

특허법 일부개정법률안 (박범계의원 대표발의)

의안 번호	17894
----------	-------

발의연월일 : 2018. 12. 28.

발 의 자 : 박범계 · 백재현 · 이종걸
최인호 · 홍의락 · 고용진
임종성 · 황 희 · 이개호
조승래 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

특허제도는 최초 발명을 특허권으로 보호함으로써 타인의 실시를 제한하고, 특허권자에게는 해당 특허권으로 발생하는 실시료 등 이익을 향유할 수 있도록 하여 산업발전을 유도하며, 특허권을 침해한 경우 손해배상제도를 통해 특허권자가 입은 손해의 전보 및 특허권 침해행위를 억제하고 있음.

이러한 관점에서 시장에서는 특허권을 침해한 자가 특허권자의 생산능력을 초과하는 경우, 특허권자의 생산능력을 한도로 하여 손해를 배상하는 것은 침해자에게 부당하게 이익을 편취시키므로, 제도가 갖는 본연의 기능을 발휘하지 못한다는 지적이 있음.

즉, 특허권을 침해한 자의 생산능력이 10,000개이고, 특허권자의 생산능력이 100개인 경우, 특허권자가 최대한으로 배상받을 수 있는 범위를 100개로 한정하면, 특허권자의 생산능력을 초과하는 나머지

9,900개에 해당하는 이익은 침해자가 계속 보유하므로, 특허권 침해를 예방할 수 없다는 것임.

이로 인해 시장에서는 특허권에 대해서 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 침해가 될 염려가 있더라도 우선 실시를 통해 이익을 얻고, 침해가 확인되면 그 후에 손해배상액을 지불하는 것이 더 이득이라는 인식이 형성되고 있는 실정임.

반면, 특허권자 또는 전용실시권자는 소송에서 이기더라도 실질적 손해배상액을 받지 못하고 매우 적기 때문에 소송을 포기하는 등 특허권 침해의 악순환이 반복되고 있음.

이처럼 적정하지 못한 손해배상액의 한 원인은 손해배상을 산정하는 방식에 있음. 즉, 특허권 침해에 대한 손해액 산정에 있어, 유체재산권에 적용하는 전통적 손해배상 법리인 실손해 전보의 원칙에 기초하여 특허권자의 생산능력을 손해의 최대치로 한정하기 때문임.

그러나 오늘날 특허권을 활용한 제품의 제조방식이 OEM 등 다양한 방식으로 이루어지는 점, 설령 생산을 하지 않더라도 특허권자는 수많은 제조업자에게 실시계약을 체결하여 실시할 가능성이 열려 있는 점 등 특허권의 특성을 고려하면, 침해자가 특허권자의 생산능력을 초과하여 취득한 이익은 응당 특허권자가 얻을 수 있었던 이익으로 볼 필요가 있음.

이와 관련하여 현행 특허법상 침해자 이익을 특허권자의 손해로 추정하는 규정이 있으나, 이 역시도 특허권자의 생산능력 범위 내에서의

손해로 제한해석하기 때문에 침해자는 특허권자의 생산능력을 초과하는 이익액을 여전히 보유하는 불합리한 경우가 지속되고 있음.

따라서 이러한 문제점을 해소하고 지식재산권의 특성을 고려하여, 특허권자가 침해자를 상대로 침해행위로 인하여 얻은 이익액 전부에 대한 반환청구가 가능하도록 규정을 정비하려는 것임.

이러한 특허소송에서 침해자 이익의 반환청구는 EU, 독일, 영국, 중국, 대만 등 많은 나라가 채택하고 있으며, 특히, 독일은 75%, 대만은 90% 이상을 판결에서 활용하고 있음.

이에 지적재산권 침해소송에 관한 세계적 흐름에 따르고 불법행위에 대한 정의의 관념에 부합하도록 특허권자에게 침해자가 침해행위로 얻은 모든 이익의 반환을 청구할 수 있는 권리를 신설하고, 아울러 특허권자는 침해자의 매출을 입증하고 침해자는 침해행위에 들어간 비용을 입증하도록 하여 특허권자가 특허소송에서 손해액 산정을 위한 입증자료 확보가 어려운 문제점도 해소하고자 함.

한편, 현행 손해배상청구권과 손해액 산정방식에 관한 규정의 정확한 법리를 전달하기 위해 관련 규정을 정비하려는 것임(안 제128조제1항부터 제4항까지 및 제8항)

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제128조제1항 중 “배상을”을 “배상 및 취득한 이익의 반환을”로 하고, 같은 조 제2항에 후단을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항을 삭제하고, 같은 조 제4항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제8항 중 “따라 손해로”를 “따라”로 한다.

이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

④ 제1항에 따라 취득한 이익의 반환을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 공제하고자 하는 비용에 관한 주장을 하지 않으면, 그 침해한 자의 매출을 침해행위로 취득한 이익으로 할 수 있다.

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(손해배상청구권에 관한 적용례) 제128조의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제128조(손해배상청구권 등) ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.	제128조(손해배상청구권 등) ① -- ----- ----- ----- ----- ---배상 및 취득한 이익의 반환을 -----.
② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는 그 물건의 양도수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. <u><후단 신설></u>	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 이 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전

③ 제2항에 따라 손해액을 산정하는 경우 손해액은 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다.

⑤ ~ ⑦ (생략)

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는

용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있으면 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다.

③ <삭제>

④ 제1항에 따라 취득한 이익의 반환을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 공제하고자 하는 비용에 관한 주장을 하지 않으면, 그 침해한 자의 매출을 침해행위로 취득한 이익으로 할 수 있다.

⑤ ~ ⑦ (현행과 같음)

⑧ -----

<p>전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 <u>따라 손해</u>로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.</p> <p>⑨ (생략)</p>	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>----- <u>따라</u></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----.</p> <p>⑨ (현행과 같음)</p>
---	---