


문 의	산업재산보호협력국	과 장 구영민	042-481-5213
	산업재산보호정책과	사무관 이형원	042-481-5842
		<p>전 매체 2019년 7월 4일(목) 오전 11시 30분 이후 보도해 주시기 바랍니다.</p>	

타인의 특허권·영업비밀 고의침해... 최대 3배까지 손해배상

- 징벌적 손해배상제도 7월 9일 시행
- 특허청 “손해배상 현실화로 지식재산 침해 악순환 고리 끊을 것”
- 지식재산이 제값 받는 시장 정착 기대

오는 7월 9일부터 타인의 특허권 또는 영업비밀을 고의로 침해했을 때 손해액의 최대 3배까지 배상하는 ‘징벌적 손해배상제도’가 시행된다.

이전까지는 손해배상액이 많지 않아 침해가 예상되더라도 우선 침해를 통해 이익을 얻고 사후에 보상하면 된다는 인식이 많았다. 그러나 앞으로 징벌배상이 시행됨에 따라 ‘지식재산 침해 악순환 고리가 끊어지고, 지식재산이 시장에서 제값 받는 환경이 마련될 것’으로 보인다.

특허청(청장 박원주)은 이와 같은 내용을 담은 「특허법」 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 일부개정 법률이 9일부터 시행된다고 밝혔다.

그동안 우리나라 특허침해소송에서의 손해배상액 중간값*은 6천만원이었다. 이는 미국의 손해배상액 중간값 65.7억 원에 비해 매우 적은 금액으로서 한국과 미국의 GDP를 고려하더라도 1/9에 불과하다.

일례로 A기업의 경우 자신의 특허를 침해한 B기업을 상대로 1억 원의 손해배상을 청구했으나, 실제 인용된 금액은 2천 2백만 원에 그쳤다. 그나마도 약 1천만 원 정도의 소송비용을 빼면 사실상 손해로 인정된 금액은 1천 2백만 원에 불과했다. 이는 소송을 통한 구제의 한계를 여실히 확인한 사례이다. 그러다 보니 일부 중소기업에서는 자신의 특허권 침해사실을 인지했음에도 불구하고, 소제기를 포기하는 일도 다반사였다.

이제는 특허권 또는 영업비밀을 고의로 침해했을 때 손해액의 최대 3배까지 배상받을 수 있기 때문에 A기업도 최대 6천 6백만 원까지 손해배상을 받을 수 있게 된 것이다. 이 외에도 특허권 또는 영업비밀보호를 강화하는 개정사항도 함께 시행된다.

우선 특허권 침해에 대한 실시료 인정기준이 '통상 실시료'에서 '합리적 실시료'로 변경된다. 그 동안에는 동종업계의 실시료 계약 등을 참고하여 인정되던 실시료 비율이 이제는 동종업계의 참고자료가 없더라도 법원에서 합리적으로 판단할 수 있게 되었다. 이를 통해 현재 2~5%에 불과하던 실시료 인정비율이 최대 12~13%(미국 수준) 까지도 상승할 수 있을 것으로 기대된다.

다음으로 특허권을 침해한 자에게 자신이 실제 어떻게 제조행위를 했는지를 구체적으로 밝히도록 제도를 개선했다. 통상 침해자의 공장안에서 제조가 이루어지기 때문에 제조방법에 관한 특허의 경우에는 특허권자가 그 침해행위를 입증하기가 굉장히 어려웠다.

이러한 문제점을 해소하기 위해 침해자에게 자신이 공장에서 어떻게 제품을 제조했는지 밝히도록 의무를 부과한 것이다. 이를 통해 특허권자의 침해입증이 다소 완화될 것으로 기대된다.

그리고 부정경쟁방지법상 영업비밀의 인정요건을 ‘합리적 노력에 의해 비밀로 유지’되도록 요구되던 것을 ‘비밀로 관리’만 되면 영업비밀로 인정되도록 요건을 완화하였다. 그 동안 중소기업의 경우 영업비밀을 관리하는 요건을 충족하지 못해 50%이상 소송에서 패소했다. 이번 개정으로 중소기업의 영업비밀 보호가 한층 두터워 질 것으로 기대된다.

마지막으로 영업비밀 침해에 대한 형사처분을 강화했다. 우선 퇴사 후에도 영업비밀을 계속 보유하던 자가 삭제 또는 반환요구에 불응하는 경우 등 영업비밀의 형사처벌 대상을 추가하여 영업비밀 침해 위험성이 있는 상황을 극복할 수 있도록 하였다. 그리고 영업비밀 침해행위에 대한 징역 및 벌금을 종전보다 대폭 상향하였다.



* 징역형 상향(국내: 5년 → 10년, 국외: 10년 → 15년)

* 벌금상한액 상향(국내: 5천만 원 → 5억 원, 국외: 1억 원 → 15억 원)

참고로 동 법률의 개정사항 중 징벌적 손해배상 등 손해배상과 관련한 사항은 개정법률이 시행된 이후 최초로 위반한 행위부터 적용된다.

특허청 목성호 산업재산보호협력국장은 “개정 법률의 시행으로 지식재산의 가치가 전보다 크게 오를 것으로 기대되고, 침해자가 침해행위로 인해 얻은 이익을 특허권자의 손해로 환원시키는 제도가 정비되면 징벌배상제도가 더 큰 효과를 거둘 수 있을 것”이라고 밝혔다.

* 중간값: 전체 60건의 소송사건 중 손해배상액을 기준으로 30위 또는 31위에 해당하는 사건의 평균 손해배상액

 OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락	 공개정보	보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 산업재산보호협력국 산업재산보호정책과 이형원 사무관(☎ 042-481-5842)에게 연락주시기 바랍니다.
---	--	--

징벌배상 관련 부경법, 특허법 개정법을 주요 개정사항

① 징벌적 손해배상 개정사항

- 영업비밀 및 특허권/전용실시권의 침해행위가 고의적인 경우, 손해액의 3배 이내에서 손해배상액 인정 가능
- 손해액 증액시, 침해자의 우월적 지위여부, 고의의 정도, 침해의 기간·횟수, 침해로 인한 피해정도 등 총 8가지 고려사항

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 영업비밀 보유자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

② 기타 특허법 개정사항

○ 실시료 배상금액 판단기준 변경

- 손해액 산정시 '통상적으로' 받을 수 있는 금액을 '합리적으로' 받을 수 있는 금액으로 변경하여 손해액 산정범위 확대기반 마련
- 우리법원의 실시료율(약 2%~5%)은 미국(13.1%)에 비해 낮음

○ 특허권 침해자 입증책임 전환

- 소송에서 특허권자가 구체적 침해행위를 제시하면, 피고가 자기의 구체적 행위태양 제시하여 부인토록 의무부과
- 제조방법은 피고 공장에서 침해가 이루어져 특허권자 직접입증 불가

* '16년 개정 특허법에 비밀심리절차 등 도입하여 영업비밀 공개우려 해소

현행		개정 후	
원고주장	피고주장	원고주장	피고주장
<ul style="list-style-type: none"> - 원고의 특허발명은 등록원부상의 청구항과 같이 구성되어 있는데 피고가 제조한 기기는 등록원부상에 기재된 원고의 특허발명 A,B,C...Z(청구항 전체)의 방법을 통해 만들어졌기 때문에 원고의 특허권을 침해했다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 피고는 원고가 주장하는 방법으로 제조한 바 없다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 원고의 특허발명은 등록원부에 기재된 비와 같이 A, B, C의 방법으로 구성되어 있고, 피고가 제조한 기기는 원고의 특허발명 A, B, C를 통해 만들어졌기 때문에 원고의 특허권을 침해했다. 	<ul style="list-style-type: none"> - 피고는 원고가 주장하는 것과 달리 A, B, D의 방법으로 피고의 제품을 제조하였다.
<ul style="list-style-type: none"> - 원고는 피고의 침해행위에 대해서 구체적으로 입증해야 하는 부담이 있는 반면, 피고는 계속 부인하면서, 자료제출을 거부하면 사실상 원고는 침해행위를 입증할 방법 없음 		<ul style="list-style-type: none"> - 피고가 스스로 제조방법을 밝혔기 때문에 원고의 제조방법(A, B, C)과 피고의 제조방법(A, B, D)이 동일한지를 심리하고, 피고는 자신의 주장을 입증하기 위해 증거를 제출하게 되므로, 원고의 입증부담이 상당히 완화됨 	

③ 기타 부경법 개정사항

○ 영업비밀 비밀관리성 요건 완화

- 엄격한 비밀관리성 요건으로 인한 중소기업의 입증부담 완화를 위해 '합리적인 노력' 삭제

* '합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된' → '비밀로 관리된'

○ 형사처분 대상 명확화(①지정된 장소 밖으로 유출, ②반환·삭제 요구 불응, ③부정한 방법으로 취득, ④불법 유출된 영업비밀의 재취득·사용)

- 죄형법정주의에 의거 영업비밀 침해유형을 명확히 규정할 필요

○ 영업비밀 침해죄 벌칙 강화

- 징역(국내: 5년 → 10년, 국외: 10년 → 15년)
- 벌금상한액(국내: 5천만 원 → 5억 원, 국외: 1억 원 → 15억 원) 상향

○ 영업비밀 침해행위 예비음모죄 벌금상향(국외: 2천만 원 → 3천만 원, 국내: 1천만 원 → 2천만 원)

- 법정형 정비기준(1년 → 1천만 원)에 적합한 개정이며, 산업기술유출방지법과 동일한 수준(국외: 3천만 원, 국내: 2천만 원)으로 상향

구분		개정 전	개정 후
특허법	손해배상	손해배상액 1배	손해배상액 최대 3배
	실시료	통상적인 실시료	합리적인 실시료
	침해행위 입증	원고가 피고의 제조행위 전부 입증	피고도 자신의 제조행위 입증
부정경쟁방지법	손해배상	손해배상액 1배	손해배상액 최대 3배
	영업비밀 인정요건	합리적인 노력에 의해 비밀로 유지된	비밀로 관리된
	형사처벌 대상확대	없음	(신설) ①지정된 장소 밖으로 유출, ②반환.삭제 요구 불응, ③부정한 방법으로 취득, ④불법 유출된 영업비밀의 재취득.사용
	형사처벌	- 징역 (국내: 5년, 국외: 10년) - 벌금상한액 (국내 5천만 원 국외: 1억 원) - 영업비밀 침해행위 예비음모죄 벌금 (국외 2천만 원 국내 1천만 원)	- 징역 (국내: 10년, 국외: 15년) - 벌금상한액 (국내: 5억 원 국외: 15억 원) - 영업비밀 침해행위 예비음모죄 벌금 (국외 3천만 원 국내: 2천만 원)