

문 의	산업재산보호협력국 산업재산보호정책과	과 장 남영택 사무관 이형원	042-481-5213 042-481-5842
  2020년 9월 28일(월) 배포 즉시 보도해 주시기 바랍니다.			

“韓 ‘반도체 소부장’ 특허소송 늘빠지나”, “외국기업이 소송걸면 영업비밀 내주고 압수수색 받을 판” 관련 사실과 달라 알려드립니다.

[서울경제, '20. 9. 28. 1면, 4면]

- ◇ 동 기사에서 언급한 한국형 디스커버리는 특허침해소송 제기하면 외국기업 관계자가 증거수집 명목으로 압수수색, 영업비밀 유출, 외국기업이 K-디스커버리 악용해 무더기 특허침해소송 제기, 외국 반도체장비업체의 특허출원건수(오류) 등은 사실이 아님
- ◇ 9.27일 서울경제 <“반도체 소부장, 특허소송 늘빠지나”, “외국기업이 소송걸면 영업비밀 내주고 압수수색 받을 판”> 기사에 대하여 아래와 같이 설명드립니다.

[보도내용]

- ① 한국형 디스커버리제도 도입을 위해 특허청은 소송 당사자 간 자료 및 목록교환 등을 포함하여 특허법개정안 발의
- ② 외국기업 관계자가 증거수집을 명목으로 사무실과 공장을 압수수색 할 수 있게 되고, 우리기업은 영업비밀도 내줘야 함
- ③ 출원량이 많은 외국기업이 한국형 디스커버리를 악용해 한국기업을 상대로 무더기 특허침해소송 제기

- ④ 중소기업 대부분이 생산과정에서 타사특허 침해여부를 확인할 전문인력 부족 등으로 중소기업 지원을 위한 보완책 마련 필요
- ⑤ 일본 도쿄일렉트론이 한국에 현재 총 1만4713건, 미국 어플라이드 머티어리얼즈 7,907건, 램리서치 3,123건 특허출원(통계오류임)

[사실관계 및 특허청 입장]

- ① 한국형 디스커버리제도 도입을 위해 특허법 개정안 발의
 < 김정호의원 대표발의(8.24), 이수진의원 대표발의(9.24) >
 - 전문가에 의한 사실조사 도입 및 현행 자료제출명령제도 개선을 골자로 한국형 디스커버리제도 도입 추진
 - 증거수집을 위한 기업의 시간과 비용 부담을 고려하여 미국식 디스커버리가 아닌 독일식 전문가 사실조사제도를 도입
 - ② 전문가 사실조사는 압수수색과 상이하고, 조사과정에서 피조사자의 영업비밀 보호방안도 마련되어 있음
 - 전문가 사실조사는 당사자의 동의를 전제로 한 민사구제로서, 법관이 정한 범위 내에서 중립적인 전문가가 조사함
 - 따라서, 법원 영장에 의한 수사기관의 강제처분인 압수·수색과 상이
 - 특히, 조사 신청인(원고)은 사실조사에 참여가 불가
 - 피고의 영업비밀 보호를 위한 장치도 함께 마련되어 있음
 - 전문가 사실조사는 피조사자에게 조사결과보고서 우선 열람권을 부여하고, 조사내용 중 영업비밀의 삭제 신청이 가능
 - 조사를 한 전문가에게는 조사과정에서 알게 된 내용을 비밀로 유지하도록 의무부과하고, 누설 시 형사처벌*
- * 1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금

- 소송과정에서 상대방 대리인이 영업비밀을 열람한 경우, 해당 대리인은 그 의뢰인에게도 비밀을 유지하도록 명령부와 및 위반 시 형사처벌*

* 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금

③ 출원량이 많은 외국기업이라도 일정한 요건을 갖추어야만 전문가 사실조사가 가능하므로, 실제 남소우려는 낮을 것으로 예상

- 전문가 사실조사제도는 무분별한 남소 및 영업비밀 유출 방지를 위해 법관이 신중하게 고려하여 조사를 결정하도록 조사개시요건 부가 (이수진 의원 대표발의, 9.24)

- (요건) ‘침해 가능성’, ‘조사 필요성’, ‘상대방의 부담정도’

⇒ 방법·장치·소프트웨어특허 등 현장 확인이 반드시 필요한 특허에 제한적으로 활용되어 실제 남소우려는 낮을 것으로 예상

* 독일('09 시행)의 경우, 방법특허 등에만 제한적으로 활용하고 있어 전체 특허침해소송에서 약 5% 활용 ('20.7월 독일 특허변호사 화상 간담회)

④ 특허청은 향후 재계, 업종별 단체 등과 폭넓게 소통하며 우리 실정에 맞는 제도를 설계하고, 중소기업 지원책을 마련할 계획임

- 특허청은 법안 마련을 위해 지난 7~8월, 중소기업중앙회, 한국벤처기업협회 등 주요 11개의 경제단체, 법조계 등에 의견수렴을 실시

* 중소기업중앙회, 벤처기업협회, 중소기업기술혁신협회(이노비즈), 대한변리사회 등은 기술탈취 예방을 위해 제도 도입을 적극 찬성하는 입장

< 특허청 1차 의견수렴 현황 >

일 자	단 체 명	일 자	단 체 명
7. 21	전국경제인연합회	7. 29	한국지식재산협회
7. 21	중소기업중앙회	8. 12	대한변호사협회
7. 22	대한상공회의소	8. 12	한국지적재산변호사협회
7. 23	한국중견기업연합회	8. 21	대한변리사회
7. 23	한국경영자총협회	8. 21	이노비즈협회
7. 27	한국벤처기업협회	9. 15	반도체업체 M社

○ 앞으로 반도체산업협회 등을 중심으로 재계, 업종별 단체, 법조계, 소부장 기업 등과 폭넓은 소통을 통해 문제점을 최대한 보완하여 우리기업 실정에 맞는 제도를 설계해 나갈 계획임

- (재계) 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 대한상공회의소, 한국중견기업연합회, 한국경영자총협회, 한국벤처기업협회, 이노비즈협회 등

- (업종별 단체) 반도체, 전지, 자동차, 로봇, 기계, 디스플레이 등

- (법조계) 대한변호사협회, 한국지적재산보호협회, 대한변리사회 등

○ 우리기업이 예상치 못한 피해를 입지 않도록 ① 「특허분쟁 대응센터」 신설(20.下), ② 분쟁 모니터링 강화 및 분쟁대응 전략지원 확대(소부장기업은 우선 지원), ③ 강한 특허창출 지원(지재권 연계 특허개발 전략(IP R&D) 활성화, 특허확보 지원) 및 중소기업 대상 특허교육 확대

⑤ 일본 도쿄일렉트론, 미국 어플라이드머티어리얼즈, 램리서치의 특허출원건수 통계에 오류가 있어 정정 필요

○ 특허청 내부 검색시스템을 통해 확인한 바, 지난 37년간('83.1 ~ '20.6.) 특허출원건수는 도쿄일렉트론 8,700여건, 어플라이드머티어리얼즈 5,600여건, 램리서치 2,000여건으로 확인됨

* 보도기사의 출원건수는 웹스 검색서비스 사용 시 중복제거 옵션을 선택하지 않아 출원번호가 같은 공개공보와 등록공보가 중복계산된 것으로 보임