

특허침해소송 입증방법 - 민소법 문서제출명령, 특허법 제132조 자료제출명령, 불응 시
제재조치 조항 - 특허법원의 판단 및 실무적 포인트: 특허법원 2024. 1. 25. 선고 2022나
1449 판결



1. 문서제출명령 관련 민소법 및 특허법 규정

민사소송법 제344조(문서의 제출의무) ① 다음 각호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때
2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때
3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는

사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만, 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서

나. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서

다. 제315조제1항 각호에 규정된 사항 중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서

민사소송법 제 349 조(당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과) 당사자가

제 347 조제 1 항·제 2 항 및 제 4 항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

특허법 제 132 조(자료의 제출) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에

따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수

있다. ⑤ 제 4 항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여

구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로

증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여

증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

2. 사안의 개요 - 침해자 피고는 법원의 문서제출명령에 대해 일부만 제출, 일부 자 료 제출 거부

(1) 제1심 재판에서 특허권자 원고 문서제출명령 신청 - 재판부에서 침해자 피고에

게 침해혐의 제품의 생산량, 판매량 및 매출액, 영업이익률 등을 알 수 있는 문

서에 관한 문서제출명령을 내렸다.

(2) 피고들은 제품을 납품하면서 작성한 견적서와 세금계산서를 제출하였으나, 피고

들이 제출한 견적서와 세금계산서에는 양도수량, 단위, 단가 등 세부항목이 모두

가림 처리되어 있었고, 이로 인하여 해당 자료만으로는 피고가 납품한 F22 제품

의 양도수량조차 파악이 불가능하다. 더욱이 피고들은 피고 F의 F22 제품 판매와

관련한 문서는 전혀 제출하지 않았고, 이로 인하여 피고 F의 F22 제품군 매출액

은 납품한 F22 제품 매출액에 피고 F의 전체 매출이익률을 적용하여 역으로 추산할 수밖에 없었다.

(3) 특허권자 원고 2차 문서제출명령 신청 및 재판부 2차 문서제출명령 - 피고들은 제1심법원의 문서제출명령에도 같은 방식으로 응하였다.

(4) 2심 특허법원의 판단 - 원고들이 특허법원에 제품군의 납품 수량, 단위, 단가 등을 확인하기 위한 문서제출명령을 신청하지는 않았으나, 피고들이 제1심법원의 문서제출명령에 대응한 방식, 피고들이 이 법원에도 제품군의 양도수량, 단위, 단가 등의 항목을 모두 가린 견적서(을 제37호증)를 제출한 점, 피고들이 제출한 문서제출명령에 대한 의견의 내용 등을 고려하면, 설령 원고들이 이 법원에 F22 제품군의 2016년부터 2019년까지 납품 수량, 단위, 단가 등과 관련한 문서제출명령을 재차 신청하였더라도 피고들이 이에 성실하게 이행하였으리라고 보이지 않는다.

3. 특허권자 원고의 주장 및 특허법원 판결 요지

(1) 피고들은 이 사건에서 자료제출명령을 불이행하거나 불성실하게 자료를 제출하였으므로 특허법 제132조 제4항 및 제5항에 따라 특허권자가 주장하는 침해자

피고들의 매출액과 한계이익률은 진실한 것으로 인정되어야 한다.

- (2) 특허법원 판결 - 직접 판단 없음. 다만, 변론의 전취지 및 재량으로 손해배상액을 산정할 때 중요한 요소로 고려할 수 있음

4. 특허법원 판결 요지

- (1) 침해자 피고가 구체적으로 밝히지 않고, 제출한 문서도 없으므로 침해제품의 양도수량을 증명하는 것이 극히 곤란하다. 침해제품군의 양도수량이 특정되지 않는 이상, 특허권 침해행위로 인하여 원고들이 입은 손해액을 특허법 제128조 제2항에 따라 추정할 수 없다.

- (2) 특허법 제128조 제7항에 의한 손해액 산정 - 특허권 침해행위로 인하여 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다고 판단되므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

- (3) 이처럼 침해자가 문서제출명령을 성실하게 이행하지 않아 손해액 산정에 필요한 기초사실을 제대로 파악할 수 없게 하였다는 점은 특허법 제128조 제7항에 따른

손해액 산정에 서 중요한 고려요소이다.

지재권분쟁, 침해대응, 형사/민사소송, 손해배상, 심판소송, One-Stop 대응, A~Z 수행

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