

특허침해 손해배상 청구권의 소멸시효, 3년 이후 부당이득반환청구, 반환금액 범위, 권리
범위확인심판, 무효심판 병행 시 영향: 특허법원 2019. 10. 2. 선고 2017나2585 판결



1. 특허권침해 손해배상청구권 소멸시효 - 단기 3년 vs 장기 10년

- (1) 불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 '손해 및 가해자를 안 날'이란 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건 사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 볼 것인가는 개별적 사건에서 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007

다65245 판결 등 참조).

- (2) 피고의 소멸시효 항변에 관하여 보면, 특허권자 원고가 2011. 10. 17. 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실, 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다. 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소 제기일로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다.

2. 특허 무효심판의 진행 - 소멸시효 중단사유 아님

- (1) 특허권자 주장 - 소외 제3의 회사가 이 사건 특허권에 대한 등록무효심판이 원고의 승소로 확정된 날을 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 기산일로 보아야 한다.

(2) 법원 판단 - 원고가 주장하는 위 등록무효심판은 피고에 의해 제기된 것이 아니라 피고와 무관한 제3자(소외 주식회사 1)에 의해 신청된 것으로서 원고와 제3자 사이의 우연한 사정이 원고와 피고 사이의 권리관계에 영향을 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일단 등록된 특허는 그 등록에 대한 무효심결이 확정되기 전까지는 '유효'한 것으로 간주되므로(공정력), 원고가 주장하는 사유만으로 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권에 기한 권리행사에 장애사유가 있었다고 인정할 수 없다.

3. 침해자의 부당이득반환 의무 - 10년의 소멸시효

(1) 피고가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 등의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권원이 없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다.

(2) 부당이득반환청구권 소멸시효 - 10년

4. 부당이득 반환 범위 - 침해자 수익이 특허권자 손해액 보다 많을 경우

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

(2) 특허권 침해로 인한 특허권 침해를 원인으로 한 부당이득반환청구에 특허법 제 128조의 손해배상액의 산정 규정이 그대로 또는 유추적용될 수 없다.

(3) 침해자가 얻은 이익에 특허권 외에 자신의 자본과 신용, 영업능력, 선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어 있는 경우, 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관한 주장과 증거가 없는 이상, 침해자 피고의 영업이익 전부를 고의 부당이득으로 인정할 수 없다.

(4) 이 경우 침해자 피고는 특허권자 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시 계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없

이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

조사자문, 형사/민사소송, 손해배상, 화해계약, 합의, 공탁 등 One-Stop 대응

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