

NEWSLETTER

February 2024

지식재산권 그룹

Intellectual Property Group

CONTACT



변호사 김운호

T: 02.772.4695
E: unho.kim@leeko.com

변호사 이현

T: 02.6386.0720
E: heon.lee@leeko.com

변호사 김홍선

T: 02.772.4417
E: hongseon.kim@leeko.com

변호사 허정

T: 02.772.5938
E: jung.heo@leeko.com

변호사 전하운

T: 02.772.5964
E: hayoun.chun@leeko.com

특허법, 실용신안법 및 부정경쟁방지법

●●● 징벌적 손해배상액 5배로 한도 증액

「특허법」과 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하, **부정경쟁방지법**)에 따른 손해배상과 관련하여 징벌적 손해배상액의 한도를 3배에서 5배로 증액하는 개정안이 2024. 1. 25. 국회 본회의를 통과하였습니다. 실용신안법은 특허법을 준용하므로, 역시 그 한도가 5배로 증액되었습니다. 「상표법」, 「디자인보호법」, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」(이하, **산업기술보호법**)에서는 법 개정이 이루어지지 않았기 때문에, 징벌적 손해배상액의 한도가 3배로 유지됩니다.

‘부정경쟁방지법’ 개정안에는 징벌적 손해배상액의 한도를 증액하는 내용 외에도 영업비밀 훼손 등 행위에 대한 처벌 규정을 신설하고, 법인의 벌금형 상한을 강화하는 등 영업비밀 침해에 대한 억제적 효과를 거두기 위한 내용이 포함되어 있습니다.

징벌적 손해액 관련 5배 증액 규정은 개정법 시행 이후 발생하는 위반행위부터 적용됩니다. ‘특허법’과 ‘부정경쟁방지법’ 개정안은 정부 이송 및 국무회의 의결 등을 거쳐 공포 후 6개월이 경과한 날로부터 시행됩니다. 2024년 8월쯤이 예상 시행일이며, 실제 시행일은 정부 입법 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.

1. 지식재산권법상 징벌적 손해배상 규정 및 한도

한도	규정	
5배 ¹	특허법 제128조 제8항	타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우
	실용신안법 제30조 ²	타인의 실용신안권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우
	부정경쟁방지법 제14조의2 제6항	아이디어 탈취 및 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우
3배	상표법 제110조 제7항	고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 경우
	디자인보호법 제115조 제7항	타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우
	산업기술보호법 제22조의2 제2항	산업기술의 유출 및 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우

2. 징벌적 손해배상액 한도 증액 외 '부정경쟁방지법' 개정안의 주요 내용

■ 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완

현행법에서 특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 부정경쟁행위를 한 자에 대하여 시정권고를 할 수 있습니다. 그러나 이번 개정을 통하여 특허청장이 시정명령을 할 수 있게 되었고, 시정명령을 받은 자가 이를 이행하지 않으면 위반행위의 내용 등을 공표할 수 있으며, 과태료를 부과할 수 있습니다(안 제8조제1항 및 제20조제1항제1호의2 신설 등).

한편 현행법에서 손해배상 청구의 소가 제기된 경우 법원은 특허청에게 부정경쟁행위 등의 조사기록의 송부를 요구할 수 있으나, 개정법에서는 손해배상 청구의 소에 대하여 부정경쟁행위 등의 금지 또는 예방 청구의 소가 제기된 경우에도 법원이 특허청장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장에게 부정경쟁행위 등의 조사기록의 송부를 요구할 수 있도록 하였고, 송부된 조사기록에 대한 열람범위 및 열람자 제한 등의 절차에 관한 규정도 새로이 추가되었습니다(안 제14조의7).

■ 영업비밀을 훼손·멸실·변경하는 행위에 대한 처벌 규정 신설

누구든지 정당한 권한 없이 또는 허용된 권한을 넘어 타인의 영업비밀을 훼손·멸실·변경하는 것을 금지하고(안 제9조의8 신설), 부정한 이익을 얻거나 영업비밀 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 위 규정을 위반하여 타인의 영업비밀을 훼손, 멸실, 변경한 자는 10년 이하의 징역 또는 5억원 이하의 벌금에 처하도록 하였습니다(안 제18조제3항 신설).

■ 부정경쟁행위 범죄나 영업비밀 침해죄에 관한 법인의 벌금형 상한 강화

현행법상으로는 부정경쟁행위 범죄나 영업비밀 침해죄에 관하여 법인과 자연인에 대한 벌금형 수준이 동일하나, 개정을 통하여 법인의 벌금형 상한을 행위자의 3배로 강화하였습니다(안 제19조).

3. 시사점

금번 개정은 '특허법'과 '부정경쟁방지법'에서 징벌적 손해배상액의 한도를 5배로 크게 증액하고, '부정경쟁방지법'에서 영업비밀 훼손 등 행위에 대하여도 처벌규정을 신설하였으며 법인의 벌금형 상한을 강화하는 등 기술탈취 행위에 대한 선제적 억지 및 피해구제의 실효성을 크게 확보하고자 하는 규정들을 추가하였습니다.

이와 같이 최근 법률의 개정이 지식재산권의 보호를 강화하는 방향으로 계속하여 이루어지고 있는바, 각 기업에서는 지식재산권 사건으로 인한 손해배상금액이 크게 증가할 수 있고 형사 처벌 가능성 역시 더 커지게 되었다는 점을 염두에 두고서 보다 면밀하게 지식재산권 침해 방지 대책을 수립하여야 하고, 관련 분쟁 발생시에 권리자들은 해당 규정을 활용한 적극적인 대응을 할 필요성이 있습니다.

법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹은 특허, 상표, 디자인, 저작권, 영업비밀 및 부정경쟁행위에 관한 본안 소송 및 가처분 신청의 성공적 수행 이외에도, 각종 지식재산권 관련 자문을 수행하고 있습니다. 이와 관련하여 법적 도움이 필요하실 경우 언제든지 법무법인(유) 광장 지식재산권 그룹으로 연락하여 주십시오.

1 특허법과 부정경쟁방지법의 징벌적 손해배상 규정의 한도는 상표법, 디자인보호법과 마찬가지로 3배였으나, 이번 개정으로 강화됨

2 실용신안법 제30조는 특허법 제128조를 준용하고 있으므로, 특허법 제128조 제8항의 개정으로 인하여 징벌적 손해배상 규정의 한도가 3배에서 5배로 증액됨

SEASON'S GREETINGS

Lee
& KO

▶ Click to play

이 뉴스레터는 일반적인 정보 제공만을 목적으로 발행된 것으로서, 법무법인(유) 광장의 공식적인 견해나 법률의견이 아님을 알려드립니다. 법무법인(유) 광장에서 발송하는 뉴스레터를 원하지 않으시면 [수신거부](#)를 클릭해 주십시오.

뉴스레터 더 보기

Lee
& KO 법무법인(유) 광장

서울 | 판교 | 북경 | 호치민시티 | 하노이
02.772.4000 | mail@leeko.com | www.leeko.com