

특허청, 한국형 증거수집제도(K-DISCOVERY) 도입 추진

이현실/김민지/조호균

특허청이 추진하고 있는 한국형 증거수집제도, 이른바 “K 디스커버리” 제도에 관한 특허법 일부 개정 법률안(이하 “**특** 개정안”)이 국회에 제출되어 심사 중에 있다. 이에, K 디스커버리 제도의 도입 배경 및 개정안의 내용을 간단히 소개하고자 한다.

현행 증거 수집 절차 및 그 한계

한국에서는, 미국과 달리, 사실판단은 법원의 전권사항이며, 따라서 현행 민사소송법에 따른 증거수집도 모두 법원의 주도하에 이루어진다. 즉, 예컨대, 당사자가 소제기 전/후에 증거보전신청을 하면, 판사가 증거조사를 하여 그 결과를 보전하는 방식으로 증거수집이 이루어지는 식이다. 특허침해소송에서는, 자료제출명령, 증인신문, 침해 피의자의 거소에서의 증거보전 등에 의해 증거수집이 이루어질 수 있고, 전문가 감정인에 의해 침해품에 대한 실험, 분석 등이 행해질 수 있다.

일반적으로, 침해의 증명이나 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 자료의 대부분이 침해 피의자의 수중에 있는 특허침해소송에서는, 민사소송법상의 증거보전신청이나 특허법상의 자료제출명령 제도가 유용하게 이용될 수 있다.

민사소송법상의 증거보전 제도는, 당사자가 미리 증거조사를 하지 아니하면 증거가 훼손되는 등 그 증거를 사용하기 곤란한 사정이 있다는 것을 법원에 보여줌으로써, 소제기 후는 물론이고 소제기 전이라도, 법원으로 하여금 증거조사를 하게 할 수 있는 제도이다. 하지만, 증거보전신청이 허가되는 경우는 매우 제한적인데, 왜냐하면, 증거보전신청의 요건이라 할 수 있는 상대방의 증거 훼손의 용이성 및 개연성을 입증하기가 실질적으로 매우 어렵기 때문이다.

특허법상의 자료제출명령 제도는, 민사소송법상의 문서제출명령 제도의 특칙으로, 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을

법원이 명할 수 있도록 하는 제도이다. 설사 제출되어야 할 자료가 영업비밀에 해당한다고 하더라도 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 자료의 제출을 거절할 수 없다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다. 또한, 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 하지만, 실제 소송과정에서 자료제출명령 불복에 대한 제재수단이 부족하고, 자료를 제출하는 측의 영업비밀이 충분히 보호될 지에 대한 염려때문에, 자료제출명령 제도가 실효적인 증거조사 절차로는 미흡하다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔다.

K 디스커버리 법안

이에, 특허권자의 증명 부담을 완화하고 분쟁의 조기 해결을 위해, 특허청은 한국의 사법 체계에 적합한 이른바 K 디스커버리 제도 도입을 추진하고 있다. K 디스커버리 제도는 특허권자가 특허침해 및 손해액 입증을 위한 증거수집을 용이하게 할 수 있도록 함으로써 특허소송의 실효성 있는 분쟁해결 수단을 마련하려는 것이다.

전문가에 의한 사실조사제도

이 개정안에 포함된 주요 사항 중 하나는 전문가에 의한 사실조사제도이다. 특허권 관련 침해소송에서 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 따라 관련 분야의 전문가를 지정하고, 그 전문가로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 등에 출입하여 조사를 받는 당사자 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록

결정할 수 있다.

이때, 법원은 다음의 사항을 고려해야 한다.

- 상대방 당사자가 특허권을 침해하였을 가능성이 있는지 여부
- 침해의 증명이나 침해로 인한 손해액 산정에 필요한지 여부
- 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 상당한지 여부

개정안에는 상대방 당사자의 영업비밀 유출 위험을 완화하기 위해 다음과 같은 조치를 포함하고 있다.

- 법원에 의해 지정된 전문가는 법원이 지정한 기일 내에 조사결과보고서를 법원에 제출하되, 조사내용을 비밀로 유지해야 한다.
- 법원은 조사를 받은 자에게 상기 조사결과보고서를 우선 열람하게 하여야 하고, 영업비밀 등이 조사결과보고서에 포함되었음을 주장하는 경우는, 법원은 침해의 입증이나 손해액 산정과 관련이 없는 영업비밀 등에 관하여는 삭제할 것을 전문가에게 명하여야 한다.
- 특허권자는 위와 같이 수정된 조사결과보고서를 열람하고 증거로 신청할 수 있다.

사실조사제도의 실효성을 높이고 또한 영업비밀 유출과 관련된 우려를 더욱 완화하게 위해, 개정안은 다음의 조치를 더 포함한다.

- 전문가에 의한 조사를 거부·방해하는 경우에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한

당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고, 조사를 거부·방해한 법인의 경우 1억원 이하, 법인의 임원·종업원과 그 밖의 이해관계인의 경우 5천만원 이하의 과태료를 부과할 수 있고,

- 비밀로 유지되어야 할 조사내용을 전문가가 누설한 경우에는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

자료보전명령의 신설 및 자료훼손 등에 대한 제재

또한, 개정안은, 민사소송법상의 증거보전의 특칙으로서, 자료보전명령 제도의 신설 및 자료훼손 등에 대한 제재를 포함하고 있다. 즉, 법원은 특허 침해소송이 제기될 가능성이 높거나 제기된 경우 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료를 상대방이 훼손하거나 사용할 수 없게 하지 않도록 자료보전을 명할 수 있다. 이때 특허권자는 자료보전명령의 대상이 될 자료를 특정하기에 충분한 사실 및 자료보전을 명하지 않으면 신청인에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다는 사실을 법원에 소명하여야 한다.

또한, 상대방 당사자가 당사자의 사용을 방해할 목적으로 해당 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료를 훼손하거나 이를 사용할 수 없게 한 경우에는, 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

순조롭게 진행된다면, K 디스커버리 개정안은 내년 초쯤에 통과되어 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행될 예정이다. 당소에서는 본 개정안과 관련한 업데이트 소식을 FIRSTLAW IP 뉴스를 통해 전하도록 하겠다.

상표법 및 디자인보호법 개정 - 징벌적 손해배상제도 등 권리자 보호

이정원 / 송경섭

2020년 10월 20일 시행 상표법 및 디자인보호법은 권리자 보호를 위하여 아래 3가지 부분이 개정되었다.

(1) 징벌적 손해배상제도 도입

상표권 또는 디자인권을 고의로 침해한 경우 손해로 인정된 금액의 최대 3배까지 배상액을 정할 수 있도록 허용되었다. 2019년 고의로 특허권을 침해한 자에 대하여 최대 3

배의 증액 배상이 가능하도록 한 특허법 개정에도 이어 최근 상표법과 디자인보호법에서도 이를 반영한 것이다.

그 동안 고의로 타인의 지식재산권을 침해한 자에 대하여 징벌적 손해배상을 도입하여 지식재산권을 강력하게 보호하여야 할 필요성이 꾸준히 제기되어 왔으며, 2020년 10월 20일자로 시행된 개정 상표법 및 디자인보호법을 통하여 법원은 고의로 특허권뿐만 아니라 상표권 또는

디자인권을 침해한 자에 대해서도 손해로 인정된 금액의 최대 3배 범위에서 배상액을 정할 수 있게 된 것이다.

특히, 개정법은 고의적 침해에 대한 배상액을 판단할 때 다음의 사항을 고려하도록 규정하였다.

- ① 침해행위로 인하여 해당 상표의 식별력 또는 명성이 손상된 정도(침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부), ② 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, ③ 침해행위로 인하여 권리자 및 전용실시권자(전용사용권자)가 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

(2) 손해액 추정 규정의 사용료 산정 기준

개정법은 손해액 추정 규정 중 하나인 실시권(사용권)의 산정 기준을 “통상적으로 받을 수 있는 금액”에서 “합리적으로 받을 수 있는 금액”으로 문구를 변경하였다.

법원은 대부분의 침해 사건에서 통상실시권(사용권)의

실시료(사용료)에 준하여 “통상적으로 받을 수 있는 금액”을 판단하고 있었으나, 이러한 금액은 시장의 기준보다 낮게 산정될 뿐만 아니라, 참고할 만한 “통상적으로 받을 수 있는 금액”이 없는 경우에도 “합리적으로” 고려할 수 있는 모든 요소를 고려하여 손해액을 유연하게 산정될 수 있도록 보완하였다.

(3) 법정손해배상액의 최고한도 상향

상표법은 상표권자(또는 전용사용권자)가 등록상표를 사용하는 경우 이와 동일하거나 동일성이 있는 범위 내에서 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 최고 5천만원 이하의 법정손해배상액을 청구할 수 있도록 규정되어 있었다(상표법 제111조). 그러나 금번 개정을 통하여 법정손해배상액을 최고 1억원 (고의의 경우 최고 3억원) 이하에서 법정손해배상액을 청구할 수 있도록 법정손해배상액의 최고 한도를 증액하였다.

2020년 10월 20일 상표법 및 디자인보호법 개정을 통하여 향후 상표권 및 디자인권의 권리자에 대한 보호가 한층 더 충실해 질 것으로 전망된다.

특허심판원, 의견서 및 출원 명세서의 비교데이터를 근거로 청구범위 구성에 대해 출원경과 금반언의 법리 적용

이 원 상

초 근 특허심판원은, 출원과정에서 청구범위 구성에 대해 보정 없이 의견서를 통한 의견진술이 있었던 경우에도 출원 명세서의 비교 데이터 기재내용을 참작하여 출원인이 그러한 청구범위 구성 보다 열등한 구성을 권리범위에서 의식적으로 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있는 경우에는 출원경과 금반언의 법리를 적용할 수 있다고 판단하였다(특허심판원 2020. 9. 22.자 2020당428 권리범위확인심판 심결; 특허법원 소 계류 중).

사건의 배경

가. 본건 특허 및 심사 경과

이 사건 특허발명은 환자의 수술간호에서 또는 진정작용을 위해 사용될 수 있는 텍스메데토미딘의 프레믹스 제형에 관한 것이다. 이 사건 특허의 심사과정에서 출원인은 환자에게 투여 전 희석되어야 하는 100 µg/ml의 농축물 제형으로 제공되는 텍스메데토미딘 제형을 개시하는 선행문헌들에 근거한 진보성 결여 거절이유에 대해, 출원 발명은 사용 농도(예를 들어, 4 µg/ml)로 미리 희석되어 완제품 형태로 바로 투여할 수 있는 프레믹스 제형인

점에 특징이 있다고 주장하면서 청구항 1을 다음과 같이 보정하였다(밑줄 친 부분이 보정된 사항):

청구항 1. 밀봉 유리 용기 내에 배치된 0.005 µg/ml 내지 50 µg/ml 농도의 텍스메데토미딘 또는 이것의 제약학적으로 허용가능한 염을 포함하는, 피험체에 비경구 투여를 위한 레디 투 유즈(ready to use) 액체 제약학적 조성물로서, 희석 없이 피험체에 투여되는, 레디 투 유즈 액체 제약학적 조성물.

한편, 출원인은 선행문헌들에 용기와 관련된 사항이 개시되어 있지 않음에도 불구하고, 의견서에서 유리 용기에

저장된 프레믹스 조성물은 플라스틱, CR3 엘라스토머 코폴리에스터 에터 또는 PVC 용기에 저장한 것에 비해 5개월 저장 기간 후 보다 높은 수준의 효능을 유지하였다고 주장하여, 안정성 면에서 유리 용기의 장점을 특히 강조하였다.

이와 같은 보정서와 의견서의 제출 후 이 사건 발명은 등록이 되었다.

나. 소극적 권리범위 확인심판

특허권자의 경쟁사인 A사는 특허권자를 상대로, 자신이 실시하고자 하는 제품(이하 ‘확인대상발명’)이 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 판단을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 제기하였다. 확인대상발명은 텍스메데토미딘의 액체 프레믹스 조성물이 밀봉 유리 용기 대신에 밀봉 폴리프로필렌 용기 내에 배치된 점에서만 이 사건 특허 청구항 1과 차이가 있다.

본 사건에서는 위와 같은 용기의 차이가 균등관계에 있는지 여부, 특히, 폴리프로필렌 용기가 출원과정에서 의식적으로 제외된 것으로 볼 것인가가 문제가 되었다.

이와 관련하여, 특허권자는 유리와 더불어 폴리프로필렌이 주사제 용기로 사용되는 대표적 재질이므로 폴리프로필렌 용기가 유리 용기의 균등물이며; 청구항 1의 발명은 출원할 때부터 “유리 용기”라는 구성이 기재되어 있었고, 출원과정에서 용기 구성에 대해서는 보정된 바 없고, 폴리프로필렌 용기가 선행기술로서 제시된 바도 없어서 이 사건 특허발명의 균등범위에서 폴리프로필렌 용기를 의식적으로 배제하는 어떠한 행위를 한 적이 없었고; 의견서에서는 “CR3 또는 PVC 용기”라는 특정 용기와 비교하여 유리 용기의 안정성이 좋다는 취지의 주장을 했을 뿐, 안정성 효과면에서 “모든 플라스틱 용기”나 “폴리프로필렌 용기”를 유리 용기와 비교한 적은 없다고 주장하였다.

특허심판원 심결

특허심판원은, 확인대상발명의 폴리프로필렌 용기는 출원과정 중에 의식적으로 제외된 것이므로, 확인대상발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 내렸다. 구체적으로, 특허심판원은 다음과 같이 이 사건 특허 명세서의 실시예 1을 고려할 때, 비록 청구항 1에 기재된 유리 용기의 구성에 대해 출원과정에서 보정이 이루어진 것은 없지만 의견서의 진술을 통해 폴리프로필렌 용기를 권리범위에서 제외하려는 의사가 명확히 존재하였다고 판단하였다:

- (i) 실시예 1을 보면, 포장 용기 적합성 시험에 사용된 재료로 유리 앰플, 유리 바이알, PVC 가요성 용기, CR3 가요성 용기, VisIV(상표명) 플라스틱 가요성 용기 및 Ansyrr(등록상표) 주사기가 기재되어 있고, 여기에서 VisIV 플라스틱 가요성 용기는 폴리프로필렌 재료로 되어 있다.
- (ii) 한편, 실시예 1의 표 1에 따르면, 유리 용기는 5개월 저장 후에도 98% 이상의 효능을 유지하는데 비해 폴리프로필렌 재질인 VisIV 플라스틱 가요성 용기는 2주 후 95%, 5개월 후 90% 정도의 효능을 보이고, 또한 실시예 1의 표 2는 VisIV 용기에서 2주 후 상당한 양의 불순물이 관찰되었다는 결과를 보여주어, 폴리프로필렌 용기가 저장 안정성 면에서 유리 용기 보다 열등하다. 따라서, 폴리프로필렌 용기를 제외하고 유리 용기를 의식적으로 선택한 특허권자의 의사는 명확하다.

이와 같은 판단에 따라, 특허심판원은 폴리프로필렌 용기에 배치된 확인대상발명은 청구항 1의 권리범위에 속하지 않는다는 결론을 내렸다.

특허심판원의 심결에 불복한 특허권자의 소는 현재 특허법원에 계류중이다.

신입 변리사 소개

당소는 최근 우수한 변리사를 새로이 맞이하게 되었기에 간략히 소개 드립니다.

김효은 변리사 : 화학공학



- 2014년 2월
포항공과대학교 화학공학과 졸업
- 2019년
변리사시험 합격
- 전문분야: 화학, 화학공학
- 취미: 요가, 필라테스, 영화 감상

김자연 변리사 : 식품공학/생명공학



- 2021년 2월
고려대학교 식품공학과/
생명공학부 졸업
- 2019년
변리사시험 합격
- 전문분야: 생명공학, 식품공학, 화학
- 취미: 조깅, 필라테스,
뮤지컬/영화 감상

보다 자세한 정보를 원하시면 아래의 연락처로 문의하여 주시기 바랍니다.

**제일특허법인
FIRSTLAW P.C.**

서울특별시 서초구 마방로 60 동원에프앤비빌딩
Tel. 02-589-0001
Fax. 02-589-0002
Homepage: www.firstlaw.co.kr
E-mail: firstlaw@firstlaw.co.kr