

March 28, 2019

Legal Update

지식재산권 부문 개정법령 소개(2019. 7. 9. 시행)

지난 2018. 12. 7. 주요 지식재산권법인 특허법, 상표법, 디자인보호법, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 “부정경쟁방지법”)의 각 개정안이 제20대 국회 본회의에서 모두 통과되어 2019. 1. 8.자로 공표되었습니다. 위 각 개정법은 올해 7. 9.부터 시행되며, 권리자 구제 등에 관한 중요한 개정내용을 포함하고 있습니다. 저희 법무법인 세종 IP그룹은 시행을 앞두고 있는 각 개정법의 주요 내용과 의미를 소개하고자 본 뉴스레터를 준비하였습니다.

[부정경쟁방지법 주요 개정 내용]

1. 영업비밀 성립요건의 완화(제2조 제2호)

2019. 7. 9.부터 시행되는 개정 부정경쟁방지법에서는 영업비밀의 정의에서 현행법상의 “합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된”을 “비밀로 관리된”으로 변경함으로써 영업비밀의 관리·유지의 정도에 관한 요건을 삭제하는 방향으로 영업비밀의 성립요건을 완화하였습니다.

현행법 제2조 제2호	2019. 7. 9. 시행 개정법 제2조 제2호
2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산 방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.	2. “영업비밀”이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

종래 “상당한 노력”에 의해 비밀로 유지되어야 하는 보호대상의 영업비밀성 유지의 요건을 “합리적인 노력”으로 변경한 2015. 1. 28.자 개정에도 불구하고 “상당한 노력”과 “합리적인 노력”의 차이가 여전히 명확하지 않았던 현실을 반영하여, 개정법에서는 비밀성 유지의 요건을 폐지하고 추상적인 비밀관리성으로 대체하였습니다. 즉, 비밀로 관리되어야 한다는 점에 있어서는 차이가 없지만(과거에도 이 요건은 “비밀관리성”으로 불렸습니다), 관리의 방법이나 비밀 유지 노력의 정도 등에 관한 판단에 있어 법원이 당해 업종의 성격과 영업비밀 보유자의 사업규모 등의 사실관계를 보다 적극적으로 고려할 수 있도록 하여 영업비밀의 인정이 형식적 요건에 의하여 차단되는 것을 방지하려는 의사로 풀이됩니다. 이러한 법 개정은 특히 영업비밀 관리체계가 상대적으로 미흡할 수 있는 중소기업의 영업비밀도 폭넓게 보호하는 효과를 가져올 것으로 예상됩니다.

한편 개정법에서 영업비밀의 성립요건이 완화된에 따라 종래 “영업비밀이 아니더라도 그 자료가 불특정 다수의 사람에게 공개되지 아니하였고 사용자가 상당한 시간, 노력 및 비용을 들여 제작한 영업상 주요한 자산인 경우”에 인정되던 업무상배임죄의 적용범위가 상대적으로 축소될 것이라는 전망이 가능합니다(대법원 2008. 4. 24 선고 2006도9089 판결, 대법원 2016. 6. 23 선고 2014도11876 판결 등 참조). 그러나 이는 영업비밀침해죄의 적용영역 확대라는 전망을 바탕으로 하는 것이므로, 업무상배임죄의 적용이 상대적으로 축소될 것이라는 전망이 처벌의 공백을 의미하는 것은 아닙니다. 아울러 “상당한 노력”이 “합리적인 노력”으로 개정된 이후의 하급심 판결에서 영업비밀 해당성을 부정하면서도 영업상 주요자산에 해당한다는 점은 인정하였던 사례(서울중앙지방법원 2015. 12. 23 선고 2014가합514641 판결 참조) 등을 통해 알 수 있는 바와 같이, 이번 법 개정으로 영업비밀침해죄의 적용범위가 다소 확대되더라도 영업상 주요한 자산의 유출 등의 사안에서 업무상배임죄의 적용을 배제할 것이라고까지 기대하기는 어려울 것으로 생각됩니다.

2. 징벌적 손해배상제도의 도입(제14조의2 제6항 및 제7항)

개정법은 손해액의 추정에 관한 제14조의2에 제6항과 제7항을 신설하여, 영업비밀침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우, 법원이 1차로 산정한 손해액의 3배의 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 하고, 그러한 배상액 판단에 있어 법원이 고려할 구체적인 사항들을 나열하였습니다.

제14조의2(손해액의 추정 등)

- ⑥ 법원은 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.
〈신설 2019. 1. 8.〉
- ⑦ 제6항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
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 〈신설 2019. 1. 8.〉

본 신설조항의 의미와 기대되는 효과에 대해서는 특허법 제128조에 대한 동일한 취지의 개정에 관한 후술하는 해설을 참고하시기 바랍니다. 본 조항에 따른 징벌적 손해배상제도는 개정 부정경쟁방지법 부칙 제2조에 따라 개정법 시행 후 최초로 영업비밀침해행위가 시작되는 경우부터 적용됩니다.

3. 벌칙 규정 및 처단형의 정비(제18조 제1항 및 제2항, 제18조의3)

개정 부정경쟁방지법은 제18조의 벌칙 규정에 영업비밀침해죄의 행위 구성요건을 구체적으로 명시하는 제1항 각 호의 추가에 관한 내용을 포함하고 있습니다. 이러한 규정 형식은 현행법 제18조 제1, 2항 본문에서 “부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로” 그 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설하는 것으로 그 행위요건을 단순하게 규정하고 있던 것을 구체화한 것입니다.

현행법 제18조	2019. 7. 9. 시행 개정법 제18조
제18조(벌칙) ① 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서 취득·사용 또는 제3자에게 누설한 자는 10년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 1억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. ② 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5천만원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다.	제18조(벌칙) ① 영업비밀을 외국에서 사용하거나 외국에서 사용될 것임을 알면서도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 15억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. - 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에 손해를 입힐 목적으로 한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위 가. 영업비밀을 취득·사용하거나 제3자에게 누설하는 행위 나. 영업비밀을 지정된 장소 밖으로 무단으로 유출하는 행위 다. 영업비밀 보유자로부터 영업비밀을 삭제하거나 반환할 것을 요구받고도 이를 계속 보유하는 행위 - 절취·기망·협박, 그 밖의 부정한 수단으로 영업비밀을 취득하는 행위 - 제1호 또는 제2호에 해당하는 행위가 개입된 사실을 알면서도 그 영업비밀을 취득하거나 사용(제13조 제1항에 따라 허용된 범위에서의 사용은 제외한다)하는 행위 ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 자는 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처한다. 다만, 벌금형에 처하는 경우 위반행위로 인한 재산상 이득액의 10배에 해당하는 금액이 5억원을 초과하면 그 재산상 이득액의 2배 이상 10배 이하의 벌금에 처한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)

이러한 법 개정은 종래 영업비밀침해에 따른 민사책임에 대해서는 제2조 제3호 각 목에서 구체적인 행위유형으로 규정하였던 데 반해, 형사책임에 대해서는 제18조 제1, 2항에서 간소한 형식으로 규정함에 따라 형사처벌의 대상이 되는 행위가 민사책임이 부과되는 행위에 비해 더 포괄적으로 규정되어 있다는 비판을 수용한 것입니다. 즉, 형사처벌의 대상이 되는 행위유형을 제2조 제3호 각 목에 준하는 수준으로 구체화한 것으로 볼 수 있습니다(중대한 과실에 의한 영업비밀침해는 고의를 요건으로 하는 형사처벌의 대상에서는 제외되었습니다). 이로써 죄형법정주의와 책임주의의 균형이 어느 정도 이루어진 것으로 평가할 수 있겠습니다. 다만 개정법 제18조 제1항 제1호에, 제2조 제3호의 행위유형에 포섭되지 않는 새로운 유형, 즉 무단 유출(나목) 및 반환 요구 불응(다목) 유형이 추가됨에 따라 민사상 영업비밀침해행위에 비해 형사책임의 범위가 더 넓다는 비판에서는 여전히 자유롭지 못할 것으로 보입니다. 제2조 제3호를 더욱 구체화하고 제18조 제1, 2항에서 그 규정을 원용하는 방식으로 일원적으로 규정 체계를 정비하였다면 바람직하였을 것이라는 아쉬움이 남습니다.

아울러, 개정법에서는 제18조 제1항의 영업비밀침해행위에 대한 처단형을 15년 이하의 징역, 15억원 이상의 벌금형(현행법에서는 10년 이하의 징역, 1억원 이하의 벌금형)으로, 제2항의 처단형은 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금형(현행법에서는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형)으로 각각 상향 조정하였고, 제18조의3 제1, 2항에서는 예비·음모죄에 대하여도 벌금형의 상한을 3천만원, 2천만원(현행법에서는 2천만원, 1천만원)으로 상향 조정하였습니다. 이러한 개정은 영업비밀침해행위에 대한 제재의 수준을 강화하는 동시에 영업비밀침해로 인한 보유자의 피해의 규모에 관한 법적·경제적 현실의 변화를 반영한 것으로 볼 수 있습니다. 상기 법 개정으로 인해 영업비밀 보유자의 권리행사 유인의 증가 및 법적 구제의 실효성 강화가 예상됩니다.

[특허법 주요 개정 내용]

1. “통상적” 실시료를 “합리적” 실시료로 대체(제65조 제2항, 제128조 제5항, 제207조 제4항)

2019. 7. 9.부터 시행되는 개정 특허법은, 손해액 추정에 관한 제128조 제5항, 특허출원 및 국제특허출원 공개의 효과로 청구할 수 있는 보상금의 액수에 관하여 규정한 제65조 제2항 및 제207조 제4항을, 그 특허발명의 실시에 대하여 “통상적으로” 받을 수 있는 금액에서 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 변경하였습니다.

현행법상의 “통상적으로”라는 문언은 추정 손해액 및 출원공개 보상금의 액수를 통상의 과거 사례를 참작하여 산정한다는 해석 및 기준이 되는 실시료가 통상실시료라는 해석을 낳아왔습니다. 그러나 개정법은 이를 “합리적으로”로 변경함으로써 참고할 라이선스 사례가 없는 경우에도 법원이 당해 특허발명의 내용과 그 밖의 제반 사정을 참작하여 합리적인 기준에 따라 가상의 실시료 가액을 산정하여 적용할 수 있도록 하였고, 그 금액을 통상실시료 가액으로 제한할 근거를 제거하였습니다. 이러한 법 개정에 따라 특허권자 등의 손해배상청구 및 공개된 특허 출원인의 보상금청구에 의한 권리행사가 실질화되고 권리자 구제의 실효성이 배가될 것으로 예상됩니다.

2. 구체적 행위태양 제시의무 도입(제126조의2)

개정 특허법은 아래와 같은 내용의 제126조의2를 신설하여, 권리자가 주장하는 특허침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자에게 자기의 구체적 행위태양을 제시할 의무를 부과하고, 위 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 그 침해행위태양에 관한 권리자의 주장을 진실한 것을 인정할 수 있게 하였습니다. 또한 구체적 행위태양을 제시해야 하는 자가 정당한 이유를 내세워 행위태양의 제시를 거부하는 경우

법원으로 하여금 그 주장의 당부 판단을 위해 자료제출명령을 할 수 있게 하면서, 이 경우에도 자료제출명령에 관한 특허법 제132조 제2항 및 제3항이 준용되도록 하였는바, 구체적 행위태양 제시의무를 지는 당사자는 영업비밀에 해당함을 이유로 자료제출명령을 거부할 수 없습니다(제132조 제3항).

제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무)

- ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.
- ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <본조신설 2019. 1. 8.>

본 규정은 특허권자나 전용실시권자가 특허침해의 결과와 침해행위에 가공한 당사자를 확인하고 소송을 제기하였으나 상대방 당사자가 구체적으로 어떠한 행위태양으로 그 결과에 가공하였는지에 대한 증거가 곤란할 경우에 특허권자의 입증책임을 완화한다는 의미를 갖는 것으로 보입니다. 이러한 입증책임의 완화는 특히 방법발명과 같이 상대방 당사자가 지배하고 있어 권리자의 접근성이 보장되지 않는 장소에서의 사용이 문제가 되거나, 침해물건의 유통구조에 대한 권리자의 정보 획득이 곤란한 경우 등에 있어 효용이 있을 것으로 기대됩니다. 그리고 그러한 효용은 비단 권리자 구제의 실질화뿐 아니라, 당사자들 간에 주장이 대립하는 지점을 드러냄으로써 법원이 쟁점을 명확하게 정리하고 구체적 타당성이 있는 결론에 이름으로써 사실심 운영이 충실화되는 결과로도 얻어질 것으로 기대됩니다.

그러나 여전히 권리자는 특허침해를 구성하는 구체적 행위태양을 주장하여야 하므로 본 규정이 주장·입증책임의 전환까지 의미하는 것은 아니라고 판단됩니다. 결국 본 규정이 입법자가 의도한 목적을 달성할 것인지 여부는 실효성 확보를 위해 준용하는 자료제출명령제도의 운용에 달려 있는바, 특히 in-camera 절차의 개시 요건으로 규정된 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”의 해석·적용에 관한 법원의 실무적 기준이 바람직한 방향으로 정립되기를 기대해 봅니다.

본 규정에 따른 구체적 행위태양 제시의무 제도는 개정법 시행 후 최초로 청구되는 침해소송부터 적용됩니다(부칙 제2조).

3. 징벌적 손해배상제도의 도입(제128조 제8항 및 제9항)

또한 개정 특허법은 손해배상청구권에 관한 제128조에 제8항과 제9항을 신설하여, 특허침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 법원이 1차로 산정한 손해액의 3배의 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 하고, 그러한 징벌적 성격의 배상액 판단에 있어 법원이 고려할 구체적인 사항들을 나열함으로써 권리자 구제의 실효성과 침해예방효과의 제고, 및 행위와 책임간 균형을 도모할 수 있도록 하였습니다.

제128조(손해배상청구권 등)

- ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. <신설 2019. 1. 8.>
- ⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.
1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 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 <신설 2019. 1. 8.>

개정 특허법 제128조 제8항은 침해자의 주관적 사정인 고의의 유무를 배상액 증액의 요건으로 삼음으로써 고의적인 침해행위에 대한 제재를 강화하는 것을 주된 목적으로 하는 것으로 보이지만, 그에 더해 권리자에게 충분한 배상을 받을 수 있는 기회를 부여하여 권리 구제의 노력을 더욱 적극적으로 전개할 유인을 제공한다는 부수적 효과도 기대됩니다. 그러나 다른 한편으로 제9항에서 징벌적 배상액의 판단에 고려할 사항들을 구체적으로 나열하여 법원이 사안의 구체적인 사실관계에 따라 징벌성의 강도를 조절하게 함으로써 본 제도가 손해분담의 공평이라는 손해배상제도의 이념에서 벗어나는 형태로 운영되지 않게끔 하는 장치를 마련하였습니다.

참고로, 개정 특허법 부칙 제3조에 따라 상기 규정은 개정법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용된다는 점에 유의하시기 바랍니다.

[특허 등 심판절차에 국선대리인제도 도입]

개정 특허법 제139조의2, 개정 상표법 제124조의2, 개정 디자인보호법 제125조의2는 모두 2019. 7. 9.에 시행되는 각 개정법에서 신설된 조항으로, 특허 등에 관한 심판에서 국선대리인의 선임에 관한 동일한 내용을 규정하고 있습니다. 개정 특허법 부칙 제4조에 의해 실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 규정으로 국선대리인에 관한 제139조의2가 추가되었고, 이에 따라 실용신안에 관한 심판에서도 국선대리인제도가 2019. 7. 9.부터 함께 적용됩니다.

특허법 제139조의2(국선대리인)¹

- ① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 “국선대리인”이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.
- ③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다. <본조신설 2019. 1. 8>

¹ 상표법 제124조의2, 디자인보호법 제125조의2도 조문의 내용이 동일합니다.

신설된 제도에 따른 국선대리인의 선임은 심판 당사자의 신청이 있는 경우 특허심판원장이 판단하게 되어 있으며, 다만 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리남용으로 인정되는 경우에는 그러한 신청이 허가될 수 없는 것으로 정하였습니다. 국선대리인제도는 지식재산권법에 대한 전문적 지식·경험이 요구되는 특허심판절차에서 사회적 약자들의 지식재산권이 충분히 보호받을 수 있게 하려는 공익상의 필요에 따라 마련된 제도입니다. 개정법은 이러한 제도의 취지를 실현하기 위해 국선대리인이 선임된 경우에는 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있도록 하는 제 3항의 규정도 함께 마련하였습니다.

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으실 경우 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

Contacts



임보경
파트너변호사

☎ 02-316-4041

✉ bklim@shinkim.com



류시원
변호사

☎ 02-316-1622

✉ swryu@shinkim.com

SHIN&KIM | 법무법인 세종

법무법인 세종 뉴스레터의 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보 제공 목적으로 발행된 것이며, 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 밝힙니다.

The content and opinions expressed within Shin & Kim's newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

서울 · 판교 · 베이징 · 상해 · 호치민 · 하노이