

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	과 장 전현진 서기관 정재훈	042-481-5179
	2016년 3월 25일(금) 조간부터 보도해 주시기 바랍니다. 인터넷매체는 3월 24일(목) 낮 12시 이후 게재 바랍니다.		

특허 침해, 이제 어렵 없다!

- 증거제출 강화로 손해배상액 높아져 -

- ☐ 앞으로 특허를 침해하면 큰돈을 물어줘야 할 것으로 보인다. 특허청(청장 최동규)은 “특허 침해 및 손해액 입증에 용이하게 하는 특허법 개정안이 지난 3월22일 국무회의를 통과하여 3월29일에 공포될 예정임에 따라 특허침해자의 손해배상 책임이 대폭 강화될 것”이라고 밝혔다. 개정법은 공포후 3개월이 지난 6월30일부터 시행된다.
- ☐ 이번에 개정된 특허법의 주요 내용은 다음과 같다.
 - 첫째, 침해 및 손해액 입증에 반드시 필요한 증거라면 당사자의 영업비밀에 해당하는 자료라도 열람제한을 조건으로 제출을 강제할 수 있게 되었다. 특허침해 소송에서는 침해자의 생산 매뉴얼, 매출장부 등 기업의 영업비밀에 해당하는 자료가 필요한 경우가 많다. 그 동안은 기업이 영업비밀이라고 주장할 경우 제출을 강제하기 어려웠으나, 이번 개정법에서는 판사, 변호인 등으로 열람자를 제한할 수 있고 관련 자료제출을 강제할 수 있도록 하였다.

○ 둘째, 침해자가 자료 제출명령에 불응하면 재판부는 특허권자가 주장하는 사실을 그대로 인정할 수 있도록 하였다. 예를 들면 침해자가 매출이익이 기재된 장부제출명령에 불응할 경우 특허권자가 주장하는 침해자의 매출이익액을 그대로 인정해서 손해배상을 인정할 수 있게 된다.

○ 셋째, 손해액 산정 관련하여 법원이 감정을 명한 경우, 관련 자료 제출 당사자는 감정인에게 자료의 내용에 대하여 설명해야 하는 의무가 신설되었다. 증거자료를 제출한다 하더라도 그 자료의 내용을 파악하기 위해서는 작성자의 설명이 필요하다. 특히 복잡한 회계장부의 경우에는 작성자만의 표기나 암호가 있어 더욱 그러하다.

○ 넷째, 디지털 자료도 자료제출 명령의 범위에 속하도록 명문화하였다.

□ 그동안 특허침해 입증에 어렵고 손해배상액이 낮아 중소기업이 기술탈취를 당해도 실질적인 보상이 어렵다는 지적이 있어 왔다. 또한, 낮은 보상액은 특허를 담보로 한 기술금융이 활성화되지 못하는 요인이기도 했으며, 기업들이 기술거래보다는 기술탈취를 시도하게 되는 유인으로 작용해왔다. 늦은 감이 있지만 이번 법 개정을 계기로 지식재산 생태계의 선순환 구조가 정착되고 벤처 창업과 창조경제가 더욱 활성화되는 계기가 될 것으로 평가되고 있다.

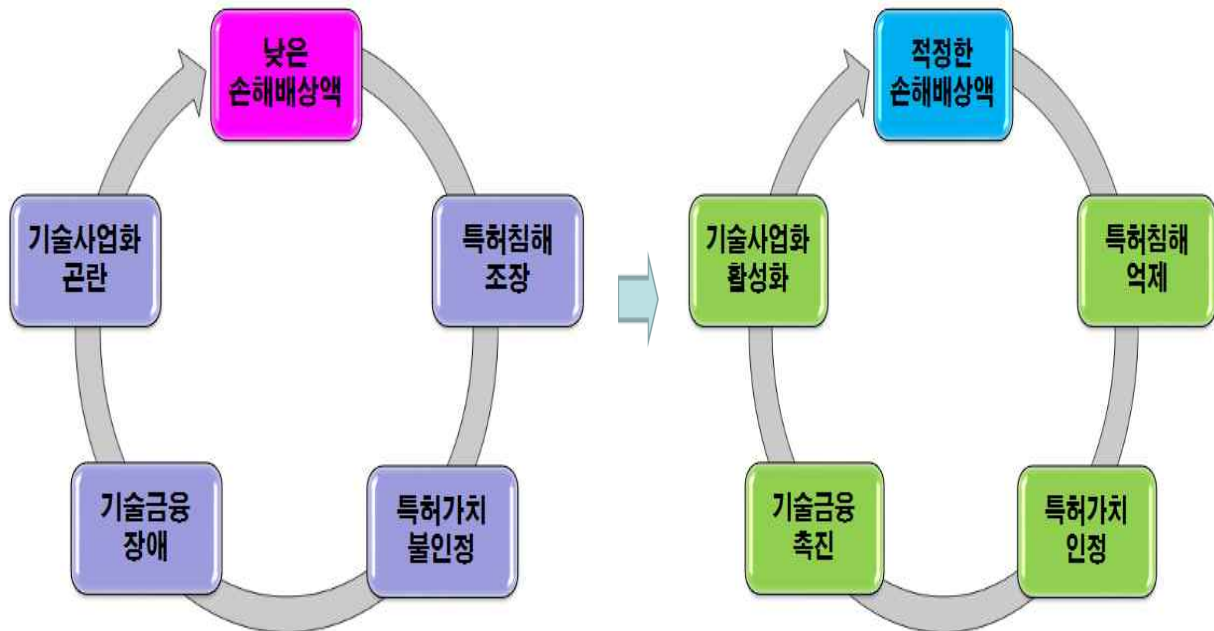
* 특허침해소송 손해배상액 중앙값 : 한국 5천9백만원('09~'13년), 미국 49억원('07~'12년)

□ 특허청 박성준 산업재산보호협력국장은 “법 개정보다 법 적용이 더 중요하므로 법원에서 개정법의 취지를 살려 적극적으로 적용해주기를 바라며, 아울러 지난 3년여 동안 법개정을 위해 애써주신 국회 세계특허(IP)허브국가위원회와 학계, 업계, 법조계 등 각계 전문가분들의 노고에 감사드린다”고 밝혔다.

참고 1 개정 특허법 증거제출강화 관련 조문

《 지식재산 악순환 사이클 》

《 지식재산 선순환 사이클 》



<개정 특허법 손해배상 관련 주요 개선 내용>

- 계산감정인에게 당사자의 설명의무 부과(제128조의2)
 - 감정인에 대한 당사자의 설명의무 규정을 신설하여 신속·정확한 손해액 산정 도모
- 제출대상 증거확대(제132조 제1항)
 - 서류에서 자료로 확대
- 제출의무 판단을 위한 비밀심리절차(In-camera) 도입 (제132조 제2항))
 - 비밀심리절차가 가능하게 됨으로써 부당한 영업비밀 유출 방지
- 영업비밀이라도 판단에 반드시 필요한 경우 제출의무를 부과하고, 제출시 비밀보호 조치(제132조 제3항)
- 제출명령 불응시 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장 인정 가능 (제132조 제4,5항)

참고 2 개정 특허법 증거제출강화 관련 조문

제128조의2(감정사항 설명의무)

특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다. [본조신설 2016.3.29.]

제132조(자료의 제출)

- ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2016.3.29.>
- ② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다. <신설 2016.3.29.>
- ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다. <신설 2016.3.29.>
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016.3.29.>
- ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016.3.29.>