

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	과 장 구 영 민 사무관 안 정 환	042-481-5213 042-481-5967
	2020년 2월 13일(목) 오전 9시 이후 보도해 주시기 바랍니다.		

기업의 80%, “특허 소송에서 강한 증거 확보 제도 필요”

기업들이 특허침해소송에서 증거 확보에 많은 어려움을 겪고 있으며, 보다 강한 증거 확보 제도를 요구하는 것으로 조사됐다.

특허청(청장 박원주)은 지난 1월 기업, 변호사, 변리사 등을 대상으로 최근 5년간 특허 침해 소송을 위한 증거수집 확보 절차 이용 경험과 제도 개선방안에 대한 의견을 조사*했다.

* (조사기간) '20.1.6.~31., (대상) 160개 기업, 38명 변호사, 24명 변리사 응답 (소송 경험, 소송대리 또는 지원경험 있는 기업 50개사, 변호사 20명, 변리사 17명), (조사제목) 특허침해소송에서 증거수집 실태조사

그 결과, 기업의 88%는 특허침해소송을 제기하기 위한 증거 수집에 어려움이 있다고 응답*했다. 가장 큰 이유는 침해 행위가 상대방 공장 등 피해자가 확인하기 어려운 곳에서 이루어지고 있어 알 수 없다는 것이었다. 그 외의 이유로는 침해물품의 구체적인 분석 곤란, 손해액에 관한 증거 확보의 어려움, 영업비밀로 인한 증거수집의 어려움을 들었다.

* 기업 88%(50개 중 44개사), 변호사 100%(20명 중 20명), 변리사 94%(17명 중 16명) 응답

또한 소송을 제기한 이후 재판과정에서도 증거확보가 어려워 기업의 80%^{*}는 현 제도보다 강화된 증거확보 절차가 필요하다고 응답했고, 변호사 90%이상이 제도 강화 필요성에 공감했다.

* 기업 80%(50개 중 40개사), 변호사 90%(20명 중 18명)응답

구체적인 개선 방안으로는 현행 제도를 더 실효성 있게 개선하는 것이 가장 중요(기업, 변호사 모두 100%)하다고 응답했다. 새로운 제도 도입 방안에 대해서는, 기업은 제3의 전문가의 증거조사 제도 도입(43%)이 가장 필요하다고 답했으나, 변호사는 소송 중 자료 및 자료목록 교환 제도 도입(67%)을 더 선호하는 것으로 나타났다.

특허 소송에서 영업비밀에 해당하는 증거를 누구까지 열람할 수 있도록 해야 하는 지에 대한 질문^{*}에 대해서는, 기업은 “법원과 법원이 지정하는 전문가”까지만 열람을 허용하자는 의견이 많은 반면, 변호사는 “상대방 대리인”도 열람범위에 포함하자는 의견이 다수였다.

* 현재 특허법 132조에 의하면 법원이 영업비밀의 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정할 수 있음

한편, 기업의 과반수가 현행 민사소송법 및 특허법의 증거확보제도^{*}들을 잘 모른다고 응답하여, 특허 침해 사실을 입증하고 손해를 배상받기 위한 증거확보제도의 인지도와 활용도가 낮은 것으로 나타났다.

* 문서목록제출명령, 자료제출명령, 구체적 행위태양 제시의무, 비밀유지명령 등

특허청 구영민 산업재산보호정책과장은 “고의적 특허 침해에 대한 3배 배상 제도가 도입되면서 침해사실과 손해액 입증의 중요성이 더욱 높아질 것” 이라면서 “이번 조사 결과를 바탕으로, 저비용 고효율의 증거확보 방안을 마련하기 위해 각 계의 의견을 수렴해나가겠다”고 밝혔다.



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 산업재산보호협력국 산업재산보호정책과 사무관 안정환(☎ 042-481-5967)에게 연락주시기 바랍니다.

☐ 조사개요

- (기간) '20.1.6~17(기업, 변호사), 1.20~31(변리사)
- (대상) 160개 기업, 38명 변호사, 24명 변리사 응답 (소송경험, 소송 대리 또는 지원경험 있는 기업 50개사*, 변호사 20명, 변리사 17명)
- (내용) 최근 5년간 특허침해소송에서 증거확보절차 이용실태
 - * (규모) 대기업 3(6%), 중견기업 12(24%), 중소벤처기업 35(70%)
 - (업종) 기계 23(46%), 전기통신·S/W 23(46%), 화학·의약 4(8%)

☐ 소제기 전 증거수집 애로사항

- 50개 기업 중 88%(44개사), 20명 변호사 중 100%(20명), 17명 변리사 중 94%(16명)이 어려움이 있다고 응답
- 응답한 기업, 변호사, 변리사 대상 어려움의 이유조사(복수응답)
 - (기업) 응답한 44개 기업 중 “침해의심 행위가 상대방의 공장 등에서 이루어져서”가 52%(23개사), “침해물품의 구체적 분석 곤란”이 48%(21개사)순
 - (변호사) 응답한 20명 중 “손해액에 관한 증거확보의 어려움”이 80%(16명), “영업비밀에 관한 증거확보의 어려움”이 75%(15명)순
 - (변리사) 응답한 16명 중 “침해의심 행위가 상대방의 공장 등에서 이루어져서”가 100% (16명), “손해액에 관한 증거확보의 어려움”이 56%(9명)순

□ 소제기 후 증거수집 애로사항

- 50개 기업 중 80%(40개사), 20명 변호사 중 90%(18명)이 특허침해소송에는 일반 민사소송보다 강한 증거수집절차가 필요하다고 응답
- 제도개선이 필요하다고 응답한 40개 기업, 18명 변호사 모두 현행 제도를 더 실효성 있게 개선하는 것이 좋다고 응답(복수응답)
- 구체적인 개선방안 응답결과(복수응답)
 - (기업) 응답한 40개 기업 중 “제3의 전문가의 증거조사 제도 필요” 43%(17개사), “소송 전 쌍방 간 증거 보존·교환제도 도입” 30%(12개사)순
 - (변호사) 응답한 18명 변호사 중 “소송 개시 후 목록·자료 교환제도 도입” 67%(12명), “소송 전 쌍방 간 증거 보존·교환제도 도입” 39%(7명)순

□ 영업비밀 열람범위

- 50개 기업 중 54%는 “법원, 법원이 지정한 전문가”까지 열람을 허용하자, 반면 변호사는 “법원, 법원이 지정한 전문가”에 “상대방 대리인”을 포함하자고 응답이 60%로 나타남 (복수응답)

□ (소송경험 50개 기업 대상) 현행 증거수집제도 활용현황

- ① 문서목록제출명령 (민소법 제346조)
 - “현행 제도를 잘 모르고 있음”이 48%(24개사), “경험이 있음”이 28%(14개사)순으로 조사
- ② 자료제출명령 (특허법 제132조)
 - “현행 제도를 잘 모르고 있음”이 54%(27개사), “경험이 없음”이 26%(13개사), “경험이 있음”이 20%(10개사)순으로 조사
- ③ 구체적 행위태양제시의무 (특허법 제126조의2)
 - “현행 제도를 잘 모르고 있음”이 62%(31개사), “경험이 있음”이 16%(8개사)로 조사
- ④ 비밀유지명령 (특허법 제224조의3)
 - “현행 제도를 잘 모르고 있음”이 52%(26개사), “경험이 없음”이 28% (14개사)순으로 조사