

■ 논 단

물품 공급계약의 특허 침해 보증에 관한 소고*

— 서울중앙지방법원 2025. 1. 9. 선고 2023가합54172(본소),
2024가합111829(반소) 판결을 계기로 —

류 시 원

전남대학교 법학전문대학원 부교수 / 법학전문박사

요 약 문

물품 공급계약 실무에서 공급자가 자신이 공급하는 물품이 타인의 특허를 침해하지 않음을 보증하고 그로 인한 손해를 배상한다는 것을 골자로 하는 이른바 특허 침해 보증조항이 널리 활용되고 있다. 그러나 침해 보증조항의 해석에 참고할 국내 분쟁사례는 드물었는데, 최근 서울중앙지방법원 2025. 1. 9. 선고 2023가합54172(본소), 2024가합111829(반소) 판결(이하 “대상판결”)에서 이 문제가 처음 다루어졌다.

본고에서는 대상판결을 계기로, 침해 보증조항의 법적 성격과 해석상 고려할 사항 등을 검토하였다. 흔히 진술·보증의 형식을 취하는 침해 보증조항은 정보제공, 위험분배, 가격조정의 기능을 가지며, 하자담보책임 등 다른 법적 수단과 비교하여 갖는 장점과 특허 분쟁 경향의 변화로 인해 그 중요성이 커지고 있다. 침해 보증조항에는 단순히 침해를 보증하는 내용과 더불어, 분쟁 발생 시의 대응 내지 협력의무가 포함되는 경우가 많다. 일본의 판결들은 보증의무 위반을 인정하기 위해 특허 침해 사실의 확정을 요구하는 엄격한 태도를 취하고 있고, 이는 대응·협력의무에 관한 조항의 기능이 계약 실무와 채무불이행 판단에서 중요할 수 있음을 시사한다. 본 연구에서는 침해 보증조항 해석에 고려할 수 있는 사항을 효력, 의무 위반의 판단, 손해배상액의 산정의 각 단계별로 살펴보았다.

대상판결은 침해 보증조항 위반의 법적 성격을 진술·보증조항에 관한 종래 판례를 따라 채무불이행책임으로 파악하고, 손해배상액 산정에 있어 공평의 이념과 구매자의 과실 등을 일부 고려하여 감액을 시도하였다는 점에서 시사하는 바가 크다. 그러나 대상판결에서는 몇 가지 문제점도 발견된다. (1) 법적 판단 내지 평가사항에 속하는 특허 침해의 판단 단계를 생략한 점, (2) 손해배상액 감액의 근거로서 과실상계, 손익상계 등의 구체적

* 본 연구는 지적재산권 관련 계약 실무에서 제기되는 문제를 주제로 삼고 있지만, 그 배경 법리는 민·상법학의 기존 논의에서 발전한 것이다. 논문 작성 과정에서 민법학의 지식을 나누어 주신 본교의 성승현, 이지형, 황원재 교수님께 각별히 감사드리며, 부족한 글을 읽고 소중한 심사의견을 주신 익명의 심사위원들께도 감사의 말씀을 드린다.

인 원리와 그 적용가능성을 충분히 규명하지 못한 점, (3) 계약 조항을 형식적으로 해석하고 물품 공급거래의 현실을 충실하게 반영하지 못한 점 등에 관해 검토하였다.

주제어 : 물품 공급계약, 비침해 보증, 진술보증, 표준필수특허, 채무불이행, 과실상계, 손익상계

— <目 次> —

I. 서론	IV. 비침해 보증조항의 해석
II. 대상판결의 내용	1. 비침해 보증조항 해석의 필요성
1. 당사자 및 사실관계	2. 해석 관련 참고 사례
2. 주요 쟁점 및 피고의 주장	3. 비침해 보증조항 해석의 고려사항
3. 법원의 판단	V. 대상판결의 검토
III. 물품 공급계약의 비침해 보증조항	1. 대상판결의 의의
1. 비침해 보증조항의 의의와 형식	2. 대상판결의 문제점
2. 비침해 보증조항의 기능 및 중요성	VI. 결 론
3. 위반 책임의 법적 성격	

I. 서론

새롭고 진보된 기술적 아이디어를 재산권으로 보호하는 특허제도는 지속적인 기술혁신에 인센티브를 부여해 산업 발전을 뒷받침하는 잘 정착된 틀로서 기능해 왔다. 전문화·분업화 흐름에 따른 현대 산업사회의 규모 및 복잡성의 증대 속에서도 특허는 교역의 대상이 되는 물건, 프로세스, 시스템 등 다양한 형식의 기술혁신 성과물을 공급망의 각 단계에서 촘촘히 보호하는 데 적극 활용되고 있다. 특허제도는 기술독점 장기화에 따른 혁신 지체의 폐해를 최소화하기 위한 장치로서 특허권을 한시적으로 보호하는 것을 기본적인 제도 설계요소로 삼고 있다.¹⁾ 그럼에도 불구하고 특허 보호대상이 확대되고 등록건수가 증가함에 따라 특허 침해에 따른 경제적 손실 위험은 전반적으로 커지고, 복잡화한 공급망에서 그 위험의 소재를 사전에 파악하는 일은 점점 더 어려워지고 있다.

이러한 추세 속에서 물품 공급계약의 당사자들은 공급된 물품에 수반되는 특허 침해 위험을

1) 미국 연방헌법 제1조 제8절 제8항은 저작자와 발명가에게 “제한된 기간 동안 독점적 권리를 보장하는 것(securing for limited times ... the exclusive right)”을 과학과 유용한 기술의 진보를 촉진하기 위한 수단으로 천명하고 있다.

최소화·분담하기 위해, 공급자가 자신의 물품이 제3자의 특허를 침해하지 않는다는 것을 보증하고 침해 발생 시에 그로 인한 구매자의 손해를 배상한다는 내용의 이른바 특허 비침해 보증조항(non-infringement warranty clause)을 계약에 삽입하는 관행을 따라 왔다. 비침해 보증조항²⁾은 지적재산권이 적용될 수 있는 물품의 거래 분야에서 그 필요성이 매우 이른 시기부터 인식되었고, 영미 계약 실무에서 보편적으로 활용되었다.³⁾ 계약에 따라 형식과 문언은 조금씩 다르지만, 국내 사업자들 간에 대한민국법을 준거법으로 하여 국문으로 체결되는 공급계약에도 비침해 보증조항이 일상적으로 삽입되며, 정부 조달계약 표준서식⁴⁾이나 정부 주도로 작성된 표준계약서⁵⁾에도 유사한 내용이 반영되어 있을 만큼 보편화되었다.

이러한 계약 실무가 건전한 거래관행으로서 운용되기 위해서는 동 조항에 의해 특허 침해 위험이 당사자들 간에 공평타당하게 분배된다는 전제조건이 충족되어야 하고, 이와 관련하여

- 2) 지적재산권 비침해 보증조항은 특허 외에 여러 지적재산권에 관한 비침해를 포괄적으로 보증하는 경우가 많다. 특허 비침해 보증조항이 이처럼 포괄적 형식을 지닌 경우 ‘특허 비침해’에 관하여 보증하는 범위가 본고의 주된 검토의 범위이다. 이하에서는 서술의 편의를 위해 혼선이 생기지 않는 범위에서 특허 비침해 보증조항을 “비침해 보증조항” 혹은 “보증조항”으로 약칭한다.
- 3) 1946년의 영미 문헌에서는 물품 공급계약에 특허 비침해 보증조항이 명시적으로 삽입되지 않은 경우의 법률관계에 관해 “명시적인 특허 보증의 삽입을 권고하는 데 익숙한 특허 변호사들”의 일반적인 인식을 언급하고 있다. 영미 계약 실무에서 특허 비침해 보증조항이 꽤 오래 전부터 일반화되었음을 알 수 있다. Louis Robertson, “Implied Warranties of Non-Infringement”, 44 *Mich. L. Rev.* 933 (1946).
- 4) 「물품 제조·구매 계약특수조건 표준(특정조달)」(방위사업청예규 제997호, 2025. 7. 2. 일부개정) 제7조(지식재산권) ① 계약상대자는 계약을 이행함에 있어 제3자의 지식재산권을 침해해서는 안되며, 만약 제3자의 지식재산권을 사용해야 할 경우에는 기술사용료 지불 등 사전 조치를 통해 사업추진에 지장이 없도록 하여야 하고, 제3자와 지식재산권 관련 분쟁이 발생한 경우 계약상대자가 책임을 진다. 다만, 계약상대자가 해당 분쟁에 대하여 책임이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.
 ② 제1항에 명시된 내용 외에도 계약상대자는 계약을 이행함에 있어서 발생하는 상표, 특허, 실용신안, 디자인, 영업비밀, 기술자료 등에 대한 일체의 지식재산권관련 문제에 대하여 책임을 진다.
 ③ 계약담당공무원은 지식재산권 관련 문제로 인하여 국가에 손해가 발생한 경우에는 계약상대자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.
- 5) 「범용(제조업 분야) 표준하도급계약서」(공정거래위원회, 2024. 12. 24. 제정) 제7조(사양서류 등의 교부와 관리 등)
 ⑩ 수급사업자는 제7항에 따른 사양서류 등이 다른 자의 지식재산권 등을 침해하지 않았음에 대해 보증한다. 제34조(지식재산권 등)
 ② 원사업자와 수급사업자는 목적물의 제조와 관련하여 원사업자 또는 수급사업자와 제3자 사이에 지식재산권 등과 관련한 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에 지체 없이 상대방에게 문서로서 통지한다. 이 경우에 원사업자와 수급사업자가 상호 협의하여 그 분쟁을 처리하되, 원사업자 또는 수급사업자 중 책임이 있는 자가 상대방의 손해를 배상한다.
 「정보시스템 개발구축 사업 표준계약서」(과학기술정보통신부, 2020. 12. 31. 제정) 제23조(지식재산권)
 ② 공급자는 발주자가 계약목적물을 사용하는데 필요한 지식재산권을 확보하여 발주자에게 제공하여야 한다.
 ⑥ 공급자는 계약이행과 관련하여 발주자 또는 공급자와 제3자 간에 지식재산권에 관한 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 지체없이 구체적인 상황을 발주자에게 서면으로 통지한다. 이 경우 발주자 또는 공급자 중 책임 있는 당사자는 자신의 노력과 비용으로 해당 분쟁을 처리하며, 계약상대방의 손해에 대하여 배상한다.

사전조정(보증조항의 문언에 위험 분담에 관한 사항을 구체적으로 반영하는 것)과 사후조정(보증조항의 해석에 따른 타당한 손해배상액의 산정)이 시도될 수 있다. 그런데 현실에서는 비침해 보증의무의 이행이 문제가 된 사후조정 사례를 찾기가 매우 어렵다.⁶⁾ 이는 다시 비침해 보증조항의 효력, 해석 및 손해배상액 산정기준을 제시한 법원 판결 등 기초자료의 부족으로 이어져, 계약 협상 단계에서의 사전조정을 적극적으로 시도하는 일의 어려움을 가중시킨다.

이러한 상황에서 2025. 1. 9. 서울중앙지방법원은 자동차 부품 공급계약의 특허 비침해 보증조항 위반이 문제가 된 2023가합54172(본소), 2024가합111829(반소) 사건에서 동 조항의 범위 및 손해배상액 산정방법에 관해 판단한 판결(이하 “대상판결”이라 한다)을 선고했다. 비록 1심 판결이기는 하나 비침해 보증조항의 해석이 국내에서 정면으로 다루어진 첫 판결이다. 본고에서는 대상판결을 계기로 삼아, 계약 실무에서 널리 활용되고 있으며 특허 침해분쟁 경향이 변화하는 현실에서 중요성을 더해가고 있는⁷⁾ 비침해 보증조항에 관해, 그 법적 성격과 기능 및 해석기준 등을 검토하고자 한다.

II. 대상판결의 내용

1. 당사자 및 사실관계

원고는 완성차 제조업체들이며,⁸⁾ 피고는 전자기계기구를 제조·판매하는 업체이다. 피고는 원고와 자동차부품 및 부속품 공급에 관한 기본계약을 체결하고, 동 계약에 따라 원고에게 통신기능이 있는 차량용 멀티미디어 장치인 AVNT(Audio, Video, Navigation, Telematics) 제품(이하 “이 사건 부품”)을 공급했다. 부품거래기본계약에는 다음과 같이 피고가 자신의 공급 부품에 관하여 지적재산권 비침해를 보증하는 것을 비롯해, 제3자와의 지적재산권 분쟁 발생 시의 대응, 손해배상 등에 관해 정한 비침해 보증조항이 삽입되었다(“갑”은 원고, “을”은 피고임). 부품거래기본계약은 2011년, 2017년, 2021년에 각각 순차 체결되었는데, 2021년도 계약에서 비침해 보증에 관한 제28조 제2항에 “표준기술(특허)”과 “오픈소스”를 사용하는 경우가 명

6) 이는 외국의 경우도 마찬가지인데, 영미권에서 발간된 한 문헌에서는 특허 비침해 보증조항에 관한 법원 판결을 거의 찾을 수 없는 이유를 중재에 의한 해결이 가능한 경우가 많기 때문이라고 해설한다. Michael J. Meurer, “Allocating Patent Litigation Risk Across the Supply Chain”, 25 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 251, 259, n. 40 (2018). 그러나 이러한 설명은 물품 공급계약에 중재조항을 두고 있지 않은 경우가 적지 않은 국내의 현실을 해명하기에는 부족하다. 보다 근본적인 원인은, 계속적 거래관계의 단절을 염려하기 쉬운 공급자로서는 구매자가 비침해 보증의무 위반 책임을 추궁하는 경우에 손해배상액에 관해 법원의 판단을 구하면서 적극적으로 다투는 것을 꺼리게 된다는 점에서 찾을 수 있다.

7) 아래 III.2다. 참조.

8) 원고 A와 원고 B는 동일 그룹에 속한 기업이다. 본고에서는 편의상 “원고”로 통칭한다.

시적으로 추가되었다(이하 총칭하여 “이 사건 부품거래기본계약” 혹은 “이 사건 기본계약”이라 함).

제28조(지식재산권의 실시 출원)

2. 을은 발주부품을 제작하는 경우 부품 또는 그 제작방법이 제3자의 지식재산권을 침해하지 아니함을 보증하여야 한다. 그러나 갑의 사양에 따른 발주부품 중 갑이 제시한 제작방법에 따라 을이 제작한 경우에는 그러하지 아니하다.
3. 을이 제작 또는 공급하는 발주부품과 관련하여 제3자와의 지식재산권상의 분쟁이 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우에는 을은 지체없이 갑에게 서면으로 통지하여야 한다.
4. 을이 제작 또는 공급하는 발주부품과 관련하여 지식재산권을 사유로 갑과 제3자 사이에 분쟁이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 을은 갑의 요청에 따라 소송이나 그 밖의 절차에 대한 대응 조치에 적극 협력하여야 하며, 갑과 을 사이의 대응책임, 비용분담 사항 등은 필요시 별도의 약정에 의한다.

제38조(손해배상의 청구)

갑과 을은 본 계약 또는 개별계약의 위반으로 인하여 손해를 입은 경우에는 상대방에게 손해배상을 청구할 수 있다.

사물인터넷(IoT) 분야 특허풀 관리업체인 소의 E는 2019. 10. 15. 원고에게, 원고가 판매하는 자동차에 장착된 이 사건 부품이 E가 관리하는 이동통신 표준필수특허를 침해한다고 주장하면서, 라이선스 계약을 체결하고 차량당 미화 15달러의 로열티를 지급할 것을 요구하였다. E는 원고에게 ‘통신기능에 관련된 특허에 대한 일괄 특허 라이선스 계약 체결 요구’를 했다. 원고는 이 사실을 피고에게 통지하면서 E의 요구에 대해 피고가 전적인 책임을 부담한다고 하면서도 E가 요구한 차량당 15달러의 로열티 금액 중 피고가 부담 가능한 금액 등에 관한 의견을 요청했다. 이후 몇 차례의 교신을 통해 피고는 원고에게, 피고가 부담할 수 있는 금액은 2019. 1. 이후 판매분에 대해 차량당 2.5달러라는 취지로 답변하였다. 원·피고 사이에 로열티 금액 부담에 관한 이견이 좁혀지지 않던 중 원고는 2022. 8. 19. E와의 사이에서 2018. 1. 1. 이후 원고가 공급받은 이 사건 부품에 관한 로열티를 차량당 15달러에서 피고가 보유한 표준필수특허에 해당하는 크레딧을 공제하는 방식으로 산정해9) E에게 지급하기로 하는 라이선스 계약을 체결하였다.

원고는 위 라이선스 계약에 따른 로열티를 E에게 지급한 뒤, 피고를 상대로 이 사건 부품거래기본계약상의 비침해 보증조항 위반을 원인으로 자신이 지출한 로열티 상당액 중 원금 총액 약 600억 원(명시적 일부청구)을 손해배상으로서 구하는 소(본소)를 제기했다. 이에 대해 피고

9) 피고는 자신이 보유한 이동통신 표준필수특허와 관련하여 라이선서로서 2022. 2경 E에 가입하였다. 이 점을 감안하여 원고와 E는 이 사건 부품에 관한 피고 보유 특허를 로열티 산정 대상에서 제외한 것으로 보인다.

가 반소를 제기하여, 원고의 본소청구와 피고의 반소청구가 함께 심리되었다.

2. 주요 쟁점 및 피고의 주장

원고는 본소에서 피고의 특허 비침해 보증의무 위반을 이유로 하는 손해배상을 청구했다. 피고는 본소가 인용될 경우에 대비한 예비적 반소로서, 이 사건 부품거래기본계약상 추가 대금 지급, 비용분담, 원고가 얻은 표준필수특허 관련 이익에 대한 부당이득반환을 선택적 청구 원인으로 하여 명시적 일부청구를 했다. 이하에서는 비침해 보증조항 해석에 직접 관계되는 본소의 피고 주장을 주요 쟁점별로 살펴본다.

가. 비침해 보증조항의 범위

피고는 비침해 보증의 대상을 “제3자의 지식재산권”으로 명시한 이 사건 기본계약 제28조 제2항 본문이 ‘표준필수특허의 비침해’는 포함하지 않는 것으로 해석해야 한다고 주장했다. 그 근거로는 (i) 이 사건 부품의 공급가와 관련한 경제적 실질, 표준필수특허의 성질 등을 종합적으로 감안한 해석, (ii) “표준기술(특허)”에 관한 내용이 2021년도 기본계약에서 비로소 삽입되었으므로 적어도 그 이전의 계약에서는 표준필수특허의 비침해를 보증하지 않았다는 점을 주장했다.

나. 손해배상책임의 발생

피고는 이 사건 부품의 공급과 관련하여 비침해 보증의무를 위반하지 않았거나, 위반하였더라도 손해배상책임을 부담하지 않는다고도 주장했다. 근거는 크게 세 가지였다.

첫째, 이 사건 부품은 통신 표준기술을 구현하라는 원고의 구체적 요구에 따라 제작, 공급되었다. 따라서 “갑의 사양에 따른 발주부품 중 갑이 제시한 제작방법에 따라 을이 제작한 경우”를 보증의 범위에서 제외하는 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서가 적용되어 피고가 보증책임을 부담하지 않는다. 둘째, 원고는 이 사건 부품이 표준필수특허를 침해할 수밖에 없다는 사실을 알고 있었고, E의 등장 이전에 표준필수특허권자들이 원고나 피고를 상대로 권리 주장을 한 바 없다는 사정을 이용하여 피고로부터 수년 간 저렴하게 이 사건 부품을 납품받아 왔는데, ‘표준필수특허의 비침해’를 보증의무의 범위로 주장하는 것은 신의성실 및 금반언의 원칙에 위반되는 권리남용이다.¹⁰⁾ 셋째, 원고가 피고에게 청구하는 통신 표준필수특허 로열티 지급금 상

10) 그 밖에도 피고는, 원고의 이 사건 청구는 원고와 동종 부품 거래관계에 있던 원고 계열회사 G의 시장 내 지위를 강화하는 것으로서 시장지배적지위 남용행위에 해당하고, 원고가 G에 비침해보증의무를 전부 부담시키지 아니한다면 불공정거래행위에도 해당한다고 주장하였다. 이 주장은 원고와 피고가 당사자인 계약의 비침해

당액은 만약 피고가 특허권자와 라이선스 계약을 체결하는 등으로 비침해 보증의무를 이행하였다면 이 사건 부품의 공급가에 반영되어 원고가 중국적으로 부담하였어야 할 비용이므로, 피고가 비침해 보증의무를 이행하지 않았다고 보더라도 그로 인해 원고에게 재산상 손해가 발생하지 않았다.

다. 손해배상책임의 제한

피고는 다음의 두 가지 점에서, 비침해 보증의무 위반이 인정되더라도 그로 인한 손해배상액이 감액되어야 한다는 취지로 주장하였다. 첫째로, 원고가 E에게 지급한 로열티 금액은 원고의 방만한 협상에 따라 산정된 것으로서 합리적인 로열티액이라 할 수 없으므로 원고가 주장하는 로열티 상당액 전액이 비침해 보증의무 위반과 상당인과관계가 인정되지 않는다고 주장하였다. 둘째로, 원고가 E에게 지급한 로열티가 합리적으로 산정된 것이라고 보더라도, 양 당사자 간 과거 비용분담 사례,¹¹⁾ 원고 외의 완성차 제조업체와 피고 사이의 비용분담 합의,¹²⁾ 형평의 관점, 양 당사자가 이 사건 부품을 통해 얻는 이익의 현저한 차이 등을 고려하여 해당 로열티 지급액에 대해 적절한 분담이 필요하다고 주장하였다.

3. 법원의 판단

법원은 이 사건의 비침해 보증조항에 ‘표준필수특허의 침해’는 포함되지 않는다는 피고의 주장에 대해, 처분문서인 이 사건 부품거래기본계약에서 표준필수특허의 특허권을 제외하는 취지의 규정을 두고 있지 않은 이상 표준필수특허가 비침해 보증 대상에서 제외되는 것으로 해석할 수 없다고 보았다. 피고는 원고가 표준필수특허의 비침해를 보증 범위로서 주장하는 것이 권리남용이라고 항변했지만, 법원은 설령 원고가 통신 표준필수특허 라이선스 미확보 사실을 인식한 채 이 사건 부품을 공급받았더라도 피고의 비침해 보증의무의 범위가 달리 판단되어야 한다고 볼 근거가 없다는 점 등을 적시하며 그 주장을 배척했다.

‘원고의 사양에 따른 발주부품 중 원고가 제시한 제작방법에 따라 피고가 제작한 경우’를 보증에서 제외하는 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서 적용 주장에 관해서는, 동 조항은 ‘사양’과 ‘제작방법’을 구분하고 있는바 원고는 이 사건 부품에 관해 표준통신기능의 구현이라는 ‘사

보증조항과 직접 관계된 것이 아니라 계약 외적 사정에 관한 주장이자 가정적 주장이므로 본고에서는 검토를 생략한다.

11) 원고는 2013. 7.경부터 2017. 11.경까지 피고가 원고에게 공급한 차량용 부품에 관하여 피고와 특허 소송 대응 비용 내지 라이선스 비용을 분담하기로 하는 합의를 체결하였다.

12) 피고는 다른 완성차 제조업체와 E의 표준필수특허 로열티 요구 금액 중 차량당 2.5달러를 피고가 부담하기로 하는 합의를 체결하였다.

양을 제시한 것에 불과하고 통합 모델사양서 및 이 사건 부품에 장착된 통신칩은 피고의 제안 또는 당사자들 간 논의에 의해 정해진 것임을 고려할 때 원고가 단지 '사양'을 제시하는 것을 넘어 구체적인 '제작방법'을 제시하였다고 볼 수 없다는 등의 이유로 위 단서 조항이 적용되지 않는다고 판단하였다. 나아가 법원은 피고가 표준필수특허를 포함하여 제3자의 특허를 침해하지 않는 이 사건 부품을 공급할 계약상 의무를 부담함에도 이를 위반한 결과로 원고가 E에게 통신 표준필수특허의 실시를 위해 로열티를 지급하는 손해를 입었고, E와의 라이선스 협상에서 원고의 과실을 찾을 수 없다는 점 등에 비추어 그 로열티 전액이 피고의 채무불이행과 상당인과관계 있는 손해에 해당한다고 보았다. 다만 법원은 표준필수특허 침해에 대한 원고의 예견가능성, 원고와 피고의 과거 소송비용 분담 등에 관한 합의 이력, 피고와 다른 완성차 제조업체 간 합의 내용 등의 사정과, 손해부담의 공평이라는 손해배상제도의 이념을 고려하여 피고의 책임을 80%로 제한하고, 법원이 인정한 원고의 로열티 지급액 중 위 비율에 따른 금액만을 피고가 지급할 손해배상액으로 인정하였다.

III. 물품 공급계약의 비침해 보증조항

1. 비침해 보증조항의 의의와 형식

물품 공급계약에서 비침해 보증조항은 계약의 목적물인 물품이 제3자의 특허를 침해하지 않음을 보증하는 것을 주된 내용으로 한다. 이때의 '보증'은 매매의 대상인 물품과 재산권에 관계된 사실에 대한 약속으로서, 영문 계약서에서 흔히 볼 수 있는 진술·보증(representation and warranty)의 형식을 차용하거나 그와 유사한 기능을 담당한다는 점에서 진술·보증의 일종으로 해설되기도 한다.¹³⁾ 실제 기업인수(M&A) 계약에서 발행회사가 제3자로부터 특허 침해 소송을 제기당하는 경우에 발생할 수 있는 우발채무를 다루기 위해 공개목록과 더불어 진술·보증조항을 작성하는 실무례가 있다.¹⁴⁾ 물품 공급계약과 M&A 계약 외에 지적재산권 양도 혹은 라이선스 계약, 연구개발(R&D) 계약에서도 비침해 보증조항이 대상 권리의 유효성을 보증하는 조항과 함께 삽입되는 일이 많다.¹⁵⁾¹⁶⁾

13) 박재원, “지식재산권의 라이선스 계약에서 진술보증 조항의 특성과 인지 요건(Knowledge Qualifier)의 활용 및 적용방안에 관한 연구”, 「선진상사법률연구」, 통권 제110호(2025), 28-29쪽.

14) 천경훈, “진술보증조항의 한국법상 의미”, 「BFL」, 제35호(2009), 84쪽.

15) 박재원, 앞의 글, 35쪽; Belinda Doshi & Sarah Thomson, “Warranties and indemnities in contracts: protecting and exploiting IP”, 2(6) *J. Intell. Prop. L. & Prac.* 377, 377-378 (2007); Di Guo, Xinyu Hua & Kun Jiang, “Indemnification, Monitoring, and Competition: Evidence from R&D Contracts”, 24(1) *Am L. & Econ. Rev.* 203 (2022).

물품 공급계약의 비침해 보증조항에서 손해배상에 관한 내용은 “배상” 외에 영문 계약서에서 흔히 보이는 “면책한다(indemnify)” 등의 문구로 표현되는 경우가 있는데, 공급 대상 물품이 제3자의 특허를 침해한 결과 구매자가 지출한 라이선스 비용 등의 보상 내지 보전을 공급자에게 구한다는 점에서 그 실질은 구상권과 유사하다고 볼 수 있다.¹⁷⁾ 후술하는 바와 같이 비침해 보증조항은 계약 목적물에 관계된 정보제공뿐 아니라 위험의 분배를 주된 기능으로 하므로, 계약 체결 시에 대개 특허를 특정함 없이 일반적이고 추상적인 문언으로 보증 내용을 규정하게 된다. 같은 이유에서, 계속적 거래관계 하에서 기본계약에서 비침해 보증에 관해 규정함으로써 이후 개별 거래 건에 일괄하여 적용되도록 하는 경우가 많고, 특허 외에 상표, 디자인, 저작권 등 지적재산권 일반에 대한 포괄적 비침해를 보증하기도 한다. 반면 공급자(매도인)로서는 계약 협상 단계에서 비침해 보증의 범위를 제한하고자 노력할 유인이 있다. 이와 관련해 ① “매도인이 아는 한”과 같은 knowledge qualifier를 삽입해 계약 체결 당시 공급자의 인식 범위로 보증을 제한하는 방법, ② 매수인의 지시에 의한 사양이나 표준 준수에 따른 침해 등을 책임 원인에서 제외하는 방법, ③ 매수인이 침해 위험을 사전에 조사하기 어려운 블랙박스화된 사양 부분만을 보증의 범위로 삼는 방법, ④ 손해배상액의 상한, 분담비율을 정하거나 직접 손해로만 제한하는 방법, ⑤ 매수인에게도 매수인에 대한 통지나 방어활동 참여 내지 주도권 보장 등 일정한 의무를 부담시키고 매수인이 그 의무를 다하지 않았다면 매도인의 보증책임을 제한하는 것과 같은 다양한 방법이 활용된다.¹⁸⁾ 나아가, 공급자가 구매자보다 더 큰 협상력을 가지는 경우에는 비침해를 보증하지 않는다는 이른바 ‘부보증’ 내지 ‘보증의 부인’을 계약서에 명시하기도 한다.¹⁹⁾ 공급자의 비침해 보증의무가 배제되거나 제한되려면 공급자가 구매자와

16) 박재원, 앞의 글, 33쪽에서는 라이선스 계약의 목적물인 특허 등이 무효로 되는 주된 원인이 제3자 권리 침해라는 점에서 특허의 유효성(즉, 등록무효사유가 없음)에 관한 진술·보증인 비침해 진술·보증의 주요 내용을 이룬다고 지적한다. 그러나 등록특허가 제3자의 등록권리와 이용·저촉관계에 있는 경우 특허권의 적극적 효력이 제한될 뿐 그 등록의 효력은 부인되지 않고(특허법 제98조), 저작권법상 2차적저작물도 원저작물 저작재산권자의 이용허락 유무에 관계없이 독자적인 저작물로서 성립, 보호되므로(저작권법 제5조 제1항), 특허 등의 유효성에 대한 보증과 제3자 권리 비침해에 관한 보증이 담당하는 역할은 서로 구분된다고 보는 것이 타당하다.

17) 飯島步, “改正民法と非侵害保証・特許補償條項”, 知財管理 70卷8号, 日本知的財産協會會誌廣報委員會(2020), 1192쪽.

18) 위의 글, 1195-1196쪽; 천경훈, 앞의 글, 84쪽; 박재원, 앞의 글, 47-54쪽; Jorge L. Contreras, *Intellectual Property Licensing and Transactions*, at 286, Cambridge Univ. Press (2022).

19) 특허법원 2023. 8. 24. 선고 2021나1039 판결에서 문제된 라이선스 계약 제17조는 “갑은 이 계약에 근거하여 갑으로부터 을에 대해 제공된 허락방법의 사용이 제3자의 특허권 및 의장권을 침해하지 않는다는 그 표명 및 보증을 하지 않는다”고 명시하였다. 부보증의 또 다른 예로, 오픈소스 소프트웨어 라이선스 계약인 GPL은 라이선스 대상 프로그램에 관해 어떠한 종류의 명시적 혹은 묵시적 보증도 존재하지 않는다는 점을 명시하는 보증 부인(Disclaimer or Warranty) 조항을 제15조에 두고 있다. GPL상의 위 보증 부인에도 불구하고, GPL 하에서 배포되는 소프트웨어의 제3자 특허 등 비침해에 관해 미국 통일상법전(UCC)상의 묵시적 보증이 적용되는지를 검토한 문헌으로, Stephen McJohn, “The GPL Meets the UCC: Does Free Software Come with a Warranty of No Infringement of Patents and Copyrights?”, Suffolk Univ. Research Paper 14-9 (2014), <<https://ssrn.com/abstract=2404025>> 참조.

조항의 내용을 대등하게 협상할 수 있어야 하는데, 현실에서는 대개 협상력 열위에 있는 공급자가 포괄적인 비침해 보증조항 내용에 이의하지 못하고 그대로 공급계약을 체결하는 경우가 많다.

2. 비침해 보증조항의 기능 및 중요성

가. 일반적 기능

앞서 본 바와 같이 비침해 보증조항은 진술·보증의 일종으로 평가되며, 대상판결에서도 문제가 된 특허 비침해 보증조항에 대해 “진술보증”이라는 표현을 사용하여 비슷한 인식을 내비쳤다. 진술·보증조항이 널리 활용되는 M&A 분야에서는 동 조항의 기능을 일반적으로 ‘정보제공기능’과 ‘위험분배기능’으로 해설하는데,²⁰⁾ 이는 물품 공급계약상 비침해 보증조항의 기능에 대해서도 유효한 설명이다. ‘정보제공기능’은 공급되는 물품의 구성과 관련 분야 기술 및 그에 따른 특허 침해 위험에 대해 통상 더 많은 지식을 갖고 있는 물품 공급자가 구매자에게 해당 물품에 관해 계약 체결 시점에 확인된 특허 침해의 위험이 없다는 정보를 제공하는 것을 말한다. ‘위험분배기능’은 계약 체결 당시 확인되지 않았거나 확인할 수 없는 침해 위험에 대해 그 위험의 제거를 약속하고 침해분쟁이 발생한 경우 방어활동에서 공급자가 부담할 책임을 명시함으로써 구매자가 거래에 따르는 위험을 사전에 평가하고 그 위험의 분배에 관한 사항을 계약에 반영하는 측면을 가리킨다. 양자는 궁극적으로 제공된 정보 및 약속된 위험분배에 관련된 사항이 물품 공급가에 반영되도록 하는 가격조정효과에 의해 통합된다.²¹⁾ 계약 당사자들이 제3자 특허 침해분쟁이 발생할 경우의 분쟁해결 비용을 예상되는 발생 가능성에 따라 물품의 가격에 반영할 수 있는 것이다. 이러한 이론에 의하면, 보증 및 면책 강도가 높은 조항을 자신 있게 삽입하는 공급자는 그에 비례하여 공급가격을 높일 수 있고,²²⁾ 구매자 측에서는 자신의 침해분쟁 방어능력이 공급자에 비해 우월하다면 공급자의 보증의무를 완화하면서 공급가격을 낮게 책정하는²³⁾ 등의 가격조정을 시도할 수 있다.

또한 비침해 보증조항은 공급자로 하여금 물품의 설계와 제조에 있어 타인의 특허를 침해하지 않도록 주의할 유인을 부여하는 순기능이 있다고 설명된다.²⁴⁾ 계약 체결 시점에 완벽하게

20) 김태진, “M&A계약의 진술 및 보장 조항에 관한 최근의 하급심 판결 분석”, 『고려법학』, 제72호(2014), 431-432쪽; 김연미, “진술 및 보증(representations and warranties) 조항의 쟁점과 함의 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결을 중심으로”, 『금융법연구』, 제14권 제3호(2017), 128-129쪽; 임철현, “진술보증 위반책임의 본질 - 대법원 2018. 10. 12. 선고 2017다6108 판결 등을 중심으로 -”, 『충남대학교 법학연구』, 제30권 제3호(2019), 157-160쪽 등.

21) 김상곤, “진술 및 보장 조항의 새로운 쟁점”, 『상사법연구』, 제32권 제2호(2013), 4쪽.

22) Meurer, *supra* note 6, at 257.

23) 박재원, 앞의 글, 42쪽.

통제할 수 없는 위험의 비용 혹은 조사비용의 과다를 크게 염려치 않고 계약에 임하게끔 유도하는 효과, 즉 거래의 촉진 내지 거래비용의 절감도 침해 보증조항이 가져오는 순작용이라 할 수 있다. 그밖에도, 침해 보증조항은 구매자가 공급받은 물품에 관해 제3자로부터 특허 침해 주장을 받게 될 경우에 침해의 고의성을 부인하여 책임이 가중되는 것을 차단하는 데에 활용될 수 있고, 투자자에 대하여 특허 침해로 인한 우발채무에 따른 위험을 보증하는 기능도 있다고 설명된다.²⁵⁾

나. 다른 법적 수단과의 비교

물품 공급자와 구매자가 침해 보증조항을 공급계약에 삽입하는 이유는 그와 같은 조항이 없을 때의 법적 상황과의 비교를 통해서도 파악될 수 있다.

(1) 하자담보책임

우선, 하자담보책임의 적용을 생각해 볼 수 있다.²⁶⁾ 매매계약인 물품 공급계약에서 매도인은 매수인에게 계약 목적물인 물건 및 재산권을 완전한 상태로 이전할 의무를 진다.²⁷⁾ 급부의 대상이 완전성을 결한 상태, 즉 하자는 물리적 하자과 법률상의 하자로 나뉜다. 물건의 물리적 성상에는 문제가 없지만 제3자의 특허를 침해한 결과 매수인이 그 물건을 업으로서 사용(실시)하는 데 제약이 가해지는 것은 법률상의 하자에 해당한다. 이러한 하자가 ‘물건의 하자’인지 ‘권리의 하자’인지에 대해서는 견해가 나뉠 수 있는데, 우리 대법원은 부동산 및 차량 매매계약에서 매매 목적물에 공법상의 부담이 있던 사안에서 물건의 하자에 관한 민법 제580조를 적용하였고,²⁸⁾ 일본의 판례도 이를 물건의 하자로 보고 있다.²⁹⁾ 많은 경우 종류매매에 속하는 부품 공급계약에서 공급된 부품이 제3자의 특허를 침해하는 경우를 완전물 급부청구권에 관한 민법 제581조 제2항이 예정하고 있는 종류물의 하자로 설명하기 어렵다는 점은 이를 권리의 하자로 보는 견해를 뒷받침할 수 있다. 이와 달리, 공급된 물품이 특허 침해품인지 여부는 특허권자의 권리 대항을 받기 전에는 확인하기 어렵다는 점은 민법 제580조 제1항을 경매에 적용하지 않는 동조

24) Meurer, *supra* note 6, at 252.

25) Upcounsel, “Understanding Non-infringement in Patent Law” (Aug. 25, 2025), <<https://www.upcounsel.com/non-infringement>>.

26) 기업인수계약에 진술·보증약정이 없는 경우 하자담보책임이 적용될 수 있다는 견해로 이동진, “기업인수계약상 진술·보증약정위반과 인수인의 악의”, 『서울대학교 법학』, 제57권 제1호(2016), 173-175면 참조.

27) 송덕수, 『신민법강의』(제16판), 박영사, 2023, 1191쪽.

28) 대법원 1985. 11. 12. 선고 84다카2344 판결; 대법원 1979. 7. 24. 선고 79다827 판결; 대법원 1985. 4. 9. 선고 84다카2525 판결 등(이상 김용덕 편집대표, 『주석 민법 채권각칙 2』(제5판), 한국사법행정학회, 2019, 467-468면에서 재인용).

29) 最判 昭和41年4月14日 民集20卷4号649頁(飯島步, 앞의 글, 1193쪽에서 재인용).

제2항에 비추어 이를 물건의 하자로 보는 견해에 원용될 수 있을 것이다.³⁰⁾³¹⁾

그러나 공급된 물품이 타인의 특허를 침해하는 하자의 성질을 무엇으로 보건, 매수인이 매도인을 상대로 하자담보책임을 추궁하기 위해서는 적어도 하자에 대해 매도인이 선의일 것이 요구되며, 권리행사기간도 매수인이 하자를 안 날부터 6개월(민법 제582조) 혹은 1년(민법 제575조 제3항)으로 제한된다. 상인간 매매로서 상법 제69조의 특칙이 적용되는 경우에는 권리행사기간이 더욱 제한되어 목적물 수령 후 지체없이 검사하고 하자 발견 즉시 매수인에게 통지하여야 하고, 즉시 발견할 수 없는 하자가 있는 경우에도 6개월로 권리행사기간이 단축된다(제1항). 물론 상법 제69조 제2항이 매도인이 악의인 경우에는 제1항을 적용하지 않고, 민법상 하자담보책임에 대해서도 동일한 해석이 주장되기도 한다.³²⁾ 그러나 (i) 계약 체결 시점에 매도인이 특허 침해 사실을 확정적으로 알지 못하는 경우가 많고, (ii) 매도인의 악의라는 내심의 문제를 매수인이 입증하는 데에는 어려움이 있을 수 있다.³³⁾ 또한 (iii) 통상의 물품 공급계약에는 상법의 특칙이 적용되어 특허 침해분쟁이 현실에서 발생한 시점에는 이미 6개월을 초과해 버린 경우가 많을 것이다. 요컨대, 하자담보책임을 공급자의 책임 근거로 원용하는 방안은 기간 등에 상당한 제한이 따른다는 점을 부정할 수 없다.

(2) 채무불이행책임, 불법행위책임, 기타

다음으로, 공급된 물품이 제3자의 특허를 침해하여 구매자의 사용이 제약되는 것에 대해 불완전이행에 관한 채무불이행책임이나 불법행위책임의 적용을 고려할 수 있다. 우리 대법원은 하자담보책임과 채무불이행책임 혹은 불법행위책임이 경합할 수 있다고 본다.³⁴⁾ 폐기물을 토지에 불법 매립하고 정화처리하지 않은 상태에서 토지를 거래에 제공한 경우에 토양오염을 유발한 자들에 대해 채무불이행 책임(매매목적물인 토지 부분)과 불법행위책임(매매목적물 아닌 토지 부분)을 모두 인정한 사례도 있다.³⁵⁾ 특히 이 사례는 상법 제69조와 민법 제582조에 따른

30) 김용덕 편집대표, 앞의 책, 468면에서는 “이른바 법적 하자는 당해 권리 자체는 온전히 이전되었고 매수인의 이용목적에 고려할 때 비로소 하자가 되는 것인바, 경매에서 매각주체인 경매기관은 그러한 매수인의 이용목적에 계약내용으로 편입할 의사를 갖지 아니하고 이를 계약내용으로 편입할 방법도 없으므로 경매에 이를 적용하지 아니함이 옳다. 민법 제580조 유추설이 타당하다.”고 한다.

31) 다만, 지적재산권의 양도 또는 라이선스 계약의 경우에는 매매의 대상이 물건이 아니므로 물건의 하자를 판단하기 곤란할 수 있다. 일본에서도 특허 라이선스 계약에서 비침해 보증의무는 “특허권에 관한 법적 하자”에 관한 담보책임으로 보는 것이 다수설이라고 한다. 大阪弁護士會知的財産法實務研究會(編), 「知的財産契約の理論と實務」, 商事法務, 2007, 383-384쪽. 이와 달리 제3자의 특허권 행사로 인한 라이선서의 담보책임에 대해서는 ‘물건의 하자’에 관한 규정을 준용하는 것이 일본의 판례 흐름에 부합한다는 주장도 있다. 嶋末和秀, “ライセンス製品が第三者の特許權を侵害する場合におけるライセンサーの責任”, 山上和則先生還暦記念論文集「判例ライセンス法」, 發明協會, 2000, 182-184쪽.

32) 김용덕 편집대표, 앞의 책, 494-495면, 각주 113.

33) 飯島步, 앞의 글, 1193쪽.

34) 대법원 1992. 4. 14. 선고 91다17146(본소), 91다17153(반소) 판결; 대법원 2021. 4. 8. 선고 2017다202050 판결 등.

하자 통지기간이 도과해 하자담보책임의 추궁이 불인정된 사안이었던바,³⁶⁾ 하자담보책임 적용 시의 권리행사기간 제한 문제를 피할 수 있는 법리 구성으로서 의미가 있다. 다만 채무불이행과 불법행위는 무과실책임인 하자담보책임과 달리 매도인의 고의·과실을 요구하는데, 특허권자와의 관계에서 침해행위를 피할 일반적 주의의무를 물품 공급계약의 매도인으로서의 주의의무로 즉각 환치할 수 있을지에 대해서는 다소간 의문이 있다.³⁷⁾ 특히 매수인이 직접 지정한 표준기술 등의 사양이 특허 침해가 발생하는 원인이 되었을 때 매도인의 과실을 인정하기가 곤란하게 되는 문제가 있다.

채무불이행의 법리 구성에 의하는 것은 추가로 명시적 보증이 부재하는 상황에서 급부의 불완전성(하자)의 근거를 찾아내는 작업을 곤란하게 만들 수 있다. CISG 제42조 또는 UCC 제2-312조와는³⁸⁾ 달리 지적재산권 침해의 묵시적 보증(implied warranty)에 관한 명문 규정을 두고 있지 않은 우리 민·상법 하에서는, 예를 들어 물품의 공급가격이 타인의 특허를 침해하지 않는(예컨대 특허 라이선스를 받아서 그 로열티가 반영된) 대체물품의 가격과 대등하였다는 등의 사정이 있어야 비로소 묵시적 보증을 인정할 수 있을 것이므로, 매수인이 그러한 사정을 입증해야 하는 부담을 안는다.³⁹⁾

불법행위책임 법리 구성은 또 다른 문제가 있다. 앞서 과실에 관해 언급한 것과 같은 이유에서, 특허 침해가 특허권자에 대한 불법행위를 넘어 매수인에 대한 불법행위로 평가되려면 계약상의 신뢰 배반에 대한 위법성까지 인정되어야 한다. 그러려면 정보 격차가 큰 상황에서 매도인이 계약 체결 시점에 특허 침해 사실을 알고서도 이를 고지하지 않았거나 적극적으로 매수인을 기망하였다는 사정 등을 입증해야 하기 때문에, 실무상 위법성 인정의 불확실성이 존재하는 것이다.⁴⁰⁾

35) 대법원 2016. 5. 19. 선고 2009다66549 전원합의체 판결.

36) 위 전원합의체 판결의 원심인 서울고등법원 2009. 7. 16. 선고 2008나92864 판결 참조. 하자담보책임의 권리행사기간이 훨씬 경과한 뒤에 하자 사실을 통지하였다는 이유로 하자담보책임에 기한 주장을 배척하면서 불완전이행으로 인한 손해배상책임은 인정한 또 다른 사건으로, 대법원 2015. 6. 24. 선고 2013다522 판결 참조.

37) 특허법 제130조는 타인의 특허를 침해한 자는 “그 침해행위에 대하여” 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정한다.

38) CISG 및 UCC상의 지적재산권 관련 묵시적 보증 규정에 관해서는 다음 문헌들의 해설을 참조. 문화경, “국제물품매매계약에 관한 UN협약(CISG) 제42조에 의한 매도인과 매수인의 인식 요건”, 「법조」, 통권 제682호(2013); 민주희, “국제물품매매계약에서 매도인의 권리적합의무 면제에 관한 연구”, 「무역상무연구」, 제69권(2016); 조지홍, “정보통신(IT) 분야에서의 제 3자 지적재산 침해에 따른 IMPLIED WARRANTY에 관한 고찰”, 「한국통신학회논문지」, 제36권 제5호(2011).

39) 주지홍, “폐기물매립후 토지가 전전유통된 경우 최후계약당사자간의 채무불이행책임 - 대법원 2016.5. 19. 2009다66549 판례를 중심으로 -”, 「토지법학」, 제33권 제2호(2017), 77쪽[“만약 폐기물매립이 없어서 정화비용이 문제가 되지 않는 정상적인 인근 유사한 토지의 시가와 본 매매계약의 토지가격이 유사하다면, 하자 없는 것에 대해 묵시적 보증을 한 것으로 추정될 것이다. 만약 매수인이 토지오염사실에 대해 어느 정도 인식한 상태에서 인근 문제가 없는 토지 매매가격보다 매우 저렴한 가격에 매수하였다면 토지정화비용까지 감안하여 가격이 결정되었다고 여겨지며, 따라서 하자가 없으므로 채무불이행이 없다고 판단해야 할 것이다”].

40) 飯島步, 앞의 글, 1194쪽.

그밖에, 지적재산권 침해소송 보험으로 위험을 처리하는 방법도 이론적으로 고려할 수 있다. 그러나 상대적 효력을 지닌 저작권이나 영업비밀의 경우 '독자 창작(작성)의 항변'이 허용되는 것과 달리, 절대적 배타권인 특허권은 보험사고 위험에 대한 조사비용과 위험회피비용이 커서 침해소송 보험시장이 활성화되어 있지 않다고 한다.⁴¹⁾

(3) 소결

이상과 같이 비침해 보증조항이 존재하지 않는 경우 매도인의 책임에 관한 대체적인 법리 구성이 불가능하지 않지만 저마다 한계가 있다. 이에 따라 물품 공급계약을 체결하는 당사자들은 비침해 보증조항을 계약에 삽입해 특허 침해 위험을 분배하기 위한 범위·조건을 구체적으로 정하는 것을 선호하게 된다.⁴²⁾ 비침해 보증조항은 분쟁 대응절차에 관한 부수적 의무 등 기타 계약 조건과의 연계를 통해 계약 외적 요인으로 인한 불확실성에 적극적으로 대처하는 장치가 되고, 위험분배 내역을 반영한 가격조정기능도 아울러 실현한다.

다. 특허 침해분쟁 경향에 따른 중요성 증대

한편, 오늘날 비침해 보증조항이 그 중요성을 더해가는 이유를 변화하는 특허 침해분쟁의 경향에서 찾는 견해가 있다. 기술 집적도의 향상과 그에 따른 부품 공급망의 복잡화, 특허관리 기업(NPE, PAE)에 의한 특허 침해소송 증가 등을 배경으로 점점 더 많은 소송이 물품의 제조·판매자 대신 구매자를 타겟팅하는 실증적 경향이 확인된다고 한다. 특허권자가 구매자나 소비자를 상대로 특허권을 행사하고자 하는 이유는 통상 구매자가 물품에 대하여 더 적은 정보와 전문성을 갖고 있으며 기회주의적인 특허권 행사를 방어하는 데 소극적이 되기가 쉬운 점,⁴³⁾ 부품 구매자인 완제품 제조사를 상대로 라이선스를 요구할 경우 로열티 베이스를 높이고 라이선스 대상 특허품의 규모를 늘릴 수 있어 높은 라이선스 수익을 추구하기에 유리한 점,⁴⁴⁾ 거래비용의 감소⁴⁵⁾ 등이 언급된다. 이러한 현상은 특히 표준필수특허 분야에서 강하게 나타나는데, 통신 표준필수특허를 보유·관리하는 퀄컴(Qualcomm), 아반시(AVanci) 등의 권리자(단체)가 휴대폰/완성차 제조업체만을 라이선스 협상 대상으로 삼고 부품 제조업체에게는 라이선스를

41) Meurer, *supra* note 6, at 263-264.

42) 飯島步, 앞의 글, 1194-1195쪽; 松下外, “知財保証・補償條項についての一考察”, 知財ふりずむ 270号(2025), 35쪽.

43) *Id.* at 258-259.

44) 백상현, “부품 단계에서의 표준필수특허 FRAND 라이선스 의무”, 『정보법학』, 제26권 제3호(2022), 48, 55, 58쪽.

45) Huang-Chih Sung, “A Critical Review of Current Trends in Licensing Standard Essential Patents from the Perspectives of Patent Law and Supply Chain Management”, 103 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 431, 460 (2023).

제공하지 않는 정책을 펼치고 있다는 것은 주지의 사실이다.⁴⁶⁾ 이와 같은 분쟁의 경향은 물품 구매자가 일차적으로 분쟁해결 비용을 지출할 개연성을 높여, 특허 침해 위험을 사전에 분배하기 위한 비침해 보증조항의 중요성을 현실적으로 증대시킨다.⁴⁷⁾

3. 위반 책임의 법적 성격

물품 공급계약에 비침해 보증조항이 있는 경우, 제3자 특허 침해 시의 공급자 책임의 법적 성격이 문제된다. 이는 비침해 보증조항의 성격과도 관련된다. 일반적인 진술·보증조항의 법적 성격에 대해서는 크게 약정채무불이행책임이라는 견해, 약정담보책임이라는 견해, 손해담보계약에 유사한 비전형계약이라는 견해 등이 있다. 진술·보증조항의 법적 성격을 무엇으로 파악하느냐는 매수인과 매도인의 주관적 인식에 따른 책임의 소재에 영향을 미친다. 특히 하자담보책임은 무과실책임이고 약의의 매수인에게 적용이 없는 반면, 채무불이행책임은 매도인에게 고의·과실을 요구하지만 매수인의 인식은 중요하지 않다는 점에서 차이가 있기 때문에 문제가 된다.⁴⁸⁾ 이 점이 쟁점화되었던 주식양수도계약 사건에서 대법원은 진술·보증약정 위반에 따른 매도인의 책임이 채무불이행책임에 해당한다고 보았고,⁴⁹⁾ 진술·보증약정 위반 사실에 대하여 매수인이 약의인 경우에 손해배상책임이 배제된다는 내용이 계약서에서 보이지 않는 점 등을 근거로 약의의 매수인에 대해서도 매도인의 진술·보증 위반책임이 성립할 수 있다는 입장을 취했다.⁵⁰⁾ 이에 대해, 지적재산권 침해는 계약 체결 당시 확정할 수 있는 ‘사실’로 보기 어렵고 모험거래적 성격이 있는 면 등에서 M&A 계약과는 구분된다고 하면서 지적재산권 라이선스 계약이 무과실책임으로 운영될 수밖에 없다고 지적하는 견해가 있는데,⁵¹⁾ 지적재산권 라이선스의 특수성을 고려하여 하자담보책임의 적용을 주장하는 듯하다.

비침해 보증조항의 법적 성격을 상세히 규명하는 것은 본고의 직접적 목적은 아니다. 다만 우리나라의 판례에 의하면 진술·보증의 성격을 갖는 비침해 보증의 위반 역시 채무불이행책임

46) 퀄컴은 2008년 이후 경쟁 모뎀칩셋 제조사들에 대한 라이선스 계약 체결을 거절하고 자신의 모뎀칩셋을 공급받는 조건으로 휴대폰 제조업체들에게 라이선스를 허여하는 ‘휴대폰 단계 라이선스 정책’을 전개했다. 이러한 행위에 대하여 우리나라 대법원은 공정거래법상 시장지배적 지위남용 행위로 판단하였으나(대법원 2023. 4. 13. 선고 2020두31897 판결), 미국 제9연방항소법원은 동일한 행위에 대해 반독점법 위반이 아니라고 판단하였다(FTC v. Qualcomm Inc., 969 F.3d 974 (9th Cir. 2020)). 아반시가 완성차 제조업체에게만 특허 라이선스를 제공하고 부품업체는 라이선스 대상에서 배제하는 ‘플랫폼’ 정책을 펼치고 있다는 점은, 미국 법무부 반독점국 차관보가 AVANCI의 법률대리인에게 보낸 다음의 서한에서 확인할 수 있다. Makan Delrahim, “Response to the Avanci LLC’s Request for a Business Review Letter”, at 16-17 (Jul. 28, 2020), <<https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download>>.

47) Meurer, *supra* note 6, at 259-260.

48) 김연미, 앞의 글, 129쪽; 임철현, 앞의 글, 168-171쪽.

49) 대법원 2018. 10. 12. 선고 2017다6108 판결.

50) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결.

51) 박재원, 앞의 글, 45-47쪽.

으로 다루어질 가능성이 높고, 그 경우 특별히 달리 규정되지 않은 이상 특허 침해 사실에 대해 구매자의 악의가 인정되더라도 그 보증 위반에 따른 공급자의 손해배상책임을 추궁하는 데 직접적인 장애가 되지는 않는다. 비침해 보증조항을 계약에 삽입하는 경우에 하자담보책임에 관한 법정 권리행사기간의 제한을 의식하지 않는 것이 당사자들의 일반적인 의사일 것이라는 점도 이를 채무불이행책임으로 보는 판례의 입장을 지지한다. 제3자 특허 침해에 따른 매도인 책임의 일차적인 근거는 당사자들이 그렇게 약정했기 때문이다.⁵²⁾ 그렇다면 당사자들의 합의 내용은 가급적 존중되어야 할 것이다. 비침해 보증조항은 분쟁대응에 대한 협조의무, 통지의무, 가격 조건 등에 관한 다른 조항들과 함께 합의의 내용을 이루므로 전체적으로 계약 위반에 따른 채무불이행책임으로 취급하는 것이 간명한 면도 있다.⁵³⁾ 만약 이러한 관점을 취한다면, 계약에서 이를 명시적으로 보증의 범위에서 제외하지 않는 이상 구매자가 특허 침해에 관해 악의라는 점은 공급자에 대한 손해배상청구를 원천적으로 차단하는 사정이기보다는, 위험 분배에 관한 당사자들의 의사를 합리적으로 해석하여 손해배상액을 적절히 산정하는 데 반영될 수 있는 요소로 봄이 타당할 것이다.

IV. 비침해 보증조항의 해석

1. 비침해 보증조항 해석의 필요성

판례는 진술·보증조항이 “불확실한 상황에 관한 경제적 위험을 배분시키고, 사후에 현실화된 손해를 감안하여 ... 양도대금을 조정할 수 있게 하는 데 그 목적이 있”다고 하였다.⁵⁴⁾ 이러한 사전조정과 사후조정의 기능은 각각 계약 체결 단계와 손해배상책임 범위 확정 단계에서 발휘된다. 이상적인 상황에서라면 계약 당사자는 사전에 특허 침해 위험과 그 비용을 면밀히 계산하고 이를 합리적인 가격 조건에 반영할 것이므로 법원의 사후조정 역할은 크지 않을 것이다. 그러나 현실에서는 당사자들 간 협상력 격차, 불공정한 관행, 부주의와 같은 다양한 요인으로 인해 비침해 보증조항에 의해 이루어지는 위험 분배가 이상적인 상황과는 거리가 멀다. 또한 비침해 보증조항이 포괄적으로 다루는 특허 침해 위험이 구체적 손해로 현실화되는 과정에서 계약 체결 당시에는 확정적으로 고려할 수 없던 외부적이고 사후적인 요인들, 이를테면

52) 천경훈, 앞의 글, 89쪽; 김상곤, 앞의 글, 7쪽.

53) 참고로, 이동진, 앞의 글, 192-193면에서는 진술·보증약정 위반에 하자담보책임을 적용을 주장하면서도, 매도인과 매수인 쌍방 악의인 경우에는 본래의 진술·보증 의도라기보다 위험 배분을 주 목적으로 한 것이므로 매수인의 손해배상책임이 제한되지 않는다는 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결의 결론은 타당하다고 평가한다.

54) 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결.

특허권자의 태도, 분쟁 협상의 횟수·기간·경과, 발명 실시지역(예: 공급자의 경우 생산국, 구매자의 경우 수출국)의 변동 등이 구매자의 손해 발생 및 그 규모에 영향을 미칠 수 있다.

따라서 비침해 보증조항 작성 시점에서 위험 분배에 제대로 반영되지 못한 요소들과 사후 발생 요인들을 손해배상책임의 인정 및 배상액 산정에서 적절히 고려하는 사후조정에 의하지 않고서는 당사자들이 동 조항을 통해 의도했던 본래 목적이 충실하게 달성되지 못할 수 있다. 배상액 결정의 궁극적 기준은 손해의 공평타당한 분담이라는 손해배상제도의 대원칙이지만, 신의칙이나 공평의 이념과 같은 추상적 원칙에만 의존하는 것은 손해배상액의 합리성을 담보하는 데 한계가 있다. 따라서 조정의 근거를 구체화할 필요가 있다. 이와 관련하여 과실상계, 손익상계, 상당인과관계 등의 원리가 검토될 수 있다.

2. 해석 관련 참고 사례

대상판결 이전 국내 사례 중에는 비침해 보증조항이 직접 문제된 사례가 없다. 미국의 경우, 대다수의 주에서 채택한 UCC에 규정된 묵시적 보증(implied warranty)이 적용됨에 따라 관련 논의 및 판례가 계약서상의 명시적 보증조항의 해석보다는 UCC에 따른 묵시적 보증의 적용 범위와, 묵시적 보증에 대한 부인(disclaimer)의 해석 문제를 주로 다루고 있다.⁵⁵⁾ 이하에서는 참고 사례로서 비침해 보증조항의 해석과 그 위반에 따른 손해배상책임이 직접 문제된 일본의 판례례를 살펴본다.

가. 미네랄워터 공급기 사건⁵⁶⁾

피고는 ‘음료용 미네랄워터 생성공급장치’에 관한 특허권·실용신안권을 보유한 자로서, 원고에게 특허 등을 라이선스하는 계약을 체결하면서, “제3자로부터 원고에 대하여 특허 및 실용신안 제품에 대하여 침해행위의 통고가 있는 때에는 피고는 책임을 지고 그 배제를 한다”는 계약 조항(본건 조항)을 두었다. 라이선스 계약 체결 후 원고는 피고로부터 완성품 또는 부품

55) 미국의 판례는 UCC 제2-312조의 묵시적 비침해 보증의 적용범위를 물품의 인도(delivery) 시점에 존재하는 침해로 제한하는 한편, 물품 자체가 침해품인 경우로 제한하는(즉, 구매자의 물품 사용에 따라 발생하는 침해는 포함되지 않음) 등 보증의 범위를 좁게 보며, 변호사비용 지출액에 대한 배상은 그 위반을 이유로 구할 수 없다고 한다. 보증의 부인 등에 관해서도 계약서의 문구를 엄격하게 해석하는 입장이라고 한다. UCC상의 묵시적 비침해 보증에 관한 미국 판례 및 해석에 관해 참고할 수 있는 자료로는 다음과 같은 것들이 있다. Eric E. Johnson, “Chapter 12. Warranty and Indemnification Against Infringement”, <https://www.ericjohnson.com/projects/sales_compendium/v1/Sales_Compendium_Ch_12.pdf> (2025. 10. 19. 방문); Paul E. McGowan, “Strategies for Indemnification under the UCC Against Claims of Patent Infringement”, 21(2) *Intell. Prop. Litig.* 6 (2010); Darin M. Klemchuck, “Warranty Against Infringement - UCC Section 2-312”, *IDEATE Blog* (Jul. 4, 2017), <<https://www.klemchuck.com/ideate/warranty-against-infringement-ucc-section-2-312>>.

56) 大阪地方裁判所 平成1年8月30日(1989) 昭和60年(ワ)第10708号.

을 공급받아 미네랄워터 공급기를 제조, 판매하였다. 다른 특허권자인 A가 원고 판매 기기에 대해 A 특허권의 침해품이라는 주장을 하자, 원고는 이 사실을 피고에게 알리고 본건 조항에 따른 해결을 요구하였다. 협상 과정에서 A는 특허 침해를 뒷받침하는 실험 및 분석 자료, 원고 기기가 피고 특허 실시품일 수 없는 이유와 피고 특허의 무효사유에 관한 기술 설명자료 등을 전달한 반면,⁵⁷⁾ 피고는 분쟁해결을 위해 적극적으로 행동하지 않았고 구체적인 계획도 밝히지 않았다. 오히려 피고는 원고에게 단지 전용실시권 등록을 요청하거나 “A로부터 피고에게 청구가 있는 경우에는 피고가 대처하지만, 원고에게 청구가 있어도 관여하지 않는다”고 발언하는 등 소극적인 태도를 보였다. 원고의 수 차례에 걸친 촉구에도 이러한 상황이 지속되자 원고는 A와 특허 침해 손해배상액을 600만 엔으로 하고 장래 매출액에 대해 일정 비율로 특허 실시료를 지급하기로 하는 합의를 하였다. 이후 원고는 피고를 상대로 위 600만 엔 및 변호사 비용 25만 엔의 손해배상을 구하는 소를 제기하였다.

법원은 본건 조항으로부터 도출되는 의무에 대해 “원고가 본건 특허발명 등의 실시품으로 제조, 판매한 제품에 대해 제3자로부터 특허권 또는 실용신안권 침해품이라는 취지의 통고가 있는 경우, 피고가 그 책임과 비용 부담에 있어서 그 진위를 조사하고 침해, 비침해 어느 경우라도 제3자와 협상하여 원고가 원활하게 본건 특허발명 등의 실시품을 제조, 판매할 수 있도록 해야 할 의무”라고 해석하였다.⁵⁸⁾ 이어서, 피고가 위 의무를 이행하지 않았고 원고는 600만 엔 상당의 손해를 입었으며, 피고의 채무불이행과 원고의 손해 간에 상당인과관계가 인정된다고 보아 원고의 손해배상청구를 인용했다. 다만, 변호사 비용은 상당인과관계 있는 손해로 인정하지 않았다.

나. 루프본드 사건⁵⁹⁾

원고는 피고와의 사이에서, 피고가 제조한 건설공사용 모르타르 접착 보조구인 루프본드 제품을 매입하여 도매로 판매하기로 하는 기본계약을 체결하였다. 계약서에는 “피고는 피고 상품이 제3자의 특허권, 상표권 등의 공업소유권에 저촉하지 않음을 보증한다. 만일 저촉한 경우에는 피고의 부담과 책임에 의해 처리하는 것으로 하고, 원고회사에는 손해를 끼치지 않는다”

57) A의 특허는 ‘조음파’를 이용해 미네랄을 제거하는 구성인 반면 피고의 특허는 ‘고주파’를 이용하는 것이었는데, A는 고주파의 전자파는 미네랄을 투과해 버리기 때문에 미네랄을 용해할 수 없다는 점에 관한 기술 설명자료 등을 원고에게 제공하면서, 원고 판매 제품이 피고 특허에 따른 실시품일 수 없다는 점과 피고 특허의 무효사유를 주장했다.

58) 법원이 이 사건에서 특허 침해 여부가 확정되지 않은 시점에서 본건 조항에 따른 의무의 내용을 넓게 인정한 것에 대해, 원고에게 전용실시권이 설정되었던 사정이 컸다고 하는 해설이 있으나(松下外, 앞의 글, 42쪽), 이 사건에서는 비침해를 직접 보증하는 내용이 본건 조항에 포함되지 않았고 분쟁해결의무에 관한 내용만 포함되어 있었던 점이 보다 직접적인 원인이라고 생각된다.

59) 大阪地方裁判所 令和5年4月20日(2023) 令和2年(ワ)第7001号(제1심); 知的財産高等裁判所 令和5年11月8日(2023) 令和5年(ネ)第10064号(항소심).

는 특허조항이 삽입되었다. 원고와 원고의 거래처를 상대로 관련 특허 3건의 특허권자인 보조 참가인이 특허 침해를 주장한 데 대해, 피고는 위 각 특허에 관해 변리사와 함께 조사하여 비침해 또는 무효에 관한 자료를 원고에게 제공하였다. 원고의 거래처는 피고가 제공한 정보가 타당하다고 판단하여, 특허 분쟁이 있음을 알고서도 피고 제품을 공식 채용하였다. 그러나 원고의 거래처는 이후 보조참가인과의 협상을 통해 과거의 특허 침해 패널티를 청구하지 않는 것을 포함하는 화해에 이르렀고, 원고에게는 재고를 완전 보상하기로 하고 특허 문제 해결 후에 즉시 피고 제품을 재채용할 것을 제안했다. 원고는 재고 보상을 포함한 거래처의 제안을 받아들여 피고 제품의 거래를 중단하기로 결정했고, 피고를 상대로 위 특허조항의 위반을 이유로 하는 손해배상을 청구했다.

제1심과 항소심 법원은 모두 피고의 손해배상책임을 인정하지 않았다. 비침해 특허조항의 의미에 관해 항소심은 다음과 같이 판시했다(항소인은 원고, 피항소인은 피고; 제1심 판시도 유사하다). “본건 특허는 제일의적으로는, 항소인이 제3자로부터 특허권 등의 침해를 이유로 제소되어 패소 확정되는 등 본건 계약의 대상 상품에 대해 특허권 등의 침해의 사실이 확정되어, 항소인이 손해를 입는 것이 확정됐을 경우의 피항소인의 손실보상의무를 규정한 것으로 해석된다. 나아가, 본건 특허의 「만일 저촉한 경우에는 피항소인의 부담과 책임에 의해 처리 해결하는 것으로 한다」라고 하는 문언이나 피항소인이 상품 제조원으로서 항소인보다 기술적인 지견 등의 정보를 가진 입장이었기 때문에 본건 특허는 단순히 사후적인 금전보상의 무뿐만 아니라 피항소인이 그 부담과 책임에 의해 분쟁을 처리 해결하는 적극적인 의무도 규정하고 있다고 해석된다. 그렇다면 항소인이 제3자로부터 피항소인의 판매 상품이 특허권 등에 저촉되는 것을 이유로 침해 경고를 받았을 때에는 피항소인은 본건 특허에 근거하여 항소인의 요구에 따라 항소인에게 상품에 관련된 기술적인 지견이나 특허권 등의 권리관계 그 밖의 필요한 정보를 제공하고, 항소인이 필요한 정보의 부족에 의해 패소하거나 협상에서 부당하게 불리한 상황이 되어 손해가 발생하지 않도록 협력할 의무도 지는 것으로 해석된다.”⁶⁰⁾ 또한 항소심 법원은 “피항소인이 동 침해의 사실을 다두고, 이 침해의 사실이 확정되어 있지 않고, 또한 피항소인으로부터 기술적인 지견이나 특허권 등의 권리관계 그 밖의 필요한 정보의 제공이 행해졌음에도 불구하고, 항소인이 그 경영 판단 등에 의해 특허권 침해 등을 주장하는 제3자와의 사이에서 항소인의 불이익을 감수하고 항소인의 판매 상품의 취급에 대해 합의한 것과 같은 경우에 있어서 항소인의 손해의 보상의무까지를 피항소인이 지는 것은 아니”

60) 법원이 특허조항 제2문의 “만일 저촉한 경우”라는 문언을 실질적으로 제3자로부터 특허권 저촉 주장을 받은 경우까지 포함하는 것으로 해석한 것에 대해서는, 제1문의 “저촉”과 다른 의미로 파악하는 기교적인 해석이라고 비판하는 견해가 있다. 그러나 동 견해도 분쟁대응의무를 정하는 조항이 의미를 가지는 것은 저촉 여부가 다투어지는 단계인 점에 비추어 합리적인 의사해석으로 성립하지 않는 것은 아니라고 보며, 이러한 조항은 해석의 예측가능성이 높지 않으므로, ‘DSL 모델 칩셋 사건’에서와 같이 “제3자와의 분쟁이 발생한 경우”라는 문언을 활용하는 것이 바람직하다고 한다. 松下外, 앞의 글, 41쪽.

라고 판시했다.

이러한 해석을 기초로, 항소심 법원은 피고가 보조참가인(특허권자)에 대해 특허 침해를 부인하는 태도를 취하고, 각 특허의 비침해 또는 무효사유에 관한 조사를 실시해 관련 자료 및 피고 제품의 개발 경위에 관한 자료를 원고와 원고 거래처에 제공했고, 그 결과 원고 거래처가 피고 제품을 채용하는 결정에 이르렀으며, 피고의 주장에는 충분한 이유 및 근거자료가 있어 보조참가인의 주장에 충분히 대응할 수 있는 전망이 있었다는 점 등을 근거로, 피고가 본건 특약조항에 따른 대응의무를 다하였다고 보았다. 그럼에도 원고가 대기업에 저항할 수 없다고 판단하고, 보조참가인에게서 손해배상청구를 받지 않는 것이나 원고 거래처로부터 재고 보상을 받을 수 있는 점을 고려하여 더 이상의 판매 사업을 단념하기로 결정한 것은 원고의 경영 판단에 따른 것이므로, 그러한 경우에 대해서까지 피고가 위 특약에 따른 채무불이행책임을 지는 것은 아니라고 하여, 원고의 손해배상청구를 전부 기각하였다.

다. DSL 모델 칩셋 사건⁶¹⁾

원고는 피고와 ADSL 모델용 칩셋, DSLAM용 칩셋 매매에 관한 기본계약을 체결하고, 제조사인 I사로부터 칩셋을 납품받아 피고에게 공급하였다. 위 기본계약 제18조에는 “원고는 피고에게 납입하는 물품, 그 제조방법 및 사용방법이 제3자의 공업소유권, 저작권, 그밖의 권리를 침해하지 않음을 보증한다”는 조항(제1항)과, “원고는, 물품에 관해 제3자와의 사이에서 지적재산권 침해를 이유로 한 분쟁이 발생한 경우, 자기의 비용과 책임으로 이를 해결하거나 피고에게 협력하여 피고에게 일체의 폐를 끼치지 않는 것으로 한다. 피고에게 손해가 발생한 경우 원고는 피고에게 그 손해를 배상한다”는 조항(제2항)이 있었다. 이후 통신 분야 NPE인 W사는 피고에게 자신이 보유한 특허 9건의 침해를 주장하며 라이선스 제의를 했다. 피고는 원고 및 I사에게 위 기본계약 제18조에 의거, I사의 라이선스 유무, 특허 침해 여부 등에 관한 조사협력을 의뢰하였다. I사로부터 W사의 특허에 대해 “DSLAM 송신기의 청구항임을 나타낸다”, “CPE의 청구항으로 보인다” 등의 설명만 제공된 상황에서, 피고는 W사와 특허 라이선스 계약을 체결한 뒤 W사에 2억 엔의 라이선스료를 지급했다. 피고가 원고에게 위 2억 엔을 기본계약 제18조 위반에 따른 손해배상으로 요구하자, 원고는 피고가 미지급한 매매대금의 지급을 청구하였다. 피고는 위 손해배상채권을 자동채권으로 하고 미지급 매매대금채권을 수동채권으로 하여 동액 범위에서 상계한다는 의사표시를 하였다.

제1심은 기본계약 제18조 제1항과 제2항의 위반 여부를 나누어 판단했다. 제1항에 관해서는, 원고 제품이 ADSL 표준 규격 사양서 별첨 C에 ‘준거’하고 있다는 점과 그 사양서 기재 구성을

61) 東京地方裁判所 平成27年3月27日(2015) 平成24年(ワ)第21128号(제1심); 知的財産高等裁判所 平成27年12月24日(2015) 平成27年(ネ)第10069号(항소심).

갖는다는 점에 관한 피고의 주장·입증이 부족하여 원고 제품의 사용이 W사의 각 특허를 직접 침해 또는 간접침해한다고 인정할 수 없다고 보았고, 원고의 특허 침해가 인정되지 않는 이상 기본계약 제18조 제1항에 따른 비침해 보증의무 위반 주장은 그 전제가 부족하다고 하여 배척했다. 그러나 제18조 제2항에 관하여는, 특허 침해가 문제된 이후의 구체적인 사정을 감안할 때 원고가 W사 특허에 대한 분석 및 라이선스로 산정을 위한 정보 제공 등 분쟁 대응을 게을리하여 동 조항에 따른 의무를 위반했다고 판단하였다. 다만, 피고가 W사와 라이선스 계약을 체결한 시점에서 원고 제품의 각 특허 침해 여부와 제시된 라이선스료의 근거가 불분명하여 피고가 즉각 라이선스 계약을 체결할 사정이 있었다고 보기 어려움을 고려할 때 원고의 기본계약 제18조 제2항 위반과 피고의 라이선스료 지급에 의한 손해 사이에 상당인과관계가 부정된다고 보고, 피고의 상계 항변을 배척하였다.

피고의 항소에 따라 진행된 항소심에서도 기본계약 제18조 제1항에 관해서는 특허 침해가 인정되지 않으므로 원고가 동 조항에 따른 비침해 보증의무를 위반하지 않았다고 판단했다. 한편, 제2항에 관하여는 “동항의 문언만으로는 즉시 원고가 부담해야 할 구체적인 의무가 발생하는 것으로 인정할 수 없으며, ... 포괄적인 의무를 정했으므로 원고가 지는 구체적인 의무의 내용은 당해 제3자에 의한 침해 주장의 형태나 그 내용, 피고와의 협의 등의 구체적 사정에 의해 정해지는 것으로 해석함이 상당하다”고 판시한 뒤, 제1심과 마찬가지로 원고는 (1) 피고가 라이선스 계약 체결이 필요한지 판단할 수 있도록 특허에 대한 기술분석을 실시하여 각 특허의 유효성, 침해 여부 등에 관한 견해를 근거자료와 함께 제시하고, (2) 피고가 라이선스 계약을 체결할 경우를 대비하여 합리적인 라이선스료의 산정을 위해 필요한 자료 등을 수집하여 제공할 의무를 지고 있었으나, 원고가 I사의 의견을 전달한 것 외에 스스로 기술 분석을 실시하여 정보를 제공하지 않았다는 점 등을 적시하면서 위 의무를 위반했다고 판단하였다. 다만 제1심과는 달리, 원고 및 I사의 대응 등에 비추어 보면 피고가 원고 제품이 ADSL 표준에 준거하여 FRAND 선언이 되어 있는 W사의 각 특허를 침해하거나 침해할 가능성이 높다고 생각한 것은 부득이한 면이 있고, 소송에서 침해를 인정될 경우 손해배상액이 2억 엔을 훨씬 넘을 것으로 예상되었던 점 등을 감안할 때, 원고의 제18조 제2항 위반과 피고의 라이선스료 2억 엔 상당의 손해 사이에 상당인과관계가 인정된다고 판단했다.

그러나 손해배상액은 과실상계를 적용하여 감액했다. 항소심 법원은 (i) W사의 태도로 볼 때 즉시 금지청구 등의 소 제기 위험성이 있었다고 할 수 없고, (ii) 협상 과정에서 W사가 라이선스료를 480만엔, 430만엔, 290만엔으로 지속적으로 감액 제안했던 상황에서 그 산정 근거가 명확하지 않았음에도 피고가 W사에 그에 대한 설명을 강하게 요구하지 않았으며, (iii) W사로부터 특허 침해의 구체적인 근거가 제시되지 않던 와중에 피고 스스로 특허 침해를 검토하지 않고서 라이선스 계약을 체결했고, (iv) 원고가 피고에게 I사의 회답을 기다려 라이선스 협상을 할 것과, W사 제시 조건의 세부사항 공개를 요청했음에도 피고가 그 요청을 거부하고서 라이

선스 계약을 체결한 점 등에서 라이선스 계약 체결이 성급했다는 평가를 면할 수 없다고 지적하면서, 그밖에 (v) 라이선스 계약 대상에 본건 특허 이외의 특허가 포함되어 있는 점을 고려해, 2억 엔의 손해 발생에 대한 피고의 과실을 70%로 보고 피고 주장 손해액 중 30%의 범위에 서만 상계 항변을 인정했다.

라. 정리 및 시사점

앞서 소개한 일본의 판결들은 비침해 보증의무의 법적 성격을 채무불이행책임의 특칙으로 파악하며,⁶²⁾ ‘특허 비침해에 관한 보증’과 ‘침해분쟁 발생 시 대응의무’가 함께 규정되어 있는 경우에는 양자의 위반을 구분하고 있다. 이중 전자에 대해서는 제3자와의 특허 침해소송 패소 확정판결 등이 있어야 한다는 계약 문언에 충실한 해석기준을 적용하며, 후자의 의무에 대해서는 침해분쟁을 둘러싼 구체적인 경과 사정에 따라 그 내용이 구체화된다고 보고 제반 상황 및 행위 경과를 종합적으로 고려하여 위반 여부를 판단한다. 일본 판결들의 이와 같은 태도는 계약 체결 실무에서 비침해 보증조항의 내용을 면밀히 검토해야 한다는 시사점을 준다. 특히 제3자의 특허 침해 주장이 제기된 경우 구매자로서는 소송 위험을 피하기 위해 합의로써 해결하기를 원하게 되는 경우가 많음을 고려할 때, 제3자의 특허를 침해하지 않는다는 것을 단순히 보증하는 것만으로는 구매자의 리스크에 대한 대비책으로서 부족할 수 있다. 이러한 상황에 대한 충분한 대응책이 되기 위해서는 침해분쟁 대응·협력의무에 관한 구체적인 내용까지 함께 규정하는 것이 바람직함을 알 수 있다.⁶³⁾

3. 비침해 보증조항 해석의 고려사항

가. 비침해 보증조항의 유효성

물품 공급계약의 비침해 보증조항은 공급자가 구매자에게 일방적인 보증을 하는 것이 기본 구조이다. 오늘날의 부품 공급망은 상류에서 하류로 갈수록 부가가치가 증가하여 그로 인한 이익의 규모도 증대되며, 가장 하류에 위치한 완성품 제조·판매기업이 대기업인 경우가 많다. 따라서 경우에 따라서는 부품 구매자가 계약을 통해 공급자에게 비침해 보증책임 전부를 일방적으로 전가한 것이 공정거래법이나⁶⁴⁾ 하도급법⁶⁵⁾ 위반에 해당하고 공정성을 현저히 상실해

62) 松下外, 앞의 글, 41쪽.

63) 위의 글, 40쪽; 今井優仁, “物品賣買契約に規定された知的財産權に關する損害填補條項に賣主が違反したとして, 買主が賣主に對して損害賠償請求權を有するとされた事例: 知財高判平成27年12月24日(平成27年(ネ)第10069号)賣買代金請求控訴事件”, AIPPI 62卷11号(2017), 1037쪽; 生田哲郎, “賣買契約における特許保証特約の賣り主の債務について判斷した事例”, 發明 2023年10月号(2023), 35쪽.

64) 대법원 2017. 9. 7. 선고 2017다229048 판결[“이러한 거래상 지위의 남용행위가 공정거래법상 불공정거래행위에

민법 제103조 등에 의해 사법상 효력이 부정되는 경우가 있을 수 있다. 한편 휴대폰, 자동차 등 매우 많은 수의 부품이 채용되는 완성품의 제조기업은 여러 부품공급업체와 계속적 거래를 위한 기본계약을 체결하고 개별 물품의 납품에 관한 계약은 간이한 발주서로 대체하는 경우가 많은데, 그 경우 기본계약이 비침해 보증조항을 포함해 부동문자로 된 조항들로 구성된 경우에는 약관에 해당할 수 있고, 보증조항이 “모든 손해를 배상하여야 한다”와 같은 내용이라면 약관법 제7조 제2호66) 등을 위반하여 무효로 판단되는 경우도 상정할 수 있다.

이와 같은 경우에 규정 내용의 구체성과 불공정성의 정도에 따라 효력을 인정하기 어려운 경우도 물론 있겠지만, 문언의 의미상 가능한 범위에서 위험분배에 관한 당사자들의 의사를 존중하는 방향으로 해석한다면 유효성을 부정하지 않고 합리적인 범위에서 비침해 보증조항의 기능을 확보할 수 있다. 즉, ‘계약 유효해석의 원칙’에⁶⁷⁾ 입각해 ‘문언상 상실된 공정성이 회복될 수 있는 방향과 범위’를 후술하는 공급자의 의무 위반에 대한 판단 및 손해배상액 산정 단계에서의 사후조정에 반영함으로써 사적자치의 원칙을 존중하는 가운데 당사자들의 이익 조화를 시도하는 것이 바람직하다.

나. 의무 위반에 대한 판단

앞서 소개한 일본의 판결들은 비침해를 단순 보증하는 내용과 분쟁 발생 시 대응의무 등을 규정하는 내용이 모두 포함된 경우 전자와 후자에 따른 각 의무의 내용 및 위반 판단기준을 다르게 본다. 전자인 단순 보증에 관해서는 법원의 확정판결 등에 의해 제3자 특허의 침해가 인정되어야만 그 의무를 위반했다고 볼 수 있고, 침해에 관한 입증책임은 보증의무 위반을 주장하는 당사자가 부담하는 것으로 보는데, 지극히 타당하다.⁶⁸⁾ 특허 침해 여부에 관해 다툼이

해당하는 것과 별개로 위와 같은 행위를 실현시키고자 하는 사업자와 상대방 사이의 약정이 경제력의 차이로 인하여 우월한 지위에 있는 사업자가 그 지위를 이용하여 자기는 부당한 이득을 얻고 상대방에게는 과도한 반대급부 또는 기타의 부당한 부담을 지우는 것으로 평가할 수 있는 경우에는 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 법률행위로서 무효라고 할 것이다”].

65) 하도급법 제3조의4 제2항 제2호는 “원사업자가 부담하여야 할 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 수급사업자에게 부담시키는 약정”을 부당한 특약으로서 금지하며, 2025. 10. 2 시행되는 개정법에 신설된 동조 제3항에서는 위 제2호의 부당특약을 그 부분에 한하여 무효로 한다고 하여 이를 강행규정 중 효력규정으로 명확히 규정했다.

66) 약관법 제7조(면책조항의 금지) 계약 당사자의 책임에 관하여 정하고 있는 약관의 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 정하고 있는 조항은 무효로 한다.

2 상당한 이유 없이 사업자의 손해배상 범위를 제한하거나 사업자가 부담하여야 할 위험을 고객에게 떠넘기는 조항

67) 서울고등법원 2010. 5. 20. 선고 2009나50522 판결은 법률행위 유효해석의 원칙에 대해 “표시행위가 여러 가지 의미를 갖는 경우 당사자에게 가장 효용이 있는 의미로 해석하여야 한다는 원칙”이라고 판시한다. 계약에 대해 유효해석의 원칙을 적용한 판결로는 서울중앙지방법원 2007. 9. 18. 선고 2007가합14358 판결 등이 있다.

68) ‘루프본드 사건’의 제1심 및 항소심 법원이 비침해 보증조항의 “저촉”이라는 문언에 대해 특허 침해가 확정된 경우를 의미하는 것으로 해석한 데 대해 수긍할 만하다고 하는 국내의 평가로는, 김윤희·최자람, “라이선스

있거나 침해 주장의 근거가 불분명한 상태에서 구매자가 제3자와의 분쟁 해결을 위해 일정한 금원을 지급했다는 점만으로 보증의무 위반을 인정하는 것은 보증 내용이 '침해하지 않음'으로 명확히 기재되어 있는 처분문서에 대한 올바른 해석이라 할 수 없다. 다만, 보증의무의 위반을 인정하기 위해 언제나 구매자의 특허 침해소송 패소 확정판결을 요구하는 것은 소송 전 단계에서 라이선스 합의 등으로 분쟁이 해결되는 드물지 않은 현실에서 구매자가 공급자에게 손해 배상을 구하기 위해 언제나 패소판결의 위험을 무릅쓰도록 요구하는 것이 되어 불합리하다. 따라서 판결로써 특허 침해가 확정되지 않은 경우에는 보증의무 위반에 따른 구매자-공급자 간 소송을 담당하는 법원이 특허 침해를 인정하면 족하고, 당해 법원은 그 청구의 전제가 되는 법적 판단사항으로서 제3자 특허의 침해 여부를 당연히 심리, 판단할 수 있다고 보아야 할 것이다.

다음으로, 침해분쟁에 대한 대응 혹은 협력의무는 침해 발생의 구체적 상황을 사전에 모두 예견할 수 없기 때문에 통상 추상적 의무로서 혹은 일반적인 범위로 정해지는 현실을 고려할 필요가 있다. 따라서 침해가 주장된 특허발명의 내용, 특허권자의 태도와 라이선스 등의 제안 조건, 구매자의 공급자에 대한 통지 시기와 요청사항, 공급자에게 협상 참여의 기회가 부여된 정도를 포함한 협상의 제반 경과, 및 특허 침해가 발생한 영역이 공급자의 제조품인지 아니면 공급된 물품의 하위 부품인지, 혹은 공급자가 판매상에 불과한지⁶⁹⁾ 등에 따른 기술정보 비대칭의 정도와 같은 사실상태에 따라서 법원이 그 의무의 내용을 구체화하고 위반 여부를 판단하여야 할 것이다. 이러한 점을 고려할 때, 구매자가 부품 이원화 등을 위해 복수의 공급자와 동종의 대체부품을 거래하기 위해 분쟁대응의무를 일률적으로 규정한 공급계약을 기본계약의 형식 등으로 각각 체결하였더라도, 분쟁대응·협력의무 위반 여부와 그로 인한 손해배상액은 각 공급자마다 각자의 행위, 상황에 따라 개별적으로 판단하는 것이 당연하다고 하겠다.

다. 손해배상액의 산정

손해배상제도의 근본 이념은 피해자가 입은 실제 손해를 전보함으로써 손해가 발생하기 전 상태로 회복시키는 데 있다.⁷⁰⁾ 그러나 판례는 공평한 손해 분담의 이념을 그 못지않게 중시하여 손해배상책임을 객관적으로 수궁할 수 있는 범위로 제한한다.⁷¹⁾⁷²⁾ 이러한 정신은 비침해

조항 해석에 관한 일본 판결(1)", 법무법인(유) 세종 뉴스레터(2024. 5. 30.), 2쪽 참조.

69) 일본의 '루프본드 사건' 판결에 대해, 공급자가 제조원이며 상품에 관한 기술적 지견을 가진 입장이었던 점을 이 판결을 선례로서 적용할 때 유의해야 하며, 공급자가 상사 등인 경우는 본건과 사정이 다르다고 해설하는 견해로, 生田哲郎, 앞의 글, 35쪽 참조.

70) 대법원 2022. 3. 11. 선고 2018다231550 판결 등.

71) 대법원 2011. 11. 10. 선고 2011다41659 판결 등.

72) 채무불이행이나 불법행위에 따른 손해배상의 경우 공평의 이념은 과실상계, 손익상계 등을 통해 구체화되는데, 판례는 하자담보책임에 있어서도 과실상계 규정이 직접 준용될 수 없더라도 손해의 발생, 확대에 가공한

보증의무 위반에 따른 손해배상액의 산정에도 당연히 고려되는바, 이하에서는 구체적인 고려 사항에 대해 살펴본다.

(1) 계약 체결 및 사양 결정 전후의 사정

물건 발명에 있어 특허 침해품을 공급자가 생산·양도하는 행위와 구매자가 이를 업으로서 사용·양도 등 하는 행위는 별개 실시태양으로서 각각 특허 침해행위를 구성한다.⁷³⁾ 특허받은 생산방법을 공급자가 사용하여 물품을 제조하는 행위와 그 방법으로 생산된 물품을 구매자가 사용·양도 등 하는 것도 독립한 특허침해행위가 된다.⁷⁴⁾ 즉, 공급자와 구매자는 공급 물품에 관해 자신의 행위가 타인의 특허를 침해하는 것이 되지 않도록 주의할 의무를 각자 부담한다. 따라서 공급 물품 채용에 의해 구매자가 제3자의 특허를 침해하게 된 경우, 그로 인한 손해의 발생에는 일정 부분 구매자의 책임도 있다고 보아야 한다.⁷⁵⁾ 다만 공급자도 이 점을 인식하고서 특허 침해를 보증하고 그에 따른 손해배상책임을 부담하기로 약정한 것이므로, 구매자의 일반적인 주의의무 위반의 과실이 공급자의 손해배상액을 제한하는 데 미치는 영향이 절대적이라고 보기는 어렵다.

이에 비해, 구매자가 특허 침해의 직접적인 원인이나 계기를 제공한 경우라면 그의 과실이 보다 중하게 평가되어야 한다. 대표적인 예는, 구매자가 지정한 물품의 사양이나 제조방법이 특허발명을 실시하는 것이 되는 경우이다. 구매자가 지정한 사양 등이 직접적, 구체적, 일방적 일수록 특허 침해에 대한 구매자의 과실은 크게 인정될 것이다. 단적인 예로, 구매자가 직접 설계도를 작성해서 교부했거나, 인력을 파견해 공급자의 설계·생산공정 등을 감독하면서 직접적인 지시사항을 전달하였다는 등의 사정이 있다면 특허 침해로 인한 손해 발생에 구매자가 가공한 정도가 공급자보다 더 큰 것으로 평가될 수 있다.⁷⁶⁾ 반면에, 해당 분야의 기술지식과

도급인 등의 잘못을 참작하여 손해배상액을 산정할 수 있다고 하여 비슷한 정신을 반영하고 있다. 대법원 1999. 7. 13. 선고 99다12888 판결 참조.

73) 특허법 제2조 제3호 가목.

74) 특허법 제2조 제3호 다목.

75) 침해 보증의무 위반이 원인이 되어 구매자-공급자 간에 발생한 분쟁은 아니지만 참고할 수 있는 일본 사례로, 무방향성 전자강판 발명의 특허권자인 일본제철(日本製鐵)이 강판 제조사 바오산강철(宝山鋼鐵)과 상사인 미쓰이물산(三井物産), 공급받은 강판으로 자동차를 생산한 도요타자동차(トヨタ自動車)를 상대로 2021년에 제기한 특허침해소송이 있다. 도요타자동차에서 제소 직후 발표한 보도자료에 의하면 강판 제조사의 특허 침해를 “확인(確認)”을 받고 그 취지를 서면으로도 제출받았다는 내용이 포함되어 있어 침해 보증조항이 공급계약에 포함되었음을 추정케 한다. 이 사건은 일본제철이 도요타자동차와 미쓰이물산에 대해서는 청구를 포기하여 일본 회사들 간 분쟁은 종결됐고, 바오산강철에 대한 소송만 진행 중이다. 아래 각 보도자료 참고. トヨタ自動車, “日本製鐵株式会社による弊社への電磁鋼板に関する訴訟について” (2021. 10. 14), <<https://global.toyota.jp/newsroom/corporate/36224453.html>>; 日本製鐵, “当社無方向性電磁鋼板特許に関する訴訟について” (2023. 11. 2), <https://www.nipponsteel.com/news/20231102_100.html>.

76) 일본 중소기업청이 2024년 개정, 발표한 “지적재산권 거래에 관한 가이드라인”에서는 독점규제법령 등 위반에

전문성의 비대칭성이 클수록(즉, 공급자의 기술적 전문성이 높을수록) 공급자로서는 특허 침해 위험을 인식하고 회피할 기회가 구매자에 비해 더 컸을 것이므로, 이는 공급자의 과실을 크게 인정할 근거가 된다.

구매자 사양 지정의 특수한 사례로, 표준기술이 물품 사양으로 지정되는 경우가 있다. 표준기술의 구현에는 특별한 사정이 없는 한 표준필수특허로 선언된 발명의 실시가 수반되므로, 표준기술을 사양으로 채택하기로 결정하는 것은 표준필수특허 침해의 확정적인 발생까지는 아니더라도 침해 위험의 현실화에 매우 근접한 단계로 진입하는 것이 된다. 이러한 위험에 대한 인식의 정도는 구매자와 공급자 간에 차이가 있을 수 없고, 일단 표준기술이 사양으로 지정되면 공급자로서는 표준필수특허발명의 실시를 우회할 현실적 방안을 찾을 수 없다. 따라서 만약 구매자가 물품의 사양으로 표준기술을 지정하였다면 그로 인해 발생하는 표준필수특허 침해의 원인은 공급자보다는 구매자가 제공한 것으로 보는 것이 타당하고,⁷⁷⁾ 이는 구매자의 과실을 매우 크게 인정할 근거가 된다. 나아가 표준기술을 포함한 사양 지정 당시 표준필수특허권자가 완성품 제조업체에게만 라이선스를 제공하는 정책을 펼치고 있었거나 당해 기술분야의 관행상 그와 같은 상황이 뚜렷하게 예견되었던 경우라면 공급자 스스로 특허 라이선스를 받아 보증의무를 사전에 이행하는 것이 현실적으로 불가능한 상황이며, 분쟁대응의무에 있어서도 공급자의 협상 참여 기회가 제한되기 때문에 의무 이행의 기대 폭이 좁아질 수밖에 없다. 이러한 경우에 공급 물품의 표준필수특허 침해에 따라 구매자에게 발생한 손해를 공급자에게 전부 배상하도록 하는 것은 구매자가 부담해야 할 법적 책임을 공급자에게 일방적으로 전가하는 것이 되어 공평의 이념에 크게 반한다.

(2) 특허 침해분쟁의 내용

비침해 보증조항을 포함하는 계약에 따라 공급된 물품에 관하여 구매자 측에서 특허 침해분쟁이 발생한 경우, 특허발명 또는 침해의 유형, 제3자의 특허 침해 주장과 라이선스 제안 내용 등의 제반 사정이 손해배상액 산정에 고려될 수 있다. 특히 문제가 될 수 있는 사안으로, 공급 물품이 간접침해품인 경우를 생각해 볼 수 있다. 만약 공급자가 특허발명의 실시에 전용(專用)

해당할 염려가 있는 계약 조항 중 하나로, “제3자와의 지재산 소송 등의 위험 전가”에 대해 해설한다. 구체적으로, “발주자의 지시에 따른 업무에 대하여 제3자와의 지적재산권 관련 분쟁이 발생한 경우, 해당 분쟁의 해결에 관한 책임이나 부담을 예외없이 일방적으로 발주자에게 전가하거나 그 내용을 계약서에 명시하는 것은 적정한 거래로 볼 수 없다. 예를 들어, 해당 분쟁에 대해 전적으로 발주자의 결정에 의한 사양 등이 제3자가 보유한 지적재산권을 침해하는 등 발주자에게만 귀책사유가 있는 경우에는 발주자가 스스로 분쟁해결책임을 져야 한다”고 설명한다. 中小企業廳, “知的財産取引に関するガイドライン” (2024. 10.), 15-16쪽, <https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline01.pdf>.

77) 진술·보증조항의 주된 기능으로 ‘정보 비대칭의 해소’가 거론되는데, ‘표준기술을 구현할 것’을 구매자가 사양으로 지정한 경우는 정보 비대칭이 사실상 없는 사안에 해당한다. 따라서 진술·보증의 일종인 비침해 보증의 정당성이 상당히 약화되는 경우라 할 수 있다.

되는 부품을 공급하여 간접침해책임을 지고, 구매자가 그 부품을 탑재한 완성품을 제조, 판매 등 하는 행위가 직접침해를 구성하는 경우라면, 특허침해의 위법성이 더 큰 직접침해행위자가 특허 침해로 인한 손해의 일부를 '자기 책임'으로서 부담하여야 한다고 보는 것이 특허법의 목적과 공평의 이념에 부합한다.⁷⁸⁾ 한편 공급자가 간접침해에 이르지 않고, 공급 물품에서 실시되는 구성/단계가 구매자가 임의로 부가한 실시 구성/단계와 결합하여 침해행위가 완성되는 경우에는⁷⁹⁾ 공급자가 일부라도 보증책임을 부담하는 것은 부당하다. 구성요소 완비의 원칙상 비침해 보증 대상인 공급 물품에서는 특허 침해가 없고, 구매자의 실시 단계에서 비로소 침해가 성립하며, 그 침해행위의 완성에 공급자가 관여하지 않기 때문이다.⁸⁰⁾

또한, 문제가 된 물품의 공급망 구조와, 특허 침해의 원인이 어느 단계의 부품에 소재하고 있는지도 참작될 수 있다. 물품의 공급망이 가장 작은 단위의 부품에서 최종 완성품에 이르기까지 여러 단계로 구성되고 매 단계에서 유사한 내용의 비침해 보증조항을 포함한 공급계약이 체결된 경우에, 완성품 제조업체가 직전 단계 공급업체에게 특허 침해로 인한 손해배상책임을 추궁하고, 그 공급업체는 다시 자신에게 부품을 공급한 업체에게 손해배상책임을 추궁하는 식으로 손해의 부담이 상류의 부품업체들에게 순차적으로 전가될 수 있다. 그런데 만약 각각의 단계에서 손해배상액이 적정한 수준으로 감액되지 않는다면, 완성품의 이익을 기초로 책정된 로열티 상당액이 최소단위 부품의 가액을 초과하거나 부품업체가 감당할 수 없는 큰 금액이 되어 버릴 수 있다.⁸¹⁾ 따라서 법원은 특허 침해의 원인이 소재하는 부품의 경제적 가치 등을 그 부품을 포함하는 공급자의 침해에의 기여도 산정의 요소로서 손해배상액 산정에 반영하는

78) 간접침해는 특허권 침해를 구성하지 않는 방조행위를 특허법 제127조의 전용성 등 법정 요건을 구비한 일정한 경우에 한해 침해로 간주되는 것을 말한다. 대법원은 간접침해에 대해 “어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것”이라는 내재적 한계를 설정하고 있고(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결), 직접침해와 달리 간접침해에 대해서는 미수범 처벌 규정이 없어 형사처벌은 불가하다는 입장이다(대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350 판결). 이러한 점을 고려할 때, 간접침해행위는 구성요소 완비의 대원칙이 적용되는 직접침해에 비해 일반적으로 위법성의 정도를 낮게 보는 것이 타당하다. 특히 (i) 부품 공급자가 자신의 공급 물품이 특허 침해의 전용품임을 알지 못하고서 단순히 구매자의 의뢰를 받고 제작·납품한 경우나, (ii) 공급 물품을 단순히 유통시킨 업자의 경우와 같이, 자신의 행위가 전용품의 공급에 해당하는지를 판단할 주의의무를 온전히 부여하는 것이 비현실적인 경우에는 책임의 정도를 경감시켜 주는 것이 타당한 경우도 있다. 조영선, “특허침해 시 과실추정의 한계와 배상액 감액에 관한 시론(試論)”, 『저스티스』, 통권 제163호(2017), 334쪽 참조.

79) 예를 들어, 표준필수특허 중 시스템 혹은 서비스에 관한 특허로서 부품 단위에서는 그 구성이 전부 실시되지 않지만 그 부품을 포함하여 구매자가 생산한 완성품 단계에서 전체 구성이 실시되는 경우이다.

80) 조영선, 앞의 글(주 78), 334쪽 참조.

81) 텔레매틱스 통신 관련 표준필수특허를 보유한 노키아가 독일의 자동차 제조사인 다이믈러에 차량당 15달러의 로열티를 제안하였는데, 다이믈러는 위 금액이 해당 특허에 관계된 부품인 텔레매틱스 제어유닛(TCU) 가격의 40%에 해당하기 때문에 비합리적이라는 이유로 그 제안을 거절하였다고 한다. Joseph A. Alfred, “Licensing SEPs - Round Three”, 81 *Les Nouvelles* 194, 195 (2021), cited from Sung, *supra* note 45, at 450. 이후 양사 간의 독일 소송은 합의로 종결되었는데, 보도된 바에 의하면 합의된 로열티 금액은 노키아가 처음 제안했던 15달러를 크게 하회하는 차량당 약 2달러였다고 한다. Foo Yun Chee, “Daimler to pay Nokia patent fees, ending German legal spat”, *Reuters* (Jun. 2, 2021).

것이 바람직하다. 일반적으로 완성품 제조업체가 부품에 관한 특허 침해로 배상할 손해액을 산정할 경우 완성품의 이익에서 차지하는 특허발명 실시의 기여율이 반영된다.⁸²⁾ 따라서 구매자가 특허 침해소송에서 패소하였다면 지급했을 금액을 공급자에게 부담시킬 수 있는 손해로 본다면, 부품 공급자에 대한 비침해 보증의무 위반 소송에서도 특허 침해의 원인이 된 부품과 완성품의 물적·경제적 비중이 참작될 수 있다. 더욱이, 비침해 보증의무 이행을 위해 ‘공급자가 직접 라이선스를 받았다면 지급하였을 금액’도 공급자의 책임 범위 판단의 기초가 될 수 있음에 비추어 보면, 법원이 비침해 보증책임의 범위를 심리하는 과정에서 전술한 공급망의 구조, 완성품과 부품의 비중 등의 제반 사정을 참작하는 것은 충분히 합리성이 있다.

(3) 손해의 내용 및 발생 경위

비침해 보증조항에 근거해 구매자가 주장할 수 있는 손해는 제3자와의 특허 침해소송에서 패소하여 지급의무가 발생한 손해배상금일 수 있지만, 구매자가 특허권자에게 지급한 합의금이나 라이선스료 등이 될 수도 있다. 구매자가 특허권자와 크로스라이선스 계약을 체결하여 직접적인 라이선스료 지출이 없더라도 손해의 발생은 인정될 수 있고, 다만 그 액수의 산정이 문제될 뿐이다. 이때 손해의 발생이나 확대에 구매자의 과실이 있다면 과실상계가, 구매자가 그로부터 얻은 이익이 있다면 손익상계가 적용될 수 있다. 공급된 물품이 제3자의 특허를 직접 침해하여 구매자가 분쟁해결비용을 지출한 경우 원칙적으로 그 비용 전액이 비침해 보증의무 위반에 따른 손해가 될 수 있다. 그러나 구매자가 특허 침해 여부를 면밀하게 검토하지 않고 성급하게 합의했거나, 방만한 협상에 의해 과다한 금액으로 합의한 경우에는 그 손해의 발생 내지 확대에 대한 구매자의 과실을 인정해 과실상계하는 것이 타당하다. 예를 들어, 표준필수 특허에 대해 FRAND 요율을 초과하는 금액으로 특허권자와 라이선스 계약을 체결했다면 그 초과분에 대해서는 구매자의 과실이 인정될 수 있다.⁸³⁾ 공급자의 참여를 배제한 채 불투명한

82) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결[“물건의 일부가 저작재산권의 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 저작재산권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 저작재산권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다”]. 동일한 법리를 특허 침해에 따른 손해배상액 산정에 적용한 판결로는 특허법원 2025. 2. 13. 선고 2022나2343 판결 등 참조. 참고로, 저작재산권 침해의 경우와는 달리 특허 침해의 경우에는 양적 비율, 가격 비율, 중요도 등의 요소로 침해 기여율을 산정하는 것에 반대하는 견해가 있으나, 동 견해도 특허부품의 가격, 제품의 가격, 특허부품에 적용된 다른 기술의 가치 등을 기여율 산정에 고려하여야 한다고 하여, 침해로 인한 손해배상액 산정에 있어 기여율의 반영을 긍정한다. 정차호·정여단, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정을 위한 특허발명의 기여도(apportionment ratio) 산정방법”, 『성균관법학』, 제34권 제3호(2022), 327쪽.

83) 今井優仁, 앞의 글, 1044쪽.

절차/근거에 따라 합의금액을 결정한 경우도 일정 범위에서 과실상계가 가능한 경우가 있을 것이다.

한편, 특허권자에게 지급한 금액 중 일부가 공급 물품의 특허 침해와는 무관한 이익을 구매자에게 가져다주는 경우도 있다. 예컨대 특허풀 라이선스 계약이 체결된 경우에 공급된 물품과는 무관한 다른 특허들도 라이선스 특허 목록에 포함될 수 있다. 이 경우 만약 구매자에게 다른 선택의 여지가 있었다면 그 나머지 특허에 상응하는 로열티 금액은 구매자의 과실로서 상계되거나⁸⁴⁾ 상당인과관계가 부정될 수 있고, 특허권자의 '일괄 라이선스' 등의 정책에 의해 구매자에게 현실적으로 다른 선택의 여지가 없었던 경우라면 위 나머지 특허 관련 로열티액은 손익상계의 대상이 되는 이익으로 평가하는 것이 타당하다. 특허권자가 장래에 확보할 특허가 라이선스 대상에 포함되어 있고,⁸⁵⁾ 구매자가 그 전체 대가로 지급한 라이선스료를 공급자에게 손해배상으로서 청구하는 경우에도 같은 이유로 손익상계가 가능하다. 라이선스 대상 특허의 청구범위에 포함된 복수의 청구항 중 그 형식(방법발명과 물건발명), 실시단계(단말기, 중계기, 시스템, 이용자 등) 등에 따라 공급 물품에서는 실시될 개연성을 애초에 부인할 수 있는 청구항이 있는 경우에도 비슷한 논리를 적용해 손익상계를 적용할 여지가 있다. 구매자가 특허권자로부터 공급 물품에 의한 특허발명의 실시와만 관련된 일부 청구항으로 범위 한정하지 않고 특허의 전체 청구범위를 기준으로 라이선스받는 통상적인 경우라면 말이다.

V. 대상판결의 검토

1. 대상판결의 의의

대상판결 이전에 우리나라에서 비침해 보증이 간접적으로나마 다루어진 사례로는 울산지방법원 2024. 6. 19. 선고 2021가단112764(본소), 2022가단113818(반소) 판결이 유일하게 확인된다. 이 사건은 원고와 가맹계약 및 물품 공급계약을 체결한 피고가 권한 없이 유명 캐릭터를 그려 넣은 휴대폰 액세서리 제품을 원고에게 납품하면서 그 사실을 고지하지 않고 '특허권과 관련 하여 문제될 것이 없다'고 하여 원고를 기망한 것에 대해, 사기에 의한 계약 취소와 그에 따른 원고의 물품대금 지급, 인테리어 공사비용 지출 등에 대한 피고의 부당이득반환의무 및 손해배상책임을 인정한 사안이다. 즉, 비침해 보증조항의 해석과 위반 여부, 손해배상 범위가 직접

84) 앞서 소개한 일본의 'DSL 모뎀 칩셋 사건'에서 항소심 법원이 라이선스 대상 특허 중 침해가 문제된 것 이외의 특허도 포함되어 있다는 점을 과실상계에 고려한 것은, 라이선스의 범위에 관해 구매자 측에 다른 선택의 여지가 있었기 때문으로 이해된다.

85) <<https://www.avanci.com/vehicle/5gvehicle/>> (2025. 9. 1. 방문).

판단된 사례는 아니다. 이처럼 국내에 참고할 사례가 없던 상황에서 대상판결은 비침해 보증조항의 성격과 해석 및 손해배상책임 범위 판단에 관해 귀중한 이론적·실무적 시사점을 제공했다.

대상판결은 물품 공급계약의 비침해 보증조항 위반의 법적 성격이 '채무불이행'책임이라는 점을 확인했다. 이는 M&A 계약의 진술·보증조항의 법적 성격에 관한 중전 판례 입장과 맥을 같이한다. 대상판결은 손해부담의 공평이라는 손해배상제도의 이념 등을 고려해 피고의 책임 비율을 80%로 정함으로써 비침해 보증의무 위반 책임이 제한될 수 있음을 보여주었다. 나아가 채무불이행과 손해 간 상당인과관계 및 원고(구매자)의 라이선스 계약 체결 과정에서의 과실 등 중요 법적 쟁점에 대해 판단함으로써 그 구체적인 책임 제한 원리로서 과실상계 등이 활용될 단초를 제공하였다.

2. 대상판결의 문제점

가. 특허 침해에 대한 판단의 부재

물품 공급계약의 비침해 보증조항에 '제3자의 특허를 침해하지 않음을 보증'하는 부분이 포함된 경우, 그에 따른 공급자의 보증의무는 공급 물품이 제3자 특허를 침해하였음이 인정되어야만 그 위반 책임을 따질 수 있다. 그런데 특허 침해는 '법적 판단사항'이지 그 자체로 '사실 인정의 대상'이 아니다. 대법원은 특허 침해소송에서 침해 대상제품이 어떠한 구성을 갖추었는지는 침해 판단의 전제가 되는 주요사실로 보지만, 그 구성이 특허발명과 동일하거나 균등한 것이어서 침해를 해당하는지는 법적 판단 내지 평가에 관한 사항으로서 재판상 자백의 대상이 될 수 없음을 명확히 하고 있다.⁸⁶⁾ 그리고 이는 특허 비침해 보증조항 위반 책임이 문제되는 소송에서도 다를 수 없다.⁸⁷⁾

채무불이행의 추상적 법률요건사실을 구성하는 약정채무의 내용이 물건의 성상과 이행기, 대가 등 사실에 관한 사항으로만 구성된 경우에는 해당 사실의 인정에 의해 곧바로 채무불이행을 인정할 수 있겠지만, 비침해 보증조항과 같이 채무의 내용이 법적 판단의 대상인 '특허 침해'를 주요사항으로 포함한 경우라면 법원이 그에 대한 법적 판단을 생략하고서 채무불이행 사실을 확정할 수 없다. 판례는 권리범위확인심판사건의 확정심결에서 인정된 사실이 특별한

86) 대법원 2022. 1. 27. 선고 2019다277751 판결.

87) 비침해 보증조항에 관한 사건은 아니지만, 상대방 특허의 비침해 의무를 규정한 상호협력계약을 위반하였다는 이유로 채무불이행에 따른 손해배상을 청구한 사건에서 특허법원 2024. 6. 27. 선고 2022나1975 판결(상고기각 확정)은 원고의 각 특허의 청구항 기재 구성과 피고의 제품 및 그 제조방법을 직접 대비하여 피고가 원고 특허발명을 실시하였음을 인정한 뒤, 이를 기초로 위 상호협력계약 위반(채무불이행)에 따른 손해배상액 산정의 판단으로 나아갔다.

사정이 없는 한 특허 침해소송에서 유력한 증거자료가 되기는 하지만 그 심결이 당사자 간의 합의에 의해 심결취소소송이 취하됨에 따라 확정된 것이어서 확정심결의 판단을 그대로 채용하기 어려운 경우에는 배척할 수 있다고 보는데,⁸⁸⁾ 하물며 특허 침해에 관한 다른 법원의 확정 판결조차 없는 상황에서 당사자 간 합의로써 특허 침해가 인정될 수는 없는 것이다. 라이선스 계약에 특허의 유효성에 관한 보증이 포함된 경우에 해당 특허가 무효사유가 있다는⁸⁹⁾ 라이선스의 주장을 라이선서가 다투지 않는다고 하여 유무효의 판단 없이 곧바로 유효성 보증의무 위반을 인정할 수 없는 것은 당연하다. 이와 비교하면, 보증의 내용이 특허 비침해인 경우에도 특허 침해 여부에 관한 법적 판단을 생략하고 비침해 보증의무 위반을 인정하는 것이 부당한 이치를 명확히 알 수 있다.

따라서 만약 특허 침해를 판단할 자료가 재판에서 아직 현출되지 않은 상황이라면 법원은 비침해 보증의무 위반을 주장하는 당사자에게, 상대방의 공급 물품이 침해하였다는 특허 및 그 물품의 구성에 관한 자료 등을 제출하여 입증책임을 다하도록 석명한 뒤, 제출된 증거를 바탕으로 침해 여부를 확정하고 채무불이행 유무를 판단해야 한다. 표준기술이 적용된 부품에서 표준필수특허가 침해되었을 개연성이 높다는 점은 특허 침해(및 그에 따른 보증의무 위반의 채무불이행책임)를 인정하는 결론을 보장하는 사정이 될 수 있을지언정, 특허의 특정 및 발명 구성의 대비 없이 위의 사정을 침해 인정의 유일한 근거로 삼을 수는 없다. 설령 특허 목록을 제출하기 곤란한 특수한 사정이 있더라도, 입증실패에 따르는 불이익은 특허 침해를 채무불이행의 내용으로 주장하는 당사자에게 돌아가야 하는 것이지, 되려 그의 이익으로 돌아가도록 하는 것은 맞지 않다. 공급자를 상대로 한 비침해 보증 위반 채무불이행 소송에서 구매자의 특허 침해 입증실패를 그의 이익으로 돌리는 것은, 구매자가 특허 침해소송을 제기당한 가정적 상황에서 상대방인 특허권자가 특허를 특정하고 침해 증거를 제출하는 데 실패할 경우 특허 침해가 인정되지 않고, 그 결과 공급자에게 채무불이행책임을 물을 근거가 없게 되는 것과도 균형이 맞지 않는다.

그런데 대상판결은 피고의 채무불이행책임을 인정하면서 “이 사건 부품이 표준필수특허권자들의 표준필수특허권을 침해한다는 사실에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없”다는 것을 언급하는 데 그쳤다. 채무불이행책임 유무 판단의 전제가 되는 특허 침해에 관한 법적 판단을 누락한 것이다. 심지어 대상판결은 침해되었다는 표준필수특허의 목록조차 제시하지 않았는데, 만약 E의 특허공보 등을 원고가 증거로 제출하지 않은 상황에서 이와 같이 판단하였다면 아무런 증거 없이 특허 침해를 인정한 것이자 석명의무를 위반한 중대한 흠이라 할 수 있다.

88) 대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결.

89) 대상 특허가 무효심판에 의해 대세적으로 무효가 되는 경우 외에, 예컨대 전용실시권 설정계약에서 대상 특허에 무효사유가 존재하여 그 전용실시권의 행사에 제약을 받게 되는 경우가 유효성 보증의 내용으로 포함된 것으로 해석되는 경우를 가정한다.

이 점에서 대상판결은, 앞서 소개한 일본의 ‘DSL 모뎀 칩셋 사건’에서 피고(구매자)가 특허 침해 주장의 근거로서 원고(공급자)로부터 납품받은 칩셋이 ADSL 표준규격 사양서 별첨 C에 준거하고 있다는 점과, 특허 침해를 시인하는 듯한 I사 및 원고의 진술을 제출한 데 대하여, 법원이 특허 침해의 인정은 대상 칩셋에 대한 기술적 분석에 의해야 하므로 침해를 시인하는 진술로는 이를 인정할 수 없음을 분명히 하고 피고에게 침해 입증에 관해 석명하는 한편⁹⁰⁾ 침해가 주장된 9건의 특허에 대해 일일이 그 특허발명의 구성요소가 ADSL 표준규격 사양서 별첨 C에 준거한 필수구성요소인지 등을 심리하여 그 특허 침해 주장을 배척했던 것과 뚜렷하게 대조된다.⁹¹⁾

대상판결이 침해된 특허를 특정하지도 않고 ‘특허 침해’를 인정한 것은 피고의 채무불이행 유무에 관한 판단뿐 아니라, 후술하는 바와 같이 손해배상액 산정에 필요한 자료가 소송에서 현출되지 못하는 상황으로 이어져 손해배상액에 관한 심리의 부실화를 초래하였다. 즉, 피고 공급 부품이 어떤 특허들을 침해했고, 그 결과 원고가 어떤 특허들에 관하여 라이선스 계약을 체결하였는지, 그리고 침해된 특허와 라이선스된 특허가 일치하는지가 확인되어야 라이선스 계약의 체결 과정에서 원고의 과실이나 라이선스를 통해 원고가 얻은 이익의 유무와 정도를 평가하여 과실상계나 손익상계의 인자로 반영할 수 있는데,⁹²⁾ 이에 대해 판단할 자료가 전혀 없게 되었던 것이다.

이에 대해서는, 채무불이행에 기한 손해배상청구에서 채무의 존재와 불이행의 사실은 주요 사실이므로 자백의 대상이 될 수 있다는 반론, 혹은 구매자가 라이선스받은 표준필수특허가 외국 특허를 포함해 수백, 수천 건에 이르는 경우 그 침해 여부를 일일이 판단하기 곤란하고 표준기술을 구현한 물품은 표준필수특허의 상당수를 실시하고 있을 고도의 개연성이 있으니 특허의 특정 없이도 표준필수특허에 관한 경험칙과 소송경제를 고려하여 채무불이행 사실을 인정할 수 있다는 반론이 있을 수 있다. 그러나 ‘공급된 물품이 타인의 특허를 침해한다는 점’은 소송물의 전제가 되는 권리관계나 법률효과에 관한 인정 진술, 즉 권리자백의 대상은 될 수 있을지언정 자백의 대상이 되는 ‘사실’이 아니다.⁹³⁾ 또한 다툼이 없다고 하려면 당사자들 간 다툼의 대상이 무엇인지가 특정되어야 하는바 최소한 침해되었다는 특허의 목록은 재판에서

90) 김윤희·최자림, “라이선스 조항 해석에 관한 일본 판결(2)”, 법무법인(유) 세종 뉴스레터(2024. 8. 8.), 2쪽 각주 1 참조.

91) ‘미네랄워터 공급기 사건’에 관해 “본건 제품이 제3자의 특허를 침해하고 있다(따라서, 제3자로부터 제소당했다면 패소했을 것이다)는 사실관계를 피고와의 사이에서 확정된 다음, 금지 및 손해배상을 명령받은 경우의 원고의 손해를 상정하고, 이것이 본건 화해에서 원고가 지불한 화해금을 상회하고 있었음을 인정했어야” 한다는 평가가 있는데, 이러한 평가 역시 손해배상액 내지 상당인과관계에 관한 판단에 특허 침해의 판단이 선행되어야 함을 당연한 전제로 삼고 있다. 嶋末和秀, 앞의 글, 188쪽.

92) 판례는 과실상계와 손익상계 모두 공평의 관념상 당사자의 주장이 없더라도 법원이 직권으로 심리·판단하여야 하는 사항으로 본다. 대법원 1996. 10. 25. 선고 96다30113 판결; 대법원 2006. 12. 7. 선고 2005다34766, 34773 판결; 대법원 2002. 5. 10. 선고 2000다37296, 37302 판결.

93) 대법원 2006. 6. 2. 선고 2004다70789 판결; 대법원 2009. 4. 9. 선고 2008다93384 판결 등 참조.

현출되었어야 한다. 나아가 설령 표준필수특허 침해에 관해 공급자가 다투지 않는 것을 사실 인정에 참작할 수 있다고 보더라도, 이를 손해액의 산정에 필요한 채무불이행의 ‘내용’에 대해 다투지 않는 것으로 확대 해석할 수는 없다(실제로 이 사건에서 피고는 원고가 주장하는 손해액에 대해 다투었다).⁹⁴⁾ 따라서 피고가 이 사건 부품이 E사의 표준필수특허(중 무언가)를 침해하였음을 다투지 않으므로 채무불이행을 인정할 수 있다는 것에서, 원고가 E사에 지급한 라이선스료 전부가 피고의 비침해보증의무 위반에 따른 손해배상액 산정의 기초가 된다는 결론은 도출되지 않는다(그와 같은 결론이 도출되려면 원고가 E사에게 라이선스료를 지급하고 면책되거나 실시허락을 받은 표준필수특허의 전부를 이 사건 부품이 침해하였어야 한다).

나. 보증의무 예외조항에 대한 형식적 해석

대사판결은 “갑의 사양에 따른 발주부품 중 갑이 제시한 제작방법에 따라 을이 제작한 경우”를 피고의 보증 범위에서 제외한 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서 규정을 동 사안에 적용할 수 없다고 판단하였다. ‘사양’과 ‘제작방법’은 사전적 의미가 다르며⁹⁵⁾ 계약서 조문상 양자가 구분되어 있으므로, 조항의 적용범위는 ‘원고가 제시한 사양에 따른 것’ 중에서 ‘원고가 제시한 제작방법에 따라 피고가 제작한’ 경우에 한하여야 한다는 것이 그 이유였다. 이에 대해 피고는 원고가 제시한 표준기술 사양은 표준필수특허를 침해할 수밖에 없는 것이므로 ‘제작방법의 제시’라고 보아야 한다고 주장했지만, 법원은 이 사건 부품의 사양서에 기재된 상세 블록 다이어그램은 피고가 작성하여 제안한 것인 점, 그 최종 사양이 원고, 피고 및 다른 공급업체 간 논의를 거쳐 결정된 것인 점, 어떤 통신칩을 탑재하는지에 따라 표준필수특허 실시 여부가 달라질 수 있었던 상황이 아니라는 점 등을 적시하면서, 원고가 표준통신기능의 구현이라는 ‘사양’을 넘어 그 사양을 충족하기 위한 구체적인 ‘제작방법’까지 제시하였다고 볼 만한 사정이 없다고 판단하였다.⁹⁶⁾

94) 손해액의 산정은 자백의 대상이 되는 구체적 사실이 아니라 법적 평가 내지 판단의 영역이다. 대전지방법원 논산지원 2017. 2. 9. 선고 2016가단3303 판결, 수원지방법원 안양지원 2024. 11. 20. 선고 2023가단127844 판결 등.

95) 대사판결은 “사양”은 ‘설계 구조’를 의미하고, “제작방법”은 ‘재료를 가지고 기능과 내용을 가지는 새로운 물건을 만들기 위하여 취하는 수단이나 방식’으로 해석된다고 판시하였다.

96) 대사판결에서 법원이 ‘사양’과 ‘제작방법’을 어떤 관계로 보았는지는 다소 불분명하다. 만약 ‘제작방법’을 물건의 설계사항 등을 뜻하는 ‘사양’과 개념상 중첩되지 않는 방법발명에서의 ‘방법’과 같은 의미로 보았다면, 비침해 보증의무가 구매자가 공급 물품의 사용 등에 의해 제3자의 특허를 침해하는 경우를 전제한다는 점에 비추어 피고의 보증의무에서 제외되는 범위는 ‘물건을 생산하는 방법의 사용’(피고의 실시)과 ‘그 방법에 따라 생산된 물건의 생산·양도 등’(원고의 실시)을 실시태양으로 하는 생산방법 발명에 관한 특허를 침해한 경우로 제한된다는 결론에 이른다. 그러나 이처럼 특허발명의 유형을 한정해 비침해 보증의무의 예외 범위를 정하려는 것이 당사자의 합리적인 의사였다고 보기는 어렵다. 위 보증조항은 다양한 물품에 포괄적으로 적용되는 부품거래 기본계약에 규정되었기 때문이다. 이 사건 기본계약 제28조 제2항 본문과 단서의 체계상 동 단서 규정에 따른 예외의 범위는 본문과 문언상 중첩되는 “제작방법”에 관한 비침해 보증뿐 아니라 “(발주)부품”에 관한 보증에까

대상판결은 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서가 ‘원고가 사양을 제시한 경우’(A) 중에서 ‘원고가 제작방법을 제시한 경우’(A1)와 ‘원고가 제작방법을 제시하지 않은 경우’(A2)가 상호 독립하여 존재하고 양자의 의미 사이에 명확한 차이가 있음을 전제한 조항이라고 본 듯하다. 그러나 표준기술의 구현이 사양으로 지정된 경우에는 어느 부품을 선택하건 표준필수특허의 실시가 수반된다는 대상판결의 논리에 따를 때 A1과 A2가 특허 침해라는 결과에 있어 달라 지지 않는다. 그렇다면 적어도 표준기술에 관하여서는 ‘사양의 제시’와 ‘제작방법의 제시’를 구분하는 것이 무의미하다. 대상판결은 ‘어떠한 통신칩을 탑재하는지에 따라 표준필수특허 실시 여부가 달라질 수 있는 상황’이라는, 표준기술이 이미 지정된 경우에는 성립할 수 없는 작위적인 상황을 가정하고서 원고의 표준기술 지정은 이 경우에는 해당하지 않는다고 판단하였다. 원·피고가 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서와 같은 예외를 굳이 정한 것은 발주자인 원고에게 특허 침해의 귀책사유가 있는 경우를 보증의 범위에서 제외하여 공정한 계약의 외관을 형성하려는 목적이었을 것이다. 대상판결과 같이 동 조항의 “사양”과 “제작방법”을 형식적으로 구분하고 ‘제작방법의 제시’는 보증의 범위에서 제외되지만 ‘사양의 제시’는 그러하지 않다고 해석하게 되면, 제3자의 특허를 침해하는 구성을 원고가 사양서에 상세히 기재하여 원고의 귀책사유가 더 크게 인정되어야 할 사태가 오히려 피고의 비침해 보증 범위에 포함되는 불균형이 생긴다는 점에서⁹⁷⁾ 그것이 과연 당사자들의 합리적인 의사였는지에 대한 의문을 불러온다. 이 사건 기본계약 제28조 제2항 단서는 CISG와 UCC에서 구매자에게 제3자 권리 침해의 귀책이 있는 경우를 묵시적 보증 대상에서 제외하는 규정과 유사한 내용을 담고 있어⁹⁸⁾ 그 취지도 유사하다고 보는 것이 합리적인데, 이를 대상판결과 같이 형식적으로 해석하면 계약당사자 간 위험의 공정한 부담을 실현하려는 CISG 및 UCC 규정의 취지를 반영하고 있는 동 단서 조항의 적용범위가 극도로 좁아지게 된다. 이를 합리적 의사 해석이라고 보기는 어렵다.

나아가 대상판결은 이 사건 부품 사양서의 블록 다이어그램은 피고가 작성한 것이라는 점과, 그 사양이 원고 외에 피고 및 다른 공급업체의 논의를 거쳐 결정되었다는 점을 들어 원고가

지 적용된다. 따라서 계약 당사자들은 “제작방법”을 방법발명의 ‘방법’보다는 더 유연한 의미로 사용했던 것으로 보인다.

97) 특허가 물건의 발명인 경우를 상정하면, 특허 물건의 개략적인 사양과 구체적 제작방법을 제시하는 것은 특허 물건의 구성을 사양서에서 상세하게 제시하는 것에 비해 특허 침해 구성에 이르는 지시의 형식이 한층 간접적이다. 그런데 대상판결의 형식적 해석에 의하면, 원고의 간접적 지시에 의한 전자의 경우는 피고의 비침해 보증 범위에서 제외되는 반면, 특허 침해 구성의 실시를 원고가 직접적으로 지시한 후자의 경우는 보증의무의 대상이 되는 불균형적 상황이 필연적으로 발생한다.

98) UCC 제2-312조 제3항은 판매자에게 사양을 제시하는 구매자는 사양의 준수로 인해 발생하는 제3자의 청구로부터 판매자가 해를 입지 않도록 해야 한다고 규정한다. CISG 제42조는 제1항에서 판매자의 산업재산권 기타 지적재산권 비침해 보증에 관해 규정하면서, 제2항에서 그러한 보증이 적용되지 않는 경우로 (a) 계약의 종결 당시 구매자가 제1항의 권리 또는 청구에 대해 알았거나 모를 수 없었던 경우, (b) 권리 또는 청구가 구매자가 제공한 설계도면, 디자인, 공식, 그 밖의 사양을 판매자가 준수한 데에 따른 결과인 경우를 명시한다.

일방적으로 제작방법을 제시한 것이 아니라는 취지로도 판단하였다. 이러한 판단은 거래계의 현실과는 괴리가 있다. 물품의 설계사항을 발주처가 먼저 제시하는 경우도 있고, 공급처에서 구체적 설계를 제시하여 채택되는 경우도 있다. 어느 경우건 설계사항은 공급처가 일방적으로 결정할 수 없고 발주처와의 협의 및 조정을 거쳐 정해진다. 그 과정에서 발주처의 세부 요구사항들이 반영되고 중국에는 발주처의 품질부서와 구매부서의 최종 승인을 얻어 공급할 물품의 설계사항이 확정된다. 이러한 과정에서 발주처가 제공하는 피드백 의견, 설계변경 요구, 최종 품질검사 결과 등은, 공급처가 이를 무시하는 경우 물품 공급에 차질이 발생하기 때문에 매우 강한 사실상의 구속력이 있다. 따라서 피고의 제안, 협의 등 물품 공급거래의 일상적 과정이 수반되었다는 사정은 원고의 사양/제작방법 제시를 부정할 충분한 근거로 보기 어렵고, 원고의 지시의 구체성과 개입의 정도, 횟수 등을 구체적으로 검토하여 실질적으로 원고의 사양 등 제시 여부를 확정하는 것이 물품 공급거래의 현실에 부합한다. 다시 말해, 법원으로서 개개의 제안, 협의 등의 개개의 사실에 주목하기보다 물품의 사양/제작방법이 결정된 과정을 전체적으로 관찰하여 ‘표준기술 구현’을 원고와 피고 중 누가 결정한 것으로 평가하는 것이 타당한지를 판단하여야 한다. 나아가, 만약 원고가 표준필수특허 침해의 계기를 실질적으로 제공했다면 그에 상응하는 책임을 원고가 부담하는 것이 공평의 이념에 부합한다고 할 것이므로,⁹⁹⁾ 설령 피고의 채무불이행책임 발생 자체를 부정하기는 어려웠더라도 표준기술 채용에 대한 원고의 실질적 기여 정도를 피고가 부담할 손해배상액 산정에는 반영하여야 할 것이다.

다. 손해배상책임 제한의 근거 불명

대상판결은 피고의 비침해 보증의무 위반에 따른 채무불이행 손해배상책임을 80% 범위에서 인정했다. 그 근거로 대상판결이 제시한 것은 손해부담의 공평 이념 외에, 변론 전체의 취지에 의해 인정되는 (1) 이 사건 부품의 제조에 표준필수특허의 실시가 필연적으로 수반되는 점, (2) 만약 피고가 표준필수특허에 관한 라이선스를 취득해 비침해 보증의무를 다하였다면 원고는 이 사건 부품을 공급받기 위해 기존보다 높은 비용을 지불하였을 것인 점, (3) 표준필수특허의 특성상 향후 특허 침해 문제가 불거질 수 있다는 것을 원고도 예측할 수 있었던 점, (4) 원·피고가 과거 피고가 공급했던 차량용 부품에 관해 특허 소송비용 내지 라이선스 비용을 부담하기로 하는 합의를 체결한 점, (5) 피고가 다른 완성차 제조업체와는 표준필수특허 로열티 중

99) 앞서 소개한 일본 중소기업청의 가이드라인에서는 “발주자의 지시에 따른 업무에 대해 제3자와의 지적재산권 관련 분쟁이 발생한 경우” 발주자가 자신의 귀책사유에 따라 분쟁해결책임을 져야 한다고 하면서, 이때의 ‘지시’는 발주자가 수주자에게 그 사양에 따른 목적물의 제조를 명확하게 지시하는 경우에 그치지 않고, (i) 그 사양 등을 사용하여 생산해야 하는 사항에 대한 구두 또는 이메일 제안, (ii) 그 사양에 따라 생산하지 않으면 다른 제품을 포함한 거래 중단 등의 불이익에 대한 암시와 같이 “제3자가 가지고 있는 지적재산권을 침해하게 되는 계기가 된 행위도 포함될 수 있다”고 해설한다. 中小企業廳, 앞의 글, 16쪽.

차량당 2.5달러를 부담하는 내용의 합의를 체결한 점, (6) 원고가 피고에게 보냈던 이메일에서 원고 자신도 로열티를 부담하는 방안을 고려하였던 점 등이었다. 위와 같은 사정들을 피고의 손해배상책임 제한의 근거로서 고려한 것은 타당하다고 평가할 수 있다. 그러나 손해배상책임 제한의 구체적인 원리로서 과실상계나 손익상계 등은 직접 명시되지 않았고, 80%라는 비율이 정확히 어떤 근거로 산정된 것인지도 명확하지 않다.¹⁰⁰⁾

앞서 언급했듯이 만약 법원이 적절한 석명권 행사를 통해 원고에게 특허 침해 입증을 촉구했다면, 원고가 손해로 주장한 라이선스로 지급의 반대급부로서 실시허락을 받은 표준필수특허들과 이 사건 부품에 적용된 특허들이 특정되었을 것이다. 그리고 그 가운데 피고가 (공급한 이 사건 부품이) 실시하지 않은 특허가 포함되었다면 해당 부분을 특허 침해와 무관한 원고의 이익으로서 손익상계 판단에 참작하는 것이 가능했을 것이다. 잘 알려진 바와 같이 통신 분야 표준필수특허에는 단말기에 적용되는 것 외에도, 중계기, 통신인프라, 서비스에 관한 특허들이 다수 포함된다.¹⁰¹⁾ 이 사건에서도 원고가 라이선스받은 이동통신 관련 표준필수특허의 목록에 이 사건 부품에서는 실시되지 않는 특허들이 포함되었을 개연성이 충분히 있다. 대소판결에서 그와 같은 가능성에 대한 고려의 흔적은 찾아볼 수 없다.

대소판결이 피고의 책임을 제한하는 근거로서 적시한 사정들은 대체로 원고의 인식, 공급대가 결정에 관한 가정적 상황 등 원고의 귀책사유와 관련 있는 사정들에 가깝다. 피고의 손해배상책임 범위에 원고의 과실을 고려한다고 할 때, 이는 손해의 ‘발생’에 대한 과실과 ‘확대’에 대한 과실로 나눌 수 있다. 대소판결은 그중 전자에 주목했고, 대소판결의 사실관계에 비추어 타당한 면이 있다. 다만 표준필수특허의 침해 및 그로 인한 손해 발생의 직접적인 원인 내지 계기가 된 원고의 표준기술 지정에 따른 과실을 (다른 요소들을 더불어 고려한 수치임에도) 20%에 불과한 비율로 평가한 것이 과연 타당한지에 대해서는 의문이 있다. 특히, 대소판결은 피고가 표준필수특허에 관한 라이선스 취득 여부 등을 “간과한 채” 이 사건 기본계약을 체결했다고 하여 이를 과실에 가까운 요소로 평가했지만, 그에 상응하는 원고의 과실은 고려하지 않았다. 이 점은 과실상계에 있어 고려되는 과실이 채무불이행책임의 성립에 요구되는 과실에 비해 약한 수준의 부주의까지 포함하는 것임¹⁰²⁾ 고려할 때 다소 의아스럽다. 특정 통신 표준이 물품 사양으로 결정된 상황에서 피고가 원고의 표준필수특허 라이선스 취득 여부를 살피지

100) 대소판결에서 손해배상액 감액에 고려한 사정들 중 (1), (3)은 원고의 과실에 대한 고려에 가깝고, (2)는 손익상계와 유사한 면이 있다. 그러나 그 기능을 달리하는 두 원리를 혼합하여 일괄적으로 판단한 것에는 문제가 있고, 과실상계/손익상계와 관련하여 필자가 이 사건에서 특히 주목하는 ‘원고의 표준기술 지정’과 ‘라이선스 대상 특허와 침해된 특허의 이동(異同)’ 등에 관해서는 충실하게 검토되지 않았다.

101) 2023년에 발표된 자료에 의하면, 표준기구인 ETSI의 3GPP 워킹그룹의 기술사양서의 5G 표준필수특허 선언 중 72%가 시스템 아키텍처(SA) 워킹그룹에서, 28%가 코어 네트워크 및 단말기(CI) 워킹그룹에서 나온 것이라고 한다. ABI Research, “How 5G Standard Essential Patents (SEPs) Are Being Used by Telcos” (Aug. 4, 2023), <<https://www.abiresearch.com/blog/5g-standard-essential-patents-seps>>.

102) 대법원 1997. 12. 9. 선고 97다43086 판결.

않은 것을 과실로 본다면, 원고에게도 피고의 라이선스 유무를 확인하지 않은 과실이 있다고 보는 것이 합리적이다. 그런데 대상판결은 비록 다른 쟁점의 판단 부분에서이기는 하나 “부품을 공급받는 측에서 표준필수특허가 사용된다는 사실을 넘어 부품공급업체가 표준필수특허에 관한 라이선스를 확보하였는지 여부에 관하여도 당연히 알 수 있다고는 볼 수 없으므로”라고 설시함으로써, 어째서인지 원고의 실책에 대해서는 관대한 태도를 보였다. 이러한 비대칭적인 시선이, 불분명한 근거로 피고의 책임을 원고의 그것보다 훨씬 큰 80%로 인정하는 데 영향을 미쳤던 것으로 보인다.

VI. 결 론

물품 공급계약에서 공급자의 물품이 타인의 특허를 침해하지 않음을 보증하는 것을 주된 내용으로 하는 이른바 비침해 보증조항은 보편화되어 있다. 그러나 그 실무에서의 활용도에 비해 비침해 보증조항의 법적 성격과 해석원리에 대해서는 충분히 논의되지 못했다. 그 원인 중 하나는 관련 분쟁이 소송으로 이어지는 경우가 드물었기 때문이다. 비침해 보증조항은 일방적 보증을 내용으로 하며 대개의 경우 손해배상의 한도를 정하지 않으므로 구매자는 동 조항에 의해 특허 침해 발생 시의 경제적 손실 위험 문제가 모두 해결된(공급자에게 전적으로 전가된) 것으로 인식하는 경향이 있는 반면, 공급자로서는 보증에 따라 인수하는 위험의 크기를 계약 협상 단계에서 미리 검토하기보다 장래로 미루기가 쉽다. 이러한 인식의 격차는 공급된 물품에 관한 특허 침해 분쟁이 실제로 발생하여 구매자가 공급자를 상대로 보증책임을 추궁하게 될 때에야 비로소 수면 위로 떠오른다. 구매자와 공급자가 대등하지 못한 관계인 경우가 많은 현실에서 이 문제가 소송으로 해결되는 경우는 드물었던 것이다.

이러한 상황에서 대상판결은 비침해 보증조항의 해석·적용에 관해 법원이 직접 검토한 첫 사례로서 의미가 있다. 비록 하급심 판결이기는 하나, 실무에서 널리 활용되고 있음에도 그간 국내에서 부족하였던 비침해 보증조항의 해석에 관계된 법리를 논하기 위한 출발점으로 삼기에는 충분했다. 대상판결은 M&A 계약의 진술·보증조항을 채무불이행책임으로 본 대법원의 입장을 물품 공급계약상 지적재산권 비침해 보증조항에서도 확인하였고, 대상 조항에 대해 “진술보증”이라는 표현을 사용해 진술·보증에 관한 기존 판례 및 논의를 비침해 보증의무의 해석에 참고할 근거를 제공하였다. 대상판결이 공평의 이념을 고려해 비침해 보증조항 위반에 따른 손해배상책임을 적정한 범위로 제한하는 것이 가능함을 보인 것은 계약 해석의 실무에 시사하는 바가 크다. 그러나 대상판결은 몇 가지 문제점도 노정하였기에 그 의의와 문제점을 아울러 검토하였다.

대상판결은 손해배상책임 범위 판단에 있어 손해부담의 공평이라는 제도의 추상적 이념을 언급했지만 과실상계, 손익상계 등 활용 가능한 구체적 원리와 그 적용방법은 명확하게 규명하지 않았다. 그 결과 비침해 보증책임을 합리적으로 제한하기 위한 해석 지침의 제공에 불완전한 부분이 있고, 이는 대상판결이 인정한 손해배상 범위의 타당성에도 의문을 남겼다. 대상판결은 침해가 문제된 특허가 표준필수특허인 점과 해당 표준기술을 구매자가 지정하여 침해 위험이 현실화되었다는 점을 일부 고려하기는 했지만, 표준필수특허의 특수한 성격이 보증의무의 범위 인정에 있어서 갖는 함의를 살필 기회를 충분히 살렸다고 보기는 힘들다. 더 나아가 대상판결은 채무불이행 유무 판단의 전제가 되는 ‘특허 침해’를 당사자 간에 다툼 없는 사실로 정리하고 그에 대한 판단을 생략했다. 이는 법적 판단 내지 평가 사항인 특허 침해의 판단을 순사실적 요소로 오인한 것이다. 이는 일차적으로 채무불이행책임 발생 판단 단계의 흠이지만, 책임 제한에 관한 판단에도 영향을 미쳤다. 법원이 석명의무를 적절히 행사하여 침해되었다고 주장된 특허와 라이선스(료의 지급) 대상 특허, 공급된 물품의 기술적 구성 등에 관한 증거가 소송에서 현출되도록 하는 것은 그러한 증거가 과실상계나 손익상계의 기초자료로서 활용될 기반을 놓음으로써 손해배상책임 범위 판단의 내실화를 꾀하는 하는 실천적 의미도 있기 때문이다.

이상 논의한 사항들이 향후 비침해 보증조항의 합리적인 해석·적용원리를 발견해 가는 데 있어 참고가 되기를 바란다. 본고는 판결 평석의 형식을 취하였기에 조항의 해석을 중심으로 한 ‘사후조정’ 문제에 주된 초점을 맞추었다. 그러나 법원이 비침해 보증조항을 둘러싸고 발생할 수 있는 구매자-공급자 간 분쟁에 적용할 합리적인 해석 지침을 제공하는 것은 가격 협상 및 보증의무 범위를 정하는 계약 체결 단계에서의 ‘사전조정’이 더욱 충실해질 수 있는 환경을 조성해 불필요한 분쟁의 예방에 기여할 수 있을 것이다. ☐

참 고 문 헌

1. 국내 문헌

- 김용덕 편집대표, 「주식 민법 채권각칙 2」(제5판), 한국사법행정학회, 2019.
- 송덕수, 「신민법강의」(제16판), 박영사, 2023.
- 김상곤, “진술 및 보장 조항의 새로운 쟁점”, 「상사법연구」, 제32권 제2호(2013).
- 김연미, “진술 및 보증(representations and warranties) 조항의 쟁점과 함의 - 대법원 2015. 10. 15. 선고 2012다64253 판결을 중심으로”, 「금융법연구」, 제14권 제3호(2017).
- 김태진, “M&A계약의 진술 및 보장 조항에 관한 최근의 하급심 판결 분석”, 「고려법학」, 제72호(2014).
- 문화경, “국제물품매매계약에 관한 UN협약(CISG) 제42조에 의한 매도인과 매수인의 인식 요건”, 「법조」, 통권 제682호(2013).
- 민주희, “국제물품매매계약에서 매도인의 권리적합의무 면제에 관한 연구”, 「무역상무연구」, 제69권(2016).
- 박재원, “지식재산권의 라이선스 계약에서 진술보증 조항의 특성과 인지 요건(Knowledge Qualifier)의 활용 및 적용방안에 관한 연구”, 「선진상사법률연구」, 통권 제110호(2025).
- 백상현, “부품 단계에서의 표준필수특허 FRAND 라이선스 의무”, 「정보법학」, 제26권 제3호(2022).
- 이동진, “기업인수계약상 진술·보증약정위반과 인수인의 악의”, 「서울대학교 법학」, 제57권 제1호(2016).
- 임철현, “진술보증 위반책임의 본질 - 대법원 2018. 10. 12. 선고 2017다6108 판결 등을 중심으로 -”, 「충남대학교 법학연구」, 제30권 제3호(2019).
- 정차호·정여단, “특허권 침해에 대한 손해배상액 산정을 위한 특허발명의 기여도(apportionment ratio) 산정방법”, 「성균관법학」, 제34권 제3호(2022).
- 조영선, “특허침해 시 과실추정의 한계와 배상액 감액에 관한 시론(試論)”, 「저스티스」, 통권 제163호(2017).
- 조지홍, “정보통신(IT) 분야에서의 제 3자 지적재산 침해에 따른 IMPLIED WARRANTY에 관한 고찰”, 「한국통신학회논문지」, 제36권 제5호(2011).
- 주지홍, “폐기물매립후 토지가 전전유통된 경우 최후계약당사자간의 채무불이행책임 - 대법원 2016.5. 19. 2009다66549 판례를 중심으로 -”, 「토지법학」, 제33권 제2호(2017).

천경훈, “진술보장조항의 한국법상 의미”, 「BFL」, 제35호(2009).

김윤희·최자림, “라이선스 조항 해석에 관한 일본 판결(1)”, 법무법인(유) 세종 뉴스레터 (2024. 5. 30.).

김윤희·최자림, “라이선스 조항 해석에 관한 일본 판결(2)”, 법무법인(유) 세종 뉴스레터 (2024. 8. 8.).

2. 국외 문헌

大阪弁護士會知的財産法實務研究會(編), 「知的財産契約の理論と實務」, 商事法務, 2007.

Contreras, Jorge L., *Intellectual Property Licensing and Transactions*, Cambridge Univ. Press (2022).

飯島步, “改正民法と非侵害保証・特許補償條項”, 知財管理 70卷8号, 日本知的財産協會會誌廣報委員會(2020).

今井優仁, “物品賣買契約に規定された知的財産權に關する損害填補條項に賣主が違反したとして, 買主が賣主に對して損害賠償請求權を有するとされた事例: 知財高判平成27年12月24日(平成27年(ネ)第10069号)賣買代金請求控訴事件”, AIPPI 62卷11号(2017).

生田哲郎·佐野辰巳, “賣買契約における特許保証特約の賣り主の債務について判斷した事例”, 發明 2023年10月号(2023).

松下外, “知財保証・補償條項についての一考察”, 知財ふりずむ 270号(2025).

嶋末和秀, “ライセンス製品が第三者の特許權を侵害する場合におけるライセンサーの責任”, 山上和則先生還曆記念論文集「判例ライセンス法」, 發明協會, 2000.

Alfred, Joseph A., “Licensing SEPs - Round Three”, 81 *Les Nouvelles* 194 (2021).

Doshi, Belinda & Sarah Thomson, “Warranties and indemnities in contracts: protecting and exploiting IP”, 2(6) *J. Intell. Prop. L. & Prac.* 377 (2007).

Guo, Di, Xinyu Hua & Kun Jiang, “Indemnification, Monitoring, and Competition: Evidence from R&D Contracts”, 24(1) *Am L. & Econ. Rev.* 203 (2022).

McGowan, Paul E., “Strategies for Indemnification under the UCC Against Claims of Patent Infringement”, 21(2) *Intell. Prop. Litig.* 6 (2010).

- McJohn, Stephen, "The GPL Meets the UCC: Does Free Software Come with a Warranty of No Infringement of Patents and Copyrights?", Suffolk Univ. Research Paper 14-9 (2014), <<https://ssrn.com/abstract=2404025>>.
- Meurer, Michael J., "Allocating Patent Litigation Risk Across the Supply Chain", 25 *Tex. Intell. Prop. L.J.* 251 (2018).
- Robertson, Louis, "Implied Warranties of Non-Infringement", 44 *Mich. L. Rev.* 933 (1946).
- Sung, Huang-Chih, "A Critical Review of Current Trends in Licensing Standard Essential Patents from the Perspectives of Patent Law and Supply Chain Management", 103 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 431 (2023).
- 中小企業廳, "知的財産取引に関するガイドライン" (2024. 10.),
<https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/chizai_guideline/guideline01.pdf>.
- Delrahim, Makan, "Response to the Avanci LLC's Request for a Business Review Letter" (Jul. 28, 2020), <<https://www.justice.gov/atr/page/file/1298626/download>>.

Abstract

A Study on the Patent Non-infringement Warranty in Supply
Contracts: Seoul Districts Court's 2023Gahap54172,
2024Gahap111829 Decision

Ryu, Shiwon

A patent non-infringement warranty clause is widely used in supply contracts. This clause essentially guarantees, on the supplier's side, that supplied goods do not infringe on patents, and indemnifies the other party from resulting damages. However, there was almost no domestic dispute case that can be referenced for interpretation of such a clause. Against this backdrop, a recent court case came to deal with this issue: Seoul Central District Court decision dated January 9, 2025, Case No. 2023GaHap54172, 2024GaHap111829 (hereinafter "Subject decision").

This study examines the legal nature of the non-infringement warranty clause and the factors to consider in their interpretation. Generally, a non-infringement warranty clause serves to such functions as information disclosure, risk allocation, and price adjustment. While a typical non-infringement warranty clause consists of two parts: a simple warranty of non-infringement and the supplier's duty to respond to, cooperate with and indemnify the purchaser. Japanese court rulings confirm that the violation of the former should be based on the finding of patent infringement, which implies importance of the latter in practice. Also examined in this study are factors to consider in interpreting a non-infringement warranty clause in each step of determining the validity of the clause, breach of obligation, and calculation of damages.

Subject decision bears implications in that it characterized the legal nature of a breach of non-infringement warranty as default of contractual obligation, which accords to prior case law on representation and warranty clauses. Subject decision is also significant as it attempted to reduce damages by considering principles of equity and the purchaser's

attribution to such damages. However, some limitations are seen in Subject decision: court (a) did not make legal determination on patent infringement while it is not a purely factual matter; (b) failed to clarify the applicability of specific principles like comparative negligence and/or offset of gains and losses as grounds for reducing damages; (c) interpreted the warranty clause in a formalistic manner, which led to seemingly unreasonable conclusion in view of the realities of commercial transaction.

Key Words : Supply contract, Non-infringement warranty, Representation and warranty, Standard essential patent, Default of obligation, Comparative negligence, Offset of gains and losses