

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	과 장 김지수 사무관 이형원	042-481-5213 042-481-5842
  공공누리 공공저작물 자유이용허락		2018년 12월 7일(금) 배포 즉시 보도 바랍니다.	

징벌적 손해배상제도 도입 등 지식재산 보호 강화를 위한 제도 정비

- 부정경쟁방지법 및 특허법 일부개정안 국회 통과 -

내년 6월경부터 타인의 특허권 및 영업비밀을 고의로 침해하는 경우 손해액의 최대 3배까지 배상책임을 지는 징벌적 손해배상제도가 도입된다. 특허청(청장 박원주)은 특허·영업비밀 침해에 대한 징벌적 손해배상제도, 처벌수위 상향 등 지식재산 보호 강화를 주요 내용으로 하는 「특허법」 및 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 일부개정안이 지난 7일(금) 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.

특허청에서 분석한 자료에 따르면, 우리나라 특허침해소송에서의 손해배상액 중간값*은('97~'17) 6천만원으로, 미국의 손해배상액 중간값**('97~'16) 65.7억원 대비 매우 적은 것으로 나타났다. 이 수치는 양국의 경제 규모를 고려하여도 9분의 1에 불과한 수준으로, 지금까지 특허 침해 피해기업에 대한 충분한 보상이 이루어지지 못했음을 방증한다.

* “통계로 본 특허침해 손해배상소송 20년사”, 권보원 판사

** “Patent Litigation Study”, PWC

지식재산에 대해서 시장에서는 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 침해를 통해 이익을 얻고, 침해가 적발되면 배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되어 있다. 피해기업 역시 소송에서 이기더라도 손해배상액이 충분하지 않기 때문에 소송을 포기하는 경우가 많아져, 지식재산 침해의 악순환이 계속되는 상황이었다.

이번 20대 국회에서는 이러한 왜곡된 시장 질서를 바로잡고 지식재산 보호기반을 강화하기 위해, 특허권·전용실시권이나 영업비밀 침해행위가 고의적인 경우 손해로 인정된 금액의 3배 이내에서 배상액을 정할 수 있도록 하는 ‘징벌적 손해배상제도’를 도입한 것이다.

올해 9월 ‘중기중앙회’ 조사결과에 따르면 중소기업 기술탈취 예방에 기대되는 최우선 정책으로 응답자의 약 45%가 징벌배상을 선택했다. 이번 법 개정은 이러한 시장의 목소리를 반영하여, 지식재산권 침해 문제의 심각성을 인식하고 지식재산 침해를 근절하겠다는 입법부와 행정부의 강력한 의지를 보여준다.

징벌배상 외에도 이번 개정안에는 특허소송에서 특허권자 등의 입증 책임을 완화해주기 위한 ‘구체적 행위태양 제시 의무’, ‘영업비밀 인정 요건 완화’, ‘영업비밀 침해행위 유형 확대’, ‘처벌수위 상향 및 예비·음모범에 대한 처벌 강화’ 등 지식재산 보호 제도를 재정비하였다.

박원주 특허청장은 “이번 법 개정으로 지식재산 보호가 강화됨에 따라 사회적 문제인 중소기업 기술탈취행위를 근절하는데 크게 기여할 수 있을 것”이라며 “이를 통해서 혁신성장 및 공정경제 실현에 기여할 수 있기를 기대한다고” 밝혔다.

징벌배상 관련 부경법, 특허법 개정안 설명자료

1 법안별 발의 배경

법안명	현황	발의배경
부정경쟁방지법 (정부제출)	제출: 2017.1.18. 소위원회: 2017.3.20	중소기업 기술보호 종합대책('16.4)
부정경쟁방지법 (박정 의원 대표발의)	발의: 2017.8.22. 소위원회: 2017.11.20	중소기업 등 자체 의견수렴 후 발의
부정경쟁방지법 (박병석 의원 대표발의)	발의: 2018.8.23. 소위원회: 2018.11.14	의원실 자체 의견수렴
특허법 (오세정 의원 대표발의)	발의: 2017.7.11. 소위원회: 2017.9.18	국회 미래일자리특별위원회
특허법 (원혜영/정갑윤 의원 대표발의)	발의: 2017.8.29. 소위원회: 2017.11.20	국회 IP허브국가추진위원회
특허법 (홍의락 의원 대표발의)	발의: 2018.6.21. 소위원회: 2018.8.23	의원실 자체 의견수렴
- 산업통상자원특허소위원회 법안심사(11.27) → 산업통상자원중소기업벤처위원회 전제회의 법안의결(11.29) → 법사위 의결(12.5) → 본회의(12.6)		

* 중소기업 기술탈취 예방에 기대되는 최우선 정책 징벌배상(44.7%, 중기중앙회 조사결과, '18.9월)

** 낮은 손해액(실손해 전보 원칙, 정당기술거래액=불법손해배상액)

⇒ 기술탈취의 원인 및 기술거래 활성화 장애 요인

2 징벌배상 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

* '18.2월 법무처(법무부 포함) 중소기업 기술탈취 근절대책

<특허 징벌배상 관련 해외 사례>

구 분	인정	불인정	비 고
국가명	미국, 대만, 호주, 캐나다, 필리핀	프랑스, 독일, 일본 등	중국 특허법 4차 개정안 입법예고 중 ('14년 상표법 3배 배상 도입 완료)

※ (특허) 전국지법 연평균('09~'13) 180여건 선고, (영업비밀) 전국지법 '14년 167건 선고

* 국회입법조사처도 징벌배상 도입 필요 의견[국정감사 정책자료 II('18.8월)]

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'

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

- 죄형법정주의에 의거 입법공백 해소를 위해 영업비밀 침해유형을 명확히 규정할 필요

○ 영업비밀 침해죄 벌칙 강화

- 징역(국내: 5년 → 10년, 국외: 10년 → 15년) 및 벌금상한액(국내: 5천만원 → 5억원, 국외: 1억원 → 15억원) 상향

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

- 법정형 정비기준(1년 → 1천만원)에 적합한 개정이며, 산업기술유출 방지법과 동일한 수준(국외: 3천만원, 국내: 2천만원)으로 상향

④ 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