상표법 일부개정법률안 심사보고서

2024. 12. .

산업통상자원중소벤처기업위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자: 2024년 9월 13일, 김동아의원 등 10인

나. 회부일자: 2024년 9월 19일

다. 상정 및 의결일자:

제418회 국회(정기회)

제9차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2024. 11. 20.) 상정, 제안설명, 검토보고, 대체토론, 소위회부

제2차 산업통상자원특허소위원회(2024. 11. 26.) 상정, 축조심사, 의결(대안반영폐기)

제10차 산업통상자원중소벤처기업위원회(2024. 11. 28.) 상정, 소위심사보고, 의결(대안반영폐기)

2. 제안설명의 요지

(김동아의원)

현행법은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지하도록 하고 있고, 법원은 침해행위의 고의성이 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 않는 범위에서 그 배상액을 정할 수 있도록 하고 있음.

그러나 상표권자의 피해가 발생하여도 상표권 침해에 따른 손해배상 입증이 어려워 유사상표를 출원하거나 소송을 통해 상표권자가 피해를 보는 등 분쟁에 의한 사회적비용 증가와 실질적인 손해배상이 이뤄지지 못한다는 지적이 제기되고 있음.

이에 상표권 침해행위의 고의성이 인정되는 경우 손해로 인정된 금액의 5배를 그 손해배상액으로 정하여 실효성 있는 손해배상을 통한 권리를 보호하고자 함(안 제110조제7항 및 제8항).

3. 전문위원 검토보고의 요지

(수석전문위원 박희석)

4건의 개정안은 현행 징벌적 손해배상 규모를 손해 인정액의 '5배 이내'(「상표법」 및 「디자인보호법」은 3배 이내)에서 정하도록 한 것을 '5배'로 정하고, 현행 배상액 고려기준인 '침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부 등'을 감액의 근거로 규정하려는 것임(특허법 개정안 제128조제8항·제9항, 부정경쟁방지법 개정안 제14조의2제6항·제7항, 상표법 개정안 제110조제7항·제8항, 디자인보호법 개정안 제115조제7항·제8항).

[표 1] 4건 개정안의 징벌적 손해배상 강화 관련 주요내용

<table>
<tr><th rowspan="2">법률</th><th rowspan="2">침해행위 유형</th><th colspan="2">손해배상액 책정</th></tr>
<tr><th>현행</th><th>개정안</th></tr>
<tr><td>특허법</td><td>특허권 또는
전용실시권 침해행위</td><td rowspan="2">○ 손해액의 '<u>5배 이내</u>'
○ 침해자 지위 등을 고려하여 배상액 <u>판단</u>
※'24.8.21. 3배에서 5배로 상향</td><td rowspan="2">○ 손해액의 '<u>5배</u>'
○ 침해자 지위 등을 고려하여 배상액 <u>감액</u></td></tr>
<tr><td>부정경쟁
방지법</td><td>아이디어 탈취[1] 및
영업비밀 침해행위</td></tr>
<tr><td>상표법</td><td>상표권 또는
전용사용권 침해행위</td><td rowspan="2">○ 손해액의 '<u>3배 이내</u>'
○ 침해자 지위 등을 고려하여 배상액 <u>판단</u></td><td rowspan="2">○ 손해액의 '<u>5배</u>'
○ 침해자 지위 등을 고려하여 배상액 <u>감액</u></td></tr>
<tr><td>디자인
보호법</td><td>디자인권 또는
전용실시권 침해행위</td></tr>
</table>

[표 2] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
제128조(손해배상청구권 등) ① ~ ⑦ (생 략) ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. ⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. ~ 8. (생 략)	제128조(손해배상청구권 등) ① ~ ⑦ (현행과 같음) ⑧ ----------배상액으로 정한다. ⑨ 법원은 제8항에도 불구하고----------고려하여 배상액을 감액할 수 있다. 1. ~ 8. (현행과 같음)

【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
제14조의2(손해액의 추정 등) ① ~ ⑤ (생 략) ⑥ 법원은 제2조제1호차목의 행위 및 영업비밀 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제5조 또	제14조의2(손해액의 추정 등) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----------

1) 「부정경쟁방지법」 제2조제1호차목(*)의 행위를 말함.

(*) 차. 사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위. 다만, 아이디어를 제공받은 자가 제공받을 당시 이미 그 아이디어를 알고 있었거나 그 아이디어가 동종 업계에서 널리 알려진 경우에는 그러하지 아니하다.

현 행	개 정 안
는 제11조에도 불구하고 제1항부터 제5항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. ⑦ 제6항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. ~ 8. (생 략)	----------배상액으로 정한다. ⑦ 법원은 제6항에도 불구하고----------고려하여 배상액을 감액할 수 있다. 1. ~ 8. (현행과 같음)

【상표법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
제110조(손해액의 추정 등) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 법원은 고의적으로 상표권자 또는 전용사용권자의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 제109조에도 불구하고 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. ⑧ 제7항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. ~ 8. (생 략)	제110조(손해액의 추정 등) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ----------손해로 인정하는 금액의 5배를 배상액으로 한다. ⑧ 법원은 제7항에도 불구하고----------고려하여 배상액을 감액할 수 있다. 1. ~ 8. (현행과 같음)

【디자인보호법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
제115조(손해액의 추정 등) ① ~ ⑥ (생 략) ⑦ 법원은 타인의 디자인권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항부터 제6항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. ⑧ 제7항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. ~ 8. (생 략)	제115조(손해액의 추정 등) ① ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦ ---------- 5배를 배상액으로 정한다. ⑧ 법원은 제7항에도 불구하고 ---------- 고려하여 배상액을 감액할 수 있다. 1. ~ 8. (현행과 같음)

현행 「특허법」, 「상표법」, 「디자인보호법」 및 「부정경쟁방지법」[2]에서는 특허권 침해행위 등[3]이 고의적인 것으로 인정되는 경우 손해액의 5배(「상표법」 및 「디자인보호법」의 경우 3배)까지 손해배상책임을 지는 징벌적 손해배상제도[4]를 두고 있으며, 징벌적 배상액을 판단할 때 고려할 사항을 나열하고 있음[5].

---

2) 「특허법」 제128조제8항, 「상표법」 제10조제7항, 「디자인보호법」 제115조제6항 및 「부정경쟁방지법」 제14조의2제6항

3) 특허권 또는 전용실시권 침해행위, 상표권 또는 전용실시권 침해행위, 디자인보호권 또는 전용실시권 침해행위, 아이디어 탈취 및 영업비밀 침해행위를 말함.

4) 징벌적 손해배상제도는 악의적이거나 의도적으로 결과발생을 용인하는 정도의 심한 고의로 불법행위를 하고 이로 인해 피해자의 손해가 발생한 경우, 악의적인 불법행위자를 응징하고 불법행위의 재발을 방지하기 위해 실손해액보다 많은 액수를 배상하도록 하는 것을 말함.

5) (예시) 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 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

이러한 징벌적 손해배상제도는 악의적인 특허권 등의 침해를 방지하고 타인의 영업비밀 및 지식재산권 보호를 강화하기 위한 목적으로 도입되었는데[6], 2011년 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 개정을 통해 최초로 도입된 이후 개별 법률에 가해자의 불법행위로 인한 폐해의 사회적 심각성 정도, 피해구제의 실효성 확보 등을 고려하여, 징벌적 손해배상 규모가 3배에서 5배 등으로 확대해 오고 있음[7].

그런데, 종전 「특허법」 등에 따라 징벌적 손해배상책임을 최대 3배까지 부과할 수 있었으나[8], 실제 판결은 최대 배상 범위만큼의 손해배상을 판결하지 않는 등 권리자의 피해 보호가 부족하다는 비판적 의견이 제기되고 있음.

또한 특허권 침해행위 등으로 인한 손해액을 구체적으로 입증하기 곤란하여, 손해배상금이 실제 손해액을 충분히 보상하는 수준에 미치지 못하는 것이 현실이라는 지적이 있음[9][10].

---

6) 「부정경쟁방지법」 및 「특허법」 등 지식재산권 분야에서의 고의적인 침해행위에 대한 징벌적 손해배상제도는 2019년도 및 2020년도에 도입되었음.

7) 참고자료: 징벌적 손해배상 도입 입법례

8) 「특허법」 및 「부정경쟁방지법」상 침해행위에 대한 징벌적 손해배상액 규모를 3배에서 5배로 확대하는 내용은 2024년 8월 21일에 시행되었으므로, 개정에 따른 효과를 확인할 수 없음.

9) 실제로 영업비밀 침해에 대한 손해배상 인용액 분석자료를 살펴보면, 2009~2016년 손해배상 평균 청구금액은 29억 6천만원이었으나 평균 인용금액은 6억 4천만원으로 청구금액의 21.6%(*)였고, 다른 분석자료의 경우 2015~2016년 청구액 대비 평균 인용액 비율은 38.3%(**), 2017~2019년에는 22.49%(***)로, 통상의 청구액 대비 인용액 수준은 낮은 편으로 나타남.

(*)영업비밀침해로 손해배상을 인정한 1심 합의부 판결 57건 분석 -설민수, “영업비밀침해에 대한 손해배상의 실제와 개선 필요성”, 지식재산연구 제13권 제2호, 2018. 6, p81

(**)손해배상 인용된 28건 분석 - 법무법인 다래, 부정경쟁방지법 관련 국내 판결문 분석 연구(조사 대상기간: 2015~2016, 부경법 관련 1,360건 분석), 특허청 보고서, p83

(***)손해배상 인용된 26건 분석 - 법무법인 다움, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 ′판결문 분석 연구′(조사 대상기간: 2017~2019, 부경법 관련 1,872건 분석), 특허청 보고서, p130

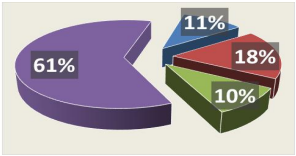
예를 들면, 「부정경쟁방지법」, 「특허법」 등 지식재산권 법령에 징벌적 손해배상이 도입[11]된 이후 현재까지 징벌적 손해배상이 적용된 판례는 2건[12]이며, 동 판례에서는 손해배상액의 배수를 손해액의 1.5~2배로 정하고 있음[13].

이에 개정안은 '손해 인정액의 5배'를 기본 손해배상액으로 정하되, 침해자 지위 등을 고려하여 배상액을 감액할 수 있도록 함으로써 특허권 등의 고의 침해행위로 인한 피해구제의 실효성을 확보하려는 것으로 이해됨.

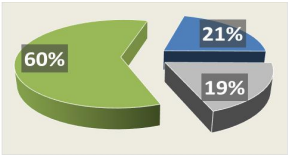
---

10) 손해액 산정 근거(특허권 침해에 대한 합리적 실시료 산정방법에 관한 연구, 조영선, '20)

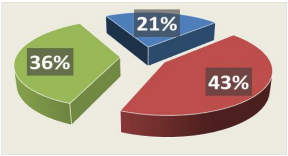
< **한국**('09~'15) >



< **미국**('07~'16) >



< **일본**('98~'17) >



법관재량 실시료 양도수량 양도+실시료 침해자 이익

11) 특허법, 부정경쟁방지법: '19년, 상표법·디자인보호법: '20년

12) ① 부산지법 '23. 10. 4. 선고 2023가합421160판결

> ㅇ (판결요지) 부산지법은 ▲고의인식 정도, ▲침해행위 기간, ▲피해규모·경제적 이익, ▲침해자 재산상태 등을 고려, 징벌배상 결정
> - 제도 시행 이후('19.7~) 이익액을 별도 산출, 약 1억원의 손해액 산정 및 피고의 ▲피해구제 노력을 고려, 상기 **손해액의 1.5배로 징벌하여 징벌배상액(1억+0.5억원) 결정**

② 특허법원 '24. 9. 26. 선고 2023나11399 손해배상(지)판결

> ㅇ (판결요지) 특허법원은 ▲고의인식 정도, ▲침해행위 기간, ▲피해규모·경제적 이익, ▲침해자 재산상태 등을 고려, 징벌배상 결정
> - 상표침해소송 종결일부터 손해배상 1심 선고일 기간동안 이루어진 침해행위에 대해 약 1억원의 손해액 산정 및 피고의 ▲고의인식 정도, ▲피해구제 노력을 고려, 상기 **손해액의 2배로 징벌하여 징벌배상액(1억+1억원) 결정**

13) 징벌적 손해배상 관련하여, 하도급법 관련하여 2016년부터 약 5년간 16건의 징벌적 손해배상 소송 중 손해배상이 인정된 것은 1건(1.5배 적용)뿐이라는 지적 등 제도의 과소집행 문제가 제기되고 있음. 또한 기술침해 관련하여, 최근 이를 인정한 판결(2배 적용)이 나왔으나, 청구액 대비 인용액은 10% 수준에 불과하였음. 【자료: 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 일부개정법률안」(김성원의원 대표발의, 의안번호 제2122560호) 검토보고(2023.9.)】

다만, 개정안과 같이 사실상 징벌적 손해배상액을 확대하는 것과 관련하여 징벌적 손해배상을 규정하고 있는 다른 국내법에서는 징벌적 손해배상 한도를 정하고 있고, 징벌적 손해배상제도를 도입한 미국의 경우에도 '실제 손해액의 3배'를 기본 징벌적 손해배상액으로 책정하고 있지 않다는 점[14]을 고려할 필요가 있음.

개정안에 대해 법원행정처는 징벌적 손해배상의 산정은 사실심 법원이 여러 사정을 고려하여 판단하는 재량사항이라 할 것이나, 개정안은 의무적으로 5배를 배상하도록 정하고 있어 손해배상액 산정에 관한 법관의 재량을 침해하는 측면이 있으므로 현행과 같이 "~배를 넘지 아니하는 범위에서 배상"의 형식(체계)으로 하는 것이 바람직하다는 의견을 제시하였고,[15].

법무부는 기본 법체계의 원칙과 예외를 뒤바꾸는 것[16]으로 체계정합성에 부합하지 않고 과잉입법 소지가 있으며[17], 징벌적 손해배상이

---

14) 해외 입법례와 관련하여, 징벌적 손해배상제도를 도입하고 있는 미국의 경우 고의 또는 악의적인 영업비밀 침해에 대해 최대 2배까지, 특허권 침해에 대해 최대 3배까지, 중국의 경우 영업비밀(2019년부터) 및 특허, 실용신안, 디자인권(2021년부터) 침해행위에 대해 최대 5배까지 각각 손해배상이 가능한 것으로 파악됨.

15) 미 연방대법원도 징벌적 손해배상을 산정함에 있어 '모든 사건에 일률적으로 적용할 수 있고, 헌법상 허용될 수 있는 범위와 허용될 수 없는 범위를 명확하게 구분하며, 수학공식과 같은 기준을 만드는 것은 필요도 없을 뿐 아니라 불가능하다'고 하여서 징벌적 손해배상의 산정이 고도의 자유재량행위(highly discretionary)임을 인정하고 있음.
출처: 징벌적 손해배상 연구(2012.12., 세계법제정보센터, 12면)

16) 개정안은 특정 영역에서의 손해배상 원칙을 전보배상이 아닌 5배를 가산한 징벌적 배상으로 전환하고, 법원이 여러 사정을 고려하여 법원이 피고의 부담을 감경할 수 있도록 '감액'할 수 있도록 규정하고 있음.

17) 동일한 입법 목적을 달성하기 위하여 예외적인 징벌적 손해배상을 규정할 수 있음에도 5배를 가산한 금액을 원칙으로 정하는 방식의 규정이 이에 해당한다는 것임.

도입된 다른 피해 유형과의 형평 문제[18], 피고가 감액 사유를 증명해야 하는 민사소송의 일반원칙에 반하는 문제[19] 등을 고려하여 개정안은 신중한 검토가 필요하다는 의견임.

참고로 한국지식재산협회[20]가 회원사를 대상으로 한 의견조사('24.11.)에서 일부 기업[21]은 실효성 있는 손해배상액 책정과 악의적인 특허권 등의 침해행위 방지를 위해 개정안에 **찬성한다는 의견**이었고[22],

최근에 징벌적 손해배상 규모가 확대되었다는 점[23], 사실상 입증책임을 침해행위자에게 전환시킨다는 점에서 과도한 부담이 될 수 있다는 점, 해외 특허전문기업(NPE[24])이 국내업체를 위협하는 수단으로 악용될 가능성이 있다는 점[25], 징벌적 손해배상 법리에 어긋난다는 점[26] 등의 이유로 개정안에 **반대한다는 의견**이 있었음[27].

---

18) 현재 징벌적 손해배상이 도입된 다른 피해 유형과의 형평의 관점에서도 개정안 사례를 달리 취급해야 할 뚜렷한 이유가 있다고 인정하기 어렵다는 의견임.
19) 개정안에 따르면, 원칙과 예외가 뒤바뀐 결과, 사건의 유형이나 위법의 정도와 관계 없이 배상액이 손해액의 5배로 일률적으로 정해지고, 피고가 감액 사유를 증명해야 함.
20) 2008년 6월에 창립된 협회로, 약 200여개 전기, 전자, 반도체, 통신, 화학, 생명 등 업종 대·중소기업이 참여하고 있음(한국지식재산협회 홈페이지 참고)
21) 한국지식재산협회(*) 회원사 중 일부 의견(2024.11.)
(*) 2008년 6월에 창립된 협회로, 약 200여개 전기, 전자, 반도체, 통신, 화학, 생명 등 업종 대·중소기업이 참여하고 있음(한국지식재산협회 홈페이지 참고)
22) 회신 기업 10개 중 1개 기업 찬성
23) 「부정경쟁방지법」, 「특허법」상 침해행위에 대한 징벌적 손해배상액 규모를 3배에서 5배로 확대하는 것은 2024.8.21. 시행되었음.
24) Non-Practicing Entity, 특허기술을 사들여 로열티 수입을 챙기는 회사를 말함.
25) 해외 기업 또는 NPE들이 국내기업을 대상으로 소제기 후 높은 로열티를 요구하는 등으로 악용 우려가 있음.
26) 징벌적 손해배상 도입은 침해자에 대한 비난가능성에 따라 산정기준을 고려하여 재판부가 손해배상 증액의 자유재량권을 가지되 그 상한선을 정해 남용을 막자는 것으로, 개정안은 침해자의 고의나 위법 정도에 대한 재판부의 판단을 차단하게 되어 징벌적 손해배상의 도입 취지가 왜곡된다는 의견임.
27) 회신 기업 10개 중 9개 기업 반대

한편, ‘실제 손해액의 5배’를 기본 징벌적 손해배상액으로 규정하는 내용 외에도 「상표법 개정안」 및 「디자인보호법 개정안」에서는 징벌적 손해배상 규모를 3배에서 5배로 상향하는 내용을 포함하고 있는데,

이에 대하여는 지난 21대국회에서 「부정경쟁방지법」, 「특허법」상 침해행위에 대한 징벌적 손해배상액 규모를 3배에서 5배로 확대하였으므로(2024.8.21. 시행), 지식재산권 관련 법률 체계의 정합성을 고려할 때 필요한 입법 조치로 보임.

그 외에 개정안과 같이 기본 징벌적 손해배상액을 5배로 규정하고 있는 「하도급거래 공정화에 관한 법률 일부개정법률안」[28] 및 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 일부개정법률안」[29]이 각각 소관 상임위원회에 계류 중이므로, 법안 심사과정에서 이를 고려할 필요가 있음.

4. 대체토론의 요지

없 음

28) 의안번호 제2204032호, 김동아의원 등 11인, 2024.09.13. 발의
29) 의안번호 제2204033호, 김동아의원 등 11인, 2024.09.13. 발의

5. 소위원회 심사내용

개정안의 내용을 반영하여 위원회의 대안으로 제안하기로 하고, 이 개정안은 본회의에 부의하지 아니하기로 함.

6. 심사결과

대안반영폐기

7. 기타 사항

없 음