

특허법 일부개정법률안(대안)

의안 번호	17085
----------	-------

제안연월일 : 2018. 12.

제안자 : 산업통상자원중소벤처기업위원장

1. 대안의 제안경위

가. 2017년 7월 11일 오세정의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」을 제354회국회(정기회) 제4차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2017.9.18.)에, 2017년 8월 29일 원혜영의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」을 제354회국회(정기회) 제12차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2017.11.20.)에, 2018년 4월 17일 조배숙의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」을 제363회국회(임시회) 제2차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2018.8.23.)에, 2018년 6월 21일 홍의락의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」을 제63회국회(임시회) 제2차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2018.8.23.)에 각각 상정하여 제안설명과 전문위원 검토보고를 듣고 대체토론을 거쳐 산업통상자원특허소위원회에 회부하였음.

나. 제364회 국회(정기회) 제3차 산업통상자원특허소위원회(2018.11.27.)에서 심사한 결과 4건의 법률안을 본회의에 부의하지 아니하고, 이를 통합·보완하여 위원회 대안으로 제안하기로 함.

다. 제364회 국회(정기회) 제13차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2018. 11. 29.)에서 산업통상자원특허소위원회가 심사보고한 대로 4

건의 법률안에 대해서는 각각 본회의에 부의하지 아니하기로 하고, 산업통상자원특허소위원회가 마련한 대안을 위원회 대안으로 제안하기로 의결함.

2. 대안의 제안이유

특허심판에서 국선대리인 선임 근거를 마련하고, 특허권 또는 전용실시권 침해행위에 대해 손해액의 3배의 범위에서 징벌적 손해배상제도를 도입하며, 실시료 배상규정을 개정하고, 침해행위에 대해 구체적 행위태양 제시 의무를 신설하려는 것임.

3. 대안의 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 피해구제

를 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.

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제65조제2항 중 “통상적으로”를 “합리적으로”로 한다.

제126조의2를 다음과 같이 신설한다.

- 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.

제128조제5항 중 “통상적으로”를 “합리적으로”로 하고, 같은 조에 제8항 및 제9항을 각각 다음과 같이 신설한다.

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.

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

제139조의2를 다음과 같이 신설한다.

제139조의2(국선대리인) ① 특허심판원장은 산업통상자원부령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 “국선대

리인”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.

제207조제4항 본문 중 “통상적으로”를 “합리적으로”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(다른 법률의 개정) 실용신안법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제33조 중 “제139조, 제140조”를 “제139조, 제139조의2, 제140조”로 한다.

제3조(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례) 제126조의2의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

제4조(손해배상청구권에 관한 적용례) 제128조제8항 및 제9항의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 위반행위가 발생한 경우부터 적용한다.

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.

제128조(손해배상청구권 등) ① ~ ④ (생략)

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

⑥·⑦ (생략)

<신설>

<신설>

제128조(손해배상청구권 등) ① ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----

-----합리적으로-----

-----.

⑥·⑦ (현행과 같음)

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.

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

<신 설>

및 전용실시권자가 입은 피
해규모

4. 침해행위로 인하여 침해한
자가 얻은 경제적 이익

5. 침해행위의 기간·횟수 등

6. 침해행위에 따른 벌금

7. 침해행위를 한 자의 재산상
태

8. 침해행위를 한 자의 피해구
제 노력의 정도

제139조의2(국선대리인) ① 특히
심판원장은 산업통상자원부령
으로 정하는 요건을 갖춘 심판
당사자의 신청에 따라 대리인
(이하 “국선대리인”이라 한다)
을 선임하여 줄 수 있다. 다만,
심판청구가 이유 없음이 명백
하거나 권리의 남용이라고 인
정되는 경우에는 그러하지 아
니하다.

② 국선대리인이 선임된 당사
자에 대하여 심판절차와 관련
된 수수료를 감면할 수 있다.

③ 국선대리인의 신청절차 및
수수료 감면 등 국선대리인 운
영에 필요한 사항은 산업통상

