

[특허법개정내용] 징벌적 손해배상제도 도입, 침해자의 구체적 실시행위 제시 의무 신설,
특허심판 국선대리인 제도 도입 등 - 특허법 개정안 2018. 12. 7. 국회 통과 - 공포일 6
개월 후 시행 예정



제안이유

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 특허권 또는 전용실시권 침해행위에 대
해 손해액의 3배의 범위에서 징벌적 손해배상제도를 도입하며, 실시료 배상규정을 개정
하고, 침해행위에 대해 구체적 행위 태양 제시 의무를 신설하려는 것임.

주요내용

가. 국선대리인 선임 근거 마련 등(안 제139조의2)

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 국선대리인 선임 사건에 대해 수수료를

감면함.

나. 징벌적 손해배상제도 도입(안제128조제8항 및 제9항)

특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하여 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 함.

다. 실시료 배상규정의 개정(안 제65조제2항 등)

특허출원된 발명이나 특허권 등의 침해자에게 청구할 수 있는 실시료 배상금액을 “통상적으로” 받을 수 있는 금액에서 “합리적으로” 받을 수 있는 금액으로 변경함.

라. 구체적 행위태양 제시 의무 신설(안 제126조의2)

특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 함.

시행일: 공포 후 6개월 경과한 날부터 시행

첨부: 국회 의안 자료

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com