



특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 3. 29 공포, ‘16. 6. 30 시행 예정 법률 제14112호)

특허법인 가산

● I. 개정 사항 요약

● II. 개정 배경

● III. 주요 개정 사항

● IV. 참고 문헌

● V. 참고 자료

WE ARE ALWAYS ON YOUR SIDE

KASAN
on your side

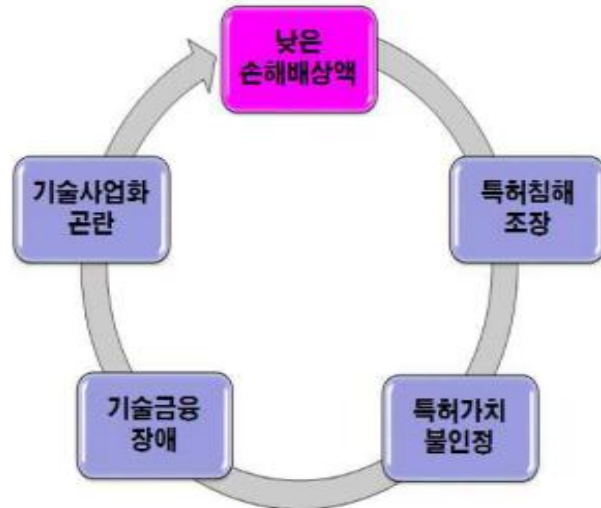


I . 개정 사항 요약

특허법 일부개정법률 주요 내용

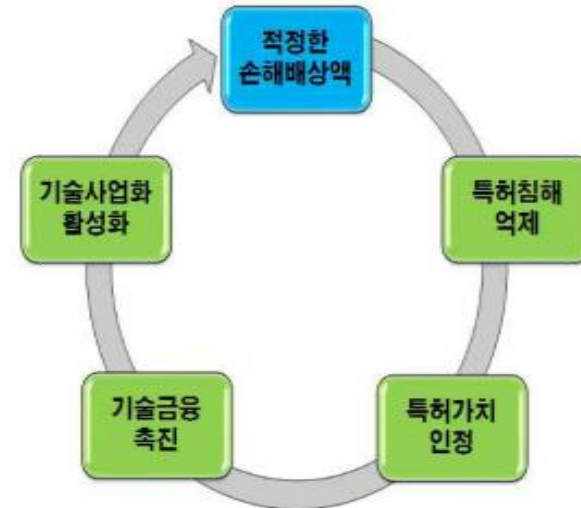
(‘16. 3. 29 공포, ‘16. 6. 30 시행 예정 법률 제14112호)

◀ 지식재산 악순환 사이클 ▶



침해
입증은 쉽게!
→
손해
배상액은 높게!

◀ 지식재산 선순환 사이클 ▶



취지	개정 사항	관련 조문	비고
특허 침해 및 손해액 입증이	1. 감정인에 대한 당사자의 설명 의무 도입	특허법 제128조의2	신설
	2. 증거제출 명령 대상의 범위 확대	특허법 제132조 제1항 내지 제3항	수정/보완
	3. 증거제출 명령 불응에 대한 제재 규정 마련	특허법 제132조 제4항, 제5항	신설
기타	4. 특허료 등에 대한 반환 사유 추가	특허법 제84조 제1항 제6호 내지 제11호	신설
	5. 손해배상청구권의 근거 규정 신설	특허법 제128조 제1항	신설



Ⅱ. 개정 배경

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 3. 29 공포, ‘16. 6. 30 시행 예정 법률 제14112호)



특허 침해 입증 용이 및 손해배상액 증대로 특허권 가치 확보 필요

- ✓ 특허침해 입증은 어렵고 손해배상은 낮아 중소기업의 경우 기술 탈취를 당해도 실질적 보상이 어려움
 - > 낮은 보상액은 특허를 담보로 한 기술 금융 활성화의 저해 요인이 됨
- ✓ 벤처 창업과 창조 경제 활성화 계기 필요
- ✓ 특허권은 무체재산권으로 손해액 입증이 곤란하고 고도의 기술을 보호 객체로 하므로 손해액 입증에 시간이 많이 소요됨
 - > 감정인에 대한 당사자의 설명 의무 도입
- ✓ 민사소송법상 문서제출 명령 제도(민사소송법 제343조)의 특칙으로 서류제출 명령 제도(특허법 제132조) 존재하나 대상 범위가 제한적이어서 활용도 떨어짐
 - > 증거제출 명령 대상의 범위 확대
- ✓ 서류제출명령 불응에 대한 특허법 상 제재 규정 부재로 실효성 떨어짐
 - > 증거제출 명령 불응에 대한 제재 규정 마련



특허료와 수수료의 체계를 합리적으로 개선할 필요

- ✓ 특허권을 포기하거나 거절결정 등이 심판으로 취소된 경우 기 납부한 특허료 및 심판청구료 반환 규정 부재
 - > 특허료 등에 대한 반환 사유 추가



Ⅲ. 주요 개정 사항

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 2. 29 공포, ‘17. 3. 1 시행 예정 법률 제14035호)

1. 감정인에 대한 당사자의 설명 의무 도입
2. 증거제출 명령 대상의 범위 확대
3. 증거제출 명령 불응에 대한 제재 규정 마련
4. 특허료 등에 대한 반환 사유 추가
5. 손해배상청구권의 근거 규정 신설

1. 감정인에 대한 당사자의 설명 의무 도입

◆ 개정 이유

- 특허권은 무체재산권으로 손해액 입증이 곤란하고 고도의 기술을 보호 객체로 하므로 손해액 입증에 시간이 많이 소요됨
 - ✓ 증거 서류의 이해에 전문지식이 필요한 경우가 많고, 기술의 난이도에 따라 전문가도 기술이해에 시간이 많이 소요되어 소송 지연 야기
 - ✓ 감정 대상이 되는 자료 내용에 당사자만의 표기나 암호가 적혀있는 경우 해독에 시간이 많이 소요
 - ✓ 민사소송법상 감정 제도에는 당사자의 협력의무에 대한 규정 부재

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 후 제기되는 소송부터 적용(부칙 제8조)

- 손해액 산정을 위하여 법원이 감정을 명한 경우 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하도록 의무를 부여 (특허법 제128조의2)
 - ✓ 민사소송법상 감정 제도(민사소송법 제3장 제3절)의 특칙

◆ 개정 효과

- 당사자의 협력을 토대로 원활한 증거 조사 도모 및 특허권자 보호 강화

조문 번호	개정 전	개정 후
제128조의2 (감정사항 설명 의무)	<신 설>	특허권 또는 전용실시권 <u>침해소송에서</u> 법원이 침해로 인한 <u>손해액의 산정을 위하여 감정을</u> <u>명한 때</u> 에는 당사자는 감정인에게 <u>감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.</u>

2. 증거제출 명령 대상의 범위 확대

◆ 개정 이유

- 민사소송법상 문서제출 명령 제도(민사소송법 제343조)의 특칙으로 서류제출 명령 제도(특허법 제132조) 존재하나 활용도 떨어짐
 - ✓ 침해자의 생산 매뉴얼, 회계 자료 등 주요 증거자료가 될 수 있는 서류는 대부분 영업비밀 관련 서류에 해당하여 제출 불응 가능
 - ✓ 출력된 문서만 제출 대상으로 하고 컴퓨터 파일 등 디지털 자료는 제외되므로 실효성 떨어짐

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 후 제기되는 소송부터 적용(부칙 제8조)

- 제출 명령 대상을 손해 계산에 필요한 문서에서 침해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료로 확대(특허법 제132조 제1항)
- 정당한 이유에 대한 심리를 위해 비밀 심리 절차 근거 규정 마련(동조 제2항)
- 영업비밀에 해당하는 자료라도 반드시 필요한 때 열람제한을 조건으로 제출 강제 가능(동조 제3항)
 - ✓ 열람 범위 및 열람자 제한 조건

◆ 개정 효과

- 특허권 가치 확보를 통한 특허권자 보호 강화

조문 번호	개정 전	개정 후
제132조 (자료의 제출)	법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는데 필요한 서류를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니한다. <신 설> <신 설>	① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. ② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다. ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

3. 증거제출 명령 불응에 대한 제재 규정 마련

◆ 개정 이유

- 서류제출 명령(특허법 제132조) 불응에 대한 특허법 상 제재 규정 부재로 실효성 떨어짐
 - ✓ 문서제출명령(민사소송법 제343조) 불응에 대한 제재 규정 있으나(민사소송법 제349조), 동 규정은 "입증취지"가 인정되는 것은 아니고 "문서의 기재에 대한 상대방의 주장"을 진실한 것으로 인정하는데 그침
 - ✓ 그러나, 입증 취지에 대한 무제한적 인정은 명령 불복 당사자에게 과도한 불이익 발생 우려가 있고, 입증책임 완화를 위한 의도적인 제도 악용의 가능성 존재

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 후 제기되는 소송부터 적용(부칙 제8조)

- 제출 명령 불응에 대한 특허법상 제재 근거 마련(특허법 제128조 제4항)
 - ✓ "자료의 기재에 대한 상대방의 주장"을 진실한 것으로 인정 가능
- 특별한 사정 있는 경우, 법원은 당사자가 자료의 기재에 의하여 "증명하고자 하는 사실"(입증 취지)까지 인정 가능하도록 하여 제재의 실질적 실효성 확보(동조 제5항)
 - ✓ 특별한 사정 :- 신청 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때

◆ 개정 효과

- 특허권 가치 확보를 통한 특허권자 보호 강화

조문 번호	개정 전	개정 후
제132조 (자료의 제출)	<신 설> <신 설>	④ 당사자가 <u>정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</u> ⑤ <u>제4항에 해당하는 경우</u> 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 <u>구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정</u>이 있고 <u>자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때</u>에는 법원은 그 당사자가 <u>자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</u>

4. 특허료 등에 대한 반환 사유 추가

◆ 개정 이유

- 특허권을 포기하거나 거절결정 등이 심판으로 취소된 경우 기 납부한 특허료 및 심판청구료 반환 규정 부재
 - ✓ 특허권 포기에 의해 특허권이 소멸하더라도 규정상 기 납부한 특허료 반환 불가
 - ✓ 심사 착오로 인해 심판 청구를 한 경우(보정 없이 거절결정불복심판에서 거절결정 취소된 경우 등)에도 심판청구료는 규정상 반환 불가

◆ 개정 내용

✓ 이 법 시행 후 특허권을 포기하거나 거절결정이 취소된 심판청구부터 적용
(부칙 제2조 내지 제7조)

- 특허료 등에 대한 다음의 반환 사유 신설 (특허법 제84조 제6호 내지 제11호)
 - ✓ 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 - ✓ 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 보정 없이 취소된 경우 심판청구료
 - ✓ 기타 사유 :- 심판 청구 각하 결정, 참가신청 취하, 심판 청구 취하 등

◆ 개정 효과

- 특허료와 수수료 체계를 합리적으로 개선하여 고객 만족도 제고

조문 번호	개정 전	개정 후
제84조 (특허료 등의 반환)	① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. 1. ~ 5. (생략) <신설>	① ----- -----. 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. <u>특허권을 포기</u>한 해의 다음 해부터의 <u>특허료</u> 해당분 7. 제176조제1항에 따라 <u>특허거절결정</u> 또는 특허권의 존속기간의 <u>연장등록거절결정이 취소</u>된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항 제1호 또는 제2호에 따른 <u>보정이 있는 경우는 제외</u>한다)에 이미 낸 수수료 중 <u>심판청구료</u>(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 8. <u>심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하</u>되고 그 결정이 <u>확정</u>된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 <u>심판청구료의 2분의 1</u>에 해당하는 금액

조문 번호	개정 전	개정 후
제84조 (특허료 등의 반환)	① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. 1. ~ 5. (생략) <신설>	9. <u>심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액</u> 10. 제155조제1항에 따른 <u>참가신청이 결정으로 거부</u>된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 <u>참가신청료의 2분의 1에</u> 해당하는 금액 11. <u>심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하</u>한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 <u>심판청구료의 2분의 1에</u> 해당하는 금액 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액

5. 손해배상청구권의 근거 규정 신설

◆ 개정 이유

■ 특허법상 손해배상청구의 근거 규정 부재

- ✓ 침해로 인한 손해배상 청구임에도 민법상 불법행위 기한 손해배상청구권(민법 제750조)을 근거로 손해배상 청구
- ✓ 상표법의 경우 '14년도에 손해배상청구의 근거 규정 신설(상표법 제66조의 2)

◆ 개정 내용

- 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있도록 하는 규정 마련 (특허법 제128조 제1항)

◆ 개정 효과

- 손해배상 청구의 근거 규정 명확화로 법률 규정 재정비

조문 번호	개정 전	개정 후
제128조 (손해배상 청구권 등)	<신 설> ① ~⑥ 항은 ②~⑦ 항으로 이동	① <u>특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다.</u> ②~⑦ (생략)



IV. 참고 문헌

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 3. 29 공포, ‘16. 6. 30 시행 예정 법률 제14112호)

1. [특허법 제14112호](#)
2. [법제처 신구조문 대비표](#)



V. 참고 자료

1. 경과 규정

특허법 일부개정법률 주요 내용

(‘16. 3. 29 공포, ‘16. 6. 30 시행 예정 법률 제14112호)

1. 경과 규정

취지	개정 사항		관련 조문	경과 규정
특허침해 및 손해액 입증의	1. 감정인에 대한 당사자의 설명 의무 도입		특허법 제128조의2	이 법 시행 후 제기되는 소송부터 적용 (부칙 제8조)
	2. 증거제출 명령 대상의 범위 확대		특허법 제132조 제1항 내지 제3항	
	3. 증거제출 명령 불응에 대한 제재 규정 마련		특허법 제132조 제4항, 제5항	
기타	4. 특허료 등에 대한 반환 사유 추가	특허권 포기	특허법 제84조 제1항 제6호	이 법 시행 후 특허권을 포기한 경우부터 적용 (부칙 제2조)
		보정 없이 거절결정 취소	동조 동항 7호	이 법 시행 후 특허거절결정 등이 취소된 심판청구부터 적용(부칙 제3조)
		제 141조에 따른 심판청구의 각하결정 확정	동조 동항 8호	이 법 시행 후 각하결정이 확정된 심판청구부터 적용 (부칙 제4조)
		참가신청 취하	동조 동항 9호	이 법 시행 후 취하한 참가신청부터 적용 (부칙 제5조)
		참가신청 거부	동조 동항 10호	이 법 시행 후 결정으로 거부된 참가신청부터 적용 (부칙 제6조)
		심판청구 취하	동조 동항 11호	이 법 시행 후 취하한 심판청구부터 적용 (부칙 제7조)
	5. 손해배상청구권의 근거 규정 신설		특허법 제128조 제1항	-