 손해배상 의무를 부과하는 일반적 불법행위의 구조를 버리고, 제823조제1항과 제823조제2항 및 제826조라는 3개의 포괄적인 불법행위의 성립요건을 채택했다.<sup>10)</sup> 먼저, 민법 제823조제1항은 「고의 또는 과실로 타인의 생명·신체·건강·자유·소유권 기타의 권리를 침해한 자는 그 타인에게 가한 손해를 배상할 의무를 진다」고 하여 열거된 구체적인 법익을 보호하고 있다. 여기서 ‘기타의 권리’에는 법규범이 보호하는 법익, 즉 성명권 등과 특별법에 의해 규율되고 있는 특허권·상표권·저작권 및 기타의 지적재산권도 포함한다.<sup>11)</sup> 다음으로, 독일민법 제823조제2항은 「타인의 보호를 목적으로 하는 법률에 위반한 자도 전항과 같다. 이 법률의 위반이 과실이 없이도 가능한 경우에는 과실이 있는 때에만 배상 의무를 진다」라고 하여 타인의 보호를 목적으로 하는 법률에 위반한 자도 그 타인에 가한 손해를 배상해야 하지만 과실이 있는 경우에 한정해서

9) Restatements of Torts(second), §7 (1)

10) Kötz, Deliktsrecht, 5Auffl. Alfred Metzner Verlag, 1991, S.20.

11) Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3Auffl, J.C.B.Mohr(Paul Siebeck), 1996, S.602.

손해배상의무를 지우고 있다. 이 조항에서 ‘보호법규(Schutzgesetze)’는 개인 또는 일정한 인적단체의 보호를 내용으로 하거나 목적으로 하는 모든 사법과 공법(특히 형법)이고, 단순한 공익보호를 목적으로 하는 것은 해당되지 아니한다.<sup>12)</sup> 마지막으로, 독일민법 제826조는 『선량한 풍속에 반하는 방법에 의하여 고의로 타인에게 손해를 가한 자는 그 타인에 대하여 손해를 배상할 의무를 진다』라고 하여 제823조제1항과 제823조제2항에 더불어 불법행위에 있어서 제3의 작은 포괄적 조항이다.

독일민법은 계약위반이나 불법행위에 관계없이 손해배상의 일반원칙으로 ‘손해배상의 종류와 범위’라는 제목하에 제249조에서 『손해배상의 의무를 부담하는 사람은 배상 의무를 발생시키는 사정이 없었다면 있었을 상태를 회복하여야 한다. 사람의 침해 또는 물건의 훼손을 이유로 손해배상이 행하여지는 경우 채권자는 원상회복에 갈음하여 그에 필요한 금전을 청구할 수 있다』고 규정하여 원상회복이라는 차원에서 손해의 완전회복을 선언하고 있다. 또한 계약위반이나 불법행위가 없었더라면 일정한 시설이나 준비조치에 의하여 얻을 수 있었던 이익의 배상으로 제252조에서 『배상되어야 할 손해에는 일실이익(entgangener Gewinn)도 포함된다. 사물의 통상적 경과에 비추어 또는 특별한 사정, 특히 행하여진 시설이나 준비조치에 비추어 개연적으로 기대될 수 있었던 이익은 일실된 것으로 본다』라고 하여 일실이익에 대하여 그 회복을 선언하고 있다.

### (3) 일본

일본은 독일처럼 민법전을 제정하여 재산관계를 규율하고 있고, 그 대부분의 조항은 당사자의 의사로 그 적용을 배제할 수 있는 임의법규적인 특성을 지니고 있다. 일본민법은 재산권의 침해로 인한 손해배상책임에 대하여 제709조가 그 중심적인 지위를 차지하고 있는데, 제709조에서는 『고의 또는 과실로 인하여 타인의 권리를 침해한 자는 이로 말미암아 발생한 손해를 배상할 책임이 있다』라고 하여 포괄적인 방식으로 손해배상책임의 기초를 마련하고 있다. 물론 비재산적 손해에 대하여 일본민법은 제710조에서 『타인의 신체, 자유 또는 명예를 침해한 경우와 재산권을

12) Kötz, a.a.O., S.67.

침해한 경우를 불문하고 전조의 규정에 의해 손해배상책임이 있는 자는 재산이외의 손해에 대해서도 그 배상을 해야 한다』라고 하여 역시 포괄적인 방식으로 비재산적 손해의 배상을 규율하고 있다.

일본민법은 손해배상의 범위에 대해서 채무불이행에 관한 조항만을 마련하고 있는데, 제416조제1항에서 『손해배상의 청구는 채무의 불이행에 의하여 통상 발생할 수 있는 손해의 배상을 그 목적으로 한다』라고 하여 통상손해를 원칙으로 삼았다. 예외적으로 제416조제2항에서 『특별의 사정으로 인하여 발생한 손해로써 오직 당사자가 그 사정을 예견하였거나 또는 예견할 수 있었던 때에는 채권자가 그 손해를 청구할 수 있다』라고 하여 제한적으로 특별손해를 배상하는 원칙을 도입했다.

## II. 재산권의 침해에 대한 구제수단

재산권 침해에 대한 구제수단은 통상 금지청구(방해의 제거 및 예방청구)와 손해배상청구로 나눌 수 있다. 이러한 구분은 미국, 독일, 일본 및 우리 나라에서 공통된 것이지만, 그 책임의 성립요건에는 차이가 있다. 즉 미국은 양자에 관계없이 배타적 법익을 침해한 경우 고의 또는 과실을 성립요건으로 하지 않았다. 이에 반하여 독일·일본 및 한국은 금지청구의 경우 고의 또는 과실을 요건으로 하지 아니한 점에서 공통되나, 손해배상청구의 경우 고의 또는 과실을 요건으로 하는 점에서 차이점이 있다.

### 1. 금지청구

민법 제214조는 독일민법 제1004조제1항과 마찬가지로 소유권에 대한 침해의 제거 및 예방청구의 경우 고의 또는 과실을 성립요건으로 규정하지 않았다. 즉 민법은 제214조에서 『소유자는 소유권을 방해하는 자에 대하여 방해의 제거를 청구할 수 있고 소유권을 방해할 염려있는 행위를 하는 자에 대하여 그 예방이나 손해배상의 담보를 청구할 수 있다』라고 하여 손해배상 외의 구제수단으로 방해제거 및 예방청구권을 두어서 소유권의 절대성을 보호하고 있다. 민법 제214조의 소유권 침해에 대

한 금지청구의 법리는 지적재산권법의 지적재산권 침해에 대한 침해제거 및 예방청구와 유사하다.

## 2. 손해배상청구

### (1) 손해배상의 성립요건

민법은 제750조에서 『고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다』라고 하여 불법행위로 인한 손해배상책임의 성립요건에 대한 일반원칙을 선언하고 있다. 따라서 민법 제750조는 유체재산권이든, 무형적인 지적재산권이든 또는 재산적 가치가 있는 정보이든 간에 모든 법익에 대하여 보호의 기초와 그 요건을 선언한 것에 해당된다. 한편, 민법 제751조는 『타인의 신체, 자유 또는 명예를 해하거나 기타 정신상 고통을 가한 자는 재산이외의 손해에 대하여도 배상할 책임이 있다』라고 규정하여 신체, 자유, 명예 그리고 ‘기타의 정신상 고통’이라는 포괄적인 문구를 통하여 새로운 법익을 보호할 여지를 남겨두었다(예컨대, 프라이버시권이나 감정침해(emotional distress)등에 대하여도 보호할 여지를 남겨두었다). 이 조항은 비재산적 손해배상의 책임기초에 대한 것이고, 손해배상의 성립요건과 배상범위의 확정에 대하여는 여전히 민법 제750조에 근거를 두고 있다. 즉 민법 제750조는 모든 불법행위의 손해배상책임에 대한 성립요건을 규정한 것이고, 민법 제751조는 비재산적 법익에 대한 배상근거를 마련한 것에 해당된다.

#### 1) 손해의 개념 및 유형

통상 손해란 재산, 권리 또는 사람에 대하여 야기한 손실로 정의되고,<sup>13)</sup> 유럽법에서는 과도한 책임을 제한하는 원칙으로 손실(harm/loss)과 손해(damage)를 구별하고 있는데, 손해는 법적으로 다룰 수 있는 것으로 다루고 있다. 미국의 경우에도 불법행위에 관한 제2 리스테이트

13) Christian Von Bar, *The Common European Law of Torts*(Volume Two), Oxford University Press, 2000. P. 6-8.)

먼트에서 손해(injury)란 법적으로 보호되는 법익의 침해라고 정의하고 있다. 여기서 재산권의 침해에 대한 손해라 함은 만약 가해원인이 없었다고 한다면 있었어야 할 이익상태와 가해가 이미 발생하고 있는 현재의 이익상태사이의 차이를 손해로 파악할 수 있다.<sup>14)</sup> 미국법의 지적재산권에 대한 손해배상법리(“침해행위가 없었다면 있었을 상태로 회복”)와 독일민법 제249조(“침해 이전의 상태로 회복”)도 이러한 원칙에 따라서 손해배상의 회복을 허용하고 있다. 따라서 지적재산권의 침해로 인한 일실이익의 손해배상도 침해행위가 없었더라면 얻을 수 있었던 이익을 회복하는 것으로 이해할 수 있다.

(가) 재산손해

위에서 밝힌 것처럼 민법 제750조는 불법행위로 인한 손해배상책임의 성립요건에 대한 일반원칙을 선언하고 있는데, 민법 제751조의 비재산적 손해와 대비하는 차원에서 민법 제750조에서는 재산적 손해를 규율하고 있다고 볼 수 있다. 즉 민법 제750조는 모든 재산권의 침해에 대한 손해배상책임의 성립기초가 되는데, 이 경우 재산권의 침해로 인하여 발생하는 손해는 통상 재산손해를 의미하고, 그 배상의 범위는 재산손실을 원상 회복하는 데에 필요한 금액을 의미한다.

(나) 비재산손해

재산권의 침해로 인한 손해는 위에서 살펴본 것처럼 통상 그 침해상태를 원상회복을 허용하는 금전적 손해배상으로 원래의 상태로 복귀된다. 따라서 민법은 재산권 침해로 인한 위자료의 배상을 허용하는 조항을 두지 않았다. 이러한 입법에도 불구하고 우리 나라에서는 재산권 침해의 경우에도 정신적 고통에 대한 위자료 청구가 인정된다고 보는 견해<sup>15)</sup>와 유사한 태도의 판례가 있는데, 이들에 따르면 통상의 경우 재산적 손해

---

14) 이 주장은 차액설에 따른 결과이고 우리 나라에서는 법익침해로 인하여 입은 구체적인 불이익을 손해라고 하는 구체적 손해설이 대립하여 왔다. 독일에서는 차액설이외의 규범적 손해개념을 제창하는 학설이 주장되고 있고, 종래 우리 나라에서 판례와 통설은 차액설을 따르고 있다.

15) 이은영, 채권총론, 1991. 308면.

의 배상으로 손해가 전보되고 예외적인 사례에서만 위자료청구가 인정된다는 입장이다. 예컨대, 대법원은 「일반적으로 임대차계약에 있어서 임대인의 채무불이행으로 인하여 임차인이 임차의 목적을 달성할 수 없게 되어 손해가 발생한 경우, 이로 인하여 임차인이 받은 정신적 고통은 그 재산적 손해에 대한 배상이 이루어짐으로써 회복된다고 보아야 할 것이므로, 임차인이 재산적 손해의 배상만으로는 회복될 수 없는 정신적 고통을 입었다는 특별한 사정이 있고, 임대인이 이와 같은 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 정신적 고통에 대한 위자료를 인정할 수 있다」<sup>16)</sup>라는 견해를 밝히고 있다.

## 2) 민법 제750조의 성립요건

손해배상책임의 성립기초는 민법 제390조의 계약책임과 민법 제750조의 불법행위책임으로 나누어지는데, 전자는 고의 또는 과실·계약위반·인과관계 및 손해의 발생을, 후자는 고의 또는 과실·위법성·인과관계 및 손해의 발생을 요건으로 한다. 양자사이에는 ‘권리침해’라는 요건과 ‘위법성’이라는 요건에서 차이가 있다. 여기서 다루고자 하는 것은 재산권 침해로 인한 손해배상, 즉 불법행위로 인한 손해배상이다. 민법 제750조는 「고의 또는 과실로 인한 위법행위로 타인에게 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임이 있다」라고 하여 불법행위로 인한 손해배상책임의

16) 대판 1994.12.13, [93다59779]. 이외에도 「일반적으로 위임계약에 있어서 수임인의 채무불이행으로 인하여 위임의 목적을 달성할 수 없게 되어 손해가 발생한 경우, 그로 인하여 위임인이 받은 정신적인 고통은 그 재산적 손해에 대한 배상이 이루어짐으로써 회복된다고 보아야 하고, 위임인이 재산적 손해에 대한 배상만으로는 회복될 수 없는 정신적 고통을 입었다는 특별한 사정이 있고, 수임인이 그와 같은 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 정신적 고통에 대한 위자료를 인정할 수 있다」(대판 1996.12.10, [96다36289])라는 판례와 「건물신축도급계약에 있어서 수급인이 신축한 건물의 하자가 중요하지 아니하면서 동시에 그 보수에 과다한 비용을 요하는 경우에는 도급인은 하자보수나 하자보수에 갈음하는 손해배상을 청구할 수 없고 그 하자로 인하여 입은 손해의 배상만을 청구할 수 있다 할 것인데, 이러한 경우 그 하자로 인하여 입은 통상의 손해는 특별한 사정이 없는 한 도급인이 하자 없이 시공하였을 경우의 목적물의 교환가치와 하자가 있는 현재의 상태대로의 교환가치와의 차액이 되고, 그 하자 있는 목적물을 사용함으로써 인하여 발생하는 정신적 고통으로 인한 손해는 수급인이 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 특별손해로서 배상받을 수 있다」(대판 1997.02.25, [96다45436])라고 하는 판례 등이 있다.

성립요건에 대한 일반조항을 마련하고 있다.

(가) 유책성

민법 제750조는 불법행위에 의한 손해배상을 청구하는 경우 고의 또는 과실에 의한 것임을 요구하고 있다. 따라서 배타적 법익은 통상 과실만으로 족하고 배타성이 없는 법익(예컨대, 순수한 경제적 이익에 대한 침해)은 원칙적으로 고의를 요건으로 한다. 이와 같이 민법 제750조는 고의에 의한 불법행위와 과실에 의한 불법행위로 나누고 있는 것에 불과하고 양자사이의 차이를 인정하여 배상범위를 달리한 것은 아니다. 다만, 민법은 제765조제1항에서 『본장의 규정에 의한 배상의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다』라고 규정하고, 제765조제2항에서도 『법원은 전항의 청구가 있는 때에는 채권자 및 채무자의 경제상태와 손해의 원인 등을 참작하여 배상액을 경감할 수 있다』라고 하여 경과실의 경우 배상액에 대한 제한적 요건 하에 특별한 배려를 하고 있다. 지적재산권법에서도 유책성의 요건이 요구된다(단, 온라인콘텐츠산업발전법은 법문의 내용상 제외됨).

(나) 위법성

민법 제750조는 ‘위법행위’라고 하여 위법성을 요건으로 하고 있는데, 생명·신체·건강·자유·소유권 및 지적재산권과 같은 배타적 권리를 침해하는 경우 이들 법익의 침해는 그 자체로 위법성을 징표한다. 다만, 명예나 프라이버시 등과 같은 포괄적인 배타적 권리는 위법성을 증명해야 하고(예컨대, 프라이버시는 배타적인 인격권에 의하여 보호되는 법익이지만, 이 법익은 그 보호영역을 침해한 것으로 볼 수 있는지는 명확하지 아니하므로 고의에 의한 침해의 경우에도 위법성을 증명하여야 한다), 거래관계에 대한 부당한 간섭에 의한 경제적 손해도 위법성을 증명해야 한다. 여기서 위법성은 민법 제103조의 선량한 풍속위반과 기타 개인의 권리와 법익 보호를 목적으로 하는 법규가 그 판단기준이 된다. 지

적재산권법으로 보호되는 지적재산권 침해의 경우 통상 위법성은 지적재산권의 침해로 징표된다.

#### (다) 인과관계

민법 제750조는 ‘위법행위로 타인에게 손해를 가한 자’라고 하여 위법행위와 손해사이에 인과관계를 요건으로 하고 있는데, 위법행위와 손해사이에 인과관계는 사실적인 인과관계가 아니라 규범적 가치판단이 개입된 법적인 인과관계가 요구된다. 판례도 민사분쟁에 있어서의 인과관계는 의학적·자연과학적 인과관계가 아니라 사회적·법적 인과관계이고, 그 인과관계는 반드시 의학적·자연과학적으로 명백히 입증되어야 하는 것은 아니다 라는 입장이다.<sup>17)</sup> 종래 우리 나라의 통설은 인과관계를 상당인과관계로 이해하고 위법행위와 손해사이에 상당한 인과관계를 요구하였다. 이들 견해에서는 인과관계를 포괄적으로 파악하고 있다는 점과 민법 제393조를 상당인과관계에 기초한 것이라고 보는 점에서 문제가 발견된다. 즉 인과관계는 불법행위에 기초한 손해배상청구권이 성립하기 위해서 고의 또는 과실의 가해행위와 발생한 손해사이에 책임설정적 인과관계에서 요구되고 또한 손해배상의 책임이 성립된 경우에 발생한 손해 중에서 어느 범위까지를 가해자에게 배상시킬 것인가의 판단문제에 대하여 책임충족적 인과관계가 요구된다. 환언하면 책임설정적 인과관계는 민법 제750조의 단계에서 심사되고, 책임충족적 인과관계는 민법 제393조와 민법 제763조의 단계에서 검토하게 된다.<sup>18)</sup>

#### (라) 손해의 발생

또한 민법 제750조는 침해결과로 ‘손해의 발생’을 요구하고 있는데, 다른 모든 요건을 갖추었다고 하여도 실질적인 피해, 즉 실질적 손해가 발생하지 않았다고 한다면 손해배상을 받을 수 없다는 것이다. 예컨대, 공터로 전혀 사용하지 아니하고 있는 타인의 토지에 무단으로 제3자가 이를 이용하여 경제적 이득을 얻었다고 하여도 민법 제750조에서 정한 손해의 발생이라는 요건을 충족시키지 못하면 손해배상을 청구할 수 없다.

17) 대판 2000.03.28, [99다67147]

18) 이은영, 채권각론, 박영사, 2000, 774면 참조.

대법원의 판례도 『불법점거를 당한 부동산의 소유자는 불법점거자에게 불법점거로 인하여 상실한 임료상당의 이익에 대한 손해배상을 청구할 수 있으나 불법점거가 없었다고 하여도 부동산소유자에게 임료상당의 이익이나 기타 소득이 발생할 여지가 없는 특별한 사정이 있는 때에는 손해배상을 청구할 수 없다』<sup>19)</sup>고 보았다.<sup>20)</sup> 사실 이 사건의 결과는 대륙법계에 있어서 토지에 대한 침해를 생활방해(nuisance)나 침입(trepass)과 같은 불법행위로 다루고, 토지의 침입은 재산권이 아니라 점유권의 보호에 관련된 불법행위로 보고 있기 때문이다.<sup>21)</sup> 여하튼 민법 제750조는 불법행위로 인한 손해의 발생을 성립요건으로 하고 있고, 이를 증명하지 못하면 손해배상청구권은 발생하지 아니한다. 이 요건은 지적재산권의 경우에도 요구되는데, 지적재산권법에서는 손해상당액에 대한 배상을 허용하고 있어서 미국법의 명목적 손해배상제도 또는 법정손해배상제도와 유사한 제도를 도입하고 있는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다.

## (2) 손해배상의 범위와 산정

사실 손해배상의 범위확정과 산정기준은 실질적으로 구별하기가 어렵다. 왜냐하면 민법 제393조가 ‘손해배상의 범위’라는 명칭하에 채무불이행에 대한 손해배상의 범위를 ‘예견가능성’이라는 기준을 이용하여 통상손해와 특별손해를 달리 취급하고 있는데, 이것은 손해배상의 산정기준 중의 하나인 ‘예견가능성’을 법조문의 형태로 변형한 것에 불과하기 때문이다. 즉 민법 제393조는 손해배상의 산정기준에 해당하는 예견가능성을 반영한 것이다(여기서는 편의상 양자를 나누어서 설명한다).

19) 대판 1985.10.22, [85다카689]

20) 한편, 대법원은 『부동산의 불법점유로 인하여 그 소유자가 입게 되는 손해의 액은 특별한 사정이 없는 한 그 부동산의 임료에 상당하는 금액을 기준으로 산정하여야 하는 것인 바, 부동산의 임차인이 임대차가 종료되었음에도 불구하고 임차물을 반환하지 않고 불법점유하는 경우에 그 불법점유로 인한 임대인의 손해액을 특별한 사정이 없는 한 종전의 임료에 상당하는 금액을 기준으로 산정하는 것은, 임대인이 임대차가 종료된 후에 바로 타인에게 그 부동산을 임대하였다면 그 정도의 임료는 받을 수 있었을 것으로 볼 수 있기 때문이다』(대판 1991.9.24, [91다20197])라고 하여 통상적인 경우 토지점유로 인한 손해배상은 임대료상당액으로 보았다.

21) Christian Von bar, id., p.10

## 1) 민법 제393조와 민법 제763조

민법은 제763조에서 불법행위의 손해배상 범위에 대하여 민법 제393조 계약법의 손해배상의 범위확정을 준용하고 있다. 따라서 계약법과 불법행위법의 손해배상에 관한 범위는 적어도 우리 나라의 민법에서는 동일하다. 과연 이와 같은 민법전의 입법방식이 타당한 것인가 라는 의문이 제기된다. 왜냐하면 독일은 손해배상에 대하여 민법 제249조에서는 원상회복의무를 두고 있을 뿐이고, 일본도 손해배상의 범위확정에 대하여 계약법에 한정하여 민법 제416조에서 통상손해와 특별손해를 나누어서 배상범위를 확정하고 있기 때문이다. 우리 민법 제763조의 입법 타당성을 검토함에 있어서 우선 민법 제763조가 준용하고 있는 민법 제393조를 살펴볼 필요가 있다.

## (가) 민법 제393조의 채무불이행에 대한 배상범위와 문제점

종래 우리 나라의 통설은 인과관계를 상당인과관계로 이해하고 위법행위와 손해사이에 상당한 인과관계를 요구한다. 또한 통설에 의하면 민법 제393조의 해석을 통하여 배상범위가 결정되는 것이나, 이 조항은 이른바 상당인과관계를 규정한 것으로 보고 있다.<sup>22)</sup> 통설은 인과관계를 포괄적으로 다루고 있다는 점과 민법 제393조를 상당인과관계에 기초한 것이라고 보는 점에서 문제가 있는데, 민법 제393조와 거의 유사한 내용인 일본민법 제416조는 독일민법 제249조에 대한 상당인과관계설과 무관하고 오히려 프랑스민법<sup>23)</sup> 및 영국의 판례(Hadley v. Baxendale사건)<sup>24)</sup>에서 유래된 것이라고 하여 통설과 판례는 비판을 받고 있다.<sup>25)</sup>

22) 곽윤직, 채권총론, 박영사, 2002, 140면.

23) 프랑스 민법은 제1150조에서 고의(dol)에 의하지 아니한 채무불이행의 경우에 계약의 당시 예견할 수 있었던 손해에 대하여만 배상책임을 진다고 규정하여, 이른바 예견손해의 원칙을 선언하고 있는바 이는 프랑스법에 있어서의 전통적인 원칙으로 프랑스민법전의 다른 여러 분야에 있어서와 마찬가지로 민법전의 편찬자들이 Pothier의 학설을 계승한 것이라고 말해지고 있다(梁三承, 損害賠償範圍에 관한 基礎的 研究, 博士學位論文(서울大學校 大學院), 1988, 22면)

24) Hadley v. Baxendale, 9 Exch. 341, 156 Eng. Rep. 145(1845).

25) 梁三承, “損害賠償의 範圍 및 方法에 관한 獨逸·日本 및 우리 나라의 民法의 比較”, 民事法의 諸問題(方順元先生 古稀記念論文集), 1984, 83면

즉 민법 제393조는 유명한 영국의 Hadley v. Baxendale 사건에서 나타난 계약위반에 의한 일실이익 손해배상의 법리를 법조문화 한 것으로 볼 수 있다. 즉 민법의 제393조는 일본민법 제416조를 모방한 것이고, 일본민법 제416조는 영국의 일실이익의 배상에 관한 유명한 Hadley v. Baxendale 사건에서 나타난 일실이익의 손해배상법리에서 유래한 것으로 알려져 있다. 따라서 이 사건을 검토하면, 다음과 같다.

[사실관계]

Hadley가 경영하는 제분공장에서 제분기의 회전축이 파손되어 제분기가 움직이지 않게 되자 그 회전축을 그리니치에 있는 기계제작소에 보내 이를 견본으로 하여 새로운 회전축을 만들 필요가 생겼다. 그래서 Hadley는 운송업자 Baxendale에게 제분기가 움직이지 않으니 회전축을 그리니치에 속달로 발송토록 운송계약을 체결하였다. 그러나 Baxendale이 발송을 지체하여 Hadley는 예정보다 며칠 늦게 새 회전축을 받을 수 있었고, 그 동안에 공장의 조업이 중단되었다. Hadley는 그 기간 동안 조업했다더라면 얻을 수 있었을 이익의 배상을 청구하였다. Baxendale은 그 손해가 너무 멀기에(too remote) 책임이 없다고 주장했다. Hadley의 청구는 다음과 같은 이유로 기각되었다.

[판결요지]

계약당사자 중에서 일방당사자가 계약을 위반한 경우 그 계약위반에 대하여 타방당사자가 배상을 받을 수 있는 손해는 계약 그 자체의 위반으로부터 사물의 통상적인 경과에 따라, 즉 “자연스럽게 발생하는 공정하고 합리적인 손해” 또는 “계약체결시에 그 계약위반의 개연적인 결과로서 양당사자가 합리적으로 예상할 수 있었던 손해”이다. 따라서 본안의 계약에 있어서 계약위반으로부터 야기된 손해배상은 “원고가 특별한 사정을 피고에게 실제로 통지하여 양당사자가 알았더라면”, 이러한 특별한 상황을 알았거나 통지한 것으로 계약위반으로부터 통상 따라오는 손실액이다. 그러나 이러한 특별한 사정이 계약위반자에게 전혀 알려져 있지 않았다면, 계약위반자는 계약위반으로 통상 발생하는 손실액만을 예상할

수 있다. 왜냐하면 특별한 사정이 알려져 있었다라면 양당사자는 이러한 사례에서 손해배상에 대한 특별한 조항을 만들어 계약위반에 특히 대비했을 것이기 때문이다. 이와 같은 이점을 양당사자로부터 빼앗는다면 심히 불공평할 것이다. 그러므로 이상의 원칙들은 배심원이 모든 계약위반으로부터 발생하는 손해배상을 산정함에 있어서 준수해야 한다. 이 사건에서 Baxendale은 운송물이 제분기의 파손된 회전축이라는 사실과 Hadley가 제분업자라는 사실만 알았으며, Hadley는 제분공장의 조업 중단이라는 특별사정을 Baxendale에게 알리지 않았다. 따라서 법원은 조업중단에 의한 일실이익의 손해를 배상받을 수 없다고 보았다.

위의 2개의 밑줄친 문장에서 3개의 상이한 원칙을 추출할 수 있다. 먼저, 위의 밑줄친 첫 번째의 문장에서는 회복할 수 있는 손해배상에 대하여 예견가능성에 대한 어떠한 입증도 없이 근접한 인과관계가 있음을 인정하고 있다. 다음으로, 밑줄친 첫 번째 문장은 계속하여 예견가능성의 객관적 기준을 제시하고 있다. 즉 당사자 쌍방 또는 일방이 실제로 후에 발생될 손해의 가능성을 예상할 수 있었는지의 여부는 손해배상을 받을 수 있는지를 결정하는 기준이 될 수 없다는 것이고, 결국 ‘합리적으로 예상할 수 있었는지’의 여부에 대한 판단기준은 당사자가 그들의 ‘예상’내에서 발생한 손해라는 것이다. 마지막으로, 밑줄친 위의 두 번째 문장은 전혀 상이한 기준을 제시하고 있다. 즉 계약의 ‘특별한 사정’이 실제로 원고가 피고에게 알렸다면 계약위반으로부터 야기된 손해배상은 이러한 특별한 사정을 알았거나 통지받은 것에 의하여 회복할 수 있다는 것이다. 이것은 예견가능성의 주관적 기준이다.

#### (a) 민법 제393조제1항

이상에서 살펴본 Hadley v. Baxendale사건에서 나타난 계약위반으로 인한 일실이익 손해배상의 법리를 법문화하면, 일본민법 제416조와 우리 민법 제393조처럼 입법화할 수 있다. 즉 일본민법 제416조제1항에서 『손해배상의 청구는 채무의 불이행으로 인하여 통상 발생한 손해를 배상케 하는 것을 그 목적으로 한다』라고 하여 Hadley v. Baxendale 사건의 통상손해의 법리를 반영하고 있고, 일본민법 제416조제1항을 모

방한 우리 민법 제393조제1항『채무불이행으로 인한 손해배상은 통상의 손해를 그 한도로 한다』에서도 그러하다. 따라서 민법 제393조제1항의 통상손해는 Hadley v. Baxendale사건의 법리에 따라서 계약위반으로 자연히 발생하는 공정하고 합리적으로 예상할 수 있었던 손해를 그 범위로 한다. 즉 위의 밑줄친 첫 번째의 문장에 해당하는 손해를 의미한다.

(b) 민법 제393조제2항

민법 제393조제2항은 특별손해를 두고 있는데, 민법 제393조제1항의 통상손해와 차이점은 손해배상의 여부에 대하여 당사자의 예견가능성을 고려한다는 것에 있다. 즉 민법 제393조제2항에서는 특별손해에 대한 배상범위를 예견가능성의 객관적 기준과 주관적 기준으로 제한하고 있다. 이 조항의 모델이 된 Hadley v. Baxendale사건에서 나타난 특별손해의 법리에 대한 배상기준은 계약체결시 그 계약위반의 개연적인 결과로서 양당사자가 합리적으로 예상할 수 있었던 손해 또는 채권자가 특별한 사정을 계약체결시 채무자에게 실제로 통지하여 양당사자가 알았다면 이로 인하여 발생한 손해는 계약위반으로부터 발생한 통상적인 손해라는 법리에 따른 것이다.

그런데, 민법 제393조제2항에서 채무불이행에 의한 손해배상의 범위에 있어서 그 요건상 일본민법 제416조제2항과 달리 규정하고 있어서 이 조항의 타당성에 대하여 의문이 제기된다. 즉 민법 제393조제2항은 『특별한 사정으로 인한 손해는 채무자가 그 사정을 알았거나 알 수 있었을 때에 한하여 배상의 책임이 있다』라고 하고 있는데 비하여, 일본민법은 제416조제2항에서 『특별한 사정으로 인하여 생긴 손해라 하여도 당사자가 그 사정을 예견하거나 또는 예견할 수 있었을 때에는 채권자는 그 배상을 청구할 수 있다』라고 규정하고 있다. 우리 나라와 일본의 이들 조항을 비교해보면, 제2항에서 특별한 사정의 예견자가 일본민법은 ‘당사자’로 하고 있음에 반하여 우리 민법은 ‘채무자’로 되어 있다는 것이다. 그럼에도 불구하고 민법안심의록에 따르면 정부원안은 현행법(일본민법) 제416조와 동일하다고 보았다.<sup>26)</sup> 이와 같이 특별한 사정의

26) 民議院 法制司法委員會 民法案審議小委員會, 民法案審議錄(上), 1957, 235면.

예견주체를 ‘당사자’로 하는 것과 ‘채무자’로 하는 것이 결코 같을 수 없는 것임에도 굳이 같다고 한 것은 당시 일본민법 제416조의 ‘당사자’를 통설이 ‘채무자’로 해석하고 있었기 때문이다.<sup>27)</sup> 그렇지만 민법 제393조제2항에서 예견주체를 채무자에 한정하고 있는 것은 Hadley v. Baxendale 사건의 법리를 완전히 일탈한 것으로 입법상 명백한 오류에 해당된다는 점이다. 따라서 민법 제393조제2항의 ‘채무자’를 ‘당사자’로 개정해야 한다.

(나) 민법 제763조의 불법행위에 대한 배상범위와 문제점

민법 제763조의 불법행위에 대한 손해배상의 범위에는 민법 제393조의 계약위반에 의한 손해배상의 범위를 준용하고 있는데,<sup>28)</sup> 이와 같은 입법방식이 타당한 것인가에 대해서도 다툼이 제기된다. 앞에서 살펴본 채무불이행의 손해배상에 대한 법리는 민법 제763조에 의하여 불법행위로 인한 손해배상의 범위확정에도 그대로 적용된다. 민법 제763조의 제정 당시의 기록에 따르면 불법행위로 인한 손해배상에 관하여 채무불이행에 관한 초안 제384조와 동일하게 해석하는 것이 학설의 거의 일치되는 바이므로 이를 명문화하기 위하여 동조를 준용규정에 포함시키게 되었다.<sup>29)</sup> 즉 채무불이행의 손해배상을 불법행위에 준용하게 된 것도 당시의 통설에 따른 결과이다.<sup>30)</sup> 민법 제393조제2항에서 특별손해를 ‘알았거나 알 수 있었던 때’ 라는 예견가능성에 기초하여 채무불이행의 손해배상책임을 인정하는 것이 타당한 것인가를 문제삼지 아니한다고 하여도 (사실 미국의 계약에 관한 제2 리스테인먼트 제351조제3항에서는 예견가능성의 주관적 기준을 배제하고 있음) 불법행위의 손해배상에 이를 적용함은 타당하지 않다.<sup>31)</sup> 왜냐하면 불법행위의 경우에는 계약에 기한

27) ‘당사자’를 채무자로 규정한 입법은 만주민법 제380조도 그러하다(鄭鍾休, 損害賠償의 範圍規定의 構造, 損害賠償法の 諸問題(誠幹黃迪仁博士華甲記念), 1990, 70面).

28) 만주민법 제743조에서도 불법행위에 기한 손해배상에 이를 준용하고 있음을 지적하는 견해도 있다(鄭鍾休, 上揭論文, 70面).

29) 民議院 法制司法委員會 民法案審議小委員會, 上揭書, 451面.

30) 정중휴, 上揭論文, 70면 참조.

31) Hadley v. Baxendale사건의 기준과 관련하여 계약에 관한 제2리스테인먼트 제351조제1항에서 『손해배상은 계약당시 당사자가 위반의 결과로 예상할 수 없는 손실에 대하여는 회복할 수 없다』라고 하고, 제2항에서는 (i) 사건의 통상적인 경과에

채무불이행의 경우와 근본적으로 상황이 다르기 때문이다. 즉 채무불이행의 경우 쌍방당사자가 이미 특정되어 있어서 쌍방당사자사이에서 계약내용의 형성에 대하여 서로 협의하고 조정할 수 있으며, 그 과정에서 특별손해를 예견한다거나 예견할 수 있었다는 점등은 문제가 될 수 있다. 이에 반하여 불법행위의 경우 실제로 불법행위가 발생되어 손해가 나타나기 전까지는 피해자가 특정될 수 없고, 따라서 가해자가 피해자에게 발생할 특별손해를 예견한다거나 예견할 수 있다는 것 등은 전혀 상정할 수 없다.<sup>32)</sup> 따라서 민법 제393조를 준용하고 있는 민법 제763조는 명백한 입법상의 오류에 해당된다. 즉 민법 제393조의 손해배상의 범위확정은 계약법에 한정된 것이고 불법행위 손해배상의 범위확정이나 산정기준에 적용할 수 없다.<sup>33)</sup> 결국 민법 제763조를 삭제하여 제393조제2항의 계약법의 법리가 적용된다는 오해를 회피해야 할 것이고, 이를 불법행위에 적용한 판례도 있는데 이 또한 바로 잡아야 한다.

## 2) 손해배상의 산정기준

민법전은 손해배상에 대한 책임의 성립요건에 대해서는 제750조를 마련하였다. 그렇지만 손해배상액의 구체적인 회복기준에 대하여는 명확히 밝히고 있지 아니하고 있어서 판례와 학설은 주로 상당인과관계를 그 배상액의 산정기준으로 이용하여 왔다. 미국법은 판례를 중심으로 발달하

---

위한 경우 또는 (ii) 사건의 통상적인 경과를 벗어난 특별한 상황에서 그 결과를 위반시에 당사자가 알았어야 할 이유가 있는 경우 그 위반으로부터 야기되는 손실은 계약위반의 결과로 예상할 수 있는 것이다라고 규정하고 있다. 그런데 계약에 관한 제2리스테이트먼트 제351조 (3)에서 『법원은 일실이익에 대한 회복의 배제에 의하여, 손실이 신뢰한 상황에서 발생한 것만의 회복을 허용하는 것에 의하여, 또는 부당한 배상을 회피하는 것이 정당하다라는 상황에 의하여 예견가능성이 있는 손실에 대한 배상을 제한할 수 있다』라고 규정하여 Hadley v. Baxendale사건의 주관적 기준을 부정하는 경우도 있다(Restatement of Contracts(second) §351, Comment a).

32) 梁三承, 民法 第393條를 準用하는 民法 第763條의 意味, 損害賠償法의 諸問題(誠幹黃迪仁博士華甲記念), 1990, 98面 참조.

33) 김형배교수는 채무불이행과 같이 특별한 신뢰관계가 당사자간에 존재치 않는 불법행위에서 민법 제393조의 예견가능성을 배상범위의 결정기준으로 삼는 것은 불합리하며, 불법행위에서는 통상손해·특별손해의 구별은 인정할 수 없다라는 견해를 밝히고 있다(金亨培, 民法研究, 1986, 329面).

여 왔기에 대륙법계의 민법전처럼 손해배상의 성립요건이라는 도그마에 중점을 두기보다는 구체적으로 손해를 회복하는 실무상의 기준에 관심을 가졌다. 즉 미국법은 손해배상의 회복을 규율하는 원칙으로 근접원인(proximate cause), 합리적 확실성(reasonable certainty)<sup>34)</sup> 및 예견가능성(foresseeability)이라는 기준을 활용하여 왔다.

#### (가) 인과관계

종래 우리 나라의 통설<sup>35)</sup>에 의하면 가해자가 배상하는 손해는 가해행위로 피해자에게 준 손해이므로 가해행위와 손해의 발생과의 사이에는 상당한 인과관계가 있어야 한다는 것이다.<sup>36)</sup> 여기서 상당성이라 함은 본질에 있어서 인과관계의 개연성을 말하는 것이므로 실제로는 통계적 빈도를 지칭하고 이 통계적 빈도는 결국 경험칙에 의존한다고 한다.<sup>37)</sup> 미국법에서도 Hadley v. Baxendale사건의 법리와 함께 근접원인(또는 합리적 인과관계)를 요구하고 있다. 즉 미국법에서 근접원인은 일실이익을 회복하는 첫 번째의 요건으로 피고의 위법행위에 의하여 야기된 손해에 대한 회복은 근접해야만 한다는 것이다. 이 원칙은 모든 보상적 손해배상에 적용된다. 근접원인의 원칙은 소송원인이 계약이나 불법행위에 관계없이 동일하게 적용된다.

#### (나) 합리적 확실성

손해의 산정은 그 피해가 합리적으로 확실한 것만을 배상받을 수 있다. 이 요건에 대하여 민법에서는 특별한 조항을 마련하지 않았지만, 실무상으로는 미국법과 차이가 없다. 미국법에서 합리적 확실성은 일실이익의 손해배상에 대한 회복을 위한 두 번째의 요건으로 ‘합리적인 확실

34) 합리적 확실성을 손해배상액 산정의 원칙으로 소개하는 견해도 있다(이은영, 채권총론, 2000, 323-325면 참조).

35) 또한 통설의 태도에 대하여 손해배상의 범위는 법적 책임범위에 관한 평가의 문제이므로 상당인과관계에 의한 설명은 적합하지 아니하다고 비판하고 규범적 위험성설을 주장하는 견해도 있다(金亨培, “過失 概念과 不法行爲責任 概念”, 民事法學(合併號 第4·5號), 韓國司法行政學會, 1985, 317面 參照).

36) 곽윤직, 채권각론, 박영사, 2000, 502면.

37) 배대현, 상계서, 144면 참조.

성'으로 손해를 증명해야 한다는 것이다. 계약에 관한 제2 리스테이트먼트 제352조에서도 『손해배상은 합리적인 확실성으로 성립된 증거의 범위를 넘어선 손실에 대해서는 회복할 수 없다』고 규정하고 있다. 여기서 '합리적인 확실성'의 원칙은 손해의 사실에만 적용되고, 손해액의 산정에는 적용되지 아니한다. 일실이익의 손해에 대한 사실증명은 이익을 얻을 수 있었다는 것에 대한 것이다. 따라서 손해의 사실에 대한 증명은 확실해야 하나, 손해액의 증명은 추정적·불확실적 또는 부정확적인 것도 허용된다.<sup>38)</sup>

(다) 예견가능성

마지막으로, 예견가능성은 계약위반의 소송에서 일실이익의 손해배상을 회복하고자 하는 경우 계약체결시 계약위반의 결과에 대한 자연적으로 기대되는 예상가능성이 있어야 하는지의 여부를 검토한다. 이 요건은 계약위반으로부터 발생하는 일실이익의 손해배상에 대한 유명한 영국의 Hadley v. Baxendale 사건<sup>39)</sup>으로 회귀하는데, 오늘날 영·미법계의 법원은 대부분 이 사건으로부터 추출된 예견가능성을 여전히 준수하고 있다.<sup>40)</sup> 앞에서 살펴본 것처럼 이 사건에서 예견가능성은 객관적 기준과 주관적 기준으로 나누어진다. 먼저, 객관적 기준과 관련하여 대부분의 법원은 상실이익의 손해배상에 관한 사례에서 예견가능성의 객관적 기준을 적용하고 있다. 즉 상실이익의 손해배상은 계약체결시에 그 위반의 결과 당사자가 예상할 수 있는 기대 내에서 합리적으로 추정할 수 있는 상실된 이익에 한정된다(물론 원고는 피고가 이익상실의 가능성을 실제로 알고 있음을 증명할 필요는 없다). 다음으로, 주관적 기준과 관련하여 Hadley v. Baxendale 사건에서는 원고가 피고에게 특별한 사정을 통지하여 알리는 방법으로 피고가 특별한 사정을 알고 있어야 할 것을 요

38) Robert L. Dunn, op. cit., p.17.

39) Hadley v. Baxendale, 9 Exch. 341, 156 Eng. Rep. 145(1845).

40) 독일민법의 경우에 있어서는 예견가능성의 유무는 손해배상의 범위를 확정함에 있어서 원칙적, 적극적으로는 고려의 대상이 되지 아니하지만, 복잡한 우여곡절을 거쳐 소극적인 측면에서 과실상계의 사유로는 인정되고 있다(양삼승, 불법행위로 인한 손해배상의 범위론, 법조, 2000. 8(Vol.527), 96-97면).

구하고 있다. 이 경우 피고는 객관적 기준을 증명할 필요가 없다. 마찬가지로 객관적으로 예상되는 경우 주관적 기준을 증명할 필요가 없다.

### (3) 손해배상액의 산정방법

위에서 살펴본 것처럼 민법은 제750조에서 손해배상책임의 성립요건을 규정하고, 손해배상의 산정방법에 대하여 아무런 조항을 마련하지 아니하고서 당사자와 판례에 맡겨두었다. 그렇지만 물건의 손괴나 신체의 상해 등과 같이 유형적인 형태로 손해가 드러나는 경우 비교적 용이하게 그 손해의 회복을 허용할 수 있고, 위자료의 산정에 있어서도 신체적 피해의 정도나 가해자의 주관적 의사 및 기타의 사실관계 등에 기초하여 그 배상액을 합리적으로 산정할 수 있다. 마찬가지로 일정한 영업행위를 위한 시설이나 준비행위와 관련된 위법행위로 인하여 발생된 일실회의 손해배상에 있어서도 그 제반사실의 주장 및 입증을 통하여 합리적으로 개연성이 있는 재산적 손해의 배상을 허용함에는 커다란 어려움은 없다.

## 3. 부당이득반환청구

민법은 재산권 침해의 경우 손해배상제도와는 별도로 피해자와 가해자 사이의 형평을 위하여 부당이득제도를 마련하고 있다. 즉 민법 제741조는 『법률상 원인없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인하여 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다』라고 하고, 민법 제748조제1항『선의의 수익자는 그 받은 이익이 현존한 한도에서 전조의 책임이 있다』과 제748조제2항『악의의 수익자는 그 받은 이익에 이자를 붙여 반환하고 손해가 있으면 이를 배상하여야 한다』라고 규정하고 있다. 이 제도의 취지는 이득자와 손실자의 재산상의 균형을 유지하여 공평의 이념을 실현하는 것이다.<sup>41)</sup> 민법 제741조의 부당이득은 다음과 같은 4개의 성립요건을 갖추어야 한다. 첫째 법률상 원인이 없어야 한다. 즉 계약이나 법률의 규정에 의하지 아니하고 타인의 재산 또는 노무로부터 이익을 얻어야 한다. 둘째 타인의 재산 또는 노무로 인하여

41) 八幡義博, 不當利得返還請求の問題點(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no. 33)), 商事法務研究會, 1996. 111頁.

이득을 얻어야 한다. 여기서 타인의 재산이란 현실적으로 이미 타인의 재산으로 귀속되어 있는 것만이 아니라 당연히 그 타인에게 귀속되어야 할 재산도 포함된다.<sup>42)</sup> 이득이라는 개념도 실질적인 이익을 가리키는 것이므로 법률상 원인없이 건물을 점유하고 있다고 하여도 이를 본래의 용도대로 사용·수익할 수 없었다면 본래의 용도에 따른 실질적인 이익을 얻은 것이라고 볼 수 없다.<sup>43)</sup> 마찬가지로 지적재산권을 침해한 경우 실시나 이용을 하지 않아서 아무런 이득도 얻지 않았다면 부당이득을 청구할 수 없다. 셋째, 타인의 재산이나 노무와 그 결과물인 부당이득사이에 인과관계가 있어야 한다.

한편, 지적재산권법은 부당이득청구에 관해서 명시적인 특별규정을 두지 않았지만, 지적재산권도 재산권에 해당되므로 그 침해에 의한 부당이득의 반환청구는 민법 제741조가 적용되는 당연하다.<sup>44)</sup> 그렇지만 민법 제741조의 부당이득은 특허법 제128조제2항, 의장법 제64조제2항, 상표법 제67조제2항, 저작권법 제93조제1항, 컴퓨터프로그램보호법 제32조제3항, 반도체집적회로의배치설계에관한법률 제36조제2항, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항에서 침해이익을 손해로 추정하는 손해배상의 산정방법에 의하여 사실상 민법 제741조만을 청구기초로 주장할 여지는 희박하다. 다만, 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상청구권과 이에 기초를 두고 있는 지적재산권법의 손해배상책임은 모두 민법 제766조제1항에 의하여 3년의 소멸시효에 걸리나, 민법 제741조 부당이득의

42) 대판 1981. 1. 13 [80다380]. 예컨대, 경매대금을 후순위저당권자가 선순위저당권자에 우선하여 배당을 받음으로 인하여 선순위저당권자가 당연히 받을 수 있는 배당을 받지 못한 경우에는 후순위저당권자는 부당이득반환의 책임이 있다.

43) 대판 1992.11.24 [92다25830,25847]

44) 특허권·실용신안권상 부당이득을 인정하는 독일의 판례에 따르면 첫째, 불법행위로 인한 손해배상은 피해자의 손해를 전보하기 위한 것인 반면, 부당이득법리에 의한 이득반환청구는 침해자의 재산상 이익을 권리자에게 이전하는 것이다. 불법행위에 있어서 피해자는 자신에게 손해를 끼친 침해자의 재산상태와 무관하게 손해배상을 묻지만, 부당이득의 경우 이득에 한정된 반환청구만이 가능하다. 특허법상 부당이득법리를 적용하지 않는다는 특별규정이 없는 한 손해배상과 이득반환의 상호간 법리적용에 있어서 관련성이 없다. 둘째, 귀책사유 없이 특허권 및 실용신안권이 침해된 경우에 있어서 민법 제741조의 적용에 관하여 법체계 및 논리상 이론이 없다. 따라서 불법행위는 3년의 소멸시효기간이 적용되고, 부당이득은 10년의 소멸시효가 적용된다는 것이다.

반환책임은 10년의 소멸시효에 걸린다는 점에서 부당이득제도의 적용될 여지는 남아있다. 여기서는 지적재산권의 권리구제로 부당이득제도를 별도로 독립시켜서 다루지 아니하고, 일실이익의 손해배상에 대한 산정방법과 관련해서 간략히 다룬다.

## 제 2 절 지적재산권의 보호와 구제수단

### I. 지적재산의 보호

위에서 살펴본 것처럼 민법전은 유체재산을 중심으로 그 구성이나 체계가 이루어져 있고, 민법전 제2편에서는 물권이라는 명칭하에 배타적 권리의 창설을 법정화하고 있다. 지적재산권법은 민법전처럼 법전형식이 아니라 지적재산권의 유형에 따라서 개별적인 입법의 형태로 보호된다. 즉 특허, 의장, 실용신안, 저작물, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로 배치설계, 상표, 영업비밀, 데이터 베이스와 같은 지적산물은 그 각각의 해당 법률에 의하여 보호되고, 그 보호목적·보호기간 및 보호범위 등에서 차이가 있다. 이들 지적산물 중에서는 보호방법을 특허권, 저작권 또는 영업비밀 중에서 어느 것에 의하여 보호받을 것인가는 권리자가 선택할 수 있다. 예컨대, 발명형태의 정보와 기타 산업상의 노하우는 그 내용물에 따라서 특허법이나 영업비밀법에 의하여 소유의 대상이 될 수 있다. 이 경우 통상적으로 특허가 보호방식에서 보다 강력한 것으로 볼 수 있기에 특허에 의한 소유와 영업비밀에 의한 소유라는 선택에 직면한 자는 후자보다는 전자를 선호한다.<sup>45)</sup> 어쨌든 지적재산은 물권의 창설과 마찬가지로 법률에 의하여 창설되고 법률에서 정한 범위 내에서 보호된다.

45) 특허권으로 보호받는 경우에는 특허법 제87조제1항에 의하여 발명의 공개가 요구되고, 공개된 발명은 특허법 제88조제1항에 의하여 20년간 동안에만 배타적 권리로 보호된다. 이 경우 특허권은 발명의 제작, 이용 또는 판매로부터 타인을 배제하는 권리이다(David A. Burge. Patent and Trademark Tactics and Practice, New York: John Wiley&Sons, 1984, p.27). 영업비밀로 보호받는 경우 영업비밀은 비밀로 유지되는 한 영구적으로 경제적 이익을 향유할 수 있다. 그렇지만 영업비밀이 공개되는 순간부터 경쟁자는 동일한 기술을 이용할 수 있고 경쟁적 이점은 사라진다.

## II. 지적재산권 침해에 대한 구제수단

### 1. 금지청구

지적재산권법의 금지청구는 특허법 제126조, 실용신안법 제46조, 의장법 제62조, 상표법 제65조, 저작권법 제91조, 컴퓨터프로그램보호법 제31조, 반도체집적회로의배치설계에관한법률 제35조, 부정경쟁방지법 제10조 및 온라인콘텐츠산업발전법 제19조에서 규정되어 있는데, 그 내용은 크게 2가지로 나눌 수 있다. 즉 ‘침해의 정지 또는 예방청구’와 ‘침해를 조성한 물건의 폐기 또는 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 예방청구’로 나눌 수 있고, 후자의 방법은 민법의 금지청구보다 한층 강화된 것으로 지적재산권의 특성을 반영한 것이다.

한편, 미국의 지적재산권 침해소송에서는 손해배상이 커먼로에서 유래한 구제수단인데, 반하여 금지명령은 형평에서 유래된 구제수단이다. 금지명령의 내용은 법원의 재량에 의하는 것이지만, 특허침해행위에 대하여는 원칙적으로 금지명령이 주어지고 법원이 금지명령을 발하지 아니한다면 재량권의 남용이 된다. 다만, 금지명령을 발하는 것이 공익의 견지에서 반드시 우호적이지 아니한 경우 법원은 공익을 고려하여 명령을 발한다. 예컨대, 의약품의 특허사건에서 특허권자만으로는 직접적으로 환자의 수요를 충족하는 공급을 할 수 없는 경우 법원은 특허권자의 공급능력이 부족한 동안 피고에게 일정한 실시료의 지불을 명하여 당해 의약품의 제조판매의 계속을 허용할 수 있다. 금지명령은 법원의 재량권에 기초한 것이기에 그 내용에 대해서 배심이 관여하는 것은 아니다. 특허의 유효성, 침해성이 인정되면 당사자의 신청에 의해서 법원이 결정한 내용의 금지명령이 나온다.

### 2. 손해배상청구

일실효익에 대한 배상은 재산적 손해에 대한 배상을 의미하고, 지적재산권법은 일실효익에 대한 배상만을 규율하고 있다. 그렇다고 하여도 지

적재산권이 모두 재산권의 특성만을 가진 권리라고는 할 수 없다. 왜냐하면 저작권법은 인격저작권을, 컴퓨터프로그램보호법은 프로그램저작인격권을 가지고 있기 때문이다. 이들에 대한 침해는 비재산적 손해를 야기하고 위자료청구를 발생시킨다. 예컨대, 대법원은 저작권침해에 따른 정신적 손해를 널리 인정하고 있는데,<sup>46)</sup> 『저작인격권은 저작재산권과는 달리 일신전속적인 권리로서 이를 양도하거나 이전할 수 없는 것이므로, 비록 그 권한 행사에 있어서는 이를 대리하거나 위임하는 것이 가능하다고 할지라도 이는 어디까지나 저작인격권의 본질을 해하지 아니하는 한도 내에서만 가능하고 저작인격권 자체는 저작권자에게 여전히 귀속되어 있으며, 구 저작권법(1986.12.31. 법률 제3916호로 전문 개정되기 전의 것) 제14조에 의하면 저작자는 자기의 저작물에 관하여 그 저작자임을 주장할 수 있는 권리(소위 귀속권)가 있으므로 타인이 무단으로 자기의 저작물에 관한 저작자의 성명, 칭호를 변경하거나 은닉하는 것은 고의, 과실을 불문하고 저작인격권의 침해가 된다』<sup>47)</sup>고 밝히고 있다.

그런데, 저작인격권을 제외한 저작재산권을 포함하여 순수한 재산권에 해당하는 지적재산권 침해의 경우에도 비재산적 손해의 배상을 청구할 수 있느냐가 문제된다. 적어도 현행 지적재산권법의 손해배상제도는 일실�이익의 배상, 즉 재산적 손해에 대한 배상을 전제로 하고 있어서 재산권의 침해에 대한 위자료청구를 허용하는 조항은 찾아보기가 어렵다. 그렇지만 소송실무에서는 영업비밀의 침해시 민법 제750조에 기초하여 위자료가 허용된다는 사례가 있다. 예컨대, 대법원의 판례에 따르면 『일반적으로 타인의 불법행위 등에 의하여 재산권이 침해된 경우에는 그 재산적 손해의 배상에 의하여 정신적 고통도 회복된다고 보아야 할 것이므로, 영업비밀 침해행위로 인하여 영업매출액이 감소한 결과 입게 된 정신적 고통을 위자할 의무가 있다고 하기 위하여는 재산적 손해의 배상에 의하여 회복할 수 없는 정신적 손해가 발생하였다는 특별한 사정이 있고 영업비밀 침해자가 그러한 사정을 알았거나 알 수 있었어야 한다』<sup>48)</sup>고

46) 대판 1989.10.24, [89다카12824]

47) 대판 1995.10.02, [94마2217]

48) 대판 1996.11.26, [96다31574]

하여 재산권 침해로 인한 위자료청구를 원칙적으로 부인하나 특별손해로 정신적 손해를 받을 것을 알았거나 알 수 있었던 때에는 배상이 허용된다고 보았다.

(1) 일실효익 배상책임의 성립요건

지적재산권은 재산권의 하나이고 그 침해에 대해서는 재산권의 침해에 관한 불법행위의 이론을 원칙으로 하는 것은 당연하다.<sup>49)</sup> 즉 손해배상청구는 권리침해의 사실, 침해자의 고의 또는 과실이 있다는 것, 침해행위에 의하여 발생했다는 것(손해의 발생 및 인과관계) 그리고 손해의 액을 원고가 입증하는 것이 필요하고 손해의 대상은 침해와 상당인과관계에 있는 전손해라고 하는 것이다. 따라서 지적재산권법은 그 자체에서 고유한 손해배상제도를 가지고 있는 것이 아니다.<sup>50)</sup> 그렇지만 지적재산권은 무체재산권의 일종으로 그 침해사실을 포착하기가 어렵고, 침해에 대한 손해의 입증도 곤란하다. 따라서 지적재산권법은 민법전의 불법행위의 성립요건 중에서 몇 개의 사항에서 그 요건을 완화하고 있고, 특히 일실효익의 손해배상에 관련해서는 그 손해배상의 책임성립에 대한 근거조항과 구체적인 손해산정의 방법을 입법화하였다. 그 이유는 지적재산권과 같은 무형적 재산의 일실효익의 배상과 손해산정에 있어서 그 재산의 가치평가와 시장의 특성 등을 고려하지 않을 수 없었고, 특히 단순히 판매량·판매가격 및 판매비용이라는 순수한 일실효익액의 산정방법만으로는 지적재산권의 침해로 인한 손해배상의 산정이 불가능하거나 곤란한 경우가 발생한다. 따라서 지적재산권법은 나름대로 일실효익의 배상근거와 일실효익의 산정방법(예컨대, 통상실시료의 배상, 침해자 이익의 손해로 추정, 손해상당액의 배상 등)을 마련하기에 이르렀다.

49) 古城 春實, 特許·實用新案侵害訴訟における損害賠償の算定(1), 發明86卷 1號(1989), 42頁.

50) 저작권의 손해배상에서 동일한 주장하는 견해로 濱野英夫, 著作權(人格權, 隣接權も含む)侵害による損害賠償請求の特殊性と問題點(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996. 69頁 참조.

## 1) 일실이익의 개념

일실이익이란 장래에 얻을 수 있는 것으로 기대되었던 이익이 방해에 의하여 얻지 못하게 됨으로써 발생한 손해를 말한다. 이는 장래 이익획득의 가능성에 기초하여 침해의 원인이 없었다면 장래 얻을 수 있었을 이익의 상실로 파악할 수 있다. 독일민법 제247조「손해배상의무를 부담하는 것은 배상의무를 발생시킨 사정이 없었다면 존재하였을 상태로 회복하는 것을 요한다」와도 동일하고, 미국의 특허침해소송에서 ‘권리침해가 없었더라면 얻을 수 있었던 권리자의 이득’이라는 사고방식과 공통된다. 미국에서는 *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works*, 사건<sup>51)</sup> 이전부터 특허침해로 인한 손해배상의 산정에서 특허권자에 대한 적절한 보상이라는 법령상의 요건을 충족하게 하기 위하여 경제성 원칙의 도입을 시도하였는데, *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 사건에서 미연방대법원은 침해자가 침해로부터 유형적인 이익을 실현하는데 실패했다고 하여도 특허권자는 적절한 배상을 청구할 권한이 있고, 사실상황과 관계없이 특허권자의 손해배상은 침해자가 실질적으로 얻은 이익 이상으로 “침해자의 침해가 없었더라면” 특허권자가 얻을 수 있었던 이익으로 산정해야 한다는 원칙을 밝혔다.<sup>52)</sup>

일실이익은 사물의 통상의 경과에 따라 또는 특별한 사정에 따라 이미 행하여진 설비나 준비에 따라 개연성을 가지고 기대할 수 있었던 이익이고, 침해행위가 없었더라면 권리자가 얻을 수 있었던 일종의 소극적 손해에 해당된다.<sup>53)</sup> 즉 상실이익의 산정에 있어서 중심적인 쟁점은 “침해자의 침해가 없었더라면 지적재산권자가 얻을 수 있었던 것이 얼마인가?”라는 문구로 간명하게 드러난다. 문제는 침해로 인하여 상실한 판매액과 특허권자가 판매상실로 얻을 수 있었던 이윤액을 특정하는 것이고,

51) *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

52) *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964)

53) 특허권의 침해에 있어서 당해 경우의 특수한 사정으로부터 발생한 손해로서 민법상 특별손해에 포섭된다는 견해도 있다(배대현, 전게서, 80면 참조).

통상 상실이익의 산정은 판매량, 판매가격 및 판매비용의 함수이다. 상실액·판매상실로 얻었을 수 없었던 금액 및 상실된 판매의 필요적 비용에 대한 특징은 상실이익의 산정에 중심적인 문제이다.

## 2) 일실이익 배상책임의 성립기초

지적재산권의 침해로 인한 손해배상책임의 기초는 우선적으로 특허법, 저작권법, 상표법 등과 같은 해당 지적재산권법에서 두고 있는 손해배상책임의 조항이다. 또한 이들 조항과 함께 또는 별개로 민법 제750조의 불법행위에 의한 손해배상책임을 주장할 수 있다. 예컨대, 특허, 저작, 컴퓨터프로그램, 의장, 실용신안 등은 법률에 의하여 형성된 권리이고, 이들 법을 벗어나 원칙적으로 민법 제750조에 의한 독자적인 보호를 받을 수 없다. 그렇지만 지적재산권법에 의하여 배타적 권리로 보호되는 이상 자동적으로 이들 지적재산권의 침해는 민법 제750조의 불법행위에 해당되고, 손해배상청구의 기초가 된다. 결국 지적재산권의 침해행위에 대한 일실이익의 손해배상을 청구함에 있어서 민법 제750조의 손해배상청구와 지적재산권법의 손해배상청구라는 2개의 청구기초가 성립한다.

### (가) 민법 제750조에 의한 일실이익의 배상

민법 제750조의 불법행위에 의한 손해배상책임은 유책성·위법성·인과관계 및 손해의 발생이라는 4개의 성립요건을 갖추어야 하고, 지적재산권의 침해행위를 민법 제750조에 기초하여 일실이익의 배상을 청구하는 경우 이들 요건을 갖추어야 한다.

첫째, 유책성과 관련해서는 고의 또는 과실에 대한 입증의 문제가 된다. 민법 제750조 불법행위의 손해배상청구에 대한 성립요건은 지적재산권법에서도 적용된다. 따라서 지적재산권의 침해에 대한 책임도 과실책임에 기초를 두고 있다. 예컨대, 특허법 제128조, 실용신안법 제46조, 의장법 제64조, 상표법 제67조, 저작권법 제93조, 컴퓨터프로그램보호법 제32조, 반도체집적회로배치설계에관한법률 제36조, 부정경쟁방지법 제11조 및 제14조의2가 여기에 해당된다(단 온라인디지털콘텐츠산업발전법 제19조제2항은 제외). 그렇지만 지적재산권이 침해된 경우 침해자의

고의 또는 과실을 입증하는 것이 항상 용이한 것은 아니므로 지적재산권법은 유책성을 간주하는 조항을 마련하고 있다. 예컨대, 특허법 제130조, 실용신안법 제46조, 의장법 제65조제1항, 상표법 제68조, 저작권법 제93조제4항, 컴퓨터프로그램보호법 제32조제2항을 들 수 있다. 다만, 등록된 지적재산권의 침해는 곧바로 과실이 있는 것으로 추정되므로 비교적 유책성을 인정하는 것이 용이하다.

둘째, 위법성은 배타적 권리를 침해한 경우 바로 위법성이 징표된다. 따라서 지적재산권법에 의하여 보호되는 배타적 특성의 권리를 침해한 경우 즉시 위법성은 인정된다. 다만, 여기서 ‘위법성’이라는 요건은 지적재산권법에 있어서 ‘권리침해’라는 것으로 구체화되는데, 지적재산권에 대한 침해행위는 직접적인 침해행위 외에도 간접적인 침해행위도 가능하다. 예컨대, 특허법 제27조 수입등의 행위, 실용신안법 제43조 수입등의 행위, 의장법 제63조 수입 등의 행위, 상표법 제66조 유사상표의 사용등의 행위, 저작권법 제92조제1항의 수입행위 등을 들 수 있다. 지적재산권법은 침해행위에 대한 입증책임을 완화하고 있는 경우도 있는데, 예컨대 특허법 제129조 생산방법의 추정을 들 수 있다.

셋째, 침해행위와 손해사이의 인과관계가 요구된다. 지적재산권의 침해행위와 손해사이의 인과관계는 민법의 불법행위와 비교하여 별다른 차이가 없이 법적인 인과관계가 요구된다. 즉 지적재산권의 침해로 인한 손해배상으로 청구된 상실이익은 민법 제750조에 기초한 것으로 침해행위와 권리자의 손해와의 상당인과관계의 입증을 요한다.<sup>54)</sup>

넷째, 침해행위로 인하여 실질적으로 손해가 발생해야 한다. 따라서 비록 지적재산권의 침해를 했다고 하여도 실질적으로 손해가 발생하지 않았거나 침해로 인하여 생산한 침해품을 판매하지 않았다면 아무런 손해가 발생하지 아니한 것이다. 더 나아가서 지적재산권이라는 무형재산의 침해로 발생한 손해에 대하여 비록 손해가 발생했다고 하여도 그 배상액을 산정하는 것이 곤란한 경우가 있다. 즉 특허법 제128조제5항, 의장법 제64조제5항, 상표법 제67조제5항, 컴퓨터프로그램보호법 제14조의2

54) 松本重敏, 工業所有權侵害訴訟における損害賠償請求の現状と問題點(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996. 3頁.

제5항에서 손해상당액에 대한 배상을 허용하여 민법 제750조 손해의 발생이라는 요건을 완화하고 있다.

(나) 지적재산권법에 의한 일실희익의 배상

지적재산권법의 손해배상책임 조항을 분석해보면, 그 내용은 주로 일실희익에 대한 배상책임의 성립기초와 일실희익액의 산정방법을 규정하고 있다. 즉 지적재산권법의 손해배상은 민법 제750조의 일실희익에 대한 손해배상제도와 전혀 다른 것은 아니고 지적재산권의 무형적인 특성으로 민법 제750조의 손해배상책임을 보완 내지는 보충하는 차원에서 일실희익 손해배상의 근거와 그 산정방법을 나름대로 개발하여 왔다.

(2) 일실희익의 배상범위와 산정기준

민법 제763조는 불법행위로 인한 손해배상의 범위확정에 민법 제390조의 계약위반으로 인한 손해배상의 범위확정을 준용하고 있는데, 앞에서 살펴본 것처럼 민법 제393조는 계약법에 한정되어 개발된 법리이고 불법행위에는 적용할 수 없다. 따라서 지적재산권법의 일실희익에 대한 배상범위에도 마찬가지로 마찬가지이다. 결국 지적재산권의 침해로 인한 일실희익의 산정기준은 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상의 산정기준과 마찬가지로 인과관계, 합리적 확실성 및 예견가능성을 필요로 한다. 첫째, 인과관계와 관련하여 특허권침해에 있어서 손해는 특허권침해의 결과이고 손해액은 침해가 없었더라면 유지될 상태와 침해 후 상태의 차액, 즉 특허권침해로 인한 전보금액을 말한다. 이 경우 특허권자는 침해행위와 손해사이에 상당한 인과관계를 입증함으로써 손해를 전보받을 수 있고, 법원은 특허권자와 침해자 이외의 다른 경쟁자가 없다는 점·당해 물품에 대하여 경쟁·대체하는 물품이 없다는 점·수요자가 공통이라는 점·특허권자와 침해자 사이의 판매지역이 같다는 점·특허물품에 대한 사회적 수요가 높았다는 점 등을 상당인과관계를 인정하는 기준으로 활용할 수 있다.<sup>55)</sup> 따라서 특허권 침해에 대한 손해배상의 범위를 정함에 있어서는 상당인과관계에 의한 규범적 판단과 특허권의 시장독점적 지배라는

55) 襄大憲, 前掲書, 148面.

특수한 사정이 반영된다. 미국의 판례는 인과관계의 입증에 대하여 특허권자에게 요구되는 것은 침해가 없었다면 특허권자가 일실�이익을 얻었을 것이라는 합리적 개연성으로 충분하다는 입장이다.<sup>56)</sup> 둘째, 합리적 확실성의 요건도 지적재산권의 일실�이익 손해배상에도 요구된다. 셋째, 예견가능성은 불법행위의 경우처럼 지적재산권의 침해에도 적용되지 아니한다.

### (3) 일실�이익액의 산정방법

지적재산권의 일실�이익에 대한 배상책임은 민법전의 유체재산에 대한 손해배상의 책임성립과 배상범위가 그대로 적용되는데, 지적재산권이 무형적 재산이라는 특성과 시장에서 가지는 특성 등으로 지적재산권의 침해에 대한 손해배상액의 산정은 대단히 어렵다. 따라서 지적재산권법의 손해배상책임조항은 주로 손해배상액의 산정방법에 그 중심을 두고서 입법화되어 왔다. 즉 지적재산권법의 일실�이익에 대한 산정방법은 대체로 4개의 방법, 즉 ‘순수한 일실�이익액에 의한 산정방법’·‘통상의 일실�이익액에 의한 산정방법’·‘일실�이익 상당액에 의한 산정방법’·‘일실�이익액 추정에 의한 산정방법’을 도입하였다.

## III. 지적재산권의 침해소송에 관련된 특수한 문제

개인의 정신적 창조물은 그 특성상 배타성이 없어 누구나 이용할 수 있다. 따라서 지적재산권법은 개인의 정신적 창조물을 독점권으로 보호하고 있는데, 지적재산은 무형물이므로 그 침해가 용이하다는 점, 침해로 받은 손해의 입증과 산정에 있어서 물건의 침해보다도 훨씬 어려움이 있다는 점 그리고 침해된 지적재산권과 관련된 정보나 증거가 물건의 침해와 달리 침해자에게 편중되어 있다는 점 등에서 민법전의 물건침해에서와 차별화 된 소송절차가 요구된다. 즉 지적재산권의 무형적인 특성이나 시장에서의 독점적 지위에 대한 경제적 가치의 보호라는 측면에서 지적재산권의 침해소송은 일반민사소송사건과 동일하게 취급해서는 효과적으

56) Kaufmann. Co. v. Lantech, Inc., 17 USPQ 2d 1828(Fed. Cir. 1991)

로 보호할 수 없고, 침해행위를 예방하는 기능도 발휘하기가 어렵다는 점이 문제된다. 무엇보다도 지적재산권의 침해소송에 있어서 그 경제성을 중시하지 않을 수 없는데, 여기서는 미국의 지적재산권 침해소송에서 주로 다툼이 되고 있는 판결전이자·변호사비용·징벌적 손해배상 및 손해의 입증 등을 중심으로 우리 나라의 소송상의 문제점을 검토한다.

### 1. 판결전의 이자

일정한 권리의 침해가 발생한 경우 그 손해는 결과발생시에 확정되고 이 시점에 확정된 손해액에 이자가 부가되는 것이 원상회복이라는 원칙에 합치한다. 우리 나라의 민사실무에 있어서도 손해액을 산정하는 기준시기는 특별한 사정이 없는 한 원칙적으로 불법행위 당시를 기준으로 하여 그 때의 교환가치에 의하여 손해액이 산정되고,<sup>57)</sup> 불법행위로 인한 손해배상책임은 손해발생과 동시에 이행기에 있는 것이므로 이 때부터 지연이자가 붙는다고 한다.<sup>58)</sup> 이러한 민사실무 하에서도 소송지연이나 재판외의 분쟁해결을 저해한다는 지적이 있었는데, 유상의 금전대차에 관한 경우 판결 전까지는 당사자의 약정이율에 의하고 약정이율이 없는 경우에는 연5푼의 이자가 부가된다. 다만, 금전채무불이행으로 인한 손해배상액 산정의 기준이 되는 법정이율은 그 채무의 이행을 구하는 소장 또는 이에 준하는 서면이 채무자에게 송달된 날의 다음날부터 소송촉진등에관한특례법제3조제1항의법정이율에관한규정에 의하여 2할 5푼의 법정이율이 적용된다.

미국에서는 지적재산권의 침해에 의한 손해배상청구에서 완전한 회복을 위해서는 침해당시 지적재산권의 경제적 가치로 평가된 손실액을 확정된 다음 그 손해액에 대한 이자를 복리의 이자율에 의하여 산정된 액을 합한 총액을 손해배상액으로 하는 것이 가능하다. 따라서 지적재산권 침해에 의한 손해액에 대하여도 원칙적으로 침해행위시부터 판결시까지의 이자가 부가된다. 즉 미국에서는 과거에 발생한 지적재산권자의 손해

57) 대판 1963.6.20, [63다242]; 대판 1993.3.9, [92다48413].

58) 대판 1966.10.21, [61다1102]; 대판 1964.6.9, [64다1023].

를 몇 년이 경과한 후에도 완전한 회복을 위하여 배상을 허용하고, 그 이자의 계산은 복리에 의하고 있다. 이 경우 적용된 이자율은 법관의 재량에 의하여 결정되지만, 일반적으로 은행의 우대율이나 주의 법정이율 등이 적용된다.<sup>59)</sup> 예컨대, 1980년대는 우대율이 매우 높은 시기였기에 재판의 장기화에 의하여 재판전 이자가 상당히 고액으로 되는 경우도 있었다. 즉 Polaroid Corp. v. Codak Co.,사건<sup>60)</sup>에서는 코닥사가 침해품의 제조판매를 개시한 것은 1976년이고, 1985년에 금지명령이 내려지기까지 침해행위가 계속되어 손해배상의 판결이 나온 것은 1990년이다. 이 판결에서 코닥사가 지불을 명령받은 금전 중 약반이 판결전의 이자였다. 미국에서 판결전 이자는 실질적 손해에 적용되고, 악의의 침해에 의한 징벌적 손해에 대해서는 적용되지 아니한다.

## 2. 변호사비용

민사소송법은 제89조에서 「소송비용은 패소한 당사자의 부담으로 한다」라고 하여 소송비용부담과 관련된 패소자부담의 원칙을 도입하고 있다. 또한 민사소송법은 제99조의2 제1항에서 「소송대리를 한 변호사에게 당사자가 지급한 또는 지급할 보수는 대법원규칙으로 정하는 금액의 범위안에서 이를 소송비용으로 한다」고 규정하여 일반민사소송에서 변호사비용을 소송비용에 산입하고 있다. 지적재산권의 침해소송에서도 마찬가지로 패소자가 소송비용을 부담하고 변호사비용은 소송비용에 포함된다. 문제는 당사자가 실질적으로 지급한 변호사비용이 아니라 대법원규칙에서 정한 변호사비용만을 청구할 수 있다는 데에 있다(민사소송법 제109조). 마찬가지로 변호사 이외의 전문가의 감정이나 자문 등의 비용도 법원이 정한 금액에 한하여 산입된다(민사소송비용법 제6조). 이러한 민사소송법의 태도는 일반민사소송과 지적재산권의 침해소송을 구별하지 아니한 것이고, 특별히 지적재산권의 침해소송에 있어서 변호사비용 등을 달리 다루어야 할 이유도 없다. 그렇지만 지적재산권의 침해에 대한

59) 尾崎英男, 米國特許訴訟における損害賠償, 知的所有權おめぐる損害賠償の實務(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996. 130頁.

60) Polaroid Corp. v. Codak Co., 16 USPQ 2d 1481, 15-6(I. Mass. 1991).

변호사비용이나 전문가의 감정비용 등은 일반민사소송사건에서 보다 훨씬 고액이 소요되고 있으므로 구제의 실효성을 높이기 위해서는 이를 어느 정도까지는 현실화해야 하는 문제가 있다.

미국에서 변호사비용은 원칙적으로 각당사자의 자기부담이고, 패소당사자가 승소당사자의 변호사비용을 부담하는 것은 아니다. 이 제도는 영국법의 전통에 반하는 것으로 영국에서는 패소당사자에게 상대방의 변호사비용의 상당부분을 부담시키는 제도에 의하여 소송이 증가되는 것을 억제하고 있다. 그렇지만 미국에 있어서 패소한 경우 상대방의 변호사비용을 부담시키는 것은 재판받을 권리를 행사하고자 하는 의욕을 억제하는 것이라는 이유에서 변호사비용에 대하여 각자부담의 원칙을 채택했다. 이러한 일반원칙에 대한 예외로 연방특허법 제285조는 법원의 재량에 의하여 예외적인 경우 승소당사자가 지출한 합리적인 변호사비용을 패소당사자에게 부담시킬 수 있다라는 취지를 두고 있다(연방상표법과 연방저작권법에서도 유사한 규정을 두고 있음). 다만, 특허권자가 패소한 경우 원고의 소가 남소에 해당되는 때 또는 특허를 부정하게 취득한 것이 판명된 때에는 정반대의 경우도 발생할 수 있다. 또한 침해자가 패소한 경우 옹소하여 다투는 것에 정당성이 인정되지 아니하는 때에도 예외적인 사례로 인정된다.

### 3. 징벌적 손해배상

어떠한 권리가 침해된 경우 원상회복의 차원에서 실질적인 피해액에 대한 손해배상을 인정하는 것이 전통적인 손해배상제도이다. 이러한 손해배상제도는 민사적 정의의 실현이라는 측면에서 보면, 가해자의 고의나 과실을 구별함이 없이 동일하게 취급한다는 점에서 부당하다고 볼 수 있다.<sup>61)</sup> 그렇지만 민사의 손해배상제도는 원래부터 응징적인 차원에서

61) 우리 민법에서는 가해자의 주관적 요소를 완전히 배제하고 있는 것은 아니다. 즉 민법 제765조제1항에서 「본장의 규정에 의한 배상의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다」라고 하고, 제2항에서 「법원은 전항의 청구가 있는 때에는 채권자 및 채무자의 경제상태와 손해의 원인 등을 참작하여 배상액을 경감할 수 있다」고 규정하여 불법행위에 의한 손해배상책임

도입된 것이 아니라 피해의 원상회복이라는 측면에서 운용되어 왔다. 따라서 전통적인 손해배상제도에 있어서 실질적 손해액을 벗어나 침해자의 주관적 요소(고의 또는 중과실)에 착안하여 과실에 의한 침해행위보다 가중하여 손해배상액을 인정하는 것은 물론 침해를 징벌하는 차원에서 실질적인 피해액과는 별개로 소위 징벌적 손해배상을 허용해야 하는지는 거의 문제되지 않았다. 이러한 차원에서 우리 나라의 손해배상제도는 징벌적 손해배상을 도입하지 않았고, 지적재산권법에서도 이를 도입하지 않았다. 다만, 저작권법 제94조의 부정복제물의 부수추정이 징벌적 손해배상을 도입한 것으로 볼 수 있는 여지가 있는데, 엄격하게 말하면 이 조항은 새로운 손해배상제도를 도입한 것이고 입증곤란을 완화하기 위한 단순한 손해추정의 규정에 불과하다(그렇지만 이 조항을 징벌적 차원에서 이용하는 판례가 있다). 최근 지적재산권의 침해행위와 불공정행위 등과 같이 경제성의 원칙이 강조되는 영역에서 법익의 보호와 효율적인 구제를 위하여 징벌적 손해배상의 도입이 문제되고 있는데, 미국의 지적재산권법과 우리 지적재산권법의 사이의 법제상 가장 커다란 차이는 바로 징벌적 손해배상제도에서 나타난다. 미국의 민사소송은 당사자간 분쟁의 해결이라는 민사법으로서의 역할이외에 사회질서의 유지에 대한 역할도 부담한다는 것이다. 이것은 입법정책의 문제이고 우리 민사소송에 기대되는 역할의 차이이고 입법정책의 차이이기도 하다.<sup>62)</sup>

미국법에 있어서 독특한 특징의 하나가 징벌적 손해배상제도인데, 이 제도는 일반민사소송 뿐만 아니라 지적재산권의 침해소송에까지 널리 도입되고 있다. 미국의 커먼로에서 징벌적 배상의 유무 및 액은 배심의 판결의 대상이 되고, 그 금액에 특별한 제한이 존재하지 아니하기에 일반 민사소송에 거액의 징벌적 배상이 명하여지고 있다. 특허법, 저작권법, 연방상표법 등에 의하여 징벌적 손해배상은 실질적 손해배상액의 3배(또는 2배)로 배상범위를 제한하고 있다는 것이 또한 독특하다.

---

에서 가해자의 주관적 요소를 고려하고 있다.

62) 松本重敏, 工業所有權侵害訴訟における損害賠償請求の現状と問題點(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996. 5頁.

#### 4. 손해의 입증

##### (1) 증거개시절차

소송에 있어서 권리를 주장하는 자는 그 성립의 사실을, 권리의 소멸을 주장하는 자는 그 소멸의 사실을 주장 및 입증할 책임이 있다. 따라서 지적재산권의 침해소송에 있어서 그 권리의 침해를 주장하는 자는 그 권리의 유효성과 침해사실 및 손해액에 대하여 주장 및 입증할 책임을 부담한다. 이러한 민사소송의 원칙은 오늘날 모든 소송에서 엄격하게 고수하기가 곤란한 영역이 나타나고 있는데, 그 대표적인 것이 제조물책임소송, 환경오염책임소송, 의료과오책임소송 등이다. 지적재산권의 침해소송과 관련해서도 침해자에게 증거의 편중현상과 입증의 곤란성으로 침해에 대한 모든 주장 및 입증책임을 지적재산권자에게 부담시키는 것은 구제를 사실상 포기하는 것과 차이가 없다. 따라서 특허법은 제132조 전단에서 「법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다」고 규정하고 있다. 마찬가지로 의장법 제67조, 실용신안법 제46조 및 상표법 제70조 등에서도 거의 동일한 조항을 두고 있다. 이들 조항은 서류제출의 책임만을 두고 있는데, 아래에서 살펴보는 미국법에서처럼 이를 보다 확대하여 미국의 증거개시절차와 유사하게 운용될 수 있도록 하여 소송당사자의 실질적 형평을 달성함이 타당하다.

미국의 지적재산권 침해소송에 있어서 고액의 손해배상이 인정되는 것이 주된 특징인데, 그 제도적 기반은 증거개시절차에 의하여 상대방 또는 제3자가 소지하는 증거를 강제적으로 입수하는 것이 가능하다는 데에 있다.<sup>63)</sup> 증거개시절차의 수단으로는 상대방당사자에 대하여 질문 및 문

63) 또한 미국은 1982년에 특허침해사건의 항소심에 대하여 전속관할을 가진 연방순회항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit)이 창설된 이래 특허권의 보호에 중요한 판례가 집적되고 있는데, 손해배상의 문제에 대하여서는 일실이익의 입증에 요구되는 수준을 완화하고 합리적 실시료(reasonable royalty)의 산정에 대하여 제1심 법원의 재량을 광범위하게 인정하여 이전에 비하여 고액의 손해배상

서 등의 제출을 요구하거나, 상대방이나 제3자에 대하여 증언녹취를 할 수 있고 제3자에 대한 증언녹취에 관계된 문서등 증거를 지참하는 것을 요구하는 것도 가능하다는 것이다. 제3자가 임의로 응하지 아니하는 경우 법원이 필요하다고 판단되면 명령에 의하여 소환장이 발하여지고, 이것에 응하지 아니하면 법정모욕죄의 제재를 받는다. 특허권자는 침해문제에 관한 증거개시절차에서 침해자에 대하여 피고의 과거 모든 제품에 관한 정보의 개시를 요구할 수 있다. 따라서 특허권자는 피고제품에 대하여 특허침해의 입증이 가능하면 피고가 과거에 제조, 판매한 모든 침해품의 종류를 파악하는 것이 가능하다. 우리 나라의 소송절차에서는 피고제품을 조사하고 소장에 있어서 손해배상의 청구대상이 되는 제품을 특정하여 구체적 손해액을 주장하지 않으면 안 된다. 이에 비하여 미국의 소송절차제도에 있어서 소장은 침해된 것을 주장하는 특허를 특정하기 보다 침해품의 구성이나 손해액을 증거개시절차에 의하여 얻은 정보, 증거에 기초하여 심리시까지 특정하면 된다. 즉 손해문제에 관한 증거개시절차에서 특허권자는 피고로부터 대상이 되는 피고제품에 관한 모든 판매, 경리기록을 입수하는 것이 가능하다. 또한 피고로부터 제품을 구입한 제3자로부터도 필요한 증거서류를 입수할 수 있다. 거듭 피고의 판매담당자, 경리담당자의 증언녹취에 의하여 입수된 서류에 대하여 세부적인 설명을 요구할 수 있다. 이와 같이 이들 서류 등으로부터 과거의 판매수량, 가격 등에 대하여 정보를 파악하는 것이 가능하고, 법원은 침해자가 판매기록 등의 서류를 파악할 수 없는 경우 그 불이익은 침해자에 귀속시킬 수 있다라는 태도이다. 또한 일실이익의 인과관계를 입증하기 위한 증거 또는 합리적 실시료의 주장을 근거하기 위한 증거도 이들의 서류 이외에 피고의 경영자, 담당직원의 증언녹취 등에 의하여 입수할 수 있다.

---

이 인정되는 법률적 근거를 마련하였다. 즉 미국의 특허침해소송에 있어서 고액의 손해배상이 인정되는 배경으로 특허권자를 구제하고자 하는 법원의 자세가 궁극적으로 중요한 계기가 되고 있다. 특허의 유효성·침해성이 인정되는 이상, 침해자의 위법행위에 의해서 침해를 받은 특허권자의 지위를 적절하게 입증하는 한도에서 침해행위가 없었다라면 얻을 수 있었던 상태를 금전으로 회복하게 하는 것이 법원의 역할이라고 인정되고 있다(尾崎英男, 前掲論文, 128-129頁).

(2) 입증의 방법

민사소송법은 제202조에서 「법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 자유로운 심증으로 사회정의와 형평의 이념에 입각하여 논리와 경험칙의 법칙에 따라 사실주장이 진실한가 아닌가를 판단한다.」라고 하여 자유심증주의를 도입하고 있는데, 손해배상액의 입증은 일실이익액에 대한 사실의 입증을 통한 방법과 일실이익액에 대한 증인의 사실증언 또는 전문가의 감정에 의한 증언을 통한 방법이 있다. 먼저, 전자와 관련해서 증거개시절차에 의하여 피고제품의 판매수량이나 가격 등에 대하여 객관적으로 확정되었다면 그 일실이익액에 의한 손해액이 특정되고 이에 대한 입증을 못하였다면 일실이익액의 추정, 통상의 일실이익액 또는 손해상당액에 의하는 방법으로 입증한다. 후자와 관련해서 증인은 자기의 견문한 사실에 대한 사실증인과 사실에 기초한 의견을 증언하는 감정증인으로 구별되는데, 손해액의 산정에 대한 증거는 감정증인의 증언의 형식으로 법정에서 현출된다. 감정증인에는 증언의 대상이 되는 사항에 대한 경리회계의 전문가, 당해제품의 시장분석의 전문가, 당해 기술분야의 라이선스실무의 전문가 등이 이용될 수 있다.

## 제 3 장 특허, 실용신안, 의장의 보호와 일실이익의 손해배상

### 제 1 절 입법과 보호

#### I. 각국의 입법

##### 1. 미 국

##### (1) 특허의 유형과 보호

미국법에 있어서 특허는 유용성 특허(utility patents)<sup>64</sup>, 식물특허(plant patents)<sup>65</sup>, 디자인 특허(design patents)<sup>66</sup> 및 동물특허(animal patent)<sup>67</sup>로 나눌 수 있다. 미국의 특허법은 직접적으로 특허권을 침해하는 직접침해 뿐만 아니라 소위 기여책임이라는 커먼로의 불법행위책임을 특허법에서 도입하고 있다. 즉 특허법은 제271조(b)에서 『특허권의 침해를 실질적으로 유인하는 행위를 한 자는 침해자로서 책임이 있다』고 하고, 동조의 (c)에서 『특허된 장치·제작·결합 또는 합성의 요소인 경우나 특허된 공정의 실행, 발명의 실질적 부분의 구성, 특허이러한 특허침해에 이용하기 위하여 제작이나 도입한 것과 동일한 것을 인식, 그리고 실질적으로 주된 항목이나 상품의 상업성이 비침해적 이용에 적합하지 아니한 경우 미국 내에서 판매의 제공이나 판매한 자, 또는 미국 내에 수입한 자는 기여침해자로서 책임이 있다』고 규정하고 있다.

미국의 특허법은 손해배상에 대하여 제284조에서 『원고에 유리한 결정을 하는 경우 법원은 침해에 대한 배상에 적절한 배상액을 결정해야 한다. 다만, 그 배상액은 어떠한 경우에도 침해자의 발명실시에 대한 합리적 실시료와 법원이 정한 이자 및 소송비용을 더한 것의 이하가 되어서는 안 된다. 배심원에 의하여 손해배상액이 확정되지 아니한 경우 법원

64) 35 U.S.C Section 101.

65) 35 U.S.C 161

66) 35 U.S.C 171

67) *Diamond v. Chakrabaty*, 447 U.S. 303, 206 USPQ 195.

은 이를 확정할 수 있다. 이들 경우 법원은 평결 또는 결정에 의한 손해배상액을 3배까지 높일 수 있다. 법원은 손해배상이나 합리적인 실시료의 산정을 원조할 전문가의 증언을 받을 수 있다』고 규정하고 있다. 이 조항에서는 일실이익의 손해배상액에 대하여 적어도 합리적 실시료와 이자 및 소송비용을 더한 것보다 적어서는 안 된다는 것을 밝히고 있고, 또한 징벌적 손해배상으로 법원은 실질적 손해액의 3배까지 증액할 수 있음을 밝히고 있다. 아울러 이 조항에서 미국의 특허법이 다른 지적재산권법과 구별되는 차이점도 발견할 수 있다. 즉 특허침해에 있어서 손해배상은 원고의 상실이익이지 피고가 얻은 이익이 아니라는 것이다. 따라서 원고의 상실이익은 피고의 침해가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익을 의미한다. 다만, 디자인 특허의 침해에 대한 일실이익의 배상은 피고이익이 손해배상의 산정으로 이용됨을 주목해야 한다. 즉 특허법은 제289조에서 「디자인 특허의 기간 중에 소유자의 라이선스없이 (1)판매할 목적으로 제조한 항목이 특허된 디자인이나 색채의 모방에 해당하거나 또는 (2)판매할 목적으로 디자인이나 색채의 모방한 제조항목을 판매나 전시한 자는 총이익의 한도내에서 소유자에게 책임이 있다. 다만, 당사자에 대한 관할을 가진 주법원은 적어도 250달러 이상을 회복하게 해야 한다. 이 조항은 본조에 의하여 침해받은 특허권의 소유자가 가진 기타 구제를 저지, 감소 또는 방해해서는 안 된다. 그렇지만 침해로부터 형성된 이익에 대한 이중적인 회복은 허용되지 아니한다」고 규정하고 있다. 이 조항은 디자인 특허의 경우 앞에서 살핀 유용성 특허와 달리 손해배상액의 산정에 침해자의 이익을 고려하고 있고, 또한 최저한의 배상액으로 250달러를 법정화하고 있는 점이 특이하다.

## (2) 특허의 일실이익에 대한 손해배상

미국의 경우 특허의 유효성과 침해성이 인정되면 특허권자는 특허법 제284조에 의하여 손해배상을 청구할 수 있는데, 특허법 제284조에서 손해라 함은 침해행위에 의하여 발생한 특허권자의 손실이고 일반적으로는 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 일실이익이 여기에 해당된다. 어떠한 산정방식을 도입하는가에 대하여는 제1심법원(배

심)에 대폭적으로 재량권이 주어진다. 손해배상은 커먼로에서 유래된 구제이기에 손해액의 인정은 배심재결이 요구되는 경우 배심이 평결에서 인정할 사항이고 배심재결이 아닌 경우에는 법원이 정한다.

### 1) 순수한 일실이익액

미국에서 특허권의 침해로 인한 일실이익에 대한 배상은 특허법에서 정한 범위로 제한된다. 구체적인 사례에 있어서는 판례에 의하여 개발된 일실이익의 산정방법 등이 이용되고 있고, 이에 대하여는 아래의 일실이익의 산정방법에서 구체적으로 다룬다.

### 2) 확립된 실시료

특허권자가 당해 특허에 대하여 과거에 실제 동일한 실시료율로 다수자에 대하여 라이선스를 행한 경우 그 실시료율에 기초하여 손해배상의 산정을 하는 것이 가능하고, 이와 같은 실시료를 ‘확립된 실시료 (established license)’라고 한다. 확립된 실시료가 존재한다는 것, 즉 특허권자가 당해 특허를 확립된 실시료율로 라이선스한 사실이 있는 때에는 일실이익의 배상은 청구할 수 없다. 그렇지만 특허권자는 확립된 실시료가 합리적인 실시료보다 낮은 것을 주장하여 보다 높은 합리적인 실시료율을 청구하는 것은 가능하다. 예컨대, 특허의 가치가 제대로 반영되지 아니한 상태에서 실시가 이루어진 경우 합리적인 실시료율을 청구할 수 있다.

### 3) 합리적 실시료

일실이익액의 증명이나 확립된 실시료가 없는 경우 합리적 실시료에 도달하게 된다. 즉 손해의 입증을 할 수 없는 경우에도 침해자가 발명을 사용하는 것에 대하여 합리적 실시료(reasonable royalty)는 최저한의 보상으로 특허권자에 인정된다. 합리적 실시료는 특허권자와 침해자가 침해행위개시 당시에 실시권 허락교섭을 한 것이라는 가상적 전제하에 당해 사안의 사실관계에서 합리적으로 인정되는 실시료이다. 미국의 특허법은 제284조에서 특허권자에게 최저한의 손해배상액으로서 침해자에 의한 발명의 사용에 대하여 합리적 실시료의 회복을 담보하고 있다. 특

허권자가 실제의 손해액(일실행위 또는 확립된 실시료율)을 입증하는 것이 가능하여도 법원은 합리적 실시료를 산출하지 않으면 안된다. 합리적 실시료는 판례법상 형성된 개념으로 특허권자와 침해자가 침해행위개시 당시에 특허실시허락의 교섭을 하였을 것이라는 전제에 기초하여 그 결과로 산정된 실시료이다. 실제로 침해자는 실시허락을 받지 않았고 특허권자도 허락을 하지 않았지만, 양당사자가 적극적으로 허락교섭을 하였다고 전제하고서 당해 사안의 여러 사정을 고려하여 일정한 실시료를 합의한 것으로 고안하는 것이다. 이 경우 특허는 유효하다는 것을 전제하고, 또한 현실적으로 침해행위개시 후에 일어나는 당해 사안의 제사실도 가상적 교섭의 결과를 추측하는 자료로 고려된다.

위와 같은 전제에서 합리적 실시료는 형성된 것이지만, 그 판단에 있어서 실제로는 침해자가 침해행위소송에서 다툼에 패한 자라는 사실이 고려되고, 임의로 실시허락계약을 체결한 자와 동일하게 취급할 수는 없다는 것이 고려된다. 여기서 합리적 실시료의 개념은 정의와 형평을 실현하는 수단이고, 결국 당해 사안에 따라 당사자의 형평을 고려하여 합리적 실시료가 산출된다.<sup>68)</sup> 따라서 합리적 실시료를 산정함에는 여러 요소가 고려될 수 있고, 그 대표적인 것으로 다음이 고려된다. 첫째, 침해자의 예상이익이 고려된다. 미국의 특허법에서는 1946년 이전에 특허권자는 침해자가 침해행위에 의해서 얻은 이익을 손해로 청구하는 것이 형평법상의 구제로 인정되었다. 이 제도는 동년 입법에 의하여 폐지되어 현행법에서는 존재하지 아니한다. 그러나 합리적 실시료를 산정하는 경우 침해자가 침해행위개시 당시 침해행위로부터 얻은 것을 예상한 예상이익이나 비용삭감에 중요한 요소로 고려되는 경우가 많이 있다. 이 경우 예상이익을 인정하기 위해서 간접적 사실로서 실제 침해행위에 의하여 침해자가 얻은 이익이 고려되는 경우가 많이 있다. 합리적 실시료의 산정을 위해서 침해자의 예상이익을 고려하는 것은 가상적 교섭에 있어서 침해자가 합리적 실시료를 특허권자에게 지불하여도 그 위에 합리적인 이익을 올리고 게다가 특허권자가 받을 실시료에 합의했을 것이라는

---

68) 尾崎英男, 前掲論文, 134頁.

사고에 기초를 두고 있다. 즉 침해자의 예상이익을 특허권자와 침해자로 나누어서 합치는 것과 같은 실시료에 합의된 것으로 본다. 그렇지만 침해자의 예상이익을 모두 특허권자에 지불하는 것과 같은 합리적 실시료의 산정은 원칙적으로 잘못된 것이다.<sup>69)</sup> 둘째, 동일특허의 기존 라이선스가 고려된다. 이것은 위에서 살펴본 확립된 실시료에 대한 것이다. 동일특허에 관해서 기존의 라이선스가 존재하는 경우 법원은 합리적 실시료를 산정함에 있어서 기존의 라이선스의 실시료를 고려한다. 이것은 기존의 라이선스의 실시료가 당해 특허의 가치를 반영한 것이기 때문이다. 그러나 기존의 라이선스가 반드시 특허의 유효성이나 저촉성을 인정한 위에 성립된 것은 아니고, 또한 다른 침해자가 존재하는 경우 등 반드시 특허권자를 충분히 만족시키는 조건으로 성립한 것에 한정되지 아니한다. 여하튼 합리적 실시료는 특허가 유효하게 존중되는 것을 전제로 교섭된 것이고, 실제의 사례에서는 합리적 실시료가 기존의 라이선스의 실시료 보다 낮은 경우는 없으며 통상 보다 높게 인정된다. 기존의 라이선스 이외의 요소가 중시되는 사례는 기존의 라이선스의 실시료와 분리하여 합리적 실시료가 인정된 경우가 있다. 예컨대, 업계의 표준적 실시료율이 3-10%인 때에 합리적 실시료율로 33%를 인정한 사례<sup>70)</sup>나 특허권자가 소송전에 피고에 대하여 실시료율 1%의 신청을 한 것에 관계없이 15%의 합리적 실시료율을 인정한 사례<sup>71)</sup>이다. 셋째, 특허권자와 침해자의 관계(특허권자의 라이선스정책)가 고려된다. 특허권자와 침해자는 경쟁자이고, 특허권자가 경쟁자에게 라이선스를 공여하지 아니한다는 정책을 가지고 있는 사례에서는 가상적 교섭에 의해서 특허권자의 입장은 보다 강력하며, 합리적 실시료가 경쟁관계에 없는 사례에 비하여 높을 수 있다. 넷째, 특허실시품의 판매에 수반하여 판매된 비특허실시품이 고려된다. 특허발명을 실시한 제품이 판매되고 그에 수반하여 특허발명

69) Hughes Tool Co. v. Dresser Industries Inc. 2 USPQ 2d 1396(Fed. Cir. 1987).

70) Bio-Rad Laboratories, Inc. v. Nicolet Instrument Corp., 222USPQ654 (Fed. Cir. 1984)

71) Deere & Co. v. International Harvester Co. 218 USPQ 481(Fed. Cir. 1983)

과 직접적 관계가 없는 부품이나 소모품이 판매된 경우 침해자는 침해품의 판매에 의해서만 아니라 이들 소모품 등의 판매에 의하여 이익을 받는 것이 가능하다. 합리적 실시료의 산정에 있어서는 이와 같은 소모품 등의 판매에 의한 이익도 고려된다. 다섯째, 특허발명의 제품전체에 대한 기여도가 고려된다. 제품전체에 대하여 특허발명의 특징이 경제적으로 기여하는 정도가 적지 아니한 경우 특허발명의 제품전체에 대한 기여도도 합리적 실시료의 산정에 있어서 고려된다. 여섯째, 특허발명의 상업적 완성도가 고려된다. 합리적 실시료를 산출함에 있어서 발명이 상업적으로 완성된 수준에 달하는 것인가, 특허가 상업화하는 투자를 필요로 하는 것인가가 고려된다.

#### 4) 징벌적 손해배상

미국의 특허침해사건에서는 침해행위에 대하여 악의유무의 사실인정까지는 배심의 평결의 대상이고 금액은 법원이 결정한다. 그 액에 대하여서도 실제의 손해와 징벌적 손해의 합계액이 실제의 손해액의 3배까지로 제한된다. 즉 미국의 특허법은 제284조에서 법원이 인정한 손해액의 3배까지 배상액을 증액할 수 있다는 취지를 정하고 있다. 이것은 징벌적 배상제도로 침해자의 침해행위의 태양이 악질적인 경우에 적용된다. 연방순회항소법원의 판례에 의하면 제3자의 특허의 존재를 알고 있는 자는 그 특허를 침해하지 아니할 적극적 주의의무가 있다는 것이다. 이 의무에 위반하여 타인의 특허의 존재를 알고서 태연하게 침해행위를 행하거나 또는 계속한 자는 소송에서 패소한 경우 악의의 침해행위자로서 3배 배상의 대상이 된다. 3배배상의 위협을 회피하기 위한 대책은 특허의 유효성과 침해성에 대하여 전문가의 충분한 검토에 기초한 자문에 따라 행동하는 것인데, 물론 이와 같은 자문을 받았다고 하여도 당연히 악의 인정의 근거가 사라지는 것은 아니고, 악의의 인정은 당해 사안의 사실관계 전체에 기초하여 판단된다.

## 2. 독일

### (1) 특허, 실용신안 및 의장의 보호

독일은 특허, 실용신안 및 의장을 각각 특허법(Patentgesetz), 실용신안법(Gebrauchsmustergesetz) 및 의장법(Geschmacksmustergesetz)이라는 개별법으로 보호하고, 보호대상·보호범위 및 보호기간 등도 이들 법에 의하여 정하여진다. 독일의 특허법은 제139조제1항에서 특허법의 특허발명에 위반하는 이용자에 대하여 부작위청구권을 인정하고 있고, 실용신안법 제24조제1항과 의장법 제14조a 제1항에서 유사한 부작위청구권을 규정하고 있다.

### (2) 특허, 실용신안 및 의장의 일실이익에 대한 손해배상

독일의 특허법은 특허권 침해에 대하여 비교적 간단한 조항을 두고 있는데, 그 내용도 일실이익의 배상책임의 성립근거와 그 배상액의 경감에 대한 것이다. 즉 특허법은 제139조제2항제1문에서 「고의 또는 과실에 의한 행위를 한 자는 그로부터 성립된 손해에 대하여 배상할 의무가 있다」라고 하여 일실이익배상의 근거를, 동조 제2항제2문에서 「법원은 침해자가 경과실만이 있는 경우 피해에 의하여 확정된 손해배상 대신에 피해자의 손해와 가해자의 이익사이에서 그 한계를 정할 수 있다」라고 하여 경과실에 대한 배려를 규정하고 있다. 실용신안법 제24조제2항과 의장법 제14조a 제1항에서도 유사한 조항을 마련하고 있다.

위와 같은 입법과는 대비적으로 독일의 연방대법원은 특허권침해의 경우에 있어서 일실이익 배상액의 결정에 대하여 피해자의 선택에 따라 다음의 3가지 산정방법을 인정하고 있다. 즉 (i)일실이익을 포함한 구체적인 손해의 배상, (ii)적정한 실시료의 지불 및 (iii)특허침해로 침해자가 받은 이익의 양도이다. 이들 중 실무에서 압도적으로 우세한 것이 두 번째의 방법인데, 적정한 실시료에 의한 산정방법의 경우에 있어서는 “침해자는 원칙적으로 계약에 의한 실시권자 보다 불리하지도 유리하지도 아

니한 지위에 있다”라는 제국법원의 판례에 기초를 둔 원칙이다.<sup>72)</sup> 이 원칙은 그 이후 비판의 대상이 되었고, 1972년 3월 10일의 소위 ‘2배요금 사건’에 대한 연방대법원 판결에서 재검토되었다. 이 판결에서는 감리에 관련하여 음악이 무단으로 연주된 것으로 서독의 음악저작권감리단체인 GEMA가 이것에 대하여 보상 및 손해배상을 청구한 사건이고, 다음과 같은 관점에서 포괄적으로 소정의 보상료율의 2배를 인정하였다. “만약 권리침해시에 요율의 할증을 인정하지 아니한다면 막대한 감시비용은 모두 제작자가 부담하여야 하고, 그렇지 않다면 통상요율이 높아져야 한다. 이 때문에 법규에 충실한 이용권자는 만약 다른 이용자의 위법행위가 없었더라면 발생하지 않았을 비용을 부담해야 한다. 당연히 이것은 공정한 것이 아니다. 따라서 판례에 의하여 발전된 적정한 실시료에 의한 손해액의 산정에서 결정적으로 고려되는 것은 공정성의 배려이다”고 판시했다.<sup>73)</sup> 이 입장은 Tolbutamid사건의 판결에서 다시 확인되었다.<sup>74)</sup>

### 3. 일 본

#### (1) 특허, 실용신안 및 의장의 침해

일본은 특허, 실용신안 및 의장에 대하여 각각 특허법, 실용신안법 및 의장법에서 보호하고 있다. 먼저, 특허법은 제103조에서 『타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다』고 하고, 제104조에서 『물을 생산하는 방법의 발명에 대하여 특허가 된 경우에 있어서 그 물이 특허출원전에 일본국내에 있어서 공연공지된 물이 아닌 때에는 그 물과 동일한 물은 그 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다』고 규정하고 있다. 또한 특허법은 제101조에서 (i)특허가 물의 발명에 대한 것인 경우에 있어서 업으로 그 물의 생산에만 사용하는 물을 생산하거나, 양도하거나, 대여하거나, 수입하거나 또

72) GRUR, 1962, 509, 513.

73) GRUR, 1973, 381.

74) 이 사건에 대하여는 桑田三郎, 特許侵害事件における損害賠償額の算定に関する西ドイツ聯邦裁判決(研究者の發明保護の諸問題(日本工業所有權學會), 有斐閣, 1981. 211頁 이하 참조.

는 그 양도나 대여의 신청을 하는 행위 (ii)특허가 방법의 발명에 대한 것인 경우에 있어서 업으로 그 발명의 실시에만 사용하는 물을 생산하거나, 양도하거나, 대여하거나, 수입하거나 또는 그 양도나 대여의 신청을 하는 행위를 특허권의 침해로 본다. 이와 같은 특허법의 조항과 마찬가지로 실용신안법도 제27조(금지청구 등)와 제28조(침해로 보는 행위)를 두고 있고, 의장법도 제37조(금지청구)과 제38조(침해로 보는 행위)에서 유사한 내용을 규정하고 있다.

## (2) 특허, 실용신안 및 의장의 일실이익에 대한 손해배상

일본의 특허법은 제102조제1항에서 『특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행위를 구성한 물을 양도하는 때에는 그 양도한 물의 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 아니면 판매한 것이 가능한 물의 단위수량에 상당하는 이익액을 넘는 액을 특허권자 또는 전용실시권자의 실시능력에 응한 액을 초과하지 아니하는 한도에서 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 할 수 있다. 다만, 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 특허권자 또는 전용실시권자가 판매할 수 없는 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당한 수량에 응한 액을 공제할 수 있다』고 하고, 제102조제2항에서 『특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해의 행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 추정한다』고 규정하고 있다. 또한 제102조제3항에서는 『특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 특허발명의 실시에 대하여 받을 수 있는 금전액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해의 액으로 그 배상을 청구할 수 있다』라고 하고, 이 경우 제102조제4항에서 『전항의 규정에서 정한 금전을 넘는 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 특허권 또는 전용실

시권을 침해한 자에 고의 또는 중과실이 없는 때에 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다』고 규정하고 있다. 더 나아가서 특허법은 제105조3에서 『특허권 또는 전용실시권의 침해에 관련된 소송에서 손해가 발생한 것이 인정되는 경우에 있어서 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 당해 사실의 성질상 극히 곤란한 때에 법원은 구두변론의 전취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다』고 규정하고 있다. 이와 같은 특허법의 일실이익에 대한 배상과 거의 동일한 내용이 일본의 실용신안법 제29조(손해액의 추정 등)와 제30조(상당한 손해액의 인정 등)에서, 그리고 의장법 제39조(손해액의 추정 등)와 제41조(상당한 손해액의 인정 등)에서 규정되어 있다.

## II. 특허, 실용신안, 의장의 보호범위와 침해행위

### 1. 특허

#### (1) 보호범위

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(특허법 제1조)<sup>75)</sup>. 특허법은 산업상 기술이 특허로 보호받기 위해서 제29조제1항의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라는 문구와 제29조제2항에 기초하여 신규성

---

75) 특허권을 인정하는 이유에 대하여 인센티브이론(incentive or reward theory)과 기대이론(prospect theory)이 주장되고 있다. 인센티브이론은 특허제도가 없는 경우 사회는 발명가가 혁신에 대한 투자(발명자의 투자로 인한 경쟁이익에 대하여 경쟁자의 무임편승)와 혁신의 공개(발명자의 발명에 대한 모방)할 인센티브가 없기 때문에 최적의 상태를 달성할 수 없다는 것이다. 따라서 발명자의 발명에 대한 사회적 가치에 대한 일정한 몫을 발명자에게 귀속시키는 동시에 그 혁신에 관련된 중요정보를 공개할 유인을 형성시켜서 잠재적 시장실패를 극복하자는 이론이다. 기대이론은 발명자가 그의 발명을 공개할 수 있도록 상업적으로 충분한 기간 경제적 효율성을 증진시킬 수 있게 넓은 소유권을 부여하고, 이를 통하여 최초발명을 넘어선 제3자의 제2차적 발명에 대한 투자를 이끌어낸다는 주장이다. 이 견해에 의하면 특허는 기존의 기술을 이용하는데 불필요한 중복투자를 방지하여 사회전체의 기회를 증대하는 것에 기여한다는 것이다.

(novelty), 유용성(utility) 및 비자명성(nonobviousness)이라는 3개의 법령상 기준을 충족할 것을 요구하고 있다. 신규성의 요건은 통상 특허청구가 최초의 것인 한 충족되지만, 유용성의 조건은 적어도 인류의 필요성에 기여할 수 있는 발명이라는 것을 요건으로 한다. 비자명성의 요건은 앞 2개의 요건과 달리 선행기술이라는 보다 앞선 발명이 있다면 특허성을 부정하는 요건으로 역할을 한다. 여기서 비자명성은 발명시에 그 분야에 통상적인 기술을 가진 자가 만들어 사용하는 것에 해당하는 것이 아닌 경우이다. 이 요건은 특정하기가 용이하지 아니하지만, 현재의 기술을 통하여 비실체적인 개선에 대하여 특허성을 부정하는 것이다. 또한 특허법은 이상의 요건 외에 제87조제1항에서 「특허권은 설정등록에 의하여 발생한다」라고 하여 설정등록을 성립요건으로 하고 있다.

특허법은 위에서 살펴본 신규성, 유용성 및 비자명성이라는 3개의 요건을 부과함과 동시에 특허신청자에게 특허등록신청서의 내용에 3개의 상이한 정보공개의무를 지우고 있다. 첫째, 등록신청서에는 그 기술에서 기술자가 발명을 용이하게 실시나 이용할 수 있을 정도로 발명을 서면으로 기술해야 한다. 둘째, 특허청구서에 발명자가 발명의 최적의 모형이나 실시물을 공개해야만 한다. 셋째, 특허청구서는 발명에 관련 응용되는 대상을 특별히 표시하여 하나 또는 그 이상의 청구에 도달해야만 한다. 특허가 허여되면 특허권자는 특허청구서부터 20년간 한국내에서 발명의 제작, 이용 또는 판매 등에서 배타적 권리를 가지는데, 특허법은 제94조 전단에서 「특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다」라고 하여 특허권을 독점권으로 규정하고 있다. 특허법 제94조의 독점력은 특허물품의 생산·판매에 있어서 경제적인 특권의 형태로 구현되고, 이 독점적 지위는 특허권의 효력이 미치는 특허물품의 시장에서 경제적 수익확보와 특허침해시 손해배상의 형태로 구체화된다. 대부분의 사유재산에 대한 소유권이 적극적 권리인데 반하여, 특허권은 특허된 발명의 제작, 이용 또는 판매로부터 타인을 배제하는 소극적 권리이다.<sup>76)</sup> 특허의 보호범위는 특허법 제97조에서 「특허발명의 보호범위는 특허청구범위

76) David A. Burge. op. cit., p.27

에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다』라고 하여 특허청구범위를 정하고 있다.

## (2) 침해행위

### 1) 침해행위의 간주

특허법은 제97조에서 『특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다』라고 하여 특허청구범위에 한하여 보호하고 있고, 또한 제94조 전단에서 『특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다』라고 하여 특허권의 절대성을 선언하고 있다. 이를 위반하는 행위는 특허권의 침해에 해당된다. 이와 같이 특허청구범위에 해당하는 특허발명을 실시하는 경우처럼 직접적인 침해에 해당하는 때에는 용이하게 그 침해를 인정할 수 있지만, 간접적인 침해의 경우 침해의 여부가 명확하지 않다. 따라서 특허법은 제127조에서 다음의 행위를 업으로서 하는 경우 특허권을 침해한 것으로 본다. 즉

- (i) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
- (ii) 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

### 2) 과실의 추정

특허권의 침해시에 침해행위로 인한 손해배상을 청구하기 위해서는 침해자의 고의 또는 과실이 있어야 하고, 이에 대한 입증책임은 특허권자가 부담한다. 따라서 이를 완화하기 위하여 특허법은 제130조에서 『타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다』라고 하여 특허권 침해행위의 경우 침해자의 유책사유가 있는 것으로 추정한다. 이 조항은 실무상으로 중요한 역할을 할 수 없는 것으로 사료된다. 왜냐하면 특허권은 배타적 권리이고 동시에 등록이라는 공시제도를 통하여 제3자에게 그 권리의 존재와 내용이 공시되

어 특허권의 침해와 동시에 과실이 있는 것으로 추정되기 때문이다.

### 3) 생산방법의 추정

특허권자는 특허권 침해로 인한 손해배상을 청구하기 위해서 침해행위에 해당됨을 입증해야 한다. 즉 특허의 침해행위가 특허된 방법을 이용하여 침해품을 생산했음을 증명해야 한다. 이에 대한 입증은 용이한 일이 아니어서 특허법은 이를 완화하기 위해서 제129조에서 다음에 해당하는 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 즉

- (i) 특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건
- (ii) 특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 물건을 제외하고 그 물건과 동일한 물건

## 2. 실용신안

### (1) 보호범위

실용신안법은 실용적인 고안을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(실용신안법 제1조). 실용신안제도는 인간생활에 유용한 새로운 물품을 창작하였지만 특허부여에 필요한 기술적 진보 또는 발명의 고도성의 기준에 달하지 못한 소발명을 단기간 동안 간이하고 신속하게 보호하기 위하여 입법화 된 것으로 특허, 의장 및 상표제도와 함께 산업재산권제도의 하나에 속한다. 특허제도를 운영함에 있어 특허수준에 이르지 못하여 특허보호를 받을 수 없는 발명을 그대로 방치하지 아니하고 인간생활에 실용성 있는 소발명에 대한 간이한 보호를 강구함으로써 특허제도를 보완하려는 취지에서 만들어진 제도로서 특허법과 밀접한 관계를 가지고 있다.<sup>77)</sup>

실용신안권은 실용신안법 제5조제1항에서 ‘산업상 이용할 수 있는 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안으로서’ 라는 문구에 의하여 ‘산업상 이용가능성’과 ‘물품의 고안성’이라는 요건을 갖추어야 하고, 동법

77) 송영식·이상정·황중환, 지적소유권(상), 육법사, 1998. 659-660면.

제35조제1항에서 「실용신안권은 설정등록에 의하여 발생한다」라고 하여 설정등록을 하여야 실용신안권으로 보호받을 수 있다. 이들 요건을 갖춘 경우 실용신안권은 실용신안법 제37조 전단에서 「실용신안권자는 업으로서 그 등록실용신안을 실시할 권리를 독점한다」라고 하여 독점권으로 실용신안등록출원일 후 10년 동안 배타적 보호를 받는다(동법 제36조제1항).

## (2) 침해행위

### 1) 침해행위의 간주

실용신안권은 설정등록으로 그 등록의 범위내에서 보호한다. 따라서 그 등록의 범위 내에서 허락받지 아니하고 이용하는 행위는 직접적인 침해행위에 해당된다. 이외에도 등록실용신안에 관한 물품의 생산에만 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 업으로서 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 실용신안권에 대한 침해가 된다(실용신안법 제43조).

### 2) 과실의 추정

실용신안권자는 실용신안권의 침해시에 침해자의 고의 또는 과실을 입증하여야 손해배상을 청구할 수 있는데, 이를 완화하기 위하여 실용신안법은 타인의 실용신안권을 침해한 자의 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다(실용신안법 제46조). 그렇지만 실무상 등록된 실용신안권의 침해는 곧바로 과실이 있는 것으로 추정되기 때문에 실질적인 의미는 낮다.

## 3. 의 장

### (1) 보호범위

의장법은 의장의 보호 및 이용을 도모함으로써 의장의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다(의장법 제1조). 의장은 상품의 장식적, 미적 효과를 보호하기 위한 것으로 거래의 대상이 되는 상품의 외관과 그 심미적, 전체적 효과를 의미한다. 상품의 외관, 즉 신규의 공

간형태를 보호한다는 점에서 실용신안과 공통되지만 의장은 상품의 외관에 구현된 심미적, 전체적 효과의 보호를 목적으로 하는 점에서 상품의 실용적, 기술적 효과를 보호하려는 실용신안과 구별된다. 양자는 모두 본질적으로 산업상 재산권으로 영업경쟁의 무기로 창안되고 고객획득경쟁에 있어서 중요한 가치를 가지는 점에서 공통된다. 한편 의장에 있어서의 미적 효과는 상품에 대한 판매촉진 효과를 가져올 정도의 대중성, 취미성, 기호성, 시장성, 경쟁성을 가지는 정도로 충분하고 고도의 개성적 독창성과 예술성, 이른바 예술적 조형의 고도성을 요하지 아니하는 점에서 미술저작물과 구별된다. 다만, 그 경계가 명확하지 않다. 의장권은 산업재산권의 영역에 속하며 본질적으로 산업정책적, 경쟁적이지만 미술저작물은 본질적으로 문화적, 인격적, 비경쟁적 성질의 권리인 점에서 구별된다.<sup>78)</sup>

의장권은 의장법 제5조제1항의 ‘공업상 이용할 수 있는 의장으로서’라는 문구에 의하여 ‘공업상 이용가능성’ 외에 ‘신규성’ 및 ‘창작성’이라는 요건을 갖추어야 하고, 의장법은 제39조제1항에서 「의장권은 설정등록에 의하여 발생한다」라고 하여 설정등록을 의장권의 성립요건으로 규정하고 있다. 이러한 요건을 갖추어서 성립된 의장권은 의장법 제41조 전단에서 「의장권자는 업으로서 등록의장 또는 이와 유사한 의장을 실시할 권리를 독점한다」라고 하여 독점권으로 정하고 있고, 그 보호범위는 의장법 제43조에서 「등록의장의 보호범위는 의장등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부된 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 의장의 발명에 표현된 의장에 의하여 정하여 진다」라고 하여 설정등록범위에서 보호하고 있다. 그리고 의장법의 보호기간은 의장법 제40조제1항에서 「의장권의 존속기간은 의장권의 설정등록이 있는 날부터 15년으로 한다」라고 규정하고 있다.

## (2) 침해행위

### 1) 침해행위의 간주

의장권도 설정등록으로 그 등록의 범위 내에서 보호된다. 따라서 그 등록의 범위 내에서 허락받지 아니하고 이용하는 행위는 직접적인 침해에 해당된다. 이외에도 의장법은 등록의장이나 이와 유사한 의장에 관한

78) 송영식·이상정·황중환, 상계서, 683면 참조.

물품의 생산에만 사용하는 물품을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 업으로서 그 물품의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위는 당해 의장권을 침해한 것으로 본다(의장법 제63조).

## 2) 과실의 추정

의장권자는 손해배상을 청구함에 있어서 의장권이 침해자의 고의 또는 과실에 의하여 침해된 것을 입증해야 한다. 의장법은 이를 완화하기 위하여 타인의 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다(의장법은 제65조제1항 전단). 이 조항은 특허법과 실용신안법과 마찬가지로 실무적인 차원에서 보면 커다란 의미는 없다.

## 제 2 절 특허권의 침해에 대한 일실희익의 손해배상

### I. 손해산정의 특성

#### 1. 일실손해의 유형

특허권의 침해로 인한 일실희익을 산정함에 있어서 시장에서 차지하는 독점적 특성과 특허권이 가지는 특성 때문에 다른 지적재산권의 침해로 발생하는 일실희익의 손해와 구별되는 일실희익의 손해가 발견된다. 즉 특허권의 침해로 인한 손해는 다른 지적재산권(실용신안권은 제외함)과 달리 부수상품의 판매상실, 가격침식으로 인한 일실희익의 손해 및 가속화된 시장진입<sup>79)</sup>에 의해서도 발생한다는 것이다.<sup>80)</sup>

79) 이 손해에 대한 자세한 것은 裴大憲, 前掲書, 171-179面 참조.

80) 특허침해로 인한 일실희익의 손해배상청구 소송에서 주로 문제되는 것은 (i) 판매수량의 감소에 의하여 상실한 얻을 수 있었던 이익 (ii) 제품가격의 인하에 의하여 상실한 얻을 수 있었던 이익 (iii) 실시료 수입의 감소(권리자가 제3자에게 실시허락을 하고 있는 경우) 등 3가지 유형의 피해로 나타난다고 보는 견해도 있다(高城 春實, “特許·實用新案損害訴訟における損害賠償の算定(1)”, 發明86卷 1號(1989), 45頁; 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 弘文堂 平成5年, 271頁). 이 견해에 따르면, 특허권자가 타인에게 특허의 실시를 허락하여 제조, 판매수량과 액에 따라 실시료를 정하고 있는 경우 침해행위에 의하여 피허락자의 매상이 감소하면 특허권자에게는 실시료

(1) 판매이익의 상실로 인한 손해

특허권은 시장에서 독점적 지위를 차지하고 있고, 그 침해시에 일실이익은 다른 지적재산권과 마찬가지로 침해상품이 없었더라면 판매할 수 있었던 특허권자의 상품을 그 손해의 기준으로 한다. 따라서 특허권 침해로 통상적으로 발생하는 손해는 바로 특허권자의 판매수량의 감소에 해당하는 판매이익이다. 자세한 것은 아래 손해산정의 방법이나 기준에서 살펴본다.

(2) 가격침식으로 인한 손해

특허권 침해로 인한 손해는 침해품이 없었더라면 판매할 수 있었던 특허권자의 상품에 대한 판매단위당 일실이익의 형태로 손해가 발생한다. 이외에도 특허된 상품의 판매단위당 낮은 가격으로 선택적 구매를 고객에게 제공하기 때문에 침해자의 의한 경쟁이 야기되므로 특허권자가 가격인상을 할 수 없었다거나 또는 낮은 가격으로 판매할 수밖에 없었다라는 형태의 손해가 발생할 수 있다. 이를 가격침식(price erosion)이라고 한다. 미국의 판례는 일찍부터 가격침식으로 인한 일실이익의 손해배상을 허용하였는데, 문제는 그 상실이익을 어떻게 적절히 증명하느냐에 집중되어 왔다.<sup>81)</sup>

1) 손해의 의의

침해자의 침해품과 경쟁하기 위하여 특허권자가 어쩔 수 없이 자기제품의 가격을 내린다면, 침해품이 출하된 결과 특허실시품의 가격파괴

---

의 감소라고 하는 손해가 생긴다. 이는 현실적으로 특허권자에게 생긴 손해를 의미하므로 특허법 제128조제2항의 특허발명의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당한 액과는 성질이 다르다. 이 경우 주장입증의 대상은 (i)침해행위와 실시권자의 매상감소사이의 인과관계 (ii)그 매상감소분 만큼의 일실실시료가 된다. 구체적으로는 침해품 판매수량 × 실시권자의 판매가격 × 약정실시료율의 산식에 의하여 손해액을 산정할 수 있다. 특허권자가 피침해특허에 관하여 전용실시권을 일정금액으로 정하여 설정한 경우에는 특허권침해로 매상이 감소하더라도 특허권자에게는 실시료수입의 감소가 없으므로 손해배상청구를 할 수 없다.

81) 가격침식에 의한 일실이익의 손해배상은 裵大憲, 前掲書, 176面 참조.

가 생긴 경우, 또는 침해품이 판매되지 않았다면 당연히 인상하였을 특허제품의 가격을 인상하지 못한 경우 특허권자에게 제품의 판매수량 감소와는 다른 형태의 손해가 생긴다고 할 수 있다. 이 경우 권리자는 보다 높은 가격으로 자기의 제품을 판매하였더라면 얻을 수 있었을 이익을 잃은 것이기에 그 이익의 상실분을 손해로 파악할 수 있다.

## 2) 인과관계의 입증

가격침식으로 인한 손해가 인정되려면 침해행위와 특허제품의 가격인하 사이에 인과관계가 존재하여야 한다. 우선, 가격인하가 특허제품에 대한 수요의 일반적 저하나 침해품이외의 경합품과의 경쟁 기타 침해행위 이외의 원인에 의하여 생긴 것이 아니라 바로 침해행위로 인한 것임을 입증할 필요가 있다. 침해행위와 기타 요인이 복합하여 가격인하가 생긴 경우 그 중 어느 정도가 침해행위에 기인한 것인지를 특정할 필요가 있고, 그것이 불가능하다면 손해액의 확정은 불능이 된다. 다음으로, 가격과 판매수량과의 사이에 가격이 높으면 높을수록 판매수량이 감소된다고 하는 것과 관련하여 문제되는데, 종전가격을 유지했을 경우에도 가격인하 후에 판매된 것과 같은 수량이 판매되었을 것이라는 점이 증명되지 않으면 인하된 가격에 실제 판매수량을 곱한 금액 전부를 손해액으로 인정하기는 어렵다. 일부 손해액만을 인정하려면 종전가격을 유지했을 경우의 판매수량을 합리적으로 확정해야 한다. 일본의 판결례 중에는 원고 제품의 통상 판매가격과 법원이 인정한 합리적인 인하판매가격과의 차액을 침해행위와 인과관계 있는 손해액으로 하고, 여기에 원고가 판매한 제품의 실수량을 곱하는 방법에 의해 손해액을 산정하고 있어 주목된다.

## 3) 특별한 사정의 입증

특허권 침해로 인하여 통상 입을 수 있는 손해는 매상감소로 인한 일실이익이다. 따라서 가격인하에 따른 손해는 특별한 사정으로 인한 손해라고 할 것이므로 침해자가 이를 알았거나 알 수 있었을 경우에 한하여 청구할 수 있다고 보는 견해가 있는데, 이는 잘못된 것으로 판단된다. 왜냐하면 이 견해의 특별손해에 대한 법리는 계약에만 한정되는 것이고 가

격침식으로 인한 손해는 합리적 인과관계(또는 상당한 인과관계)와 합리적 확실성에 기초한 경우에만 배상을 받을 수 있다.

### (3) 부수적 상품의 판매상실로 인한 손해

특허권 침해로 인한 손해는 침해된 특허권과 관계없는 부수적인 상품의 판매로 인하여 발생할 수 있다. 즉 상실이익은 부수적인 상품의 판매상실로도 발생할 수 있는데, 특허권자는 침해가 없었다면 침해자가 판매할 수 있으므로 부가적 판매로 얻을 수 있었던 이익에 대한 권한이 있다. 즉 특허권자는 모든 합리적인 이윤가능성에서 침해자가 만들어 판매한 것을 특허권자가 합리적 가능성으로 부과된 판매로부터 손실이 산정되고 이에 책임이 있다.<sup>82)</sup> 이와 같이 특허권의 침해품과 함께 판매되는 부수적 상품에 대한 판매를 “편승판매(convoyed sales)”라고 한다. 편승상품은 특허된 상품과 함께 매매되고, 특허보유자가 편승상품의 매매에 관한 상실이익의 형태로 손해배상을 청구하기 위해서는 “없었다라면” 조건에 부합해야 한다. 특허보유자는 침해가 없었다라면 특허보유자가 편승상품을 판매할 수 있었고, 비용은 삭감한 후 상실이익을 계산할 수 있었던 것을 증명해야만 한다.

## 2. 일실손해에 대한 산정의 특성

특허권이 상품에서 일부에만 미치는 경우에도 상품전체의 가치, 즉 시장전체가치(entire market value)가 기준이 된다. 즉 특허권의 침해로 인한 일실이익의 회복은 침해자에 의한 침해행위가 존재하지 아니하였다면 특허권자가 침해자의 판매한 만큼을 자기가 판매한 것에 의하여 얻은 이익을 손해로 청구할 수 있지만, 판매된 제품에 대하여 특허발명의 특징이 접하는 부분이 일부분에 지나지 아니한 경우 제품전체에 대하여 일실이익을 산출하는 것이 가능한가라는 문제가 있다. 환언하면 특허 실시품에 수반하여 판매된 부품 등의 비특허실시품에 대하여도 일실이익의 산출 근거에 포함하는 것이 가능한가라는 문제가 있다. 상실이익의

82) Livesay Window Co. v. Livesay Industries, Inc., 251F.2d 469, 471-72, 116 USPQ 167, 168-70(5th Cir. 1958)

산정은 특허와 관련이 없는 단위당의 요소에 대하여도 특허보유자의 침해가 없었더라면 단위당의 판매로부터 얻을 수 있었던 특허보유자의 이익에 기초하고 있으므로 특허권자는 특허된 특징이외의 것을 포함하여 상품의 판매로 상실한 이익을 복구할 수 있다. 예컨대, 특허보유자가 오직 하나의 특허된 요소만이 있는 손해배상의 산정을 예상할 수 있다. 이 경우 상실이익은 시장전체가치에 의하여 채택된 전체 단위당의 판매가격으로 산정된다. 즉 시장전체가치원칙은 심지어 오직 하나만이 특허의 특징을 가지고 있다고 하여도 몇몇의 특징을 담고있는 장치의 전체가치에 기초하여 손해의 배상을 받을 수 있다<sup>83)</sup> 이 경우 미연방항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)의 판례에 따르면 비특허실시부품을 손해산정의 기초에 포함하는 것이 가능한가 그렇지 아니한가는 특허권자가 통상 특허실시품의 판매와 함께 비특허실시품이 판매될 것을 예상할 수 있는가 없는가라는 판단에 있다는 것이다. 즉 침해자의 침해행위가 없었다면 특허권자는 비특허실시부품을 판매하였을 것이라는 합리적인 개연성이 필요하다. 미연방항소법원대법정(en banc)판결에서도 침해사건의 특허실시품이 아닌 원고특허권자의 제품에 대하여서도 예견가능성이 있다면 일실이익의 산정 대상이 된다고 보았다.

## II. 손해산정의 방법

### 1. Panduit사건의 기준

특허권 침해의 경우 다른 지적재산권(실용신안권은 제외함)과 달리 일실손해의 산정에 있어서 특별한 기준이 적용된다. 즉 미국의 판례는 Panduit v. Stahlin Bros. fiber Works, Inc., 사건<sup>84)</sup>에서 공식화된 Panduit기준을 개발하였고, 이후 다수의 사례에서 채택하였다. 이 사건에서 특허권자는 열거된 4개의 요건을 입증하는 것에 의하여 침해자의 판매수량에 기초한 일실이익을 손해로 청구할 수 있다고 보았다. 이

83) *Lessona Corp. v. United States* 599 F.2d 958, 974, 202 USPQ 414, 439(Ct. C. 1981)

84) *Panduit v. Stahlin Bros. fiber Works, Inc.*, 6th. Cir. 1978.

사건에서 제시한 기준은 민법 제750조의 불법행위 성립요건 중에서 인과관계를 인정하는 구체적인 기준을 제시한 것에 해당된다. 이 사건의 사실관계와 판결요지를 살펴보면, 다음과 같다.

[사실관계]

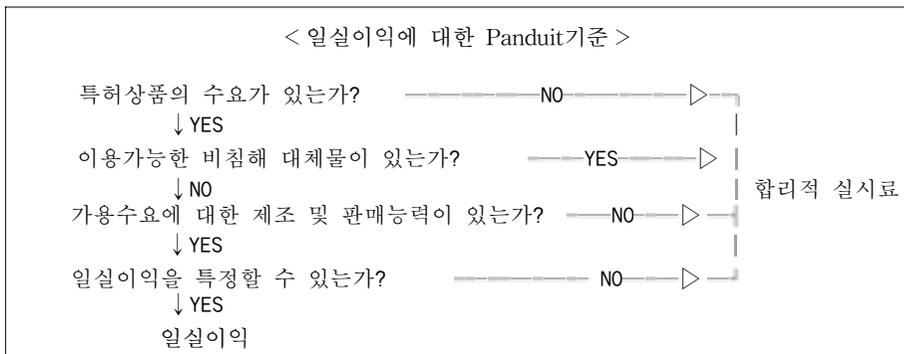
Panduit Co.사는 General Electronic으로부터 전기통제시스템 배선관의 덮개에 관한 특허권을 양수하여 특허물품을 생산, 판매하던 중에 특허권을 양수하기 이전부터 특허권을 침해하여 Lok-Solt와 Web-Slot 이름의 배선관 덮개를 생산·판매함으로써 이익을 얻고 있던 Stahlin Bros. fiber Works, Inc.사에 대하여 특허권침해의 확인을 법원에 청구하였다. 피고는 위의 침해품에 대하여 약 30%의 가격인하를 단행하여 원고와 가격경쟁을 주도하였다. 1심 법원은 원고의 청구를 인용하였다. 원고는 1962.3.6부터 1970.8.7까지 특허권침해로 인한 일실이익에 대한 손해액 \$ 808,003 또는 매출액의 35%에 해당하는 \$ 625,940 외에 추가 가격인하에 대한 \$ 4,069,000의 손해배상액을 청구하였다. 법원은 법원주사가 산정한 총매출액의 21.2%의 실시료에 기초한 손해배상액 \$ 44,709.60를 확정하였다. 그러나 원고는 이에 불복, 항소하였다. 항소이유로는 침해자의 침해행위가 없었더라면 배상액산정은 특허권자가 얼마나 수익을 얻을 것인가를 정하는 것이라고 주장하면서 1심 법원이 원고의 일실이익 또는 35%의 실시료상당액을 배척하였을 뿐만 아니라 피고의 가격인하에 대한 일실이익도 인용하지 않은 점에 잘못이 있다고 항소이유를 붙였다. 이에 항소법원은 실시료상당액을 제외한 그 밖의 청구에 대해서 1심 판결을 인용하였고, 일실이익의 배상여부를 결정하기 위한 판단기준을 제시하였다.

[판결요지]

법원은 원고주장을 판단함에 있어서 첫째, 일실매출액에 대한 일실이익에 관하여 특허권자는 (i)특허물품에 대한 수요 (ii)수용성있는 비침해 대체물의 부재 (iii)수요에 부응할 특허권자의 생산능력 (iv)특허권자가 얻을 수 있었을 수익 총액이라는 네가지 사항을 입증해야 한다고 밝

했다. 또한 법원은 (i), (iii)에 관하여는 더 이상 논의하지 않고, (ii)에 있어서 법원주사의 판단에 잘못이 있었을지라도 (iv)에 관하여 원고의 입증이 이루어지지 않았기 때문에 일실희익에 대한 배상을 인정할 수 없다고 판시하였다. 둘째, 가격인하에 따른 손해의 주장에 대하여 항소법원은 원고의 가격인하로 인한 손해는 인하된 가격에서 인하 전보다 많은 양을 판매하여 얻은 이익으로 보상되므로 문제되지 않는다고 판시하였다. 셋째, 실시료상당액은 특허권침해로 인한 일실희익의 손해배상에 대한 법적 의제방법으로 실시허락자와 실시권자에 의하여 가상적 교섭을 통하여 이루어진 결과를 말한다. 실시료율을 정함에 있어서 일차적으로 양당사자가 합의할 내용을 근거로 판단하고 그 밖에 여러 가지 요소를 가지고 판단한다. 이때 Georgia-Pacific사건 판결에서 제시된 여러 사항은 이에 적절하게 사용될 수 있다. 결국 Panduit사건의 항소법원은 수용성있는 비침해 대체물의 존재여부, 실시계약에 관한 원고의 회사방침, 사업의 장래성 및 침해목적물의 시장가치를 재검토하여야 하므로 이에 대하여는 원심을 파기·환송한다고 판시하였다.<sup>85)</sup> 그렇지만 연방항소법원의 판례는 Panduit기준이 일실희익을 입증하는 산정기준으로 유일한 것이 아니더라도 보았다.<sup>86)</sup> Panduit기준은 시장에서 2명의 공급자가 존재하는 경우에 배상범위를 정하는 것으로 3명 이상의 공급자가 존

85) 이 판례에서 나타난 일실희익에 대한 Panduit기준을 간략히 도식화하면, 다음과 같다.



86) Bio-Rad Laboratories, Inc. v. Nicolet Instrument Corp., 222USPQ654 (Fed. Cir. 1984)

재하는 시장에서는 Panduit기준에 의한 배상액의 산정은 타당하지 않다. 즉 미국판례에서 특허침해로 인한 일실이익의 산정에 기본적인 원리로 삼고 있는 Panduit기준은 특허실시권의 배타적 효력과 시장에서의 독점적 지위를 반영하여 마련한 것이다.

(1) 특허제품에 대한 수요

Panduit기준의 첫 번째 요건은 시장에 특허제품에 대한 수요가 존재할 것이 요구된다. 통상은 침해행위가 있는 기간 중 특허권자의 제품과 함께 침해자의 제품도 판매하는 것이기에 수요의 존재는 문제되지 아니한다. 문제가 되는 것은 수요자가 특허제품의 특징과는 별개의 이유로 피고제품을 특별히 선호하거나 또는 수요가 피고에 의하여 형성된 것이라는 등을 주장하는 경우이다. 예컨대, Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.,사건에서 즉석카메라에 대한 수요는 코닥사가 자신의 개척이나 판매노력에 의하여 확대된 것이라는 주장이 있었는데, 법원(제1심)은 코닥의 명성이나 판매노력에 의하여 즉석카메라 시장이 확대된 것이라는 주장에 대한 입증을 성공하지 못했다고 판단했다.<sup>87)</sup>

(2) 비침해대체품이 존재하지 않을 것

Panduit기준의 두 번째 요건은 시장에서 특허실시품이 아닌 비침해대체품이 존재하지 아니할 것을 요구한다. 왜냐하면 비침해대체품이 존재하는 경우 침해자의 제품이 시장에 없었다면, 그 만큼을 특허권자의 제품이 판매되었을 것이라는 가정이 성립하지 아니하기 때문이다. 문제는 특허실시품에 대체되는 대체품인가 아닌가의 판단이다. 비침해상품은 특허발명의 특징을 완전히 가지는 것이 아니기에 대체품에 해당하기 위해서는 특허발명의 특징을 모두 가지는 것은 필요하지 아니하지만, 시장의 실정에 따라 수요자가 특허실시품에 대체되는 비침해품을 구입하는 정도로 특허실시품과 마찬가지로의 주요한 특징을 가지지 않으면 안 된다. 예컨대, Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.,사건에서는 즉석

87) Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 16USPQ 2d 1481, 1506(I. Mass. 1991).

카메라의 특허에 대하여 통상의 카메라는 대체품에 해당하지 아니하는 것으로 판단했다.<sup>88)</sup>

### (3) 특허권자의 공급능력

Panduit기준은 특허권자가 시장의 수요에 따른 공급능력을 가지고 있다는 것을 요구하고 있다. 특허권자는 침해자의 침해행위시에 침해자가 판매한 제품의 수량을 제조 판매할 능력을 현실적으로 가지고 있다는 것이 필요하지 아니하지만, 적어도 그 정도의 수요에 대한 잠재적 능력을 가지고 있어야 한다.

### (4) 일실회의액

대부분의 경우 침해행위에 의하여 특허권자의 판매량이 감소한 것에 의하여 일실회의액이 손해라는 주장을 할 수 있고 침해자의 시장참여에 의하여 특허권자가 커버할 여지가 있는 것에 의하여 일실회의액이 인정된다. 인과관계의 입증에 관하여 특허권자에 요구되는 것은 침해행위가 없었다면 특허권자가 일실회의액을 얻었을 것이라는 합리적 개연성(reasonable probability)이다.<sup>89)</sup> 특허권자의 입증책임은 절대적인 증명이 요구되는 것은 아니고 역측을 할 수 없는 정보로 충분하다. 즉 미연방항소법원의 판례에 의하면 “손해액의 계산에 관한 어떠한 의문도 침해자의 불이익으로 해결되는 것은 아니다. 특허권자는 침해품의 판매가 이익의 멸실을

---

88) Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co.,사건에서 Polaroid사는 특허발명인 즉석 카메라와 동 카메라용 필름에 대한 Kodak의 침해에 대하여 가격침식을 근거로 일실회의액의 손해배상을 청구하였다. 법원은 Kodak 카메라 외에 제3의 비침해 대체물을 인정할 수 있으므로 일실회의액에 대한 손해배상을 인용하지 않았다. 법원은 판단 근거로서 Polaroid 즉석 카메라가 35mm 필름을 사용하는 일반 카메라보다 높은 가격으로 판매되었기 때문에 가격면에서 일반 카메라를 Polaroid 카메라의 대체물로 볼 수 있기 때문이라고 이유를 밝혔다. 즉 법원은 Panduit기준에 따른 원·피고 이외의 제3자의 기술적 비침해대체물이 시장에 없다고 하더라도 경제적 비침해의 대체물로서 35mm 필름을 사용하는 일반 카메라가 오래 전부터 시장에서 판매되었음을 감안할 때, 경제적 측면에서 일반 카메라를 Polaroid 카메라의 대체물로 볼 수 있다고 판단하였다. 원고가 이런 사정을 완전히 깨뜨릴 만한 내용을 입증하지 못하는 한 일실회의액의 손해배상액을 배상받지 못한다.

89) King Instrument Corp. v. Otari Corp., 226USPQ402(Fed. Cir. 1985)

발생하는 것에 대하여 합리적인 개연성이 있는 것만을 표시할 필요가 있다”고 판시하였다.<sup>90)</sup> 특히 시장에 상품을 공급하는 자가 특허권자와 침해자만이 있는 경우 침해자의 행위가 없었다면 특허권자는 침해자의 판매한 수량의 제품을 판매할 수 있다는 것과의 인과관계의 주장을 인정하기가 용이하다. 미연방항소법원의 판례에는 이러한 사안에 있어서 특허권자가 침해자의 시장참여전의 판매량의 매년 증가율에 비례하여 침해자의 시장참여후 판매량의 증가율이 침해화되는 것에 대하여 침해자가 시장 참여했다고 상정한 경우의 판매량을 참여전 판매량의 증가율로부터 빼는 것에 의한 방법으로 얻은 일실이익을 타당한 입증으로 인정한 경우도 있다.<sup>91)</sup>

일실이익을 손해로 청구하기 위해서는 특허권자는 인과관계에 대해서 증거에 기초하여 합리적 개연성을 증명해야 하지만, 일실이익의 액에 대해서 정확한 수치의 입증은 요구되지 아니하고 합리적인 계산(reasonable approximation)에 기초를 둔 수치의 입증이 필요하다. 연방항소법원의 판례<sup>92)</sup>에 의하면 침해자의 장부서류가 존재하지 아니하기 때문에 정확한 수치를 확정할 수 없는 경우 그 불이익은 침해자가 부담하고 일실이익액의 산출방법은 제1심 법원(소위 배심)의 재량에 맡겨있다고 보았다. 일실이익액은 침해행위가 인정되는 경우 특허권자가 판매하여 얻은 제품의 판매액으로부터 그 판매에 요구되는 비용을 뺀 액이다. 판매가격에 대하여는 침해자의 참여에 의해서 가격이 하락한 경우 침해자의 참여전 특허권자의 제품 판매가격이 적용된다. 또한 비용에 대하여는 고정비는 포함되지 아니하고, 특허권자의 판매량이 증가하는 것에 수반하여 증가된 변동비용(증가비용-incremental cost)만이 공제된다. 고정비용은 특허권자가 자신의 제품의 제조판매를 행하기 위하여 침해행위의 유무에 관련없는 필요적 경비이다.

90) Kaufman Co. V. Lantech, Inc., 17USPQ2d 1828(Fed. Cir. 1991)

91) Lam, Inc., V. Johns-Manville Corp., 219USPQ670(Fed. Cir. 1983)

92) id., 17 USPQ 2d 1828(Fed. Cir. 1991)

## 2. 손해산정의 방법

이상에서 살펴본 것처럼 특허권의 침해로 인하여 발생하는 일실희익의 손해는 다른 지적재산권과 차이가 있고 확일적으로 다른 지적재산권의 일실희익에 대한 개념정의와 동일시해서는 안 된다. 그렇다고 하여도 특허권의 일실희익에 대한 손해배상이 전혀 다른 것이거나 공통적으로 다루어서는 안 된다는 것은 아니다. 즉 특허권의 일실희익에 대한 손해배상의 산정방법도 원칙적으로 침해상품의 판매량을 그 기준으로 하는 방법이 중심이 되고, 일실희익의 손해에 대한 배상액의 산정에 있어서 독점적 지위에 의하여 침해상품의 판매량을 기준으로 하는 일실희익에 의한 손해의 산정방법이 가능하며, 복수의 침해자가 존재하는 경우 시장점유율에 의한 일실희익 손해배상의 산정방법을 고려할 수 있다.

### (1) 일실희익에 의한 방법

#### 1) 일실희익의 산정요건

일실희익은 침해자가 특허권자의 실시품과 같거나 유사한 침해품을 제조 판매함으로써 특허권자의 제품판매 수량이 감소된 결과 입게 된 손해를 의미한다. 이러한 청구가 성립하기 위하여는 먼저 특허권자 자신이 특허를 실시하고 있을 것이 전제된다. 그 다음으로 침해행위에 의하여 특허권자의 실시품의 판매수량이 감소하였다는 사실과 그 감소된 수량을 확인한 후 이를 기초로 하여 특허권자가 잃은 이익액을 계산하여 손해액을 산정한다. 계산방법은 다음과 같다.

- 매상감소액 × 원고의 이익률(감소한 판매수량 × 원고제품의 가격 × 원고의 이익률)
- 감소한 판매수량 × 원고제품의 1개당 이익액

#### 2) 감소한 판매수량

##### (가) 인과관계의 존재

침해행위에 의하여 특허권자의 특허실시품의 판매수량이 감소되었다고 하려면 침해품이 판매되지 않았더라면 그 대신 특허제품이 판매되었을

것이라는 인과관계가 존재해야 한다. 인과관계의 존재는 직접적으로 증명하기가 어렵고 대개는 여러 가지 간접사실의 증명에 의해 사실상 추정하는 방법에 의하는 것이 보통이다. 독일에서는 일실이익에 관한 증명감경 규정인 독일민법 제252조 후단이 특허권 침해사건에도 적용되는 결과 인과관계의 증명은 개연성만으로 족하다고 한다. 인과관계가 존재한다고 하려면 침해가 없었더라면 침해자의 제품 대신에 구매자가 권리자의 제품을 구입하였을 것이라는 명제가 인정되지 않으면 안 된다. 이는 권리자의 실시품과의 경합품이 시장에 전혀 없든가 유사한 제품이 존재해도 특허발명이 기술적·경제적으로 우수하다는 등으로 시장에서 다른 제품과 구별되고, 실질적으로 경합품이 존재하지 않는 상태에 있는 사실이 확인됨에 의하여 간접적으로 긍정된다. 일본의 실무에서도 특허권자와 침해자가 동일한 판매분야에서 경합하고 있는가의 여부에 의하여 인과관계의 존부를 판단한다. 판매분야의 동일여부는 제품의 종별, 판매지역, 대상으로 하는 고객층 등을 고려한다. 예컨대, 한쪽은 프로를 위한 고급품, 다른 쪽은 일반인을 위한 보급품인 경우에는 경합관계를 인정하기 어렵고, 원고는 특정지역에 한하여 실시품의 판매허락을 얻었고 침해품이 그 지역 외에서 판매되는 경우 영업상의 손해를 고려할 여지가 없다고 한다. 미국에서도 특허권자가 일실이익을 배상받기 위하여는 침해가 없었더라면 특허제품의 판매에 관하여 얻을 수 있었을 이익을 증명하지 않으면 안 된다. 인과관계의 증명은 절대적으로 정확한 것을 요구하는 것은 아니나 침해자의 판매가 없었더라면 특허권자가 그 판매를 행하였을 것이라고 하는 합리적인 개연성을 요구한다.

#### (나) 감소된 판매수량의 확정

특허권자와 침해자사이에 경합관계가 존재한다고 해도 침해품의 판매수량의 전부가 침해가 없었다면 바로 원고가 판매할 수 있었을 수량이라고 할 수는 없다. 동일한 특허실시품이라고 해도 실제로는 상품의 품질 등에 차이가 있고, 가격·선전광고·서비스·판매자의 영업노력·다른 경쟁품과의 관계 등 특허이외의 요소가 판매에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 일본판례는 침해품 판매와 원고의 매상감소 사이에 상당히 강한

관련성이 있음을 추측할 수 있는 사정이 존재하는 경우에는 침해품 판매수량 전부를 특허권자가 판매할 수 있었을 수량이라고 인정하고, 그 밖의 경우에는 판매감소수량을 구체적으로 확정할 수 없다고 하여 민법 제 709조에 의한 실손해의 청구를 부정하는 태도를 취하고 있다. 침해품 판매수량과 특허권자의 판매감소수량이 같다고 인정하기에 유리한 사정으로는 (i)원·피고의 2공급자 시장(혹은 실시품판매에 관하여 원고가 독점적 지위를 점하고 있을 것) (ii)동일거래선에 대한 판매의 경합 (iii)특허실시품이 다른 동종제품에 비하여 우수한 특징을 갖고 있을 것 (iv)침해행위개시 후의 원고제품의 현저한 매상감소 (v)원고제품과 피고제품이 실질상 동규격·동성능으로 가격에도 실질적으로 차이가 있을 것 (vi)동종 동등의 제품의 부존재 (vii)원고의 충분한 제조여력 등을 들 수 있다. 이와 반대되는 사정으로는 (i)원·피고 제품의 가격차, 성능·품질 등의 차이가 있을 것 (ii)대체품의 존재 (iii)다른 경쟁자의 존재 (iv)침해품의 매상감소가 피고의 영업노력, 광고선전, 지명도 등이 크게 작용하는 경우이다. 이밖에 침해개시 전후에 원고제품의 팔리는 상태에 전혀 변화가 없다가 침해품의 판매 정지후에도 원고제품의 매상이 증가하지 아니하였다는 것 등의 사정은 유력한 반대사정이라고 할 수 있다. 이와 같은 일본의 실무에 의하면 침해자의 전수요가 권리자의 제품에 향하였을 것이라는 고도의 요건을 부과하고 그 요건이 만족되지 아니하는 한 일실희익의 배상이 완전히 부정되기 때문에 부당하다는 비판이 있다. 미국법원은 시장에 다른 경쟁자가 존재하는 경우 시장점유율에 의하여 특허제품에 관하여 2명의 공급자뿐인 경우 그 시장의 특정한 활동범위를 획정하면서 일실희익을 결정하고 있다. 일실희익판매수량에는 특허제품이외에 그와 함께 팔 수 있었던 부속품 또는 부품의 수량도 포함될 수 있다. 이 경우에는 특허품의 판매와 부속품의 판매사이의 상관관계가 증명되어야 한다.

### 3) 일실희익의 확정

감소된 판매수량에 단위당 이득을 곱하여 일실희익을 산정하는 경우 단위당 이익액을 계산할 때 판매가격으로부터 공제되어야 할 비용의 범

위에 관하여는 총이익설(組利益說)과 순이익설이 대립한다. 총이익은 당해제품의 매상액으로부터 제조원가 또는 사업액을 뺀 금액을, 순이익은 그로부터 다시 판매비 및 일반관리비를 뺀 금액을 의미한다. 양설의 가장 큰 차이점은 총매상액으로부터 공제되는 비용속에 일반관리비를 포함시킬 것인가에 있다. 순이익설은 민법 제750조의 일실이익이 필요경비를 뺀 관리자의 순이익을 의미하는 것임을 당연한 전제로 하고 있다. 순이익설에 의할 경우에도 공제해야 할 비용의 범위와 일반관리비 등을 당해상품에 어떠한 기준에 의하여 할당할 것인가가 문제되는데, 일반관리비 총액을 각 제품의 매상고에 따라 안분하는 것이 일반적인 사고방식이다. 총이익설은 제품의 판매가액으로부터 공제되어야 할 비용은 제품을 추가로 생산함에 따라 더 지출되는 제조원가 등 한계비용만이며 지대·가임·일반관리비 등 고정비용을 공제해서는 안 된다는 것인데, 일반관리비를 공제하게 되면 공제되는 만큼의 비용이 결국 타제품에 할당되어 그 이익을 감하게 되고 권리자에게는 회복할 수 없는 손해가 남는다는 것이다. 미국에서 일실이익은 판매수량, 판매가격, 비용에 의하여 결정되며 계산방식은 한계이익의 계산방식에 의하는데, 이는 증가소득 접근방식이라고도 한다. 만약 일정량의 상품을 생산한 결과 고정생산비가 모두 탕감되었다면 그 후 추가로 생산되는 상품의 원가로는 가변생산비만 계산하면 된다는 것이다. 따라서 일실매상고에서 가변비용을 공제한 것이 일실이익이므로 가변비용과 고정비용의 구분이 일실이익 산정에서 매우 중요한 역할을 한다. 가변비용은 판매량에 직접 관계되는 비용으로서 판매량의 증가에 따라 상승한다. 즉 판매에 수반하는 원재료, 노동력, 동력, 출하 및 포장비용 등이 이에 해당한다. 고정비용은 판매량 증감에는 상관없이 일정하게 소용되는 비용이고, 관리자의 급료·임대료·자본비용·부동산세 및 보험료 등이 이에 해당된다. 미국의 한계이익 계산방식에 의하면 추가로 생산판매한 상품으로부터 얻은 이익 즉 한계이익은 현저히 높아진다. 일본의 총이익설도 미국의 한계이익계산방법을 원용하고 있다. 일실판매이익을 감소판매수량×단위이익으로 산정하는 경우의 단위이익으로서는 매상의 감소에 따라 절약되는 경비(제품 1개당 변동비)를 뺀 것을 한계이익으로 보는 것이 논리적으로 정당하고, 특히 특허침해

해의 경우에는 이 방식에 의하여 손해를 산정하면 제재적 효과도 거둘 수 있다.

## (2) 시장점유율에 의한 산정방법

앞에서 살펴본 Panduit기준은 소비자의 특허물품 구입동기를 특허물품의 특성에만 한정하고, 시장에서 특허물품의 판매는 단지 2명의 공급자에 의해서 이루어지고 있음을 전제로 하고 있다. 그러나 실제 특허물품의 시장은 특허물품의 특성이외에 다른 많은 요소에 의하여 영향을 받고 있고 항상 2명의 공급자로만 한정된 것도 아니다. 이러한 점에서 Panduit기준은 손해배상의 범위를 정함에 있어서 여러 사정을 고정시키고 있다. 이는 시장 개념을 정적으로 파악한 것이고, 거래현실에서는 동적 시장 개념하에 새로운 판단을 필요로 한다. 즉 종래 Panduit기준의 두 번째 요소를 입증하지 못한 경우 손해배상은 합리적 실시료에 따라 산정하게 되지만, 이 경우 시장개념을 동적으로 파악하면 시장점유의 정도에 따라 손해배상액을 산정하게 되므로 원고의 손해배상을 보다 정확히 평가할 수 있다.

### 1) State Industries 사건

State Industries v. Mor-Flo Industries사건에서 특허권자는 침해자의 시장점유율을 제외한 시장점유의 40%를 인정하였고, 나머지 60%는 다른 다수회사에 의하여 점거되고 있으며, 이들의 회사도 침해품을 판매하고 있었다(침해소송의 계속 중). 특허권자는 특허실시품의 대체품이 아닌 제품을 판매하는 것으로 침해자의 침해품 판매량 40%에 대하여 일실회사의 이익을 주장하고, 나머지 60%에 대하여는 합리적인 실시료를 주장하였다. 제1심 법원은 이 주장을 인정했고, 연방항소법원도 Panduit기준의 다른 요건이 모두 충족되고, 게다가 시장에 있는 다른 경쟁자가 모두 침해품을 제조 판매하는 경우에 제1심 법원이 특허권자의 시장점유에 대하여 일실회사의 이익을 인정하는 것은 잘못이 아니라고 판시했다. 이 사건의 사실관계와 판결요지를 살펴보면,<sup>93)</sup> 다음과 같다.

93) 배대현, 전계서, 186-187면 재인용.

[사실관계]

폴리우레탄 포말에 의한 온수기의 새로운 단열처리로 특허를 획득한 State Industries는 피고 Mor-Flo Industries의 특허침해에 대하여 일실회에 따른 손해배상을 청구하였다. 온수기산업 전체가 심한 경쟁으로 인하여 적은 이윤을 얻고 있음에 반하여, 원고의 특허는 주거용 가스온수기에 한정된 것으로 관련단체에서 에너지 효율이 높은 것으로 인정되었다. 원고는 온수기 관련시장의 경쟁에서 40%의 시장 점유율에 따라 침해기간 중 40%의 일실회에 대한 배상액을 청구하였고, 나머지 60%에 대하여는 8-10%의 실시료율로 정한 실시료상당액을 청구하였다.

[판결요지]

연방항소법원은 손해배상액의 산정은 정확한 과학적 사항이 아니라고 전제하면서 다음과 같이 판시하였다. 첫째, 일실회에 관하여 법원은 Panduit기준에서 제시된 4가지 요건이 필요함을 확인하면서 종래 '비침해 대체물의 부재'에 관한 요건을 시장점유율과 관련하여 논의하였다. 이는 두 공급자 이상의 다수 경쟁자로 형성된 시장에서 발생한 특허권침해의 경우에도 적용할 수 있다. 원고의 시장지배만큼 다른 경쟁자에게도 일정한 시장점유율을 인정할 수 있어 Panduit기준상 '비침해 대체물의 부재'요건을 희석하게 되지만, 복수의 다른 경쟁자가 원고의 특허권을 침해하였다면, 원고는 제3의 침해자들에 대하여도 시장점유율에 따른 손해배상을 청구할 수 있게 된다. 이에 대하여 피고는 시장점유율에 따라 자기의 손해배상액이 감액됨으로써 의외의 이익을 얻는다고 판단할 수 있어 항변하지 않을 것이다. 다수경쟁자가 시장공급자를 구성할 때, Panduit기준의 비침해대체물의 부재 여부는 문제되지 아니한다. 둘째, 연방항소법원은 실시료상당액을 정함에 있어서 침해자의 수익 여부에 따라 판단되는 것이 아니라 가상적 실시계약의 당사자인 특허권자와 침해자의 계약교섭에 의하여 정하여지는 것이므로 문제된 폴리우레탄 포말의 경제적 가치 및 부수적 판매 등을 고려하여 침해자의 순수익보다 높지 않게 한다는 원칙이 없을 뿐만 아니라 침해기간 중 피고의 순수익 5.9 - 7.3%에 비추어 피고의 순매출액의 3%를 실시료율로 정한 1심판결이

타당하다고 확인하였다.

## 2) BIC사건

법원은 State Industries사건 판결에서 시장점유율에 따른 다수 공급자가 존재하는 시장개념을 도입함으로써 Panduit사건 판결에 있어서의 시장개념을 버리고, 실제에 근접한 시장모형에 터잡아 일실회익의 손해배상액을 산정할 수 있게 되었다. 그러나 다수의 공급자에 의한 실거래의 시장에 관한 구체적인 구획은 용이한 문제가 아니다. 이에 관하여 최근 BIC사건 판결은 시장개념의 확립을 위하여 보다 구체적인 판단기준을 제시하였다. 이 사건의 사실관계와 판결요지를 살펴보면,<sup>94)</sup> 다음과 같다.

### [사실관계]

스포츠 세일보드(sailboard) 특허물품의 생산업체인 Windsurfing Int'l Inc.는 AMF, Inc. 및 BIC Leisure Prods., Inc. 등의 업체에 대하여 특허권침해의 소를 제기하여 승소함으로써 침해기간 중 원고는 피고인 BIC의 매출액에 대하여 자신의 시장점유율 만큼의 가격침식에 의한 일실회익 및 실시료상당액의 손해를 배상받을 수 있게 되었다. 스포츠 세일보드의 제조·판매업체는 최소 14개 경쟁기업간의 폭넓은 가격대를 형성하고 있었고, 문제된 BIC는 \$312-\$407에서, Windsurfing은 \$571-\$670에서 가격을 유지하였다. BIC의 고객은 약 \$350정도의 세일보드를 구하기 때문에 \$600대의 물품을 구입하는데 관심을 가지고 있지 않다. 따라서 BIC의 시장공급이 없다고 할 경우에 소비자는 BIC의 유사한 가격대를 이루고 있는 물품을 구매하게 될 것이다.

### [판결요지]

연방항소법원은 BIC가 Windsurfing과 함께 침해의 전기간을 통하여 특허물품을 제작·판매하였을지라도 BIC가 Windsurfing과 제작과정 이 다르고 가격이 낮으므로 Windsurfing의 판매격감의 일실회익에 대한 손해배상을 BIC에게 부담지우는 것은 타당하지 않다고 판시했다. 먼

94) 배대현, 전게서, 189-190면 재인용.

저 ‘특허물품에 대한 수요’라 함은 특허권자와 침해자의 생산품이 서로 대체될 수 있어서 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 것인데, 여기에서 양자는 동일시장에서 같은 고객에 대하여 경쟁할 수 없는 경우에 있으므로 이 요건에 합치하지 않는다. 또한 ‘비침해 대체물’이라 함은 특허권자와 침해자의 물품이 동일시장에서 실질적으로 유사한 물품으로 판매되고 있을 때 유사한 가격에 동일한 기술적 특성이 있음을 말한다. 항소법원은 이러한 점에 비추어 원심의 일실이익에 대한 손해배상청구의 인용은 잘못된 것으로 판단하여 파기하였다.

### (3) 특허법 제128조에 의한 산정방법

특허권침해에 있어서 일실이익의 손해액산정을 입증할 수 없거나 곤란한 경우 또는 미실시의 특허권에 대한 침해의 경우에 발생한 손해를 전보받기는 용이한 일이 아니다. 즉 특허권은 권리객체가 무형의 고안이므로 유체물에 대한 침해의 경우와 달라서 침해내용을 구체적으로 파악하기가 어려울 뿐만 아니라 대부분의 경우 배상액산정에 관하여 입증곤란을 겪는다. 따라서 특허법은 2001년 2월 3일 개정에서 현행 특허법 제128조제1항과 제5항을 개정 내지는 삽입하였는데, 그 개정이유를 “특허권 등의 침해로 인한 손해액을 쉽게 산정할 수 있는 규정을 마련함으로써 특허권자 등에 대한 보호를 강화하는 한편, 기타 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임”이라고 밝히고 있다. 특허법의 손해배상조항은 민법 제750조의 손해배상책임에 기초하여 특허권 침해로 인한 손해액의 확정에 대한 입증곤란을 완화하는 경우도 있고 또한 민법 제750조를 넘어서 새로운 손해배상의 방법을 도입한 경우도 있다. 예컨대, 특허법 제128조는 민법 제750조를 보완하는 측면(제128조의 제1항, 제3항 및 제4항)과 민법 제750조의 손해배상과 상이한 법리를 도입하는 측면(제128조의 제2항 및 제5항)을 포함하고 있다. 여하튼 특허법 제128조는 일실이익에 대한 4가지의 산정방법을 두고 있고, 이들 방법은 선택적인 관계에 있는 것으로 해석된다. 그렇지만 논리상으로 특허권침해시 일실이익의 산정방법은 제128조제1항의 방법이 우선적으로 검토되고, 이에 대한 입증을 실패하는 경우 제128조제2항의 방법과 제128조

제3항의 방법이 고려되며, 이 또한 입증에 실패하면 최종적으로 제128조 제5항의 방법에 의하여 법원이 재량으로 일실희익을 정할 수 있다.

1) 순수한 일실희익액

특허법은 제128조제1항에서 「특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다」라고 규정하고 있다. 예컨대, 甲의 특허권을 무단으로 이용하여 제조한 특허실시품을 일반인에게 판매한 경우 甲의 잠재적 생산능력은 100개(1개당 100만원)를 생산할 수 있는데, 乙의 침해기간 중에 실제로 제조하여 판매한 것은 50개에 불과하고, 이 기간 동안에 乙은 40개의 특허실시품을 제조 판매하였다면 甲은 50개(잠재적 생산능력) × 30만원(1개당 이익액) = 1,500만원을 넘지 아니하는 한도에서 40개(침해품) × 30만원 = 1,200만원을 청구할 수 있다.

특허법 제128조제1항의 법문은 단순히 판매량을 기준으로 한 일실희익을 법문화하고 있는데, 특허권의 침해로 인한 일실희익은 특허권의 특성으로 다른 지적재산권보다 훨씬 복잡하고 다양한 손해를 야기시킨다. 즉 특허권 침해로 인한 일실희익은 일실패매이익 외에도 판매가격의 인하로 인한 손해, 부수적 상품의 판매상실로 인한 손해 및 가속화 된 시장진입으로 인한 손해가 발생할 수 있다. 또한 특허법 제128조제1항은 일실희익의 산정방법을 오직 판매량을 기준으로 한 산정방법에 한정하고 있어서 시장점유율 등의 방법에 의한 산정방법은 이 조항으로는 커버할

수 없다. 결국 특허법 제128조제1항은 입법은 일본법의 맹목적인 추종에서 나타난 입법상의 오류이다.

## 2) 통상실시료

특허법은 제128조제3항에서 「특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다」고 규정하고 있다. 이 조항에 의하여 통상실시료액의 손해배상을 청구하기 위하여 특허권자는 유책성, 권리침해 및 실시료상당액(손해액)의 주장·입증을 해야 한다. 여기서 실시료상당액이라 함은 실시계약체결을 가상적으로 전제하여 양당사자가 합의하였을 것으로 판단된 손해배상액을 의미한다. 실시료상당액에 의해 전보되는 손해배상액은 일반적으로 앞에서 살펴본 특허법 제128조제1항의 일실이익에 의한 배상액보다 높지 않다. 이는 가상적 실시계약을 유추하여 얻어진 실시료의 적정액이므로 통상적인 실시계약에 따른 실시료와 크게 다르지 않다. 실시료상당액을 손해배상으로 청구하는 것은 다음의 셋 가지 경우에 행하여진다. 첫째, 일실이익에 대한 입증에 있어서 침해로부터 발생한 구체적인 경제적 손실이 얼마인지를 밝혀내지 못하는 경우에 특허권의 불법사용에 의한 경제적 수익 등을 입증할 수 없거나 입증이 곤란한 경우 등이다. 둘째, 특허권자가 특허발명을 실시하지 않았거나 특허물품을 생산하지 않은 경우에 청구할 수 있다. 일실이익에 관하여 충분한 입증이 이루어졌다면 실시료상당액 보다 많은 손해배상액을 청구할 수 있었음에 반하여, 특허권을 실시하지 않은 원고의 손해배상청구는 이 실시료상당액에 한정된다. 그러나 실시료상당액이 일실이익을 초과하는 경우에도 이를 주장할 수 있다. 이는 이용권의 객관적 가치로 산정되기 때문에 특정한 경우 개별적으로 고려되어야 할 사항에 영향을 받을 수 있다. 셋째, 위의 두 가지 경우 이외에도 후술한 Panduit기준의 세 번째 요소인 특허권자의 생산능력이 수요에 미치지 못하는 경우에도 특허권자는 실시료상당액의

산정방법에 따라 손해배상을 청구할 수 있다. 이를 위하여 특허권자의 마케팅활동과 실제 거래량 및 특허물품의 배포과정이 수요를 충족시켰는지의 여부와 특허권자의 생산시설·기술 등이 함께 고려된다. 또한 침해의 일부에 대해서 일실이익의 손해가 입증된 경우 잔여부분의 실시료에 기초하여 손해배상액을 확정하게 된다. 그 밖에도 실제 일실이익이 실시료상당액보다 적은 경우 실시료에 기초하여 손해배상을 청구할 수 있다.

한편, 특허법은 제128조제4항에서 「제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다」고 규정하고 있다. 이 규정의 전단은 특허법 제128조제3항에서 규정한 실시료상당액 이상의 손해배상청구를 방해하지 않음을 밝히고 있는 것이고, 후단은 침해자의 경과실로 인하여 손해가 발생한 경우에는 손해배상액의 산정에 있어서 법원의 재량권을 인정한 것이다. 특허법 제128조제4항은 일본 특허법 제102조제4항과 내용이 같고, 독일 특허법 제139조제2항제2문에서 비롯된 것이다.<sup>95)</sup>

### 3) 손해상당액

특허법은 제128조제5항에서 「법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다」고 규정하고 있다. 이 조항은 2001년 개정에서 새로 편입된 일실이익의 산정방법인데, 이를 어떻게 이해할 것인가가 문제된다. 왜냐하면 민법 제750조의 손해배상책임에 있어서 이러한 법리는 발견할 수 없기 때문이다.<sup>96)</sup> 대법

95) 특허법 제128조제4항은 민법 제765조 배상액의 감액청구와 유사하지만, 민법상의 감액은 배상무자의 청구와 '배상자의 생계에 중대한 영향'이라는 요건에 따라 판단된다는 점에서 차이가 있다(배대헌, 특허권침해와 손해배상, 세창출판사, 1997, 주)108 참조).

96) 대판 1985.10.22, [85다카689]

원은 민법 제750조에 기초한 손해배상청구에서 명목적 손해배상을 부인하고 실질적 손해배상만을 원칙으로 하고 있기 때문이다. 따라서 특허법 제128조제5항은 지적재산권에 한정하여 입법적으로 명목적 손해배상(또는 법정손해배상액)을 도입한 것으로 볼 수 있는가 라는 의문이 제기되는데, 비록 특허법 제128조제5항이 명목적 손해배상과 유사하다고 할 수는 있다고 하여도 그 법문의 내용에 비추어 특허권의 침해에 대한 일실이익의 산정에 있어서 ‘손해발생의 사실’과 ‘손해액의 입증’이 그 성질상 극히 곤란하다라는 사실<sup>97)</sup>이 인정되는 경우에만 법관의 재량적인 일실이익의 배상액을 허용하는 것으로 하고 있고, 이 경우에도 법관의 일실이익의 산정은 변론전취지와 증거조사결과에 그 재량범위를 제한하고 있다. 따라서 특허법 제128조제5항은 순수한 명목적 손해배상을 도입한 것으로 보기는 어려우나, 유사한 법리를 도입하여 지적재산권의 보호를 강화하려고 한 것으로 사료된다.

#### 4) 일실이익의 추정

특허법은 제128조제2항에서 「특허권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다」고 하고 있는데, 이 조항은 일본 특허법 제102조제2항을 모방한 것이다. 일본 특허법의 개정작업시 종래의 손해배상방법 이외에 침해자의 수익을 특허권자에게 반환시킴으로써 특허권보호를 강화할 수 있다고 판단하여 독일민법의 규정인 준사무관리에 기한 이익반환법리의 도입을 시도하였다고 한다.<sup>97)</sup> 이 조항의 입법취지는 민법 제750조 이하의 불법행위에 기초한 손해배상청구권에 대한 손해액에 관한 특칙으로서 의미를 가지는 규정이고, 피고의 얻은 이익을 모두 반환하게 하려는 제재적인 성질을 가진 규정은

97) 준사무관리를 적용하는 경우에 특허권자는 사무관리규정의 일부를 적용하고 있는 독일민법 제687조제2항에 의하여 침해자 수익을 반환받을 수 있다(일본 특허법의 개정과 관련한 자세한 것은 裴大憲, 前掲書, 83-86面 참조).

아니다.<sup>98)</sup> 또한 이 조항은 침해자의 이익액을 ‘특허권자의 상실한 손해액’으로 추정하는 것인데, 이 추정규정은 손해가 발생한 경우에 ‘침해자의 얻은 이익’을 ‘침해행위와 인과관계가 있는 특허권자의 손해액’으로 추정하는 것이고 손해의 발생까지는 추정하는 것은 아니다.<sup>99)</sup>

그렇지만 특허법 제128조제2항은 그 법문의 내용상 새로운 손해배상의 산정방법을 도입한 것으로 판단되고, 이 조항은 민법 제750조와는 전혀 다른 새로운 손해배상제도를 도입한 것으로 그 타당성에 의문이 제기된다. 왜냐하면 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 방법론은 손해배상제도로서 잘못된 접근방법이고, 당사자의 형평에도 전혀 부합하지 아니한다. 미국의 특허법에서도 1946년 이전에 특허권자는 침해자가 침해행위에 의해서 얻은 이익을 손해로 청구하는 것이 형평법상의 구제로 인정되고 있었는데, 이 제도는 동년 입법에 의하여 폐지되어 현행법하에서는 존재하지 아니한다. 특히 특허물품이 침해상품의 일부에 불과한 경우 침해상품의 판매로 인한 침해자의 모든 판매이익을 특허권자의 일실이익으로 보는 것과 같은 손해배상제도는 부당하다. 물론 침해자의 침해품의 판매이익은 특허권자의 특허권에 대한 일실이익을 산정함에 있어서 실무상으로 중요한 역할을 할 수 있음은 사실이다. 결국 특허법 제128조제2항은 독일의 실무(부당이득을 반환하게 하는 판례의 태도)나 미국의 지적재산권법(특허법은 제외)에서처럼 부당이득을 반환하는 것으로 개정함이 타당할 것으로 사료된다.

### Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

위에서 살펴본 일본 특허법의 일실이익에 대한 배상조항은 미국의 특허일실이익에 대한 배상책임을 고려하면서 나름대로 독자적 입법의 형태로 성문화한 것으로 볼 수 있을 정도로 유사한 법리를 구성하고 있다. 따라서 일본의 특허법을 그대로 옮겨온 우리 특허법도 일본의 특허법과

98) 青柳哈子, 特許法一〇二條一項(損害額の推定)について(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996, 10頁.

99) 野上邦五郎, 特許法一〇二條一項における被告の主張(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996, 18頁.

동일한 문제점을 지니고 있는데, 특허권의 침해에 대한 손해배상책임과 관련하여 다음과 같은 문제점이 지적된다.

첫째, 제128조제1항은 판매량을 기준으로 일실이익의 산정방법을 정하고 있는데, 이 방법이 일실이익을 산정하는 기본적인 방법이다. 그렇지만 오직 이 방법에 의한 일실이익의 산정방법으로 제한할 이유가 없고, 특허권자와 법원의 일실이익의 산정방법에 대한 선택권을 한정할 사유도 없다. 특히 미국의 *panduit*사건 이후의 사건에서도 이 기준만이 일실이익의 산정방법으로 정당한 것이 아니라고 지적하고 있다는 점과 새로운 산정방법으로 시장점유율에 기초한 일실이익의 산정을 인정한 사례에 비추어 보아도 특허법 제128조제1항은 타당하지 않다. 따라서 특허법 제128조제1항은 일실이익의 배상을 허용하는 근거조항의 마련으로 충분하고(민법 제750조를 보완하는 것으로 충분함), 그 구체적인 산정방법은 특허권자의 주장·입증과 판례에 맡겨두는 것이 타당하다.

둘째, 특허법 제128조제2항은 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하고 있는데, 이 조항은 민법 제750조와는 전혀 다른 새로운 손해배상 제도를 도입한 것으로 그 타당성에 의문이 제기된다. 왜냐하면 앞에서 지적한 것처럼 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 방법론은 손해배상제도로 잘못된 접근방법이고, 당사자의 형평에도 전혀 부합하지 아니한다. 결국 특허법 제128조제2항은 일본의 특허법 제102조제2항을 모방한 것인데, 위에서 지적한 것처럼 잘못된 것이고 이를 독일의 실무에서처럼 부당이득의 반환하는 것으로 개정함이 타당할 것으로 사료된다.

셋째, 특허법 제128조제3항은 법문의 문장을 다른 지적재산권법과 통일하기 위하여 그 표현방법을 달리하는 개정을 하는 것으로 충분하고, 특허법 제128조제4항과 제5항은 그대로 두어도 상관없을 것으로 판단된다.

### 제 3 절 실용신안권의 침해에 대한 일실이익의 손해배상

실용신안제도는 인간생활에 유용한 새로운 물품을 창작하였지만 특허 부여에 필요한 기술적 진보 또는 발명의 고도성의 기준에 달하지 못한

소발명을 단기간 동안 간이하고 신속하게 보호하기 위하여 입법화 된 것으로 특허제도를 보완하려는 취지에서 만들어진 제도로써 특허법과 밀접한 관계를 가지고 있다. 따라서 실용신안법은 실용신안권의 특성, 보호범위, 보호기간 등에 있어서 특허권과 유사하나 보다 낮은 형태의 보호로 다루고 있다.

위와 같이 실용신안은 특허권과 유사하다. 그러므로 실용신안법은 제 46조에서 실용신안권의 침해로 인한 일실이익의 배상에 대하여 특허법 제128조를 준용한다. 즉 실용신안권의 침해로 인한 일실이익의 산정기준이나 산정방법 등은 특허법의 손해배상법리를 그대로 차용하여도 특별한 문제가 없는 것으로 사료된다. 결국 실용신안권 침해로 인한 일실이익의 배상에 관한 조항은 특허법의 일실이익배상에 대한 조항을 개정하는 것으로 충분하고, 실용신안법은 현행법과 마찬가지로 이를 준용하면 된다.

## 제 4 절 의장권의 침해에 대한 일실이익의 손해배상

### I. 손해산정의 특성

의장법에서는 실용신안법과 달리 일실이익의 배상에 대하여 자체적으로 독립된 조항을 마련하고 있다. 의장법의 손해배상은 특허법의 일실이익배상과 거의 유사한 내용으로 되어 있어서 특허법에 관한 논의가 그대로 적용된다고 볼 여지가 있으나, 특허권이나 실용신안권과 달리 산업디자인의 보호라는 의장권의 특성으로 비록 법문상은 특허법과 차이가 없다고 하여도 구체적인 일실이익의 손해산정에 있어서는 상이한 측면을 가지고 있다. 앞에서 살펴본 미국의 특허법에 있어서는 디자인 특허를 유용성 특허와 법문의 내용(침해자의 이익을 고려)을 달리하여 차이를 두었다.

## II. 손해산정의 방법

### 1. 순수한 일실희익액

의장법은 제64조제1항에서 「의장권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 인하여 자기의 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 의장권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 의장권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 의장권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 의장권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다」고 규정하고 있다. 이 조항은 의장권의 침해로 생산된 물건의 판매수량을 기준으로 일실희익의 손해배상을 정한 것으로 특허권의 침해로 인한 손해산정방법에 비하여 그 손해액의 산정방법으로 이 방법 외에 달리 생각할 수 있는 것이 없다는 점에서 타당하다고 사료되나, 이 조항 역시 구체적인 산정방법은 법원의 실무에 맡겨두고 입법상으로는 일실희익의 손해배상에 대한 책임근거를 두는 것이 타당하다.

### 2. 통상실시료

의장법은 제64조제3항에서 「의장권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록의장권의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 의장권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다」라고 규정하고 있다. 다만, 의장법은 제64조제4항에서 「제3항의 규정

에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.』고 규정하고 있다.

### 3. 손해상당액

의장법은 제64조제5항에서 「법원은 의장권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.』고 규정하고 있다.

### 4. 일실이익의 추정

의장법은 제64조제2항에서 「의장권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 의장권자 또는 전용실시권자가 받은 손해의 액으로 추정한다.』고 규정하고 있는데, 이 조항은 특허법에서 지적한 것과 마찬가지로 새로운 손해배상제도를 도입한 것이다. 이와 같은 손해배상제도는 당사자의 형평에 맞지 아니하는 것이어서 부당하다. 따라서 이 조항은 민법 제741조의 부당이득에 대한 반환청구를 허용하는 조항으로 개정해야 한다.

## Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

이상에서 살펴본 의장법의 손해배상책임은 그 개정방안으로 다음을 제안할 수 있다.

첫째 의장법 제64조제1항은 의장권의 침해에 대한 일실이익의 산정으로 의장권을 침해한 상품의 수량을 기준으로 물품의 단위수량당 이익을 곱한 금액으로 산정하고 있는데, 특허나 실용신안과 달리 이 방법 외에 달리 예상할 수 있는 방법이 없다라는 점에서 타당하다고 볼 수도 있으나, 이 조항에서는 구체적인 산정방법론을 입법화하기 보다는 의장권의 침해로 인한 일실이익에 대한 손해배상을 허용하는 원칙적인 조항을 마련하는 것이 타당하다고 판단된다.

둘째, 의장법 제64조제2항도 특허법과 마찬가지로 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 손해배상제도는 타당하지 않고, 이 조항은 의장권의 침해로 인한 부당이득을 반환시키는 내용으로 개정해야 한다.

셋째, 의장법 제64조제3항은 다른 지적재산권법과 통일적인 방식으로 입법화하기 위해서 동일한 내용으로 법문의 수정이 필요하고, 의장법 제46조제4항과 제5항은 그대로 두어도 특별한 문제점을 발견할 수 없다.

제 3 장 특허, 실용신안, 의장의 보호와 일실이익의 손해배상

## 제 4 장 상표의 보호와 일실회사의 손해배상

### 제 1 절 입법과 보호

#### I. 각국의 입법

##### 1. 미국

미국의 상표보호는 주로 커먼로와 주법 등에 의하여 보호되어 왔고 상표의 지역적 특성이 강하게 작용하여 왔는데, 연방상표법의 제정이후에 연방차원에서의 상표보호가 두드러지게 강화되었다. 커먼로에서 상표권자는 소비자가 상품을 구별할 수 있는 상표를 사용함으로써 배타적인 상표권을 취득한다.<sup>100)</sup> 커먼로상 상표권의 보호는 상표권자가 상품을 공급하는 지역과 상표의 식별가능성이 있는 상품에 한정해서만 인정된다. 즉 커먼로상의 상표는 상품이나 서비스를 구별할 수 있는 지역(실질적으로 무형적 자산의 가치가 있는 지역)에서만 실효성이 있다. 이 영역은 다시 2개의 영역, 즉 ‘상표의 실질적인 침투 영역(Zone of Actual Market Penetration)’과 ‘명성의 영역(Zone of Reputation)’으로 나누어진다.<sup>101)</sup> 전자의 경우에 상표가 성공적으로 시장에 침투했는지의 여부는 4개의 요소로 판단한다.<sup>102)</sup> 즉 (i)상표가 표시된 상품의 판매량 (ii)해당지역에서 확장경향 (iii)잠재적인 고객수와 관련하여 실질적으로 상품

100) 예컨대, Hanover Star Milling Co., v. Metcalf사건에서 미연방대법원은 커먼로상 상표의 지역적인 권리를 인정하는 많은 중요한 기준을 제시했다. 커먼로상의 상표권자는 상표로서 보호받기 위해서 실질적으로 사용하고 있음을 입증해야 한다. Hanover사가 밀가루에 사용한 상표는 여러 면에서 검토되었다. 예컨대, 밀가루는 식별할 수 있는 3송이의 장미가 인쇄되어 있는 표식으로 포장되어 판매되었고, 상품은 고객에게 친밀감을 주기 위하여 고품질의 광고와 성실한 판매를 표방하면서 판매되었다. 따라서 상표는 원고의 밀가루를 대표하는 것으로 가치있는 명성을 형성했다 (Hanover Star Milling Co., v. Metcalf, 440 U.S. 403 (1916)).

101) Brian Berlandi, “What State Am I ? Common Law Trademarks on the Internet”, 1998. ([http://www.law.umich.edu/mttl/volfour/Berlandi\\_art.htm](http://www.law.umich.edu/mttl/volfour/Berlandi_art.htm))

102) National Footwear, v. Hart, 760 F.2d 1383, 1397(3d Cir. 1985).

을 구입한 사람의 수 (iv) 그 지역에서 상품의 광고 정도를 들고 있다. 후자의 경우에는 구두 또는 광고에 의하여 형성되는 상품의 명성이 미치는 지역에서도 커먼로상 상표는 보호된다고 할 수 있으나, 대부분의 경우에 '명성의 영역'은 결정적인 요소가 될 수 없고, 오히려 이론적인 측면에서 상표의 보호는 상품이 침투된 시장을 넘어서 보호되지 아니한다. 이들 개념은 판례를 통하여 개발되었고, 오늘날에도 여전히 판례에 의하여 구체화되고 있다.

미국에서 상표침해는 전통적으로 금전적 보상없이 금지청구로 충족되어 왔는데, 연방법은 제15편 제1117조(a)에서 「특허상표청에 등록된 등록상표의 권리침해나 제1125(a)에 의한 권한침해의 경우 본조에 의하여 민사소송을 제기하는 경우 원고는 제1111조와 제1114조에 의하여 그리고 형평원칙에 의하여 (1)피고의 이익 (2)원고에 의하여 입은 손해 및 (3)소송비용을 청구할 권한이 있다. 법원은 이러한 고려에 의하여 추정되는 이익과 손해를 산정하거나 또는 동일액을 평가해야 한다. 이익평가에 있어서 원고는 피고의 판매에 대한 증명만이 요구되고, 피고는 주장된 비용이나 공제에 대한 모든 요소를 증명해야만 한다. 손해평가에 있어서 법원은 3배를 넘지 아니하는 한도에서 실질적 손해로 인정되는 액 이상의 총액으로 사건의 상황에 따라 정할 수 있다. 법원은 이익에 기초한 회복액이 사례의 상황에 따라서 정당하다고 인정되는 액을 정함에 고려해야 한다. 이러한 고려에서 손해액은 배상이지 징벌적인 것은 아니다. 법원은 예외적인 경우 유리한 당사자에게 합리적으로 인정되는 변호사비용을 인정할 수 있다」고 규정하였다.<sup>103)</sup> 이 조항에서 언급하고 있는 금전적 손해배상청구는 다음에 기초한 액이 적용되고,<sup>104)</sup> 특허와 달리 상표소송에서 원고는 침해행위로 침해자가 얻은 이익을 회복할 수 있다.

즉

103) 15 U.S.C. 1117 (a)

104) Restatement(third) of Unfair Competiton 제36조 (2)에서는 금전적 손해배상으로 (a) 침해행위로 상실한 판매나 수익에 의한 원고의 손실, (b) 침해행위로 합리적으로 감소한 가격에 있어서 원고의 판매손실, (c) 원고의 상품, 서비스, 영업 또는 상표의 시장 명성에 대한 피해, (d) 침해행위로 야기된 잠재 구매자의 혼동이나 기만을 방지, 교정 또는 완화하기 위한 원고의 합리적인 비용을 포함시키고 있다.

- ( i ) 피고의 이윤: 원고손실에 의하여 또는 부당이득법리에 의하여 산정된 피고이익에 대한 원고의 손해
- ( ii ) 원고의 손해: 침해행위로 야기된 일실회의 상실에 의하여 산정된 원고의 손해
- ( iii ) 교정적인 광고를 위한 배상: 침해행위로 야기된 실질적 영업의 손실에 의하여 산정된 원고의 손해
- ( iv ) 징벌적 손해배상: 실질적 손해와 동시에 피고의 징벌을 목적으로 한 징벌적 손해에 의한 원고의 손해
- ( v ) 변호사비용: 소송에서 발생한 합리적인 변호사비용에 대한 원고의 손해
- ( vi ) 소송비용

또한 미국의 특허법은 위조상표의 이용과 관련된 경우 1심 법원의 최종심의 이전에 언제든지 원고는 실질적 손해 및 이윤 대신에 상품이나 서비스의 판매·판매의 제공 또는 배포에 대한 법정손해배상으로 다음의 법령상 손해배상을 청구할 수 있다. 즉

- ( i ) 상품이나 서비스에 대한 위조상표의 유형당 500달러 이상 또는 100,000달러 이하에서 법원이 합리적으로 정한 액
- ( ii ) 법원은 위조상표의 이용이 고의에 의한 경우 판매, 판매의 제공 또는 배포된 상품이나 서비스의 위조상표의 단위당 1,000,000달러 이하에서 법원이 정한 액

위조상표의 이용과 관련하여 손해배상의 산정에 있어서 법원은 의도적인 상표침해나 위조상표의 판매, 제공, 이용에 대하여 합리적인 변호사비용과 함께 이익이나 손해의 3배까지 배상의 청구를 허용할 수 있다.<sup>105)</sup>

## 2. 독일

독일에서 상표는 상표법(Markengesetz)에 의하여 보호되고 있고,<sup>106)</sup> 상표권은 다음의 3가지 방법으로 취득할 수 있다. 첫째, 상표는

105) 15 U.S.C. 1117 (b)

106) Karl Becher, Neues Deutsches Markenrecht, 1.Aufl., 1996, S.16.

설정등록에 의하여 성립한다. 둘째, 당해 거래에서 이용한 표식이 상표로서의 명성을 취득한 경우에 상표로 보호된다. 셋째, 지적재산권 보호에 관한 파리협약 제6조 의미에서 저명상표는 보호된다.<sup>107)</sup> 독일의 상표법은 상표권침해에 대한 손해배상에 대하여 제14조제6항에서 「고의 또는 과실에 의한 침해행위를 한 자는 상표소유자에게 침해행위로 성립된 손해를 배상할 의무가 있다」고 규정하고 있다.

### 3. 일본

일본에서 상표는 상표법에 의하여 보호되고 설정등록에 의하여 등록된 범위에서만 보호된다. 일본의 상표법은 손해배상에 대하여 다른 지적재산권과 마찬가지로 통일적인 형태의 입법을 도입하고 있다. 즉 일본의 상표법은 제38조제1항에서 「상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행위를 구성하는 상품을 양도한 때에는 그 양도한 상품의 수량에 상표권자 또는 전용사용권자의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있는 것이 가능한 상품의 단위수량에 맞는 이익액을 넘어서 얻은 액을 상표권자 또는 전용사용권자의 사용능력에 따른 액을 넘지 아니하는 한도에 있어서 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 할 수 있다. 다만, 양도수량의 전부 또는 일부에 상당하는 수량을 상표권자 또는 전용사용권자가 판매하는 것이 가능하지 아니할 사정이 있는 때에는 당해 사정에 상당하는 수량에 다른 액을 공제할 수 있다」고 하고, 제2항에서 「상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구한 경우에 있어서 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 추정한다」고 규정하고 있다. 또한 제3항에서 「상표권자 또는 전용사용권자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에

---

107) §4 MarkenG

대하여 그 등록상표의 사용에 대하여 받을 수 있는 금전액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해액으로서 그 배상을 청구할 수 있다』고 하고, 제4항에서 「전항의 규정은 동항에 규정된 금액을 넘어선 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다』고 규정하고 있다.

## II. 보호범위와 침해행위

### 1. 보호범위

상표법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다(상표법 제1조). 상표는 다른 지적재산권과 마찬가지로 개인의 노력과 활동에 의하여 창작 및 개발된 것이다. 그렇지만 상표는 다른 지적재산권과 달리 정신적 창조물을 보호하는 것이 아니라 상품 또는 서비스의 출처에 대한 사기와 혼동을 방지하여 상품 또는 서비스에 대한 상표권자의 신용과 명성을 보호한다. 즉 상표권을 인정하는 주된 이유는 상품의 출처 또는 질의 혼동을 방지하여 소비자를 보호하려는 공공정책과 상표소유자의 신용을 표상하는 무형적 자산(goodwill)으로 상표가 기능을 하므로 상표에 대한 배타적 권리를 상표소유자에게 부여하는 데에 있다. 상표의 경제적 이점은 판매자의 명성에 대한 신뢰를 발생하게 한다는 것이다. 즉 고객은 동일한 종류의 상품이나 서비스라고 하여도 특정한 상표가 표시된 것에 보다 높은 가격으로 구입하려고 하고, 유명 상표는 기업에 중요한 자산에 해당된다.

상표권은 상표법 제41조제1항에서 「상표권은 설정등록에 의하여 발생한다」라고 하여 설정등록을 성립요건으로 하고 있고, 제50조 전단에서 「상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다」고 하여 독점권으로 보호하고 있다. 상표권은 상표법 제52조제1항에서 「등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다」라고 하여 설정등록의 범위에서, 그리고 제42조제1항 「상표권의 존

속기간은 상표권의 설정등록이 있는 날로부터 10년으로 한다』과 제2항 『상표권의 존속기간은 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 10년간씩 갱신할 수 있다』에 의하여 특허권과 달리 영구적으로 이용할 수 있는 권리로 보호된다.

## 2. 침해행위

상표법 제66조는 다음에 해당하는 행위를 상표권 또는 전용사용권을 침해한 것으로 본다. 즉

- (i) 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위
  - (ii) 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위
  - (iii) 타인의 등록상표를 위조 또는 모조할 목적이나 위조 또는 모조하게 할 목적으로 그 용구를 제작·교부·판매 또는 소지하는 행위
  - (iv) 타인의 등록상표 또는 이와 유사한 상표가 표시된 지정상품과 동일 또는 유사한 상품을 양도 또는 인도하기 위하여 소지하는 행위
- 한편, 상표법은 제68조에서 『제90조의 규정에 의하여 등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정한다』고 규정하고 있는데, 이 조항은 상표의 성립이 등록이라는 제도를 통하여 성립되고 공시된다는 사실을 고려하지 못한 것으로 실무상으로 의미없는 조항이다.

## 제 2 절 상표의 침해와 일실희익의 손해배상

### I. 손해산정의 특성

특허나 실용신안과 같은 지적소유권에는 신규적인 창작의 보호를 원칙으로 하지만, 상표에는 창작성이 필요하지 않다. 즉 상표는 영업상의 표

식이고 영업자의 신용이 화체되어 있으며, 고객의 흡인력을 취득하여 처음부터 보호의 실체가 창설되고 보호법익이 형성된다. 상표권과 특허권은 권리부여부터 소멸까지의 과정이 유사하나 권리의 성질에 차이가 있음에도 불구하고 지적소유권이라는 유형에 포괄하여 손해배상에 대하여 실질적으로 동일한 조항을 두고 있다. 그렇지만 특허권과 상표권사이에는 본질적인 차이가 있으므로 특허권의 손해배상에 대한 연구를 가지고서 상표권의 손해배상에 대한 연구에 이용하는 것과 같은 착오를 해서는 안 된다.<sup>108)</sup>

한편, 상표침해로 인한 손해배상의 산정은 침해의 상황과 결과에 따라 차이가 있다. 예컨대, 특허침해의 경우는 명확하게 2개의 선택문제를 야기한다. 즉 특허가 유효한가 그렇지 않은가 그리고 특허가 침해자의 상품에 화체되어 있는가 그렇지 않는가이다. 특허가 유효하고 침해자의 상품에 확정적으로 화체되어 있다면, 손해배상은 특허권자에게 허용된다. 이 경우 손해배상은 특허권자의 순수한 상실이익 또는 실시료 상당액 등에 의하여 산정된다. 그렇지만 상표의 경우에 있어서는 상표가 유효하고 침해가 확정된 경우에도 손해배상의 수량화를 하는 명확한 방법이 없다는 것이다. 예컨대, 사용하지 아니하는 타인의 상표를 동일한 상품이나 서비스에 이용한 경우나 타인의 사용중인 상표의 단어, 색 등을 이용한 경우라고 하여도 손해액의 산정이 심지어 불가능할 수 있다. 특히 손해의 발생한 사실을 증명하여도 타인의 동일성과 신용을 이용할 수 있는 다양한 방법으로 인하여 손해배상액이라는 사실에 대하여 상품의 수량화에는 여전히 어려움이 있다.<sup>109)</sup> 그래서 미국의 연방상표법은 상표침해의 유형에 따라서 나름대로 최소한의 법정손해액을 규정하여 법관의 판단을 돕고 있다. 그렇지만 우리 나라의 경우 상표법은 다른 지적재산권법과 차이를 두지 아니하고 법문상 유사한 조항을 마련하고 있어서 다른 지적재산권에 비하여 일실희익의 산정에 있어서 훨씬 어려움이 있다. 이 문제점의 해결방안은 미국의 상표법에서처럼 상표법 제67조제5항을 개정

108) 松尾和子, 商標權侵害と損害賠償請求(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996. 75-76頁.

109) Russell L. Parr, op. cit., p.185.

하여 법정손해액을 명문화하는 것도 고려할 수 있다.

## II. 손해산정의 방법

### 1. 순수한 일실이익액

상표법은 제67조제1항에서 『상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 때에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 당해 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다』고 규정하고 있다. 이 조항에서 상표의 침해에 대한 일실이익의 산정방법은 침해상품의 양도수량을 기준으로 하는 방법을 입법화한 것이다. 이러한 산정방법은 타인의 상표를 무단으로 부착하여 판매한 경우에만 타당한 것이고, 이를 벗어나 상표의 일부를 도용하는 경우 또는 유사상표 등을 이용하는 경우 등에는 적합한 손해의 산정방법으로 볼 수 없다. 특히 상표권 침해로 인한 일실이익은 단순히 상표의 무단 이용에 의한 일실이익 손해만이 아니라 상표의 위조 등에 의하여 상표가치의 하락으로 발생하는 손해(상표의 신용하락으로 인하여 발생하는 재산상 손해)도 있는데, 상표법 제67조제1항은 전혀 이 손해를 포섭할 수 없다. 따라서 상표법 제67조제1항은 일실이익의 배상책임 내지는 산정방법에 대한 일반적(포괄적)인 조항을 마련하는 것으로 개정해야 한다.

## 2. 통상실시료

상표법은 제67조제3항에서 「상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 그 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다」고 규정하고 있다. 이 조항과 관련하여 판례는 통상의 실시료에 기초한 손해배상청구를 하는 경우에 침해자가 받은 이익의 액은 침해 제품의 총 판매액에 그 순이익률을 곱하거나 또는 그 제조판매수량에 그 제품 1개당 순이익액을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이라고 본 사례도 있는데, 이 판례는 상표법 제67조제1항의 의한 산정방법과 상표법 제67조제3항에 의한 산정방법을 혼동하고 있고, 후자의 산정방법은 상표권자가 침해자 외의 제3자에게 실시하고 있는 경우 그 실시료가 고려될 수 있다.<sup>110)</sup>

또한 상표법은 제67조제4항에서 「제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다」고 규정하고 있다. 이 조항은 제67조제1항이나 제67조제3항에 의한 일실희익의 손해외에 상표권이 가지는 경제적 가치에 대하여 원상회복도 가능하도록 배려하고 있으나, 침해자의 주관적 요소를 고려하여 그 범위를 제한하고 있다.

## 3. 손해상당액

상표법은 제67조제5항에서 「법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히

110) 대판 1997. 9. 12, [96다43119]

곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다』고 규정하고 있다. 이 조항은 다른 지적재산권법과 달리 특히 상표권을 침해한 경우에 중요한 의미가 있을 것으로 사료된다. 왜냐하면 상표의 침해로 인한 일실희익의 손해액은 그 산정이 대단히 어렵기 때문이다. 특히 상표의 신용하락에 있어서 상표권의 손해액에 대한 산정곤란을 고려한다면, 미국의 연방상표법에서처럼 손해액에 대한 법정화도 차후에는 가능할 것으로 사료된다.

#### 4. 일실희익의 추정

상표법은 제67조제2항에서 「상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다」고 규정하고 있다. 판례도 「통상 상표권의 침해에 있어서 침해자는 상표권자와 동종의 영업을 영위하면서 한편으로 그 상표에 화체된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하는 입장이어서, 위와 같은 신용을 획득하기 위하여 상표권자가 투여한 자본과 노력 등을 고려할 때, 특별한 사정이 없는 한 침해자의 위 순이익률은 상표권자의 해당 상표품 판매에 있어서의 순이익률보다는 작지 않다고 추인할 수 있으므로, 침해자의 판매액에 상표권자의 위 순이익률을 곱하는 방법으로도 침해자가 받은 이익의 액을 산출할 수 있고 위와 같이 산출된 이익의 액은 침해자의 순이익액으로서, 그 중 상품품의 품질, 기술, 의장, 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 없는 이상 그것이 상표권자가 상표권 침해로 인하여 입은 손해액으로 추정된다고 보아야 한다」라고 보았다.<sup>111)</sup> 그렇지만 상표법 제67조제2항은 새로운 손해배상의 방법을 도입한 것으로 특허법에서 살펴본 것처럼 이 조항

111) 대판 1997.9.12. [96다43119]

은 잘못된 방법론을 도입하고 있어서 개정되어야 한다. 이 개정은 민법 제741조의 부당이득제도를 도입하는 것으로 함이 타당하고, 미국의 상표법에서도 부당이득제도에 기초한 손해배상방법의 하나로 침해자의 이익을 반환청구할 수 있는 조항을 마련하고 있다.

### Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

이상에서 살펴본 것처럼 미국의 연방상표법에서는 상표침해에 대한 손해배상책임을 상세하게 입법화하고 있고 다른 지적재산권과의 차이도 반영하고 있다. 이에 비하여 독일의 상표법은 상표권 침해에 대한 손해배상책임을 근거조항을 마련한 것에 불과할 정도로 간단하게 입법화되어 있다. 일본의 상표법은 나름대로 독자적인 입법방식을 도입하여 상표를 보호하고자 하는 입법자의 의지와 다른 지적재산권법과의 통일을 추구하고 있는데, 우리 나라의 상표법은 적어도 손해배상조항에 있어서 일본의 상표법을 번역하여 사용하고 있다고 할 정도로 입법과정에서 거의 무비판적으로 도입되어 사실상 동일한 손해배상제도를 두고 있다.

상표법 제67조의 손해배상책임조항에 대한 개정은, 첫째 상표법 제67조제1항이 판매수량을 기준으로 일실이익의 산정방법을 정하고 있는데, 이 방법론은 상표침해의 다양성과 그 손해의 복잡성을 간과하고 있고 일실이익의 산정방법을 불필요하게 제한하고 있는 것으로 판단된다. 따라서 상표법 제67조제1항은 독일의 상표법 제14조제6항처럼 손해배상책임을 근거조항을 마련하는 것으로 충분하다. 둘째 상표법 제67조제2항은 침해자의 이익을 상표권자의 손해로 추정하는 손해배상방법론은 당사자의 형평에 맞지 아니하므로 상표권 침해에 대한 부당이득을 반환하는 내용으로 개정해야 한다. 셋째 상표법 제67조제3항은 동일한 내용으로 다른 지적재산권과 통일을 위한 약간의 문구 수정이 필요하고 나머지 조항은 그대로 두어도 문제가 없을 것으로 판단된다.

#### 제 4 장 상표의 보호와 일실행의 손해배상

## 제 5 장 저작물, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로 배치설계의 보호와 일실이익의 손해배상

### 제 1 절 입법과 보호

#### I. 각국의 입법

##### 1. 미 국

미국에서는 저작권법에 기초하여 저작물을 보호하고 저작권법의 일부 조항을 개정하여 컴퓨터프로그램에 대한 보호를 하고 있다. 반도체집적회로는 1984년의 반도체칩법(the semiconductor chip act)에 의하여 보호된다. 미국의 저작권법은 손해배상의 산정과 관련하여 저작권소유자의 실질적 손해의 배상의무, 침해자의 부수적 이윤에 대한 반환의무 및 법령상의 손해배상의무를 두고 있다. 실질적 손해배상의무와 관련하여 저작권법 제504조(b)에서 『저작권소유자는 침해의 결과에 의하여 입은 실질적 손해와 실질적 손해에서 산정되지 아니한 침해로 귀속된 침해자의 이윤을 회복할 권한이 있다. 침해자의 이윤에 대한 평가에 있어서 저작권소유자는 침해자의 총수익만을 증명하는 것이 요구되고, 침해자는 비용과 저작물 이외의 요소로부터 귀속된 이윤의 요소를 삭감하는 것에 대한 입증이 요구된다』고 규정하고 있다. 부수적 이윤의 반환의무와 법령상 손해배상의무에 관련해서는 저작권법 제504조(c)에서 저작권소유자는 최종판결전에 언제든지 손해와 이윤을 대신하여 소송에 관련된 모든 침해에서 하나의 저작물과 관련하여 1명의 침해자가 개인적으로 책임이 있거나 또는 2명이나 그 이상의 침해자가 연대 내지 복수로 책임이 있는 경우 500달러 이상 또는 20,000달러 이하에서 법원이 정당하다고 인정되는 한도에서 법령상의 손해배상을 청구할 수 있고, 법원은 침해가 고의로 이루어진 경우 100,000달러를 넘지 아니하는 한도에서 법령상 손해배상을 증액하는 명령을 할 수 있으며, 침해자가 저작권침해에 해당하는 행위를 인식하지 못했거나 믿을 만한 이유가 있는 경우 200달러 이하로 법령상의 손해배상을 삭감하는 명령을 할 수 있다. 또한 이 경우

에 법원은 침해자가 저작물의 이용이 공정한 이용이라고 믿을 만한 합리적인 이용인 경우 법령상 손해배상을 완화해야 한다.

## 2. 독 일

독일에 있어서 저작물은 저작권법으로 보호되고, 컴퓨터프로그램도 저작권법의 개정으로 저작권법 내에서 보호된다. 독일의 저작권법은 제97조제1항에서 「저작권자 또는 이 법에 의하여 보호되는 기타 권리자는 위법하게 침해한 자에게 침해의 제거를, 반복위험의 경우 부작위를, 그리고 침해자에게 고의 또는 과실이 있는 경우에는 손해배상을 청구할 수 있다」고 하고, 동조 제2항에서 「저작자, 학술저작자, 영상저작자 및 행위 예술가는 침해자가 고의 또는 과실이 있는 경우 비재산적 손해에 대하여도 형평에 상응하는 한도에서 금전적으로 피해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다」고 하고 있으며, 동조 제3항에서 「기타 법률의 규정에 의한 청구권에는 영향을 미치지 아니한다」고 규정하고 있다. 독일의 실무에서는 저작권침해시에 손해배상과 관련해서는 3가지의 방법이 고려된다. 즉 (i) 일실이익을 포함하여 발생한 재산손실의 배상(민법 제249조 이하) (ii) 상당한 라이선스료의 지급 (iii) 침해자의 취득한 이득의 반환이다. 이와 같은 방법은 라이히 상사고등법원에까지 소급하는데, 저작권을 침해한 경우 유책인 때에는 완전한 손해배상을 하도록 하고 귀책사유가 없는 때에는 부당이득을 반환하도록 하였다. 그후 라이히 법원은 1898.12.31 판결로 상술한 세 가지 산정방법을 제시하였으며<sup>112)</sup>, 이 태도는 독일민법 시행 후에도 그대로 이어져내려 왔고, 독일연방대법원에서 라이히법원의 판례를 그대로 답습하였다.<sup>113)</sup>

## 3. 일 본

일본은 저작물을 저작권법으로 보호하고, 저작권법의 일부조항을 개정하여 컴퓨터프로그램을 포함시켜서 함께 보호하고 있으며, 반도체집적회로는 1985년의 반도체집적회로의회로배치에관한법률에 의하여 보호된

112) GRZ 35, 63ff.

113) BGHZ 20, 345/353

다. 일본의 저작권법은 제112조제1항에서 「저작자, 저작권자, 출판권자 또는 저작인접권자는 그 저작자인격권, 저작권, 출판권 또는 저작인접권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 정지 또는 예방을 청구할 수 있다」고 하고, 동조 제2항에서 「저작자, 저작권자, 출판권자 또는 출판인접권자는 전항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 침해행위를 조성한 물건, 침해행위에 의하여 작성된 물건 또는 오직 침해행위에 제공된 기계나 기구의 폐기 기타의 침해정지 또는 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있다」고 규정하고 있다. 또한 일본의 저작권법은 저작권 등의 침해에 대한 간주조항을 마련하고 있는데, 저작권법 제113조제1항은 다음에 해당하는 행위를 저작자인격권, 저작권, 출판권 또는 저작인접권을 침해하는 행위로 본다.<sup>114)</sup> 즉

- (i) 국내에 반포할 목적을 가지고서 수입시에 국내에서 작성된 것이 라면 저작자인격권, 저작권, 출판권 또는 저작인접권의 침해로 될 행위에 의하여 작성된 물을 수입하는 행위
- (ii) 저작자인격권, 저작권 또는 저작인접권을 침해하는 행위에 의하여 작성된 물건(전호의 수입에 관계된 물건을 포함한다)의 정을 알고서 반포 또는 반포할 목적을 가지고서 소지하는 행위

일본의 저작권법은 제114조제1항에서 「저작권자, 출판권자 또는 저작인접권자가 고의 또는 과실에 의하여 그 저작권, 출판권 또는 저작인접권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액은 당해 저작권자, 출판권자 또는 저작인접권자가 입은 손해액으로 추정한다」고 하고 있고, 제114조제2항에서 「저작권자 또는 저작인접권자는 고의 또는 과실에 의하여 저작권 또는 저작인접권을 침해한 자에 대하여 저작권 또는 저작인접권의 행사에 대해 통상 받을 수 있는 금전의 액에 상당한 액을 자기가 받은 손해의 액으로서 배상을 청구

114) 일본의 저작권법은 컴퓨터프로그램과 관련해서 제113조제2항에서 「프로그램의 저작물의 저작권을 침해하는 행위에 의해서 작성된 복제물을 업무상 전자계산기에 있어서 사용하는 행위는 이들 복제물을 사용할 권한을 취득한 시에 정을 안 경우에 한하여 당해 저작물을 침해한 행위로 본다」고 규정하고 있다.

할 수 있다』고 규정하고 있다. 다만, 이 경우 제114조제3항에서 『전항의 규정은 동항에 규정한 금액을 넘는 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 저작권 또는 저작인접권을 침해한 자에 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다』고 규정하고 있다. 또한 일본의 저작권법은 제114조의4에서 『저작권, 출판권 또는 저작인접권의 침해에 관계된 소송에 있어서 손해가 발생한 것이 인정된 경우에 있어서 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 당해 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 법원은 구두변론의 전취지 및 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다』고 규정하고 있다.

## II. 보호범위와 침해행위

### 1. 저작물

#### (1) 보호범위

우리 나라에서 저작물은 저작권법에 의하여 보호된다. 저작권법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다(저작권법 제 1조). 즉 저작권의 기본적인 목적은 저작자의 노동에 대해 보상하려는 것이 아니라 과학과 실용예술의 발달을 촉진시키려는 것이다. 이러한 목적에서 저작권은 저작자에게 독창적인 표현에 대한 권리를 보장하는 대신 타인이 저작물에 담긴 아이디어와 정보를 자유롭게 이용할 수 있도록 하고 있다.<sup>115)</sup> 즉 저작권법은 저작자에게 공익을 위하여 저작물을 제공할 최소한의 인센티브를 제공하는 데에 있다. 이 정책은 사회적 비용을 최소화하는 한편 저작물의 사회적 이용을 극대화하려는 최소보호정책으로 표현된다. 저작물이 저작권법에 의한 보호를 받기 위해서는, 첫째 저작권법 제4조에서 열거한 저작물에 한정하여 보호된다. 즉 소유할 수 있

---

115) Feist Publication, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 499 U.S. 346 (1991).

는 저작물에는 (i)어문저작물 (ii)음악저작물 (iii)연극저작물 (iv)미술저작물 (v)건축저작물 (vi)사진저작물 (vii)영상저작물 (viii)도형저작물 (ix)컴퓨터프로그램저작물이 포함되고(저작권법 제4조제1항), 이들 저작물을 디지털로 변환한 것에 대해서도 저작권법으로 보호된다. 둘째 저작물은 독창성(originality)을 지녀야 한다.<sup>116)</sup> 즉 독창성은 복제하지 아니하는 한 우연히 타인의 저작물과 유사성을 지니고 있고 심지어 동일하다고 하여도 창작성은 인정될 수 있다. 왜냐하면 저작권법은 저작물의 신규성(novel)이 아니라 창작성을 요구하기 때문이다. 따라서 대부분의 저작물은 약간의 창의성을 더하는 것으로 보호된다.<sup>117)</sup> 셋째, 저작물은 유형적인 매체에 고정(fixation)되어야 한다. 즉 저작물은 유형적인 매체에 적절히 고정되는 순간부터 저작권으로 보호된다.<sup>118)</sup> 유형적 매체는 시각·청각의 감각적 수단에 의하여 영구적인 형태로 고정될 수 있는 것이면 족하다.

위와 같은 3가지 요건을 갖추었다고 하여도 저작권의 보호는 표현에만 미치고 사실에는 미치지 아니한다. 즉 저작권법은 발명자의 아이디어의 무단이용을 적어도 일정한 상황에서 금지하는 특허법과 부정경쟁방지법과 달리 아이디어 자체가 아니라 아이디어의 표현에 대한 이용을 금지한다. 따라서 저작권법은 표현과 아이디어라는 이분법에 의하여 표현만을 보호한다. 즉 저작물에 담겨 있는 아이디어 내지 정보는 저작권법의 보호를 받을 수 없고, 사실이나 원리도 저작권으로 보호받지 못한다.<sup>119)</sup> 우리 나라의 판례도 『저작권법이 보호하는 것은 문학·학술 또는 예술에 관한 사상·감정을 말·문자·음·색 등에 의하여 구체적으로 외부에 표현하는 창작적인 표현형식이고, 그 표현되어 있는 내용 즉 아이디어나 이론 등의 사상 및 감정 그 자체는 설사 그것이 창작성이 있다 하더라도

116) 미국에 있어서 獨創性과 創作性(creativity)의 要件은 ‘저작자의 독창적 저작물’에 한정한다는 法文에 의한 것으로 많은 판례는 창작성을 독창성의 한 요건으로 파악하고 있다.

117) Id., 499 U.S. 346

118) 예컨대, 저작권은 사실상 잉크가 종이 위에서 마르는 순간 시작된다. 저작권 보호를 획득하고 향유하기 위한 어떠한 선결요건(등록이나 저작권 표시와 같은)도 필요없다.

119) 17 U.S.C. §102(a)

원칙적으로는 저작권법에서 정하는 저작권의 보호대상이 되지 아니하며, 특히 학술의 범위에 속하는 저작물의 경우 그 학술적인 내용은 만인에게 공통되는 것이고 누구에 대하여도 자유로운 이용이 허용되어야 하는 것으로서 그 저작권의 보호는 창작적인 표현형식에 있지 학술적인 내용에 있는 것은 아니므로, 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서도 창작적인 표현형식에 해당하는 것만을 가지고 대비하여야 한다.<sup>120)</sup>고 하여, 표현과 아이디어라는 이분법의 논리를 도입하고 있다. 결국 사실의 집합물에 불과하는 대부분의 데이터 베이스는 저작권법의 보호대상이 아니다. 따라서 저작권 보호는 공개에 앞서 유형적 형태의 표현에 고정되어야 하고, 그 순간부터 보호는 개시된다. 저작권은 하나의 단일한 권리가 아니라 다양한 권리의 다발로 구성되어 있다. 즉 저작권법 제16조의 복제권·저작권법 제17조의 공연권·저작권법 제18조의 방송권·저작권법 제18조의2의 전송권·저작권법 제19조의 전시권·저작권법 제20조의 배포권 및 저작권법 제21조의 2차적 저작물등의 작성권을 포함한다. 저작재산권은 저작자의 생존하는 동안과 사망후 50년간 배타적 권리로 보호된다(저작권법 제36조제1항).

## (2) 침해행위

저작권의 침해기준은 저작물의 표현에 대한 복제이지 보호되지 않는 아이디어는 아니다. 마찬가지로 두 저작물간의 유사성은 보호되는 요소(표현)의 유사성이지 보호되지 않는 요소(사실, 아이디어 등)는 아니다. 미국법에서도 두 저작물사이의 유사성은 문자(예컨대, 단어·문장 또는 문단을 그대로 복제할 필요는 없다)가 아니라 실질적인 면에 의하여 판단하고 있다. 우리 나라의 판례도 저작권 침해에 대한 판단기준으로 「저작권의 보호 대상은 아이디어가 아닌 표현에 해당하고 저작자의 독창성이 나타난 개인적인 부분에 한하므로 저작권의 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적 유사성이 있는가의 여부를 판단함에 있어서

120) 大判 1999.11.26, [98다46259]; 大判 1993. 6. 8, [93다3073, 93다3080]; 大判 1997. 9. 29, [97마330].

도 표현에 해당하는 부분만을 가지고 대비하여야 한다』<sup>121)</sup>고 하여, 저작물의 실질적인 유사성의 기준과 표현을 기준으로 사용하고 있다. 또한 저작권법은 다음에 해당하는 행위를 저작권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리를 침해한 것으로 의제하는 조항도 마련하고 있다(제92조제1항). 즉

- (i) 수입시에 대한민국내에서 만들어졌더라면 저작권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위
- (ii) 저작권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리를 침해하는 행위에 의하여 만들어진 물건을 그 정을 알고 배포할 목적으로 소지하는 행위

한편, 저작권은 등록에 의하여 공시되는 권리가 아니다. 따라서 저작권자는 저작권의 침해시 유효한 저작권을 소유하고 있고, 그 행위가 침해에 해당됨을 증명해야 한다. 다만, 등록제도를 저작권법 제93조제4항에서 마련하고 있어서 등록되어 있는 저작권·출판권 또는 저작인접권을 침해한 자는 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정된다. 이 조항의 등록은 특허법이나 상표법 등의 해당 조항과 마찬가지로 하나의 공시제도로 기능은 하나, 그 효력은 명확하지 아니하므로 나름대로의 의미는 있다.

## 2. 컴퓨터프로그램

### (1) 보호범위

우리 나라에 있어서 컴퓨터프로그램은 저작권법에서 분리하여 ‘컴퓨터프로그램보호법’이라는 독립된 입법으로 보호된다. 이 법은 컴퓨터프로그램 저작물의 저작자의 권리를 보호하고 그 공정한 이용을 도모하여 당해 관련산업과 기술을 진흥함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하는데(컴퓨터프로그램보호법 제1조), 이 법에 의하여 프로그램 저작자는 제7조의 복제권·개작권·번역권·배포권·발행권·전송권, 제8조의 공표권, 제9조의 성명표시권, 제10조의 동일성유지권을 가진다.

121) 大判 1997. 9. 29, [97마330]

또한 이 법은 제7조제3항 전단에서 「프로그램저작권은 그 프로그램이 공표된 다음 년부터 50년간 존속한다」고 하여 컴퓨터프로그램을 50년간 배타적으로 보호한다.

## (2) 침해행위

컴퓨터프로그램보호법은 다른 사람의 프로그램저작권을 정당한 권원없이 복제·개작·번역·배포·발행 및 전송하는 행위를 직접적인 침해로 다루고 있고(동법 제29조제1항), 다음에 해당하는 행위를 프로그램저작권의 간접적인 침해행위로 본다(동법 제29조제4항). 즉

- (i) 프로그램저작권의 침해가 되는 프로그램을 국내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위
- (ii) 프로그램저작권을 침해하여 만들어진 프로그램의 복제물을 그 사정을 알면서 취득한 자가 이를 업무상 사용하는 행위
- (iii) 정당한 권한없이 고의로 저작권관리정보를 제거 또는 변경하거나 그 사실을 알면서 원프로그램 또는 그 복제물을 배포하거나 배포할 목적으로 수입 또는 전송하는 행위

한편, 컴퓨터프로그램은 등록에 의하여 창설되는 권리가 아니므로 컴퓨터프로그램보호법 제32조제2항에서 다른 사람의 등록된 프로그램저작권 또는 프로그램배타적발행권을 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 것은 나름대로 의미가 있다.

## 3. 반도체집적회로의 배치설계

### (1) 보호범위

반도체집적회로배치설계에관한법률은 반도체집적회로의 배치설계에 관한 창작자의 권리를 보호하고 배치설계의 공정한 이용을 도모하여 반도체 관련산업과 기술을 진흥함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 한다(반도체집적회로의배치설계에관한법률 제1조). 이 법상 권리의 대상은 독자적으로 창작된 반도체집적회로의 배치설계이다. 배치설계라 함은 반도체집적회로를 제조하기 위하여 각종 회로소자 및 그들

을 연결하는 도선을 평면적 또는 입체적으로 배치한 설계를 말한다(동법 제2조제2호). 반도체집적회로 배치설계의 보호는 기존의 법률로 보호하기가 적합하지 않아서 새로운 특별법으로 보호하여 왔고, 우리 법에서는 특허법적 보호도, 저작권법적 보호도 아닌 제3의 보호방법을 채택하였다. 즉 (i)배치설계권은 등록을 하여야만 권리가 발생하고, (ii)창작성만을 요구하고 특허법과 같은 신규성이나 진보성은 요구되지 아니하며, (iii)동일 유사한 배치설계라 하더라도 복제한 것이 아니면 권리의 병존이 인정된다. (iv)또 보호기간이 단기간이고 (v)리버스엔지니어링을 허용하였다.<sup>122)</sup> 이 법 제6조에 의하여 배치설계권은 창작성이 있는 배치설계를 설정등록함으로써 창설되고, 그 배치설계권의 존속기간은 제7조제1항에 의하여 설정등록일부터 10년간 보호된다.

## (2) 침해행위

반도체집적회로 배치설계권의 침해행위는 배치설계권의 이용의 형태로 나타난다. 여기서 이용행위란 다음의 행위를 의미한다(반도체집적회로의 배치설계에관한법률 제2조의 4). 즉

- (i) 배치설계를 복제하는 행위
- (ii) 배치설계에 의하여 반도체집적회로를 제조하는 행위
- (iii) 배치설계, 그 배치설계에 의하여 제조된 반도체집적회로 또는 그 반도체집적회로를 사용하여 제조된 물품을 양도·대여하거나 전시 또는 수입하는 행위

## 제 2 절 저작물의 침해에 대한 일실이익의 손해배상

### I. 손해산정의 특성

저작권의 침해로 인한 일실이익에 대한 배상의 산정은 인쇄물의 경우 비교적 용이하다. 그렇지만 전자화 된 저작물에 있어서는 그 복제된 저

122) 송영식·이상정·황종환, 지적소유권법(하), 육법사, 1998, 587-588면 참조.

작물의 수량을 산정하는 것은 대단히 어렵다. 이러한 측면에서 저작권법 제94조제2호의 음반에 대한 복제물을 추정하여 손해액을 특정하는 것도 일면의 합리성은 있다. 또한 저작권의 침해로 제작한 복제물을 판매하지 아니한 경우에 그 손해액을 산정할 수 없다라는 문제가 발생한다. 이에 대하여 미국의 저작권법은 연방상표법과 유사하게 최소한의 손해액과 징벌적 손해액을 특정하여 놓았다. 이와 같이 저작권의 침해와 관련하여 저작물의 형태에 따라서 손해의 발생 자체도 증명하기가 어렵고 더 나아가서 손해산정 자체도 곤란한 경우가 있다.

## II. 손해산정의 방법

저작권법은 저작권침해로 인한 일실이익의 산정방법에 대하여 5개의 방안을 제시하고 있다. 이들 산정방법은 논리상으로, 먼저 순수한 일실이익액에 의한 방법을 검토하고, 이를 실패한 경우 다음으로 통상이용료와 일실이익의 추정액에 의한 방법으로 일실이익의 배상을 검토하게 된다. 그렇지만 이들 방법은 실무상으로 선택적 또는 중첩적인 관계에 있다고 보아야 하고, 2000년도 저작권법 개정 전의 판례도 『저작권법 제93조제2항(현행 저작권법 제93조제1항)에서는 저작재산권을 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자 등이 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 제3항(현행 저작권법 제93조제2항)에서는 저작재산권자 등은 위 제2항의 규정에 의한 손해액 외에 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 피해 저작재산권자의 손해액에 대한 입증의 편의를 도모하기 위한 규정으로서 최소한 위 제3항의 규정에 의한 금액은 보장해 주려는 것이므로, 결국 위 제2항에 의한 금액과 제3항에 의한 금액 중 더 많은 금액을 한도로 하여 선택적으로 또는 중첩적으로 손해배상을 청구할 수 있다고 보아야 할 것이다』<sup>123)</sup>라는 견해를 취하고 있다.

123) 대판 1996. 6. 11, [95다49639]

### 1. 순수한 일실희익액

저작권법은 순수한 일실희익에 기초한 손해배상액의 산정방법에 대하여 아무런 조항을 마련하고 있지 않아서 다른 지적재산권법과 상당히 이례적인 형태를 취하고 있다. 즉 저작권법은 제93조와 제94조에서 저작권 침해에 대한 일실희익의 배상에 대한 조항을 마련하고 있는데, 이들 조항에서는 순수한 일실희익액의 산정방법에 대하여 아무런 고려를 하지 않고 있다. 이와 같은 저작권법의 입법이 타당한가 그리고 손해배상책임의 근거조항을 마련할 필요성이 없는가라는 의문이 제기된다.

저작권법은 2000년 개정에서 제93조제1항과 제2항을 개정하였는데, 2000년 이전에 제93조제1항에서 『저작권재산권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리를 가진 자는 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다』고 하고, 동조제2항에서 『저작재산권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받았을 때에는 그 이익의 액을 저작재산권자등이 입은 손해액으로 추정한다』고 하고 있었다. 2000년 개정에서 제93조제1항을 삭제하여 사실상 제93조제2항을 거의 동일한 내용으로 개정하였는데, 이는 일본의 저작권법 제114조제1항을 그대로 모방한 것으로 볼 수 있다. 이와 같은 입법방식은 저작권 침해로 인한 일실희익의 산정에 대한 근거조항을 삭제한 것에 해당되고, 이는 논리적으로 우선 검토되어야 할 일실희익의 산정방법을 포기한 입법이라고 아니할 수 없다. 따라서 2000년 이전의 입법에서처럼(현행법에서 다른 지적재산권법과 마찬가지로) 제93조제1항의 고의 또는 과실에 의한 손해배상책임을 두어야 하고, 제2항에서는 침해자의 이익을 손해배상액으로 반환하는 제도를 신설해야 한다.

### 2. 통상이용료

저작권법은 제93조제2항에서 『저작재산권자등이 고의 또는 과실에 의하여 그 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에

상당하는 액을 저작재산권자등이 받은 손해의 액으로 하여 그 손해배상을 청구할 수 있다』고 하고, 제93조제3항에서 「제2항의 규정에 불구하고 저작재산권자등이 받은 손해의 액이 제2항의 규정에 의한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다』고 규정하고 있다. 판례도 「구 저작권법(2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정되기 전의 것) 제93조제3항은 저작재산권자 등이 제2항의 규정에 의한 손해액 외에 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액이라 함은 침해자가 저작물의 사용 허락을 받았더라면 사용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 말한다고 보아야 할 것이고, 음악저작물은 저작물에 따라 작품성과 대중 인기도에 차이가 있어 저작권자로서는 저작물을 사용하고자 하는 자와 사이에 저작물사용계약을 체결하면서 나름대로의 사용료를 정할 수 있는 것이므로, 저작권자가 당해 저작물에 관하여 사용계약을 체결하거나 사용료를 받은 적이 전혀 없는 경우라면 일응 그 업계에서 일반화되어 있는 사용료를 저작권 침해로 인한 손해액 산정에 있어서 한 기준으로 삼을 수 있겠지만, 저작권자가 침해행위와 유사한 형태의 저작물 사용과 관련하여 저작물사용계약을 맺고 사용료를 받은 사례가 있는 경우라면, 그 사용료가 특별히 예외적인 사정이 있어 이례적으로 높게 책정된 것이라거나 저작권 침해로 인한 손해배상청구 소송에 영향을 미치기 위하여 상대방과 통모하여 비정상적으로 고액으로 정한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 그 사용계약에서 정해진 사용료를 저작권자가 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액으로 보아 이를 기준으로 손해액을 산정함이 상당하다』고 보았다<sup>124)</sup>.

124) 대판 2001. 11. 30. [99다69631]. 또한 판례에는 「피고 회사의 위 이미지사진을 서울 시내 백화점들의 가이드북에 무단 이용함으로써 원고의 저작권을 침해한 데 따른 원고의 손해액을 살펴보면, 먼저 그로 인한 저작재산권의 손해액은 통상 촬영료의 10배로 산정되어야 한다는 원고의 주장은, 원심이 적절하게 판단하고 있는 바와 같이 당사자 사이에 그러한 약정이나 관행이 있었음을 인정할 만한 증거가 없어 이를 받아들일 수 없는 것이고, 또한 구 저작권법(2000. 1. 12. 법률 제6134호로 개정되기 전의 것) 제93조제2항의 규정에 의하여 원고의 손해액으로 추정되는 액, 즉 피고 회사가 위 저작권침해행위에 의하여 받은 이익의 액에 대해서도 이를 인정할 아무런

### 3. 일실희의 추정

저작권법은 제93조제1항에서 『저작권재산권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리를 가진 자가 고의 또는 과실에 의하여 권리를 침해한 자에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 저작권재산권자등이 받은 손해의 액으로 추정한다』라고 하고, 또한 제94조에서 『저작권재산권자의 허락없이 저작물을 복제한 때에 그 부정복제물의 부수등을 산정하기 어려운 경우에는 다음과 같이 이를 추정한다. 1. 출판물……5,000부 2. 음반……1만매』이라고 규정하고 있다.

저작권법 제94조는 1986년 개정에서 삽입된 것으로 출판물과 음반에만 적용되고 다른 부정복제물의 경우에는 적용되지 아니한다.<sup>125)</sup> 이러한 입법태도는 입법 당시의 관행이나 실태를 반영한 것으로 출판물과 음반에 대하여 확실적인 기준을 마련하여 그 침해에 대한 예방적 기능과 보호적 기능을 강화하려고 한 것으로 사료된다. 과연 이와 같은 부수 등의 추정이 실효성을 가질 것인가의 의문이 제기되는데, 대법원 판례는 『구 저작권법(1986.12.31. 법률 제3916호로 개정되기 이전의 것) 제63조의 규정은 부정출판부수 산정의 입증방법이 어려운 저작자를 보호하기 위한 것으로서 부정출판물의 출현을 입증하기만 하면 몇 부이던 간에 적어도 3천부가 부정출판된 것으로 추정한다는 취지이고 따라서 출판업자가 3천부의 부정출판을 모면하기 위하여서는 부정출판물의 부수를 스스

---

자료를 기록상 찾아볼 수 없으므로, 결국 피고 회사의 저작권침해행위로 인한 원고의 손해는, 같은 조 제3항의 규정에 의하여 원고가 저작권의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 금액인, 피고 회사가 위 이미지사진을 사용하기 위하여 그 사용에 대한 원고의 승낙을 다시 받으면서 지급하여야 함에도 지급하지 아니한 촬영료 상당의 금원이라고 봄이 상당하다 할 것이다. 원심이 이러한 원고의 손해액을 산정함에 있어 법 제93조제3항이 아닌 같은 조 제2항을 그 근거규정으로 삼은 것은 부적절하나, 피고 회사가 위 이미지사진을 사용하기 위하여 그 사용에 대한 원고의 승낙을 다시 받으면서 지급하여야 함에도 지급하지 아니한 금액, 즉 촬영료 상당의 금원이 원고의 손해라고 판단한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 위법이 있다고 할 수 없다(대판 2001. 5. 8, [98다43366])』라는 것도 있다.

125) 황적인·정순임·최현호, 저작권법, 법문사, 1990. 408면.

로 입증하여야 한다』<sup>126)</sup>고 해석하고 있다. 당시 저작권법 제94조의 신설은 저작권 침해시 손해배상액이 너무 낮아서 권리구제에 대한 실효성의 의문에서 시작된 것으로 사료된다. 예컨대, 원저작자의 원저작물사용·승락의 범위를 넘어 녹화작품을 복사·판매하는 행위는 저작권을 침해한 것이라고 본 고등법원의 판례에서 『저작권침해행위로 인하여 원저작자인 원고들이 입은 재산적 손해는 다른 특별한 사정이 없는 한 원저작자인 원고들이 위 침해행위와 같은 저작권 사용에 대하여 통상 얻을 수 있는 저작권 사용료 상당액이라고 봄이 상당하다 하겠는데, 원심증인 심영식의 증언에 변론의 전취지를 종합하면, 우리 나라에 있어서는 아직 극본을 드라마녹화작품으로 만들어 복제 판매하는 경우의 극본사용료에 관하여 일반적인 기준이 정하여진 바는 없으나, 저서의 경우에는 그 판매가격의 10 내지 30퍼센트 상당액이 레코드의 경우에는 그 판매가격의 10 내지 15퍼센트 상당액이 인세로서 그 저작권자에게 저작권사용료로 지급되고 있는 것이 일반관행으로 되어 있는 사실을 인정할 수 있고, 이와 같은 저작권 사용료가 지급되는 다른 분야에 있어서의 그 사용료의 요율에다 원고들이 이 사건 극본저작의 동기, 피고들의 저작권 침해행위의 태양 및 동기, 침해의 방법 및 정도등 이 사건 변론에 나타난 제반사정을 아울러 보면, 피고들이 위 녹화작품을 복사, 판매함에 있어서 극본저작자인 원고들에게 지급할 저작권사용료 상당의 손해액은 그 판매가격의 10퍼센트 정도로 정함이 상당하다 할 것이다』<sup>127)</sup>라는 입장을 밝히고 있다. 그렇지만 저작권법 제94조는 오늘날 디지털저작물과 관련해서 디지털화 된 출판물과 음악저작물에 적용하기에 부적합하고, 출판물과 음반에만 이러한 추정을 하는 것은 타당하지 않다.

### Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

앞에서 살펴본 것처럼 일본과 우리 나라의 저작권법에 있어서 손해배상책임은 법문상으로 다른 지적재산권법과 차이가 있는데, 그 법리구성

126) 대판 1988.09.20, [87다카2452]

127) 서울고법 1984.11.28, [83나4449]

에 있어서 차이가 있어서라기 보다는 오히려 그 나라의 관행과 판례 등의 실무차원에서 나타난 문제를 입법에 반영한 결과라고 사료된다(우리 나라의 경우는 해당 법의 소관부처의 차이에서 나타난 현상으로 볼 수도 있다).

저작권법의 문제점에 대한 해결방안은 첫째, 저작권법 제93조와 제94조에서 일실이익의 배상에 관한 조항을 마련하고 있고, 저작권법 제94조에서도 우리 나라의 독특한 입법방식으로 1986년 개정에서 삽입된 조항인데, 제93조는 다른 지적재산권법과 달리 손해배상책임의 근거조항을 마련하고 있지 않을 뿐만 아니라 일실이익의 산정방법에 대한 통상적인 방법, 즉 순수한 일실이익액에 의한 산정방법을 전혀 규정하지 않았고 이는 중대한 입법상의 과오에 해당된다. 따라서 제93조제1항에서는 저작권 침해로 인한 일실이익의 배상에 대한 근거조항을 마련하는 것으로 개정해야 한다. 둘째, 저작권법 제93조제1항에서는 피고의 이익을 저작권자의 손해로 추정하는 방법을 두고 있는데, 이 또한 방법론상으로 부당한 것으로 판단되고 민법 제741조의 부당이득제도를 구체화하는 차원에서 침해자가 얻은 이익을 반환 청구할 수 있는 조항으로 개정함이 타당하다. 따라서 제93조제2항에서 침해자의 이익을 반환하는 조항을 두어야 한다. 셋째, 저작권법 제93조제2항은 다른 지적재산권법과 통일적으로 규정하기 위하여 동일한 내용으로 문구의 수정이 요구된다. 넷째, 저작권법 제93조제3항의 본문은 동일한 내용으로 문구의 수정이 요구되는데, 그 단서의 조항으로 고의 또는 중과실이 없는 침해에 대하여 다른 지적재산권과 마찬가지로 손해배상액을 법원이 참작할 수 있도록 규정해야 한다. 다섯째, 저작권법 제93조에서 저작권의 침해시에 손해상당액에 대하여 아무런 조항을 마련하지 않았다. 따라서 다른 지적재산권과 마찬가지로 제5항을 신설하여 저작권 침해에 대한 최소한의 손해배상을 받을 수 있도록 해야 한다.

### 제 3 절 컴퓨터프로그램의 침해에 대한 일실희익의 손해배상

#### I. 손해산정의 특성

우리 나라에서는 컴퓨터프로그램의 보호를 저작권과 별개의 입법으로 보호하고 있지만, 법문의 내용상 전혀 다른 법리를 구성하고 있는 것으로는 볼 수 없다. 단지 컴퓨터프로그램만을 특별히 저작권법에서 분리하여 별개의 입법으로 독립시킨 것에 불과하다. 따라서 컴퓨터프로그램의 침해에 대한 일실희익의 배상청구에 있어서도 저작권법의 조항과 특별히 달리 취급해야 할 이유가 없다. 다만, 디지털저작물의 침해에 대한 일실희익의 손해배상과 동일하게 인터넷을 통하여 컴퓨터프로그램을 무단복제하여 전송한 경우 그 일실희익액의 산정에 있어서 유체적인 형태의 저작물의 침해에서보다 훨씬 어려움이 발생하는 것은 사실이다.

#### II. 손해산정의 방법

##### 1. 순수한 일실희익액

컴퓨터프로그램보호법은 제32조제1항에서 「프로그램저작권자 또는 프로그램배타적발행권자는 고의 또는 과실로 그의 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다」라고 규정하여 민법 제750조의 손해배상책임을 일실희익의 배상에 대한 원칙을 밝히고 있다. 이 조항은 컴퓨터프로그램의 침해로 인한 일실희익의 배상책임에 대한 기본원칙을 선언한 것이고, 또한 일실희익의 산정방법에 대하여 프로그램저작자나 법관의 선택권을 보장하고 있다.

##### 2. 통상이용료

컴퓨터프로그램보호법은 제32조제4항에서 「프로그램저작권자 또는 프로그램배타적발행권자는 제3항의 규정에 의한 손해액 또는 그 권리의 행

사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다』고 규정하고 있다. 그런데, 판례 중에는 컴퓨터프로그램보호법 제32조제4항을 인용한 판례의 경우 『구 컴퓨터프로그램보호법(1995. 12. 6. 법률 제4996호로 개정되기 전의 것) 제27조제3항은 프로그램저작권을 침해한 자가 침해행위에 의하여 얻은 이익액은 프로그램저작권자가 입은 손해액으로 추정한다고 규정하고, 같은 조 제4항은 프로그램저작권자는 제3항에 의한 손해액 외에 그 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액을 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있다고 규정하고 있는바, 여기서 권리의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 액이라 함은 침해자가 프로그램저작물의 사용 허락을 받았다면 사용대가로서 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 말한다고 보아야 할 것이고, 따라서 위 금액을 산정함에 있어서는 단위당 프로그램저작물의 통상적인 사용대가에 침해자의 복제품의 판매수량을 곱하여 계산하여야 할 것이다』<sup>128)</sup>고 보았는데, 복제품의 판매수량을 곱하여 계산하는 방법은 제32조제4항의 통상이용료에 의한 계산방법이 아니라 제32조제1항에 의한 방법이다.

### 3. 손해상당액

컴퓨터프로그램보호법은 최소한의 일실이익에 대한 배상으로 제32조제5항에서 『법원은 손해가 발생한 사실은 인정되나 제3항 및 제4항의 규정에 의한 손해액을 산정하기 어려운 때에는 변론의 취지 및 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다』고 규정하고 있다. 이 조항은 프로그램을 CD의 통신망을 이용하여 배포하는 경우에 무단복제물로 인한 일실이익의 산정방법으로 중요한 역할을 할 수 있다고 사료된다. 왜냐하면 인터넷을 통하여 배포된 프로그램은 제32조제1항, 제32조제3항 및 제32조제4항에 의한 산정이 곤란한 경우 최종적으로 이 조항에 기초하여 배상액을 정할 수밖에 없기 때문이다.

128) 대판 2001. 6. 26, [99다50552]

#### 4. 일실이익의 추정

컴퓨터프로그램보호법은 제32조제3항에서 「프로그램저작권 또는 프로그램배타적발행권을 침해한 자가 침해행위에 의하여 얻은 이익액은 프로그램저작권자가 입은 손해액으로 추정한다」고 규정하고 있다. 이 조항은 1998년 12월 30일 개정에서 제32조제5항에 삽입된 것인데, 그 개정이유로 “컴퓨터프로그램저작권의 침해로 인하여 손해가 발생한 사실은 인정되나 손해액을 산정하기 어려운 경우에는 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 하여 컴퓨터프로그램저작권자의 손해액에 대한 입증부담을 경감함”이라고 밝히고 있다.

### Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

컴퓨터프로그램보호법의 손해배상책임제도의 개선은 첫째, 컴퓨터프로그램보호법의 제32조제1항을 동일한 내용으로 문구수정이 필요하고, 제32조제2항은 별도의 조항을 신설하여 규정함이 타당할 것으로 판단된다. 둘째, 이 법 제32조제3항은 부당이득의 반환을 내용으로 하는 것으로 개정하고, 컴퓨터프로그램의 침해로 인하여 일실이익을 초과하는 손해에 대하여 경과실의 경우에 그 배상을 제한하는 조항을 신설함이 요구된다. 셋째, 이 법 제32조제5항은 다른 지적재산권법과 통일된 형식을 취하기 위하여 동일한 내용으로 문구의 수정이 필요하다.

## 제 4 절 반도체집적회로 배치설계의 침해에 대한 일실이익의 손해배상

### I. 손해산정의 특성

반도체집적회로배치설계에관한법률은 1995년 개정에서 제36조제4항 후단과 제5항을 개정 또는 삭제하였는데, 당시의 제4항에서 「손해액이 제3항에서 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 그 손해의 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 배치설계권 또는 전용이용권을

침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 경우에는 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 그 금액을 경감할 수 있다』라고 규정하고 있었고, 제5항에서 『제4항의 규정에 불구하고 배치설계권자 또는 전용이용권자는 당해 배치설계를 불법으로 복제하여 제조된 반도체집적회로를 사용하여 물품을 제조한 자에 대하여는 그 반도체집적회로를 사용하여 물품을 제조함으로써 직접적으로 얻은 이익액을 초과하여 손해배상을 청구할 수 없다』고 규정하고 있었다. 이 법의 개정이유로 “배치설계권을 침해한 경우의 손해배상액에 대한 특례규정을 삭제하여 손해배상의 일반원칙에 따르도록함”이라고 밝히고 있다.

## II. 손해산정의 방법

### 1. 순수한 일실탁익액

반도체집적회로배치설계에관한법률은 제36조제1항에서 『배치설계권자 또는 전용이용권자는 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다』고 규정하고 있다. 이 조항은 손해배상의 책임성립에 대한 근거 조항이고, 동시에 순수한 일실탁익액의 산정방법 등에 기초한 일실탁익의 일반적인 산정방법을 둔 조항이다.

### 2. 통상이용료

반도체집적회로배치설계에관한법률은 제36조제3항에서 『배치설계권자 또는 전용이용권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 배치설계의 이용에 대하여 통상받을 수 있는 금액을 배치설계권자 또는 전용이용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다』고 하고, 제36조제4항에서 『손해액이 제3항에서 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 그 손해의 배상을 청구할 수 있다』고 규정하고 있다. 이들 조항에서는 특별한 문제가 없는 것으로 보이나, 배치설계권은 고의 또는 중과실없이 침해한 경우 일실탁익의 배상에서 이를 배려하는 조항을 마련해야 할 것으로 사료된다.

### 3. 손해상당액

반도체집적회로배치설계에 관한 법률은 1995년에 개정된 이후 그대로 유지되어 왔으므로 다른 지적재산권법과 달리 손해상당액에 대한 조항을 마련하지 못했다. 즉 다른 지적재산권법의 개정에도 불구하고 이 법에서는 손해상당액에 대한 조항을 삽입하는 개정을 하지 못했다. 따라서 반도체집적회로의 배치설계에 대한 침해의 경우 그 침해는 인정되나 그 배상액을 산정함이 곤란한 때에 최소한의 손해배상액을 인정하는 조항을 마련해야 할 것으로 사료된다.

### 4. 일실이익의 추정

반도체집적회로배치설계에 관한 법률은 제36조제2항에서 『배치설계권자 또는 전용이용권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 얻은 경우에는 그 이익액을 배치설계권자 또는 전용이용권자가 입은 손해액으로 추정한다』고 규정하고 있다. 이 조항도 반도체집적회로 배치설계권자를 보호하려는 과잉한 의도에서 방법론상으로 부당한 방법을 도입한 것으로 사료된다. 따라서 이 조항은 민법 제741조의 부당이득을 반환하는 조항으로 개정해야 할 것으로 사료된다.

## Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

이상에서 살펴본 것처럼 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률은 1995년의 개정 이후에 개정이 없었던 관계로 다른 지적재산권의 손해배상책임에 대한 개정에도 불구하고 그 변화를 수용하지 않아서 상대적으로 낙후된 입법에 해당된다. 따라서 이 법의 개정은 첫째, 손해상당액에 대한 배려를 하고 있지 못하므로 이를 신설해야 할 것으로 사료된다. 둘째, 이 법 제36조제2항의 손해배상의 산정방법은 잘못된 것으로 이를 침해자의 침해이익을 반환 청구하는 것으로 개정해야 한다. 셋째, 이 법의 제36조제4항에서 단서를 신설하여 경과실에 의한 배치설계권의 침해에 대하여 배려를 해야 할 것으로 사료된다.

## 제 6 장 영업비밀, 데이터 베이스의 보호와 일실이익의 손해배상

### 제 1 절 영업비밀

#### I. 입법과 보호

##### 1. 각국의 입법

###### (1) 미 국

미국에 있어서 영업비밀의 보호는 특허권이나 저작권의 보호와 달리 영업비밀은 연방법이 아니라 주법에 의해 보호된다.<sup>129)</sup> 역사적으로 미국에서 영업비밀의 보호는 19세기초부터 커먼로에 기초하여 영업비밀의 침해행위를 불법행위로 다루었다. 즉 1939년 불법행위에 관한 제1 리스태이트먼트는 영업비밀에 관한 일반원칙을 규정하였고, 이를 기초로 1979년 영업비밀에 관한 모델법으로 ‘통일영업비밀법(Uniform Trade Secret Act, UTSA)’이 만들어졌으며, 1995년에는 부정경쟁에 관한 제3 리스태이트먼트(Restatement of the Law Third unfair Competition)에서 영업비밀을 비롯하여 재산적 가치있는 정보에 대한 규정을 마련하였다. 통일영업비밀법에 의하면 영업비밀의 부당이용(misappropriation)의 경우 금지명령을 청구할 수 있고, 부당이용에 의하여 야기된 실질적 손해와 실질적 손해의 산정에서 고려하지 아니한 부당이용에 의하여 야기된 부당이득도 청구할 수 있다.<sup>130)</sup> 또한 법원은 영업비밀을 무단으로 공개 또는 이용한 부당이용자에 대하여 선택적으로 합리적 실시료를 허락할 수 있다.<sup>131)</sup> 영업비밀의 의도적 내지 악의적인 부당이용에 해당하는 경우 통일영업비밀모델법을 채택한 주법원은 변호사비용 뿐만 아니라 실질

129) 1996년 “The Economic Espionage Act”라는 연방형사법을 입법화하여 營業秘密의 절취에 대하여 연방범죄로 처벌하고 있다.

130) UTSA §3(a); Restatement(Third) of Unfair Competition 45.

131) Richard Stim, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright, Delmar Learning, 2000, p.247.

적 손해배상액의 2배를 넘지 아니하는 한도에서 징벌적 손해배상을 허락할 수 있다.<sup>132)</sup>

## (2) 독일

독일에서 영업비밀의 보호는 초기에 노하우(know-how)의 보호에서 출발하였고, 영업상의 정보는 포함하지 않았다.<sup>133)</sup> 독일의 부정경쟁방지법 제17조는 영업비밀에 대하여 아무런 정의를 내리지 아니하고 단지 형사적으로만 영업비밀을 보호하고 있는데, 독일의 판례는 민법 제823조제1항의 영업권, 민법 제823조제2항의 보호법규 또는 민법 제826조의 고의에 의한 풍속위반을 통하여 경영상 또는 영업상의 정보까지 보호하고 있다.

## (3) 일본

일본은 영업비밀의 보호에 대하여 부정경쟁방지법에서 우리 나라와 유사한 보호를 하고 있고, 영업상 이익을 침해한 자에 대하여 금지청구와 손해배상청구 및 손해배상액의 추정 등에 관한 규정을 마련하여 강력한 보호를 하고 있다. 즉 부정경쟁방지법 제4조 전단에서 「고의 또는 과실에 의하여 부정경쟁을 행하여 타인의 영업상 이익을 침해한 자는 이들에 의하여 발생한 손해를 배상할 책임이 있다」고 하고, 제5조제1항에서 「부정경쟁에 의하여 영업상의 이익을 침해한 자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 영업상 이익을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 자기가 받은 손해배상을 청구하는 경우에 있어서 그 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액은 그 영업상의 이익을 침해한 자가 받은 손해액으로 추정한다」고 규정하고 있다. 또한 제5조제2항에서 부정경쟁에 의하여 영업상의 이익을 침해받은 자는 고의 또는 과실에 의하여 자기의 영업상 이익을 받은 자에 대하여 통상 받을 수 있는 금전액에 상당하는 액의 금전을 자기가 받은 손해액으로 그 배상을 청구할 수 있다고 하고,

132) UTSA §3(b); Restatement(Third) of Unfair Competition 45 Cmt. i.

133) 노하우는 영업비밀보다는 좁은 개념으로 고객명단과 같은 영업상의 정보를 포함하지 아니하는 기술적 지식을 중심으로 한 개념이다.

동조제3항에서 「전항의 규정은 동항에 규정한 금액을 넘어서 손해배상의 청구를 방해하지 아니한다. 이 경우에 있어서 그 영업상 이익을 침해한 자에 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에 법원은 손해배상액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.」고 규정하고 있다.

## 2. 보호범위와 침해행위

### (1) 보호범위

부정경쟁방지법은 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 한다(부정경쟁방지법 제1조). 즉 저작권이나 특허권이 일반에 이용을 제공하는 대신 소유자에게 발명 또는 저작의 인센티브를 보장하는 측면에서 배타적 권리로 보호되는데, 반하여 영업비밀은 아이디어나 사실을 부정한 방법으로 알아내는 것으로부터 보호한다는 데에서 차이가 있다. 구체적으로 영업비밀의 특성은 첫째, 영업비밀의 보호에는 국가의 수여와 같은 절차가 요구되지 아니한다. 둘째, 경제적 이익을 가진 자에게 제공된 정보는 비밀로 유지되고 있는 한 영업비밀로 잠재적 보호를 받을 수 있다. 그러므로 특허법의 비자명성과 같은 엄격한 조건의 적용을 받지 아니한다. 셋째, 특허법은 특허를 받기 위한 조건으로 일반에 어떠한 정보가 공개될 것을 요구하고 있지만, 영업비밀법은 영업비밀로 보호되는 정보를 일반에 공개하는 경우 보호받을 지위를 상실하기 때문에 공개가 억제된다. 넷째, 영업비밀로의 보호는 불확정기간이고, 특허에 의한 보호는 20년간이어서 모방하기에 용이하다. 영업비밀의 소유자는 절도와 같은 부정한 수단을 사용하여 비밀을 취득한 경우 계속 존속하나, 특허권자와는 달리 독립된 발명자 또는 영업비밀을 이용하여 만들어진 객체를 분석하여 알아내는 행위(reverse engineering)를 하는 자를 배제시킬 수 없다. 이러한 점에서 특허된 장치의 제작, 이용 또는 판매를 배제할 수 있는 특허에 의한 보호에 비하여 영업비밀에 의한 보호는 훨씬 가치가 떨어진다.

영업비밀의 성립요건은 그 개념의 정의를 통하여 추출할 수 있는데, 영업비밀(trade secret, undisclosed information)이란 공연히 알

려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법·판매방법 기타 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보로 정의된다(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2목).<sup>134)</sup> 따라서 영업비밀은 비밀성·유용성 및 비공개성을 갖추어야 되는데, 구체적으로 어떠한 정보가 영업비밀로 보호를 받을 수 있는지 여부의 판단기준은 다음과 같다.<sup>135)</sup> 즉 (i)정보가 영업이외에 알려진 정도 (ii)피용자 및 기타 영업관계자에게 알려진 정도 (iii)정보의 비밀성을 유지하기 위한 조치의 정도 (iv)정보의 가치(고유한 또는 절대적인 가치가 아니라 적어도 경쟁자에 어느 정도 가치가 있으면 된다) (v)정보의 개발에 소모된 노력과 비용의 정도 (vi)정보의 취득 또는 복제의 용이성. 이들 중에서도 영업비밀의 보유자가 정보의 비밀을 유지하기 위해 어느 정도의 조치를 취했는가 하는 점과 타인이 그 정보를 취득 또는 복제하는 것이 쉬운가 어려운가 하는 점이 중요한 기준이 된다. 합법적인 수단으로 영업비밀을 취득한 자는 비밀준수의무가 있는 경우를 제외하고는 아무런 책임없이 정보를 자유롭게 이용 또는 공개할 수 있다. 즉 특허권과는 달리 영업비밀은 독자적으로 알아낸 자에 대하여 원칙적으로 소송을 제기할 수 없다. 유사하게 영업비밀이 상품에 이용된 경우 그 상품을 누구나 분석할 자유가 있고, 소위 ‘reverse

134) 일본의 부정경쟁방지법 제2조 4에서도 영업비밀이란 비밀로 관리되고 있는 생산방법, 판매방법 기타 사업활동에 유용한 기술상 또는 영업상의 정보로 공연히 알려지지 아니한 것을 말한다고 정의하고 있다. 이에 반하여 미국의 통일영업비밀법 제1조 제4항에서는 영업비밀을 『일반적으로 알려져 있지 아니하고, 공개 또는 이용으로 경제적 이익을 얻을 수 있는 자에 의하여 적당한 수단으로 쉽게 알 수 없으며, 실질적으로 또는 잠재적으로 독립된 경제적 가치를 지닌 방식, 편집, 프로그램, 장치, 방법, 기술 또는 제법을 포함하는 정보로 기밀성의 유지에 상당한 노력을 해야 한다』라고 정의하고, 다른 정의로 불법행위에 관한 제2리스테이트먼트 제757조(b)에서는 『영업비밀이란 영업에 이용되는 공식, 방법, 장치 또는 정보의 편집으로 이를 알지 못하거나 이용하지 아니한 경쟁자보다 우월적 이익을 취득할 기회를 제공하는 것을 의미한다』고 하여 경영정보는 포함하지 않았다. 그러나 1995년 부정경쟁에 관한 제3 리스테이트먼트 제39조에서는 『영업비밀이란 타인에게 넘겨지는 경우 실질적으로나 잠재적으로 경제적 가치가 있는 비밀로 영업이나 기업의 운영에 사용할 수 있는 정보를 말한다』라고 하여, 우리 나라의 부정경쟁방지법과 유사하게 영업비밀보호의 범위를 넓혔다.

135) Restatement of Torts(first), § 575.

engineering'과 같은 방법으로 취득한 정보는 정당하게 이용할 수 있다.

## (2) 침해행위

부정경쟁방지법에 있어서 영업비밀의 보호는 계약위반<sup>136)</sup>과 부정수단에 의하여 영업비밀을 알아내는 것을 막으려는 데 있다. 미국의 통일영업비밀법도 '부정한 수단'의 사용에 의한 부당이용에 기초를 두고 있는데, 부당이용은 2개의 카테고리로 나눌 수 있다.

### 1) 부정취득행위

부정취득행위는 절취·기망·협박 기타 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위이다(부정경쟁방지법 제2조 3의 가). 영업비밀의 취득 당시이거나 후이든지 간에 부정취득행위가 개입된 사실을 알았거나 또는 중대한 과실로 알지 못한 경우에도 침해행위에 해당된다. 미국의 통일영업비밀법은 영업비밀이 부정한 수단에 의하여 얻어진 것을 알았거나 또는 알 만한 이유가 있는 자가 타인의 영업비밀을 취득하는 것으로 정의하고 있다.<sup>137)</sup> 여기서 '부정한 수단(improper means)'은 절취·기망·협박 등 형법상의 범죄를 구성하는 행위뿐만 아니라 비밀유지의무의 위반 또는 그 위반의 유인 등 건전한 거래질서의 유지 내지 공정한 경쟁의 이념에 비추어 열거된 행위에 준하는 선량한 풍속 기타 사회질서에 반하는 일체의 행위나 수단을 말한다.<sup>138)</sup>

### 2) 부정공개행위와 부정이용행위

부정공개행위와 부정이용행위는 절취·기망·협박 기타 부정한 수단으로 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위, 부정취득행위가 개입된 사실을 알거나 중대한 과실로 알지 못하고 사용 또는 공개행위, 비밀

136) '계약관계 등에 의하여 영업비밀을 비밀로서 유지할 의무'라 함은 계약관계 존속 중은 물론 종료 후라도 또한 반드시 명시적으로 계약에 의하여 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 인적 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 보아야 할 경우를 포함한다(大判 1996. 12. 23, [96다16605]).

137) UTSA §1 (1)

138) 大判 1996. 12. 23, [96다16605].

유지의무에 위반하여 취득한 영업비밀을 사용 또는 공개행위이다(부정경쟁방지법 제2조 3의 가). 미국의 통일영업비밀법에 있어서 부당한 공개 또는 이용은 명시적 또는 묵시적인 동의가 없이 타인의 영업비밀의 공개 또는 이용하는 것으로 정의된다. 예컨대, 공개 또는 이용 당시에 영업비밀이 부정한 수단으로 의하여 얻은 자로부터 획득된 것을 알았거나 알 만한 이유가 있는 자 또는 비밀유지의무 내지는 사용제한의 의무가 있는 상황에서 이를 위반하여 취득된 것을 알았거나 알 만한 이유가 있는 자가 정보를 공개 또는 이용하는 경우에 영업비밀의 침해가 된다.<sup>139)</sup>

## II. 일실이익의 손해배상

### 1. 손해산정의 특성

부정경쟁방지법은 영업비밀의 침해에 대한 일실이익의 손해배상을 1991년 개정에서 제11조를 신설하였고, 2001년 개정에서 제14조의 2를 추가하였다. 1991년 개정에서는 그 이유로 “최근 과학기술투자의 확대와 기술혁신에 따라 산출되는 기술상·경영상 유용한 정보(영업비밀)의 중요성이 높아지고 있는바, 영업비밀의 도용등 침해행위를 방지하여 기업간의 건전한 경쟁질서를 확립하고자, 영업비밀 보호에 관한 규정을 신설하려는 것임”이라고 하여 손해배상청구권과 금지청구권 등을 신설하였다. 2001년 개정에서는 그 이유로 “상표법조약(Trademark Law Treaty) 가입 추진을 위한 준비단계로서 부정경쟁행위 유형의 추가 등 동조약의 가입을 위하여 이행하여야 할 사항을 정하는 한편, 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위와 관련된 소송을 보다 용이하게 진행하여 부정경쟁행위 등으로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해를 효과적으로 보전할 수 있도록 하기 위하여 손해액 산정방식을 개선하는 등 현행 규정의 시행상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임”이라고 밝히고 손해배상의 산정방법에 대하여 상세한 조항을 마련하였다.

---

139) UTSA §1 (2)

## 2. 손해산정의 방법

### (1) 순수한 일실이익액

부정경쟁방지법은 제11조에서 「고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 가한 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다」라고 하고, 제14조의2 제1항에서 「부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조의 규정에 의한 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위를 하게한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 영업상의 이익을 침해당한 자가 당해 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위의외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위의외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다」고 규정하고 있다.

위의 부정경쟁방지법 제11조와 제14조의 2는 다른 지적재산권법의 최근 개정의 전과 후에 나타나는 손해배상조항에 해당되고, 부정경쟁방지법은 다른 지적재산권법과 달리 제11조를 삭제하지 아니하고 제14조의 2를 추가하였다. 따라서 이 2개의 조항은 법체계상 중복적인 조항에 해당되고, 다른 지적재산권법의 개선방안처럼 제14조의 2를 삭제하는 것이 타당하다. 한편, 제14조의2 제1항에서 판매수량을 기준으로 한 일실이익의 산정방법이 영업비밀의 침해로 인한 일실이익의 산정방법으로 원칙적인 것이고 이를 벗어나 마땅히 순수한 일실이익액의 산정방법이 없는 것도 사실이다. 그렇다고 하여도 이 조항의 성격상 일실이익의 배상에 대한 책임근거와 그 산정에 대한 일반원칙만을 선언하고 구체적인 산정방법은 법원의 판례에 맡겨두는 것이 타당하다고 사료된다.

## (2) 통상실시료

부정경쟁방지법은 제14조의2 제3항에서 「부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자는 제5조 또는 제11조의 규정에 의한 손해배상을 청구하는 경우 부정경쟁행위의 대상이 된 상품 등에 사용된 상표 등 표지의 사용 또는 영업비밀 침해행위의 대상이 된 영업비밀의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 자기가 받은 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다」고 하고 있다. 다만, 제14조의2 제4항에서 「부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 받은 손해의 액이 제3항의 규정에 의한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 산정함에 있어서 이를 참작할 수 있다」고 규정하고 있다.

## (3) 손해상당액

부정경쟁방지법은 제14조의2 제5항에서 「법원은 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다」고 규정하고 있다.

## (4) 일실희익의 추정

부정경쟁방지법은 제14조의2 제2항에서 「부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조의 규정에 의한 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 액을 영업상의 이익을 침해당한 자가 받은 손해의 액으로 추정한다」고 규정하고 있다. 이 조항은 다른 지적재산권법과 마찬가지로 영업비밀의 침해로 인한 일실희익의 손해배상을 도입한 것이고 민법 제750조의 손해배상에 관한 법리를 일탈한 것으로 당사자의 형평에도 부합하지 아니한다. 따라

서 이 조항은 미국법에서처럼 민법 제741조의 부당이득제도를 도입하는 내용으로 개정해야 할 것으로 사료된다.

### Ⅲ. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

부정경쟁방지법은 ‘국내에 널리 알려진 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위’와 ‘영업비밀의 침해행위’를 그 규율의 대상으로 하고 있는데, 손해배상책임과 관련하여 제5조, 제11조 및 제14조의 2를 두고 있다. 이들 조항에서는 부정경쟁행위와 영업비밀의 침해행위에 대하여 양자를 구별하여 제5조, 제11조에서 손해배상책임을 두고 있지만, 다른 한편으로는 양자를 통합하여 제14조의 2에서도 손해배상의 산정방법을 규정하고 있다. 즉 중복된 손해배상의 책임조항을 마련하고 있는데, 하나의 조문으로 규율하는 것이 법체계상 타당하고 그 내용상에 있어서도 부정경쟁행위와 영업비밀의 침해행위를 나누어서 규정하는 것이 바람직하다. 따라서 제5조와 제11조를 폐지하고 제14조의2 제1항에 이를 통합하여야 한다. 즉 부정경쟁방지법의 개정은 첫째, 제14조의2 제1항에서는 일실이익의 배상책임에 대한 근거조항인 동시에 순수한 일실이익에 기초한 손해배상을 산정할 수 있는 내용을 마련해야 하고, 둘째 제14조의2 제2항에서는 부당이득반환청구를 법정화하는 방식으로 개정함이 타당하며, 셋째 제14조의2 제3항과 제4항에서는 동일한 내용으로 문구수정이 필요한 것으로 판단된다.

## 제 2 절 데이터 베이스

### I. 입법과 보호

#### 1. 각국의 입법

##### (1) 미 국

미국에서 데이터 베이스는 저작권법의 제한적 보호와 ‘부당이용’이라는 불법행위를 통하여 보호된다.<sup>140)</sup> 즉 미국의 연방저작권법에서는 『저작권

140) 최근에는 ‘데이터 베이스의투자및지적재산권도용방지에관한법(Database Investment

의 보호는 현재 알려진 또는 장래 개발될 유형적인 표현매체에 직접 또는 기계장치에 의하여 지각, 재생 기타 통신할 수 있는 고정된 저작자의 독창적 저작물에 주어진다.』<sup>141)</sup>라고 규정하여 ‘독창적 저작물’에 한정하여 보호하고 있다. 또한 동법에서는 『저작권의 보호는 독창적인 저작물에 대한 기술, 설명, 예시 또는 표현하는 방식에 관계없이 사고, 절차, 제법, 시스템, 작동방법, 개념, 원리 또는 발견에 대하여는 미치지 아니한다.』<sup>142)</sup>라고 하여, ‘사고’와 ‘사실’에 대하여 저작권법에 의한 보호를 명시적으로 부인하고 있다. 연방대법원 판례도 Feist Publication, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 사건<sup>143)</sup>에서 『사실은 저작권의 대상이 아니고, 사실의 편집물은 원칙적으로 저작물이 아니다. 편집물이 저작권의 대상이 되기 위해서는 창작성을 지녀야 하고, 편집물은 독창적인 선택(selection)·구성(coordination) 또는 배열(arrangement)의 특징이 있는 한도에서만 저작권으로 보호되며, 그 편집물에 담겨있는 사실에는 미치지 아니한다.』고 보았다. 그렇지만 Feist Publication, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 사건을 통하여 창작성의 기준은

---

and Intellectual Property Antipiracy Act of 1996)’이 제안되고 있다.

141) 17U.S.C.102(a). Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.

142) 17U.S.C.102(b). In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

143) Feist Publication, Inc., v. Rural Telephone Service Co., 사건의 사실 관계는 피고인 Rural사는 Kansas주에서 여러 지역에 전화서비스를 제공하고 있고, 주법에 따라서 white page와 yellow page로 구성되어 있는 전형적인 전화번호부를 발행했다. 이 전화번호부의 성명과 주소에 관한 데이터는 가입자가 전화서비스를 받기 위해 제공한 것이다. Feist Publications, Inc.,사는 Rural사의 전화번호부보다 광범위한 전화번호부를 발행하는 출판사이다. Rural사는 white page에 있는 11개의 지역에 관한 전화번호에 대한 이용을 거부했고, Feist사는 Rural사의 동의 없이 전화번호부로부터 필요한 명단을 추출했다. Feist사가 명단에 대한 상당한 변경에도 불구하고, 몇몇은 Rural사의 white page에 있는 명단과 동일했다. 이들 명단을 事實(facts)로 보았다(Id., 499 U.S. 346).

낮추어졌고, 대부분의 저작물은 약간의 창의성을 더하는 것으로 보호된다.<sup>144)</sup> 따라서 데이터 베이스가 저작권법에 의하여 보호될 가능성은 높아졌다.

## (2) 독일

EU의 데이터 베이스 보호에 관한 지침<sup>145)</sup>은 1996년에 채택했는데, 이 지침에서는 데이터 베이스의 보호를 2개의 전략, 즉 첫째는 회원국 내에서 데이터 베이스와 관련된 저작권법의 조화를 이끌어내는 것이고 둘째는 유럽 내에서 데이터 보호에 관한 독자적 보호의 제공을 추구하는 것이다. EU지침에서는 데이터 베이스가 컴퓨터로 처리되는 것인가 아닌가를 묻지 아니하고 또한 데이터 베이스에 창작성이 있는가 없는가를 묻지 아니하고 양적·질적으로 실질적인 투자를 한 데이터 베이스를 작성한 후 15년간 데이터 베이스 내용의 전부나 실질적 부분을 추출 또는 재이용하는 행위를 금지하는 권리라는 ‘독자의 권리(sui generis right)’를 부여하는 법정비를 추구하고 있다. 또한 EU의 지침은 EU외의 제3국에 대하여서도 EU와 동일한 보호가 주어지지 아니하는 경우 제3국에서 작성된 데이터 베이스를 보호하지 아니한다는 상호주의의 원칙을 도입하고 있다.

독일은 EU지침에 따라 독자적인 보호방식으로 데이터 베이스를 저작권법 내에서 보호하고 있다. 즉 저작권법 제87조a 전단에서 『데이터 베이스란 전자적 수단이나 기타 방법으로 접근할 수 있는 조직적 또는 체계적으로 배열된 저작물, 데이터 기타 독립된 요소의 편집물로 본질적인 투자가 필요한 유형이나 범위에서 작성, 검색 또는 실현되는 것을 말한다』고 정의하고, 동법 제87조a 후단에서 『본질적으로 변경된 데이터 베이스의 유형 또는 범위에 해당하는 내용물은 본질적 투자를 요하는 유형이나 한도에서 변경된 것에 대하여 새로운 데이터 베이스로 본다』고 하고 있다. 즉 데이터 베이스는 그 작성이나 배열에 상당한 투자가 이루어진

144) Id., 499 U.S. 346.

145) European Data Directive 96/9 EC of the European Parliament and of the Council of March 11, 1996

경우에 법적 보호를 받을 수 있다. 이와 같이 독일은 데이터 베이스를 저작권법에서 보호하고 있지만 저작물의 보호와는 그 법리구성을 달리하고 있다. 즉 데이터 베이스의 창작성과는 관계없이 데이터 베이스의 작성에 본질적인 투자가 행하여진 경우 데이터 베이스의 본질적 부분의 추출이나 재이용하는 것을 금지하고 있는데, 저작권법 제87조b에 의하여 데이터 베이스 제작자는 데이터 베이스의 전부 또는 본질적 부분에 해당하는 데이터 베이스의 복제, 배포 및 송신에 대하여 배타적 권리를 가진다. 그리고 저작권법 제87조d에 의하여 데이터 베이스 저작자의 권리는 데이터 베이스를 공표한 날로부터 15년 후에 소멸하고, 이 기간내에 공표하지 아니한 경우에는 저작한 날로부터 15년 후에 소멸하는 것으로 하고 있다.

### (3) 일본

일본에서는 데이터 베이스에 관하여 독자입법으로 할 것인가 저작권법에 포함시킬 것인가가 논쟁되었지만, 결국 저작권법의 개정으로 편집저작물과 별개의 조항을 마련하여 보호하는 것으로 결론이 났다.<sup>146)</sup> 즉 저작권법 제2조제1항제10호의 3은 데이터 베이스를 『논문, 수치, 지형 기타 정보의 집합물이고 이들 정보를 전자계산기를 이용하여 검색하는 것이 가능한 체계적으로 구성한 것을 말한다』라고 정의하고, 동법 제12조의2 제1항에서 『데이터 베이스로 그 정보의 선택 또는 체계적인 구성에 의해서 창작성을 가지는 것은 저작물로서 보호된다』라고 하고 있다. 일본의 저작권법은 데이터 베이스를 일반편집물과 구별하여 보호하고 있는데, 그 이유는 편집저작물이 소재의 선택 또는 배열에 창작성을 가지는 저작물을 의미하지만 데이터 베이스의 경우 소재로 되는 정보의 선택·배열에 창작성을 가질 뿐만 아니라 문헌 데이터 베이스의 경우에는 초록이 작성되는 경우가 많고 수치 정보나 화상처리 데이터 베이스의 경우 통계적으로 처리한다든지 그래프나 일람표를 만드는 등 가공이 되어지며 그 밖에도 원자료의 내용을 분석하여 그 결과 추출된 주제나 중요개념을 표현하는 키워드가 부여되는 등 단순한 편집저작물과는 다른 창작성이 보여지기 때문이다.<sup>147)</sup>

146) 松本恒雄, “情報の保護”, *ジュリスト*(No.1126), 1998. 1. 195면.

147) 송영식·이상정·황종환, *상계서*, 444면.

## 2. 보호범위와 침해행위

### (1) 보호범위

저작권법은 제6조제1항에서 창작성이 있는 편집저작물만을 보호하고 있어서 창작성이 없는 대부분의 데이터 베이스는 저작권법의 보호를 받을 수 없다. 따라서 최근 컴퓨터시스템의 보급과 초고속정보통신망의 확충에 따라서 창작성이 없는 데이터 베이스에 대하여도 그 수집이나 가공의 과정에서 엄청난 노력과 비용이 투자되고 경제적 보호의 필요성이 급격히 높아졌다. EU의 지침에 의하여 EU회원국이 선두적으로 데이터 베이스를 독자적으로 보호하기에 이르렀는데, 우리 나라에서는 2002년에 입법화된 온라인콘텐츠산업발전법에서 디지털콘텐츠의 보호조항을 마련하고 있는데, 이 법에서 말하는 온라인디지털콘텐츠가 과연 무엇을 의미하는가가 문제된다. 왜냐하면 이 법은 제21조에서 저작권법 또는 컴퓨터프로그램보호법이 적용되는 경우 이들 법이 우선적으로 적용된다고 하여 이 법의 적용을 대폭적으로 제한하고 있기 때문이다. 결국 이 법은 저작물과 컴퓨터프로그램을 제외한 것을 그 적용 대상으로 하고 있는데, 여기에 해당하는 것은 데이터 베이스 외에는 마땅히 그 대상을 예상하기가 어렵다(다만, 특허권이나 영업비밀 등으로 보호되는 콘텐츠는 적용될 여지가 있음). 따라서 이 법은 온라인상에서 데이터 베이스를 보호하는 입법으로 보아도 특별한 문제가 없을 것으로 사료된다.

온라인콘텐츠산업발전법에서는 제18조(금지행위 등), 제19조(손해배상청구 등)등에서 디지털콘텐츠의 권리보호에 관한 조항을 마련하였고, 이 법은 온라인상에서 디지털로 변환된 데이터 베이스만을 보호한다.

### (2) 침해행위

온라인콘텐츠산업발전법은 제18조제1항에서 「누구든지 정당한 권한없이 타인이 상당한 노력으로 제작하여 표시한 온라인콘텐츠의 전부 또는 상당한 부분을 복제 또는 전송하는 방법으로 경쟁사업자의 영업에 관한 이익을 침해하여서는 아니된다. 다만, 온라인콘텐츠를 최초로 제작하여 표

시한 날부터 5년이 경과한 때에는 그러하지 아니하다』고 규정하고 있는데, 이 조항은 온라인콘텐츠 중에서 상당한 노력이 투여되고 제17조의 표시사항을 기재한 데이터 베이스만을 그 보호대상으로 하고 있다. 또한 이 법은 제18조제2항에서 『온라인콘텐츠제작자가 디지털콘텐츠를 보호하기 위하여 이용하는 기술적보호조치의 회피·제거 또는 변경을 주된 목적으로 하는 기술·서비스·장치 또는 그 주요부품을 제공·수입·제조·양도·대여 또는 전송하거나 양도·대여를 위하여 전시하는 행위를 하여서는 아니된다』고 규정하여 디지털화 된 데이터 베이스를 보호하는 기술적 보호장치에 대한 조항을 마련하고 있다. 이와 같은 온라인콘텐츠의 침해행위나 기술적 보호장치의 침해행위에 해당하는 행위로 자신의 영업에 관한 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 그 위반행위의 중지나 예방을 법원에 청구할 수 있다(온라인콘텐츠산업발전법 제19조제1항).

## II. 일실�이익의 손해배상

온라인콘텐츠산업발전법은 온라인콘텐츠의 침해로 인한 일실�이익의 배상에 대하여 제19조제1항에서 손해배상을 청구할 수 있다고 하는 간단한 조항을 마련하고 있는데, 이 조항에서는 손해배상의 성립요건에 대하여 고의 또는 과실을 요건으로 규정하지 않아서 마치 무과실책임을 인정하는 듯한 태도를 취하고 있다. 이 조항은 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상책임을 법문의 내용상 일탈하고 있어서 상당한 문제점을 내포하고 있다. 이 법은 또한 제19조제2항에서 『법원은 손해의 발생은 인정되나 손해액을 산정하기 곤란한 경우에는 변론의 전취지 및 증거조사 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다』라고 규정하여 손해상당액의 배상을 허용하고 있다.

## III. 손해배상책임관련조항의 문제점과 개정방안

데이터 베이스의 보호는 각국의 입법과 판례에서 그 경제적 중요성에 따라 강화되고 있는 것이 최근의 동향이고, 우리 나라에서 이러한 흐름에 편승하여 온라인콘텐츠산업발전법이 제정된 것으로 볼 수 있다. 이

법은 법체계상의 문제점(산업발전과 온라인콘텐츠의 보호를 하나의 입법으로 하고 있는 점)과 그 보호대상의 문제점(온라인상의 디지털화 된 데이터 베이스만을 보호함) 등을 문제삼지 아니한다고 하여도 이 법에서의 손해배상제도에는 상당한 문제점이 발견된다. 즉 이 법 제19조제1항에서는 금지청구와 손해배상청구를 구별함이 없이 유책사유를 요건으로 하지 않았는데, 이러한 입법방식은 민법 제750조의 불법행위로 인한 손해배상과 조화를 이룰 수 없고 다른 지적재산권법과도 형평에 맞지 아니한다. 결국 이 법은 첫째, 제19조제1항에서 유책사유를 요건으로 하는 일실이익의 배상에 대한 책임근거와 순수한 일실이익액의 산정방법을 도입하는 내용으로 개정해야 할 것으로 사료된다. 둘째, 제19조제2항에서는 침해행위로 인한 부당이득을 반환하는 조항을 신설하여야 하고 셋째, 제19조제3항에서는 통상손해를 배상하는 조항을 두어야 할 것으로 판단된다. 넷째, 다른 지적재산권과 마찬가지로 이 법의 통상이용료를 초과하는 손해의 배상과 경과실을 고려하는 조항의 신설도 고려해야 한다. 다섯째, 현행법의 제19조제2항의 손해상당액에 대한 조항은 동일한 내용으로 문구수정이 필요할 것으로 사료된다.

제 6 장 영업비밀, 데이터 베이스의 보호와 일실회사의 손해배상

## 제7장 결론

이상에서 살펴본 내용을 요약·정리하면, 다음과 같다.

I. 이 연구에서는 지적재산권의 침해로 인한 재산적 손해를 일실효익에 대한 손해배상으로 파악하고, 이를 중심으로 전형적인 지적재산권의 손해배상제도를 그 분석대상으로 삼았다. 특히 민법전과 지적재산권법이라는 2개의 법영역에서 재산권의 보호를 통일적으로 파악하고, 양자에서 나타나는 구제수단의 공통점과 차이점을 분석하여 일괄된 법리구성을 시도하였으며 그 과정에서 드러난 문제점에 대한 개선방안을 제시하고자 했다.

1. 민법 제214조와 지적재산권법의 금지청구권(예컨대, 특허법 제126조, 실용신안법 제46조, 의장법 제62조, 상표법 제65조, 저작권법 제91조, 프로그램보호법 제31조, 반도체집적회로의배치설계에관한법률 제35조, 부정경쟁방지법 제10조 및 온라인콘텐츠산업발전법 제19조) 사이에는 근본적인 차이점을 발견하기가 어렵고, 민법 제214조가 지적재산권법의 금지청구에 모델이자 출발점이 되고 있다. 다만, 지적재산권법의 금지청구는 민법 제214조보다 강력한 구제수단(예컨대, 침해행위를 조성한 물건의 폐기 또는 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 예방청구)을 두고 있는데, 무형적 재산권이라는 특성에서 나타난 것이다.

2. 민법 제750조의 손해배상책임제도(및 민법 제393조의 배상범위에 대한 확정제도)와 지적재산권법의 손해배상제도(예컨대, 특허법 제128조, 실용신안법 제46조, 의장법 제64조, 상표법 제67조, 저작권법 제93조, 컴퓨터프로그램보호법 제32조, 반도체집적회로배치설계에관한법률 제36조, 부정경쟁방지법 제11조 및 제14조의2, 온라인디지털콘텐츠산업발전법 제19조제2항) 사이에서도 전반적인 체계와 구조에 있어서 근본적인 차이점은 발견하기가 어렵다. 즉 민법 제750조가 손해배상책임의 성립요건을, 지적재산권의 손해배상책임이 주로 지적재산권의 침해로 인한 일실효익의 배상근거와 배상방법을 규정하고 있다는 점에서 상호 보

완 내지는 보충관계에 있다. 즉 민법 제750조는 재산권 침해에 대한 손해배상책임의 성립요건을 규정한 일반조항이고, 지적재산권도 재산권이므로 손해배상책임제도는 당연히 민법 제750조를 출발점으로 한다. 따라서 민법 제750조의 불법행위책임에 대한 성립요건에 해당하는 고의 또는 과실, 위법성, 인과관계 및 손해의 발생이라는 요건을 지적재산권법의 손해배상제도에서 갖추어야 한다. 민법 제750조는 손해배상의 산정기준이나 산정방법에 대하여는 침묵했고, 실무에서는 그 산정기준으로 인과관계(상당인과관계 또는 합리적 인과관계)와 합리적 확실성을 요구하고 있다(단, 합리적인 예견가능성이라는 기준은 계약책임에 한정됨).

한편, 민법 제763조와 민법 제393조제2항에서 입법상의 오류가 발견된다. 즉 민법 제763조는 재산권 침해로 인한 손해배상의 범위확정에 민법 제393조의 계약위반으로 인한 손해배상의 범위확정을 준용하고 있는데, 민법 제763조와 같은 입법방식은 독일이나 일본의 민법전에서는 찾아볼 수 없고 특히 민법 제393조제2항의 특별손해의 법리(“알았거나 알 수 있었을 때”)는 계약법에서 발달된 것이며 이를 벗어나 불법행위법에는 적용할 수 없다(민법 제393조제2항의 범문상 내용에 대한 모순도 지적했음). 즉 민법 제763조는 삭제되어야 하고, 민법 제393조는 계약에 한정된 것이고 재산권 침해에 기초를 두고 있는 지적재산권법의 손해배상제도에 적용할 수 없다.

3. 지적재산권법은 민법 제741조와 같은 부당이득제도를 마련하지 않았지만, 민법 제741조가 적용됨에는 의문이 없다. 그렇지만 지적재산권법의 손해배상제도에서 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 제도에 의하여 실무상 민법 제741조만을 직접적인 청구권의 성립기초로 삼아서 부당이득의 반환청구를 할 여지는 상당히 낮다.

II. 지적재산권의 침해에 대한 구제를 경제적 차원에서 분석하면, 그 구제의 실효성을 좌우하는 것은 실체법(민법 제750조와 지적재산권법)의 손해배상책임보다는 오히려 소송절차에서 도입되는 제도에 의하여 결정된다고 볼 정도로 그 중요성은 대단히 높다. 특히 판결전의 이자산정, 변호사비용의 산정, 징벌적 손해배상제도의 도입 및 손해의 입증 등에서

사실상 지적재산권의 침해소송을 제기할 것인가의 여부와 그 소송진행의 경제성을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있다. 따라서 변호사 비용 등의 현실화 필요성과 손해의 입증 등에서 보다 강화된 제도의 도입 필요성을 밝혔고, 징벌적 손해배상제도의 도입 여부에 대해서는 민사법의 역할을 당사자간의 분쟁해결을 넘어서 사회질서의 유지에 대한 역할도 부담하게 할 것인가라는 입법정책의 문제로 파악하여 입법자의 판단에 남겨 놓았다.

Ⅲ. 지적재산권법의 손해배상책임에 대한 조항은 민법 제750조의 손해배상책임에 대한 성립요건을 출발점으로 하여 예외적으로 몇 개의 성립요건을 완화하는 것 외에는 대부분 일실이익의 배상책임에 대한 근거와 그 산정방법에 대한 것이다. 그렇지만 이들 중에는 민법 제750조에 모순되는 것과 손해배상제도의 법리를 과도하게 넘어서는 것이 발견되는데, 이 연구에서는 지적재산권법의 손해배상제도에 대한 통일적인 개정(안)의 마련에 대한 기준으로 첫째, 일실이익 배상에 대한 근거조항을 마련하고 둘째, 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 손해배상방법을 폐지하는 대신에 침해자의 이익을 반환하는 부당이득에 기초한 손해산정방법을 도입하였다. 셋째, 통상실시료 또는 통상이용료에 의한 산정방법을 통일하고 그 초과액에 대한 손해의 산정에서 경과실의 경우에 법원의 재량권을 허용하며 넷째, 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증이 곤란한 경우 변론전취지와 증거조사의 결과에 기초한 상당한 손해액을 법원이 인정할 수 있다라는 내용을 마련하였다. 구체적으로 전형적인 지적재산권으로 분류된 지적재산권법의 손해배상제도에 대한 문제점과 개선방안을 살펴보면, 다음과 같다.

#### 1. 특허·실용신안·의장

(1) 특허법의 손해배상책임은 다음과 같이 개선되어야 한다.

첫째, 제128조제1항은 판매량을 기준으로 일실이익의 산정방법을 정하고 있는데, 이 방법이 일실이익을 산정하는 기본적인 방법이다. 그렇지만 오직 이 방법에 의한 일실이익의 산정방법으로 제한할 이유가 없고,

미국의 panduit사건 이후의 사건에서도 이 기준만이 일실이익의 산정방법으로 정당한 것이 아니라고 지적하고 있다는 점, 이 조항이 오직 판매 이익상실에 기초한 손해만을 파악하여 부수적 상품의 판매상실로 인한 손해, 가격침식으로 인한 손해 및 가속화된 시장진입으로 인한 손해를 간과하고 있다는 점 그리고 새로운 산정방법으로 시장점유율에 기초한 일실이익의 산정방법이 나타나고 있다는 점 등에 비추어 보아도 특허법 제128조제1항은 타당하지 않다. 따라서 특허법 제128조제1항은 일실이익의 배상을 허용하는 근거조항의 마련으로 충분하고(민법 제750조를 보완하는 것으로 충분함), 그 구체적인 산정방법은 특허권자의 주장·입증과 판례에 맡겨두는 것이 타당하다. 둘째, 특허법 제128조제2항은 침해자의 이익을 특허권자의 손해로 추정하고 있는데, 이 조항은 민법 제750조와는 전혀 다른 새로운 손해배상제도를 도입한 것으로 그 타당성에 의문이 제기된다. 왜냐하면 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 방법론은 손해배상제도로 잘못된 접근방법이고, 당사자의 형평에도 전혀 부합하지 아니한다. 특허법 제128조제2항은 일본의 특허법 제102조제2항을 모방한 것인데, 미국의 지적재산권법(특허법은 제외함)과 독일의 실무에서처럼 부당이득의 반환하는 것으로 개정함이 타당할 것으로 사료된다. 셋째, 특허법 제128조제3항은 법문의 문장을 다른 지적재산권법과 통일하기 위하여 그 표현방법을 달리하는 개정을 하는 것으로 충분하고, 특허법 제128조제4항과 제5항은 그대로 두어도 상관없을 것으로 판단된다.

(2) 의장법의 손해배상책임은 그 개정방안으로 다음을 제안할 수 있다.

첫째 의장법 제64조제1항은 의장권의 침해에 대한 일실이익의 산정으로 의장권을 침해한 상품의 수량을 기준으로 물품의 단위수량당 이익을 곱한 금액으로 산정하고 있는데, 특허나 실용신안과 달리 이 방법 외에 달리 예상할 수 있는 방법이 없다는 점에서 타당하다고 볼 수도 있으나, 이 조항에서는 구체적인 산정방법론을 입법화하기 보다는 의장권의 침해로 인한 일실이익에 대한 손해배상을 허용하는 원칙적인 조항을 마련하는 것이 타당하다고 판단된다. 둘째, 의장법 제64조제2항도 특허법

과 마찬가지로 침해자의 이익을 피해자의 손해로 추정하는 손해배상제도는 타당하지 않고, 이 조항은 의장권의 침해로 인한 부당이득을 반환시키는 내용으로 개정해야 한다. 셋째, 의장법 제64조제3항은 다른 지적재산권법과 통일적인 방식으로 입법화하기 위해서 동일한 내용으로 법문의 수정이 필요하고, 의장법 제46조제4항과 제5항은 그대로 두어도 특별한 문제점을 발견할 수 없다.

## 2. 상 표

상표법 제67조의 손해배상책임조항에 대한 개정은, 첫째 상표법 제67조제1항이 판매수량을 기준으로 일실이익의 산정방법을 정하고 있는데, 이 방법론은 상표침해의 다양성과 손해산정의 곤란성을 간과하고 있고 일실액의 산정방법에 대한 선택을 불필요하게 제한하고 있는 것으로 판단된다. 따라서 상표법 제67조제1항은 독일의 상표법 제14조제6항처럼 손해배상책임의 근거조항을 마련하는 것으로 충분하다. 둘째 상표법 제67조제2항은 침해자의 이익을 상표권자의 손해로 추정하는 손해배상방법론은 당사자의 형평에 맞지 아니하므로 상표권 침해에 대한 부당이득을 반환하는 내용으로 개정해야 한다. 셋째 상표법 제67조제3항은 동일한 내용으로 다른 지적재산권과 통일을 위한 약간의 문구 수정이 필요하고 나머지 조항은 그대로 두어도 문제가 없을 것으로 판단된다.

## 3. 저작물, 컴퓨터프로그램, 반도체집적회로 배치설계

(1) 저작권법의 문제점에 대한 해결방안은 첫째, 저작권법 제93조와 제94조에서 일실이익의 배상에 관한 조항을 마련하고 있고, 저작권법 제94조에서도 우리 나라의 독특한 입법방식으로 1986년 개정에서 삽입된 조항인데, 제93조는 다른 지적재산권법과 달리 손해배상책임의 근거조항을 마련하고 있지 않을 뿐만 아니라 일실이익의 산정방법에 대한 통상적인 방법, 즉 순수한 일실이익액에 의한 산정방법을 전혀 규정하지 않았고 이는 중대한 입법상의 과오에 해당된다. 따라서 제93조제1항에서는 저작권 침해로 인한 일실이익의 배상에 대한 근거조항을 마련하는 것으

로 개정해야 한다. 둘째, 저작권법 제93조제1항에서는 피고의 이익을 저작권자의 손해로 추정하는 방법을 두고 있는데, 이 또한 방법론상으로 부당한 것으로 판단되고 민법 제741조의 부당이득제도를 구체화하는 차원에서 침해자가 얻은 이익을 반환 청구할 수 있는 조항으로 개정함이 타당하다. 따라서 제93조제2항에서 침해자의 이익을 반환하는 조항을 두어야 한다. 셋째, 저작권법 제93조제2항은 다른 지적재산권법과 통일적으로 규정하기 위하여 동일한 내용으로 문구의 수정이 요구된다. 넷째, 저작권법 제93조제3항의 본문은 동일한 내용으로 문구의 수정이 요구되는데, 그 단서의 조항으로 고의 또는 중과실이 없는 침해에 대하여 다른 지적재산권과 마찬가지로 손해배상액을 법원이 참작할 수 있도록 규정해야 한다. 다섯째, 저작권법 제93조에서 저작권의 침해시에 손해상당액에 대하여 아무런 조항을 마련하지 않았다. 따라서 다른 지적재산권과 마찬가지로 제5항을 신설하여 저작권 침해에 대한 최소한의 손해배상을 받을 수 있도록 해야 한다.

(2) 컴퓨터프로그램보호법의 손해배상책임제도의 개선은 첫째, 컴퓨터프로그램보호법의 제32조제1항을 동일한 내용으로 문구수정이 필요하고, 제32조제2항은 별도의 조항을 신설하여 규정함이 타당할 것으로 판단된다. 둘째, 이 법 제32조제3항은 부당이득의 반환을 내용으로 하는 것으로 개정하고, 컴퓨터프로그램의 침해로 인하여 일실이익을 초과하는 손해에 대하여 경과실의 경우에 그 배상을 제한하는 조항을 신설함이 요구된다. 셋째, 이 법 제32조제5항은 다른 지적재산권법과 통일된 형식을 취하기 위하여 동일한 내용으로 문구의 수정이 필요하다.

(3) 반도체집적회로의배치설계에관한법률은 1995년의 개정이후에 개정이 없었던 관계로 다른 지적재산권의 손해배상책임에 대한 개정에도 불구하고 그 변화를 수용하지 않아서 상대적으로 낙후된 입법에 해당된다. 따라서 이 법의 개정은 첫째, 손해상당액에 대한 배려를 하고 있지 못하므로 이를 신설해야 할 것으로 사료된다. 둘째, 이 법 제36조제2항의 손해배상의 산정방법은 잘못된 것으로 이를 침해자의 침해이익을 반환 청구하는 것으로 개정해야 한다. 셋째, 이 법의 제36조제4항에서 단

서를 신설하여 경과실에 의한 배치설계권의 침해에 대하여 배려를 해야 할 것으로 사료된다.

#### 4. 영업비밀, 데이터 베이스

(1) 부정경쟁방지법의 개정은 첫째, 제14조의2 제1항에서는 일실이익의 배상책임에 대한 근거조항인 동시에 순수한 일실이익에 기초한 손해배상을 산정할 수 있는 내용을 마련해야 하고, 둘째 제14조의2 제2항에서는 부당이득반환청구를 법정화하는 방식으로 개정함이 타당하며, 셋째 제14조의2 제3항과 제4항에서는 동일한 내용으로 문구수정이 필요한 것으로 판단된다.

(2) 온라인콘텐츠산업발전법의 개정은 첫째, 제19조제1항에서 유책사유를 요건으로 하는 일실이익의 배상에 대한 책임근거와 순수한 일실이익액의 산정방법을 도입하는 내용으로 개정해야 할 것으로 사료된다. 둘째, 제19조제2항에서는 침해행위로 인한 부당이득을 반환하는 조항을 신설하여야 하고 셋째, 제19조제3항에서는 통상손해를 배상하는 조항을 두어야 할 것으로 판단된다. 넷째, 다른 지적재산권과 마찬가지로 이 법의 통상이용료를 초과하는 손해의 배상과 경과실을 고려하는 조항의 신설도 고려해야 한다. 다섯째, 현행법의 제19조제2항의 손해상당액에 대한 조항은 동일한 내용으로 문구수정이 필요할 것으로 사료된다.

IV. 이상에서 살펴본 것처럼 이 연구에서는 지적재산권의 침해에 대한 민법전의 손해배상책임제도와 지적재산권의 손해배상책임제도 사이의 모순과 부조화를 개선하고 통일적인 해석기준과 법리구성을 하고자 했다. 부록에 첨부된 지적재산권의 개정권고(안)의 제안은 현행 지적재산권법의 일실이익에 관한 배상책임조항이 어느 정도 포괄적으로 마련되어 있는 관계로 통일적인 개정(안)을 제시할 수 있었음을 밝혀둔다.

## 제 7 장 결 론

< 참고문헌 >

《 국내문헌 》

- 강용석, 著作權 侵害와 損害賠償의 範圍, 著作權(통권 제41호), 저작  
권심의조정위원회, 1998. 봄호
- 곽윤직, 채권총론, 박영사, 2002.
- , 채권각론, 박영사, 2000.
- 金亨培, “過失 概念과 不法行爲責任 概念”, 民事法學(合併號 第4·5號),  
韓國司法行政學會, 1985
- , 채권총론, 박영사, 1992.
- , 不法行爲에 있어서의 責任歸屬의 根據와 損害賠償의 範圍, 法  
律行政論集(高大), 1980.
- 民議院 法制司法委員會 民法案審議小委員會, 民法案審議錄(上), 1957.
- 裴大憲, 特許權侵害와 損害賠償, 세창출판사, 1997.
- 徐相旭, 特許權侵害로 인한 損害賠償請求權, 人權과 正義(通卷 98號),  
1984.06.
- 宋永植, 著作權侵害에 대한 救濟制度와 그 問題點, 人權과 正義(通卷  
120號), 1986.08.
- , 특허권침해로 인한 손해액 산정, 법조(Vol.524), 2000.
- 宋永植·李相程·黃宗煥, 知的所有權法(상), 育法社, 1998.
- , 知的所有權法(하), 育法社, 1998.
- 梁三承, 民法 第393條를 準用하는 民法 第763條의 意味, 손해배상법의  
제문제(성간황적인박사화갑기념), 1990.
- , “損害賠償의 範圍 및 方法에 관한 獨逸·日本 및 우리 나라의  
民法의 比較”, 民事法の 諸問題(方順元先生 古稀記念論文集),  
1984.

<참고문헌>

- , 損害賠償範圍에 관한 基礎的 研究, 博士學位論文(서울大學校 大學院), 1988.
- 양창수, 민법의 관점에서 본 저작권법-권리구제수단을 중심으로-, 계간 저작권법, 1988, 가을호.
- 이균용, 상표권침해로 인한 금지청구 및 손해배상청구소송에 관한 소고, 法曹(40卷 9號), 1991.09.
- 이은영, 損害賠償範圍의 理論, 손해배상법의 제문제(성간황적인박사화갑기념), 1990
- , 英美不法行爲에 있어서의 損害賠償範圍(上)(下), 辯協(1986.1)
- , 채권총론, 박영사, 1991.
- 이해완, 저작권의 침해와 그 구제, 재판자료 제57집(지적소유권에 관한 제문제(하)), 1992.
- 李種馥, 一般條項不法行爲法에 의한 損害賠償責任의 制限, 司法行政, 1988.10.
- 李宙興, 實務損害賠償責任法, 博英社, 1996.
- 장수길, 지적소유권의 침해에 따른 손해배상, 인권과 정의, 199, 6.
- 全孝淑, 상표권 침해로 인한 손해배상청구의 요건사실, 民事判例의 問題點(第9卷), 韓國司法行政學會, 1997 .
- , 特許權侵害로 인한 損害賠償, 저스티스(제30권 제1호), 한국법학원, 1997.
- 정재훈, 저작권침해에 대한 손해배상-입법론을 중심으로-, 법조, 1997. 3.
- 정중휴, 손해배상의 범위규정의 구조, 손해배상법의 제문제(성간황적인박사화갑기념), 1990.
- 鄭熺章, 特許權等 侵害로 因한 損害賠償請求權, 不當利得返還請求權, 裁判資料 (56輯), 法院行政處 , 1992.
- 표호건, 특허권침해에 있어 손해의 입증절차개선에 관한 소고, 인권과 정의(통권 제273조).

황의창, 부정경쟁방지법 및 영업비밀보호법, 세창출판사, 2001.

《외국문헌》

1. 미국 · 영국

Brian Berlandi, “What State Am I ? Common Law Trademarks on the Internet”, 1998. ([http://www.law.umich.edu/mttlr/volfour/Berlandi\\_art.htm](http://www.law.umich.edu/mttlr/volfour/Berlandi_art.htm))

Christian Von Bar, The Common European Law of Torts(Volume Two), Oxford University Press, 2000.

Christopher S. Marchese, Patent Infringement and Future Lost Profits Damages, 26 Ariz. St. L.J.747, Fall, 1994.

David A. Burge. Patent and Trademark Tactics and Practice, New York: John Wiley&Sons, 1984

Eugene W. Luciani, Does the bad faith requirement in accounting of profits damages make economic sense?, 6 J. Intell. Prop. L. 69, Fall, 1998.

Gordon V. Smith · Russell L. Parr, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, Inc., 2000.

J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademark and unfair Competition, West Publishing, 2000.

Melville B. Nimmer · David Nimmer, Nimmer on Copyright, Lexis Publishing, 2001.

Melvin Aron Eisenberg, The Principle of Hadley v.

<참고문헌>

- Baxendale, 80 Calif. L. Rev. 563, May 563.
- Mohammad S. Rahman, Patent Valuation: Impacts on Damages, 6 U. Balt. Intell. Prop. J. 145, Spring, 1998.
- Richard Stim, Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright, Delmar Learning, 2000
- Robert L. Dunn, Recovery of Damages for Lost Profits, Lawpress Corporation, 5th edition, 2002.
- Roger D. Blair · Thomas F. Cotter, AN ECONOMIC ANALYSIS OF DAMAGES RULES IN INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 39 Wm and Mary L. Rev. 1585, May, 1998.
- Russell L. Parr, Intellectual Property Infringement Damages, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
- , Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
- The American Law Institute, Restatement(second) of Contracts, American Law Institute Publishers, 1979.
- , Restatement(second) of Torts, American Law Institute Publishers, 1965-1977.
- , Restatement(third) on Products Liability, American Law Institute Publishers, 1997.
- , Restatement(third) on Unfair Competition, American Law Institute Publishers, 1993.

## 2. 독일

Homman, Typische Probleme des Schadensersatzrechts und ihre systematische Einordnung, Jus 2002, S.554-557.

Karl Becher, Neues Deutsches Markenrecht, 1.Aufl., 1996,

Kötz, Deliktsrecht, 5Aufl. Alfred Metzner Verlag, 1991.

Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, 3Aufl, J.C.B.Mohr(Paul Siebeck), 1996.

## 3. 일본

高城 春實, “特許・實用新案損害訴訟における損害賠償の算定(1)(2)(3)(4)(5)(完)”, 發明86卷 1號(1989).

加藤雅信, 知的所有權侵害と規範的損害論、判例タイムズ No.1074, 2002.1.

岡本沼治, 損害賠償の範圍(總論・賣買), 一粒社, 1999.

茶園成樹, 特許權侵害による損害賠償, ジュリスト(No.1162), 有斐閣, 1999.

東京辯護士會法律研究部 無體財產權法部會, 知的所有權おめぐる損害賠償の實務, NBL no. 33, 商事法研究會,

尾崎英男, 米國特許訴訟における損害賠償, 知的所有權おめぐる損害賠償の實務(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996.

濱野英夫, 著作權(人格權, 隣接權も含む)侵害による損害賠償請求の特殊性と問題點(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996.

山田卓生, 新・現代損害賠償法講座, 日本評論社, 1998.

<참고문헌>

- 桑田三郎, 特許侵害事件における損害賠償額の算定に關する西ドイツ聯邦裁判決(研究者の發明保護の諸問題(日本工業所有權學會), 有斐閣, 1981.
- 石田 穰, 損害賠償の再構成, 東京大學出版會, 1977.
- 松尾和子, 商標權侵害と損害賠償請求(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996.
- , 商標權侵害と損害賠償請求, 日本工業所有權法學會年報 (96年20號), 有斐閣, 1996 .
- 松本恒雄, “情報の保護”, ジュリスト(No.1126), 1998.
- 松本重敏, 工業所有權侵害訴訟における損害賠償請求の現状と問題點(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996.
- 野上邦五郎, 特許法一〇二條一項における被告の主張(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996.
- 田村善之, 知的財産權と損害賠償, 新・現代損害賠償法講座②, 日本評論社, 1998.
- , 知的所有權と損害賠償, 弘文堂, 平成 5年.
- 潮見佳男, 財産的損害概念についての一考察 -差額說的損害觀の再検討-, 判例タイムズ No. 687, 1989.
- , 不法行爲法, 信山社, 1999.
- , 財産的損害概念についての一考察, 判例タイムズ No.687, 1989.4.
- 竹田稔, 知的財産權侵害要論(特許・意匠・商標編), 發明協會, 平成 4年.
- 青柳玲子, 特許法一〇二條一項(損害額の推定)について(知的所有權おめぐる損害賠償の實務(NBL no.33)), 商事法務研究會, 1996.

## 부 록

-지적재산권법의 손해배상제도에 대한  
개정 권고(안)

부 록 - 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안)

1. 특허법

특허법(현행)	특허법(개정안)
<p>第128條 (損害額の 推定等) ①특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하거나 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.</p> <p>②特許權者 또는 専用實施權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 特許權 또는 専用實施權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 權利를 침해한 者가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 額을 特許權者 또는 専用實施權者가 받은 損害의 額으로 推定한다.</p>	<p>제128조 (손해배상의 청구) ①<u>특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 그의 권리를 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>②<u>특허권자 또는 전용실시권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그의 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 얻은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</u></p>

특허법(현행)	특허법(개정안)
<p>③特許權者 또는 專用實施權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 特許權 또는 專用實施權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 그 特許發明의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 額을 特許權者 또는 專用實施權者가 받은 損害의 額으로 하여 그 損害賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>④제3항의 規定에 불구하고 損害의 額이 同項에 規定하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 損害賠償을 請求할 수 있다. 이 경우 特許權 또는 專用實施權을 침해한 者에게 故意 또는 중대한 過失이 없는 때에는 法院은 損害賠償의 額을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p> <p>⑤법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>	<p>③특허권자 또는 전용실시권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 <u>그 특허발명의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④ 좌 동</p> <p>⑤ 좌 동</p>

2. 의장법

의장법(현행)	의장법(개정안)
<p>第64條 (損害額의 推定등) ①의장권자 또는 전용실시권자가 고의 또는 과실로 인하여 자기의 의장권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 당해 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하거나 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 의장권자 또는 전용실시권자가 당해 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 의장권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 의장권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 의장권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.</p> <p>②意匠權者 또는 專用實施權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 意匠權 또는 專用實施權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 權利를 침해한 者가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 額을 意匠權者 또는 專用實施權者가 받은 損害의 額으로 推定한다.</p>	<p>제64조 (손해배상의 청구) ①의장권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 그의 권리를 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>②의장권자 또는 전용실시권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그의 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 얻은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</p>

부 록 - 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안)

의장법(현행)	의장법(개정안)
<p>③意匠權者 또는 專用實施權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 意匠權 또는 專用實施權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 그 登錄意匠의 실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액에 상당하는 額을 意匠權者 또는 專用實施權者가 받은 損害의 額으로 하여 그 損害賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>④제3항의 規定에 불구하고 損害의 額이 同項에 規定하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 損害賠償을 請求할 수 있다. 이 경우 意匠權 또는 專用實施權을 침해한 者에게 故意 또는 중대한 過失이 없는 때에는 法院은 損害賠償의 額을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p> <p>⑤법원은 의장권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 規定에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>	<p>③의장권자 또는 전용실시권자는 제1항의 規定에 의한  청구를 하는 경우에 그 의장실시에 대하여 통상받을 수 있는 금액을 의장권자 또는 전용실시권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>④ 좌 동</p> <p>⑤ 좌 동</p>

3. 상표법

상표법(현행)	상표법(개정안)
<p>第67條 (損害額の 推定등) ①상표권자 또는 전용사용권자는 자기의 상표권 또는 전용사용권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 때에는 그 상품의 양도수량에 상표권자 또는 전용사용권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자 또는 전용사용권자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 상표권자 또는 전용사용권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자 또는 전용사용권자가 당해 침해행위의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.</p> <p>②商標權者 또는 專用使用權者가 故意 또는 過失에 의하여 자기의 商標權 또는 專用使用權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 權利를 침해한 者가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 額을 商標權者 또는 專用使用權者가 받은 損害의 額으로 推定한다.</p>	<p>제67조 (손해배상의 청구)①상표권자 또는 전용사용권자는 <u>고의 또는 과실로 그의 권리를 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>②상표권자 또는 전용사용권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 <u>그의 권리를 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</u></p>

상표법(현행)	상표법(개정안)
<p>③商標權者 또는 專用使用權者가 故意 또는 過失에 의하여 自己의 商標權 또는 專用使用權을 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우 그 登錄商標의  사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는額을 商標權者 또는 專用使用權者가 받은 損害의 額으로 하여 그 損害賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>④제3항의 規定에 불구하고 損害의 額이 同項에 規定하는 金額을 초과하는 경우에는 그 超過額에 대하여도 損害賠償을 請求할 수 있다. 이 경우 商標權 또는 專用使用權을 침해한 者에게 故意 또는 重大한 過失이 없는 때에는 法院은 損害賠償의 額을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p> <p>⑤법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>	<p>③상표권자 또는 전용사용권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 <u>그 권리의 행사로 통상받을 수 있는 금액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④ 좌 동</p> <p>⑤ 좌 동</p>

4. 저작권법

저작권법(현행)	저작권법(개정안)
<p>第93條 (損害賠償의 請求) ①著作財産權 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 權利(著作人格權을 제외한다)를 가진 者(이하 “著作財産權者등”이라 한다)가 故意 또는 過失에 의하여 權利를 침해한 者에 대하여 그 침해행위에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우에 그 權利를 침해한 者가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 額을 著作財産權者등이 받은 損害의 額으로 推定한다.</p> <p>②著作財産權者등이 故意 또는 過失에 의하여 그 權利를 침해한 者에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 損害의 賠償을 請求하는 경우에 그 權利의 행사로 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 額을 著作財産權者등이 받은 損害의 額으로 하여 그 損害賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>③第2項의 規定에 불구하고 著作財産權者등이 받은 損害의 額이 第2項의 規定에 의한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 損害賠償을 請求할 수 있다.</p>	<p>제93조 (손해배상의 청구)①<u>저작재산권 그밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리(저작인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 “저작재산권자등”이라 한다)는 고의 또는 과실로 그의 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. (신설)</u></p> <p>②<u>저작권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그의 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 얻은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</u></p> <p>③<u>저작재산권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그 권리의 행사로 통상받을 수 있는 금액을 저작권자등이 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④<u>제3항의 규정에 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 저작재산권등을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</u></p>

부 록 - 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안)

저작권법(현행)	저작권법(개정안)
<p>신 설</p> <p>④登録되어 있는 著作權·出版權 또는 著作隣接權을 침해한 者는 그 침해행위에 過失이 있는 것으로 推定한다.</p> <p>第94條 (不正複製物の 部數등 推定) 著作財産權者의 許諾없이 著作物을 複製한 때에 그 不正複製物の 部數등을 算定하기 어려운 경우에는 다음과 같이 이를 推定한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出版物……5,000部</li> <li>2. 音盤……1萬枚</li> </ol>	<p>⑤법원은  저작재산권등의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p> <p>별도 조항의 신설</p> <p>삭 제</p>

5. 컴퓨터프로그램보호에관한법률

컴퓨터프로그램보호법(현행)	컴퓨터프로그램보호법(개정안)
<p>第32條 (損害賠償請求) ①프로그램著作權者 또는 프로그램排他的發行權者는 故意 또는 過失로 그의 權利를 침해한 者에 대하여 損害賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>②다른 사람의 登錄된 프로그램著作權 또는 프로그램排他的發行權을 침해한 者는 그 침해행위에 있어서 過失이 있는 것으로 推定한다.</p> <p>③프로그램著作權 또는 프로그램排他的發行權을 침해한 者가 침해행위에 의하여 얻은 이익액은 프로그램著作權者가 입은 損害額으로 推定한다.</p> <p>④프로그램著作權者 또는 프로그램排他的發行權者는 第3項의 規定에 의한 損害額 또는 그 權利의 행사로 통상 얻을 수 있는 금액에 상당하는 額을 損害額으로 하여 그 賠償을 請求할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;">신 설</p>	<p>제32조 (손해배상의 청구)①프로그램 저작권 그밖에 이 법에 의하여 보호되는 권리(프로그램저작인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 “프로그램저작재산권자등”이라 한다)는 고의 또는 과실로 그의 권리를 침해한 자에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>별도 조항의 신설</p> <p>②프로그램저작재산권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그의 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</p> <p>③프로그램저작재산권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그 권리의 행사로 통상받을 수 있는 금액을 프로그램저작재산권자등이 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>④제3항의 규정에도 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 프로그램저작재산권등을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p>

부 록 - 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안)

컴퓨터프로그램보호법법(현행)	컴퓨터프로그램보호법(개정안)
<p>⑤法院은 損害가 발생한 사실은 인정되나 第3項 및 第4項의 規定에 의한 損害額을 算定하기 어려운 때에는 辯論의 취지 및 證據調査의 결과를 참작하여 상당한 損害額을 인정할 수 있다.</p>	<p>⑤법원은 프로그램저작권등의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>

6. 반도체집적회로의배치설계에관한법률

반도체집적회로의배치설계에관한 법률	반도체집적회로의배치설계에관한 법률(개정안)
<p>第36條 (損害賠償의 請求) ①配置設計權者 또는 專用利用權者는 故意 또는 過失로 그 權利를 침해한 者에 대하여 損害의 賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>②配置設計權者 또는 專用利用權者는 第1項의 規定에 의한 請求를 하는  경우에 權利를 침해한 者가 그 침해행위 에 의하여 이익을 얻은  경우에는 그 이익액을 配置設計權者 또는 專用利用權者가 입은 損害額으로 推定한다.</p> <p>③配置設計權者 또는 專用利用權者는 第1項의 規定에 의한 請求를 하는  場合に 配置設計의  이용에 대하여 통상받을 수 있는  금액을 配置設計權者 또는 專用利用權者가 받은 損害額으로 하여 그 損害의 賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>④損害額이 第3項에서 規定하는  금액을 초과하는  경우에는 그 초과액에 대하여도 그 損害의 賠償을 請求할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;">신 설</p>	<p>제36조(손해배상의 청구)① 좌 동</p> <p>②배치설계권자 또는 전용이용권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는  場合に <u>그 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</u></p> <p>③배치설계권자 또는 전용이용권자는 제1항의 규정에 의한 청구를 하는  場合に <u>그 권리의 이용으로 통상받을 수 있는 금액을 배치설계권자 또는 전용이용권자가 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④제3항의 규정에도 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 <u>그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 배치설계권 또는 전용이용권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 산정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</u></p> <p>⑤법원은 배치설계권 또는 전용이용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>

7. 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률

부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한법률(현행)	부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한법률(개정안)
<p>第5條 (不正競爭行爲에 대한 損害賠償責任) 故意 또는 過失에 의한 不正競爭行爲로 他人의 營業상 이익을 침해하여 損害를 가한 者는 그 損害를 賠償할 責任을 진다. 다만, 제2조제1호 다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위에 한한다.</p> <p>第11條 (營業秘密 침해에 대한 損害賠償責任) 故意 또는 過失에 의한 營業秘密 침해행위로 營業秘密 保有者의 營業상 이익을 침해하여 損害를 가한 者는 그 損害를 賠償할 責任을 진다.</p> <p>第14條의2 (損害額의 推定 등) ①부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조의 규정에 의한 損害賠償을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위를 하계한 물건을 讓渡한 때에는 그 물건의 讓渡數量에 영업상의 이익을 침해당한 자가 당해 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 損害額으로 할 수 있다. 이 경우 損害額은 영업상의 이익을 침해당한 자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금</p>	<p>제11조(손해배상의 청구)①故意 또는 過失에 의한 不正競爭行爲 또는 <u>영업비밀의 침해행위</u>로 他人의 營業상 이익을 침해하여 損害를 가한 者는 그 損害를 賠償할 責任을 진다. 다만, 제2조제1호 다목의 경우에는 고의에 의한 부정경쟁행위에 한한다.</p> <p>※ 제5조, 제11조 및 제14조의2를 통합</p>

부정경쟁방지및영업비밀보호에관 한법률(현행)	부정경쟁방지및영업비밀보호에관 한법률(개정안)
<p>액을 한도로 한다. 다만, 영업상의 이익을 침해당한 자가 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.</p> <p>②不正競爭行爲 또는 營業秘密 침해행위로 인하여 營業상의 이익을 침해당한 者가 第5條 또는 第11條의 規定에 의한 損害賠償을 請求하는 경우 營業상의 이익을 침해한 者가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 額을 營業상의 이익을 침해당한 者가 받은 損害의 額으로 推定한다.</p> <p>③不正競爭行爲 또는 營業秘密 침해행위로 인하여 營業상의 이익을 침해당한 者는 第5條 또는 第11條의 規定에 의한 損害賠償을 請求하는 경우 不正競爭行爲의 대상이 된 商品 등에 사용된 商標 등 標識의 사용 또는 營業秘密 침해행위의 대상이 된 營業秘密의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 額을 자기가 받은 損害의 額으로 하여 損害賠償을 請求할 수 있다.</p> <p>④不正競爭行爲 또는 營業秘密 침해행위로 인하여 받은 損害의 額이 제3항의 規定에 의한 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 損害賠償을 請求할 수 있다. 이 경우 그 營業상의 이익을 침해한 者에게 故意 또는 중대한 過失이 없는 때에는 法院은 損害賠償의 額을 산정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p>	<p>②부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 者는 <u>제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그의 영업상 이익을 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</u></p> <p>③부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 者는 <u>제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그 영업상 이익의 행사로 통상받을 수 있는 금액을 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 者가 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u></p> <p>④제3항의 규정에도 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 <u>손해배상을 청구할 수 있다.</u> 이 경우 그 영업상의 이익을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 산정함에 있어서 이를 참작할 수 있다.</p>

부 록 - 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안)

부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한법률(현행)	부정경쟁방지및영업비밀보호에 관한법률(개정안)
<p>⑤法院은 부정경쟁행위 또는 영업비밀 침해행위에 관한 訴訟에 있어서 損害가 발생된 것은 인정되나 그 損害額을 立證하기 위하여 필요한 사실을 立證하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 辯論전체의 취지와 證據調査의 결과에 기초하여 상당한 損害額을 인정할 수 있다.</p>	<p>⑤ 좌 동</p>

8. 온라인콘텐츠산업발전촉진법

온라인콘텐츠산업발전촉진법 (현행법)	온라인콘텐츠산업발전촉진법 (개정안)
<p>제19조(손해배상청구등) ①제18조제1항 본문 및 제2항 본문의 규정을 위반하는 행위(이하 “위반행위”라 한다)로 자신의 영업에 관한 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 그 위반행위의 중지나 예방 및 그 위반행위로 인한 손해의 배상을 법원에 청구할 수 있다.</p> <p style="text-align: right;">신 설</p> <p style="text-align: right;">신 설</p> <p style="text-align: right;">신 설</p>	<p>제19조(손해배상의 청구)①온라인디지털콘텐츠저작재산권 그밖의 이법에 의하여 보호되는 권리(온라인디지털콘텐츠저작인격권을 제외한다)를 가진 자(이하 “온라인디지털콘텐츠저작권자등”이라 한다)는 고의 또는 과실로 그 권리를 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. ※ (금지청구는 별도의 조항을 신설)</p> <p>②온라인디지털콘텐츠저작권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그 영업상 이익을 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익액을 청구할 수 있다.</p> <p>③온라인디지털콘텐츠저작권자등은 제1항의 규정에 의한 청구를 하는 경우에 그 영업상 이익의 행사로 통상 받을 수 있는 금액을 온라인디지털콘텐츠저작권자등이 받은 손해액으로 하여 그 손해의 배상을 청구할 수 있다.</p> <p>④제3항의 규정에도 불구하고 손해의 액이 동항에 규정하는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대하여도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 온라인디지털콘텐츠저작권등을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없는 때에는 법원은 손해배상의 액을 산정함에 있어서 이를 참작할 수 있다. (신설)</p>

부 록 - 지적재산권법의 손해배상책임 관련조항에 대한 개정권고(안)

온라인콘텐츠산업발전촉진법 (현행법)	온라인콘텐츠산업발전촉진법 (개정안)
<p>②법원은 손해의 발생은 인정되나 손해액을 산정하기 곤란한 경우에는 변론의 취취지 및 증거조사 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</p>	<p>⑤법원은 <u>온라인디지털콘텐츠저작권 등의 침해에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.</u></p>