

특허권자와 제3자 모두의 이익을 도모하는 특허표시 활성화를 위한 특허법 개정방안*

황성필**

【목 차】

I. 서론

II. 특허법상 특허표시 제도의 개요 및 문제점

1. 특허표시 제도의 연혁
2. 특허표시 제도의 사문화(死文化) 현상
3. 특허표시 활성화의 필요성 여부

III. 영·미 법계 주요국의 특허표시 제도에 관한 입법례 검토 및 시사점 도출

1. 미국
2. 영국
3. 호주
4. 뉴질랜드

IV. 우리나라에서의 특허표시 활성화를 위한 특허법 개정방안

1. 특허표시가 없는 경우 침해자의
손해배상 책임을 제한하는 방안
2. 특허법상 과실추정 규정을 간주 규정으로
개정하는 방안
3. 특허권 침해에 대한 중과실추정
규정을 신설하는 방안
4. 대상 특허의 존재에 대한 침해
자의 실제적 인식을 추정하는
규정을 신설하는 방안

V. 결론

* 이 글은 특허청 연구용역 과제인 “디지털 침해 및 발명의 보호대상 정비 등을 위한 특허법 개정방안 연구”에 관한 부속 주제 중 특허표시 활성화 방안에 관한 부분을 수정·보완한 것이다.

** 한국지적재산권경상학회 이사.

【국문 요약】

우리나라 특허법 제223조는 특허 및 특허출원 표시를 규정한다. 특허 표시 제도는 특허발명이 적용된 특허물품이 생산 및/또는 판매되는 경우 특허권자 등으로 하여금 대상 특허의 존재를 일반 공중에게 널리 알리도록 유도함으로써 선의의 특허권 침해를 미연에 방지하기 위한 수단으로 활용되고, 영·미 법계의 국가에서 적극 활용되고 있다. 특허등록공고에 의한 공시제도만을 근거로 일반 공중이 특허의 존재 및 그 기술적 내용을 알 수 있었던 것으로 보아서 특허권 침해에 대한 과실을 추정하고, 나아가 실무적으로 그 과실추정을 엄격히 적용하는 우리의 체계와 다르다. 달리 말하면, 특허권자는 특허등록의 사실에 기대어 잠재적 침해자에게 별도의 특허표시를 통해 대상 특허의 존재를 알릴 유인이 없고, 그래서 우리나라의 특허표시 제도는 사문화(死文化) 현상을 보이고 있다. 한편, 특허법상 과실추정 규정을 엄격히 적용하여 특허의 존재에 대한 인식 여부 및 특허권 침해에 대한 회피가능성을 판단할 주의의무를 오로지 침해자에게만 부과하는 현행 법원실무는 사안에 따라서 비현실적일 수 있다는 학계의 비판이 존재한다. 그러한 비판은 과실추정 규정을 획일적으로 적용하는 법원실무에 대한 균형책으로서 특허표시 활성화를 위한 논의의 필요성을 보여준다. 그런 견지에서, 이 글은 선의의 특허권 침해를 방지하기 위한 목적 아래 특허권자로 하여금 특허의 존재를 일반 공중에게 적극적으로 알리도록 유도하는 영·미 법계 주요국의 특허표시에 관한 입법례를 살펴본 후 우리나라에서의 특허표시 활성화를 위한 시사점을 도출하였다. 나아가, 그 시사점을 바탕으로 특허표시 활성화를 위해 현실적으로 가능한 특허법 개정방안을 제시하였다. 구체적으로, 특허표시를 한 시점 이후부터는 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식을 추정하는 개정방안을 제시하였다. 이와 더불어, 특허권 고의침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어서 적용되는 증액배수의 판단을 위한 고려요소 이면서 고의성 판단과 관련 있는 특허법 제128조 제9항 제2호의 “고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도”를 높일 수 있는 하나의 예로서 특허표시를 명문화하는 개정방안도 함께 제시하였다. 우리 특허법상 증액배상 제도가 도입됨으로 인하여 침해에 대한 고의성 판단이 중요한 쟁

점이 되었다. 그 고의성 판단은 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식의 증명을 요구한다. 그런 점에서, 특허표시가 있는 경우 특허의 존재에 대한 인식을 추정하는 개정방안은 실무적으로 상당히 매력적인 유인책이 될 수 있다고 생각한다. 한편, 만일 특허권 간접침해를 규율하는 제127조가 개정되어 중용품에 대한 기여간접침해 법리가 도입되는 경우, 특허권자는 피고가 대상 특허의 존재를 인식하였음을 증명할 책임을 부담하게 된다. 이 때, 특허표시의 존재가 침해자의 인식을 증명할 수 있는 수단으로 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

I. 서론

특허청 심사관이 특허출원에 대한 심사의 결과로 특허결정을 하고 출원인이 특허료를 납부하게 되면, 대상 출원은 특허청의 특허등록 절차를 거쳐 특허권이 설정등록된다.¹⁾ 이때로부터 특허권이 발생하게 되고,²⁾ 그 설정등록된 특허권의 내용은 특허등록공고를 통하여 일반 공중에게 공개된다.³⁾ 특허발명이 그 특허등록공고에 의하여 공중에게 이미 공시된다는 점은 우리나라 특허법 제130조가 규정하는 특허권 침해행위에 대한 과실의 추정을 정당화하는 강력한 논거가 된다.⁴⁾⁵⁾ 나아가, 그 과실추정이 복멸되지 않는 경우 침해자는 침해행위가 있었다고 증명된 시점부터 누적된 손해를 배상할 책임을 지게 된다.⁶⁾ 이와 관련하여, 공시제도만을

1) 특허법 제87조 제2항.

2) 특허법 제87조 제1항("특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.").

3) 특허법 제87조 제3항("특허청장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.").

4) 특허법 제130조("타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.").

5) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결("특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 정하고 있다. 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술 분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있다.").

6) 정차호·조민희, "미국 특허법에서의 특허표시(patent marking)에 따른 손해배상액 산정기간

근거로 특허법상 과실추정 규정을 사실상 간주 규정으로 적용하고 있는 현행 법원실무에 대한 학계의 비판이 존재한다.⁷⁾ 그러한 비판은 공시제도의 특성으로 인하여 일반 공중이 특허의 존재, 나아가 그 기술적 내용을 알 수 있었다고 보아서 특허권 침해에 대한 주의의무를 잠재적 침해자에게 부과하는 과실추정 규정에 대한 취지의 타당성을 인정한다.⁸⁾ 다만, 과거와는 현저히 달라진 특허환경의 현실을 고려할 때⁹⁾ 특허권자로 하여금 특허의 존재를 일반 공중에게 적극적으로 알릴 수 있도록 유도하여 우발적인 침해를 미연에 방지할 필요성이 있다고 주장한다.¹⁰⁾ 이와

의 변화”, 법학연구 제47호, 전북대학교 법학연구소, 2016, 609면(“즉, 특허등록공고 이후의 특허권 침해에 대하여는 침해사실만으로 침해자의 과실이 추정되므로, 특허권자가 침해자에게 그 침해에 대하여 별도로 통지를 할 필요가 없고, 침해행위가 있었다고 증명된 시점이 손해배상의 기산점(起算點)이 되는 것이다.”).

- 7) 남희섭, “특허권 침해와 과실 추정의 문제점”, 산업재산권 제66호, 한국지식재산학회, 2021; 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 법학연구 제18권 제4호, 인하대학교 법학연구소, 2015, 121-122면(“[특허법상 과실]추정 규정이 내포하고 있는 침해자에 대한 지나친 입증부담의 문제를 생각해 보면 그와 같은 엄격한 해석을 반드시 고수할 필요는 없다고 생각된다. 이러한 점에서 침해품을 시중에서 구입, 납품받아 업으로 사용하는 자나 소매상과 같은 경우는 추정규정을 적용하는 것이 불합리할 수 있으므로 소송과정에서 거래유형에 따라 추정규정을 탄력적으로 적용해야 한다는 견해가 타당한 것으로 보인다.”)(본문 내 인용각주 생략).
- 8) 조영선, “특허침해 시 과실추정의 한계와 배상액 감액에 대한 시론(試論)”, 저스티스 통권 제163호, 한국법학원, 2017, 318면(“재판실무가 침해의 과실 복명이나 경과실 감액을 인정하지 않는 이유로는, 특허발명이 공보를 통해 이미 공시되어 그 내용을 알 수 있다는 점과, 업으로 기술을 실시하는 사업자는 당해 기술분야에서 선행 특허권의 내용을 조사하고 침해가 성립하는지 여부를 스스로 판단할 주의의무가 있으며 일반적으로 그것이 가능하다는 점이 거론된다. 그러나 이런 단정은 때로 비현실적으로 보인다.”).
- 9) 남희섭, 앞의 논문, 61면(“우선 과실 추정 규정이 신설된 1974년, 일본의 1959년 상황과 비교하면, 존속 중인 특허권이 너무 많다는 점에서 예견가능성과 회피가능성을 쉽게 긍정하는 현행 실무는 재검토가 필요하다.”); 조영선, 앞의 논문, 318면(“특허명세서가 공개되어 있으므로 제3자가 그 내용을 모두 사전에 파악할 수 있다고 간주하는 것은 ‘공시제도’의 특성상 불가피하다 하더라도, 뒤에서 보는 대로 IT 기술분야의 예처럼 관련된 기존 특허를 빠짐없이 검색하고, 일일이 실시권 교섭을 하는 것이 극히 어렵거나 비용이 많이 들어 사실상 불가능에 가까운 분야도 있다.”).
- 10) 남희섭, 위의 논문, 76면(“특허권자 한 명을 제외한 모든 기술 이용자와 경쟁자에게 침해를 방지할 의무를 일방적으로 부과하는 제도보다는 특허권자 역시 우발적 사고를 방지할 의무를 부담하도록 하는 방향으로 제도를 수정하는 것이다. 이렇게 하면 특허 제도의 공시 기능이 제대로 작동할 수 있고, 매복 특허(patent ambush)의 문제도 해소할 수 있다.”).

비슷한 맥락에서, 과실추정의 복멸에 이르지 못한 사정을 손해배상액 산정 시 감경의 사유로도 고려하지 않는 획일적인 법원실무는 재고될 필요성이 있다는 주장도 있다.¹¹⁾

한편, 영·미 법계 국가들은 원칙적으로 엄격책임(strict liability) 법리 아래 특허권 침해자의 과실의 존재 여부와 상관없이 침해책임을 인정하면서도¹²⁾¹³⁾ 입법을 통해 특허표시가 없는 경우 법원으로 하여금 침해자의 손해배상 책임을 제한할 수 있도록 규율하고 있다.¹⁴⁾ 그렇게 특허권자로 하여금 별도의 특허표시를 하도록 하는 입법의 취지가 선의에 의한 특허권 침해를 방지하기 위함이라는 점을 고려할 때¹⁵⁾ 과실추정 규정을 엄격히 적용하는 우리나라 법원실무에 대한¹⁶⁾ 균형책으로서 특허표시 활성화 방안을 고려할 필요성이 있다. 다만, 특허법상 과실추정 규정과 그 과실추정의 복멸에 대한 피고의 증명에 엄격성을 요구하는 법원실무를 고려할 때 특허표시와 관련하여 뚜렷한 활성화 방안이 존재하기 어렵다. 그런 견지에서, 이 글은 선의에 의한 특허권 침해를 방지할 목적으로 특허표시 제도를 적극적으로 활용하고 있는 영·미 법계 주요국의 입법례를 검토하여 우리나라에서의 특허표시 활성화 방안에 대한 시사점을 도출한다. 나아가, 그 시사점을 바탕으로 특허권자와 제3자의 이익을 도모하면서도 우리 특허법의 체계에 부합하고 현실적으로 가능한 특허법 개

-
- 11) 조영선, 앞의 논문, 318면(“침해자가 과실 추정의 복멸에 실패하여 과실 자체는 인정된다 하더라도 구체적 사정에 따라 이를 배상액 감경의 사유로 고려할 수 있음은 물론이다.”).
- 12) Damon C. Andrews, *Iqbal-Ing Seagate: Plausibility Pleading of Willful Patent Infringement*, 25 Berkeley Tech. L.J. 1955, 1964 (2010) (“Thus, because the strict-liability nature of direct patent infringement requires no inquiry into the alleged infringer's intent . . .”).
- 13) Patrick R. Goold, *Patent Accidents: Questioning Strict Liability in Patent Law*, 95 Ind. L.J. 1075, 1123 (2020) (“Like in the United States, liability for accidental infringement in the United Kingdom is imposed strictly.”).
- 14) 구체적인 내용은 본문의 제3절에 해당하는 주요국의 특허표시 제도 입법례에서 자세히 검토한다.
- 15) Michael J. McKeon, *The Patent Marking and Notice Statute: A Question of "Fact" or "Act"?*, 9 Harv. J.L. & Tech. 429, 434 (1996) (“Generally, the purpose of the patent marking and notice statute is to prevent innocent infringement and to encourage patentees to give notice to the public of the existence of their patent.”).
- 16) 조영선, 앞의 논문, 316면(“특허법 제130조는 특허침해에 과실을 추정하고, 실무는 위 과실추정의 번복을 거의 인정하지 않는다.”).

정방안을 모색해 본다.

II. 특허법상 특허표시 제도의 개요 및 문제점

1. 특허표시 제도의 연혁

우리나라의 특허표시 제도는 우리나라 최초의 특허법인 군정법령 제91호(이하 ‘1946년 특허법’)¹⁷⁾ 제215조에 규정되었다. 그 규정은 특허물품(patented article)을 “사용, 판매 또는 확포”하는 특허권자로 하여금 그 물품에 특허표시를 하도록 하였다.¹⁸⁾ 그러한 특허표시 의무규정은 1980년 5월 4일 조약 제707호로 발표된 산업재산권 보호를 위한 파리협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)에 근거하여¹⁹⁾20) 임의규정으로 개정되었다.²¹⁾ 그 후, 2017년 특허법 개정을 통해 특허출원표시 제도가 명문화되었고,²²⁾ 현재 특허 및 특허출원 표시는

17) 특허법(군정법령 제91호) 제1조(“본 법은 1946년 특허법이라 칭함.”).

18) 특허법(군정법령 제91호) 제215조(“특허권자는 사용, 판매 또는 확포할 특허물에 특허 표시를 부함을 요함. 특허품의 성질상 기 물품에 특허 표시[를] 부할 수 없는 경우에는 기 물품 자체 또는 포장에 특허 표시[와] 같은 첩찰을 부함을 요함. 특허품의 성질상 기 자체 또는 포장에 특허 표시[를] 부할 수 없는 경우에는 특허권자는 자기가 발행하는 설명서 또는 광고서에 기 표시[를] 기재함을 요함.”).

19) Paris Convention 5(D) (“*No indication or mention of the patent, of the utility model, of the registration of the trademark, or of the deposit of the industrial design, shall be required upon the goods as a condition of recognition of the right to protection.*”) (emphasis added).

20) 박준석, “‘출원’ 용어를 둘러싼 논란에 대응한 개정법 상의 특허출원표시 제도 고찰”, 선진상사법률연구 제80호, 법무부, 2017, 195면(“나아가 우리의 특허출원표시와 가장 긴밀한 조항은 파리협약 제5조 D. 규정이다. 이 규정은 다음과 같이 특허등록 사실을 제품에 표시하거나 언급할 것을 특허의 권리보호 조건으로 삼을 수 없다고 명시하고 있다.”).

21) 특허법(법률 제3325호) 제75조 제1항(“특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건, 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 특허표시를 할 수 있으며, 물건에 특허표시를 할 수 없을 때에는 그 물건의 용기나 포장에 이를 할 수 있다.”).

22) 박준석, 앞의 논문, 192면(“2017년 개정 특허법은 ‘특허표시’ 제도를 다루고 있던 제223조를 확장하여 종전부터 특허법 시행규칙에 존재하던 ‘특허출원표시’ 제도를 특허법 조문에 수용하고 있다.”).

특허법(법률 제18098호) 제223조에 의해 규율된다. 구체적으로, 특허법 제223조는 특허 및 특허출원 표시를 제1항 및 제2항에서 규정하고, 나아가 각 항의 제1호 및 제2호에서 그 표시방법을 명시하고 있다.²³⁾ 이와 더불어, 2019년 특허청은 특허청 고시(제2019-17호)로 “지식재산권 표시지침”을 제정하였고,²⁴⁾ 나아가 그 표시지침의 올바른 이행을 위해 구체적인 사례를 제시하는 “지식재산권 표시 가이드라인”을 배포한 바 있다.²⁵⁾ 그 후, 2020년 특허법 시행규칙이 개정되었고, 동 규칙 제121조에 소위 가상특허표시(virtual patent marking)로 명명되는 인터넷 특허표시도 규정되었다. 기술의 발전에 따라 변화하는 시대에 부응하는 특허표시 제도가 구축되었다고 볼 수 있다.²⁶⁾²⁷⁾ 다만, 그 가상특허표시 제도가 아직 하위 규범인 시행규칙에서 규율된다는 점에서 향후 안정적인 특허표시 제도의 운용을 위하여 상위 규범을 통해 규율될 필요성은 있어 보인다.²⁸⁾

23) 특허법 제223조(“①특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다. 1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 ‘특허’라는 문자와 그 특허번호를 표시 2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 ‘방법특허’라는 문자와 그 특허번호를 표시 ② 특허출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허출원의 표시(이하 ‘특허출원표시’라 한다)를 할 수 있다. 1. 물건의 특허출원의 경우: 그 물건에 ‘특허출원(심사중)’이라는 문자와 그 출원번호를 표시 2. 물건을 생산하는 방법의 특허출원의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 ‘방법특허출원(심사중)’이라는 문자와 그 출원번호를 표시.”).

24) 특허청 산업재산보호정책과, “지식재산권 표시지침”, 2019, file:///C:/Users/sphwa/Downloads/(%C3%86%C2%AF%C3%87%C3%A3%C3%83%C2%BB%20%C2%B0%C3%AD%C2%BD%C3%83%20%C3%81%C2%A62019-17%C3%88%C2%A3)%20%C3%81%C3%B6%C2%BD%C3%84%C3%80%C3%A7%C2%BB%C3%AA%C2%B1%C3%87%20%C3%87%C2%A5%C2%BD%C3%83%C3%81%C3%B6%C3%84%C2%A7.pdf.

25) 특허청, “지식재산권 표시 가이드라인”, 2019, file:///C:/Users/sphwa/Downloads/75%20C3%81%C3%B6%C2%BD%C3%84%C3%80%C3%A7%C2%BB%C3%AA%C2%B1%C3%87%20C3%87%C2%A5%C2%BD%C3%83%20C2%B0C2%A1C3%80C3%8CC2%B5C3%A5C2%B6C3%B3C3%80C3%8E.pdf.

26) 특허법 시행규칙 제121조 제1항(“법 제223조제1항 및 제2항에 따라 특허표시 또는 특허출원의 표시를 하는 경우 특허번호 또는 특허출원번호를 게재한 인터넷주소를 표시함으로써 특허번호 또는 특허출원번호의 표시를 갈음할 수 있다.”); 특허법 시행규칙 제121조 제2항(“제1항에 따른 인터넷주소의 표시방법과 그 밖의 특허표시 또는 특허출원표시의 구체적인 방법은 특허청장이 정하여 고시한다.”).

27) 특허청, 앞의 가이드라인, 9면(인터넷 특허표시란 “물건에 인터넷사이트 주소를 표시하고, 해당 인터넷사이트에 특허번호를 게재하는 특허표시 방식”이다.).

2. 특허표시 제도의 사문화(死文化) 현상

한편, 1946년 특허법 제218조는 특허물품에 특허표시가 존재하지 않아 제3자가 대상 특허의 존재를 인식하지 못한 채 특허권을 침해한 경우 손해배상 책임이 면책되도록 규율하고 있었다.²⁹⁾ 그 특허표시 제도는 미국 특허법상 특허표시 제도를 모태로 제정되었고,³⁰⁾ 따라서 특허권 침해는 인정되었으나 특허물품에 특허표시를 하지 않는 경우 그 침해에 대한 손해배상액 산정 시 불이익을 주는 현행 미국의 특허표시 제도와 매우 유사한 면이 있었다.³¹⁾ 1946년 특허법은 침해자의 특허권 침해에 대한 고의 또는 과실을 손해배상 책임의 발생 요건으로 규정하고 있지 않았던 점에 비추어 볼 때, 우리나라에서도 침해자의 특허권 침해에 대한 책임은 엄격하게 묻는 반면, 선의인 경우 그 침해에 따른 손해배상 책임은 면책되었던 것으로 볼 수 있다. 즉, 특허권 침해에 대한 엄격책임을 제한하는 법리를 인정하고 있었던 것으로 해석될 수 있다.³²⁾

28) 미국 및 영국의 경우 각각 2011년과 2014년 특허법 개정을 통하여 가상특허표시 제도를 도입하였다. Christina Sharkey, *Strategic Assertions: Evading the Patent Marking Requirement*, 12 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 103, 106 (2014) (“Leahy-Smith America Invents Act, passed into law in 2011, added a means for patent owners to comply with the statute easily and inexpensively by allowing for virtual marking.”); Gaetan de Rassenfosse & Kyle Higham, *Wanted: a Standard for Virtual Patent Marking*, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, Vol. 15 Issue 7, 2020, p. 546 (“The UK, for example, has also integrated virtual patent marking into their Intellectual Property Act (2014) . . .”).

29) 특허법(군정법령 제91호) 제218조(“제삼자가 . . . 특허물에 관하여 제215조 . . .에 규정한 특허 표시가 없음으로 특허되[었]음을 부지하고 특허를 침해한 경우에는 손해 배상의 책임이 없음.”).

30) 남희섭, 앞의 논문, 44면(“[1946년 특허법] 미군정 당시 미국법을 따라 우리 특허법이 제정되었기 때문이다.”); 정차호, “한국 특허제도의 변천”, 과학기술정책 제147호, 과학기술정책연구원, 2004, 4면(“1946년 법은 일본 특허법을 폐지하기 위하여 급조된 면이 있었을 것이고, 동 법이 우리나라의 기술혁신 역량을 고려하여 만들어졌다고 보기는 어렵다. 1946년 법은 미국 특허법을 참고하여 특허권 존속기간을 17년으로 하였으나 . . .”).

31) 정차호·조민희, 앞의 논문, 611-612면(“1861년 개정법은 특허물품 또는 포장용기에 ‘특허’라는 표시와 함께 ‘특허출원일’을 표시하지 아니한 특허권자 등에게는 (벌금을 부가하는 대신) 손해배상소송에서 해당 기간에 대하여 손해배상을 받을 수 없도록 하였다.”).

32) 남희섭, 앞의 논문, 43면(“1974년 전면개정 이전의 특허법은 특허권 침해자의 손해배상 책임에 대해 현행법과 완전히 다른 태도를 취해, 특허권 침해에 증과실을 요구하거나 선의

그러나 1961년 전부개정 특허법(법률 제950호)상 특허권 침해자의 손해배상 책임의 발생 요건으로 “고의 또는 중대한 과실”이 명시적으로 규정되면서 책임법리가 강화된 바 있다.³³⁾³⁴⁾ 그 중과실에 의한 손해배상 책임 규정은 1974년 특허법의 전부개정을 통해 과실에 의한 손해배상 책임 규정으로 개정되었고, 나아가 특허권 침해에 대한 과실추정 규정도 그 전부개정을 통해 제124조로 신설되었다.³⁵⁾³⁶⁾ 그 과실추정 규정은 현행 특허법 제130조로 자리를 옮겨 그대로 유지되고 있으며,³⁷⁾ 그 규정에 따라 특허권 침해자가 본인의 무과실에 대한 증명책임을 부담하고, 과실이 없음을 증명하지 못하는 한 특허권 침해행위가 있었다고 증명된 시점부터 침해자의 손해배상 책임은 인정된다. 즉, 침해자의 특허권 침해행위가 있다는 객관적 사실만으로 그 침해자의 과실은 추정되고,³⁸⁾ 그래서 특허표시 유·무는 실무적으로 핵심 쟁점의 대상이 아니었다.³⁹⁾

침해자를 면책하는 규정을 두었다.”).

- 33) 특허법(법률 제950호) 제148조(“특허권자는 고의 또는 중대한 과실에 의하여 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여는 손해배상을 청구할 수 있다.”).
- 34) 남희섭, 앞의 논문, 44면(“1961년 전부개정 특허법(법률 제950호, 시행 1961. 12. 31.)은 ‘1946년 특허법’을 폐지하였지만, 특허 표시 의무는 그대로 유지한 반면(제67조), ‘1946년 특허법’에 있던 선의 침해자의 면책 규정은 삭제하였다. 대신 책임법리를 강화하여, 고의 또는 중과실로 특허권을 침해한 경우에만 손해배상 책임을 지도록 하였다(제148조).”).
- 35) 특허법 제124조(법률 제2505호)(“타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.”).
- 36) 남희섭, 앞의 논문, 44면(“중과실 배상 책임이 과실 배상 책임으로 바뀐 것은 1974년 전부개정 특허법(법률 제2505호, 시행 1974. 1. 1.) 부터다. 과실 추정은 이때 신설되었지만(제124조), 선의 침해자에 대한 면책 규정은 그대로 두었다(제156조 제2항).”).
- 37) 특허법(법률 제18098호) 제130조.
- 38) (특허법원 판사)우라옥, “특허침해소송 실무에 관한 제 문제”, 2008, 70-71면(“특허법 제130조가 추정하는 과실은 구체적 행위 그 자체에 대한 주의무라기보다는 일정한 사실(특허권의 존재)을 알지 못한 것, 혹은 일정한 판단(특허권의 권리범위에 속함)을 하지 못한 것을 비난하는 것으로서 ‘악의의 추정’과 유사한 면이 있는 것이다. 특허침해에 대하여 이와 같은 무거운 주의의무를 과하는 근거로는 특허공보가 발간되어 있으므로 누구나 특허의 존재를 알 수 있고, 어떤 기술을 업으로서 실시하려고 하는 자에게는 새로이 실시하고자 하는 제품이나 방법이 타인의 특허권을 침해하는지 아닌지에 관하여 특허공보 등을 조사해 보아야만 하는 주의의무가 있다고 설명된다.”).
- 39) 서울중앙지방법원 2020. 6. 18. 선고 2019가합518594 판결(“이와 같은 과실 추정 규정의 취지에, 이 규정은 디자인권자가 그 실사품을 인터넷을 통하여 판매하고 있지 않은 경우

3. 특허표시 활성화의 필요성 여부

특허등록공고에 의한 공시제도만을 근거로 특허법상 과실추정 규정을 엄격히 적용하는 법원의 실무에 대한 비판이 제기된 바 있다.⁴⁰⁾ 그러한 비판은 공시제도의 특성을 감안하더라도 모든 잠재적 침해자가 특허권 침해의 가능성을 예견하고, 나아가 회피가 가능하다고 보는 전제가 현실과 상당한 괴리가 있다는 점을 지적한다.⁴¹⁾ 또, 기술의 발전과 더불어 기술의 분야가 점점 세분화되고 전문화되어감에 따라 과거와는 달리 방대한 양의 특허권이 존재하는 현실이 대상 특허의 존재를 인식하지 못한, 즉 선의에 의한 특허권 침해가 다수 있을 수 있다는 논거로 제시된다.⁴²⁾⁴³⁾ 참고로, 영·미 법계 국가에서의 특허표시 제도가 선의침해

에도 적용되는 점, 이미 등록디자인공보와 디자인등록 원부에 의하여 자신의 디자인권이 공시되고 있는데도 그에 더하여 디자인권자가 그 실시품을 인터넷을 통하여 판매하는 경우에 반드시 디자인등록번호 등 디자인 등록 사실을 적극적으로 게시하여야 한다고 볼 근거가 없는 점 등을 고려하면, 피고들이 주장하는 사유만으로는 디자인보호법 제116조 제1항의 규정에도 불구하고 타인의 등록디자인을 허락 없이 실시한 피고들에게 과실이 없다고 인정하기 어렵다.”).

- 40) 남희섭, 앞의 논문, 2021; 조영선, 앞의 논문, 316면(“특허법 제130조는 특허침해에 과실을 추정하고, 실무는 위 과실추정의 번복을 거의 인정하지 않는다.”).
- 41) 조영선, 위의 논문, 318면(“재판실무가 침해의 과실 복멸이나 경과실 감액을 인정하지 않는 이유로는, 특허발명이 공보를 통해 이미 공시되어 그 내용을 알 수 있다는 점과, 업으로 기술을 실시하는 사업자는 당해 기술분야에서 선행 특허권의 내용을 조사하고 침해가 성립하는지 여부를 스스로 판단할 주의의무가 있으며 일반적으로 그것이 가능하다는 점이 거론된다. 그러나 이런 단정은 때로 비현실적으로 보인다.”).
- 42) 특허권 간접침해 사건에서 특허분석을 위해 고용된 법률전문가인 변호사도 특허권 침해 소송에서 문제가 되었던 대상 특허를 발견하지 못한 사례가 있다. 최승재, “특허간접침해의 성립여부와 주관적 요건의 판단 - GLOBAL-TECH APPLIANCE, INC ., v. SEB S. A. -”, 정보법학 제15권 제2호, 한국정보법학회, 2011, 4면(“Pentalpha사는 Sumbeam사에 공급계약을 체결한 직후 뉴욕주 빙햄톤(Binghamton)의 변호사로부터 실시가능성에 대한 검토의견(right-to-use study)을 얻었다. 담당 변호사는 26개의 특허를 분석하였으며 Pentalpha사의 튀김기가 분석대상이 된 26개 특허를 침해하지 않는다는 결론을 포함한 법률의견서를 피고들에게 보냈다. 이 과정에서 Pentalpha사는 SEB 튀김기를 모방하였다는 사실을 담당 변호사에게 알려 주지 않았으며, 변호사가 분석을 수행한 26개 특허에는 ‘312 특허가 포함되지 않았다.”).
- 43) 남희섭, 앞의 논문, 63-64면(“그런데 과실 추정 규정과 이를 적용하는 현행 실무는 특허권 침해를 방지할 주의의무를 특허권자 주위에 있는 기술 이용자들과 경쟁자들만 부담하도록 한다. 이는 특허권 침해가 기획된 행위의 결과이고 우발적 침해는 존재하지 않는다고 전제

(innocent infringement) 방지라는 궁극적인 목적을 달성하기 위해 특허권자로 하여금 특허의 존재를 일반 공중에게 적극적으로 알릴 것을 유도하기 위한 수단으로 도입되었다는 점을 고려할 때⁴⁴⁾ 특허등록공고에 의한 공시 기능을 보완하는 방안으로서 특허표시 활성화를 고려할 필요성이 있다고 볼 수 있다.⁴⁵⁾

한편, 특허표시는 특허권자의 의무사항이 아니다. 더욱이, 특허권 침해에 대한 과실추정 규정과 이를 엄격히 적용하는 법원실무는 특허권자와 잠재적 침해자 중 그 잠재적 침해자만에게만 침해 방지에 대한 주의의무를 부과하는 결과를 초래하므로, 특허권자가 특허표시를 적극적으로 하여야 할 유인(incentive)을 발견하기도 어렵다.⁴⁶⁾⁴⁷⁾⁴⁸⁾ 그런 점에서, 특

하는 것과 같다. 하지만, 이런 전제는 현실과 동떨어져 있다.”); 미국에서의 선의침해를 연결고리로 논의되고 있는 요지를 자세히 설명한 글: 조영선, 앞의 논문, 322-325면.

44) Eugene Goryunov & Mark Polyakov, *To Mark or Not to Mark: Application of the Patent Marking Statute to Websites and the Internet*, 14 Rich. J.L. & Tech. 2, 29 (2007) (“The purpose of the Marking Statute is to prevent innocent infringement by providing public notice of patent protection.”) (emphasis added) (citing *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998)).

45) 남희섭, 앞의 논문, 64면(“특허권을 ‘상대적 독점권’으로 바꾸거나 독자발명의 항변권을 도입하려면 상당한 수준의 제도 변화가 필요하다. 따라서, 단기적 해법으로는 특허권자도 우발적 침해가 일어나지 않도록 예방할 주의의무를 부과하는 안을 생각할 수 있다. 영국과 미국 특허법, 우리의 1946년 특허법과 1961년 특허법의 특허 표시가 바로 이러한 주의의무의 일종이다.”).

46) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결(“특허법 제130조는 타인의 특허권 또는 전용 실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고, 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다”).

47) 한국지식재산학회, “주요국 특허법상 간접침해 해석기준 비교·분석을 통한 국내 간접침해 제도 개정 방안 연구”, 특허청 연구용역, 2017, 131면(“과실추정규정의 입법취지를 살펴보면, 특허발명의 내용은 특허공보에 게재되어 일반 공중이 알 수 있는 상태에 놓이는데 이러한 특허공보 등을 확인해 보아야 할 주의의무를 부과 하여 특허권자의 입증책임을 완화시켜 주는 것이다. 특히 대륙법계 국가의 특허법에서는 특허권의 효력을 ‘업으로서

허표시의 활성화를 위해 특허권자로 하여금 특정 기술이 특허로 보호되고 있다는 사실을 일반 공중에게 적극적으로 알릴 수 있는 특별한 동기를 부여하는 입법적인 해결이 시도되어야 한다. 이하, 영·미 법계 주요국에서의 특허표시 제도에 관한 입법례를 중심으로 살펴본 후 우리나라에서의 특허표시 활성화 방안에 대한 시사점을 도출해 본다.

III. 영·미 법계 주요국의 특허표시 제도에 관한 입법례 검토 및 시사점 도출

1. 미국

가. 미국 특허표시(patent marking) 제도의 연혁

특허표시 제도는 매우 독특한 통지 제도를 운용하고 있는 미국에서 유난히도 중요한 쟁점의 대상이 되어 왔다.⁴⁹⁾ 미국의 특허표시 제도는 미국 특허법 제287(a)조에 의해 규율된다.⁵⁰⁾ 흥미롭게도, 애초에 미국도 우리나라와 마찬가지로 특허등록공고에 따른 공시제도에 의해 일반 공중이 특허의 존재에 대하여 알게 된 것으로 보았고,⁵¹⁾⁵²⁾ 별도의 통지를 요

실시'로 한정하고 있기 때문에 침해행위를 한 자에 대해 일응 과실이 존재하는 것으로 추정해도 크게 불합리하다고 보기는 어렵다.”)(본문 내 인용각주 생략).

- 48) 남희섭, 앞의 논문, 63-64면(“그런데 과실 추정 규정과 이를 적용하는 현행 실무는 특허권 침해를 방지할 주의의무를 특허권자 주위에 있는 기술 이용자들과 경쟁자들만 부담하도록 한다.”).
- 49) Gaetan de Rassenfosse, *supra*, at 17 (“Regarding the country of headquarters, the fact that U.S. assignees are more likely to mark than foreign assignees may suggest that patent marking is predominantly a U.S. phenomenon.”).
- 50) 정차호·조민희, 앞의 논문, 610-611면(“미국 특허법 제287(a)조는 다음과 같이 규정하고 있다. ‘특허물품(patented article)을 미국 내에서 생산, 판매 청약 또는 판매하거나 미국내로 수입하는 특허권자 및 그 이외의 자는 그 물품에 ‘특허(patent)’ 또는 약자로 ‘pat.’를 특허번호와 함께 표시하거나 또는 해당 주소에의 접근에 별도의 요금을 지불하지 않고 공중이 접근할 수 있는 인터넷 주소를 표시하고, 물품의 특성상 표시가 불가능한 경우에는 상기의 표시를 포함하는 라벨을 그 물품 또는 그 물품을 하나 이상 포함한 포장에 부착함으로써 그 물품이 특허권으로 보호받고 있음을 공중에게 통지할 수 있다. 그러한 특허표시를 하지 아니한 경우 특허권자는 특허표시가 되지 않은 기간에 대하여는 손해배상을 받을 수 없고, 다만, 침해자에게 침해사실을 직접 통지하였고 그 이후에 침해가 계속되었다는 사실을 증명하는 경우 그 통지 이후의 침해에 대해서만 손해배상을 받을 수 있다. 침해소송의 제기는 그 통지에 해당한다.”).

구하지 않았다.⁵³⁾ 즉, 어떤 기술을 실시하고자 하는 자는 대상 기술과 관련한 특허권이 존재하는지 여부를 확인할 책임을 부담했었다. 그러나 1842년 개정된 특허법에 최초로 특허권자로 하여금 특허물품에 특허표시를 하도록 하는 의무가 규정되었고, 그 특허표시 의무 규정은 파리협약에 근거하여 임의 규정으로 개정되었다.⁵⁴⁾ 그 후, 1927년 개정 특허법은 특허물품 외에 포장용기도 특허표시를 할 수 있는 대상으로 포함하고, ‘특허(patent)’의 표시와 ‘특허번호(patent number)’를 병기하도록 하였다.⁵⁵⁾ 나아가, 1952년 개정 특허법은 특허뿐만 아니라 그 약어인 ‘특(pat.)’으로 표시할 수 있도록 하였다.⁵⁶⁾

종래의 특허표시 제도는 특허물품 또는 포장용기에 물리적으로 ‘patent’ 또는 그것의 약어인 ‘pat.’를 특허번호와 함께 표시할 것을 요구하였으나 2011년 미국 개정특허법(American Invents Act, AIA)에 가상 특허표시(virtual patent marking) 방법이 도입됨에 따라서⁵⁷⁾ 별도의 사

51) Sontag Chain Stores Co. Ltd. v. Nat'l Nut Co. of California, 310 U.S. 281, 295 (1940) (“All patents must ‘be recorded, together with the specifications, in the Patent Office in books to be kept for that purpose.’ *Constructive notice of their existence* goes thus to all the world.”) (emphasis added).

52) Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law*, 17 Berkeley Tech. L.J. 799, 834 (2002) (“At one extreme, one could argue that since *patents are, by definition, public records, potential infringers are always on constructive notice*; therefore, the patent owner should always be entitled to recover damages attributable to infringing conduct. This was the perspective embodied in the earliest patent acts in this country”) (emphasis added).

53) Eugene Goryunov & Mark Polyakov, *supra*, at 3 (“The first American patent statute did not contain a marking requirement.”).

54) Margaret A. Boulware et al., *An Overview of Intellectual Property Rights Abroad*, 16 Hous. J. Int'l L. 441, 507 (1994) (“In accord with the Paris Convention, the United States does not require marking as a condition for patent protection. However, failure to mark with the word ‘patent’ or the abbreviation ‘pat.’ and corresponding patent number limits remedies available for infringement. 35 U.S.C. [§] 287 (1988).”).

55) Eugene Goryunov & Mark Polyakov, *supra*, at 3 (“The Patent Act of 1927 changed the required marking from the date of patent to the word ‘patent’ and the patent number.”).

56) *Id.* (“The Patent Act of 1952 codified the Marking Statute as it exists today and states that the patentee can provide sufficient constructive notice by abbreviating ‘patent’ to ‘pat.’ instead.”).

용료 없이 공중이 접근할 수 있는 인터넷 사이트에 특허물품과 그것의 특허번호를 기재하는 것이 가능하게 되었다. 다만, 그 가상특허표시도 대상 인터넷 사이트로 연결해주는 인터넷 주소(또는 URL)를 표시할 수 있는 매개체로서 물품을 필요로 한다.⁵⁸⁾ 그 가상특허표시 방법의 도입은 기술발전예 따른 정보화 시대를 대표하는 개정이었고,⁵⁹⁾ 나아가 특허권자가 특허존속기간이 만료되거나 새롭게 등록되는 특허를 시의적절하게 반영할 수 있는 체계를 구축한 것으로서 공중의 이익도 충실히 보호할 수 있을 것으로 기대되었다. 그런 점에서, 개정 당시 가상특허표시 방법의 도입에 대한 이견은 존재하지 않았다.⁶⁰⁾

나. 특허표시 제도의 목적

미국은 특허권 침해에 대하여 엄격책임(strict liability) 법리를 원칙으로 한다.⁶¹⁾ 즉, 특허권자가 특허권 침해에 대한 손해배상청구를 하는 경

57) Dane D. Sowers, *Ensuring Proper Notice: Clearing the Fog Surrounding Virtual Patent Marking*, 54 Creighton L. Rev. 107, 112 (2020) (“In 2011, Congress passed the America Invents Act, which introduced a number of revisions to the patent system, including the introduction of virtual marking.”).

58) 35 U.S.C. § 287(a) (2011) (“Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States *any patented article* for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word ‘patent’ or the abbreviation ‘pat.’, together with the number of the patent, or *by fixing thereon the word ‘patent’ or the abbreviation ‘pat.’ together with an address of a posting on the Internet, accessible to the public without charge for accessing the address, that associates the patented article with the number of the patent*, or when, from the character of the article, this can not be done, by fixing to it, or *to the package wherein one or more of them is contained*, a label containing a like notice.”) (emphasis added).

59) Corey McCaffrey, *The Virtues of Virtual Marking in Patent Reform*, 105 Nw. U. L. Rev. 367, 378 (2011) (“If any provision in both the 2009 and 2011 bills exemplifies the technological advances of the Information Age, it is the virtual marking amendment.”).

60) *Id.* at 378–79 (“Historically, patent reform has been hotly debated, and many parts of the 2009 and 2011 bills are no exception. The virtual marking amendment, however, appears to be uncontroversial: the addition of the virtual marking amendment to Senator Leahy’s 2009 bill garnered not a single mention on the record.”).

61) Ben Aiken, *Eliminating the Single-Entity Rule in Joint Infringement Cases: Liability for the*

우 원칙적으로 침해자의 과실 또는 고의를 증명할 필요가 없다.⁶²⁾ 그러므로, 특허의 존재를 알지 못한 채 특정 기술을 이용한 자도 엄격책임 법리 하에 특허권 침해소송에서 침해자인 피고가 될 수 있다. 한편, 선의에 의한 특허권 침해를 방지하기 위하여⁶³⁾ 일정한 상황에서 특허권자로 하여금 일반 공중과 잠재적 침해자를 상대로 특허표시를 적극적으로 하도록 유도하고 있다.⁶⁴⁾ 구체적으로, 미국 특허법상 특허표시 규정에 따라 특허권자가 적절하게 특허표시를 하지 않은 경우 소를 제기하기 전까지의 기간에 발생한 침해에 대하여는 원칙적으로 손해배상을 받을 수 없다.⁶⁵⁾ 그런 점에서, 엄밀히 말하면 미국의 특허권 침해에 대한 엄격책임 법리에는 과실에 기한 손해배상 책임 법리가 가미된 변형된 엄격책임 법리로 볼 수 있다.⁶⁶⁾⁶⁷⁾

Last Step, 101 Va. L. Rev. 193, 195 (2015) (“Direct infringement of a patent is a strict liability offense under the Patent Act of 1952 (‘the Patent Act’), and liability attaches to any party who ‘makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention.’”).

- 62) *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1570 n. 2 (Fed. Cir. 1996) (“Infringement itself, however, is a strict liability offense, . . . and a court must award ‘damages adequate to compensate for the infringement,’ 35 U.S.C. § 284, regardless of the intent, culpability or motivation of the infringer.”).
- 63) 정차호·조민희, 앞의 논문, 612면(“이상의 입법연혁을 살펴보면 미국의 특허표시 제도는 특허권자 등에게 특허표시를 하도록 요구하고 특허표시가 없는 경우 손해를 보도록 하고 있는데, 그러한 제도의 목적은 특허권자로 하여금 특허의 존재를 공중에게 널리 알리도록 종용하고, 공중으로 하여금 해당 제품에 특허발명이 적용되었다는 사실을 알 수 있게 하여, 결과적으로 선의의 특허권 침해를 방지하는데 있다.”) (본문 내 인용각주 생략).
- 64) Patrick R. Goold, *supra*, at 1121 (“Under current U.S. law, one who accidentally infringes a patent will be held strictly liable. Typically, the patent holder is awarded damages and an injunction. However, there is an exception in section 287 of the Patent Act. Section 287 states that ‘patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article’ may give notice to the public of the patent by attaching the word ‘patent’ and the patent number; if such marking is not given, then the patent holder will not receive damages unless she has given the infringer actual notice (but will still receive an injunction).”).
- 65) 박준석, 앞의 논문, 199면(“이처럼 미국 특허법 제287조 (a)항은 특허권자가 특허번호 등이 병기된 일정 형태에 맞추어 특허표시를 하지 않은 경우, 원칙적으로 어떤 손해배상도 받을 수 없다고 규정하고 있음이 특징적이다.”).
- 66) Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *supra*, at 799 (“[P]atent law is best conceived of as a *modified strict liability system*”) (emphasis added).

다. 특허표시가 적용되는 경우

미국의 특허표시 제도는 특허발명이 적용된 특허물품을 생산 및/또는 판매하는 특허권자 등에게만 적용된다.⁶⁸⁾⁶⁹⁾ 즉, 방법발명에 관한 특허는 특허표시의 적용대상에서 제외되어 왔다.⁷⁰⁾ 더욱이, 미국연방관할항소법원(Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’)이 방법 및 물건에 관한 청구항이 함께 포함되어 있으나 특허권자가 방법청구항만의 침해를 주장하면서 손해배상을 청구하는 경우에도 특허표시 제도는 적용되지 않는다는 판결을 함으로써 미국의 현행 법리는 해석상 더욱 확고해졌다.⁷¹⁾⁷²⁾ 따라서, 애초에 특허방법(또는 적어도 방법발명에 관한 청구항만의 침해)을 주장하는 경우)은 특허표시의 적용대상에서 제외되어 불이익을 받지 않기 때문에 대상 특허를 보유하고 있는 특허권자는 자신의

67) Patrick R. Goold, *supra*, at 1122 (“On the other hand, in cases where the marking duty applies, the liability rule comes close to a strict liability rule accompanied by a contributory negligence defense. That is, the user will be liable unless she can demonstrate that the patentee was contributorily negligent in failing to provide appropriate notice.”).

68) *Id.* at 1121 (“However, the marking requirement has been interpreted narrowly by courts. In particular, the requirement only applies in cases where the patentee produces products.”).

69) 정차호·조민희, 앞의 논문, 614면(“특허권 침해에 대하여 손해배상을 청구하는 자는 특허물품의 생산 등을 하는 ‘특허권자, 실시권자 및 그 이외의 자(이하 ‘특허권자 등’)가 특허표시를 하여야 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.”).

70) *Mformation Techs., Inc. v. Rsch. in Motion Ltd.*, 830 F. Supp. 2d 815, 837 (N.D. Cal. 2011) (“The marking requirements of § 287(a) do not apply to *patents containing only method claims.*”) (emphasis added) (citing *Bandag, Inc. v. Gerrard Tire Co.*, 704 F.2d 1578, 1581 (Fed. Cir. 1983)).

71) *Crown Packaging Technology, Inc. v. Rexam Beverage Can Co.*, 559 F.3d 1308, 1316 (Fed. Cir. 2009); 위의 판결을 설명한 글: 정차호, 앞의 논문, 625면.

72) 미국의 법률정보 검색사이트인 Westlaw를 통하여 대상 판결 이후, 그 판결과 다른 취지의 판시를 한 판결을 검색하였으나, 그러한 판결은 2021년 7월 20일 현재까지 발견되지 않았다; Christina Sharkey, *supra*, at 110 (“A patentee who adopts any of these available schemes can sue on their method patents and claim that *marking was not required with either their article or method patent numbers because a process patent is at issue in the case.* This strategy allows the patentee litigant to claim damages accrued prior to giving actual notice. *Although this result seems absurd, it remains the current state of marking law.*”) (emphasis added).

특허를 일반 공중에게 적극적으로 알리고, 선의의 특허권 침해를 방지하기 위한 노력을 기울일 필요가 없다. 심지어 불사용(idle) 특허권을 보유하고 있는 특허권자도 표시의무가 없다.⁷³⁾⁷⁴⁾ 즉, 미국의 특허표시 제도는 특허등록 후 특허권을 열심히 실시한 특허권자에게는 특허표시 의무를 부과하는 반면, 실시하지 않은 자에게는 특허표시의 의무를 강요하지 않는 불합리한 결과가 초래되는 면이 있다.

라. 특허표시의 효과

특허권자가 특허표시 규정에 따라 적절히 특허표시를 한 경우 의제통지(constructive notice)로서의 효과가 인정된다.⁷⁵⁾ 달리 말하면, 그 특허표시가 존재하는 경우 침해자는 특허권의 존재에 대하여 적어도 알고 있었던 것으로 간주되며,⁷⁶⁾⁷⁷⁾ 침해자는 선의 침해를 주장할 수 없고, 나아

73) 정차호·조민희, 앞의 논문, 614면(“*Wine Railway* 사건에서 미국 연방대법원은 특허물품의 생산 등을 하지 않은 특허권자에게 특허표시를 하도록 요구하는 것은 이행 불가능한 의무를 부과하는 것이라고 하면서 특허표시를 하지 않았음을 이유로 손해배상을 인정하지 않은 하급심의 판결을 파기한 바 있다.”)(*Wine Ry. Appliance Co. v. Enter. Ry. Equip. Co.*, 297 U.S. 387, 397 (1936) 인용).

74) Patrick R. Goold, *supra*, at 1121 (“As a result, the marking ‘duty’ does not apply in cases where the patentee does not produce a product. Therefore, as interpreted by courts, there is no duty to mark nor give notice in cases where the patent covers a process rather than a product. Furthermore, there is no marking duty in cases of idle or non-commercialized patents (that is, patents relating to products, but where the patent holder does not commercially market any products).”) (emphasis added).

75) *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998) (“The early patent statutes contained no marking requirement. . . . [P]atents were public records and all persons were ‘bound to take notice of their contents.’”).

76) 참고: 최승재, 앞의 논문, 20면(“구체적으로, 미국 특허법 제271조(b)가 성문화되기 전인 1907년 연방대법원은 유도침해의 책임을 묻기 위해서는 피고가 특허를 인지하고 있어야 한다고 판시한 바 있고, CAFC도 유도침해 혐의자는 침해한 특허를 실제로 알고 있었거나(actual knowledge) 또는 경우에 따라서 알고 있었던 것으로 간주될 수 있어야 한다(constructive knowledge). 그리고 이와 같은 판시는 이후에도 유지되고 있다.”).

77) Jessica S. Siegel, *The Patent Marking & Notice Statute: Invitation to Infringe or Protection for the Unwary?*, 36 Hous. L. Rev. 583, 608 (1999) (“[It] is similar to the current system in which an innocent infringer is charged with the constructive knowledge of marked goods.”) (emphasis added).

가 특허권자는 그 해당 기간에 대한 손해배상을 전부 받을 수 있게 된다.⁷⁸⁾ 한편, 원칙적으로 특허표시가 결여된 경우에 특허권자는 손해배상을 받을 수 없으나 예외적으로 침해자에게 경고장 발송 등 실제통지(actual notice)를 하고, 그 후 지속적인 침해행위가 있었음을 증명하는 경우에 한하여 그 통지 시점부터 손해배상을 받을 수 있다.⁷⁹⁾

마. 특허표시 불이행 시 침해자의 손해배상 책임 면책

미국 특허법상 특허표시 제도가 처음 도입되었을 당시 적절한 특허표시를 이행하지 아니한 특허권자에게는 100불 이상(not less than)의 벌금이 부과되었다.⁸⁰⁾ 그러나 1861년 개정 특허법에는 특허권자에게 벌금을 부과하는 대신 해당 기간에 침해자의 손해배상 책임을 면책하는 내용이 규정되었다.⁸¹⁾ 더 정확하게 말하자면, 특허권자는 특허권 침해에 대

78) *Gart v. Logitech, Inc.*, 254 F.3d 1334, 1345 (Fed. Cir. 2001) (“When a patented article has been produced by a patentee or its licensee, the amount of damages the patentee can recover in an infringement suit is statutorily limited to those acts of infringement that occurred after the patentee gave the alleged infringer ‘notice of infringement.’ *The statute permits either constructive notice, which is accomplished by marking the article with the patent number, or actual notice.*”) (emphasis added).

79) Jessica S. Siegel, *supra*, at 591 (“Even though the patentee fails to mark the patented article, he may still recover damages if he notifies the infringer of the infringement. However, the patentee must provide actual and specific notice to the infringer. Moreover, the notice must specifically charge infringement and reveal the existence of a patent to the alleged infringer.”); *id.* at 593 (“Failure to comply with the statute resulted in limited damages; in fact, no damages were recoverable unless and until the infringer was notified and subsequently continued to infringe.”).

80) *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 138 F.3d 1437, 1443 (Fed. Cir. 1998) (“A duty to mark was imposed by the Patent Act of 1842, which required ‘all patentees and assignees of patents . . . to stamp . . . on each article vended, or offered for sale, the date of the patent.’ If the patentee failed to mark each article, the penalty was a fine of ‘not less than one hundred dollars.’”).

81) *Id.* (“In 1861 the statute was amended to delete the statutory penalty, and instead to place a limitation on the patentee's right to recover for infringement. The Patent Act of 1861, 12 Stat. 246, 249, provided that ‘no damage shall be recovered by the plaintiff’ unless that person marked the article as patented or the infringer received actual notice of the patent.”).

한 손해배상청구권을 제대로 행사하기 위하여 원칙적으로 특허표시를 반드시 하여야 하고, 예외적으로 인정되는 실제통지 요건의 충족 여부에 따라 특허권 침해에 대한 손해배상의 기산점이 특정된다.⁸²⁾ 미국 특허법상 독특한 통지제도에 따른 특허권 침해에 대한 손해배상액 산정기간은 아래의 표와 같이 정리된다.

<특허권 침해에 대한 손해배상액 산정 기간의 변화>⁸³⁾⁸⁴⁾

경우의 구분	특허등록일 이후	특허표시일 이후	경고장송부일 이후	소제기일 이후
특허등록일부터 특허표시가 된 경우				
특허등록일 후에 특허표시가 된 경우	손해배상 X			
특허표시 없었고 경장이송부된 경우	손해배상 X			
특허표시 및 경고장이 없었고 바로 소송이 제기된 경우	손해배상 X			

주지하는 바와 같이, 미국 특허법상 특허표시는 의무사항이 아니다. 그럼에도 불구하고, 특허표시를 결한 특허권자는 손해배상액 산정에 있어서 손해를 보게 되기 때문에 특허표시가 요구되는 경우 반드시 특허표시를 하여야 한다.⁸⁵⁾

82) 정차호·조민희, 앞의 논문, 619면(“이상에서 살펴본 바와 같이 미국의 경우 특허권 침해에 대한 손해배상을 청구하는 특허권자 등은 손해배상의 기산점에 관한 제한을 받는다. 일차적으로는 제척기간의 규정에 따라 특허표시 여부와 무관하게 제소 전 6년 이전에 일어난 침해행위에 대하여는 애초에 손해배상의 대상이 되지 않는다. 한편 특허권자 등은 특허표시 요건의 충족 여부에 따라, ① 특허등록시점(특허표시가 그 시점에 된 경우), ② 특허표시가 된 시점, ③ 침해자에게 경고장을 보낸 시점 또는 ④ 제소시점 중 하나로부터 기산하여 손해배상을 받는 것이 가능하다.”).

83) 이 표는 정차호·조민희의 위의 논문에서 인용한 것이다. 정차호·조민희, 위의 논문, 620면.

84) 정차호·조민희, 위의 논문, 620면(“침해 개시일이 손해배상 가능기간 내에 있을 경우에는 그 개시일이 손해배상의 기산점이 됨. 배상기간의 기산점이 소 제기일로부터 6년 전인 경우에는 그 6년 전이 기산점이 됨.”).

바. 부속쟁점

위에서 검토한 바와 같이, 현행 미국 특허법은 엄격한 통지 규정의 준수에 따라 손해배상액 산정의 기산점을 특정하기 때문에 특허권자에게 너무 가혹한 것으로 보인다.⁸⁶⁾ 한편, 특허권자로 하여금 특허표시를 적극적으로 하도록 동기를 부여할 수 있는 특허표시의 법적효과와 관련이 있을 수 있는 다양한 부속쟁점도 검토할 필요성이 있다. 예를 들면, 특허표시로 인하여 특허권 침해에 대한 침해자의 ‘고의’를 추정할 수 있는가? 구체적으로, 소송에서 대상이 된 특허권(이하 ‘대상 특허’)에 대한 인식의 추정 및/또는 특허권 침해행위에 대한 고의를 추정할 수 있는가? 방만한 특허표시로 인하여 제3자가 입을 수 있는 불측의 피해는 어떻게 방지할 수 있는가? 이하, 관련 부속쟁점을 검토한다.

1) 특허표시의 법적효과로서 특허의 존재에 대한 실제적 인식의 판단에 미치는 영향

미국 연방대법원이 *Halo* 판결에서⁸⁷⁾ 고의(willfulness) 판단에 대하여 새로운 법리를 제시한 이후,⁸⁸⁾ 그 쟁점에 관하여 정면으로 다른 미국의 판결은 아직 없고, 다소 혼란스러운 모습을 보이고 있다. CAFC는 특허권 침해에 대한 고의의 증명을 위해 침해자에게 특허권 침해에 대한 실제적 인식(actual knowledge)이 있을 것을 고수한다.⁸⁹⁾ 이와 관련하여,

85) 박준석, 앞의 논문, 199면(“이런 손해배상청구권을 제대로 행사하려면 미국의 특허권자는 지체 없이 일반공중과 잠재적 침해자를 상대로 특허표시를 하는 것이 꼭 필요한 것이다. 결국 위 조항은 특허표시를 권리자의 임의적 권한이 아니라 일정한 상황에서 의무화하고 있는 것이라고 볼 수 있다.”).

86) See Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *supra*, at 834 (“The question therefore arises whether conditioning an award of damages upon compliance with a more rigorous notice standard makes sense . . .”).

87) *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. 1923 (2016).

88) 최승재, “3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상액 산정 - 고의 판단 기준을 중심으로”, 사법 제1권 제48호, 사법발전재단(2019), 186면(“2016. 6. 13. 미국 연방대법원은 *Halo/Stryker* 판결을 통하여 증액손해배상의 인정 여부는 지방법원의 재량에 의하여 비난가능성이 있는 특허침해행위에 인정되어야 한다는 새로운 법리를 채택하여 인정기준을 완화하였다”).

89) Dmitry Karshedt, *Enhancing Patent Damages*, 51 U.C. Davis L. Rev. 1427, 1438 (2018) (“Specifically, the Federal Circuit has adhered to its pre-*Halo* rule that a victorious patent plaintiff cannot receive damages beyond the compensatory baseline unless it can prove, at

Halo 판결 이후 침해자가 특허물품의 기술적 특징을 복제(copy)한 경우를 다룬 사건에서,⁹⁰⁾ 특허표시가 되어 있고, 그 사실이 증명된 경우 침해자의 실제적 인식이 추론(inferred)될 수 있다고 본 듯한 CAFC의 판례가 있다.⁹¹⁾ 대상 판결은 *Halo* 판결 이후 선도적인 사례라는 점에서 의의가 있고,⁹²⁾ 그 판결과 맥을 같이 하는 학계의 주장도 있다.⁹³⁾

2) 특허법 개정을 통한 허위특허표시(false patent marking) 법리의 변화

미국의 현행 특허법 제292조 제(a)항은 2011년 개정되었고, 그 개정은 허위특허표시에 대한 벌금 산정의 새로운 법리를 제시한 *Forest Group* 판결이⁹⁴⁾ 특허권자에게 지나치게 가혹하다는 반성에서 비롯된 것

a minimum, that the defendant had actual knowledge of the patent-in-suit. Apparently, nothing less will suffice--not even so-called 'willful blindness' or constructive knowledge that might be imputed based on, for example, the fact that the infringer copied a product marked with a notation that a patent application with claims covering the product is on file, or even with an actual patent number.”) (citation omitted).

90) *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1336 (Fed. Cir. 2016) (“The parties dispute whether substantial evidence supports a finding that Kohler copied Westerbeke's Safe-CO gen-sets, which are an embodiment of the claimed invention.”) (emphasis added).

91) *Id.* at 1341-42 (“We conclude that there was substantial evidence for the jury's finding that Kohler had knowledge of the patents in suit at the time of infringement. At trial, WBIP presented testimony from John ('Jack') Westerbeke, the inventor and majority-owner of Westerbeke Corporation, that Westerbeke's low-carbon monoxide gen-sets have been marked with the patents in suit since their issuance. Supporting this testimony, . . . WBIP submitted an email Mr. Westerbeke sent the day after the '044 patent issued in 2008, . . . WBIP submitted representative photographs of Westerbeke's low-carbon monoxide gen-sets that are clearly marked with both patents in suit.”).

92) Dmitry Karshtedt, *supra*, at 1541 n. 518 (“[I]n the leading post-Halo Federal Circuit case on point, *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2016), the plaintiff proved the defendant's actual knowledge of the patent as a factual matter. In fact, it seems that the Federal Circuit held that actual knowledge could be inferred from patent marking on the products that the defendant copied.”).

93) Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri, *Ending Patent Law's Willfulness Game*, 18 Berkeley Tech. L.J. 1085, 1120-21 (2003) (“Similarly, those that copied a product in the marketplace without knowledge that it was covered by a patent would not be willful infringers, though the common practice of marking products with patent numbers would make this a smaller set of cases.”) (emphasis added).

이다.⁹⁵⁾ 미국에서 허위특허표시 제도는 실무적으로 관심의 대상이 아니었으나, *Forest Group* 판결 이후 벌금을 받아낼 것을 목적으로 하는 허위특허표시 사건이 폭증하였다.⁹⁶⁾ 그러한 무분별한 소송의 남용을 방지하기 위하여 2011년 개정된 특허법에는 미국 정부에게만 특허법상 허위특허표시 위반에 따른 원고적격을 인정하는 규정이 도입되었으며,⁹⁷⁾ 대상 특허의 존속기간이 만료된 경우라고 하더라도 허위특허표시 위반에 해당되지 않는다는 규정이 신설되었다.⁹⁸⁾ 한편, 2011년 개정 특허법은 허위특허표시로 인하여 경쟁적인 손해(competitive injury)를 입은 자에 대한 민사책임은 유지하였다.⁹⁹⁾ 그러나 허위특허표시를 주장하는 자가

94) *Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co.*, 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009).

95) 정차호, 앞의 논문, 154면(“[Forest Group] 판결로 인하여 가 제품별로 벌금이 계산되고 제품의 개수가 많은 경우 각 제품별 벌금이 미미하더라도 전체 벌금의 액수가 클 수 있게 되었다.”); 특허청 연구용역, “미국 개정특허법(AIA: 2011)의 개정내용 분석 및 우리나라에 미치는 영향에 관한 연구”, 특허청(2012), 196면(“2009년의 *Forest Group* 판결에서 법원은 허위표시된 제품 단위당 \$500의 벌금을 매겼는데, 이를 기화로 허위표시 qui tam 소송이 급격히 증가하였다.”).

96) Beth Kublin, *Reformation of the False Marking Statute Is Necessary; Elimination of the Qui Tam Provision Is Not*, 21 Fed. Circuit B.J. 69, 82 (2011) (“[A]fter the *Forest Group* decision in December 2009 changed the recovery from five hundred dollars total to five hundred dollars per article, ‘in the first four months of 2010, 240 false patent marking claims were filed in courts across the United States. That represents about 2.9 new claims filed every court day. The trend in new case filings is not likely to cease or decline any time soon.’ In fact, in the third quarter of 2010 alone, 175 false marking claims were filed.”) (emphasis added) (footnote omitted).

97) 35 U.S.C. § 292(a) (2011) (“Shall be fined not more than \$500 for every such offense. Only the United States may sue for the penalty authorized by this subsection.”) (emphasis added).

98) 35 U.S.C. § 292(c) (2011) (“The marking of a product, in a manner described in subsection (a), with matter relating to a patent that covered that product but has expired is not a violation of this section.”); 특허청, 앞의 연구용역 보고서, 196면(“허위표시 소송은 거의 대부분 다음과 같은 주장에 기초한다: ① 제품을 커버하는 특허가 종료되었지만 특허번호가 표시된 제품을 계속 판매하거나, ② 제품에 표시된 특허가 무효나 unenforceable로 되었거나, ③ 제품에 표시된 특허의 클레임이 그 제품을 커버하지 않는 것으로 해석되는 경우이다.”).

99) 35 U.S.C. § 292(b) (2011) (“A person who has suffered a competitive injury as a result of a violation of this section may file a civil action in a district court of the United States for recovery of damages adequate to compensate for the injury.”).

그 허위특허표시로 인한 경쟁적 손해에 대한 증명책임을 부담하게 되므로¹⁰⁰⁾ 실무적으로 허위특허표시에 대한 소송은 거의 사라지게 되었다.¹⁰¹⁾ 게다가, 미국의 허위특허표시 규정은 ‘공중에 대한 기망의도(the purpose of deceiving the public)’를 명시하고 있는데,¹⁰²⁾ 허위특허표시를 주장하는 자가 그 의도를 증명하는 것은 매우 어려운 일이기도 하다.¹⁰³⁾ 특허표시 제도와 마찬가지로 허위특허표시 제도도 공중을 보호하는 중요한 장치임은 주지의 사실이다.¹⁰⁴⁾ 따라서, 허위특허표시 제도는 특허권자에 의한 충실한 특허표시를 촉진하되 허위특허표시를 이유로 하는 소송의 남용을 방지하는 규정이어야 한다. 그런 견지에서, 우리나라

100) Ryan Davis, *Joyous Lawyers Bid Adieu to False Patent Marking Suits*, LAW360 (Sept. 14, 2011) (“Clearly individuals seeking to cash in on the false marking craze are out of luck, but even competitors seeking to assert false marking claims will face a difficult road under the provision requiring them to show they suffered a competitive injury due to false marking.”), <https://www.mayebrown.com/-/media/files/news/2011/09/joyous-lawyers-bid-adieu-to-false-patent-marking-s/files/11569pdf/fileattachment/11569.pdf>.

101) Christopher A. Cotropia et al., *Unpacking Patent Assertion Entities (PAEs)*, 99 Minn. L. Rev. 649, 665 (2014) (“The AIA effectively eliminated nearly all false marking cases. *We did not find any false marking disputes in the 2012 data.*”) (footnote omitted).

102) *Id.* (“Whoever, without the consent of the patentee, marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with anything made, used, offered for sale, or sold by such person within the United States, or imported by the person into the United States, the name or any imitation of the name of the patentee, the patent number, or the words ‘patent,’ ‘patentee,’ or the like, *with the intent* of counterfeiting or imitating the mark of the patentee, or of *deceiving the public* and inducing them to believe that the thing was made, offered for sale, sold, or imported into the United States by or with the consent of the patentee; or Whoever marks upon, or affixes to, or uses in advertising in connection with any unpatented article, the word ‘patent’ or any word or number importing that the same is patented, *for the purpose of deceiving the public.*”) (emphasis added).

103) Bonnie Grant, *Deficiencies and Proposed Recommendations to the False Marking Statute: Controlling Use of the Term ‘Patent Pending’*, 12 J. Intell. Prop. L. 283 (2004) (“False patent marking occurs when a manufacturer marks an unpatented product as patented. . . . [I]t requires a showing of intent to deceive that is difficult to prove, resulting in many cases of false marking going unsanctioned”) (emphasis added).

104) *Juniper Networks v. Shipley*, No. C 09-0696 SBA, 2010 WL 986809, at *9 (N.D. Cal. Mar. 17, 2010) (“The false marking statute is intended to protect the public from being misled into believing that an article is patented when, in fact, it is not.”).

의 허위특허표시 법리가 특허권자 등에게 지나치게 가혹하여 특허표시 활성화에 부정적인 영향을 끼치는 것은 아닌지 검토할 필요가 있다.¹⁰⁵⁾

2. 영국

가. 특허표시 제도의 입법례

영국 특허법 제62조 제(1)항은 명문으로 특허권 침해에 대한 침해자의 손해배상 책임에 대한 제한을 규정하고,¹⁰⁶⁾ 동 조 (1A)항은 가상특허표시 제도를 규정한다.¹⁰⁷⁾ 그 내용은 아래와 같다.

제62조(침해자의 손해배상 책임 제한)
제(1)항 특허권 침해의 소송에서, 피고가 침해 당시 대상 특허의 존재를 실제로 알지 못했거나 대상 특허의 존재를 알았던 것으로 추정(supposing)할 수 있는 합리적인 이유가 없다는 점을 증명한 경우 침해법원은 원고의 손해배상청구 또는 침해자의 이익 산정에 대한 명령을 배척하여야 한다. 그리고 특허물품에 특허번호가 기재되지 않은 채 ‘특허(patent)’ 또는 ‘특허 받은(patented)’이라는 용어, 또는 특허가 적용되었음을 나타내거나 암시하는 용어로만 이루어진 경우, 누구나 침해 당시 대상 특허의 존재를 알지 못하였거나 특허의 존재를 알았던 것으로 추정(supposing)할 수 있는 합리적 이유가

105) 특허법 제228조(“제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.”).

106) U.K. Patent Act § 62(1) (2014) (“In proceedings for infringement of a patent damages shall not be awarded, and no order shall be made for an account of profits, against a defendant or defender who proves that at the date of the infringement he was not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent existed; and a person shall not be taken to have been so aware or to have had reasonable grounds for so supposing by reason only of the application to a product of the word ‘patent’ or ‘patented’, or any word or words expressing or implying that a patent has been obtained for the product, unless the number of the patent or a relevant internet link accompanied the word or words in question.”).

107) U.K Patent Act § 62(1A) (2014) (“The reference in subsection (1) to a relevant internet link is a reference to an address of a posting on the internet— (a) which is accessible to the public free of charge, and (b) which clearly associates the product with the number of the patent.”).

없는 것으로 간주된다. 단, 특허번호 또는 관련한 인터넷 링크가 위의 문제된 문구에 수반된 경우에는 그러하지 아니하다.

제(1A)항 위의 제(1)항에 관련한 인터넷 링크의 언급은, 인터넷상 게재내용(posting)을 담고 있는 주소를 말한다. 그 주소는

(a) 무료로 일반 공중의 이용에 제공되고, 그리고

(b) 대상 특허물품과 해당 특허 번호가 명료하게 연결된 것이어야 한다.

나. 특허권 침해에 대한 선의침해 항변에 관한 법리

미국과 마찬가지로, 영국의 특허권 침해도 엄격책임 법리가 원칙적으로 적용된다.¹⁰⁸⁾ 영국 특허법은 피고가 특허권 침해에 대한 선의침해를 주장 및 증명하는 경우 특허권자는 손해배상을 받을 수 없도록 규정하고 있다.¹⁰⁹⁾¹¹⁰⁾ 즉, 특허권 침해자는 침해 당시 대상 특허의 존재를 실제로 알지 못하였다고 주장 및 증명함으로써 손해배상 책임을 면할 수 있다.¹¹¹⁾ 그러나 실무적으로 침해자에 의한 선의침해 항변이 인정되기는 매우 어렵다. 그 이유로서 침해법원은 침해자가 대상 특허의 존재 사실을 알지 못하였다고 증명하더라도 침해 당시의 제반 사정, 즉 침해자가 대상 특허의 존재를 알 수 있었던 합리적인 이유의 존재 여부도 고려하

108) Patrick R. Goold, *supra*, at 1123 (“Like in the United States, liability for accidental infringement in the United Kingdom is imposed strictly.”).

109) UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice 62.03 (“The court or the comptroller cannot award damages or make an order for an account of profits against an innocent infringer.”).

110) *Marking Products as Patented in the UK*, JA KEMP (“In the UK, a patentee who can demonstrate that a third party has infringed a valid patent may be entitled to financial remedies, for example damages resulting from the infringement. However, the UK Patents Act (UKPA) provides infringers with a defence to such claims. Thus, section 62(1) UKPA states that . . .”), <https://jakemp.com/en/knowledge-centre/briefings/marketing-products-as-patented-in-the-uk> (last visited Dec. 27, 2021).

111) 남희섭, 앞의 논문, 51면, 각주 35)(“여기서 선의란 침해 행위 당시 특허권의 존재를 몰랐다는 점을 말하지 자신의 행위가 특허권 침해가 될 수 있다는 점을 몰랐다는 점을 말하지 않는다(UK Intellectual Property Office, Manual of Patent Practice (2015년 4월 최종 개정판), 단락 62.03).”).

여 침해자의 선의를 판단하기 때문이다.¹¹²⁾¹¹³⁾ 결과적으로 영국에서의 특허권 침해에 대한 선의침해 항변에 관한 법리는 우리나라 특허법 제 130조가 특허권 침해에 대한 과실을 추정하고, 그 번복을 위한 증명책임은 침해자에게 부과하는 우리나라의 법리와 유사하고, 게다가 실무적으로 선의에 의한 침해의 항변이 거의 인정되지 않는 현황도 과실추정 규정을 엄격히 적용하는 우리나라의 상황과 유사하다.¹¹⁴⁾

다. 선의침해에 대한 증명책임

영국 지식재산청 특허실무지침(Manual of Patent Practice)은 선의의 침해자란 “침해 당시 특허권의 존재를 알지 못했거나 특허권의 존재를 알았던 것으로 추정(supposing)할 합리적인 이유가 없는 자”로 정의하고, 그 선의에 대한 증명책임은 침해자가 부담한다.¹¹⁵⁾ 그런 점에서, 영국의 특허권 침해에 대한 법리는 엄격책임 적용 원칙에 준과실(quasi-negligence)에 근거한 손해배상 책임 법리가 가미된 것으로 이해되기도 한다.¹¹⁶⁾

112) UK Intellectual Property Office, *supra* (“The test thus concerns only ignorance of the existence of the patent and not failure to appreciate that an act committed by them might constitute an infringement. If the infringer had no actual knowledge, the existence of reasonable grounds must be judged in the light of all the circumstances at the time of the infringement; the test is objective.”).

113) Patrick R. Goold, *supra*, at 1124 (“The defendants alleged they had no grounds to know of the patent, but the court disagreed: the patented product had been featured in a trade magazine (as the magazine’s ‘Innovative Product of the Year’) with wide circulation, and which was frequently read by the defendant’s technical staff.”) (citing *Collingwood Lightning Ltd v. Aurora*, [2014] EWHC 228 (Pat)).

114) 조영선, 앞의 논문, 316면(“특허법 제130조는 특허침해에 과실을 추정하고, 실무는 위 과실추정의 번복을 거의 인정하지 않는다.”).

115) *Marking Products as Patented in the UK*, JA KEMP, *supra* (“However, the onus is on the infringer to prove their innocence, i.e. that at the date of the infringing act they were not aware, and had no reasonable grounds for supposing, that the patent (or published application for a patent) existed.”).

116) Patrick R. Goold, *supra*, at 1125 (“The U.K. provision is best described as a ‘quasi-negligence’ rule where the burden of proof is on the defendant to prove their lack of negligence. Unlike the U.S. courts, U.K. courts examine the user’s level of care rather than the patentee’s.”).

라. 특허표시의 효과

위에서 살펴본 바와 같이, 침해자가 대상 특허의 존재를 실제로 몰랐다고 하더라도 그 특허권의 존재를 알 수 있었던 합리적인 이유가 있는 경우에는 손해배상 책임이 면책되지 않을 수 있다.¹¹⁷⁾ 특허권자가 특허물품을 생산 및/또는 판매하고, 나아가 그 특허물품에 특허표시와 함께 특허번호를 함께 병기하였다면 침해자는 대상 특허의 존재를 알았거나 알 수 있었던 합리적인 이유가 있었던 것으로 간주(deem)된다.¹¹⁸⁾ 즉, 영국에서의 특허표시 제도는 침해자의 선의침해 항변을 무마시킬 수 있는 강력한 수단으로서 활용되고 있다. 그런 점에서, 특허가 등록되어 특허등록공고를 통해 공시되었다는 사정만으로 대상 특허의 존재에 대한 인식을 추정하는 법리는 없다고 볼 수 있다. 물론, 대상 사안에 따라 특허물품에 적절한 특허표시가 없더라도 침해자가 특허권 침해 방지를 위한 주의의무를 다하지 않은 경우에도 선의침해 항변은 인정되지 않을 수 있다.¹¹⁹⁾

마. 가상특허표시(webmarking) 제도의 도입으로 인한 변화

미국과 마찬가지로, 영국도 2014년 특허법 개정을 통하여 가상특허표시(webmarking) 방법을¹²⁰⁾ 도입하여 특허표시를 위한 편리함을 제고하고 있다.¹²¹⁾ 그 가상특허표시 방법은 미국의 것과 전반적으로 동일하나¹²²⁾

117) *Id.* at 1123-24 (“Courts have held that the ‘reasonable grounds’ test is objective, and, in many cases, compared it to the ‘reasonable person’ negligence standard.”).

118) *Id.* at 1123 (“If a patented product contains the word ‘patent’ and the relevant patent number, then the user shall be deemed to have reasonable grounds for supposing the patent existed.”).

119) *Virtual Marking*, WP THOMPSON (“It should be noted that the UK Courts have a high standard before they will allow an ‘innocent’ infringement defence. Thus where the infringing company has their own patents, is involved in R&D or has a patent department, the Court is likely to find that the company should be aware of patents and so should carry out the necessary searches. The innocent infringement defence is therefore unlikely to be successful in these circumstances, even if the product is not marked with the patent number or a relevant internet link.”) (emphasis added), <https://www.wpt.co.uk/resources/news/virtual-patent-marking/> (last visited Dec 27, 2021).

120) 영국 특허청은 가상특허표시를 webmarking으로 명명한다. UK Intellectual Property Office, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325027/webmarking-factsheet.pdf (last visited Dec 27, 2021).

특허물품별로 관련 있는 특허를 표시하도록 유도하고 있다는 것이 특징이다.¹²³⁾ 흥미롭게도, 영국 특허법에 가상특허표시 방법이 도입되었으나, 그 후 실무적으로 가상특허표시 운용과 관련한 쟁점을 다룬 사례가 많지 않아 미국에서의 상황을 예의 주시하고 있다.¹²⁴⁾ 이와 관련하여, 가상특허표시 방법을 운용함에 있어서 발생할 수 있는 쟁점사항으로 적절한 특허표시에 관한 기준의 부재, 제3자의 개인정보유출의 위험성 등이 제시되고 있다.¹²⁵⁾

바. 허위특허표시에 대한 제재조치

영국은 허위특허표시의 죄를 물어 벌금을 부과한다.¹²⁶⁾ 그러므로, 특허권

121) 영국 특허청의 가상특허표시 방법에 관한 설명 자료: UKIPO, Webmarking of Patented Products-Business Guidance (2014), https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325027/webmarking-factsheet.pdf.

122) U.K. Patent Act § 62(1A) (2014) (“The reference in subsection (1) to a relevant internet link is a reference to an address of a posting on the internet— (a)which is accessible to the public free of charge, and (b)which clearly associates the product with the number of the patent.”).

123) *Virtual Marking*, WP THOMPSON, *supra* (“The relevant internet link must be to an address of a posting on the internet which is accessible to the public free of charge and which clearly associates the product with the number of the patent. *It is not enough just to list all patents owned by a company without indicating which ones relate to which products.*”) (emphasis added).

124) Gae'tan de Rassenfosse & Kyle Higham, *supra*, at 545 (“We aim this article at those patentees and attorneys who wish to ensure the proper implementation of VPMS, and also at governments or inter-governmental organizations who wish to construct a formal standard for VPMS or otherwise encourage their use. *The USA has by far the most VPM users and VPM-related case law, and we therefore believe that this jurisdiction's experience can provide some important lessons for the global intellectual property community.* Indeed, the content and wording of the US and UK statutes that explicitly allow VPMS as a form of validmark are largely the same.”) (emphasis added).

125) *Id.*

126) U.K. Patent Act § 110(1) (2014) (“If a person falsely represents that anything disposed of by him for value is a patented product he shall, subject to the following provisions of this section, be liable on summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale.”); *Id.* (“Care should be taken when marking products as patented since under UK law it is a criminal offence to falsely indicate that a product is covered by a patent.”).

침해소송에서 원고인 특허권자는 손해배상을 제대로 받기 위해서는 특허 표시를 충실히 하여야 하고, 다른 한편으로는 특허표시의 오류를 수시로 검토하여 허위특허표시의 죄를 범하지 않도록 노력하여야 한다. 2014년에 도입된 가상특허표시 방법으로 인하여 대상 특허정보에 변경이 발생하는 경우 그때마다 새로이 표시할 수 있는 용이성이 높아지게 되었다.¹²⁷⁾

3. 호주

가. 특허표시 제도의 입법례

호주 특허법 제123조는 선의침해에 대하여 규정하고, 동 조 제2항이 특허표시 제도를 규율한다.¹²⁸⁾ 그 규정의 내용은 아래와 같다.

127) *Id.* (“The ability to mark products with an internet link may help to make it easier to ensure that markings are up to date as it is quicker and easier to update a webpage rather than amend markings on products and/or their packaging.”).

128) Australia Patent Act § 123 (1990) (“1. A court may refuse to award damages, or to make an order for an account of profits, in respect of an infringement of a patent if the defendant satisfies the court that, at the date of the infringement, the defendant was not aware, and had no reason to believe, that a patent for the invention existed. 2. If patented products, marked so as to indicate that they are patented in Australia, were sold or used in the patent area to a substantial extent before the date of the infringement, the defendant is to be taken to have been aware of the existence of the patent unless the contrary is established. 3. Nothing in this section affects a court’s power to grant relief by way of an injunction.”).

제123조 (선의침해)

제1항 침해 당시 피고가 특허의 존재를 실제로 알지 못했거나 특허가 존재한다는 사실을 믿을만한 이유(no reason to believe)가 없는 사정을 증명하는 경우 침해법원은 피고의 손해배상 또는 침해자의 이익 산정에 대한 명령을 거부할 수 있다.

제2항 침해 행위 이전에 특허표시된 특허물품이 호주에서 상당한 정도로 판매 또는 사용된 경우에는 피고는 대상 특허의 존재를 알았던 것으로 추정한다. 단, 반대증명이 있는 경우 그 추정은 반복된다.

제3항 선의침해의 항변은 특허권 침해에 대한 금지명령에 적용되지 않는다.

나. 선의침해에 대한 증명책임

기본적으로 호주 특허법상 선의침해에 대한 책임 범리는 영국의 법리와 매우 유사하다. 그 법리는 영국 특허법 제62조 제(1)항을 모태로 규정되었기 때문이다.¹²⁹⁾ 따라서, 호주에서도 선의침해에 대한 증명책임은 침해자가 부담한다.

다. 특허표시의 효과

호주 특허법 제123조 제2항은 특허표시의 존재를 근거로 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 인식을 추정하는 규정으로서 “침해 행위 이전에 특허표시된 특허물품이 호주에서 상당한 정도로 판매 또는 사용된 경우에는 피고는 대상 특허의 존재를 알았던 것으로” 침해자의 인식을 추정한다. 그러한 추정은 침해자가 침해 당시 대상 특허의 존재를 알지 못하였다는 사실에 관한 주장 및 증명을 통해 복멸될 수 있다. 그러나 실무적으로 그 추정의 복멸은 매우 어렵다.¹³⁰⁾ 설령, 침해자가 특허의 존재

129) Johnathon E Liddicoat, *Re-evaluating innocent infringement in Australia: Patent numbers and virtual marking* (2013), at 29 (“As stated above, [section] 123 was based upon the equivalent UK section.”), file:///C:/Users/sphwa/Downloads/LiddicoatandNicolRe-evaluatingFalsePatentMarkinginAustralia2013222JournalofLawInformationandScience128.pdf.

130) *Id.* at 26 (“whilst subs (2) does present an infringer with the opportunity to rebut the presumption of notice under the subsection, *an infringer is unlikely to garner innocent*”)

에 대한 인식의 추정을 복멸한다고 하더라도 그 침해자는 증명책임 법리에 따라 여전히 “특허가 존재한다는 사실을 믿을만한 이유가 없는 사정을 증명” 하여야만 한다.¹³¹⁾ 그런 점에서, 호주에서의 특허표시는 의무사항이 아니지만, 특허권자로 하여금 특허물품에 특허표시를 하도록 하는 강한 유인이 있는 것으로 보인다.¹³²⁾

라. 가상특허표시 제도

미국 및 영국과 달리 호주 특허법은 가상특허표시 제도를 명시적으로 규정하고 있지 않다.¹³³⁾ 그러나 관련 규정의 해석상 가상특허표시도 특허표시의 방법 중 하나로 활용될 수 있다고 보는 견해가 있다.¹³⁴⁾

4. 뉴질랜드

가. 특허표시 제도의 입법례

뉴질랜드 특허법 제153조 제(1)항은 선의침해에 대한 손해배상 책임

infringement protection in these circumstances for two reasons. First, if patent marking is effected, for an infringer to successfully plead innocent infringement they must prove that they were unaware a patent existed for the product – a difficult task given they have been found to infringe a market product that is sold or used to a substantial extent.”) (emphasis added); Andrew Lowe & Russell Davies, *Australia: To mark and how to mark patented products? Virtual marking in Australia and New Zealand* (2016) (“The effect of subsection 123(2) is to make it difficult for a defendant to argue innocent infringement where the products have been marked in Australia.”), <https://www.mondaq.com/australia/patent/549776/to-mark-and-how-to-mark-patented-products-virtual-marking-in-australia-and-new-zealand>.

131) Andrew Lowe & Russell Davies, *supra* (“Secondly, even if they do rebut the presumption they must prove that they had no reason to believe a patent for the product existed under s 123(1).”).

132) *Id.* (“As a side note, this breadth may explain why the provision has not been litigated much, given that most marks would appear to discharge notice requirements.”).

133) *Id.* (“While section 123 does not expressly mention virtual marking, the standard for patent marking is low – the product need only be marked to “indicate” that they have been patented in Australia.”).

134) *Id.* (“Hence, the position in Australia would seem to indicate that virtual marking may be used without any significant issues.”).

면책에 대하여 규정하고,¹³⁵⁾ 동 조 제(2)항이 특허표시 제도를 규율한다.¹³⁶⁾ 그 규정의 내용은 아래와 같다.

제153조 (선의침해인 경우 손해배상 또는 침해자의 이익 산정의 면책)

제(1)항 침해 당시 피고가 대상 특허의 존재를 실제로 알지 못했거나 대상 특허가 존재한다는 사실을 합리적으로(reasonably) 알지 못하였던 경우 또는 특허법 제81조에 따라 출원발명의 완전 명세서(complete specification)가 일반 공중에게 공개된 경우, 침해법원은 원고의 손해배상 청구 또는 침해자의 이익 산정에 대한 명령을 배척하여야 한다.

제(2)항 아래와 같은 경우 누구나 특허가 존재한다는 사실을 합리적으로 알았던 것으로 추정한다.

(a) 뉴질랜드에서의 특허번호와 함께 뉴질랜드에서 특허를 받았다는 사실을 표시한 특허물품이 있는 경우 그리고,

(b) 누구나 그 특허물품을 알았거나 객관적으로 알았던 경우

제(3)항 특허표시가 있더라도 특허번호를 함께 병기하지 않으면 특허권 존재에 대한 인식은 추정되지 않는다.

135) New Zealand Patent Act § 153(1) (2013) (“The court must not award damages or an account of profits for infringement of a patent if the defendant proves that at the date of the infringement the defendant did not know, and ought not reasonably to have known, that the patent existed or, in the case of a proceeding under section 81, that the complete specification had become open to public inspection.”).

136) New Zealand Patent Act § 153(2) (2013) (“It is presumed that a person ought reasonably to have known that a patent existed if— (a) a product is marked so as to indicate it is patented in New Zealand and with the New Zealand patent number; and (b) the person knew, or ought reasonably to have known, of the product.”).

나. 선의침해에 대한 증명책임

기본적으로 뉴질랜드 특허법상 선의침해에 대한 책임 법리는 호주의 법리와 매우 유사하다. 뉴질랜드에서도 침해자가 선의침해에 대한 증명 책임을 부담한다. 다만, 호주의 경우와는 달리 침해자가 선의침해임을 주장 및 증명하는 경우 손해배상 책임 등이 면책된다.¹³⁷⁾

다. 특허표시의 효과

뉴질랜드 특허법 제153조 제(2)항은 특허표시를 근거로 침해자의 실제적 인식을 추정하는 규정이다. 그 규정에 따라 일정한 특허표시의 요건이 충족된 경우, 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식이 추정된다.¹³⁸⁾ 한편, 특허표시가 없거나 특허표시 요건이 충족되지 않은 경우에도 침해자는 선의침해에 대한 증명책임 법리에 따라 여전히 침해 당시 대상 특허의 존재에 대해 합리적으로 알지 못하였던 사정을 증명해야만 한다.¹³⁹⁾ 뉴질랜드 특허법상 특허표시 제도에 따라 적절한 특허표시는 침해자의 선의침해 항변에 대해 손쉬운 방어 수단이 된다는 점을 고려할 때 특허권자는 손해배상청구권을 제대로 행사하기 위하여 적극적으로 특허표시를 할 강력한 동기가 있다고 볼 수 있다.

라. 가상특허표시 제도

호주의 경우와 마찬가지로, 뉴질랜드 특허법은 가상특허표시 제도를 명시적으로 규정하고 있지 않다.¹⁴⁰⁾ 그리고, 현행 특허표시 규정의 해석

137) Andrew Lowe & Russell Davies, *supra* (“[T]here is no court discretion once innocent infringement is established – the court must not award damages or an account of profits in New Zealand. This stands in contrast to Australia, where the Court has a discretion not to award damages or an account of profits.”).

138) *Id.* (“Only marking the product with the New Zealand patent number will give rise to a presumption of knowledge that a defendant has to overturn to establish innocent infringement.”).

139) *Id.* (“In the absence of marking or where marking is insufficient, the onus remains on the defendant but there is no presumption of knowledge, making it easier to establish innocent infringement.”).

140) *Id.* (“While section 123 does not expressly mention virtual marking, the standard for patent marking is low – the product need only be marked to ‘indicate’ that they have

상 가상특허표시는 침해자의 인식을 추정하는 유효한 방법으로 인정되기 어려워 보인다는 견해가 있다.¹⁴¹⁾

5. 소결

미국, 영국, 호주 및 뉴질랜드의 경우 특허권 침해에 대하여 엄격책임 법리가 원칙적으로 적용되므로 침해자의 고의 또는 과실 등을 불문하고 침해책임은 인정된다. 다만, 선의에 의한 특허권 침해 방지라는 개념을 연결고리로 하여 특허표시의 유·무에 따라 침해에 대한 손해배상 책임을 제한하기도 한다. 즉, 위 주요국의 경우 특허권자에게 적극적으로 특허표시를 하도록 유도하고, 나아가 특허표시가 없는 경우 침해자의 손해배상 책임을 제한하기도 한다. 이와 반대로, 일정한 요건을 갖춘 특허표시가 존재하는 경우 그 특허표시의 법적효과로서 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식이 간주 또는 추정된다.

한편, 위 주요국에서 특허권자가 특허표시를 하지 않은 경우의 법적효과는 상이하다. 특히, 미국의 경우 특허권자에 의한 통지를 엄격하게 요구한다. 즉, 침해자가 다른 경로로 대상 특허의 존재를 인식하였다도 특허권자는 특허권 침해에 대한 통지의무를 여전히 부담하게 된다.¹⁴²⁾ 나아가, 침해자가 고의로 특허권을 침해하였다고 하더라도 특허권자에 의한 통지의무가 경감 또는 면제되지 않는다. 결과적으로, 특허권자의 통지 행위만을 고려하는 현행 미국의 특허표시 제도는 선의의 침해를 방지하기 위한 목적은 달성할 수 있는 반면, 고의침해를 조장할 수 있는 위험이 있다. 반면, 영국, 호주 및 뉴질랜드의 경우 특허표시의 유·무를 불문하고 선의침해를 주장하는 침해자에게 증명책임을 부과한다. 즉, 미국의 경우와 달리 침해자가 다른 경로로 대상 특허의 존재를 인식하였다고

been patented in Australia.”).

141) *Id.* (“[I]t is not clear whether virtual marking would be sufficient to meet this standard, especially as it could be argued that virtual marking only indicates that the product is patented, which is deemed to be insufficient under subsection 53(3) to create the presumption of knowledge.”).

142) *Devices for Med., Inc. v. Boehl*, 822 F.2d 1062, 1066 (Fed. Cir. 1987) (“Absent notice, [accused infringer’s] ‘knowledge of the patents’ is irrelevant. Section 287 requires ‘proof that the infringer was notified of the infringement.’”).

볼 수 있는 합리적인 이유가 있는 경우 침해법원은 침해자의 손해배상 책임을 인정한다. 물론, 특허표시가 있는 경우에는 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식이 추정 또는 간주되어 선의침해에 대한 증명은 사실상 매우 어렵게 된다.

미국에서는 고의에 의한 특허권 침해에 대하여 증액배상을 인정하고, 그 고의성 판단 시 특허권 존재에 대한 실제적인 인식을 전제조건으로 한다.¹⁴³⁾ 즉, 특허권자가 고의에 의한 특허권 침해를 주장하는 경우 침해자가 그 특허의 존재에 대하여 실제로 인식하고 있었음을 주장 및 증명해야 하는 것이다. 그렇다면 특허표시에 의한 법적효과로서 대상 특허의 존재에 대하여 알고 있었던 것으로 보는 인식(constructive knowledge)의 추정 또는 간주가 고의성 판단에 어떠한 영향을 미치는 것인지 의문이 제기될 수 있다. 이와 관련하여 최근 CAFC는 침해자가 특허발명의 기술적 특징을 모방(copy)한 특허물품에 특허표시가 있었던 사실로부터 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식은 추론될 수 있다고 본 듯한 판시를 한 바 있다.¹⁴⁴⁾ 그러한 CAFC의 판결을 넓게 해석하면 침해물품에 특허표시가 있는 경우까지도 고의성 판단의 논리가 확장될 수 있는 것으로 보인다.¹⁴⁵⁾ 정리하자면, 주요국에서의 특허표시 제도는 아래의 표와 같이 요약될 수 있다.

143) WBIP, LLC v. Kohler Co., 829 F.3d 1317, 1341 (Fed. Cir. 2016) (“Knowledge of the patent alleged to be willfully infringed continues to be a prerequisite to enhanced damages.”) (citing Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 136 S. Ct. 1923, 1932-33 (2016)).

144) *Id.* at 1341-42.

145) Dmitry Karshtedt, *supra*, at 1541 n. 220 (“In a recently decided nonprecedential case, the Federal Circuit suggested that actual knowledge of the patent’s existence is not necessary for willfulness, while at the same time observing that the plaintiff provided evidence from which actual knowledge could be inferred.”) (citing WCM Indus., Inc. v. IPS Corp., 2018 WL 707803, at *8-9 (Fed. Cir. Feb. 5, 2018)).

<주요국에서의 특허표시 제도 요약>

	미국	영국	호주	뉴질랜드
특허권 침해에 대한 주관적 용대	불문	불문	불문	불문
특허표시가 없는 경우	침해자의 손해배상 책임 면책	침해자에 의한 선의 증명을 요구함	침해자에 의한 선의 증명을 요구함	침해자에 의한 선의 증명을 요구함
특허표시가 있는 경우	특허표시가 있던 때로부터 손해배상액 전부 인정	대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식 간주; 및 손해배상 책임 인정	대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식 추정; 및 손해배상 책임 인정	대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식 추정; 및 손해배상 책임 인정
증액배상을 위한 고의성 판단 시 특허표시의 효과	해석의 여지 있음	-	해석의 여지 있음 ¹⁴⁶⁾	-

이하, 위에서 살펴 본 주요국에서의 특허표시 제도를 참고하여, 특허권자와 제3자 모두의 이익을 도모하면서도 우리나라 특허법 체계에 부합할 수 있는 특허표시 제도의 개선방안을 모색해 본다.

IV. 우리나라에서의 특허표시 활성화를 위한 특허법 개정방안**1. 특허표시가 없는 경우 침해자의 손해배상 책임을 제한하는 방안**

우리나라는 특허권 침해에 대하여 민법상 과실책임 법리를 원칙으로

146) Barry Eagar, *Patent Marking in Australia*, Eagar & Associates (“*Patent marking in Australia can enhance an assessment of damages for patent infringement*. Subsection 122(1A) of the Patents Act 1990 (No. 83) (the ‘Act’) sets out that a court may include an additional amount in an assessment of damages for patent infringement, if the court considers it appropriate to do so having regard to, inter alia, the flagrancy of the infringement.”), <https://eagar.com.au/patent-marking-in-australia/> (last visited Dec. 27, 2021).

한다. 따라서, 우리나라 특허법 제128조는 “고의 또는 과실”로 특허권을 침해한 자에게 손해배상 책임이 있음을 규정한다.¹⁴⁷⁾ 나아가, 동 법 제 130조는 “타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정”하여 특허권자의 권리행사를 두텁게 보호한다. 즉, 특허권 침해에 대한 과실의 추정을 복멸하지 못한 침해자는 손해배상 책임을 진다. 그러나 영·미 법계의 주요국은 특허표시가 없는 경우 침해자의 손해배상 책임을 제한하고 있다. 그런 점에서, 우리나라도 특허표시를 활성화하기 위한 방안으로서 특허권자가 특허표시를 결한 경우 침해자의 손해배상 책임을 제한하는 규정을 신설하는 것을 생각해 볼 수 있다.

그러나 특허표시 활성화를 위하여 특허권자가 종래 부담하지 않던 주의의무를 부과하기 위해 특허권자에게 불이익을 부과하는 방안이 타당한지 의문이다. 영·미 법계의 주요국에서는 특허권 침해에 대하여 엄격책임 법리를 적용하므로 우리나라의 과실책임 법리와 원칙적으로 다르다는 점, 특허표시의 부존재만으로 침해자의 손해배상 책임을 제한하는 법리는 미국만의 매우 독특한 제도라는 점, 나아가 우리나라의 경우 특허권 침해자의 과실이 인정되더라도 산정되는 손해배상액이 상당히 낮다는 현실을 감안한다면¹⁴⁸⁾ 미국식의 특허표시 활성화 방안은 적절한 방안이 되기는 어렵다고 생각된다.

147) 특허법 제128조 제1항(“특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.”).

148) 박준석, 앞의 논문, 199면(“이처럼 미국 특허법 제287조 (a)항은 특허권자가 특허번호 등이 병기된 일정 형태에 맞추어 특허표시를 하지 않은 경우, 원칙적으로 어떤 손해배상도 받을 수 없다고 규정하고 있음이 특징적이다. 특허침해에 대한 손해배상액의 과소인정 논란 등으로 손해배상청구권이 잘 행사되지 않는 한국에서와 다르게, 미국에서는 특허 침해에 대항한 손해배상청구권 행사가 침해금지청구권 못지않게 중요한 권리보호 수단이다.”); 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제 - 변호사비용, 판결 전 이자, 소송비용, 시간제한, 표시를 중심으로 -”, 연세법학 제28권, 연세법학회, 2016, 51면(“우리나라에서 손해배상액이 미국에 비하여 상당히 소액으로 산정되고 있는 현실을 감안한다면 미국 특허법 제287조 표시규정과 같은 손해배상액 산정제한 규정은 우리 특허법에 도입할 필요가 없다.”).

2. 특허법상 과실추정 규정을 간주 규정으로 개정하는 방안

미국의 경우 특허표시의 법적효과로서 의제통지(constructive notice)의 효과를 특허법에 명시하고 있다. 즉, 미국은 특허등록공고에 의하여 일반 공중이 대상 특허의 존재를 알게 되었다는 사정만으로는 부족하고 일정한 경우 특허권자로 하여금 특허표시를 적극적으로 하도록 유도하여, 특허표시를 결한 경우 침해자의 손해배상 책임을 제한하는 것이다. 반면, 우리나라의 경우 특허등록공고에 기초한 공시제도만에 근거하여 침해자에게 과실이 없음을 증명할 책임을 부과하는 것이 타당하다는 법리가 판례를 통하여 이미 확립되어 있다. 그러므로, 특허권자가 특허표시를 통하여 적극적으로 본인의 특허를 별도로 공시하는 행위를 하는 경우 특허권 침해에 대하여 과실의 추정을 넘어 간주하는 규정으로의 개정을 고려해 볼 수 있다. 그러나 그러한 입법이 특허표시 활성화를 도모할 수 있는 유인책이 되기는 어렵다고 생각된다. 과실배상 책임 법리 아래 과실의 존재 여부만이 문제될 뿐¹⁴⁹⁾ 추정 또는 간주에 상응하여 침해자의 손해배상 책임의 규모가 달라지는 것은 아니기 때문이다.

3. 특허권 침해에 대한 중과실추정 규정을 신설하는 방안

우리 특허법상 손해배상 책임은 고의 또는 과실을 발생요건으로 한다. 한편, 특허법 제128조 제8항이 특허권 고의침해에 대한 증액배상을 규정하지만, 그 조문에도 ‘고의적’이라고만 규정하고 있을 뿐 ‘중과실’이라는 문구는 명시되어 있지 않다.¹⁵⁰⁾ 그런 점에서, 특허표시가 있는 경우 특허권 침해에 대한 중과실을 추정하는 규정을 신설하더라도 그 중과실의 추정으로 인한 별도의 실익이 없다. 특허법상 중과실에 의한 가중규정이 별도로 마련되지 않는 이상,¹⁵¹⁾¹⁵²⁾ 여전히 과실의 존부만이 문제될

149) 참고: 조영선, 앞의 논문, 328면(“일반적으로 불법행위법에서 중과실에 의한 가중규정이 별도로 없는 이상, 과실은 그 존부만이 문제될 뿐 그 정도에 상응하여 배상책임의 규모가 달라지는 것은 아니다.”).

150) 최승재, 앞의 논문, 187면(“애초에 입법과정에서도 참여한 경험이 있는 필자의 시각에서는 고의라고 하지 않고 ‘고의적’이라고 입법된 법률의 문언은 고의 내지 미필적 고의에 중과실을 포함할 것인지 여부가 논의가 있었던 것의 산물로 이해될 소지가 있다.”).

151) 정차호·장태미, 특허법의 손해배상론, 동방문화사, 2016, 3면(“특허권 침해에 대한 특허권자의

뿐 과실의 정도에 상응하여 침해자의 손해배상책임의 규모가 달라지는 것은 아니다. 결과적으로, 특허표시에 의한 중과실 추정 규정의 신설이 특허권자로 하여금 특허표시를 적극적으로 할 수 있는 유인책이 되기는 어려워 보인다.

4. 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식을 추정하는 규정을 신설하는 방안

특허권 고의침해에 대한 증액배상이 인정되기 위한 요건으로 그 침해의 ‘고의’ 여부를 먼저 판단하게 된다. 그런데, 침해자의 주관적 의사인 고의를 증명하는 것은 매우 어려운 일이다. 그래서 미국의 법원은 제반 사정을 종합적으로 참작하여 특허권 침해에 대한 고의성을 판단한다.¹⁵³⁾ 반면, 영국의 경우 특허표시의 법적효과로서 침해자가 침해행위 전에 (해석의 여지는 있으나) 대상 특허의 존재를 알고 있었던 것으로 간주하거나 호주 및 뉴질랜드의 경우 대상 특허의 존재를 알고 있었던 것으로 추정하는 규정을 특허법에 명문화하고 있다. 미국의 경우, 고의성 여부 판단 시 법원실무가 대상 특허의 존재에 대한 실제적 인식을 전제조건으로 하고 있다는 점을 고려할 때 영국, 호주 및 뉴질랜드의 특허법상 특허표시의 법적효과는 침해자의 고의를 추정하는 것에 가깝다고 볼 수 있다. 물론, 그 고의의 대상은 침해행위에 대한 것이 아닌 대상 특허의 존재에 대한 인식의 추정 규정임을 명확히 하고 있다.

이와 관련하여, 우리나라 상표법 제112조는 “등록상표임을 표시한 타인의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 그 상표가 이미 등록된 사실을 알았던 것으로 추정”하여 침해자의 고의를 추정하고 있다.¹⁵⁴⁾ 상표법상 고의추정의 대상이 무엇인지에 대한 논란은

구제를 위하여 민법 제750조를 근거조항으로 하여 특별히 특허법 제128조가 마련되었다.”).

152) 앞의 각주 151) 참고.

153) Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 819 F.2d 1120, 1125 (Fed. Cir. 1987) (en banc) (“In a determination of willfulness and its consequences, the totality of circumstances are considered. ‘Willfulness’ in infringement, as in life, is not an all-or-nothing trait, but one of degree. It recognizes that infringement may range from unknowing, or accidental, to deliberate, or reckless, disregard of a patentee’s legal rights.”).

154) 상표법 제112조.

있으나 적어도 등록상표의 존재에 대한 침해자의 고의가 추정되는 것으로 생각된다.¹⁵⁵⁾ 한편, 특허법 제128조 제8항은 “법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우”에는 손해배상액을 3배까지 증액할 수 있다. 해당 규정의 문언해석에 따르면 특허권자는 침해자의 침해행위에 대한 고의를 증명하여야 하는 것으로 보인다. 그 전제로서 침해자가 대상 특허의 존재를 알고 있었는지 문제가 된다.¹⁵⁶⁾ 그런 견지에서, 특허권자가 특허표시를 통해 적극적인 공시행위를 한 경우 그 특허권자를 두텁게 보호하기 위하여 ‘특허표시한 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 특허권이 이미 등록된 사실을 특허표시를 한 시점 이후부터는 알았던 것으로 추정’하는 입법이 가능한 것으로 생각된다. 그러한 입법을 통해 적어도 침해소송에서 대상 특허의 존재에 대하여 알지 못하였다는 사실은 침해자가 증명을 하도록 하고,¹⁵⁷⁾ 특허권자는 침해행위에 대한 고의만을 증명하도록 함으로써 특허권자의 증명책임 부담을 어느 정도 낮출 수 있다고 생각한다.

나아가, 특허법 제128조 제9항은 특허권 고의침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어서 적용되는 증액의 정도를 판단하는 요소를 규정하고 있다. 특히, 동 항 제2호의 “고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도”는 침해자의 고의 여부 판단과도 관련성이 있다.¹⁵⁸⁾ 그런 점에서, 그

155) 강명수, 앞의 논문, 128면(“상표법 제68조는 그 중에서도 전자, 즉 등록상표권의 존재에 대한 고의를 추정하고 있는 것인데, 고의 추정 규정의 취지 및 등록상표권의 권리범위 판단이 용이하지 않은 점 등을 고려해 볼 때 침해행위 자체에 대한 과실을 추정하는 특허법 제130조보다 타당한 입법이라고 할 수 있다.”).

156) Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri, *supra*, at 1090-91 (“*Notice of the existence of a patent does not in itself suffice to establish willfulness, however. To be willful, an accused infringer must understand that the patent is valid and that what it is doing infringes the patent.*”) (emphasis added).

157) 최승재, 앞의 논문, 187면(“그러나 이후 2016년 Halo 판결이 연방대법원에 의해서 선고되었고, 피고는 결국, 고의침해가 인정되어 가중배상을 하게 되었다. 하지만 여전히 고의 침해를 인정할 수 있는 증거를 발견하는 것은 쉽지는 않다. 이 사건에 사내변호사가 경고장에 언급된 특허번호를 단순히 본 일이 있다는 정도로는 고의성을 인정할 수 없다고 보았다.”); 정차호·양성미, “특허법상 손해배상액 증액제도 - 중국, 대만, 캐나다, 호주의 최근 행보 -”, 법조 제62권 제8호, 법조협회, 2013, 167면(“특허권자가 침해자의 ‘고의’를 직접적으로 증명하는 것은 매우 어렵다.”).

158) 최승재, 위의 논문, 195면(“2 요소인, ‘고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도’는 결국,

요소에 “특허표시 등”을 삽입하는 개정을 통해 특허권 침해에 대한 침해자의 고의성 판단뿐만 아니라 증액의 정도에도 특허표시에 의한 영향력이 미칠 수 있음을 명시하는 것도 가능하다고 생각한다.

V. 결론

우리나라의 특허표시 제도가 특허법상 명문으로 존재하는 것 외에 별다른 법적효과가 없어 사문화되어 가는 상황과 달리 영·미 법계 주요국에서의 특허표시는 손해배상청구 소송에서 어느 정도, 때로는 매우 중요한 의미가 있다고 볼 수 있다. 그런 견지에서, 우리나라에서의 특허표시의 활성화를 위해 특허권자로 하여금 특허가 존재한다는 사실을 일반 공중에게 적극적으로 알리도록 하기 위해 특별한 동기를 부여하는 입법적 해결 방안을 고려할 수 있다. 한편, 그 개정방안은 특허권자와 제3자 모두에게 이익이 될 수 있도록 균형 잡힌 관점 아래 마련되는 것이 중요하다. 그런 점에서, 이 글은 특허표시를 하지 않았을 경우 벌칙(penalty) 규정을 두어 특허표시의 이행을 강제하는 방안보다 사전에 특허표시를 성실히 한 특허권자에게 유인책을 제공하는 방안이 우선적으로 고려되어야 한다고 주장한다.

우리 특허법은 특허권 침해에 대한 과실을 추정하고, 그 규정을 엄격히 적용하는 법원실무에 의하여 특허권자는 침해에 대한 통지 유무에 상관없이 침해행위 전체에 대한 손해배상을 받을 수 있다. 따라서, 우리나라에서의 특허표시 관련 쟁점사항은 자연스럽게 특허표시 활성화를 위한 적절한 유인책의 제공으로 귀결된다. 이 글은 영·미 법계 주요국에서의 특허표시 입법례를 검토한 후 우리나라에서의 특허표시 활성화를 위한 시사점을 도출하였다. 나아가, 이 글은 그 시사점을 바탕으로 특허표시가 있는 경우 침해소송에서 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식을 추정하는 규정을 신설하고, 이와 더불어, 특허권 고의침해에 대한 손해배상액을 산정함에 있어서 적용되는 증액의 정도를 판단하는 특허법

고의성의 문제라고 본다. 고의 판단에 대한 기준의 문제는 미국 법원의 고의 판단과 같이 할 수 있을지는 검토가 필요하다.”).

제128조 제9항의 제2요소에 ‘특허표시 등’을 명시할 것을 제안한다.

특허표시 활성화를 위하여 특허권자가 종래 부담하지 않던 주의의무를 부과하는 식의 개정방안은 특허권자의 거센 반발에 부딪칠 것으로 쉽게 예상된다는 점, 미국 CAFC가 특허표시의 존재는 적어도 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 인식 판단에 중요한 요소로 고려한 바 있다는 점, 호주의 경우 특허표시의 법적효과로서 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식을 추정하고 있다는 점, 우리나라 상표법상 고의추정 규정이 존재한다는 점은 그러한 입법안에 타당성을 부여한다. 그런 점에서, 구체적인 특허법 개정방안을 아래와 같이 제시한다.

현행 특허법	개정안
<p>제223조(특허표시 및 특허출원표시)</p> <p>①특허권자, 전용실시권자 또는 통상 실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다.</p> <p>1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 “특허”라는 문자와 그 특허번호를 표시</p> <p>2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 “방법특허”라는 문자와 그 특허번호를 표시</p> <p>② 특허출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허출원의 표시(이하 “특허출원표시”라 한다)를 할 수 있다.</p> <p>1. 물건의 특허출원의 경우: 그 물건에 “특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 출원번호를 표시</p> <p>2. 물건을 생산하는 방법의 특허출원의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에</p>	<p>제223조(특허표시 및 특허출원표시)</p> <p><좌동></p> <p><좌동></p>

<p>“방법특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 출원번호를 표시</p> <p>③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 없는 물건의 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 있다. <신설 2017. 3. 21.></p> <p>④ 그 밖에 특허표시 또는 특허출원표시에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.</p>	<p><좌동></p> <p><좌동></p> <p><신설> ⑤ 특허표시한 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 특허권이 이미 등록된 사실을 특허표시를 한 시점 이후부터는 알았던 것으로 추정한다.</p>
<p>제128조(손해배상청구권 등)</p> <p>⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <신설 2019. 1. 8.></p> <p>2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도</p>	<p>제128조(손해배상청구권 등)</p> <p><좌동></p> <p>2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도(특허표시 등)</p>

물론, 특허표시의 관리가 용이하지 않은 점은 주지의 사실인 반면, 그러한 작업의 용이성을 확보할 수 있는 인터넷을 통한 가상특허표시가 2020년 특허법 시행규칙의 개정을 통하여 도입되었다. 다만, 미국에서조차 가상특허표시는 실무적으로 아직 활발히 활용되고 있지 못한 실정이고,¹⁵⁹⁾ 더욱이 특허표시가 유럽을 포함한 다른 국가에서는 관심의 대상

159) Gaetan de Rassenfosse, *Notice Failure Revisited: Evidence on the Use of Virtual Patent Marking* 16-17, Nat'l Bureau of Econ. Research, Working Paper No. 24288 (2018) (“Data

이 아니었다.¹⁶⁰⁾ 그나마 영국이 특허법 개정을 통하여 2014년 가상특허 표시 제도를 도입한 정도이다.¹⁶¹⁾ 달리 말하면, 새롭게 도입된 가상특허 표시 제도 운용에 따른 효과를 보여주는 실증적 자료가 부족하고,¹⁶²⁾ 더욱이 그 표시의 방법에 대한 적절성을 판단할 수 있는 기준도 마련되어 있지 않다.¹⁶³⁾ 그럼에도 불구하고, 가상특허표시 제도의 도입으로 인하여 특허권자의 특허표시 관리 부담이 현저히 줄어들 것으로 쉽게 예상된다는 점에서 특허표시의 활성화를 도모할 수 있다고 생각한다.

이 글은 특허권 직접침해에 대한 특허표시의 법적효과로서 대상 특허의 존재에 대한 침해자의 실제적 인식을 추정하는 규정을 제안하였다.

suggest that *about 12 percent* of patent holders overall provide virtual marking information (and perhaps *about 25 percent* of commercially active assignees.”), <https://www.nber.org/papers/w24288.pdf>; Michelle K. Lee, *Report on Virtual Marking*, United States Patent and Trademark Office, at 23 (2014) (“One commenter noted that virtual marking is not widely used. While this lack of use is not a deficiency of virtual marking per se, it perhaps suggests that patentees are not overly familiar with virtual marking.”), https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/VMreport.pdf.

- 160) *Id.* (“In Europe, for instance, the European Patent Convention does not require marking. It is also silent about the implications of marking and leaves this to national (patent and competition) laws.”).
- 161) *Id.* (“The United Kingdom seems to be an exception, with ‘webmarking’ having been recently introduced with the UK Intellectual Property Act 2014.”).
- 162) Michelle K. Lee, *supra*, at 26 (“The USPTO concludes that virtual marking has likely met its intended objectives of reducing manufacturing costs and facilitating public notice in certain situations, *bearing in mind the limitations inherent in this analysis with regard to availability of empirical data and user experiences with virtual marking*. To better assess virtual marking’s impact, the issue could be revisited at a later date, to account for further user experiences, additional data, and jurisprudential developments.”) (emphasis added).
- 163) Dane D. Sowers, *supra*, at 115 (“Traditional patent marking is governed by a ‘consistent and continuous’ standard, meaning that a patentee must mark its products consistently and continuously to be in compliance with the marking requirements. The inference is that this same standard would apply to virtually marked products as well, but the statute does not fully define the requirements for patentees wishing to virtually mark. Without someone litigating the issue, patentees may not know how much downtime is considered acceptable, or what the permissible extent and frequency of modifications is.”) (footnote omitted).

한편, 특허권 간접침해를 규율하는 제127조가 개정되어 중용품에 대한 기여간접침해 법리가 도입되는 경우를 가정해 볼 수 있다. 그러한 법리가 도입되는 경우 특허권자는 피고가 대상 특허의 존재를 인식하였음을 증명할 책임을 부담하게 된다. 이 때, 특허표시의 존재가 침해자의 인식을 증명할 수 있는 수단으로 적용될 수 있는지에 관한 의문이 제기될 수 있다. (엄정한 검토가 없는 현 단계에서 잠정적으로)특허표시의 존재가 침해자의 인식을 증명할 수 있는 수단으로 적용될 수 있을 것으로 기대한다.

(논문투고일: 2021.12.2., 심사게시일: 2021.12.13., 게재확정일: 2021.12.13.)



▶ **황성필**

특허표시, 특허권 침해, 손해배상, 과실추정, 실제적 인식의 추정

【참 고 문 헌】

I. 국내문헌

- 강명수, “상표법상 고의 추정 규정에 대한 소고”, 법학연구 제18권 제4호, 인하대학교 법학연구소, 2015.
- 남희섭, “특허권 침해와 과실 추정의 문제점”, 산업재산권 제66호, 한국 지식재산학회, 2021.
- 박준석, “‘출원’ 용어를 둘러싼 논란에 대응한 개정법 상의 특허출원표시 제도 고찰”, 선진상사법률연구 제80호, 법무부, 2017.
- 이주환, “미국 특허법에서의 특허침해로 인한 구제 - 변호사비용, 판결 전 이자, 소송비용, 시간제한, 표시를 중심으로 -”, 연세법학 제28권, 연세법학회, 2016.
- 정차호, “한국 특허제도의 변천”, 과학기술정책 제147호, 과학기술정책 연구원, 2004.
- 정차호·양성미, “특허법상 손해배상액 증액제도 - 중국, 대만, 캐나다, 호주의 최근 행보 -”, 법조 제62권 제8호, 법조협회, 2013.
- 정차호·조민희, “미국 특허법에서의 특허표시(patent marking)에 따른 손해배상액 산정기간의 변화”, 법학연구 제47호, 전북대학교 법학 연구소, 2016.
- 조영선, “특허침해 시 과실추정의 한계와 배상액 감액에 대한 시론 (試論)”, 저스티스 통권 제163호, 한국법학원, 2017.
- 최승재, “3배 배상제도의 도입과 특허침해소송에서의 손해배상액 산정 - 고의 판단 기준을 중심으로”, 사법 제1권 제48호, 사법발전재단, 2019.

II. 해외문헌

- Ben Aiken, *Eliminating the Single-Entity Rule in Joint Infringement Cases: Liability for the Last Step*, 101 Va. L. Rev. 193 (2015).

- Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law*, 17 Berkeley Tech. L.J. 799 (2002).
- Margaret A. Boulware et al., *An Overview of Intellectual Property Rights Abroad*, 16 Hous. J. Int'l L. 441 (1994).
- Damon C. Andrews, *Iqbal-Ing Seagate: Plausibility Pleading of Willful Patent Infringement*, 25 Berkeley Tech. L.J. 1955 (2010).
- Christopher A. Cotropia et al., *Unpacking Patent Assertion Entities (PAEs)*, 99 Minn. L. Rev. 649 (2014).
- Eugene Goryunov & Mark Polyakov, *To Mark or Not to Mark: Application of the Patent Marking Statute to Websites and the Internet*, 14 Rich. J.L. & Tech. 2 (2007).
- Patrick R. Goold, *Patent Accidents: Questioning Strict Liability in Patent Law*, 95 Ind. L.J. 1075 (2020).
- Bonnie Grant, *Deficiencies and Proposed Recommendations to the False Marking Statute: Controlling Use of the Term 'Patent Pending'*, 12 J. Intell. Prop. L. 283 (2004).
- Dmitry Karshtedt, *Enhancing Patent Damages*, 51 U.C. Davis L. Rev. 1427 (2018).
- Beth Kublin, *Reformation of the False Marking Statute Is Necessary; Elimination of the Qui Tam Provision Is Not*, 21 Fed. Circuit B.J. 69 (2011).
- Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri, *Ending Patent Law's Willfulness Game*, 18 Berkeley Tech. L.J. 1085 (2003).
- Corey McCaffrey, *The Virtues of Virtual Marking in Patent Reform*, 105 Nw. U. L. Rev. 367 (2011).
- Preston Moore & Jackie Nakamura, *The United States Patent Marking and Notice Statute*, 22 AIPLA Q.J. 85 (1994).
- Christina Sharkey, *Strategic Assertions: Evading the Patent Marking Requirement*, 12 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 103 (2014).

Jessica S. Siegel, *The Patent Marking & Notice Statute: Invitation to Infringe or Protection for the Unwary?*, 36 Hous. L. Rev. 583 (1999).

Dane D. Sowers, *Ensuring Proper Notice: Clearing the Fog Surrounding Virtual Patent Marking*, 54 Creighton L. Rev. 107 (2020).

III. 인터넷 문헌

특허청 산업재산보호정책과, “지식재산권 표시지침”, 2019, file:///C:/Users/sphwa/Downloads/(%C3%86%C2%AF%C3%87%C3%A3%C3%83%C2%BB%20%C2%B0%C3%AD%C2%BD%C3%83%20%C3%81%C2%A62019-17%C3%88%C2%A3)%20%C3%81%C3%B6%C2%BD%C3%84%C3%80%C3%A7%C2%BB%C3%AA%C2%B1%C3%87%20%C3%87%C2%A5%C2%BD%C3%83%C3%81%C3%B6%C3%84%C2%A7.pdf.

특허청, “지식재산권 표시 가이드라인”, 2019, file:///C:/Users/sphwa/Downloads/75%20%C3%81%C3%B6%C2%BD%C3%84%C3%80%C3%A7%C2%BB%C3%AA%C2%B1%C3%87%20%C3%87%C2%A5%C2%BD%C3%83%20%C2%B0%C2%A1%C3%80%C3%8C%C2%B5%C3%A5%C2%B6%C3%B3%C3%80%C3%8E.pdf.

Andrew Lowe & Russell Davies, *Australia: To mark and how to mark patented products? Virtual marking in Australia and New Zealand* (2016), <https://www.mondaq.com/australia/patent/549776/to-mark-and-how-to-mark-patented-products-virtual-marking-in-australia-and-new-zealand>.

Barry Eagar, *Patent Marking in Australia*, Eagar & Associates, <https://eagar.com.au/patent-marking-in-australia/> (last visited Dec. 27, 2021).

Johnathon E Liddicoat, *Re-evaluating innocent infringement in Australia: Patent numbers and virtual marking* (2013), file:///C:/Users/sphwa/Downloads/LiddicoatandNicolRe-evaluatingFalsePatentMarkinginAustralia2013222JournalofLawInform

ationandScience128.pdf.

Michelle K Lee, *Report on Virtual Marking*, United States Patent and Trademark Office (2014), https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/VMreport.pdf.

Ryan Davis, *Joyous Lawyers Bid Adieu to False Patent Marking Suits*, LAW360 (Sept. 14, 2011), <https://www.mayerbrown.com/-/media/files/news/2011/09/joyous-lawyers-bid-adieu-to-false-patent-marking-s/files/11569.pdf/fileattachment/11569.pdf>.

Marking Products as Patented in the UK, JA KEMP, <https://jakemp.com/en/knowledge-centre/briefings/marketing-products-as-patented-in-the-uk> (last visited Dec. 27, 2021).

Virtual Marking WP THOMPSON, <https://www.wpt.co.uk/resources/news/virtual-patent-marking/> (last visited Dec. 27, 2021).

Abstract

Amendment of the Patent Act for Encouragement of Patent Marking for Seeking Benefit of both a Patent Holder and a Third Party

Sung Pill HWANG*

The Korea Patent Act's Article 223 stipulates patent and patent application marking. Patent marking system requires that a patent holder inform that patented article is under patent protection, and the purpose of the patent marking is to help prevent innocent infringement. The patent marking system is widely utilized by countries in the Anglo-American common law system. That is different from Korea patent system to presume negligence of patent infringement by acknowledging that the public had reason to be aware of existence of the patents-in-suit and their claimed invention based on publication of the fact that the patents-in-suit are registered. In other words, there is no incentive for a patent holder to voluntarily mark a patented article with the patent, and therefore the patent marking system has never been considered as an important issue in a case of Korea's patent infringement. However, the stipulation for presumption of negligence has been strictly interpreted by the court. As a result, only a patent infringer bears a heavy burden to figure out whether the patent has been existed and any possibility to avoid patent infringement. Since such practice would be unrealistic depending on the circumstance of a given cases

* KIPRES Director.

is subject to criticism from the legal academics. That criticism shows the necessity for discussion to encourage patent marking as a countermeasure against court's current practice. In this regard, this article, firstly, examined legislative examples of patent marking system in the Anglo-American common law system. Moreover, this article suggests a realistically feasible amendment of the Korea Patent Act, which can provide a patent holder with some incentive to actively mark a patented article with the patent, and also suggests additional legislative proposal to input the patent marking as an example in the Section 9(2) of the Article 128 of the Korea Patent Act that states degree of knowledge of willfulness to award enhanced damages. The Korea Patent Act stipulates enhanced damages based on the infringer's willfulness. Since a finding of the willfulness requires the infringer's actual knowledge of existence of the patents-in-suit, it would be a significantly attractive incentive to the patent holder to enact presumption of actual knowledge of the existence of the patents-in-suit where there is patent marking. On the other hand, if the Korea Patent Act's Article 127 stipulating on indirect patent infringement is amended with addition of a legal theory for contributory infringement regarding 'dual-purpose product', a patent holder bears burden to prove that a defendant was aware of existence of the patents-in-suit. In this case, it is expected that existence of patent marking may be considered as a means to prove the defendant's knowledge.



▶ **Sung Pill HWANG**

patent marking, patent infringement, damages,
presumption of negligence, presumption of actual
knowledge