

特許庁委託

平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業調査研究報告書

**日韓の技術保護に関する法律の比較研究  
－韓国特許法、不正競争防止法等の最近の改正と動向を中心に－**

**A Comparative Study on the Laws Related to Technology Protection in  
Japan and Korea - Focusing on Recent Revision and Trend of the Korean  
Patent Act, Unfair Competition Prevention Act and, etc.**

**チョ・ヨンスン  
CHO, Yongsun**

**令和2年3月  
March 2020**

**一般財団法人 知的財産研究教育財団  
Foundation for Intellectual Property  
知的財産研究所  
Institute of Intellectual Property**

日韓の技術保護に関する法律の比較研究  
－韓国特許法、不正競争防止法等の最近の改正と動向を中心に－

**A Comparative Study on the Laws Related to Technology Protection in Japan  
and Korea - Focusing on Recent Revision and Trend of the Korean Patent Act,  
Unfair Competition Prevention Act and, etc.**

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
招へい研究者  
チョ・ヨンスン  
조용순

**CHO, Yongsun**  
Invited Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property



## 報告書の構成

はしがき 英 語

はしがき 日本語

抄録・要約 英 語

抄録・要約 韓国語

抄録・要約 日本語

目 次 韓国語

本 文 韓国語

目 次 日本語

本 文 日本語

## The Structure of This Report

Foreword English

Foreword Japanese

Abstract & Summary English

Abstract & Summary Korean

Abstract & Summary Japanese

Table of Contents Korean

Main Body Korean

Table of Contents Japanese

Main Body Japanese

この報告書の原文は韓国語によるものであり、日本語文及び英文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in Korean and translated into Japanese and English. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

## Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the 2019 Collaborative Research Project on Harmonization of Industrial Property Right Systems under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on the target issues. This report presents the results of research conducted by Dr. Cho, Yongsun, Assistant Professor, Head of Department of Industrial Security, Hansei University, an invited researcher at our Institute.\* We hope that the results of his research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2020

---

\* Period of research in Japan: From July 1, 2019, to August 24, 2019

## はじめに

当財団では、特許庁から委託を受け、平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事した韓世大学産業保安学科准教授、チョ・ヨンスン氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 招へい期間： 令和元年7月1日～令和元年8月24日



## Abstract

*Recently, the risk of technology leakage has increased due to the developments of globalization, IT and networking, and open innovation.*

*Japan has been taking the following measures: reducing the risk of technology leakage in association with double transfers, etc. by adding the principle of employer ownership to the employee invention system through amendment of the Patent Act; organizing infringement types for technology leakage by amendment of the Unfair Competition Prevention Act; and reinforcing sentencing against technology leakage outside Japan; and other measures.*

*South Korea has the Invention Promotion Act, Industrial Technology Protection Act, Defense Industry Technology Protection Act, Small Business Technology Protection Act, and other laws related to technology leakage, in addition to the Patent Act and the Trade Secret Protection Act. These laws supplement each other; however, there are other issues, such as duplication of the scope of application.*

*Unlike Japan, Korea has complicated employee invention succession procedures. Korea also has risks related to the leakage of core personnel and technology since there are gaps in granting non-exclusive licenses between large companies and small and medium companies depending on the existence of succession provisions, insufficient employee incentives, etc.*

*Korea introduced a enhanced damage system where triple the amount of damages may be received from the Patent Act, Unfair Competition Prevention Act, and Industrial Technology Protection Act, as a countermeasure against technology seizure and leakage.*

*In this article, the legal system of technology protection, the employee invention system, and the enhanced damage system will be compared and analyzed, mainly between Japan and Korea, from the perspective of technology protection.*

# Summary

## I. Introduction

## II. Technology Protection Law System

### 1. Current Status of Technology Leakage in Japan and Korea

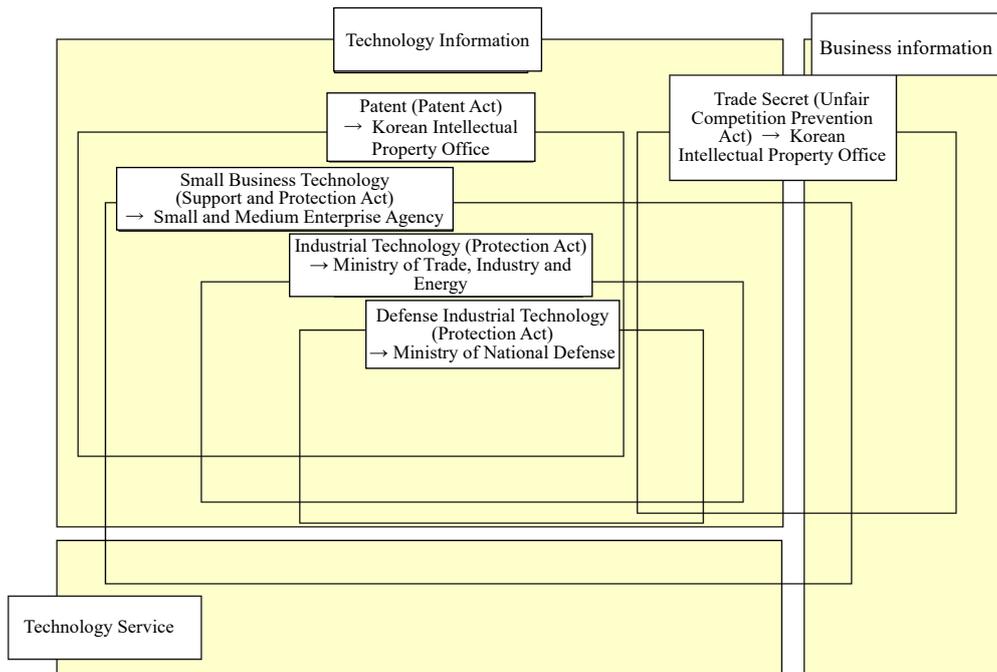
### 2. Current Status of Technology Protection Laws in Japan and Korea

Unlike Japan, South Korea has taken measures against technology leakage through legislation of the Invention Promotion Act, Industrial Technology Protection Act, Defense Industry Technology Protection Act, Small Business Technology Protection Act, and other laws, in addition to the Patent Act and the Trade Secret Protection Act.

### 3. Issues

#### (1) Necessity of Development of a Legal System in Association with Duplication between Laws

The types of actions under the Unfair Competition Prevention Act, Industrial Technology Protection Act, and Defense Industry Technology Protection Act are almost the same; however, only the punishment level differs between them. Therefore, it is necessary to compile action types and to organize them, such as by distinguishing sentencing alone, etc.



## (2) Revitalization of Use of Prior User's Right under the Patent Act

In Korea, there are provisions for prior user's rights alone. Even in cases where these provisions are used and at explanatory meetings concerning measures for a company's trade secrets that are taken by public institutions, there are not many cases introducing the prior user's right and there are not many relevant court precedents. Therefore, recognition of the prior user's right system is insufficient. Consequently, Japanese theories and court precedents provide many suggestions, such as a proposal of relevant issues and a method to interpret them: (i) whether an invention under the same system is included in the prior user's right; (ii) whether business scope can be expanded; (iii) whether the implementation form can be changed, etc. Korea operates the Trade Secret Certification System and Technical Data Deposit System and it is considered that these systems should be linked with the prior user's right system.

## (3) Judgment of Degree of "Secrecy Management" under the Amended Unfair Competition Prevention Act of 2019

It is necessary for Korea to refer to the interpretation methods of secrecy management under the Unfair Competition Prevention Act in the US and Japan by revising provisions related to the definition of secrecy management under the Korean Unfair Competition Prevention Act.

The United States takes the stance of making an optimal judgment in each case by comparing

and weighing the benefits and costs of the requirement for secrecy management, and there are not many cases strictly requiring management of trade secrets.

According to the Japanese Trade Secrets Management Guidelines, the Case of Leakage of Customer Information of Benesse Holdings, etc., the possibility of objective recognition is an important element, and trade secret management measures are also important for judging the necessity of secrecy management; however, Japan’s standpoint is that it is not appropriate to consider the possibility of objective recognition as an independent requirement.

Korea explains the criteria of appropriate effort and reasonable effort in the first judgment related to reasonable effort (judgment of the Uijeongbu District Court rendered on September 27, 2016 (2016 (No) 1670)); however, it still shows the limit where access restrictions and the possibility of objective recognition are considered to be concurrent elements. It is therefore necessary to understand the trade secret management measures as a means to ensure the possibility of recognition with a focus on the possibility of objective recognition, like Japanese Trade Secret Protection Guidelines and relevant court precedents. Based on these judgments, the secrecy in management can be interpreted flexibly to suit to companies’ circumstances.

#### (4) Development of Provisions Related to Criminal Punishments

Unlike Japan, Korea has sentencing standards for trade secret and industrial technology infringements; however, since actual sentences diverge from the sentencing standards, they need to be organized.

Category	Statutory penalty	Reduction	Base	Aggravation
Leakage within the country	No more than 10 years	Up to 10 months	From 8 months to 2 years	From one year to 4 years
Leakage outside the country	No more than 15 years	From 10 months to one year and 6 months	From one year to 3 years and 6 months	From 2 years to 6 years

In addition, in consideration of the fact of the organizational technology leakage of companies and the fact that companies have production capabilities incomparable with individuals, it is essential to strengthen punishments for companies. In terms of the US Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act of 2012 and the Japanese Unfair Competition Prevention Act, provisions were introduced to impose increased punishments on corporations. However, the Korean Trade Secret Protection Act, etc. has no provisions to impose increased punishments on corporations as in Japan. It therefore is necessary to introduce these provisions.

### **III. Employee Invention System**

#### **1. Introduction**

According to the statistics related to technology leakage, technology leakage by employees accounts for 80% or more. Technology leakage by employees has a relationship to some extent to the fact that the employee invention system has not been developed. In Korea, there is time lag between the effectuation by notification of succession of an employee invention and the completion of the invention, and there is a risk of a double transfer during the period of this time lag. In addition, there are issues of a gap in granting non-exclusive licenses depending on the existence of succession provisions between large companies and small and medium companies, etc. and therefore the employee invention system needs to be corrected.

#### **2. Japan**

Japan introduced the principle of employer ownership by the amendment of the Patent Act in 2015; it adopted the principle of private autonomy that values agreements between parties; and it is evaluated that the amended Japanese Patent Act reduced legal uncertainty. However, Japan still adopts the principle of inventor ownership if there are no provisions for employee invention in universities, small and medium companies, etc. There are issues related to double transfers related to employee inventions and ownership issues in joint research. If the right is acquired without paying compensation, there is the risk of potential lawsuits related to reasonable benefits.

According to a survey in 2017 by the Institute of Intellectual Property (IIP) (replies obtained from 843 out of 2,000 companies and from 1,958 out of 7,000 employees), 88.8% of employers are aware of amended matters related to the recognition of the new employee invention system and 75.4% of employers are aware of the Guidelines. Therefore, the employee invention system is considered to have been disseminated to employers to an extent. However, only 18.5% of employees replied that they knew of the new employee invention system and it seems to be necessary to disseminate the recognition of the employee invention system to employees.

In addition, concerning ownership of the right to the grant of a patent, in cases of companies, cases where the right fundamentally belongs to employers accounted for 46.2% and cases where the right fundamentally belongs to employees accounted for 49.9%; however, in cases of universities, cases where the right belongs to employees accounted for 83.2%, which was very high and the meaning of the grounds for continuation of the system where the right fundamentally belongs to employees was confirmed.

### 3. South Korea

#### (1) Amendment History of the Patent Act and Invention Promotion Act

#### (2) Issues

##### (i) Gap between large companies and small and medium companies

According to Article 10 of the Korean Invention Promotion Act, if there is no agreement related to reserved succession of the right to a patent although companies have made various types of contributions, such as providing salaries, research costs, devices, etc., even a non-exclusive license is not granted to large companies and medium companies. This measure is unlawful and relevant provisions must be amended.

##### (ii) Inclusion of Risk of Double Transfer

Before the amendment in 2006, if the invention is completed, it is possible to interpret that the right to a patent immediately belongs to the company pursuant to the provisions of succession (ownership subject to condition precedent). However, due to the amendment in 2006, the time of succession of an employee invention in Korea became the time when the employer notifies the employee of the intention of succession. There is then a time lag between the time when an employee invention is completed and the time of succession. Therefore, if the employee transfers the right to the grant of a patent to a third party after the employee completes the employee invention, it may cause a double transfer as well as civil and criminal issues, and the method of resolution becomes more complicated.

From the civil perspective, if a third party “proactively joins” in the double transfer, the employer may pursue the tort liability of the employee and the third party; however, the employer must prove the malpractice and complicity of the third party.

From the criminal perspective, if there are provisions for succession, it results in a professional breach of trust; however, in cases where there are no provisions for succession and an employee files a patent application for his/her employee invention under the name of the employee, not the employer, it corresponds to the employee executing his/her own right and it does not result in a professional breach of trust and application of the crime of trade secret leakage will be denied.

### (iii) Issue of ownership of joint inventions

In cases where an employer (a company that participated in joint research) intends to succeed the right to receive a patent from an employee of the company, the consent of the employees of the other companies is required. If consent cannot be obtained, the employer cannot succeed the right and the employer only has a non-exclusive license.

### (iv) Technology leakage by an employee leaving the company without telling of the completion of an employee invention

In cases of an employee invention, if the employee does not notify the fact of an invention, the employer cannot know that fact. If the employee resigns from the company without notifying the fact that he/she completed the invention and another company files a patent, there is a risk of technology leakage.

## (3) Direction of Amendment

### (i) Advantages of the principle of employer ownership from the perspective of the amended Japanese Patent Act

In cases of adopting the principle of employer ownership, it is possible to resolve the uncertain relationship of rights by arranging that the right to the grant of the patent, etc. is automatically succeeded to the company when the employee invention is completed in order to conform to the time of completion of the employee invention to the time of succession, and thereby the possibility of tort, such as double transfer using the unclear relationship of rights, can be prevented.

In cases of adopting the principle of employer ownership, when there are provisions of succession in advance, the employee has no right to the employee invention in question. Therefore, if the right is transferred to a third party, the transfer is invalid and it is possible to claim a transfer of the patent based on the misappropriated application.

In cases of adopting the principle of employer ownership, the right to the invention is succeeded by the employer at the same time as the invention. Therefore, in cases of a double transfer, this results in a leakage of the trade secrets of the employer. In addition, in cases of joint research, the share of the employee belongs to his/her employer and is shared by both employers. Therefore, complicated situations can be avoided, such as where the consent of the employees of

another company must be obtained, etc.

(ii) Methods of the German Act on Employee Inventions (ArbnErfG) and the Amended Japanese Patent Act

According to the Amended German Act on Employee Inventions in 2009 (ArbnErfG), it is stipulated that if an employee disposes of the invention in question before the employer executes the right to claim transfer by the notification, the disposition is ineffective for the employer to the extent of infringement of the employer's right (Section 7 (2) of the ArbnErfG). The provisions of notification between employer and employee under the Korean Invention Promotion Act are similar to those of the German act before amendment in 2009. There is a bill to stipulate that disposition by the employee is ineffective until the employer notifies of succession, like in Germany. However, there are many problems with the fact that the period of notification of the intention is 4 months under the Korean Invention Promotion Act. Therefore, it is preferable to delete the period of notification of the intention.

Under the Amended Japanese Patent Act, additional succession procedures are not necessary except provisions of succession and it is possible that issues of ownership of rights arising from double transfer, joint invention, etc., are naturally resolved.

#### **4. Current Status of Employee Invention and Incentives**

## IV. Enhanced damage system

### 1. Outline

### 2. Current Status of Countries that Introduced the Enhanced Damage System

U.S.A.	The Patent Act in 1952 stipulates in Article 284 that the court has the discretion to increase the compensation for damages within the range of three times of the appropriate amount of lost profit or reasonable licensing fees.
China	The amended Trademark Law in April 2019 stipulated that if the degree of infringement of the trademark right is significant, compensation for damages can be increased up to five times the amount.
Taiwan	Under the Patent Act in 2013, if the patent infringement is intentional, the court may calculate compensation for damages more than the original amount in consideration of the infringement conditions at the request of the victim. However, the amount shall not exceed three times the amount of the damages.
Australia	In Article 122 (1A) of the Amended Patent Act in 2006, it is stipulated that additional damages may be added for intentional infringement.

### 3. Japan

Concerning Article 114 of the Copyright Act, it used to be considered to be one of the proposals to compensate three times the amount that could be received based on the estimated amount of damages in malicious cases with intention or gross negligence. The Report on the Review of the Judicial Relief System in January 2004 concluded that since the introduction of the punitive damage system is a big issue related not only to copyright infringement lawsuits, but also to the entire civil action system, the introduction was put off in consideration of the current status where the introduction is not discussed in other relevant laws and regulations, such as patent rights, trademark rights, etc.

Cons	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Today, where the Civil Code and the Penal Code are divided, the principle of fair appointment of loss, which is on the assumption that the objective of compensation for damages is to cover the damages, has been established.</li> <li>- Compensation for damages under Japanese law is compensation for lost profit, but is not for a restriction of actions. Therefore, punitive damage conflicts with the basic Japanese principle of compensation for damages based on tort (Case of Mansei Kogyo Kabushiki-Kaisha).</li> <li>- Introduction of punitive damages is compensation in excess of lost profit. Therefore, it does not conform to the industrial structure balance and hinders industrial development.</li> <li>- It is more necessary to build a conflict-settlement system that can appropriately evaluate the value of intellectual property rights, such as patent rights, etc., and that the industry can accept, rather than the introduction of a punitive damage system.</li> </ul>
Pros	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In intellectual property right infringement cases, it is difficult to demonstrate the correct amount of damages that the right holder suffered and there are many cases where the right holder cannot be satisfied with the actual amount of damages. Approximately three times the amount of damages that is actually demonstrated is “fair.”</li> <li>- Korea and China introduced punitive damages, and compensation for damages in Japan is lower than in the United States, China, and Korea from the perspective of a foreign country. Therefore, advantages for foreign companies decrease.</li> </ul>

#### 4. Current Status of the Enhanced Damage System in Korea

##### (1) Current Status of Introduction

Fiscal year	Title of law (corresponding provisions)	Responsibilities	Intention, etc.	Action type
2011	Subcontracting Act (Article 35)	Original contractor	Intention / negligence	Unlawful decision of price Cancellation of outsourcing, unlawful return of goods Unlawful reduction of amount, retaliatory measures Use of technical materials without permission
2014	Act on the Protection of Fixed-term and Part-time Workers (Article 13)	Employer	Intention	Discriminatory treatment
2015	Use and Protection of Credit Information Act (Article 43)	Credit information company	Intention / gross negligence	Leakage, loss, theft, alteration, and damage of credit information

2015	Personal Information Protection Act (Article 39)	Persons handling personal information	Intention / gross negligence	Loss, theft, leakage, falsification, alteration, and damage of personal information
2016	Network Act (Article 32)	Information communication service providers	Intention / gross negligence	Same as above
2016	Fair Agency Transactions Act (Article 34)	Suppliers	Intention / negligence	Coerced purchase, coerced payoff
2017	Fair Transactions in Franchise Business Act (Article 37-2)	Franchise headquarters	Intention / negligence	Provision of false and exaggerated information Unlawful discontinuation of provisions of goods and services Retaliatory measures
2018	Product Liability Act (Article 3)	Manufacturers	Intention	Negligence despite knowing defects of products
2018	Fair Trade Act (Article 56)	Business operators Association of business operators	Intention / negligence	Prohibition of unlawful concerted actions Prohibition of retaliatory measures Restriction on unlawful competition
2018	Environment Protection Act (Article 19)	Business operators	Intention / gross negligence	Occurrence of environmental diseases due to adverse environmental factors
2019	Act on Livestock Farm Alliance Systems (Article 34-2)	Alliance system operators	Intention / negligence	In cases of causing damages to contract farms
2019	Act on Fair Transactions in Large Franchise and Retail Business (Article 35-2)	Large franchise and retail business	Intention / negligence	Prohibition of reduction of price of goods, prohibition of returning goods Use of employees of suppliers Retaliatory measures
2019	Act on the Promotion of Collaborative Cooperation between Large Enterprises and Small-Medium Enterprises (Article 40-2)	Outsourcing companies	Intention / negligence	Delivery charge of entrusted companies Detrimental treatment when filing an application for settlement
2019	Patent Act (Article 128)	Infringers	Intention	Infringement of patent rights and exclusive licenses
2019	Unfair Competition Prevention Act (Article 14-2)	Infringers	Intention	Infringement of trade secret
2019	Industrial Technology Protection Act (Article 22-2)	Infringers	Intention	Industrial technology infringement

(2) Background for Introduction of Enhanced Damage under the Patent Act, etc.

Korea introduced the enhanced damage system to the Patent Act, Unfair Competition Prevention Act, and Industrial Technology Protection Act in 2019. The median value of the

compensation for damages in patent infringement lawsuits is only one-ninth of that in the US. The percentage of cases where the amount of damages was calculated by the judge's discretion due to defective evidence reached 60%. In cases of infringement of trade secrets, since it was difficult to demonstrate whether the other party used the trade secrets or not due to characteristics of trade secrets, the lawsuits tended to be abandoned or lost. It caused problems in Korea, such as increased recognition that it is profitable to infringe intellectual property rights, and then the enhanced damage system was introduced.

### (3) Major Details of the Amended Patent Act

The Patent Act finds infringement due to negligence in addition to intention and negligence is presumed. Therefore, there were not many concerns related to demonstration of intention in the case of compensation for damages. The judgment on the demonstration of intention becomes very important for enhanced damages and consideration of the following eight elements became essential.

Article 128 of the Patent Act (Compensation for damage) (8) Courts are authorized to determine damages of up to three times the amount of damages that are found pursuant to the provisions of paragraphs (2) through (7) regardless of the provisions of paragraph (1) in cases where the infringement of patent rights or exclusive licenses of others are found to be intentional acts.

(9) When judging the amount of damages pursuant to paragraph (8), the matters in the following items must be considered:

(i) whether the infringer has a dominant position;

(ii) the degree of intention or the degree that the infringer recognizes the concerns of the damages;

(iii) the significance of damages to the patent owner and exclusive licensee from the infringement;

(iv) the economic benefits to the infringer from the infringement;

(v) period and frequency of the infringement, etc.;

(vi) the amount of the fine for the infringement;

(vii) the infringer's financial status at the time of infringement; and

(viii) the degree of effort that the infringer made to relieve the damages.

## 5. Judgment Method of Enhanced Damages in the US

### (1) Development of Major Court Precedents

In the case of *Seymour v. McCormick* in 1836, the US Supreme Court for the first time adopted the principle of law that the court may determine enhanced damages at its discretion based on intentional infringement.

In the case of *Underwater* in 1983, the court expressly stated that the infringer must undertake the proactive obligation that the infringer must obtain a lawyer's opinion in writing in order to avoid intentional infringement.

However, in the case of *Seagate* in 2007, the court abolished the standard of *Underwater* since the infringer is not obliged to obtain a lawyer's opinion and presented the two-part test as follows: the patent owner is required to present clear and convincing evidence of the objective recklessness of the infringer that (i) an infringer acted despite an objectively high likelihood that his/her actions constituted infringement of a valid patent; and (ii) the risk of infringement was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.

In the case of *Halo* in 2016, the court abolished the two-part test based on the grounds that the two-part test is excessively strict and it may release the intentional and malicious infringer from the responsibility for enhanced damages. And the patent owner should demonstrate the subjective willfulness of the infringer with dominant evidence based on the criteria of intentional infringement.

### (2) Judgment of Intention and Enhanced Damages

The US Federal Circuit listed nine elements that can be referred to as the criteria for intention based on circumstantial evidence in the judgment, *Read Corp. v. Portec, Inc.* 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992). All the following elements need not be referred to and judgment as to whether it is an intentional infringement or not may be made partially by circumstantial evidence. In particular, after the judgment in *Halo*, *Read Factors* are still applied to the judgment on enhanced damages.

- (i) Whether the infringer was deliberately copying
- (ii) Whether the infringer had a good faith belief that the patent was invalid or not infringed
- (iii) The infringer's behavior during the litigation
- (iv) The infringer's size and financial condition

- (v) The closeness of the case
- (vi) The duration of defendant's misconduct
- (vii) Remedial action by the infringer
- (viii) Infringer's motivation for harm
- (ix) Whether the infringer attempted to conceal its misconduct

## **6. Issues of the Enhanced Damage System of the Korean Patent Act and Its Future Issues**

Concerning issues related to whether gross negligence, etc. is included in addition to intention or how far intention is required, "gross negligence" was included in addition to intention in the draft of the amendment of the Patent Act; however, it was deleted when the amendment passed Congress in January 2018. It seems that a malicious level, which is a higher level than general intent, is required. In the future, in Korea, the number of claims for damages up to three times will increase more than general damages. It gives concerns about longer lawsuits and more social costs. Large companies may be able to prepare to an extent; however, in cases of small and medium companies, if they do not obtain a lawyer's opinion in writing, the possibility to become an intentional infringer increases.

## **V. Conclusion**

## Abstract

최근 글로벌화, IT·네트워크화, 오픈 이노베이션 증가에 따라 기술이 유출될 수 있는 위험이 높아지고 있다.

일본은 특허법의 개정을 통하여 직무발명 제도에 사용자 귀속주의를 가미하여 이중양도 등에 따른 기술유출에 대한 리스크를 감소시켰으며, 부정경쟁방지법 개정을 통하여 기술유출에 대한 침해행위 유형을 정비하고, 국외유출에 대한 형량을 강화하는 등의 방식의 대응을 하고 있다.

한국은 기술유출과 관련된 법률이 특허법, 영업비밀보호법 이외에도 발명진흥법, 산업기술보호법, 방위산업기술보호법, 중소기업기술보호법 등이 있는데 이들은 상호보완작용도 하지만 적용범위가 중복되는 등의 문제가 있다.

한국은 일본과 달리 직무발명에 대한 승계과정이 복잡하고, 승계규정 유무에 따른 대기업과 중소기업간의 통상실시권 부여에 대한 차별, 종업원에 대한 보상 미흡 등으로 핵심 인재와 기술이 유출될 수 있는 위험을 안고 있다.

한국은 기술탈취 및 유출에 대한 대응으로 특허법, 부정경쟁방지법, 산업기술보호법에 손해액의 3배까지 받을 수 있는 증액손해배상제도를 도입하였다.

본 논문에서는 기술보호와 관련한 측면에서 기술보호 법률체계, 직무발명제도, 증액손해배상제도에 대하여 일본과 한국을 중심으로 비교·분석한다.

# Summary

## I. 들어가며

## II. 기술보호 관련 법률 시스템

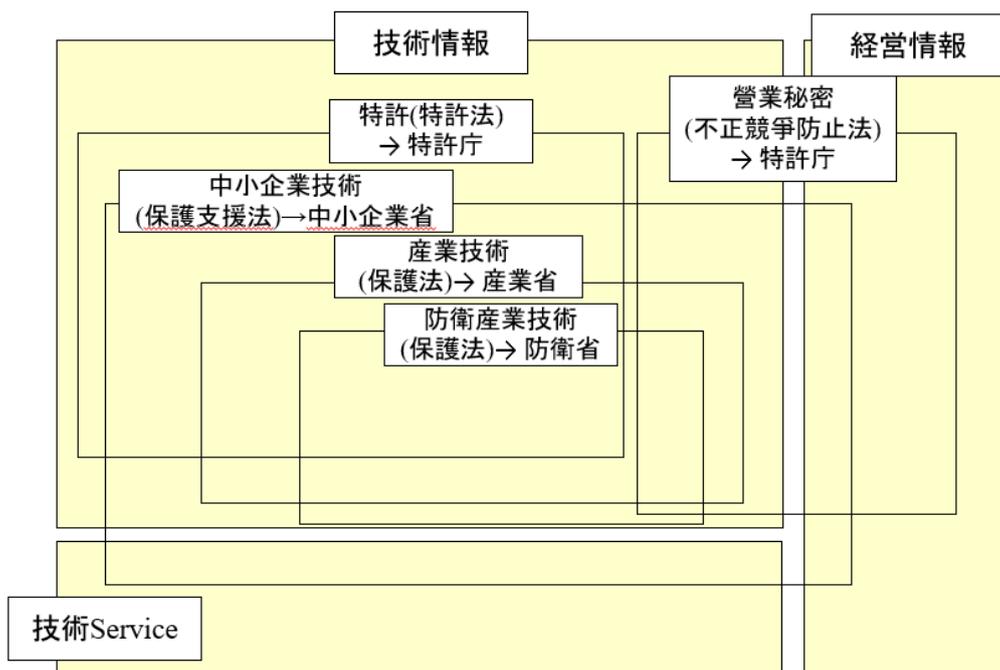
1. 일본과 한국의 기술유출 현황
2. 일본과 한국의 기술보호 관련법 현황

한국은 일본과 달리 기술유출에 대한 대응을 특허법과 영업비밀보호 이외에도 발명진흥법, 산업기술보호법, 방위산업기술보호법, 중소기업기술보호법 등 입법을 통하여 대응하고 있다.

### 3. 문제점

#### (1) 법률 간의 중복에 따른 법률정비 필요성

부정경쟁방지법, 산업기술보호법, 방위산업기술보호법의 행위유형은 거의 동일하며 처벌수위만 다르다는 점에서 행위유형을 하나로 묶고 형량만 달리하는 등의 정비가 필요하다.



## (2) 특허법상의 선사용권 활용 활성화

한국은 선사용권에 대한 조문만 있을 뿐, 이에 대한 활용사례나 공공기관의 기업의 영업비밀 대책에 대한 설명회 등에서도 이를 소개하는 경우는 찾아보기 어렵고 관련 판례도 거의 없는 등 선사용권 제도에 대한 인식이 부족하다. 따라서 ① 동일계통의 발명도 포함되는지 여부, ② 사업범위 확장범위, ③ 실시 형식 변경가능 여부 등과 관련된 문제제기와 그 해석방법 등 일본의 학설과 판례가 한국에 시사하는 바가 크다. 한국은 ‘영업비밀 원본 증명제도’와 ‘기술자료 임치제도’를 운영하고 있는데, 이를 선사용권제도와 연계하면 좋을 것으로 생각된다.

## (3) 2019년 개정 부정경쟁방지법에서의 ‘비밀관리성’의 정도의 판단

부정경쟁방지법의 비밀관리성 정의규정의 개정에 따라 미국과 일본의 부정경쟁방지법의 비밀관리성 해석 방법을 참고할 필요가 있다.

미국에서는 비밀관리 요구에 대한 이익과 비용을 비교형량 하여 사안별로 케이스 바이 케이스로 최적 판단하는 입장을 취하고 있어 엄격한 비밀 관리를 요구하는 사례는 적다.

일본의 ‘営業秘密管理指針’, ‘ベネッセ顧客情報漏えい事件’ 등에 따르면 객관적 인식가능성이 중요하며, 비밀관리조치도 비밀관리성 여부를 판단하는데 중요한 요소이지만 객관적 인식가능성과 독립적인 요건으로 보는 것은 상당하지 않다는 입장이다.

한국은 합리적인 노력과 관련한 최초의 판결(의정부지방법원 2016. 9. 27. 선고 2016 노 1670 판결)에서, 상당한 노력과 합리적인 노력의 판단기준에 대하여 설명하고 있지만, 여전히 ‘접근제한’과 ‘객관적인식가능성’을 병존적인 요소로 보고 있는 한계를 드러내고 있다. 따라서 일본의 영업비밀보호지침과 관련 판례와 같이 ‘객관적 인식가능성’을 중심으로 하여 비밀관리조치는 그 인식가능성을 담보하는 수단으로 이해할 필요가 있다. 이와 같이 판단한다면 유연하게 기업의 사정에 맞게 비밀관리성을 해석할 수 있다.

## (4) 형사벌 관련 규정의 정비

일본과 달리 한국에는 영업비밀 및 산업기술침해에 대한 양형기준이 있으나, 실제형량과 양형기준의 괴리가 발생하여 정비가 필요하다.

区分	法定刑	減輕	基本	加重
国内流出	10年 以下	- 10月	8月 - 2年	1年 - 4年
国外流出	15年 以下	10月 - 1年 6月	1年 - 3年 6月	2年 - 6年

또한 기업의 조직적인 기술유출 및 개인과 비교할 수 없는 생산능력을 가지고 있음을 감안하면 기업의 처벌 강화가 필요하다. 미국의 ‘외국 경제스파이범 처벌 강화법’, 일본의 부정경쟁방지법의 경우 법인 중과규정을 도입하고 있다. 그러나 한국의 영업비밀보호법 등은 일본과 같은 법인중과 규정이 없어서 도입이 필요하다.

### Ⅲ. 직무발명제도

#### 1. 서설

기술유출 관련 통계에 따르면 종업원에 의한 기술유출이 80%이상에 이를 정도이며, 종업원의 기술유출은 직무발명제도가 아직 정비되지 않은 것 과도 일정한 관련이 있다. 한국은 직무발명 승계 통지에 따른 효력발생으로 발명완성과 승계에 시간차가 발생하며, 이 기간 내에 이중양도가 이루어지는 위험성을 가지고 있다. 또한 대기업과 중소기업의 승계규정 유무에 따른 통상실시권 부여의 차별 등의 문제가 있어 직무발명제도의 개선이 필요하다.

#### 2. 일본

일본은 2015년 특허법 개정으로 사용자주의를 도입하고 당사자 계약을 중시하는 사적자치 원칙을 채택, 개정 일본 특허법은 법적 불확실성 감소한 것으로 평가된다. 다만, 대학과 중소기업 등 직무발명 규정이 없는 경우 여전히 발명자 귀속주의를 취하게 되며, 직무발명에 관한 이중양도, 공동연구와 권리귀속 문제, 대가 지급 없는 권리 취득의 경우 잠재적으로 상당한 이익과 관련된 소송위험이 존재한다.

지적재산연구소(IIP)의 2017년 조사(2,000개 기업 중 843개, 종업원 7,000명 중 1,958명의 응답)에 따르면 신 직무발명 제도에 대한 인지와 관련해서는 사용자의 88.8%가 개정사항을 알고 있는 것으로 조사되었고, 가이드라인의 경우도 75.4%가 인지하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 사용자에 대한 인식은 어느정도 확산된 것으로 보인다. 그러나 종업원은 18.5%만이 신 직무발명제도를 알고 있다고 응답하여, 따라서 종업원에 대한 직무발명제도의 인식확산이 필요해 보인다.

그리고 특허를 받을 권리의 귀속의 경우 기업의 경우는 원시 사용자귀속이 46.2%, 원시 종업원귀속 비중이 49.9% 였으나, 대학의 경우 종업원 귀속이 83.2%로 월등히

높아 원시 종업원 귀속제도의 존치 이유의 의의가 확인되었다.

### 3. 한국

#### (1) 특허법과 발명진흥법의 개정 연혁

#### (2) 문제점

##### (i) 대기업과 중소기업의 차별

한국은 기업의 급여, 연구비, 장비 등을 지급하는 등 각종 기여에도 불구하고, 발명진흥법 제 10 조에서 예약승계 관련 계약이 없는 경우에는 대기업과 중견기업에는 통상실시권조차 부여하지 않고 있는데, 이는 부당한 조치로 관련 조문의 개정이 필요하다.

##### (ii) 이중양도의 위험성 내포

2006년 개정 이전에는 승계시점에 대하여 발명을 완성한 경우에도 승계규정으로 즉시 회사에 귀속(정지조건부 권리귀속)된다고 해석이 가능했다. 그러나 2006년의 개정에 따라 하 한국의 직무발명의 승계시점은 사용자에게 의한 승계의사 통지시가 되어, 직무발명의 완성시점과 승계시점 사이에 시간적 공백이 발생한다. 따라서 종업원이 직무발명을 완성한 후 제 3 자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우 ‘이중양도’의 발생 가능성을 높이며, 민·형사적 문제 발생 및 문제해결 방안이 복잡해진다.

민사적으로는 제 3 자가 이중양도에 ‘적극 가담’한 경우라면 사용자는 종업원과 제 3 자에 대해 불법행위책임을 물을 수 있지만, 사용자가 제 3 자의 배임행위 가담행위를 증명해야 하는 부담이 있다.

형사적으로는 승계약정이 있는 경우에는 업무상 배임죄가 되지만, 승계약정이 ‘없는’ 경우에는 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 종업원 그 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지도 없고, 영업비밀누설죄의 적용도 부정된다.

##### (iii) 공동발명의 귀속 문제

사용자는 공동연구에 참여한 기업이 자사 종업원에게 특허를 받을 수 있는 권리를

승계하려는 경우 타 회사 종업원의 동의가 필요하며, 동의를 얻지 못한다면 사용자는 권리의 승계를 할 수 없으며, 사용자는 통상실시권만 가지게 된다.

#### (iv) 직무발명 완성사실의 숨기고 이직하는 방식의 기술유출

직무발명의 경우 종업원이 발명의 사실을 통지하지 않으면 사용자는 이를 알 수 없으며, 발명의 완성사실을 숨기고 이직을 하여 타 회사가 특허출원을 하는 경우 위험이 있다.

### (3) 개정방향

#### (i) 일본의 개정 특허법으로 본 사용자 귀속주의의 장점

사용자 귀속주의를 채택하는 경우에는 직무발명이 완성된 때에 특허 등을 받을 수 있는 권리가 기업으로 자동 승계되도록 하여 직무발명의 완성시점과 승계시점을 일치시킴으로써 불확실한 권리관계를 해소하고 명확하지 않은 권리관계를 이용하여 이중양도 등 부당한 행위의 발생가능성을 방지할 수 있다.

사용자주의를 채택하는 경우 사전 승계규정이 있는 경우 종업원은 당해직무발명에 대하여 아무런 권리가 없다. 따라서 제 3 자에게 양도하더라도 그 양도는 무효의 양도가 되어, 모인출원에 기반하여 특허권 이전청구가 가능하다.

사용자주의를 취하게 되는 경우에는 발명과 동시에 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계되므로, 이중양도의 경우 사용자의 영업비밀을 누설이 된다. 또한 공동연구의 경우에도 종업원의 지분은 해당 사용자에게 귀속하는 것이 되어 양 사용자의 공유가 되므로 타사 종업원의 동의를 받아야 하는 등의 복잡한 상황을 피할 수 있다.

#### (ii) 독일의 종업원발명법(ArbnErfG) 방식과 일본의 개정 특허법 방식

2009 년 독일 종업원발명법(ArbnErfG) 개정을 통하여, 사용자가 통지에 의한 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 당해 발명을 처분하는 경우에는 사용자의 권리를 침해하는 한도에서 사용자에게 대해서는 처분의 효력이 없는 것으로 규정하고 있다(ArbnErfG § 7(2)). 한국의 발명진흥법의 사용자 종업원 간의 통지규정은 2009 년 개정전의 독일법과 유사한 상태로 독일과 같이 사용자의 승계 통지 이전까지는 종업원이 처분의 효력이 없도록 규정하는 방안도 검토가 가능하다. 그러나 한국 발명진흥법상의 의사통지 기간 4 개월 자체에 문제가 많아, 이와 같은 의사통지기간 자체의 삭제가 바람직할 것이다.

일본의 개정 특허법의 방식은 승계약정 이외에 별도의 승계절차도 당연히 필요 없게 되어, 이중양도, 공동발명 등에서 발생하는 권리귀속에 대한 문제를 자연스럽게 해결이 가능하다.

#### 4. 직무발명과 보상현황

### IV. 증액손해배상 제도

#### 1. 개요

#### 2. 증액손해배상 도입 국가 현황

미국	1952년 특허법은 제 284 조에 법원은 일실이익 또는 합리적실시료 상당액에 대해 3 배의 범위 내에서 손해배상액을 증액할 수 있는 재량권을 가짐
중국	2019년 4월 상표법 개정으로 상표권을 침해의 상황이 엄중한 경우, 손해액의 5 배까지 배상
대만	2013년 특허 침해행위가 고의에 의한 것인 경우 법원은 피해자의 청구에 의하여 침해의 경위에 따른 손해액 이상의 배상을 고려할 수 있도록 하였으며, 손해액의 3 배를 초과할 수 없도록 하였음
호주	2006년 특허법을 개정하여 제 122 조 (1A)에 고의침해에 대하여 부가가인 배상(additional damages) 이 가능하도록 하였음

### 3. 일본

저작권법 제 114 조와 관련하여, 고의 또는 중과실의 악의적인 사안에 손해액의 추정에 따라 받을 수 있는 금액의 3 배에 상당하는 금액을 손해배상도 하나의 안으로 검토를 한 바 있었다. 2004 년 1 월 ‘사법구제제도의 검토에 관한 보고서’ 에서 징벌적 손해배상 제도의 도입에 대해서는 저작권 침해 소송뿐만 아니라 민사소송제도 전체에 관련된 큰 문제이므로 특허권, 상표권 등 다른 관계 법령에서 논의가 없는 상황이므로 도입 보류로 결론이 났다.

반대론	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 민법과 형법이 분화된 지금은 손해배상의 목적은 손해를 전보하는 것을 전제로 한다” 는 ‘손해공평분담’ 의 원칙이 확립</li> <li>· 일본의 손해배상은 일실이익에 대한 배상이며 행위의 억제를 위한 것은 아니며 따라서 징벌적손해배상은 일본의 불법행위에 근거하는 손해배상의 기본원칙에 어긋남(萬世工業事件)</li> <li>· 징벌적 손해배상의 도입은 일실이익을 넘은 보상으로 산업구조의 균형에 맞지 않으며 산업발전 저해</li> <li>· 징벌적 손해배상제도의 도입보다는 특허권 등 지적재산의 가치를 적절하게 평가할 수 있고, 업계가 납득할 수 있는 분쟁처리 시스템의 구축이 우선 필요</li> </ul>
찬성론	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 지적재산권의 침해사건은 권리자가 입은 손해액의 정확한 입증이 곤란하여, 실제손해액이 권리자를 만족시킬 수 없는 경우가 많음. 실제로 입증된 손해액의 3 배정도는 ‘공평’</li> <li>· 한국과 중국에서 징벌적손해배상을 도입하였고, 외국의 입장에서 보면 손해배상액이 미국, 중국, 한국에 비해서 일본이 낮을 수 있으므로 외국기업에 있어서의 메리트 감소</li> </ul>

#### 4. 한국에서의 증액손해배상 제도 현황

##### (1) 도입현황

년도	법률명 (해당조문)	책임주체	고의 등	행위유형
2011	하도급법 (제 35 조)	원사업자	고의·과실	부당한 대금결정, 위탁취소, 부당반품, 부당감액, 보복조치 기술자료 유용
2014	기간제근로자보호법 (제 13 조)	사용자	고의	차별적 처우
2015	신용정보보호법 (제 43 조)	신용정보회사	고의·중과실	신용정보 누설, 분실, 도난, 누출, 변조, 훼손
2015	개인정보보호법 (제 39 조)	개인정보처리자	고의·중과실	개인정보 분실, 도난, 유출, 위조, 변조, 훼손
2016	정보통신망법 (제 32 조)	정보통신서비스 제공자	고의·중과실	上同
2016	대리점거래공정화법 (제 34 조)	공급업자	고의·과실	구입강제, 이익제공 강요
2017	가맹사업자법 (제 37 조의 2)	가맹본부	고의·과실	허위·과장 정보제공 상품용역공급 부당 중단 보복조치
2018	제조물책임법 (제 3 조)	제조업자	고의	제품결함 알면서 미조치
2018	공정거래법 (제 56 조)	사업자, 사업자단체	고의·과실	부당한 공동행위의 금지 보복조치의 금지 부당한 경쟁 제한
2018	환경보건법 (제 19 조)	사업자	고의·중과실	환경유해인자로 타인에게 환경성질환 발생
2019	축산계열화법 (제 34 조의 2)	계열화사업자	고의·과실	계약농가에 손해를 입힌 경우
2019	대규모유통업법 (제 35 조의 2)	대규모유통업자	고의·과실	상품대금 감액, 반품 금지 납품업자종업원사용 보복조치
2019	상생협력법 (제 40 조의 2)	위탁기업	고의·과실	수탁기업의 납품대금 조정신청시 불이익조치
2019	특허법 (제 128 조)	침해자	고의	특허권, 전용실시권 침해
2019	부정경쟁방지법 (14 조의 2)	침해자	고의	영업비밀 침해
2019	산업기술보호법 (제 22 조의 2)	침해자	고의	산업기술침해

##### (2) 특허법등에서의 증액손해배상 도입 배경

2019년 특허법 부정경쟁방지법, 산업기술보호법에 증액손해배상제도가 도입되었다. 특허침해소송에서의 손해배상액 중간값은 미국의 9분의 1에 불과하며, 증거 미비로 법관재량에 의한 손해액 산정 비율이 60%에 달하고 있으며, 영업비밀 침해의 경우 영업비밀 특성상 상대방의 사용여부 등 입증이 어려워 소송을 포기하거나 패소하는

경향이 많았다. 이에 한국은 지적재산권 침해가 더 이익라는 인식이 팽배하는 등 문제가 발생하여 증액손해배상 제도가 도입되었다.

### (3) 개정 특허법 주요내용

특허법은 고의 이외에도 과실에 의한 침해를 인정하고 있고, 과실은 추정되므로 지금까지는 손해배상에 있어서 고의의 입증에 대하여 그다지 많은 고민이 없었다. 증액손해배상은 고의의 입증에 대한 판단이 매우 중요하게 되었으며, 아래의 8가지 요소에 대한 고려가 필수요소가 되었다.

특허법 제 128 조(손해배상) ⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제 1 항에도 불구하고 제 2 항부터 제 7 항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 3 배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다.

⑨ 제 8 항에 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

## 5. 미국에서의 증액손해배상의 판단방법

### (1) 주요판례의 전개

1836 년 Seymour v. McCormick 사건에서 미국 연방대법원은 고의침해에 근거하여 법원이 자신의 재량으로 증액손해배상을 인정할 수 있다는 법리를 최초로 채택하였다.

1983 년 Underwater 사건에서 고의침해를 회피하기 위하여 침해자가 변호사의 의견서를 획득해야 할 적극적인 의무를 부담한다는 것을 명시적으로 선언하였다.

2007 년 Seagate 사건에서는 변호사의 의견을 구할 의무는 없다고 하여 Underwater 의 기준을 폐지하고, 특허권자는 침해자의 “객관적인 무모함(objective recklessness)” 을 ① 특허권자가 특허침해를 구성할 “객관적으로 높을 가능성” 이 있음에도 불구하고 침해하였음과, ② 침해위험이 침해자에게 “알려지거나 알려졌어야

했음” 을 명확하고 설득력 있는 증거로 보여주어야 한다는 2 단계 테스트(two-part test)를 제시하였다.

2016 년 Halo 사건에서는 2 단계 테스트가 지나치게 엄격하여 고의적이고 악의적인 침해자를 오히려 증액손해배상의 책임에서 면책시킬 수 있다는 이유로 2 단계 테스트를 폐기하였다. 대신에 고의침해의 인정기준을 침해자의 주관적 고의(subjective willfulness)를 우월한 증거로 입증하면 된다고 하였다.

## (2) 고의 및 증액의 판단

미국의 연방순회항소법원은 판결 [Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)]에서 정황증거에 따른 고의판단의 기준으로 참고할 수 있는 9 가지 요소 열거하였다. 아래의 요소는 모두 다 참고하여야 하는 것은 아니며 일부 정황증거에 의하여 고의침해여부를 판단할 수 있다. 특히 Halo 판결 이후에도 여전히 증액손해배상에 대한 판결의 선고에 있어서는 Read Factors 를 적용하고 있다.

- ① 침해자의 의도적인 모방인지의 여부(whether the infringer was deliberate copying)
- ② 침해자가 대상 특허의 무효 또는 침해를 하지 않는다는 것에 대한 합리적인 조사를 통한 선의의 형성 여부(whether the infringer had a good faith belief that the patent was invalid or not infringed)
- ③ 침해자의 소송과정에서의 행위(the infringer's behavior during the litigation)
- ④ 침해자의 규모와 재정상황(the infringer's size and financial condition)
- ⑤ 사건의 엄밀(嚴密)함(the Closeness of the case)
- ⑥ 침해자의 침해행위의 기간(the Duration of defendant's misconduct)
- ⑦ 침해자에 대한 구제조치(Remedial action by the defendant)
- ⑧ 피해를 입히게 된 동기(Defendant's motivation for harm)
- ⑨ 침해자의 침해행위에 대한 은닉시도(Whether defendant attempted to conceal its misconduct)

## 6. 한국 특허법의 증액손해배상제도의 문제점 및 향후 과제

고의 이외에 중과실 등도 포함하는지, 또는 어느 정도의 고의가 필요한지와 관련하여서는 특허법 개정안 초안에는 고의 이외에 ‘중과실’ 까지 포함되었지만, 통과시 삭제되었으며, 일반 고의보다는 더 높은 수준의 악의적인 수준을 요구할

것으로 보인다. 앞으로 한국에서는 일반 손해배상보다는 3 배 손해배상을 청구하는 비중이 높아질 것으로 보인다. 이에 소송의 장기화와 사회적 비용 증가가 우려된다. 대기업은 대비가 어느정도 가능하지만, 중소기업은 변호사 의견서 등을 받지 않는 경우 고의침해의 가해자가 될 가능성이 높아졌다.

## V. 마치며

## 抄録

最近、グローバル化、IT・ネットワーク化、オープンイノベーションの進展により技術が流出するリスクが高まっている。

日本は、特許法の改正を通じて職務発明制度に、使用者帰属主義を加えて二重譲渡等ともなう技術流出に対するリスクを減少させ、不正競争防止法の改正により技術流出に対する侵害行為の類型を整備し、国外流出に対する量刑を強化する等の方式での対応をしている。

韓国は、技術流出に関する法律が特許法、営業秘密保護法以外にも、発明振興法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法、中小企業技術保護法等があるものの、これらは相互補完作用もするが、適用範囲が重複する等の問題がある。

韓国は、日本と異なり職務発明の承継過程が複雑であり、承継規定の有無による大企業と中小企業間の通常実施権付与の格差、従業員に対する報奨の不十分等により、核心人材や技術が流出し得るリスクを抱えている。

韓国は、技術奪取及び流出に対する対応として、特許法、不正競争防止法、産業技術保護法に損害額の三倍まで受け取ることができる増額損害賠償制度を導入した。

本報告では、技術保護に関する側面において技術保護の法律体系、職務発明制度、増額損害賠償制度について、日本と韓国を中心に比較・分析する。

# 要約

## I. はじめに

## II. 技術保護関連の法律システム

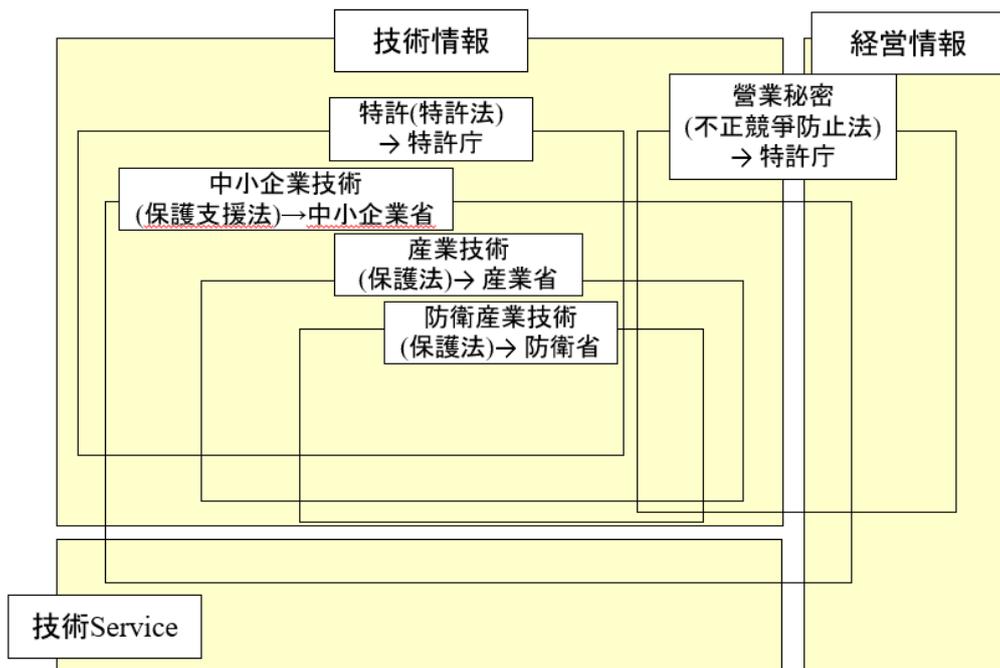
1. 日本と韓国の技術流出の現況
2. 日本と韓国の技術保護関連法の現況

韓国は、日本と異なり技術流出に対する対応を特許法と営業秘密保護以外にも、発明振興法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法、中小企業技術保護法等の立法を通じて対応している。

### 3. 問題点

- (1) 法律間の重複にともなう法律整備の必要性

不正競争防止法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法の行為類型は、ほぼ同一であり、処罰水準のみが異なるという点において行為類型を一つにまとめ、量刑のみを異にする等の整備が必要である。



## (2) 特許法上の先使用権活用の活性化

韓国は、先使用権に対する条文のみがあるに過ぎず、これに対する活用事例や公共機関の企業の営業秘密対策に関する説明会等でも、これを紹介するケースはあまり見当たらず、関連判例も殆どない等、先使用権制度に対する認識が不足している。したがって、①同一系統の発明も含まれるか否か、②事業範囲の拡張、③実施形式の変更が可能か否か等、関連した問題提起とその解釈方法等、日本の学説と判例が韓国に示唆するところが大きい。韓国は、「営業秘密原本証明制度」と「技術資料寄託制度」を運営しているが、これを先使用権制度と連係すればよいと考えられる。

## (3) 2019年改正不正競争防止法における「秘密管理性」の程度の判断

不正競争防止法の秘密管理性の定義規定の改正により米国と日本の不正競争防止法の秘密管理性の解釈方法を参考にする必要がある。

米国では、秘密管理要求に対する利益とコストを比較衡量して事案別にケースバイケースで最適な判断をする立場を取っており、厳格な秘密管理を要求する事例は少ない。

日本の「営業秘密管理指針」、「ベネッセ顧客情報漏えい事件」等によれば、客観的認識の可能性が重要であり、秘密管理措置も秘密管理性の有無を判断するのに重要な要素とされているが、客観的認識可能性と独立的な要件と見るのは相当ではないとの立場である。

韓国は、合理的な努力と関連した最初の判決(議政府地方法院2016. 9. 27. 宣告2016ㄴ1670判決)において、相当の努力と合理的な努力の判断基準について説明しているが、依然として「アクセス制限」と「客観的認識可能性」を併存的な要素として見るという限界を示している。したがって、日本の営業秘密保護指針と関連判例のように「客観的認識可能性」を中心として秘密管理措置は、その認識可能性を担保する手段として理解する必要がある。このように判断するのであれば、柔軟に企業の事情に合うように秘密管理性を解釈することができる。

## (4) 刑事罰関連規定の整備

日本と異なり韓国には、営業秘密及び産業技術侵害に対する量刑基準はあるが、実際の量刑と量刑基準の乖離が発生しており整備が必要である。

区分	法定刑	減軽	基本	加重
国内流出	10年以下	～10月	8月～2年	1年～4年
国外流出	15年以下	10月～1年 6月	1年～3年6月	2年～6年

また、企業の組織的な技術流出及び個人と比較できない生産能力を有していることを勘案すれば、企業の処罰強化が必要である。米国の「外国経済スパイ犯処罰強化法」、日本の不正競争防止法の場合、法人重課規定を導入している。しかし、韓国の営業秘密保護法等は、日本のような法人重課規定がなく導入が必要である。

### Ⅲ. 職務発明制度

#### 1. 序説

技術流出関連統計によれば、従業員による技術流出が80%以上に達するほどであり、従業員の技術流出は、職務発明制度がまだ整備されていないこととも一定の関連がある。韓国では、職務発明承継通知による効力発生と発明の完成との間に時間差が発生し、この期間内に二重譲渡が行われる危険性を有している。また、大企業と中小企業の承継規定有無にともなう通常実施権付与の格差等の問題があって職務発明制度の改善が必要である。

#### 2. 日本

日本は、2015年の特許法改正により使用者主義を導入し、当事者契約を重視する私的自治の原則を採択し、改正された日本特許法は、法的不確実性が減少したものと評価される。ただし、大学や中小企業等、職務発明規定がない場合、依然として発明者帰属主義をとっており、職務発明に関する二重譲渡、共同研究と権利帰属問題があり、対価支給なしに権利を取得している場合には潜在的に相当の利益に関する訴訟のリスクが存在する。

知的財産研究所（IIP）の2017年の調査（2,000社企業中843社、従業員7,000人中1,958人の回答）によれば、新職務発明制度に対する認知と関連しては、使用者の88.8%が改正事項を知っており、指針についても75.4%が認知していた。したがって、使用者の間では、ある程度周知されたものと見られる。しかし、従業員で新職務発明制度を知っていると回答したのは18.5%に過ぎず、従業員に対する職務発明制度の認識周知が必要と見られる。

そして、特許を受ける権利の帰属については、企業の場合は原始使用者帰属が46.2%、原始従業員帰属の割合が49.9%だったが、大学の場合は従業員帰属が83.2%で非常に高く、原始従業員帰属制度の存続理由の意義が確認された。

#### 3. 韓国

##### (1) 特許法と発明振興法の改正沿革

## (2) 問題点

### (i) 大企業と中小企業の格差

韓国発明振興法10条によれば、企業が給与、研究費、装備等を支給する等の各種寄与をしているにもかかわらず、予約承継関連契約がない場合には大企業と中堅企業には通常実施権さえ付与されない。これは不当な措置であり関連条文の改正が必要である。

### (ii) 二重譲渡の危険性を内包

2006年の改正以前は、承継時点について、発明を完成した場合には承継規定により直ちに会社に帰属（停止条件付権利帰属）されるとの解釈が可能だった。しかし、2006年の改正により、韓国の職務発明の承継時点は、使用者による承継意思通知時となり、職務発明の完成時点と承継時点との間に時間的空白が発生する。したがって、従業員が職務発明を完成した後、第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合、「二重譲渡」発生の可能性が生じ、民事・刑事的問題が発生し、問題解決方法が複雑になる。

民事的には、第三者が二重譲渡に「積極的に加担」した場合であれば、使用者は従業員と第三者に対して不法行為の責任を問うことができるが、使用者が第三者の背任行為、加担行為を証明しなければならない負担がある。

刑事的には、承継約定がある場合には、業務上背任罪となるが、承継約定が「無い」場合には、従業員が職務発明を使用者ではなく従業員の名前で特許出願しても、これは従業員自身の権利を行使することであって業務上背任罪が成立する余地もなく、営業秘密漏洩罪の適用も否定される。

### (iii) 共同発明の帰属問題

使用者（共同研究に参加した企業）が自社従業員から特許を受ける権利を承継しようとする場合、他社の従業員の同意が必要である。同意を得ることができないのであれば、使用者は権利の承継をすることができず、使用者は通常実施権のみを有することになる。

### (iv) 職務発明の完成事実を隠して離職することによる技術流出

職務発明の場合、従業員が発明の事実を通知しなければ、使用者はこれを知ることができず、発明の完成事実を隠して離職をして他社が特許出願をした場合、技術流出のリスクがある。

### (3) 改正方向

#### (i) 日本の改正特許法から見る使用者帰属主義の長所

使用者帰属主義を採択する場合には、職務発明が完成された時に特許等を受ける権利が企業に自動承継されるようにして職務発明の完成時点と承継時点を一致させることにより不確実な権利関係を解消し、不明確な権利関係を利用した二重譲渡等の不当行為の発生の可能性を防止することができる。

使用者主義を採択する場合、事前承継規定がある場合、従業員は、当該職務発明に対して何の権利もない。したがって、第三者に譲渡しても、その譲渡は無効の譲渡となり、冒認出願に基づいた特許権移転請求が可能である。

使用者主義を取る場合には、発明と同時に発明に対する権利が使用者に承継されるので、二重譲渡の場合、使用者の営業秘密を漏洩することになる。また、共同研究の場合にも、従業員の持分はその使用者に帰属することになって、両使用者の共有となるので、他社の従業員の同意を受けなければならない等の複雑な状況を避けることができる。

#### (ii) ドイツの従業員発明法 (ArbnErfG) 方式と日本の改正特許法方式

2009年改正のドイツ従業員発明法 (ArbnErfG) では、使用者が通知による引渡請求権を行使する以前に従業員が当該発明を処分した場合は、使用者の権利を侵害する限度において使用者に対しては処分の効力がないものと規定している (ArbnErfG §7 (2))。韓国の発明振興法の使用者と従業員間の通知規定は、2009年改正前のドイツ法と類似したものである。ドイツのように使用者の承継通知がなされるまでは、従業員の処分に効力がないように規定する方案も検討された。しかし、韓国発明振興法上の意思通知の期間が4か月ということ自体に問題が多く、このような意思通知の期間自体を削除することが望ましい。

日本の改正特許法においては、承継約定以外に別途の承継手続きも当然必要なくなり、二重譲渡、共同発明等から発生する権利帰属の問題を自然に解決するのが可能である。

## 4. 職務発明と報奨の現況

## IV. 増額損害賠償制度

### 1. 概要

### 2. 増額損害賠償導入国家の現況

米国	1952年の特許法は、284条に、裁判所は逸失利益又は合理的実施料の相当額に対して三倍の範囲内で損害賠償額を増額できる裁量権を有すると規定。
中国	2019年4月の商標法改正により、商標権を侵害した度合いが重大な場合、損害額の五倍までを賠償できるようにした。
台湾	2013年特許法（専利法）では、特許侵害行為が故意によるものである場合、裁判所は被害者の請求により、侵害状況を斟酌して損害額以上の賠償を算定できる。ただし、損害額の三倍を超えてはならない。
豪州	2006年改正特許法122条（1A）において、故意の侵害に対して付加的な賠償（additional damages）が可能になるようにした。

### 3. 日本

著作権法114条について、故意又は重過失の悪意的な事案においては、損害額の推定により受け取れる金額の三倍に相当する金額を賠償することも一つの案として検討をしたことがあった。2004年1月の「司法救済制度の検討に関する報告書」で懲罰的損害賠償制度の導入については、著作権侵害訴訟に限らず、民事訴訟制度全体に係わる大きな問題であることから、特許権、商標権など他の関係法令において議論がなされていない現状に鑑みて、導入見送りとの結論が出た。

反対論	<ul style="list-style-type: none"><li>・民法と刑法が分化された現在は、「損害賠償の目的は損害を填補することを前提とする」という「損害公平分担」の原則が確立</li><li>・日本法上の損害賠償は、逸失利益に対する賠償であり、行為の抑制のためのものではなく、したがって、懲罰的損害賠償は日本の不法行為に基づく損害賠償の基本原則と相いれない（萬世工業事件）</li><li>・懲罰的損害賠償の導入は、逸失利益を超えた補償であるため、産業構造の均衡に合わず、産業発展を阻害</li><li>・懲罰的損害賠償制度の導入よりは、特許権等の知的財産の価値を適切に評価することができ、業界が納得し得る紛争処理システムの構築がまず必要</li></ul>
-----	--

賛成論	<ul style="list-style-type: none"> <li>・知的財産権の侵害事件は、権利者が被った損害額の正確な立証が困難であって、実際の損害額が権利者を満足させられない場合が多い。実際に立証された損害額の三倍程度は「公平」</li> <li>・韓国と中国で懲罰的損害賠償を導入しており、外国の立場から見ると、損害賠償額が米国、中国、韓国に比べて日本が低くなり得るので、外国企業にとってのメリットが減少</li> </ul>
-----	--

#### 4. 韓国における増額損害賠償制度の現況

##### (1) 導入現況

年度	法律名 (該当条文)	責任主体	故意等	行為類型
2011	下請法 (35条)	元請け事業者	故意・過失	不当な代金決定、委託取消、不当返品、不当減額、報復措置 技術資料流用
2014	期間制勤労者保護法 (13条)	使用者	故意	差別的処遇
2015	信用情報保護法 (43条)	信用情報会社	故意・重過失	信用情報漏洩、紛失、盗難、漏出、変造、毀損
2015	個人情報保護法 (39条)	個人情報処理者	故意・重過失	個人情報紛失、盗難、流出、偽造、変造、毀損
2016	情報通信網法 (32条)	情報通信サービス提供者	故意・重過失	同上
2016	代理店取引公正化法 (34条)	供給業者	故意・過失	購入強制、利益提供強要
2017	加盟事業者法 (37条の2)	加盟本部	故意・過失	虚偽・誇張の情報提供 商品サービス供給の不当中断 報復措置
2018	製造物責任法 (3条)	製造業者	故意	製品の欠陥を知らずながら未措置
2018	公正取引法 (56条)	事業者、事業者団体	故意・過失	不当な共同行為の禁止 報復措置の禁止 不当な競争制限
2018	環境保健法 (19条)	事業者	故意・重過失	環境有害因子により他人に環境性疾患の発生
2019	畜産系列化法 (34条の2)	系列化事業者	故意・過失	契約農家に損害を被らせた場合
2019	大規模流通業法 (35条の2)	大規模流通業者	故意・過失	商品代金減額、返品禁止 納品業者従業員の使用 報復措置
2019	相生協力法 (40条の2)	委託企業	故意・過失	受託企業の納品代金 調停申請時の不利益措置
2019	特許法 (128条)	侵害者	故意	特許権、専用実施権侵害
2019	不正競争防止法 (14条の2)	侵害者	故意	営業秘密侵害
2019	産業技術保護法 (22条の2)	侵害者	故意	産業技術侵害

## (2) 特許法等における増額損害賠償の導入背景

2019年に特許法、不正競争防止法、産業技術保護法に増額損害賠償制度が導入された。特許侵害訴訟における損害賠償額の中央値は、米国の9分の1に過ぎず、証拠不備のため裁判官裁量によって損害額を算定した割合が60%に達しており、営業秘密侵害の場合、営業秘密の特性上、相手方が使用したか否か等の立証が難しく、訴訟を放棄するか、あるいは敗訴する傾向が多かった。これにより韓国は、知的財産権は侵害し得だという認識が高まる等の問題が発生し、増額損害賠償制度が導入された。

## (3) 改正特許法の主要内容

特許法は、故意以外にも過失による侵害を認めており、過失は推定されるので、これまでは損害賠償において故意の立証に対してそれほど多くの悩みがなかった。増額損害賠償は、故意の立証に対する判断が大変重要になっており、下記の8つの要素に対する考慮が必須要素となった。

特許法第128条(損害賠償)⑧裁判所は他人の特許権または専用実施権を侵害した行為が意図的なものと認められる場合には、第1項にかかわらず、第2項から第7項までの規定により損害として認められた金額の三倍を超えない範囲で賠償額を定めることができる。

⑨第8項による賠償額を判断するときには、次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 侵害行為をした者が優越的地位のほど
2. 故意又は損害発生の憂慮を認識した程度
3. 侵害行為により特許権者及び専用実施権者が受けた被害規模
4. 侵害行為により侵害した者が得た経済的利益
5. 侵害行為の期間・回数等
6. 侵害行為による罰金
7. 侵害行為をした者の財産状態
8. 侵害行為をした者の被害救済の努力の程度

## 5. 米国における増額損害賠償の判断方法

### (1) 主要判例の展開

1836年Seymour v. McCormick事件で、米国連邦最高裁判所は、故意侵害に基づいて裁判

所が自身の裁量で増額損害賠償を認めることができるという法理を初めて採択した。

1983年Underwater事件で、故意侵害を回避するために侵害者が弁護士の意見書を取得しなければならない積極的な義務を負うということを明示的に宣言した。

2007年Seagate事件では、弁護士の意見を求める義務はないとしてUnderwaterの基準を廃止し、特許権者は、侵害者の「客観的な無謀さ (objective recklessness)」を①特許権者が特許侵害を構成する「客観的に高い可能性」があるにもかかわらず、侵害したことと、②侵害のリスクについて侵害者が「知っているか、知っていなければならなかったこと」を明確で説得力ある証拠で示すべきであるという2段階テスト (two-part test) を提示した。

2016年Halo事件では、2段階テストが過度に厳格であり、故意的で悪意的な侵害者をむしろ増額損害賠償の責任から免れさせてしまうという理由で、2段階テストを廃止した。代わりに故意侵害の認定基準を侵害者の主観的故意 (subjective willfulness) を優越な証拠で立証すればよいとした。

## (2) 故意及び増額の判断

米国の連邦巡回控訴裁判所は、判決 [Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)] において状況証拠による故意判断の基準として参考し得る9つの要素を挙げている。下記の要素は、全て参考にしなければならないわけではなく、一部状況証拠によって故意侵害であるか否かを判断することができる。特にHalo判決以後にも依然として増額損害賠償に対する判決の言渡しにおいてはRead Factorsを適用している。

- ①侵害者の意図的な模倣であるか否か (whether the infringer was deliberate copying)
- ②侵害者が対象特許の無効又は非侵害であるとの合理的な調査を経た善意の形成があるか否か (whether the infringer had a good faith belief that the patent was invalid of not infringed)
- ③侵害者の訴訟過程における行為 (the infringer's behavior during the litigation)
- ④侵害者の規模と財政状況 (the infringer's size and financial condition)
- ⑤事件の厳密さ (the Closeness of the case)
- ⑥侵害者の侵害行為の期間 (the Duration of defendant's misconduct)
- ⑦侵害者の是正措置 (Remedial action by the defendant)
- ⑧被害を被らせることになった動機 (Defendant's motivation for harm)
- ⑨侵害者の侵害行為に対する隠匿の企て (Whether defendant attempted to conceal its misconduct)

## 6. 韓国特許法の増額損害賠償制度の問題点及び今後の課題

故意以外に重過失等も含むのか、または、どの程度の故意が必要なのかについては、特許法の改正案の草案には、故意以外に「重過失」まで含まれたが、2018年1月の国会通過時に削除され、一般的な故意よりは、さらに高い水準の悪意的な水準を要求するものと見られる。今後、韓国では、一般損害賠償よりは三倍損害賠償を請求する比重が高まるものと見られる。これにより、訴訟の長期化と社会的コストの増加が憂慮される。大企業は備えがある程度可能だが、中小企業は弁護士の意見書等を取得していない場合、故意侵害の加害者になる可能性が高くなる。

## V. 終わりに



## 目次

I. 들어가며 .....	1
II. 기술보호 관련 법률 시스템 .....	2
1. 일본과 한국의 기술유출 현황 .....	2
(1) 일본 .....	2
(2) 한국 .....	2
2. 일본과 한국의 기술보호 관련법 현황 .....	3
(1) 일본 .....	3
(2) 한국 .....	4
3. 일본 등과의 비교를 통한 한국 기술보호 관련 법률 개선방향 .....	9
(1) 법률 간의 중복에 따른 법률정비 필요성 .....	9
(2) 특허법상의 선사용권 활용 활성화 .....	10
(3) 2019년 개정 부정경쟁방지법에서의 ‘비밀관리성’의 정도의 판단 .....	13
(4) 형사벌 관련 규정의 정비 .....	19
III. 직무발명제도 .....	22
1. 서설 .....	22
2. 일본 .....	23
(1) 2015년 개정 전까지의 특허법 연혁 .....	23
(2) 2015년 개정 특허법 .....	24
3. 한국 .....	25
(1) 특허법과 발명진흥법의 개정 연혁 .....	25
(2) 문제점 .....	26
(3) 개정방향 .....	29
4. 직무발명과 보상현황 .....	32
(1) 일본 .....	32
(2) 한국 .....	33
IV. 증액손해배상 제도 .....	36

1. 개요 .....	36
2. 증액손해배상 제도 도입 국가 현황 .....	36
(1) 미국 .....	36
(2) 중국 .....	37
(3) 대만 .....	38
(4) 호주 .....	38
3. 일본에서의 논의 .....	39
(1) 반대론 .....	39
(2) 찬성론 .....	40
(3) 결론 .....	40
4. 한국에서의 증액손해배상 제도 현황 .....	40
(1) 도입 찬반론 및 도입현황 .....	40
(2) 특허법 등에서의 증액손해배상 도입 배경 .....	42
(3) 개정 특허법 주요내용 .....	43
5. 미국에서의 증액손해배상의 판단방법 .....	44
(1) 주요판례의 전개 .....	44
(2) 고의 및 증액의 판단 .....	46
(3) 한국과의 비교 .....	49
6. 한국 특허법의 증액손해배상제도의 문제점 및 향후 과제 .....	51
(1) 고의의 정도에 대한 문제 .....	51
(2) 특허법상 증액의 고려요소가 필수 요소인지의 여부 .....	52
(3) 사회적 비용증가 우려 .....	52
V. 마치며 .....	53
(1) 기술보호 관련 법률 .....	53
(2) 직무발명제도 .....	53
(3) 증액손해배상제도 .....	54

## I. 들어가며

각국은 기술을 전략적 경제자원으로 인식하면서 국가 및 기업간의 기술보호의 중요성이 더욱 강조되고 있다. 또한 글로벌화의 전개 IT·네트워크화, 오픈 이노베이션 증가에 따라 기술이 유출될 수 있는 위험이 높아지고 있다.

일본은 특허법의 개정을 통하여 직무발명 제도에 사용자주의를 추가하여 이중양도 등에 따른 기술유출에 대한 리스크를 감소시켰으며, 부정경쟁방지법 개정을 통하여 기술유출에 대한 침해행위 유형을 정비하고, 국외유출에 대한 형량을 강화하는 등의 방식의 대응을 하고 있다.

한국은 일본과 달리 기술유출에 대한 대응을 특허법과 영업비밀보호 이외에도 발명진흥법, 산업기술보호법, 방위산업기술보호법, 중소기업기술보호법 등의 입법을 통하여 대응하고 있다. 이들은 상호보완작용도 하지만 법률의 중복, 행정의 중복문제, 법률 간의 형사 처벌의 경쟁적 상향 및 양형 규정과의 불일치 등의 문제를 가지고 있다. 또한 부정경쟁방지법의 비밀관리성 정의규정의 개정에 따라 일본의 부정경쟁방지법의 비밀관리성 해석 방법을 참고할 필요가 있다. 한편, 기술은닉시 타인의 특허출원에 대한 대응으로 활용할 수 있는 선사용권 제도가 규정되어 있지만 일본과 달리 이 제도가 활성화되어 있지 않아 일본의 사례를 벤치마킹할 필요도 있다.

기술유출 관련 통계에 따르면 종업원에 의한 기술유출이 80%이상에 이를 정도이며, 종업원의 기술유출은 직무발명제도가 아직 정비되지 않은 것 과도 일정한 관련이 있다. 한국은 직무발명 승계 통지에 따른 효력발생으로 발명완성과 승계에 시간차가 발생하며, 이 기간 내에 이중양도가 이루어지는 위험성을 가지고 있다. 또한 대기업과 중소기업의 승계규정 유무에 따른 통상실시권 부여의 차별 등의 문제가 있어 직무발명제도의 개선이 필요하다.

지적재산권 침해를 비롯한 불법행위로 인한 손해배상액 산정의 기본은 침해로 인한 일실이익을 전보해 주는 전보배상이 원칙이며 손해발생을 권리자가 입증하여야 한다는 것이 원칙이다. 그런데 침해의 입증 등의 어려움으로 법관재량에 의한 판결이 60%에 불과하였고, 영업비밀 침해의 경우에도 인용금액이 청구금액의 18.5%에 불과한 등 침해자에게 유리하게 제도 운영이 되고 있었다. 이에 한국은 미국의 특허법, 부정경쟁방지법, 산업기술보호법에 증액손해배상제도를 도입하였다. 앞으로 고의 및 증액요소 판단과 관련하여 미국의 판례를 참고할 것으로 보인다.

본 논문은 기술보호와 관련한 측면에서 기술보호 관련 법률, 직무발명제도, 증액손해배상제도에 대하여 일본과 한국 등을 비교·분석한다.

## II. 기술보호 관련 법률 시스템

### 1. 일본과 한국의 기술유출 현황

#### (1) 일본

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)의 2017년 기업의 영업비밀 관리실태조사에 따르면 (12,000개사 중 2174개사 응답) 8.6%의 기업이 과거 5년간 영업 비밀 누설을 경험했으며, 재직자에 의한 유출이 43.8%, 퇴직자(정규사원)에 의한 누설이 24.8%, 거래처와의 공동연구를 거래처·공동연구를 경유한 경우 11.4%로 답하였다. 영업비밀 유출경로는 타 회사로 유출이 32.4% 였으나 22.9% 기업은 모른다고 답하였다.<sup>1</sup>

영업비밀 침해에 따른 손해와 관련하여 31.4%가 1,000만엔 미만이었으며, 1,000만엔이상 1억엔 이하도 8.6%, 1,000억엔 이상도 1%가 있다. 그러나 54.3%의 기업은 손해액을 모르겠다고 답하여, 손해규모를 파악하지 못하고 있었다.<sup>2</sup>

일본에서의 기술유출과 관련된 주요사건으로는 방향성전자강판(方向性電磁鋼板)에 대한 영업비밀의 불법취득·사용을 이유로 신일철주금이 당사의 종업원과 한국의 POSCO를 상대로 986억엔의 손해배상 및 제조판매금지에 대하여 도쿄지방법원에 제소하였고, 이에 POSCO는 화해금으로 300억엔 지급한 사건이 있다. 그리고 토시바가 SK하이닉스에 대하여 NAND형 플래쉬 메모리 기술에 관한 기밀정보를 부정취득·사용하였다는 이유로 1,100억엔 규모의 손해배상을 도쿄지방법원에 청구하였고, 토시바가 27억 8천만달러의 화해금을 받은 사건도 있다.<sup>3 4</sup>

#### (2) 한국

한국의 경찰청에 따르면 검거된 기술유출 사건 건수는 2014년 111건, 2015년 98건, 2016년 114건 등이다.<sup>5</sup> 그리고 국가정보원에 따르면 산업기술의 해외유출 적발건수는 2013년부터 2018년 8월까지 총 152건에 이른다.<sup>6</sup>

기술유출 사건과 관련한 주요사건으로는 반도체 핵심기술 대만 유출사건 (1998년),

<sup>1</sup> IPA, 「企業における営業秘密管理に関する実態調査 -調査報告書-」, 9-12頁 (2017).

<sup>2</sup> IPA, 前掲書, 15-16頁.

<sup>3</sup> 服部 誠·小林 誠·岡田大輔·泉 修二, 『営業秘密管理実務マニュアル』, 民事法研究会, 14-15頁 (2017).

<sup>4</sup> 기술유출은 아니지만 대기업과 중소기업과의 기술이용계약의 불균형 상황의 예로 중소기업이 취득한 초음파 모터기술의 기본특허에 대하여, 대기업이 이 기술의 주변기술에 대한 특허를 취득한 다음 그 중소기업과 크로스라이선스 계약을 체결함으로써 결과적으로 중소기업이 수익을 얻지 못하는 사례도 소개된다(石井康之, 「中小企業と知的財産」, Tokio Marine Forum, Vol.11, 43-44頁 (1998).

<sup>5</sup> 韓国産業保安研究学会, 『産業保安学』, 박영사, 273면 (2019).

<sup>6</sup> 전기·전자 57건, 정보통신 14건, 기계 31건, 조선·자동차 22건, 화학·생명공학 16건, 기타 12건이다(조배숙 국회의원 국정감사 보도자료). ([https://blog.naver.com/victory\\_cho/221116270509](https://blog.naver.com/victory_cho/221116270509) - accessed Aug. 5, 2019.)

와이프로 기술 미국 유출기도 사건(2007년), 심해 원유시추선 기술 중국 유출기도 사건(2008년), 쌍용자동차 기술 중국유출 사건(2009년), AMOLED 기술 이스라엘 유출 사건 (2012년), 현대·기아 자동차 신차 설계도면 중국 유출 사건(2015년), 드림세탁기 모터기술의 중국 유출사건(2018년)<sup>7</sup> 등의 예가 있다. 한편, 대기업이 수급사업자 선정과정에서 제조방법·도면 등의 기술자료를 받은 후 계약은 체결하지 않고 이 기술자료를 유용해 유사제품을 제조하는 경우,<sup>8</sup> 중소기업이 독자적으로 개발한 기술에 대해 대기업이 공동 특허출원을 요구하는 경우 등이 있는데, 이러한 대기업에 의한 중소기업의 기술탈취도 중소기업의 경쟁력을 저해하고 있어 사회적 문제가 되고 있다.

영업비밀 유출과 관련하여서는 ‘유출주체’의 81.4%가 내부인, 38.4%가 외부인으로 나타났다. 내부인은 72.9%가 퇴직자, 32.9%가 평사원, 11.4%가 임원, 외부인은 54.5%가 협력업체, 45.5%가 경쟁업체였다. ‘유출동기’는 경업목적이 47.1%, 금전 등 회유가 41.1%였다. 영업비밀 유출 ‘피해규모’는 평균 21억원으로 대기업 71억원, 벤처기업 30억원, 중소기업 10억원이었다.<sup>9</sup>

## 2. 일본과 한국의 기술보호 관련법 현황

### (1) 일본

#### (i) 특허법

일본은 2015년 특허법의 제35조의 개정을 통하여 직무발명에 있어 사용자에게 귀속할 수 있는 규정을 마련하여 이중양도 등을 통한 기술유출 가능성을 차단하였다. 또한 종업원에게는 대가가 아닌 이익청구권을 부여하여 금전 이외의 비금전적 보상이 가능하도록 하여 보상방식에 대한 기업의 자율성을 높였다.

2018년에는 특허법 제105조의 개정을 통하여 특허 침해행위의 입증에 위한 서류제출 명령에 있어 영업비밀 등을 이유로 제출 거부에 대한 보완책으로 침해의 입증에 필요한 서류인지에 대한 여부를 법원이 판단할 때도 사용할 수 있도록 인 카메라(in camera) 절차 범위를 확대하였으며, 당사자의 동의를 얻어 민사소송법상 전문위원을

<sup>7</sup> 韓國産業保安研究學會, 前掲書, 294-310면.

<sup>8</sup> 한국의 한 대기업이 하청기업의 ‘에어 컴프레셔’도면 31장을 다른 업체에게 전달하여 그 업체가 해당 부품을 개발하도록 한 사건에서 공정거래위원회는 대기업에게 과징금 3억 7,900만원을 부과하였다. ([http://www.ftc.go.kr/www/selectReportUserView.do?key=11&rpttype=2&report\\_data\\_no=7869](http://www.ftc.go.kr/www/selectReportUserView.do?key=11&rpttype=2&report_data_no=7869) - accessed Aug. 13, 2019)

<sup>9</sup> 10인 이상 종사자 21만개 기업중 6,406개 기업을 랜덤 추출하여 질의에 응답한 1,164개중 영업비밀 보유기업이라고 응답한 616개 기업을 대상으로 심층 분석한 결과이며, 모두 복수응답이다 (특허청·한국지식재산연구원, 「2016년도 우리기업의 국내외 영업비밀 피침해 실태조사」, 75-89면 (2016)).

비공개 절차에 관여할 수 있도록 하였다.<sup>10</sup>

## (ii) 부정경쟁방지법

일본은 2015년 부정경쟁방지법의 개정을 통하여 영업비밀의 전득자에 대한 처벌 규정 정비하고, 영업비밀 침해죄의 벌금형 한도 인상, 영업비밀 침해 혐의에 관한 국외유출시 처벌 강화, 범죄수익의 임의적 몰수·추징 규정 도입, 영업비밀침해죄에 대한 친고죄를 폐지하였다(제21조 및 제22조). 또한 영업비밀의 사용을 추정하는 규정을 신설하여, 피고인이 영업비밀을 부정취득한 것 및 해당 영업비밀이 물건의 생산방법과 관련된 것임을 원고가 입증한 경우에는 피고가 해당 영업비밀을 사용하여 이를 생산한 것으로 추정하도록 하였다(제5조의2). 또한 영업비밀 침해품의 양도·수출입 등을 금지하고 금지청구 등의 대상으로 하였다.<sup>11</sup> 2018년 개정을 통해서도 특허법과 마찬가지로 서류제출 명령에 있어서의 서류의 필요성을 판단하기 위한 이른바 인카메라 수속에 전문위원이 관여할 수 있도록 하였다.<sup>12</sup>

## (2) 한국

### (i) 특허법 및 발명진흥법

한국의 특허법은 2019년에 주로 손해배상과 관련하여 개정이 이루어졌다. 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 '고의'적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하였다(제128조제8항 및 제9항 신설). 그리고 실시료 배상금액을 "통상적으로" 받을 수 있는 금액에서 "합리적으로" 받을 수 있는 금액으로 변경하였다(제128조제5항). 그리고 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 하였다(제126조의2 신설).

### (ii) 부정경쟁방지법

2019년 개정으로 영업비밀 정의규정을 개정하여 비밀관리성 요건을 일본과 같은 방식으로 바꾸고, 특허법과 같이 3배 손해배상제도를 도입하였다. 그리고 영업비밀 침해에 대한 형량을 강화하였다. 이와 관련된 이슈는 뒤에 자세히 살펴본다.

<sup>10</sup> 佐伯昌彦, 「平成30年特許法等の概要」, IPジャーナル, Vol.8, 14-15頁 (2019).

<sup>11</sup> 津田麻紀子·伊万里全生·長井謙, 「平成27年改正不正競争防止法の概要」, 『営業秘密保護の手引き(別冊NBL No.159)』, 商事法務, 5-6頁 (2016).

<sup>12</sup> 経済産業省, 「逐条解説 不正競争防止法 -平成30年施行版-」, 23頁 (2018).

### (iii) 산업기술보호법

#### (a) 제정배경

1990년대 후반부터 2000년대 한국은 반도체·휴대폰·LCD 등 첨단 분야에서는 높은 수준의 기술력을 확보함에 따라 경쟁국들의 기술유출 시도가 대폭 증가하고 있었다. 그러나 기술개발 주체인 기업·연구소·대학 등이 기술에 대한 보안의식이 취약하고, 이를 체계적으로 관리할 수 있는 역량이 미흡하였다.<sup>13</sup> 또한 2013년 개정 전까지 부정경쟁방지법은 ‘기업’의 영업비밀만 처벌대상으로 하고 있었고 친고죄였다. 따라서 연구개발분야가 대부분 국책사업으로 진행되고 있는 국공립연구소, 민간연구소, 공공기관 등은 ‘기업’에 해당하지 않는다는 문제가 있었고, 또한 기술유출이 되는지도 모르는 경우가 많아 고소가 이루어지는 일도 잘 없었다. 따라서 당시의 부정경쟁방지법만으로는 기술유출 방지에 한계가 있었다. 또한 한국의 기업도 영업비밀 관리를 미진하게 하여 영업비밀 요건 중 ‘비밀관리성’을 충족하지 못하여 부정경쟁방지법으로 보호받지 못하는 경우가 많았다.

이에 1996년 제정된 미국의 “경제스파이법(EEA)”<sup>14</sup> 등에 착안하여 한국은 2006년 산업산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(이하 ‘산업기술보호법’)을 제정하였다.

#### (b) 보호대상

산업기술보호법의 보호대상은 ‘산업기술’이다. 산업기술의 정의는 ‘제품 또는 용역의 개발·생산·보급 및 사용에 필요한 제반 방법 내지 기술상의 정보 중에서 행정기관의 장이 지정·고시 등을 한 기술’로 국가핵심기술, 첨단기술, 신기술, 새로운 전력기술, 건설기술, 보건기술, 뿌리기술 등이 열거되어 있다(제2조제1호). 특히, ‘국가핵심기술’은 국내외 시장에서 차지하는 기술적·경제적 가치가 높거나 관련 산업의 성장잠재력이 높아 해외로 유출될 경우에 국가의 안전보장 및 국민경제의 발전에 중대한 악영향을 줄 우려가 있는 기술을 말하며,<sup>15</sup> 수출이나 인수합병 등에 제약이 있다.

산업기술보호법상의 산업기술은 특허법과 같이 ‘기술정보’만을 그 대상으로 한다. 영업비밀이 ‘경영정보’까지 보호하는 것과는 차이가 있다. 국가핵심기술, 첨단기술 등

<sup>13</sup> 산업자원위원회, “산업기술의 유출방지 및 보호지원에 관한 법률안 검토보고서”, 5면 (2005).

<sup>14</sup> 미국의 경제스파이법(Economic Espionage Act of 1996: EEA)은 영업비밀침해 또는 산업스파이 행위에 대하여 연방차원의 범죄로 규정하고 강력한 형사처벌을 하도록 규정하였다. 영업비밀절도죄는 개인 10년이하의 징역, 기업 등은 500만달러 이하의 벌금, 산업스파이는 개인 15년 이하의 징역, 기업은 1,000만 달러 이하의 벌금에 처하였다(18 U.S.C. §1831~§1839).

<sup>15</sup> 반도체(7개), 디스플레이(2개), 전기전자(1개), 자동차·철도(9개), 철강(7개), 조선(7개), 원자력(5개), 정보통신(10개), 우주(4개), 생명공학(3개), 기계(6개), 로봇(3개) 총 54개 기술이 지정되어 있다(산업통상자원부 고시 제2018-04호).

국가가 지정한 어떤 기술분야에 속한 기술이면 설령 그것이 특허를 통하여 보호되는 것이라도 산업기술보호법의 목적이 될 수 있으며, 비밀관리성 등 영업비밀의 요건도 요구하지 않는다. 따라서 특허출원 등으로 기술의 일정 부분이 공개된 경우라도 국가핵심기술 등으로 지정되어 있다면 이 법의 적용대상이 된다.<sup>16</sup>

(c) 국가핵심기술의 보호

산업기술보호법은 해외수출 및 인수합병의 경우 이를 통제하는 규정을 가지고 있다. 국가핵심기술의 해외 수출 및 국가핵심기술을 가진 한국기업의 해외인수·합병, 합작투자 등과 관련하여 산업기술보호법은 국가핵심기술이 ‘국가로부터 연구개발비를 지원받아 개발’된 경우에는 산업통상자원부장관의 승인, 그러한 지원 없이 대상기관이 독자 개발한 경우에는 산업통상자원부장관에 사전에 신고하도록 하는 등의 별도의 수출 제한 절차를 두고 있다(제11조 및 제11조의2).

(d) 금지되는 행위

산업기술보호법은 금지되는 행위에 대해서 열거하고(제14조), 이에 대한 처벌규정이 있다(제36조). 산업기술보호법이 금지하고 있는 산업기술 유출·침해행위 유형은 부정경쟁방지법상의 영업비밀침해행위 유형과 유사하다.<sup>17</sup> 2019년 8월 2일 국가핵심기술 유출에 대한 형량 강화(3년이상의 유기징역 및 15억원 벌금)를 주요내용으로 하는 개정안이 국회에서 의결되었다. 개정법을 포함하여 금지되는 행위유형 및 관련 형량을 표로 나타내면 <표 1>과 같다.

<표 1> 산업기술보호법상의 금지되는 행위 및 벌칙

구분(해당조문)	내용
금지 행위 (제14조)	1. 절취·기망·협박 그 밖의 부정한 방법으로 대상기관의 산업기술을 취득·사용·공개 (→ 부정 취득·사용·공개) 2. 비밀유지의무가 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 그 대상기관에게 손해를 가할 목적으로 유출 또는 유출한 산업기술의 사용·공개·제3자 제공 (→ 비밀유지의무 위반) 3. 상기의 부정행위가 개입된 사실을 알고 그 산업기술을 취득·사용·공개 또는 취득한 후에 부정행위가 개입된 사실을 알고 그 산업기술을 사용하거나 공개 (→ 사후적 행위) 4. 부정행위로 인한 유출사실을 중과실로 알지못하고 산업기술을

<sup>16</sup> 대법원 2013. 12. 12. 선고 2013도12266 판결; 서울중앙지방법원 2013. 9. 6. 선고 2013노1416 판결.

<sup>17</sup> Cho, Yongsun, “A Study on Reformed Regulations of Criminal Penalties on Unfair competition Prevention and Trade Secret Protection Act”, *Journal of Industrial Property*, Vol.49, pp.294-295 (2016).

	취득·사용·공개 또는 취득한 후에 부정행위가 개입된 사실을 중과실로 알지못하고 산업기술을 사용·공개 (→ 중과실취득·사용·공개) 5. 미승인 및 부정수단을 통한 국가핵심기술 수출 6. 미승인·부정승인을 통한 해외 인수·합병 (2019년 신설) 7. 미신고·부정수단 신고를 통한 해외 인수·합병 8. 산업기술 보유·사용 권한 소멸 이후 문서, 도화, 특수매체 기록의 반환·삭제 요구를 불응, 반환·삭제의 거부·기피·사본보유 (→ 부정목적의 산업기술 정보의 보유) 9. 수출·해외인수합병 중지·금지·원상회복 산업부장관 명령불이행 10. 소송 등 적법한 경로를 통해 산업기술이 포함된 정보를 제공받은 자가 정보를 제공받은 목적 외의 다른 용도로 그 정보를 사용하거나 공개하는 행위 (2019년 신설)
국가핵심기술 국외유출 (제36조제1항)	· 국가핵심기술을 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조 제1호부터 제3호까지의 금지행위를 한 자, 3년이상 유기징역 및 15억원 이하 벌금 병과 (2019년 신설)
국외유출 (제36조제2항)	· 외국에서 사용하거나 사용되게 할 목적으로 제14조의 금지행위를 한 자 15년 이하의 징역 또는 15억원 이하 벌금
국내유출(제36조제3항)	· 7년 이하의 징역 또는 7억원 이하 벌금
중과실유출(제36조제4항)	· 3년 이하의 징역 또는 3억원 이하 벌금
몰수추징(제36조제5항)	필요적 몰수, 가액 추징
직무상비밀누설도용 (제36조제6항)	· 대상기관 임직원, 장관 위임업무 처리자 등 직무상 비밀누설 5년 이하 징역 10년 이하 자격정지 또는 5천만원 이하 벌금
미수범 (제36조제7항)	· 국외유출 및 국내유출의 미수범 처벌
병과(제36조제8항)	· 징역형과 벌금형의 병과
예비·음모(제37조)	· 국외 유출: 3년 이하 징역 3천만원 이하 벌금 · 국내 유출: 2년 이하 징역 2천만원 이하 벌금
양벌규정(제38조)	· 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형

(iv) 방위산업기술보호법

한국은 ‘방위산업기술’<sup>18</sup>의 유출을 방지하기 위하여 2015년“방위산업기술보호법”을 별도로 제정하였다. 법 제10조에서는 금지하는 방위산업기술의 침해유형을 규정하고 있다. 이 법은 오로지 형사처벌만 규정하고 있으며, 부정경쟁방지법의 행위유형을 모방한 산업기술보호법을 다시 모방하여 규정된 것으로 법률의 구조가 매우 유사하다.

<sup>18</sup> 방위산업기술은 방위산업과 관련한 국방과학기술 중 국가안보 등을 위하여 보호되어야 하는 기술로서 방위사업청장이 고시한 기술로(제2조제1호), 센서, 정보통신, 제어전자, 탄약·에너지, 추진체, 화생방, 소재, 플랫폼·구조 8개 분야 141개 기술이 고시되어 있다(방위사업청 고시 제2016-5호).

<표 2> 방위산업기술보호법상의 금지되는 행위 및 벌칙

구분(해당조문)	내용
금지 행위 (제10조)	1. 부정한 방법으로 대상기관 방위산업기술 취득·사용·공개 2. 1의 행위의 개입사실을 알고 방위산업기술 취득·사용·공개 3. 1의 행위의 개입사실을 중과실로 알지 못하고 방위산업기술 취득·사용·공개
국외유출(제21조제1항)	· 20년 이하 징역 또는 20억원 이하 벌금
국내유출(제21조제2항)	· 10년 이하 징역 또는 10억원 이하 벌금
중과실 유출(제21조제3항)	· 5년 이하 징역 또는 5억원 이하 벌금
직무상비밀누설도용 (제21조제4항)	· 대상기관 임직원, 관련 업무처리자 등 직무상 비밀 누설시 7년 이하 징역 10년 이하 자격정지 또는 7천만원 이하 벌금
몰수추징(제21조제5항)	· 필요적 몰수, 가액 추징
미수범 (제21조제6항)	· 국외유출 및 국내유출의 미수범 처벌
병과(제21조제7항)	· 징역형과 벌금형의 병과
예비·음모(제22조)	· 국외 유출: 5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금 · 국내 유출: 3년 이하 징역 3천만원 이하 벌금
양벌규정(제38조)	· 그 법인 또는 개인에게도 해당 조문의 벌금형

(v) 중소기업기술보호법 (SMEs Technical Protection Support Act)

중소기업의 기술유출에 대한 대비를 할 수 있는 보안역량을 강화하기 위하여, 2014년 ‘중소기업 기술보호 지원에 관한 법률(이하 ‘중소기업기술보호법’이라 함)’을 제정하였다. 그러나 이후에도 기술유출 문제가 지속적으로 발생되자, 정부의 행정조치 등 개입근거 마련을 위하여 2018년 개정을 통하여 중소기업 기술침해행위에 해당하는 경우에는 침해행위의 신고·조사, 침해행위에 관한 시정권고, 공표, 의견청취, 협조요청 등의 내용을 신설하였다(제8조의2부터 제8조의4까지). 이 법은 기술보호를 위한 ‘지원’ 법이기 때문에 산업기술보호법과 방위산업기술보호법과 같은 형벌규정을 둘수 없다는 한계가 존재하여 행정제재를 가하는 수단을 쓰고 있는 것이다.

<표 3> 중소기업기술보호법상의 침해행위 및 행정조치

구분(해당조문)	내용
중소기업기술 침해행위 (제2조제3호)	1. 침해대상 중소기업기술을 부정한 방법으로 취득·사용·공개 2. 1의 행위가 개입된 사실을 알고 취득·사용·공개 3. 1의 행위가 개입된 사실을 중과실로 알지 못하고 취득·사용·공개
신고·조사 (제8조의2)	· 중소기업자의 침해사실의 중소벤처기업부장관에게 신고 · 사실의 조사를 위한 침해자에 대한 자료제출 요구, 중소벤처기업부 공무원 등 방문조사
시정권고·공표 (제8조의3)	· 침해행위에 따른 피해발생 및 우려 시 30일 이내에 침해행위 중지, 재발방지, 그 밖에 필요한 사항에 대한 시정권고 · 권고를 따르지 아니한 때 권고대상 및 권고내용의 공표

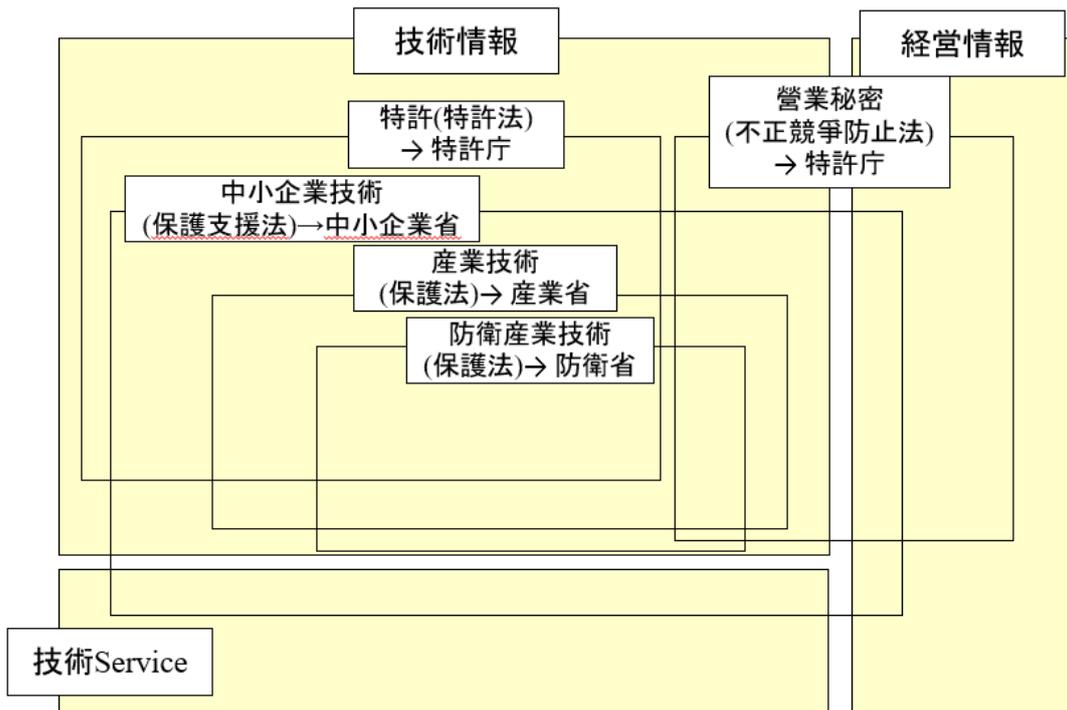
의견청취·협조요청 (제8조의4)	· 시정권고시 필요한 경우 당사자· 이해관계인 등 의견 청취 · 필요한 경우 관계 행정기관의 협조 요청
과태료 (제35조제1항)	· 침해 관련 자료 제출거부, 거짓자료 제출, 공무원의 조사를 거부·방해·기피시 과태료(1천만원 이하)

### 3. 일본 등과의 비교를 통한 한국 기술보호 관련 법률 개선방향

#### (1) 법률 간의 중복에 따른 법률정비 필요성

특허법은 기술정보영역 중 공개의 대가로 독점권을 부여하는 방식을 취하고 있으며, 부정경쟁방지법은 비공개 정보이지만 부정한 행위를 통한 타인의 영업비밀의 사용 등을 통한 경쟁상의 우위를 점하는 행위를 규제하는 방식을 취하고 있으며, 그 영역은 기술정보뿐만 아니라 경영정보까지 포함한다. 이는 일본과 한국의 공통적인 부분이다.

<그림 1> 한국에서의 기술 보호관련 법률 관계도<sup>19</sup>



한국은 특허법(특허청), 부정경쟁방지법(특허청) 이외에 산업기술보호법(산업통상자원부), 방위산업기술보호법(방위사업청), 중소기업기술보호법(중소벤처기업부)이 각각 제정되어 있다. 이들 법률은 기술의 보호에 기여하는 측면도 많지만 중복영역이 발생하며, 법률이 상호 유사해지고 관련 부처의 사업이 중복되는 등의 문제가 있다. 따라

<sup>19</sup> 이해를 돕기 위하여 필자가 작성한 것이다.

서 이들을 통합해서 하나의 법률로 만들어 정책과 예산중복을 방지할 필요가 있다.<sup>20</sup> 특히 부정경쟁방지법, 산업기술보호법, 방위산업기술보호법의 행위유형은 거의 동일하며 처벌수위만 다르다는 점에서 행위유형을 하나로 묶고 형량만 달리하는 방법은 가능하다고 할 것이다.<sup>21</sup>

## (2) 특허법상의 선사용권 활용 활성화

현재의 산업은 어떤 기술을 특허출원하고 어떤 기술을 은닉할 것인가하는 것은 중요한 기업전략이며, 특허에 따른 기술공개로 인한 기술의 누설을 피하여 노하우로 삼는 경우도 적지 않다.<sup>22</sup> 이에 발명을 특허출원을 하지 않고 영업비밀로 유지하는 경우, 타사가 그 발명을 특허출원 한 후 특허권을 주장할 수 있다. 이러한 경우 선사용권의 항변이 가능하다. 필자의 일본 기업체와의 인터뷰에서도 기술유출을 방지하는 측면에서는 특허법의 제도 중 선사용권이 장점인 제도로 뽑고 있었다.<sup>23</sup> 그러나 한국에서는 선사용권의 사용이 활성화되어 있지 않아 일본의 사례를 참고할 필요가 있다.

### (i) 일본

일본은 특허법 제79조에 선사용권이 규정되어 있다. 선사용권의 성립요건은 ① 특허출원에 관한 발명의 내용을 알지 못하고 스스로 발명을 하거나, 특허출원에 관한 내용을 알지못하고 그 발명을 한 자로부터 지득하여, ② 특허출원시, ③ 국내에서 당해발명을 실시하는 사업을 하거나 사업의 준비를 하고 있을 것이다. 이에 따른 효과는 ‘그 실시 또는 준비하는 발명 및 사업의 목적범위 내’에서 ‘통상시권’을 가진다.

선사용권의 성립요건과 관련하여 법문상의 해석에만 충실하면 발명경로가 다른 ‘이중발명’의 경우에 적용되는 것으로 해석되어, 모인출원의 경우 출원권을 양도하고 실시하고 있는 발명자 등 동일계통의 발명에 있어 선사용권은 인정되지 않게 된다. 그러나 발명이 동일계통인지 다른 계통인지의 여부에 대하여 선사용권의 성립을 차별할 이유가 없어 조리에 의하여 동일계통에도 선사용권 성립을 인정해야 할 것이다.<sup>24</sup>

타인의 특허발명을 출원시에 선사용권자는 당해발명을 실시하는 사업을 하거나 사업

<sup>20</sup> 예를들들어 특허청의 영업비밀보호센터, 중소기업벤처부의 대·중소기업·농어업협력재단, 산업통상자원부의 한국산업기술보호협회의 보안컨설팅사업, 교육사업 등 업무의 중복이 발생된다.

<sup>21</sup> 尹宣熙·趙容珣·朴光浩, 「韓國での營業秘密保護関連法律の動向と課題」, 日本知財学会誌, Vol.13, No.1, 53頁 (2016).

<sup>22</sup> 中山信弘, 『特許法(第3版)』, 弘文堂, 535-536頁 (2016).

<sup>23</sup> 한편, 필자의 기업 인터뷰에서 기업 담당자들이 느끼는 선사용권 제도의 단점으로는 각국에서의 선사용권제도가 다르다는 점, 선사용권을 인정받기 위한 요건이 엄격하여, 자료의 준비를 많이 해야 하는데, 선사용권이 인정된다는 보장이 없다는 점, 기술이 점차 개량되어 사용되기 때문에 타인의 출원일 전에 실시한 자료가 흩어져 버려 확보가 어렵다는 점 등을 들고 있다.

<sup>24</sup> 中山信弘, 前掲書, 537頁.

의 준비를 하고 있어야 하는데, 사업의‘준비’라고 할 수 있기 위해서는 시험이나 연구 단계에서는 부족하고 발명자체가 완성되어 있을 필요가 있다. 일본의 하급심 판결에서는 준비의 요건을 엄격하게 해석하여 선사용권을 인정하지 않았던 사례도 많았는데, 이들은 비교적 간단한 장치였으며, 복잡한 플랜트 등의 경우에는 달리 판단될 수 있다. 가열로와 같은 복잡한 플랜트 등의 경우‘견적사양서 제출단계’에서 선사용권이 인정된 사례<sup>25</sup>도 있다. 선사용권의 범위는 실시 또는 실시를 준비했던 발명에 한정되어 사업의 목적범위를 넘어 다른 업종까지 실시의 확장은 인정되기 어려울 것이다. 다만, 동종의 사업범위 내라면 그 규모의 확대는 인정될 것이다.<sup>26</sup>

한편, 발명의 실시는 조금씩 형태를 바꾸어 실시되는 것이 일반적인데, ‘어디까지 형태를 바꿀 수 있는지’도 문제된다. 이에 대해서는 실시 혹은 실시할 준비를 하고 있던 실시 형식에 한정된다고 하는 설(실시형식설)과 실시 혹은 실시할 준비를 하고 있던 발명의 범위까지 이른다는 설(발명사상설 또는 발명범위설)이 대립하고 있었다.<sup>27</sup> 특허법에서 규정하고 있는 것은 ‘발명의 범위’이며, ‘발명의 태양 또는 형식의 범위’가 아니다. 따라서 그 태양의 형식의 변경이 이른바 균등의 범위에 속하는 경우에는 발명의 범위에 속하므로 선사용권의 범위로 보아야 할 것이다.<sup>28</sup>

이와 관련하여 일본 최고재판소는 “선사용권자가 현재 일본 내에서 실시 또는 준비하고 있던 실시형식에 한정될 것이 아니라 그 실시형식에서 구현되는 기술적사상 즉 발명의 범위를 말하는 것이다. 그러므로 선사용권의 효력은 특허출원시에 사용권자가 실제로 실시 또는 준비하던 실시 형태뿐만 아니라 이에 구현된 발명과 동일성을 잃지 않는 범위 내에서 변경한 실시 형태에 이르는 것으로 해석하는 것이 상당하다”라고 하여 ‘발명사상설’을 취하고 있다.<sup>29</sup> 현재와 같이 기술의 발전 속도가 빠른 시대에 실시형식의 변경을 인정하지 않는 것은, 선사용권 제도 그 자체를 무의미하게 해 버릴 우려가 있어 최고재판소의 판결은 타당하다.<sup>30</sup> 선사용권의 이전과 관련하여서는 통상실시권의 이전에 따른 일반원칙에 따라 특허권자의 승낙 또는 실시사업과 함께 양도하는 경우에는 가능하다(제94조).

## (ii) 한국

한국의 경우 선사용권이 1961년에 도입되었지만 선사용권에 대한 조문만 있을 뿐, 이에 대한 활용사례나 공공기관의 기업의 영업비밀 대책에 대한 설명회 등에서도 이를

<sup>25</sup> 最判昭61年10月3日民集40卷6号1068頁 [ウォーキングビーム事件]

<sup>26</sup> 中山信弘, 前掲書, 538-539頁.

<sup>27</sup> 中山信弘, 前掲書, 540頁; 尹宣熙, 『特許法(제5판)』, 법문사, 699면 (2012).

<sup>28</sup> 尹宣熙, 前掲書, 700면.

<sup>29</sup> 最判昭61年10月3日民集40卷6号1068頁 [ウォーキングビーム事件]

<sup>30</sup> 中山信弘, 前掲書, 541頁.

소개하는 경우는 찾아보기 어렵고 관련 판례도 거의 없어 선사용권 제도에 대한 인식 부족에 대한 문제가 지적되고 있다.<sup>31</sup> 이후 1990년 특허법 개정을 통하여 선사용권 규정의 내용이 일본과 동일하게 되었다(제103조).<sup>32</sup> 따라서 선사용권에 ① 동일계통의 발명도 포함되는지 여부, ② 사업범위 확장범위, ③ 실시형식 변경가능 여부 등과 관련된 문제제기와 그 해석방법 등이 그대로 적용될 수 있을 것이며, 이에 일본의 학설과 판례가 한국에 시사하는 바가 크다고 할 것이다.

선사용권의 경우 선사용에 대한 입증이 중요한데, 입증을 위한 증거가 되는 자료로는 연구노트, 기술성과보고서, 설계도, 제품사양서 등 기술관련 서류와 사업계획서, 사업개시결정서, 견적서, 납품서 등이 있다. 그리고 증거력을 높이는 방법으로는 관련 자료를 정리하여 공증인으로부터 확정일자를 취하는 방법 등이 있다.<sup>33</sup> 만일 이를 공적으로 쉽게 확인받을 수 있다면 선사용권 사용이 수월하여 이 제도가 활성화될 것이다.<sup>34</sup> 선사용권을 엄두하고 만든 제도는 아니지만 한국은 ‘영업비밀 원본 증명제도’와 ‘기술자료 임치제도’를 운영하고 있다. 먼저, 영업비밀 원본증명제도(부정경쟁방지법 제9조의2)는 영업비밀보유자가 영업비밀이 포함된 전자문서로 추출된 고유의 전자지문(hash값)을 특허청 산하기관인 ‘영업비밀보호센터’<sup>35</sup>에 등록하면 이에 대한 원본증명서를 발급하며 전자문서의 기재 내용대로 정보를 보유한 것으로 추정한다. 이에 영업비밀의 원본존재 및 시점 확인에 용이하다.

기술자료 임치제도는 ‘대·중소기업·농어업협력재단’의 ‘기술자료임치센터’<sup>36</sup>의 임치금고에 기술정보 등을 보관하는 제도이다.<sup>37</sup> 원래 임치제도는 기술공여자와 수여자가 협의하여 이를 위탁 받는 기관에 기술자료 등을 맡겨 두어, 기술공여자 등이 파산하는 경우 등 수여자가 기술이전을 제대로 받지 못하는 경우를 상정하여 기술자료를 제3의 기관에 맡겨 두고 활용하려고 하는 취지의 제도였다. 그러나 최근 대기업의 기술탈취 등을 방지하기 위하여 ‘단독’으로도 기술자료를 임치할 수 있도록 하고(제24조의2 제1항), 등록된 임치기업의 기술에 대하여 당사자 또는 이해 관계자 사이에 다툼이 있으면 임치기업이 임치물의 내용대로 개발한 것으로 추정하도록 하여, 추정력도 부여하고 있다(제24조의3 제2항).

따라서 한국은 선사용권 활용을 위한 입증편의를 위한 제도가 어느정도 도입되어 있

<sup>31</sup> Cho, Young-Sun, “A review on the prior user right’s practices and desirable orientation of patent law”, *Human Right and Justice*, Vol.421, pp.49-50 (2011).

<sup>32</sup> 한국 특허법 제103조(선사용에 의한 통상실시권) 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

<sup>33</sup> 特許庁, 「先使用権制度の円滑な活用に向けて -戦略的なノウハウ管理のために-(第2版)」, 13頁 (2016).

<sup>34</sup> Cho, Young-Sun, op, cit., p.57.

<sup>35</sup> 한국 영업비밀보호센터 (<https://www.tradesecret.or.kr>).

<sup>36</sup> 한국 대·중소기업·농어업협력재단 기술자료임치센터 (<https://www.kescrow.or.kr/tems/main/page.do>).

<sup>37</sup> 대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 제24조의2 및 제24조의3.

으므로, 이제는 기업 등에서 선사용권 제도의 적극적 활용을 위한 제도 홍보가 필요하며, 소송 등에서도 적극적으로 활용하여 판례의 구축도 차츰 해 나갈 필요가 있다.

(3) 2019년 개정 부정경쟁방지법에서의 ‘비밀관리성’의 정도의 판단

(i) 한국에서의 비밀관리성 요건 변화 및 일본 등 주요국과의 비교

1992년 부정경쟁방지법 제정당시의 영업비밀의 비밀관리성은 ‘상당한 노력’에 의하여 비밀로 유지되는 정도를 요구하였다. 그러나 이는 높은 수준의 영업비밀 관리를 요구하는 것으로 해석되어, 중소기업은 부정경쟁방지법의 보호를 받지 못하는 사례가 많이 발생했다. 이에 2015년 ‘합리적인 노력’에 의하여 비밀로 유지되는 정도로 개정되었다. 그러나 법률이 바뀌었음에도 불구하고 법원의 판단이 크게 나아진 것이 없다는 이유로 2019년 ‘합리적 노력’이라는 문구를 삭제하고 ‘비밀로 관리된’으로 개정되었다. 이와 관련하여 특허청은 중소기업 등의 보호를 위하여 ‘합리적 노력에 의해 비밀로 유지’되도록 요구되던 것을 ‘비밀로 관리’만 되면 영업비밀로 인정되도록 요건을 “완화”한 것이라고 설명하고 있다.<sup>38</sup> 그러나 “완화”라는 표현과 관련하여 영업비밀 보유자들이 별다른 노력 없이도 영업비밀을 보호받을 수 있다는 오해의 여지를 주고 있다.

합리적 노력과 관련하여 영업비밀의 정의 중 비밀관리성 요건을 중심으로 한국, 일본, 중국, 대만, 미국, EU 영업비밀보호지침<sup>39</sup> 등과 비교해보면 다음의 <표 4>와 같다.

<표 4> 주요국의 영업비밀요건 중 비밀관리성과 관련된 용어

구분	조문내용	‘합리적’ 용어 명시
일본 (부경법 제2조 6호)	この法律において「営業秘密」とは、 <u>秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう</u>	×
한국 (부경법 제2조제2호) (개정후)	영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, <u>비밀로 관리된</u> 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.	×
중국 (반부정당경쟁법 9조)	本法所称的商业秘密, 是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取 <u>相应保密措施</u> 的技术信息和经营信息	×
한국 (부경법 제2조제2호) (개정전)	영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, <u>합리적인 노력에 의하여 비밀로 관리된</u> 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경	○

<sup>38</sup> 대한민국 정책브리핑, 특허청(2019년 7월 5일).

([http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148862414&call\\_from=media\\_daum](http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148862414&call_from=media_daum) - accessed Aug. 8, 2019)

<sup>39</sup> Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

	영상의 정보를 말한다.	
미국(UTSA 제1조)	UTSA §1(4) “Trade secret” means… (ii) is the subject of <u>efforts that are reasonable</u> under the circumstances to maintain its secrecy.	○
미국 (DTSA 제 1839조)	18 U.S.C. §1839(3) the term “trade secret” means …(A) the owner thereof has taken <u>reasonable measures</u> to keep such information secret; and	○
EU (영업비밀보호지침 제2조)	Article 2 Definitions (1) ‘trade secret’ means… (c) it has been subject to <u>reasonable steps</u> under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret;	○
TRIPs (제39조)	Article39 2. … so long as such information… (c) has been subject to <u>reasonable steps</u> under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.	○
대만 (영업비밀법 제2조)	第 2 條 本法所稱營業秘密… 三. 所有人已採取合理之保密措施者	○

그간 ‘합리적 노력’ 기준은 영업비밀 보유자의 사정에 맞게 나름의 비밀관리, 즉, ‘합리적인’ 수준의 비밀보호 조치를 하는 것으로 이해되어 법원과 기업에 기준이 될 수 있었다. 개정 전의 한국 부정경쟁방지법의 ‘합리적 노력’이라는 문구는 다른 국가에서도 발견된다. 예를 들어 미국 통일영업비밀보호법(UTSA)은 ‘efforts that are reasonable’, 영업비밀보호법(DTSA)은 ‘reasonable measures’, 대만 영업비밀법은 ‘合理之保密措施’이라는 용어를 사용하고 있다. 그리고 EU는 TRIPs 규정을 차용하여 ‘reasonable steps’이라는 용어를 사용한다.<sup>40</sup> 한편, 합리적인 조치(reasonable steps)를 요구하는 국가로는 코스타리카, 엘살바도르, 가나, 인도네시아, 요르단, 모리셔스, 사우디아라비아, 카타르, 태국, 통가(Tonga), 트리니다드 토바고(Trinidad and Tobago), 바누아투 등이 있다.<sup>41</sup>

(ii) 주요국에서의 비밀관리성 판단

(a) 미국

미국의 통일영업비밀법(USTA)은 “the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy”(UTSA §1(4)(ii))라고 규정하여 합리적인 수준의 노력을 요구하고 있다. 미국의 경제스파이법(EEA) 및 영업비밀보호법

<sup>40</sup> EU 영업비밀 보호지침의 정의규정은 사실 TRIPs 협정 제39조 제2항의 미공개정보(undisclosed information)에 대한 정의규정을 그대로 수용하고 있다. TRIPs가 정보(information)라는 용어를 EU 지침에는 영업비밀(trade secret)이라고 명확하게 명시하고 있는 점만 다르다(Han, Jiyoung, “Recent Trends concerning Harmonization on the Protection of Trade Secrets in the Europe”, *Journal of Industrial Property*, Vol.53, pp.443-444 (2016)).

<sup>41</sup> CREATE, “REASONABLE STEPS TO PROTECT TRADE SECRETS: Leading Practices in an Evolving Legal Landscape”, p.4 (2015).  
([https://ac-counsel.com/wp-content/uploads/CREATE\\_org\\_Trade\\_Secrets\\_Reasonable\\_Steps\\_7\\_15\\_15\\_Final.pdf](https://ac-counsel.com/wp-content/uploads/CREATE_org_Trade_Secrets_Reasonable_Steps_7_15_15_Final.pdf) - accessed Jul. 30, 2019)

(DTSA)에서도 비밀관리성과 관련하여 제1839조 제3항 (A)에서 “the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret”이라고 하여 합리적인 조치를 요구하고 있다.

합리적인 조치는 종업원에게 영업비밀의 존재에 대해 알려주고(advise), 알아야 할 필요성(need to know)에 근거한 영업비밀에 대한 접근제한을 의미한다.<sup>42</sup> 즉, 영업비밀 유지의사를 종업원에게 객관적으로 인식이 가능하도록 필요한 조치를 하는 것을 의미한다. 그리고 합리적 조치의 정도의 해석과 관련하여서는 ‘예기치 못한, 탐지할 수 없는, 불가능한 스파이 행위를 현재 사용할 수 없도록 보호하거나 뚫을 수 없는 요새를 만들 필요가 없다’.<sup>43</sup> ‘비밀관리는 절대적일 필요는 없으며, 영업비밀을 보호하기 위한 합당한 예방책만으로 충분하다’.<sup>44</sup> ‘모든 가능한 노력이 아니라 모든 합당한 노력이 요구된다’,<sup>45</sup> ‘완벽한 보안은 최적의 보안이 아니므로 필요하지 않다’.<sup>46</sup> 등으로 판시하고 있다.<sup>47</sup> 그리고 미국에서는 비밀관리 요구에 대한 이익과 비용을 비교형량 하여 사안별로 최적 판단하는 입장을 취하고 있어 엄격한 비밀관리를 요구하는 사례는 적다.<sup>48</sup>

## (b) 일본

영업비밀의 요건 중 비밀관리성이 필요한 취지는 기업이 비밀로서 관리하고자 하는 대상(정보의 범위)이 종업원 등에 대해 명확하게 됨으로써 종업원 등의 예견가능성, 나아가서는 경제활동의 안정성을 확보하는 데 있다.<sup>49</sup>

‘비밀관리성’을 충족하기 위해서는 영업비밀 보유 기업이 당해 정보를 비밀로 단순히 주관적으로 인식하는 것만으로는 부족하다. 즉, 영업비밀 보유 기업의 비밀관리의사(특정 정보를 비밀로 관리하려는 의사)가 구체적인 상황에 따른 경제적이고 합리적

<sup>42</sup> Efforts which have been held to be reasonable include "advising employees of the existence of a trade secret, limiting access to a trade secret on a 'need to know' basis... (Unif. Trade Secret Act, 14 U.L.A. 439 (1985) (Commissioners' comment))

<sup>43</sup> E.I. duPont deNemours Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012, 1016-17 (5th Cir. 1970). "Companies need not guard against the unanticipated, the undetectable, or the unpreventable methods of espionage now available or create an impenetrable fortress"

<sup>44</sup> Pioneer Hi-Bred Int'l v. Holden Found. Seeds, 35 F.3d 1226, 1236 (8th Cir. 1994). "The secrecy, however, need not be absolute. Reasonable precautions to protect the secrecy of a trade secret will suffice"

<sup>45</sup> Surgidev Corp. v. Eye Technology, Inc., 828 F.2d 452, 455 (8th Cir. 1987). "only reasonable efforts, not all conceivable efforts, are required"

<sup>46</sup> Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc., 925 F.2d 174, 180 (7th Cir. 1991). "perfect security is not optimum security and therefore is not required"

<sup>47</sup> 관련 판례에서 언급되는 노력으로는 잠금장치 등 물리적 통제, 방문자의 스크리닝을 위한 방문 접수 담당자(Receptionist), 부저 잠금(buzzer lock) 시스템, 일반인 및 경쟁업체의 공장 내 방문금지, 사진 등은 공급자나 특수 종업원 등 허가된 자만 가능, 문서 등의 파쇄(Shredder), 종업원의 서로간 식별을 위한 인식표 달기 등이 있다(Henry H. Perritt, *Trade Secrets: A Practitioner's Guide*, Practising Law Institute, pp.124-125(1994)).

<sup>48</sup> 瀧澤和子, 「秘密管理性要件と営業秘密管理」, 早稲田大学WBS研究センター, 早稲田国際経営研究, No.46, 57頁 (2015) .

<sup>49</sup> 小野昌延·松村信夫, 『新・不正競争防止法概説(第2版)』, 青林書院, 2015, 324頁; 經濟産業省, 「営業秘密管理指針, 平成 15年 1月30日(最終改訂: 平成31年1月23日)」, 5頁 (2019).

인 비밀관리 조치에 의해 직원에 명확하게 알려져 결과적으로 직원이 해당 비밀에 대한 기업의 관리 의사를 쉽게 인식할 수 있도록 할 필요가 있다. 즉, 종업원의 인식가능성을 보장해야 한다. 비밀관리성 요건은 과거에는 ① 정보에 접근 권한이 제한되어 있는지(액세스 제한), ② 정보에 접근한 자에게 해당 정보가 영업 비밀임을 인식할 수 있도록 되어 있을 것(인식 가능성)의 두 가지가 판단 요소가 된다고 설명되어왔다. 그러나 이들은 비밀관리성 여부를 판단하는 중요한 요소이지만, 서로 독립적인 요구 사항이 아니라 접근제한 즉, ‘비밀관리조치’는 ‘인식가능성’을 담보하는 하나의 수단이다.<sup>50</sup>

이와 관련하여 2017년 도쿄 고등법원은 “비밀관리성과 관련하여 해당 정보에 관해서 보유자의 주관적인 비밀관리의사를 가지고 있어야 하며, 이 정보에 접근하는 종업원이나 외부인에게 이것이 비밀이라는 것이 충분히 인식되도록 하는 것이 중요하며, 이를 위해서는 접근제한 등 해당 정보를 ‘합리적인 방법’으로 관리하고 있을 필요가 있다.”라고 판시하였다. 또한 원심 판결<sup>51</sup>이 객관적인 인식가능성과 비밀관리조치를 비밀관리성의 병존적인 요건처럼 판단하고 있으나, “객관적 인식가능성이 중요하며, 비밀관리조치도 비밀관리성 여부를 판단하는데 중요한 요소이지만 객관적 인식가능성과 독립적인 요건으로 보는 것은 상당하지 않다.”고 판시하고 있다.<sup>52</sup>

오사카 지방법원에서도 컴퓨터에 저장된 정보의 폴더에 비밀표시, 대외비 표시도 없고, 패스워드도 없어 복제가 자유로웠던 경우에, 재판소는 “비밀관리 방법으로서 충분하다고는 할 수 없다.”라고 하면서도, 이러한 데이터는 제품의 연구 개발을 실시하는 과(課)에 속하는 적은 인원의 종업원 내부의 문제로, 이 사건의 전자데이터를 비밀로서 관리되고 있는 것을 당연히 인식하고 있었으므로 비밀관리성을 인정할 예도 있다. 이는 인식가능성을 중심으로 하여 비밀관리조치를 판단한 것이다.<sup>53</sup>

비밀관리의 정도와 관련하여 영업비밀보호지침에서도 기업이 특정 정보에 관하여 상당히 높은 수준의 비밀관리조치를 망라적으로 하여야 법적인 보호를 부여하는 것은 적절하지 않다고 한다.<sup>54</sup> 이는 1990년의 일본 부정경쟁방지법 축조해설서에도 “비밀관리의 정도는 해당상황 하에서 객관적으로 비밀이라는 것이 인식될 수 있을 정도로 ‘합리적’인 정도로 되어 있다면 족하며 필요이상의 관리를 하는 것은 요하지 않는다.”<sup>55</sup>는 설명과 그 맥락을 같이 한다.

비밀관리 조치의 구체적인 내용·정도는 해당 영업비밀에 접하는 종업원의 수, 업태, 종업원의 직무, 정보의 성질, 사무실의 상황 등에 따라 다른 것이며, 이러한 사정을 중

<sup>50</sup> 經濟産業省, 前掲指針, 6頁.

<sup>51</sup> 東京地裁立川支部平成26年(わ)第872号 [不正競争防止法違反被告事件]

<sup>52</sup> 東京高判平成29年3月21日 高等裁判所刑事判例集70卷1号10頁 [ベネッセ顧客情報漏えい事件]

<sup>53</sup> 大阪地判平成29年10月19日 平成27年(ワ)第4169号 [不正競争行為差止等請求事件]

<sup>54</sup> 經濟産業省, 前掲指針, 5頁.

<sup>55</sup> 通商産業省知的財産政策室監修, 『逐条解説営業秘密-逐条解説 改正不正競争防止法』, 有斐閣, 56頁 (1990).

합적으로 고려하여 ‘합리성’ 있는 비밀관리를 하면 된다.<sup>56</sup> 예를 들어 영업비밀에 합법적이고 현실적으로 접할 수 있는 종업원이 소수일 경우에 있어서, 상황에 따라서는 해당 종업원 간에 구두에 의해 "비밀 정보일 것"을 확인하고 있는 등의 조치로 충분한 경우도 있을 수 있다.<sup>57</sup> 따라서, 정보에 접근한 사람이 비밀이라고 인식하여 “인식가능성”을 충족시키는 경우에, 비밀관리조치가 충분하지 않음을 근거로 비밀관리성이 부정될 수 있는 것은 아닐 것이다.

다만, 종업원이 비밀로 인식한다고 하여 아무런 조치가 필요하지 않은 것은 아니며 영업비밀의 요건에 “비밀로 관리되는”이라는 문구가 있으므로 아무런 조치가 없는 경우에는 비밀관리성 요건을 충족하지 않게 된다.<sup>58</sup>

### (c) 중국

2017년 개정된 반부정당경쟁법 제10조에서 영업비밀을 “공중에게 알려지지 않고, 경제적 가치가 있으며 권리자가 상응한 보호조치를 취한 기술정보와 경영정보”로 정의하고 있다. 중국은 비밀관리성과 관련하여 상응조치(相应措施)<sup>59</sup>라고 영업비밀의 가치, 획득 난이도 등에 ‘상응’하는 조치를 요구하고 있다. 즉, 영업비밀의 가치가 클수록, 타인이 독자연구 개발·역분석을 통해 취득하기 어려울수록 비밀관리자에게는 더 엄격한 비밀관리성이 요구되며, 영업비밀의 가치가 적고 독자적 취득이 쉽다면 높은 수준의 비밀관리는 요하지 않으며, 이러한 경우에 높은 수준의 비밀관리는 경제적 합리성이 없다고 한다.<sup>60</sup>

### (d) 한국

한국은 그간 비밀유지를 위한 ‘상당한 노력’과 관련하여 ‘비밀관리조치 등으로 객관적으로 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태’(접근제한 + 객관적 인식가능성)로 판단하여 왔다.<sup>61</sup>

‘접근제한’과 관련한 조치는 인적관리(대인적 조치)와 ‘물적관리(대물적 조치)’로 나눌 수 있다.<sup>62</sup> 판례를 살펴보면 비밀관리성의 인정을 위해서는 인적관리와 물적관리를

<sup>56</sup> 經濟産業省知的財産政策室, 「不正競争防止法による営業秘密の保護」, 『営業秘密保護の手引き(別冊NBL No.159)』, 商事法務, 35頁 (2016).

<sup>57</sup> 經濟産業省, 前掲指針, 8頁.

<sup>58</sup> 經濟産業省, 前掲指針, 5頁.

<sup>59</sup> 영어로는 ‘corresponding measures’로 번역하고 있다.

(<http://www.dffy.com/faguixiazai/xzf/201711/43416.html> - accessed Jul. 25, 2019).

<sup>60</sup> 王瑞賀, 『中華人民共和國 反不正當競爭法釋義』, 法律出版社, p.31 (2017).

<sup>61</sup> 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008도3435 판결; 대법원 2010. 7. 15. 선고 2008도9066 판결; 대법원 2011. 7. 14. 선고 2009다12528 판결; 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011도3657 판결 등

<sup>62</sup> 尹宣熙·金志榮·趙容珣, 『營業秘密保護法』, 法文社, 126-127면 (2019).

함께 요구하는 경우가 많다. 따라서 인적관리나 물적관리 모두 또는 어느 한쪽이 부족한 경우는 비밀관리성을 인정하지 않는다. 예를 들어 비밀준수 서약서만 직원에게 받고 접근제한 조치를 소홀히 한 경우,<sup>63</sup> 대외비 표시만 하고 책꽂이 등에 방치한 경우,<sup>64</sup> 보안규칙과 보안교육이 없는 경우,<sup>65</sup> ERP 시스템 그 자체,<sup>66</sup> 전자도면 등 컴퓨터 보안이 필요한 부분에 지문인식장치만 둔 경우<sup>67</sup> 등이 있다. 관련 판례에서 언급되는 예시는 <표 5>와 같다.

<표 5> 비밀관리성에 있어서 판례에서 언급되는 인적관리와 물적관리의 예시

구분	주요 조치
인적관리	보안규정마련(총괄규정·별도 전산보안규정 등), 비밀유지서약서(종업원·퇴직자·협력업체·라이선시 대상), 보안교육 실시, 보안책임자 운영, 비밀 관리 대상자 지정, 정책상 접근권한의 차등부여
물적관리	대외비 표시·비밀구분 표시·홍보물부착·사진촬영금지 표시, <sup>68</sup> CCTV, 잠금장치, 출입통제시스템(카드·지문·홍체·정맥), 컴퓨터 접속 관리, 자료유출 방지프로그램 등

2016년 합리적인 노력과 관련하여 그 판단방법을 언급한 최초의 판결<sup>69</sup>이 있었는데, 판결문에서는 상당한노력과 합리적인 노력의 판단기준의 차이를 다음과 같은 표로 설명하고 있다.

<표 6> 2016노1670 판결에서 설명한 상당한노력과 합리적 노력의 차이

'상당한' 노력의 판단 기준: 「접근 제한 + 객관적 인식가능성」			
① 물리적, 기술적 관리	② 인적, 법적 관리	③ 조직적 관리	④ (부차적 요소) 종업원의 수, 기업의 규모

'합리적' 노력의 판단 기준: 「접근 제한 + 객관적 인식가능성」		
① 물리적, 기술적 관리	② 인적, 법적 관리	③ 조직적 관리
영업비밀 보유 기업의 규모, 해당 정보의 성질과 가치, 해당 정보에 일상적인 접근을 허용하여야 할 영업상 필요성이 존재하는지 여부, 영업비밀 보유자와 침해자 사이의 신뢰관계, 과거에 영업비밀을 침해당한 전력이 있는지 여부 등에 기초하여 판단함.		

그러나 '상당한 노력'이 비밀관리성 요건이었던 2015년 이전에도 중소기업은 자금력의 한계 등으로 대기업과 같은 수준의 영업비밀 보호가 어려우므로 비밀관리에 '일부

<sup>63</sup> 대법원 2009.9.10. 선고 2008도3436 판결; 대구지방법원 2007. 2.13. 선고 2004가합10118 판결; 서울중앙지방법원 2008.1.24. 선고 2006고단4808 판결.

<sup>64</sup> 수원지방법원 2007.11.9. 선고 2006가합17631 판결.

<sup>65</sup> 대법원 2003.1.24. 선고 2001도4331 판결; 서울남부지방법원 2005.11.25. 선고 2005노244 판결.

<sup>66</sup> 서울고등법원 2018. 2.8. 선고 2017나2042188 판결.

<sup>67</sup> 서울중앙지방법원 2017.11.3. 선고 2016가합552517 판결.

<sup>68</sup> 이들은 對物的措置이지만, 사람의 인식에 직접 작용하는 측면에서 對人的措置에도 해당된다.

<sup>69</sup> 의정부지방법원 2016. 9. 27. 선고 2016노1670 판결.

미흡'한 부분이 있더라도, 기업의 규모, 자금력 등에 비추어 비밀관리 노력을 게을리하지 않은 경우에는 영업비밀로 인정할 수 있다는 판결이 있었다.<sup>70</sup> 따라서 이 관례에서는 세부기준을 몇 가지 더 언급한 것 이외에는 특별한 차이가 있다고 보기 어려우며, 이와 같은 기준으로 판단한다고 하여 과거와 크게 차이가 없다는 비판이 있다.<sup>71</sup>

2016노1670 판결의 판결문에서의 설명과 이에 대한 학계의 비판도 결국 '접근제한'과 '객관적인식가능성'을 병존적인 요소로 두는 데에 대한 문제제기는 없이, 이들 이외에 몇 가지 요소가 더 추가적으로 같이 고려되어야 하는지에 대한 논의에 그치고 있다.

따라서 오히려 일본의 영업비밀보호지침과 관련 관례<sup>72</sup>와 같이 비밀관리성의 판단시 '객관적 인식가능성'을 중심으로 하여 비밀관리조치는 그 인식가능성을 담보하는 수단으로 이해할 필요가 있어 보인다. 이와 같은 의식이 한국의 기업, 법원, 학계 등에 확산된다면 법 개정에 따른 불필요한 오해는 줄일 수 있을 것으로 보인다.

특히 한국의 개정 부정경쟁방지법에서도 "비밀로 관리된"을 요구하고 있으므로, 영업비밀보유자의 비밀관리 노력이 여전히 필요하며, 영업비밀 보유자가 아무런 조치가 없는 경우에는 비밀관리성은 부정된다.<sup>73</sup>

#### (4) 형사별 관련 규정의 정비

##### (i) 관련 법률의 경쟁적인 형량의 강화 경향과 실질적 양형기준의 불비

한국은 관련 정부부처에서 기술보호 관련 법률을 관장하면서 타부처를 의식하여 경쟁하듯이 형량을 올리는 양상을 보이고 있다.<sup>74</sup> 문제는 실제 처벌은 양형기준에 따라 가볍게 되고 있다는 것이다. 예를들어 <표 7>에 따르면 영업비밀의 법정형은 국외유출은 15년, 국내유출 10년임에 반하여, 실제 양형기준은 국외유출의 기본형이 8개월인 등 상당히 낮다.<sup>75</sup> 아래 양형기준은 영업비밀침해와 산업기술보호법상의 산업기술 침해 양형기준과 공통으로 적용되고 있는데, 국가핵심기술과 같은 산업기술의 경우는

<sup>70</sup> 서울중앙지방법원 2009.4.23. 선고 2008고합1298, 2009고합32(병합) 판결

<sup>71</sup> Park, Doo-San, "Criteria for the confidentiality of trade secrets", *Intellectual Property and Information Law Review*, Vol.9, No.2, p.25 (2017).

<sup>72</sup> 東京高判平成29年3月21日高等裁判所刑事判例集70卷1号10頁 [ベネッセ顧客情報漏えい事件]

<sup>73</sup> 經濟産業省, 前掲指針, 5頁.

<sup>74</sup> 1999년: 부정경쟁방지법, 국외 7년 1억, 국내 5년 5천만원

2006년: 산업기술보호법 제정, 국외 7년 7억원, 국내 5년 5억원

2010년: 산업기술보호법, 국외 10년 10억원, 국내 5년 5억원

2015년: 방위산업기술보호법 제정, 국외 징역 15년 벌금 1억5천만원, 7년 7천만원

2016년: 산업기술보호법, 국외 15년 15억원, 국내 7년 7억원

2017년: 방위산업기술보호법, 국외 20년 20억원, 국내 10년 7억원

2018년: 부정경쟁방지법, 국외 15년 15억원, 국내 10년 5억원

2019년: 산업기술보호법, 국가핵심기술 국외유출 3년 이상 징역 및 15억원 이하 벌금 병과

<sup>75</sup> 2017년 영업비밀 침해와 사건 387건 중 80% 이상이 공소권 없음이나 혐의 없음으로 처리되고, 구속 및 불구속 재판, 약식명령은 20% 미만에 그치고 있다. 형사재판 1심의 경우에도 재판에 회부된 167명중 무죄 45명, 집행유예 57명, 벌금 44명이며 유기징역은 10명에 그쳤다(韓國産業保安研究学会, 前掲書, 274-275면).

침해에 따른 경제적 과급효과가 큰 점을 고려하면 양형기준의 상향이 이루어질 필요가 있다. 참고로 일본에는 한국과 같은 양형기준이 없다.

<표 7> 영업비밀 및 산업기술 침해에 대한 양형기준<sup>76</sup>

区分	法定刑	減輕	基本	加重
国内流出	10年 以下	- 10月	8月 - 2年	1年 - 4年
国外流出	15年 以下	10月 - 1年 6月	1年 - 3年 6月	2年 - 6年

(ii) 기업 처벌강화

기술유출의 경우 법인 등 회사가 적극 가담하여 조직적인 인력 매수를 통한 영업비밀 탈취, 인력 스카웃 등을 한 경우 강한 처벌을 고려할 필요가 있다. 기술을 유출하여 활용하는 기업은 막대한 이익을 얻을 수 있다. 따라서 영업비밀 침해에 있어서도 법인의 처벌을 개인과 같은 수준에 두는 것은 형평성에 맞지 않는다.

(a) 일본

법인 중과(重課) 규정 도입과 관련하여 일본 특허법의 도입취지를 살펴보면 다음과 같다. 발명 등을 실시하는 침해행위가 법인의 업무의 일환으로 이루어지고, 일반적으로 특허발명의 실시는 제조능력이 필요하며, 침해의 주체가 주로 법인이며, 침해로 얻게 되는 이익은 개인보다 상당히 높다고 예상되어 억지력 차원에서 필요하다는 것이다.<sup>77</sup> 이는 영업비밀에 같은 논리가 그대로 적용된다 할 것이다.

일본은 2006년 상표권, 특허권, 의장권, 영업비밀 침해시 법인에 대하여 3억엔으로 규정하였으며, 2015년 부정경쟁방지법의 개정을 통하여 개인은 영업비밀의 국내유출은 2천만엔, 해외유출 3천만엔(제21조제1항), 법인은 국내유출 5억엔, 해외유출은 10억엔으로 상향시켰다(제22조제1항 제1호·제2호). 영업비밀침해에 대한 법인 중과에 대한 벌금이 산업재산권 침해보다 더 높은 이유는 영업비밀은 특허권과 같이 권리화가 되지 않으므로 한번 외부로 유출되면 정보의 확산이 쉽고, 회복이 곤란하여 그 가치에 큰 손상을 입기 때문이다.<sup>78</sup> 그리고 법 개정당시 일본 변리사회도 영업비밀 침해는 특허 침해보다 악질성이 높으므로 특허법보다는 높은 벌칙, 특히 높은 벌금을 과하는 것이 허용되어야 한다는 주장도 있었다.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> 양형위원회, 지식재산침해 양형기준 참조 ([http://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/down/standard\\_down.jsp](http://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/down/standard_down.jsp) - accessed Jul. 24, 2019).

<sup>77</sup> 中山信弘·小泉直樹, 『新·注解 特許法 (下卷)(第2版)』, 青林書院, 2017, 3231頁.

<sup>78</sup> 津田麻紀子·伊万里全生·長井謙, 前掲論文, 4頁.

<sup>79</sup> 「知的財産推進計画2014」の策定に向けた意見募集の結果について, 51頁. (<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/2014keikaku/kekka.html> - accessed Jul. 31, 2019).

(b) 미국

미국의 경우 해외로의 영업비밀 유출을 타겟으로 한 산업스파이죄에 대한 처벌 수준을 대폭 강화하기 위하여 미국경제스파이법(EEA)의 개정법인 ‘외국경제스파이범처벌강화법(Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act: EEPE)’을 2013년 제정하였다. 경제스파이의 경우 기업 등 단체(organizations)에 대해서는 기존 1,000만 달러 이하의 벌금에서 ‘1,000만 달러 또는 침해로 인한 이익액의 3배 중 더 큰 액수 이하’로 개정하여 경제적 처벌을 대폭 강화하였다.<sup>80</sup>

(c) 한국

한국은 부정경쟁방지법 뿐만 아니라 산업기술보호법, 방위산업기술보호법도 법인에 대한 중과(重課)규정을 두고 있지 않다. 다만, 특허권 등 산업재산권 침해의 경우 개인은 7년 이하의 징역 1억원 이하의 벌금, 법인은 3억원 이하의 벌금에 처하고 있다. 이에 한국의 부정경쟁방지법, 산업기술보호법, 방위산업기술보호법의 경우에도 개인과 법인의 처벌을 동일하게 할 것이 아니라 기업 등 법인의 경우에는 더 큰 벌금을 과하여 기술유출 침해에 대한 억지력을 강화시킬 수 있도록 개정이 검토되어야 한다.

---

<sup>80</sup> 18. U.S.C. §1831. Economic espionage

### Ⅲ. 직무발명제도

#### 1. 서설

경제의 지속적인 발전을 위해서는 이노베이션 진흥이 불가결하며, 이를 위해서는 이노베이션을 뒷받침하는 인재, 특히 연구자·기술자가 지금까지 이상으로 존중되고 보답받는 사회로 만들 것이 요구되고 있다. 특허법의 직무발명제도는 이를 위한 수단 중 하나이다.<sup>81</sup> 일본은 2015년 특허법의 개정을 통하여 사용자 귀속주의를 일부 도입하고 당사자 계약을 중시하는 사적자치 원칙을 채택하였다. 그리고 종업원의 권리를 ‘이익청구권’으로 구성하여 이익에 ‘금전 이외의 이익’이 포함되도록 하여 사용자가 독자적인 인센티브 시책을 전략적으로 구축할 수 있도록 했다. 이와 같이 일본의 개정 특허법은 종래 직무발명 제도의 경직성을 해소하고 법적 불확실성을 감소시킨 것으로 평가된다.<sup>82</sup>

한국 특허청의 2017년 통계에 따르면 전체 특허출원 204,775건 중 직무발명이 163,104건으로 약 80%에 이른다.<sup>83</sup> 그리고 한국의 경우 전·현직 임직원에 의한 기술유출이 80%에 이르며, 기술유출 동기로는 금전 및 개인 영리가 78%로 큰 비중을 차지하고 있다.<sup>84</sup> 직무발명의 선순환 구조의 구축은 사용자에게 비해 상대적으로 약자인 종업원을 보호하는 역할을 수행함과 동시에 사용자의 입장에서 핵심인력의 탈취를 막고 기술의 유출을 막아 기업을 보호하는 역할 또한 수행한다.<sup>85</sup> 특허청의 조사에 따르면 직무발명에 대한 보상실시 또는 보상수준 확대가 대기업 51.0%와 중소기업 38.9%이 기업의 발명의 양과 질 증대와 기술유출 방지에 효과적이라고 응답한바 있다.<sup>86</sup> 그러나 한국의 직무발명제도는 아직까지도 기본적으로 발명자주의를 취하고 있고,<sup>87</sup> 승계를 위한 절차가 복잡하여 기업부담이 과도하다. 특히 승계통지시점에 대한 문제가 복잡하여 이중양도에 대한 위험이 있다.

이하에서는 일본과 한국의 직무발명제도를 비교하고, 한국의 직무발명제도의 개선방향을 모색한다. 아울러 직무발명과 보상현황에 대해서도 간략히 비교해본다.

<sup>81</sup> Yuriko Inoue, “Reform of Japanese Employee Invention System in 2015”, *Patent Studies*, No.60, p.25 (2015).

<sup>82</sup> 전성태, 문병호, “일본의 직무발명 제도 개정안 검토 및 시사점”, 지식재산연구원 심층분석보고서, 2면 (2015).

([https://www.kiip.re.kr/board/report/view.do?bd\\_gb=data&bd\\_cd=4&bd\\_item=0&po\\_item\\_gb=5&po\\_item\\_cd=&po\\_no=12249](https://www.kiip.re.kr/board/report/view.do?bd_gb=data&bd_cd=4&bd_item=0&po_item_gb=5&po_item_cd=&po_no=12249) - accessed Jul. 8, 2019).

<sup>83</sup> 특허청, 「2017 지식재산통계연보」, 21면 (2018).

<sup>84</sup> 국가지식재산위원회, 「제2차 국가지식재산 기본계획(안) (2017-2021)」, 37면 (2016).

<sup>85</sup> Cho, Myunggeun·Lee, Hwansoo “A Study on Improvement of the Calculation Methodology of Employee Invention Compensation”, *Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol.7, No.12, p.102 (2017).

<sup>86</sup> 특허청, 「2018년도 지식재산활동 실태조사」, 44~45면 (2018). (이하 “특허청, 2018년 실태조사” 라고 한다).

<sup>87</sup> 한국에서는 공무원의 직무발명은 국가가 승계하는 사용자주의를 취하고 있다(공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 제4조).

## 2. 일본

### (1) 2015년 개정 전까지의 특허법 연혁

일본 최초의 특허법인 1871년의 ‘전매략규칙(專賣略規則)’은 정부가 발명자에게 ‘전매’할 권한을 부여한 것으로, 발명자에게 권리를 부여하지는 않았다. 이후 몇 차례의 개정을 거쳐,<sup>88</sup> 1909년(明治 42년)에 비로소 일본 특허법에 직무발명에 관한 규정이 도입되었다. 당시 직무발명 규정은 “사용자 귀속주의”를 도입하여 직무 발명에 관련된 특허를 받을 권리는 원칙적으로 사용자에게 귀속시키고 있었다.<sup>89</sup>

이후 1921년(大正 10년)의 특허법 개정으로 직무발명이 발명자 귀속주의로 전환되었는데, 이는 현행 일본 특허법의 원형이라고 할 수 있다. 직무발명(당시는 ‘任務發明’)에 있어서 사용자는 직무발명에 대하여 무상의 실시권(현재의 통상실시권)을 가지며, 종업원은 상당한 보상을 받을 권리가 있다고 규정되었다. 또한 직무발명 이외의 발명의 예약승계의 무효 등에 대하여 규정하였다. 그러나 당시에는 과거의 직무는 ‘임무발명’에는 포함되지 않았다.<sup>90</sup>

종전 이후 1959년(昭和 34년) 특허법은 1921년 법을 거의 답습한 것으로, ‘임무발명’을 ‘직무발명’으로, ‘피용자’를 ‘종업원’으로 자구를 일부 수정하였다. 그리고 과거의 직무도 직무발명으로 포함시켰으며,<sup>91</sup> 상당한 대가의 액수산정에 있어서 사용자가 받아야 하는 이익액, 발명에 대한 공헌도 등 고려요소가 최초로 규정되었다.<sup>92</sup>

그러나 이후 직무발명의 대가와 관련하여 ‘올림푸스 광학공업사건’,<sup>93</sup> ‘니치아 화학공업사건’<sup>94</sup> 등의 사건에서 대가의 지급이 이루어지더라도 상당한 대가가 되지 못하는 경우에는 법원이 적정액을 다시 산정하여, 사용자의 발명자에 대한 상당한 대가 확정금액에 대한 불확실성이 문제되었다. 이에 2004년 개정을 통하여 직무발명의 대가산정에 있어 “대가를 결정하기 위한 기준의 책정에 있어서 사용자 등과 종업원 등과의 사이에 행해지는 협의의 상황, 책정된 해당 기준의 공개의 상황, 대가의 액수의 산정에 대해 행해지는 종업원 등으로부터의 의견 청취의 상황”이라고

<sup>88</sup> 1885년 전매특허조례의 제정에 이어 1888년에는 특허조례를 제정하였다. 이때 프랑스법을 기반으로 한 메이지시대 초기 특허법이 미국형으로 개정되면서 무심사제도에서 심사제도로 변경되었다. 1899년 파리조약 및 베른조약에 가입하면서 일본 국내법이 정비되었다. 선발명주의가 선출원주의로 변경되었으며, 이의신청제도 등이 도입되었다(藤野仁三, 「職務發明制度を考える -主に法制史の視点から-」, 日本知財学会誌, Vol.11, No.2, 99頁(2014)).

<sup>89</sup> 1909년은 일·러전쟁 종전 후 4년이 지난 해로서 일본이 비록 승전국이었으나 국가경제가 파탄직전까지 가서 산업발전을 도모하는 것이 매우 필요하였다는 배경이 있었다(藤野仁三, 前掲論文, 99頁).

<sup>90</sup> 中山信弘·小泉直樹, 前掲書, 561頁.

<sup>91</sup> 藤野仁三, 前掲論文, 100頁.

<sup>92</sup> 中山信弘, 前掲書, 56頁.

<sup>93</sup> 最判平成15年4月22日判時1822号39頁 [オリンパス光学工業事件]

<sup>94</sup> 東京地裁平成16年1月30日判時1852号36頁 [青色発光ダイオード事件]

하는 대가지급에 대한 합리적 판단 기준을 마련하였다(제35조 제4항). 만일 그 정함에 따라 대가를 지불하는 것이 불합리하다고 인정되는 경우에는 대가 기준의 구속력이 부정되며, 제5항에 따라 “그 발명에 따른 사용자 등이 받아야 할 이익의 액, 그 발명에 관련하여 사용자 등이 행한 부담, 공헌 및 종업원 등 처우 기타의 사정을 고려하여” 상당한 대가의 액수를 정해야 하는 것으로 여겨져, 법원에 의한 개입을 인정하는 것으로 하고, 사용자 등이 자기의 이익만을 추구한 대가 기준을 책정해 종업원의 이익을 부당하게 해치는 일이 없도록 금지되었다.<sup>95</sup>

## (2) 2015년 개정 특허법

### (i) 주요내용

2015년 개정 전에는 공동발명이 공유인 경우에는 상대방 회사의 종업원의 동의가 있어야 직무발명의 승계가 가능하여 불편함이 있었고, 이중양도의 문제가 있어 권리 귀속의 불안정성이 있었다. 그리고 상당한 대가도 금전 이외의 경제상의 이익을 줄 필요성이 제기되었다. 이러한 직무발명에 관한 문제해결을 위하여 특허법 제35조의 개정을 실시했다.<sup>96</sup> 개정의 주요내용은 다음과 같다.

특허를 받을 권리의 공유에 대한 문제 및 이중양도 문제를 해결하여, 직무발명의 특허를 받을 권리의 귀속의 불안정성에 대한 대응을 실시할 수 있도록, 종업원 등이 실시한 직무발명에 관한 특허를 받을 권리에 대하여 사용자에게 귀속시키도록 미리 정한 경우에는 사용자 등에게 원시적으로 귀속시킬 수 있게 하였다(제3항).

“상당한 대가” 문구를 기업전략에 따라 유연한 인센티브 시책을 강구할 수 있도록 금전에 한정하지 않고 금전 이외의 경제상의 이익도 포함하기 위해 “상당한 금전 기타 경제상의 이익”인 소위 ‘상당한 이익’으로 변경했다(제4항).

상당한 이익에 대한 고려 요소를 명확화 하기 위해서 경제산업대신이 지침을 정하여 공표하도록 규정했다(제6항). 이 지침에서는 계약 등에서 정한 결과 상당의 이익을 주는 것이 불합리할지 여부의 판단에 있어서의 고려 요소에 대해서 보다 구체적으로 명시하였다. 그리고 ‘상당한 이익’에 대해서 계약 등에서 정한 경우 불합리성의 판단에 대해서는 사용자와 종업원 간의 협의사항, 기준 개시상황, 의견청취 등 제5항에 예시하는 절차의 적정여부가 검토되며, 관련 절차가 적당하다고 인정되면 사용자 등과 종업원 등이 미리 정한 계약 등이 존중되며, 기존에 문제가 되었던 이 조항의

<sup>95</sup> 中山信弘·小泉直樹, 前掲書, 563頁.

<sup>96</sup> 永井翔吾·深津拓寛·松田誠司, 「特許法等の一部を改正する法律の改正の概要」, Law & Technology, Vol.69, 75頁 (2015).

불합리성에 대하여 법적 예견 가능성을 향상하도록 하였다.<sup>97</sup>

## (ii) 한계 및 과제

일본의 경우 중소기업은 직무발명 규정이 없는 경우가 많은데 승계규정이 없으면 여전히 발명자 귀속주의로 남는다. 따라서 개정법의 경우라도 직무발명에 관한 이중양도, 공동연구와 권리귀속 등의 문제는 그대로 남는다. 이는 대학의 경우도 마찬가지이다.<sup>98</sup> 따라서 중소기업 등에 직무발명에 대한 규정을 만들고, 개정법의 운용을 위하여 개정법에 대한 인식확산이 필요하다.<sup>99</sup> 또한 현재와 같이 중소기업이 대가지급 없이 권리를 취득하고 있는 경우에는 잠재적으로는 상당한 이익과 관련된 소송위험이 존재한다.<sup>100</sup>

지적재산연구소(IIP)의 2017년 조사(2,000개 기업중 843개, 종업원 7,000명 중 1,958명의 응답)<sup>101</sup>에 따르면 신 직무발명 제도에 대한 인지와 관련해서는 사용자의 88.8%가 개정사항을 알고 있는 것으로 조사되었고, 가이드라인의 경우도 75.4%가 인지하고 있는 것으로 나타났다. 따라서 사용자에 대한 인식은 어느정도 확산된 것으로 보인다. 그러나 종업원은 18.5%만이 신 직무발명제도를 알고 있다고 응답하여, 따라서 종업원에 대한 직무발명제도의 인식확산이 필요해 보인다.

그리고 특허를 받을 권리의 귀속의 경우 기업의 경우는 원시 사용자귀속이 46.2%, 원시 종업원귀속 비중이 49.9% 였으나, 대학의 경우 종업원 귀속이 83.2%로 월등히 높아 원시 종업원 귀속제도의 존치 이유의 의의가 확인되었다.<sup>102</sup>

## 3. 한국

### (1) 특허법과 발명진흥법의 개정 연혁

1946년 특허법(미군정 법령 제91호)은 일본의 1921년(大正 10년) 특허법 내용을 그대로 계수하고 사용하고 있어, 직무발명의 명칭이 ‘임무발명’이었고, 현재의 직무만 포함되며 예약승계 무효 관련 규정이 있다는 점, 사용자에게 실시권 부여 등 주요내용으로 하고 있었다(제32조). 1961년 특허법이 전면 개정되면서 피용자의 발명(제15조), 피용자에 대한 보상금(제16조)에 관하여 나누어 규정하게 되었다.

<sup>97</sup> JPO, 平成27年法改正による職務発明制度の概要 참조

(<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html> - accessed Jul. 17, 2019).

<sup>98</sup> 横山久芳, 「職務発明制度の見直しに係る平成27年特許法改正法案の検討」, Law&Technology, Vol.68, 38頁 (2015).

<sup>99</sup> 萩原恒昭·岩倉正和·松葉榮治·相澤英孝, 「〈座談会〉職務発明規定の改正」, Law&Technology, Vol.68, 19頁 (2015).

<sup>100</sup> Yuriko Inoue, *op.cit.*, p.21.

<sup>101</sup> IIP, 「企業等における新たな職務発明制度への対応状況に関する調査研究報告書」, v-viii頁 (2017).

<sup>102</sup> IIP, 前掲報告書, x頁.

이때까지도 직무발명이라는 명칭은 나타나지 않는다. 그러다가 1974년 특허법을 전면 개정하면서 비로소 ‘직무발명’이라는 명칭을 사용하였으며, 과거의 직무도 직무발명에 포함하였다(제17조). 그리고 상당한 보상과 관련하여 사용자가 얻을 이익 액과 발명의 완성에 있어 사용자의 공헌도가 규정되었다(제18조). 이는 사실상 일본의 1959년(昭和 34년) 특허법의 직무발명 규정과 내용이 같다.

1994년에는 발명의 장려를 통한 경제발전 촉진을 위하여 “발명진흥법”이 제정되었다. 발명진흥법에서는 직무발명의 자유발명 간주, 비밀유지의무 등 절차적·부수적 사항을 규정하고 있었다(제8조부터 제14조까지). 그러나 특허법에도 직무발명 관련규정이 있어 규율법령의 이원화로, 직무발명의 개념과 효과, 직무발명 완성부터 승계까지의 절차 및 권리귀속관계, 보상 및 분쟁해결 등 전반적인 사항을 체계적, 통일적으로 규율하는 데 한계가 있었다. 따라서 2006년에 양 법에 규정된 사항을 실체적·절차적 규정 모두를 수용할 수 있는 발명진흥법으로 단일화하였다.<sup>103</sup> 2006년 발명진흥법은 종업원의 직무발명 완성사실 미통지에 따른 기술유출의 우려, 기술유출 방지를 위한 관리 비용 감축 등의 필요성 등을 배경으로 종업원의 직무발명 완성사실에 대한 통지의무를 신설(제10조)하였다.<sup>104</sup> 또한 사용자의 승계결정 지연으로 인한 권리관계의 분쟁을 방지하기 위하여 사용자의 통지의무도 신설하였다(제11조).

2013년 발명진흥법에는 사용자 등이 ‘대기업’과 ‘중견기업’의 경우 사전에 승계 등을 목적으로 하는 계약이나 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니하고는 통상실시권을 행사할 수 없도록 개정하여 현재에 이르고 있다.

## (2) 문제점

### (i) 대기업과 중소기업의 차별

2013년 개정법에서는 사용자가 중소기업이 아닌 기업이 아닌 대기업과 중견기업인 경우에는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자가 통상실시권조차 받지 못하도록 개정하였다(발진 제10조제1항 단서). 개정이유는 당시 민간기업의 직무발명 도입율은 44%였으며,<sup>105</sup> 대기업, 중견기업에 대하여 예약승계규정을 작성하도록 유인하여 직무발명보상제도의 도입을 적극적으로 유도하기 위함이었다. 그러나 2017년에 이르러 대기업과 중견기업의 직무발명보상제도의 도입비율을 살펴보면 대기업 91.7%, 중견기업 86.1%로 대부분의 기업에서 직무발명보상제도를 도입하고 있는 것으로 나타나고 있다. 따라서 대기업과 중견기업에 대해서만 통상실시권 보유를 제한하는

<sup>103</sup> 특허청, 「문답식(Q&A)로 알아보는 개정직무발명제도」, 14면 (2006).

<sup>104</sup> 산업자원위원회, 「發明振興法 일부개정법률안 검토보고서」, 8면 (2005).

<sup>105</sup> 산업통상자원위원회, 「발명진흥법 일부개정법률안(유승민 의원, 정부제출) 검토보고서」, 9면 (2013).

것은 큰 의미가 없다.<sup>106</sup> 또한 직무발명을 위하여 기업이 급여, 연구비, 장비 등을 지급하는 등 각종 기여에도 불구하고, 기업규모에 따라 기업의 통상실시권까지 제한하는 것은 과도한 측면이 있다.<sup>107</sup>

## (ii) 이중양도의 위험성 내포

현행 발명진흥법에 따르면 종업원이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자에게 문서로 알려야 하며(제12조), 다시 사용자는 발명에 대한 승계여부를 종업원에게 4개월 이내에 문서로 알려야 한다(제13조 제1항).<sup>108</sup> 사용자가 발명에 대한 권리의 승계의사를 알린 때에는 ‘그때부터’ 사용자에게 승계된 것으로 본다(제13조 제2항).<sup>109</sup>

2006년 발명진흥법 개정 이전에는 승계시점에 대하여 이견이 있었으나, 2006년 이후 발명진흥법은 승계시점을 위와 같이 사용자가 ‘승계의사를 통지한 때’로 규정하고 있다.<sup>110</sup> 이는 승계시점을 명확하게 하는 장점도 있지만 승계시점을 더 앞당길 수 없는 문제도 있다.<sup>111</sup> 즉, 발명을 완성한 경우에도 승계규정으로 즉시 회사에 귀속될 수 없고, 다시한번 승계의사를 통지해야 한다. 이와 같이 직무발명의 승계시점은 ‘사용자에 의한 승계의사 통지시’이므로, 직무발명의 완성시점과 특허를 받을 수 있는 권리 등을 승계하는 시점사이에 시간적 공백이 발생하게 된다. 따라서 종업원이 직무발명을 완성한 후 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하는 경우 ‘이중양도’가 발생할 가능성을 높인다.<sup>112</sup>

이중양도의 민·형사적 문제는 해결방안이 복잡하다. 이중양도와 관련하여 제3자가 선출원의 지위를 가지면 이중양도에 따라 먼저 출원한 제3자의 특허출원은 유효하며, 선출원의 지위를 가지는 제3자는 사용자에게 대해서 대항할 수 있다. 따라서 종업원이 직무발명을 ‘선의의 제3자’에게 양도하고 그 제3자가 선출원 하여 특허를 취득하는

<sup>106</sup> 산업통상자원위원회, 전제보고서, 9면.

<sup>107</sup> 특허법 개정안(의안번호 5147), 2017. 1. 18 정부제출; 산업통상자원위원회, 「발명진흥법 일부개정법률안(의안번호 5147) 검토보고서」, 8면 (2017).

<sup>108</sup> 만일 4개월 이내에 승계여부를 알리지 않은 경우에는 사용자는 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 보며, 종업원의 동의 없이는 통상실시권을 가질 수 없다(제13조 단서).

<sup>109</sup> 권리승계 발생시기와 관련하여 직무발명의 사용자와 종업원 사이의 예약승계 약정을 발명진흥법 규정과 무관하게 사용자와 종업원 사이의 직무발명의 완성을 정지조건으로 하여 그 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자에게 귀속하도록 하는 ‘정지조건부 권리귀속 약정’이라고 해석하는 견해 등이 있었으나(관련 학설은 中山信弘, 「特許法」, 弘文堂, 66頁 (2010) 이하 참고. 이하 ‘中山信弘, 前掲書2’라고 한다), 2006년 발명진흥법에서부터 승계시점을 사용자가 통지한때로 분명히 하고 있다(특허청, 「문답식(Q&A)로 알아보는 개정직무발명제도」, 45-46면 (2006) 참조).

<sup>110</sup> Lee, Kyungkyu, “Dual Assignment of Employee Invention and Prereserved Assignment of Employee’s Invention”, *SMEs and Law*, Vol.8, No.1, p.137 (2016); Jung, Chaho, “Maintenance Requirement of a Trade Secret: Reasonable Efforts for Objective Recognition”, *Sungkyunkwan Law Review*, Vol. 26, No. 1, p.352 (2014).

<sup>111</sup> Jung, Chaho, *op. cit.*, p.352.

<sup>112</sup> 국가지식재산위원회, 「발명자와 사용자의 상생을 위한 직무발명 보상제도 개선방안(안)」, 6면 (2016).

경우 사용자는 대항할 수 없다.<sup>113</sup> 만일 제3자가 이중양도에 ‘적극 가담’한 경우라면 사용자는 종업원과 제3자에 대해 불법행위책임을 물을 수 있다. 이러한 양도계약은 민법 제103조의 반사회적 법률행위로서 무효라는 점을 입증하여 제3자의 출원이 모인출원임을 근거로 특허를 받을 수 있는 권리의 정당권리자인 종업원을 대위(代位)하여 제3자의 특허권을 이전 받는 것으로 복잡하게 이론 구성을 해야 했다.<sup>114</sup> 현재는 2016년 특허법 개정에 따라 모인출원인 경우 직접 이전 받을 수 있다.<sup>115</sup> 그렇다 하더라도 종업원과 제3자 사이의 양도계약이 반사회적 법률행위로서 무효라는 점을 입증하기 위해서는 종업원의 배임행위, 제3자의 배임행위 가담행위를 증명해야 하는데 사용자에게 직무발명의 이중양도에 따른 양도계약의 무효를 입증해야 한다는 부담이 있다.<sup>116</sup>

그리고 이중양도와 관련된 형사적 문제로 ‘배임죄’가 있다. 승계약정이 있는 경우에는 종업원 등이 발명에 대한 비밀을 유지한 채 사용자의 특허권 취득에 협력하여야 할 의무가 있다. 이러한 의무는 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 된다. 따라서 종업원은 배임죄의 주체인 ‘타인의 사무를 처리하는 자’의 지위를 가지며 이중양도행위는 형법상 배임죄를 구성한다.<sup>117</sup> 그러나 승계약정이 없는 경우에는 종업원이 직무발명을 사용자가 아닌 종업원의 이름으로 특허출원하더라도 이는 종업원 그 자신의 권리를 행사하는 것으로서 업무상배임죄가 성립할 여지는 없다.<sup>118</sup>

한편, 직무발명의 이중양도의 영업비밀침해 여부와 관련하여, 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 직무발명에 대한 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 사용자의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없다. 따라서 부정경쟁방지법상의 영업비밀누설죄의 적용은 부정된다.<sup>119</sup>

<sup>113</sup> 다만, 이러한 경우 종업원은 승계확정 전까지 발명에 대한 비밀을 유지하면서 특허권 취득에 협력해야 할 신임관계가 발생하므로 사용자에 대한 배임행위로서 불법행위에 따른 “손해배상”을 청구할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320판결).

<sup>114</sup> 특허에 대한 이중양도는 제3자가 이중양도에 적극 가담한 경우 민법 제103조의 반사회적 법률행위에 해당하여 무효가 되고 사용자는 특허권이전등록청구권을 종업원의 제3자에 대하여 대위행사할 수 있다(대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320판결). 채권자대위권은 채무자의 권리를 채권자가 대위행사 하는 것이므로 그 내용은 제3채무자에 대해 채무자에게 일정한 급부행위를 하라고 청구하는 것이 원칙이다(대법원 1966. 9. 27. 선고 66다1149판결; 김준호, 『민법강의(제16판)』, 법문사, 1077면 (2010)). 따라서 A가 특허권자 B가 종업원 C가 이중양도에 적극 가담한 제3자인 경우 A의 채권자대위권 행사에 따라 C→B→A로 순차적인 이전을 받아야 한다.

<sup>115</sup> 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313, 77320판결에서는 채권자대위권을 활용하는 방법을 취하였으나, 2016년 특허법 제99조의2가 신설되어 현재에는 법원의 판결을 받아 무권리자의 명의로 설정등록된 특허권을 이전등록하는 방법으로도 특허권을 취득할 수 있다.

<sup>116</sup> Lee, Kyungkyu, *op. cit.*, pp.143-144.

<sup>117</sup> 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

<sup>118</sup> 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011도15093 판결; 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834 판결.

피고인들이 직무에 관하여 발명한 ‘3D 입체게임 전용 컨트롤러’에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하였다고 볼 수 없으므로 피고인들이 위 발명에 대하여 특허출원인 명의를 피고인들 등으로 변경하여 출원하였다 하여 그와 같은 행위가 업무상배임죄에 해당한다고 할 수 없다.

<sup>119</sup> 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결.

### (iii) 공동발명의 귀속 문제

종업원등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자등은 그 발명에 대하여 종업원등이 가지는 권리의 지분을 갖는다(발명진흥법 제14조). 공동발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우가 되며, 이러한 경우 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(특허법 제37조제3항).

따라서 공동연구에 참여한 기업이 자사 종업원에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하려는 경우 타사 종업원의 동의가 필요하다. 동의를 얻지 못한다면 사용자는 권리의 승계를 할 수 없으며, 사용자는 통상실시권만 가지게 된다.<sup>120</sup>

### (iv) 직무발명 완성사실의 숨기고 이직하는 방식의 기술유출

직무발명의 경우 종업원이 발명의 사실을 통지하지 않으면 사용자는 이를 알 수 없으며, 따라서 발명의 완성사실을 숨기고 이직을 하여 타 회사가 특허출원을 하는 경우 기술유출의 위험이 있다. 퇴직 후의 발명은 고용관계가 종료된 후라면 자유발명이 되는 경우도 있어, 사실상 자유발명인지 직무발명인지의 판단이 어렵다.<sup>121</sup>

## (3) 개정방향

### (i) 일본의 개정 특허법으로 본 사용자 귀속주의의 장점

사용자 귀속주의를 채택하는 경우에는 직무발명의 이중양도문제와 공동발명과 관련한 권리 귀속문제를 해결할 수 있다. 즉, 직무발명이 완성된 때에 특허 등을 받을 수 있는 권리가 기업으로 자동 승계되도록 하여 직무발명의 완성시점과 승계시점을 일치시킴으로써 불확실한 권리관계를 해소하고 명확하지 않은 권리관계를 이용하여 이중양도 등 부당한 행위의 발생가능성을 방지할 수 있다.<sup>122</sup> 사용자주의를 채택하는 경우 사전 승계규정이 있는 경우 종업원은 당해직무발명에 대하여 아무런 권리가 없다. 따라서 제3자에게 양도하더라도 그 양도는 무효의 양도가 된다.<sup>123</sup>

<sup>120</sup> 中山信弘, 前掲書2, 86頁.

<sup>121</sup> 퇴직과 직무발명이 문제된 사안으로, A회사의 프로그래머인 갑이 X프로그램을 만들고, 이후 갑이 B회사로 이직 후 만든 프로그램 X'를 B회사가 특허출원하여 특허를 받자 이는 모인출원이라며 A회사가 B회사에 무효심판을 청구한 사안에서, 특허심판원은 무효심결을 하였으나, 특허법원은 갑의 발명과 관련하여 승계규정이 없고 승계계약을 체결한 사실도 없고, 보상도 거의 없는 점 등으로 X가 직무발명이 아니므로 갑에게 귀속하며, 따라서 발명 X'의 B의 승계계약은 정당하다고 하였다(특허법원 2009. 9. 10 선고 2008허7515 등록무효).

<sup>122</sup> IIP 조사에 따르면 이중양도 방지와 공동발명의 출원 수속 간소화를 목적으로 원시사용자 귀속을 선택한다는 기업측의 응답이 있다(IIP, 前掲報告書, 251頁).

<sup>123</sup> Jung, Chaho, *op. cit.*, p.304.

즉, 사전승계계약이 있다면 발명의 완성과 동시에 사용자에게 귀속하므로 이러한 경우에는 이중양도 받은 회사, 퇴직 후 창업 또는 이직한 회사의 특허출원은 모두 모인출원에 해당되며, 이는 특허무효사유로(일본 특허법 제123조 제1항 제6호) 특허권 이전청구가 가능하다(일본 특허법 제74조).<sup>124</sup>

또한 사용자주의를 취하게 되는 경우에는 발명과 동시에 발명에 대한 권리가 사용자에게 승계되므로, 이것을 이중양도 하는 것은 사용자의 영업비밀을 누설하는 것이 되어 부정경쟁방지법의 형사처벌규정의 적용도 가능하다.

사용자주의를 도입하면 공동발명의 경우에도 사용자의 귀속을 미리 정한 경우라면 직무발명의 특허를 받을 권리에 대해서는 원시적으로 사용자에게 귀속하므로 사용자의 종업원이 다른 사용자의 종업원과 공동발명을 한 경우라도 자신의 종업원의 특허를 받을 권리의 지분은 해당 사용자에게 귀속하는 것이 되어 양 사용자의 공유가 된다. 따라서 타사 종업원의 동의를 받아야 하는 등의 복잡한 상황을 피할 수 있다.<sup>125</sup>

#### (ii) 독일의 종업원발명법(ArbnErfG) 방식과 일본의 개정 특허법 방식

직무발명 승계와 관련된 절차적 및 실체적 문제의 발생을 원천 차단하기 위해서는 사용자주의를 도입하는 것이 편리하다. 그러나 전면적인 사용자주의를 취하는 경우 종업원 등의 반발이 심해지는 등의 문제가 있고, 중소기업 등의 사정도 고려할 필요가 있다. 현행 한국의 직무발명제도 개선 방법으로는 ① 독일과 같이 사용자의 승계사실 통지시까지의 종업원의 처분행위에 대하여 제한하는 방법, ② 일본과 같이 발명자 귀속주의를 원칙으로 하면서도 사용자의 권리귀속도 인정하는 방식 두 가지를 생각할 수 있다.

독일의 종업원발명법(ArbnErfG: Gesetz Über Arbeitnehmererfindungen)은 2009년 개정전에는 종업원의 발명 완성의 통지에 따라 사용자가 4개월 내에 승계의 의사표시를 통지하지 않으면 ‘종업원’이 발명에 대한 권리를 가졌다. 그러나 독일은 2009년 동법을 개정하여 사용자는 발명자로부터 문서형태의 발명의 완성사실의 통지가 있는 후, 사용자가 4개월 이내에 승계사실을 통지하면 그 때부터, 만약 4개월 이내에 승계사실을 통지하지 않으면 4개월이 경과한 때부터 직무발명에 대한 ‘모든 재산권(alle vermögenswerten rechte)’이 사용자에게 승계된다(ArbnErfG §6(2),

<sup>124</sup> 필자가 일본 변호사와의 인터뷰에서 발명의 사용자 귀속에 따른 기술유출 방지의 효과 관련하여 장점으로도 들고 있는 부분이다.

<sup>125</sup> 中山信弘, 前掲書, 88頁.

§7(1)).<sup>126</sup> <sup>127</sup> 다만 종업원이 사용자에게 승계약정을 하였음에도 불구하고 승계사실 통보가 있을 때까지(또는 4 개월이 경과할 때까지) 직무발명에 대한 권리를 보유하기 때문에 제 3 자에게 이중양도할 수 있는 여지가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 사용자가 통지에 의한 인도청구권을 행사하기 이전에 종업원이 당해 발명을 처분하는 경우에는 사용자의 권리를 침해하는 한도에서 사용자에게 대해서는 처분의 효력이 없는 것으로 규정하고 있다(ArbnErfG §7(2)).<sup>128</sup>

현재 한국 발명진흥법의 사용자와 종업원 간의 통지규정은 2009 년 개정전의 독일법과 유사한 상태이며, 승계와 관련된 문제점을 보완하는 방법으로 독일과 같이 사용자의 승계 통지 이전까지는 종업원이 처분의 효력이 없도록 규정하자는 견해가 있다.<sup>129</sup>

그러나 한국은 직무발명의 사용자 귀속과 관련하여 사전승계약정을 요구하고 있는데 반하여, 독일은 사전승계약정의 유무와 상관없이 사용자의 종업원에 대한 통지에 따라 직무발명에 대한 권리 이전을 청구할 수 있으며, 통지가 없더라도 4개월이 지나면 사용자의 발명이 된다. 그러나 한국의 경우 종업원과의 사전승계가 있다면 그 약정을 먼저 따라야 한다. 이에 한국과 달리 당사자 사이의 승계약정의 효력을 고려하지 않고 사용자의 의사에 따라 종업원의 발명을 귀속시키는 독일의 입법례를 따를 필요가 있을까 하는 지적이 있다.<sup>130</sup> 따라서 독일보다는 일본의 방식이 한국의 직무발명 개정방향에 더 부합하는 것으로 보인다. 특히 일본의 방식은 승계약정 이외에 별도의 승계절차도 당연히 필요 없게 되어, 이중양도, 공동발명 등에서 발생하는 권리귀속에 대한 문제를 자연스럽게 해결할 수 있다.

---

<sup>126</sup> ArbnErfG § 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Dienstfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§5Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Dienstfindung auf den Arbeitgeber über.

<sup>127</sup> 中山信弘·小泉直樹 編, 前掲書, 572頁; 2009년 개정된 독일 종업원발명법의 주요내용에 대해서는, Park, Younggyu, "(Die)Novelle des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen 2009 und die Bedeutung der Novelle", *Study of Law and Policy*, Vol.15, No.4, pp. 1612-1620 (2015).

<sup>128</sup> ArbnErfG §7 Wirkung der Inanspruchnahme

(2) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Dienstfindung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

<sup>129</sup> Park, Younggyu, *op. cit.*, p.1621.

<sup>130</sup> Kang, Myungsoo, "A Study on the Succession Provision of the Work-for-hire Invention", *Theory and Practice of Civil Law*, Vol.22, No.2, pp. 160-161 (2019).

## 4. 직무발명과 보상현황

### (1) 일본

일본의 기업은 주로 금전적인 보상을 시행하며, 일부 기업에서 비금전적인 보상, 즉, ‘금전 이외의 이익’<sup>131</sup>의 예가 존재했지만 많지 않으며, 비금전적인 보상보다 금전적인 보상이 효과가 있다고 생각하는 것으로 보인다.<sup>132</sup>

2017년 IIP의 조사에 따르면, 직무발명의 보상과 관련하여서는 전체적으로 금전의 지급이 98.4%로 압도적인 수치로 나타났다. 이어 상장과 상패의 수여에 의한 표창, 상여(賞與)로 반영, 연구비의 증액의 순으로 많은 것으로 나타났다. 대기업과 중소기업은 금전적 처우 향상을 수반하는 승진 또는 승격 11.5%, 상여의 반영 2.4%였으나, 대학은 0%였으며, 대학의 경우는 연구비 증액이 2.4%로 나타났으며, 기업은 연구비증액이 0%였다. 금전적 이익을 보상으로 선택한 이유는 금전적 지급을 가장 직원들이 선호하며, 금전 이외의 보상은 타부서와의 협의가 필요하여 지적재산부서 독단적으로 결정할 수 없기 때문으로 나타났다. 종업원 역시 상당한 이득으로는 금전 지급이 84.5%로 가장 많았으며, 이어서 상여에의 반영(37.8%), 승급에의 반영(27.8%) 등으로 나타났다.<sup>133</sup>

필자가 2019년 7월에 실시한 일본기업의 인터뷰에 있어서는 기업이 금전보상을 선호하고 있으며, 종업원의 경우에도 마찬가지라는 응답이 있었다. 그리고 비금전적 보상으로는 종업원의 명예를 높여주는 방식인 ‘표창’수여가 있었으나, 바로 승진과 직결되지는 않았다. 물론 우수한 기술을 개발하는 경우 승진하는 사례가 있지만 이는 직무발명과는 무관한 인사팀의 능력평가의 일환이라는 응답도 있었다.

2013년 일본 특허청의 조사에 따르면 특히 인재유출로 인한 영업비밀 유출이 문제되고 있으나, ‘우수한 기술자의 외부 유출을 막는 것’을 발명의 포상 목적으로 생각하는 비율은 극히 적었다.<sup>134</sup> 따라서 발명의 포상을 노하우 등 기술유출 방지에 유용하게 활용할 여지가 있다는 지적이 있었다.<sup>135</sup>

사용자 등이 종업원의 발명을 노하우로 보존하거나 공개시 모방을 우려하여 ‘출원유보’의 경우도 보상금을 지급할 필요가 있다.<sup>136</sup> 인터뷰에 따르면 출원유보보상과

<sup>131</sup> 금전 이외의 이익의 예로는 ① 사용자 등 부담에 의한 유학의 기회 부여, ② 스톡 옵션의 부여, ③ 금전적 처우 개선을 수반 승진 또는 승격, ④ 법령 및 취업 규칙 소정의 기간·시간 이상의 유급 휴가 부여 ⑤ 직무발명에 따른 특허권의 전용 실시권의 설정 또는 통상 실시권의 허락 등이 있다(特許法第35条第6項の 指針(ガイドライン), 經濟産業省告示第百三十一号, 第三その他 - 3).

<sup>132</sup> 特許庁企画調査課, 「我が国,諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」, 102-103頁 (2013).

<sup>133</sup> IIP, 前掲報告書, xi-xii頁.

<sup>134</sup> 特許庁企画調査課, 前掲報告書, 100頁.

<sup>135</sup> 特許庁企画調査課, 前掲報告書, 125頁.

<sup>136</sup> 현행 특허법의 해석으로도 발명이든 ‘노하우’이든 그것들이 사용자에게 독점적 이윤을 주는 것이라면, 종업원에게 상당한 이익의 지급이 필요하다(中山信弘, 前掲書, 79-80頁).

관련하여 타임스탬프를 활용하여 지적재산부서에서 관리하면서, 노하우도 특허출원과 똑같이 취급하여 보상하는 기업도 있다고 한다. 한편, 발명을 영업비밀로 간직하고 특허출원하지 않는 경우 사용자에게 귀속은 시키지만 별도의 보상은 하지 않는다는 응답도 있었다.

## (2) 한국

한국 특허청의 2018년 조사에 따르면 직무발명 보상규정을 보유한 기관의 비율은 <표 8>과 같다. 대기업과 국·공립대학, 정부출연연구기관 등은 높은 수치를 나타낸다. 그러나 중소기업의 약 40%이상은 아직도 관련 규정을 구비하지 못하고 있다. 차후에 한국이 일본처럼 사용자 귀속주의를 도입하는 경우라도 중소기업이 사전승계계약을 두지 않는 경우에는 여전히 발명자에게 귀속되므로, 사전승계계약의 도입을 지속적으로 높일 필요가 있다.

<표 8> 직무발명보상규정 보유현황<sup>137</sup>

구분	대기업	중견기업	중소기업	국·공립 대학	사립대학	정부출연 연구기관	기타공공 연구기관
직무발명보상규정 보유현황	91.2%	85.2%	58.7%	100%	91.5%	100%	100%

보상규정보유기관 중 ‘발명·신고·등록’보상 실시 현황보상은 다음 <표 9>와 같다. 대기업과 중견기업의 경우 금전적 보상을 실시하지만, 대학과 연구기관의 경우는 국공립대학 71.5%, 사립대학 80.4%가 비금전적 보상을 실시하는 것으로 나타났다. 한국 특허청은 대학과 공공연구소의 경우 발명·신고·등록에 대해서는 업적평가 등 비금전적 방식에 의해 보상하는 것을 그 이유로 분석하고 있다.<sup>138</sup> 중소기업의 경우에는 보상의 실시가 58.8%인데, 이는 승계규정은 있지만 보상을 하지 않는 기업이 40%이상을 차지한다는 의미이다. 따라서 직무발명 승계 이후 보상의 미실시에 따른 분쟁의 소지가 잠재되어 있다.

<sup>137</sup> 특허청, 2018년 실태조사, 45면 및 95면 재구성.

<sup>138</sup> 특허청, 2018년 실태조사, 95면.

<표 9> 직무발명보상규정 보유기관 중 발명·신고·등록보상 실시현황<sup>139</sup>

구분	대기업	중견기업	중소기업	국·공립 대학	사립대학	정부출연 연구기관	기타공공 연구기관
금전보상	74.2%	60.9%	27.0%	10.9%	2.4%	9.1%	21.7%
비금전보상	12.9%	9.8%	23.6%	71.5%	80.4%	54.5%	47.5%
금전+비금전보상	6.5%	6.5%	8.2%	10.9%	12.5%	27.3%	14.4%
계	93.6%	77.2%	58.8%	93.3%	95.3%	90.8%	83.6%

금전보상을 실시하는 경우에는 아래 <표 10>과 같이 대기업의 평균지급금액이 중소기업의 3배 이상이다. 그러나 중소기업은 비록 금전보상비율이 높지는 않으나 금전보상을 하는 경우에는 1인당 평균 보상금이 대기업보다 더 높다. 이는 발명이 곧 회사의 성공과 직결되기 때문에 기술개발에 대한 인센티브 정책을 강하게 펴는 이유일 것으로 보인다.

<표 10> 직무발명보상규정 보유기관 중 발명·신고·등록보상 실시 금액현황<sup>140</sup>

(단위:만원)

구분	대기업	중견기업	중소기업	국·공립 대학	사립대학	정부출연 연구기관	기타공공 연구기관
보상금 평균 지급금액	4,498	3,999	1,707	1,285	2,045	8,133	26,566
1인당 평균 보상금	47	123	253	55	41	22	127

<표 11>을 살펴보면 기술실시·처분 보상에 있어 대학과 연구기관은 보상실시 비율이 높지만, 기업의 경우는 상대적으로 낮다. 한편, 대기업은 금전적 보상을 선호하였지만, 중견기업과 중소기업의 경우는 비금전적 보상을 선호하는 것으로 나타났다. 특히 중소기업의 경우 비금전보상의 선호 비율이 44%에 이르고 있다. 역시 중소기업 및 중견기업의 경우 보상실시율이 낮은 편이라 향후 분쟁의 가능성이 높다.

<표 11> 기술실시·처분·보상실시 현황<sup>141</sup>

구분	대기업	중견기업	중소기업	국·공립 대학	사립대학	정부출연 연구기관	기타공공 연구기관
금전보상	51.6%	20.7%	12.6%	24.1%	13.6%	27.3%	18.1%
비금전보상	9.7%	26.1%	44.0%	18.2%	11.9%	0%	7.2%
금전+비금전보상	0%	4.3%	3.5%	50.4%	69.7%	72.7%	49.2%
계	61.3%	51.1%	60.1%	92.7%	95.2%	100%	74.5%

기술실시·처분·보상실시 금액현황과 관련하여서는 기업중에서는 대기업이 평균지급금액이 중소기업의 4배 이상이지만, 평균보상금은 대기업이 약간 높은 편이다.

<sup>139</sup> 특허청, 2018년 실태조사, 45-46면 및 93-94면 재구성.

<sup>140</sup> 특허청, 2018년 실태조사, 47면 및 95면 재구성.

<sup>141</sup> 특허청, 2018년 실태조사, 2018, 45-46면 및 93-94면 재구성.

한편, 대학과 연구기관은 보상금 규모가 대기업보다 크며, 특히 연구개발을 통하여 기술개발을 하고 이를 다시 민간에게 기술이전·라이선싱을 주목적으로 하는 정부출연연구기관은 보상금액이 대기업의 3배이상에 이른다.

<표 12> 기술실시·처분·보상실시 금액현황<sup>142</sup>

(단위: 만원)

구분	대기업	중견기업	중소기업	국·공립 대학	사립대학	정부출연 연구기관	기타공공 연구기관
보상금 평균 지급금액	6,380	3,350	1,486	35,291	26,629	327,082	52,927
1인당 평균 보상금	389	268	338	804	603	1,208	635

한편, 일반적으로는 보상과 관련하여 금전적 보상 중에서도 ‘단계별 보상’이 종업원의 발명의 의욕 고취, 회사에 대한 만족도 증가에 높은 효과가 있는 것으로 알려져 있다.<sup>143</sup> 그리고 단계별 직무발명 보상유형별로는 등록보상<sup>144</sup> 과 실시보상이 가장 활발하게 이루어지고 있으나, 기업의 실시보상 운영이 원활하지는 않다. 실시보상은 기업의 혁신 활동에 긍정적인 보상유형이기도 하지만, 주된 분쟁의 대상이 되는 보상제도이기도 하다. 비금전적 보상으로는 ‘성과평가반영’, ‘승진’이 가장 발명자들이 선호하는 경향이 있다.<sup>145</sup>

출원유보보상과 관련하여 발명진흥법에 직무발명에 대한 권리 승계 후 미 출원, 포기, 취하하는 경우에도 보상을 하도록 규정하고 있으며, 보상액은 당해 발명이 특허법 등 산업재산권으로 보호되었더라면 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하도록 규정하고 있다(발명진흥법 제16조). 그러나 2017년도 한국 특허청의 조사에 따르면 출원유보보상의 경우 평균이 33.9%에 그치고 있는 것으로 나타났다.<sup>146</sup> 또한 한국의 ‘직무발명보상규정 표준모델’을 살펴보면 출원유보보상금을 일시불로 지급하도록 그치고 있는데, 이는 특허와의 차별로 시정이 필요하다는 지적도 있다.<sup>147</sup>

<sup>142</sup> 특허청, 2018년 실태조사, 48면 및 95면 재구성.

<sup>143</sup> 특허청·한국지식재산연구원, 「국가 지식재산 전략 수립에 관한 연구 - 직무발명보상제도가 기술혁신 및 기업성장에 미치는 영향분석 연구 -」, 79면 (2014).

<sup>144</sup> 일본이나 미국, 유럽, 중국 등에서도 출원시의 보상을 지불하는 경우가 많이 존재하고 있는 것은 국내기업·해외기업 모두 발명개시나 출원활동 협력에 대한 인센티브로서 출원시에 보상을 지불하는 것에 일정한 효과가 있다(特許庁企画調査課, 前掲報告書, iv頁).

<sup>145</sup> 특허청, 2018년도 지식재산활동 실태조사, 2018, 110면.

<sup>146</sup> 출원유보보상은 대기업 43.5%, 중견기업 21.7%, 중소기업 37.4%로 나타났다(특허청, 「2017년도 지식재산활동 실태조사」, 2017, 45면). 참고로 2018년도 특허청 조사에서 출원유보보상 항목은 없다.

<sup>147</sup> Im, Hyun-II, “A Study on Compensation of Trade Secret Employee Inventions”, *Dankuk Law Review*, Vol.43, No.1, p.367 (2019).

## IV. 증액손해배상 제도

### 1. 개요

지적재산권 침해뿐만 아니라 불법행위로 인한 손해배상액 산정의 기본은 침해로 인한 일실이익에 대한 전보배상이 원칙이다. 한국은 대륙법계 법체계임에도 불구하고 ‘고의’로 특허권을 침해하는 경우 손해배상액을 3배까지 증액할 수 있도록 2019년 1월 특허법을 개정하여 2019년 7월 9일부터 시행하고 있다. 영업비밀침해와 관련한 부정경쟁방지법도 특허법과 같이 개정되었으며, 2019년 8월 2일에는 산업기술보호법도 개정되어 3배까지 손해를 증액할 수 있도록 하였다. 이와 같이 일실이익 이상으로 배상해주는 방식의 손해배상에 대한 명칭은 ‘징벌적 손해배상(punitive damage)’, ‘증액손해배상(enhanced damage)’, ‘3배 손해배상(treble damage)’등 다양하게 불리운다.<sup>148</sup>

이하에서는 특허법 등의 증액손해배상 제도<sup>149</sup> 도입 국가 현황, 증액손해배상 제도 도입에 대한 일본에서의 논의, 한국의 특허법의 증액손해배상 제도의 주요내용과 고의 및 증액요소의 판단과 관련하여 미국 판례를 고찰한다.

### 2. 증액손해배상 제도 도입 국가 현황

#### (1) 미국<sup>150</sup>

1790년 최초의 미국 특허법에서는 증액손해배상에 대해서는 규정이 없었다.<sup>151</sup> 1793년 특허법에서는 “침해자는 특허권자가 라이선스 계약을 체결하여 받을 수 있던 금액의 최소한 3배의 금액을 특허권자에게 지불하여야 한다”고 명시적으로 언급하였다.<sup>152</sup> 이는 미국에서의 증액손해배상에 대한 최초의 규정이다. 1800년 특허법은 특허권자가 손해로 입은 “실제손해액(Actual damages)의 최소한 3배 금액”을 특허권자에

<sup>148</sup> 이러한 형식의 손해배상의 초창기 모습은 미리 정해진 척도에 따라 배상하는 일종인 “배액 손해배상의 원칙(doctrine of multiple damages)”이었다. 예를들면 4,000년 전의 함무라비 법전, 로마의 초기 로마 민법의 시초가 된 B.C. 450년의 12표법 등이다. 영국의 경우 1275년 의회에서 최초로 “종교인에 대한 무단침입은 2배를 배상해야 한다(Trespassers against religious persons shall yield double damages)는 조항을 시초로 1753년까지 2~4배사이의 배액을 배상하도록 하는 각각의 65개의 조문이 개별 법에 있었다(David G. Owen, “A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform”, *Villanova Law Review*, Vol.39, p.368 (1994)).

<sup>149</sup> 한국 특허법에서의 손해배상은 징벌적 성격보다는 실질적인 손해전보에 가깝고, 중국은 5배의 손해배상 제도를 도입하고 있어 3배 손해배상제도로 일률적으로 지칭하기가 어렵다는 점을 감안하여 본 논문에서는 ‘증액손해배상’이라는 용어를 주로 사용한다.

<sup>150</sup> 미국의 증액손해배상 도입 연혁과 관련하여서는, Samuel Chase Means, “The Trouble with Treble Damages: Ditching Patent Law’s Willful Infringement Doctrine and Enhanced Damages”, *U. ILL. L. REV.* Vol 2013, pp.2006-2010 (2013) 참조.

<sup>151</sup> Patent Act of 1790 § 4, ch. 7, 1 Stat. 109, 111. 단지 배심원이 산정한 손해액을 특허권자에게 지급하여야 한다고 규정하고 있었다.

<sup>152</sup> Patent Act of 1793 § 5, ch. 10, 1 Stat. 318, 322.

게 지급하도록 개정하였다.<sup>153</sup>

1836년 특허법은 기존의 3배 손해배상의 의무화를 폐기하고, ‘사건의 상황에 따라 3배의 손해배상액의 산정을 초과하지 않는 금액(not exceeding three times the amount thereof, according to the circumstances of the case, with costs)’으로 손해배상액을 산정할 수 있다고 개정하였다.<sup>154</sup> 1870년 특허법은 지방법원이 사건의 상황에 따라서 3배 이상의 손해배상액을 인정할 수 있는 권한을 손해배상의 지방법원의 재량권에 대하여 명시적으로 언급하였다.<sup>155</sup> 1952년 특허법은 제284조에 증액손해배상 제도를 규정하였으며<sup>156</sup> 현재에 이르고 있다.

## (2) 중국

중국은 2013년 제3차 개정 상표법에서 징벌적 손해배상제도를 도입하였다. 중국의 특허법과 상표법도 일본, 한국과 마찬가지로 손해액을 산정하는 경우 일실이익 산정, 이익액 산정, 로열티 산정의 방식에 따라 손해액을 산정하는데, 악의로 상표권을 침해하고, 상황이 심각한 경우에는 앞의 방식에 따라 확정된 액수의 1배이상 3배이하의 배상액을 확정할 수 있도록 하였다(중국 상표법 제63조).<sup>157</sup>

한편, 2019년 4월 제4차 개정 상표법이 전국인민대표회의 상무위원회를 통과하여 2019년 11월 1일 시행된다. 제4차 개정 상표법에서는 제63조에서 “악의로 상표권을 침해하고 상황이 엄중한 경우, 손해액의 1~5배를 배상액으로 확정할 수 있다”고 개정하여 구법에서 3배까지 인정한 징벌적 손해배상액을 5배까지 상향 인정하고 있다.<sup>158</sup>

특허법 제4차 개정안 제72조에서 “고의로 특허권을 침해한 행위에 대해 인민법원은 권리 침해 행위의 경위와 규모, 손해결과 등을 고려해 액수의 1배 이상 5배 이하로 배상액을 정할 수 있다”고 규정하고 있다. 이와 같이 중국 특허법 개정안은 특허 침해에 대한 징벌적 손해배상액을 5배까지 인정하고 있다. 본래 개정안 초안에는 3배까지였으나, 전국인민대표회의에 제출된 개정안은 5배까지 인정되는 것으로 변경되었다.<sup>159</sup>

개정 상표법과 다른 점으로는 상표법은 ‘악의’, 특허법은 ‘고의’라는 단어를 쓰고 있다는 점이며, 특허법은 손해배상시 ‘권리 침해 행위의 경위’, ‘규모’, ‘손해결과’ 등을 고려하도록 열거하고 있다는 점이다. 이와 같은 상표법의 5배 증액손해배상제도의 도입과 특허법 개정안은 중국 내의 지적재산권 침해에 따른 미국과의 지적재산권 무역전쟁

<sup>153</sup> Patent Act of 1800 § 3, ch. 25, 2 Stat. 37, 38.

<sup>154</sup> Patent Act of 1836 § 14, Pub. L. No. 24-357, 5 Stat. 117

<sup>155</sup> Patent Act of 1870 § 55, ch. 230, 16 Stat. 198, 206.

<sup>156</sup> Patent Act of 1952 § 284, Pub. L. No. 82-59366 Stat. 792, 813.

<sup>157</sup> 특허청, 「국내외 지식재산 법·제도 연구 : 상표법」, 8면 (2018).

<sup>158</sup> <http://www.changkeip.com/newsinfo/1095198.html> - accessed Jul. 10, 2019.

<sup>159</sup> <http://www.qgip.net/plus/view.php?writer=admin&tid=8&aid=1404> - accessed Jul. 10, 2019.

이 계기로 작용하고 있는 것으로 보인다.<sup>160</sup>

### (3) 대만

대만은 1994년 특허법(專利法)에 특허권 침해행위가 고의인 경우 산정된 손해액의 2배 이내에서 법원이 손해액을 결정할 수 있도록 하는 증액손해배상제도를 도입하였다. 2001년 특허법 개정에서는 증액의 한도를 2배에서 3배로 상향하면서 특허권 침해죄 규정을 삭제하였다. 한편, 증액손해배상 제도의 도입에 반대하는 의견이 있었고 도입 후에 도 그 제도를 폐지하여야 한다는 의견이 계속 있었는데, 이러한 여론이 반영되어 2011년 특허법 개정 시 손해배상액 증액제도와 관련된 조문이 삭제되었다. 그러다가 2013년 6월 13일 대만의회는 증액 손해배상제도를 다시 도입하다.<sup>161</sup>

현재 대만 특허법 제97조에서 “침해행위가 고의에 의한 것인 경우 법원은 피해자의 청구에 의하여 침해의 경위에 따른 손해액 이상의 배상을 고려해야 한다. 단, 입증된 손해액의 3배를 초과할 수 없다”고 규정하고 있다.

### (4) 호주

호주는 2006년 특허법을 개정하여 고의침해에 대하여 부가가인 배상(additional damages) 이 가능하도록 하였다. 해당 제122(1A)조는 법원은 ① 침해의 악의성(flagrantcy of the infringement), ② 유사한 특허권 침해를 방지할 필요성, ③ 침해가 발생된 후, 또는 특허 침해에 대한 통지를 받은 후의 특허를 침해한 자의 행위, ④ 침해로 인하여 침해자에게 발생한 것으로 보이는 이익, ⑤ 기타 모든 관련 사항을 고려하여 필요한 경우 특허권 침해의 손해 배상액을 산정함에 있어서 추가인 액을 포함할 수 있다.<sup>162</sup> 호주의 부가적인 손해배상은 고의로 특허를 침해한 것에 대해 보상을 받을 수 있는 미국의 "증액 손해" 개념과 유사한 것으로, 이는 고의적이고 악의적인 특허침해를 더욱 강력하게 억제하는 수단으로 이해된다.

<sup>160</sup> 中华人民共和国 国务院新闻办公室, 「关于中美经贸摩擦的 事实与中方立场」, p.74 (2018)

<sup>161</sup> Jung, Chaho·Sheng Mei LIANG, “Enhanced Damages System in Patent Law: Current Movements in China, Taiwan, Canada & Australia”, *Lawyers Association Journal*, Vol.683, pp.151-152 (2013).

<sup>162</sup> <https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00045> - accessed Jul. 10, 2019.

### 3. 일본에서의 논의

#### (1) 반대론

##### (i) 민법과의 정합성

일본은 2차대전 전에 이미 “민법과 형법이 분화된 지금은 손해배상의 목적은 손해를 전보하는 것을 전제로 한다.”는 ‘손해공평분담’의 원칙이 확립되어 있었다.<sup>163</sup>

미국의 3배 배상제도는 징벌적 손해배상으로, 이는 손해에 대한 구제에 머무르지 않고, 위법 행위의 억제를 목적으로 하는 제도이다. 일본은 전자는 민사법, 후자는 형사법 또는 행정법의 문제로 구분되어 있으므로 징벌적 손해배상제도는 일본의 체계에 맞지 않는다.<sup>164</sup> 즉, 일본법상의 손해배상은 일실이익에 대한 배상이며 행위의 억제를 위한 것은 아니며 따라서 징벌적손해배상은 일본의 불법행위에 근거하는 손해배상의 기본원칙에 어긋난다.<sup>165</sup> 이러한 원리는 일본의 만세공업사건(萬世工業事件)<sup>166</sup>에서 최고재판소가 다시한번 확인한 바 있다.

일본에서는 손해액의 추정과 관련한 저작권법 제114조와 관련하여 증액손해배상 도입도 하나의 안으로 검토하였지만, 저작권법 이외의 민사법에 일반적으로 징벌 배상이 인정되지 않음에도 불구하고, 저작권법에만 그 도입을 인정할 필요가 있는지에 대한 의의를 제기했다.<sup>167</sup> 그리고 ‘실제 입증액의 3배 손해배상정도가 실제손해와 가깝다’는 의견에 대해서는 입증하는 손해의 3배가 실제 손해보다 하회(下回)하는 경우가 많겠지만, ‘실제손해가 입증할 수 있는 손해의 3배정도가 된다는 합리적인 근거는 없다는 반론’을 제기한 바 있다.<sup>168</sup>

##### (ii) 산업발전의 저해 우려

징벌적 손해배상의 도입은 일실이익을 넘어서 보상해주는 제도로써 산업구조의 균형에 맞지 않고, 이러한 제도가 도입되어 관련 소송이 증가하게 되는 경우에는 산업발전을 저해한다. 따라서 징벌적 손해배상제도의 도입보다는 특허권 등 지적재산의 가치를 적절하게 평가할 수 있고, 업계가 납득할 수 있는 분쟁처리 시스템의 구축이 필요하다고 한다.<sup>169</sup>

<sup>163</sup> 吉村顯真, 「懲罰的損害賠償の基礎的研究 : 懲罰的損害賠償史論から見た「懲罰的」要素の意義」, 龍谷大学博士学位論文, 17頁 (2011).

<sup>164</sup> 山本隆司, 損害賠償制度の強化についての意見, 司法救済制度小委員会, 平成14年10月23日 ([http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002c.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002c.htm) - accessed Jul. 10, 2019).

<sup>165</sup> 吉村顯真, 前掲論文, 1頁.

<sup>166</sup> 最判平成9年7月11日民集51卷6号2573頁 [萬世工業事件]

<sup>167</sup> 吉村顯真, 前掲論文, 58頁.

<sup>168</sup> 著作権政策研究会, 「著作権損害賠償規定改正等の提言」, コピライト, 454卷38号, 75頁 (1999).

<sup>169</sup> (一社)日本知的財産協会, 「懲罰的損害賠償制度」の導入に強く反対する(2017年5月2日). ([www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/teigen\\_iken/17/170502\\_jipa.pdf](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/17/170502_jipa.pdf) - accessed Jul. 11, 2019).

## (2) 찬성론

손해액의 추정과 관련한 저작권법 제114조와 관련하여, 고의 또는 중과실의 악의적인 사안에 손해액의 추정에 따라 받을 수 있는 금액의 3배에 상당하는 금액을 손해배상액으로 하자는 것을 하나의 안으로 검토를 한 바 있다. 이러한 안에 적극적인 측의 논리는 이렇다. 지적재산권의 침해사건은 권리자가 입은 손해액의 정확한 입증이 곤란하여, 실제손해액이 권리자를 만족시킬 수 없는 경우가 많으므로, 실제로 입증된 손해액의 3배정도의 손해가 실제손해의 회복으로 된다는 의견이며, 지적재산권 침해사건은 유무형의 손해 또는 가치평가가 곤란한 피해가 발생하여도 그 손해의 성질상 소송에서 입증할 수 없으므로 입증할 수 있는 것의 3배정도가 실손해로 인정하는 것이 ‘공평’하다는 것이다.<sup>170</sup> 이러한 주장은 한국에서의 특허법 개정안 도입배경과 유사한 논리이다.

한편, 다른 의견으로는 한국과 중국에서 증액손해배상제도를 도입하였고, 한국과 중국의 경우도 도입배경에 손해배상액이 충분하지 못하다는 이유가 있다. 따라서 침해하는 쪽에서 보면 침해하는 것이 이익이라는 것인데, 이러한 상황은 일본에서도 잘 들어맞을 수 있는 논리이다. 외국의 입장에서 보면 손해배상액이 미국·중국·한국에 비해서 낮을 수 있으므로 외국기업에 있어서의 메리트가 감소할 수 있으므로 도입에 대해서 한번 더 고려할 필요가 있다는 의견도 있다.<sup>171</sup>

## (3) 결론

2004년 1월 ‘사법구제제도의 검토에 관한 보고서’에서 징벌적 손해배상 제도의 도입에 대해서는 저작권 침해 소송뿐만 아니라 민사소송제도 전체에 관련된 큰 문제이므로 특허권, 상표권 등 다른 지적재산관계 법령에서 논의가 이루어지고 있지 않은 상황에 비추어 현 단계에서 도입은 보류해야 한다고 결론이 났다.<sup>172</sup>

## 4. 한국에서의 증액손해배상 제도 현황

### (1) 도입 찬반론 및 도입현황

반대론과 관련하여서는 한국도 과거에 대륙법계에 해당하기 때문에 영미법상의 특수

<sup>170</sup> 著作権政策研究会, 前掲論文, 74頁.

<sup>171</sup> 馬場鍊成, “懲罰的賠償金支払い制度をしない日本”, 潮流, No.104 (2019).

([https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column\\_detail&id=295](https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column_detail&id=295) - accessed Jul. 11, 2019).

<sup>172</sup> 吉村顕真, 前掲論文, 60頁.

한 손해배상제도를 수용할 수 없으며,<sup>173</sup> 판례에서도 “징벌적손해배상은 손해의 전보만을 인정하는 한국의 민사법 체계에서 인정되지 아니하는 형벌적 성질을 갖는 배상형태로서 한국의 공서양속에 반한다”고 하고 있었다.<sup>174</sup> 그리고 형사적 처벌 이외에 민사적 징벌을 추가적으로 부과하는 경우 헌법상 ‘이중처벌 금지’에 반할 우려가 있고,<sup>175</sup> 이는 법상 죄형법정주의의 취지를 몰각 시킬 수 있는 우려도 있다고 하였다.<sup>176</sup> 기업은 과도한 고액 손해배상은 기업의 도산이 우려되어 기업활동을 위축시킬 우려가 있고, 특히 중소기업인 경우에는 이러한 위협에 더 취약하여 기술혁신의 장애요소로 작용할 것이라는 비판도 있었다.<sup>177</sup> 그리고 수입료 상승을 기대한 변호사들이 피해자로 하여금 소송을 부추기고 소송이 폭발적으로 증가할 것이라는 우려도 있었다.<sup>178</sup>

찬성론과 관련하여서는 민사책임과 형사책임은 사회질서유지라는 동일한 목적을 가지고 있는 것이며, 입법 편의상 양자의 책임을 별개의 책임으로 규정한 것에 불과하다. 그리고 손해배상제도가 충분한 손해배상에 되지 않음에 따른 피해자 구제의 소홀, 가해자에 대한 억제기능이 미비했으므로 이러한 제도의 도입이 필요하다는 점, 그리고 증액손해배상에 산정되는 금액은 벌금과 달리 피해자에게 귀속된다는 점에서 헌법상 이중처벌에 위배되는 것이 아니고, 특허법 등에 도입하면, 결국 특허법은 민법의 특별법이므로 민법에 우선하여 적용이 가능하므로 한국의 법체계와 부조화에 대한 우려도 크지 않다는 의견이 있었다.<sup>179</sup>

한국에서는 2011년 하도급법에 3배 손해배상제도가 도입이 된 이래에 사실상 찬반론과 관련하여서는 찬성론이 더 힘을 얻고 있다. 하도급법에 도입된 이후 약 10년간 15건 이상의 3배 손해배상제도를 도입한 법률이 생겼으며, 사회적 분위기도 많이 달라졌다.<sup>180</sup> 지금까지 한국에 도입된 3배손해배상제도 도입 법률 현황은 <표 13>과 같다.

<sup>173</sup> Park, Jongryeol, “A Study on the Law of Punitive Damages”, *Law Review*, Vol.26, p.158 (2007); Kim, Sangchan·Lee Choongeun, “Comparative Study for introduction of the Punitive Damages System”, *Law Review*, Vol.35, p.176 (2009).

<sup>174</sup> 서울지방법원 동부지원 1995.2.10. 선고 93가합19069 판결; 서울지방법원 남부지원 2000.10.20. 선고 99가합14496 판결.

<sup>175</sup> 전국경제인연합회(FKI), 「하도급법상 3배 배상제도에 대한 비판적 검토」, 기업정책시리즈4, 13면 (2011).

<sup>176</sup> 배상철, 「산업재산권분야에 있어서 징벌적 손해배상제도의 도입가능성 및 도입방안」, 한국발명진흥회, 66면 (2005).

<sup>177</sup> Bae, Daeheon, “A Study on Punitive Damages’ Importation into Korean Patent Law”, *Property Law Review*, Vol.22, No.2, p. 237 (2005); Lee, Joo Hwan, “The Introduction Plan of Enhanced Damages in U.S. Patent Law into Domestic Patent Law”, *HUFS Law Review*, Vol.42, No.2, p.436. (2018).

<sup>178</sup> 전국경제인연합회(FKI), 前掲報告書, 13면.

<sup>179</sup> Lee, Joo Hwan, *op.cit.*, p.435.

<sup>180</sup> Shin, Hyeeyun, “Study on adoption of enhanced damages compensation system on patent infringement”, *Information Law Review*, Vol.21, No.1, p.57-58 (2017).

<표 13> 한국의 3배 손해배상제도 도입현황

년도	법률명 (해당조문)	책임주체	고의 등	행위유형
2011	하도급법 (제35조)	원사업자	고의·과실	부당한 대금결정, 위탁취소, 부당반품, 부당감액, 보복조치 기술자료 유용
2014	기간제근로자보호법 (제13조)	사용자	고의	차별적 처우
2015	신용정보보호법 (제43조)	신용정보회사	고의·중과실	신용정보 누설, 분실, 도난, 누출, 변조, 훼손
2015	개인정보보호법 (제39조)	개인정보처리자	고의·중과실	개인정보 분실, 도난, 유출, 위조, 변조, 훼손
2016	정보통신망법 (제32조)	정보통신서비스제공자	고의·중과실	上同
2016	대리점거래공정화법 (제34조)	공급업자	고의·과실	구입강제, 이익제공 강요
2017	가맹사업자법 (제37조의2)	가맹본부	고의·과실	허위·과장 정보제공 상품용역공급 부당 중단 보복조치
2018	제조물책임법 (제3조)	제조업자	고의	제품결함 알면서 미조치
2018	공정거래법(제56조)	사업자, 사업자단체	고의·과실	부당한 공동행위의 금지 보복조치의 금지 부당한 경쟁 제한
2018	환경보건법(제19조)	사업자	고의·중과실	환경유해인자로 타인에 환경성질환 발생
2019	축산계열화법(제34조의2)	계열화사업자	고의·과실	계약농가에 손해를 입힌 경우
2019	대규모유통업법(제35조의2)	대규모유통업자	고의·과실	상품대금 감액, 반품 금지 납품업자 종업원 사용 보복조치
2019	상생협력법(제40조의2)	위탁기업	고의·과실	수탁기업의 납품대금 조정신청시 불이익조치
2019	특허법 (제128조)	침해자	고의	특허권, 전용실시권 침해
2019	부정경쟁방지법 (14조의2)	침해자	고의	영업비밀 침해
2019	산업기술보호법(제22조의2)	침해자	고의	산업기술침해

(2) 특허법 등에서의 증액손해배상 도입 배경

한국의 특허침해소송에서의 손해배상액 중간값은('97~'17) 6천만원으로, 미국의 손해배상액 중간값('97~'16) 65.7억원으로 양국의 경제 규모를 고려하여도 9분의 1에 불과한 수준이었다.<sup>181</sup> 그리고 2009년에서 2013년까지 한국의 지방법원 특허침해 판결

<sup>181</sup> 특허청, 2018년 12월 10일 보도자료(징벌적 손해배상제도 도입 등 지식재산 보호 강화를 위한 제도 정비), 1면 ([https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UNewAnnApp?board\\_id=press&catmenu=&c=1003&seq=17266](https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UNewAnnApp?board_id=press&catmenu=&c=1003&seq=17266) - accessed Aug. 2, 2019).

전수조사 결과 입증과 관련하여 증거제출 미비로 인하여 법관재량에 의한 손해액을 산정한 비율이 60%에 이른 것으로 분석되고 있다.<sup>182</sup> 결국 한국의 이러한 상황은 특허침해 행위를 조장하는 주요 원인으로 작용되어, 기술개발을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 특허제도의 순기능에 악영향을 미치는 것으로 분석되었다.<sup>183</sup>

영업비밀 침해의 경우에도 상대방에 의한 침해사실을 증명해야 하나, 영업비밀 특성상 상대방의 사용여부 등 입증이 어려워 소송을 포기하거나 패소하는 경향이 많았다. 특허청의 2013년도 조사에 따르면 영업비밀 침해 후 미조치 사유로 ‘유출사실 입증의 어려움’이 47.8%에 달했다. 그리고 영업비밀 유출에 따른 손해배상액도 적어 손해전보에 미흡하다. 특허청에 따르면 영업비밀 관련 손해배상 평균 청구금액은 13억원인데 반하여 인용금액은 2억4천만원으로 인용금액은 청구금액의 18.5%에 불과하였다.<sup>184</sup>

한편, 침해행위를 한 자에 대한 형사벌은 그 제재수단으로서의 실효성이 낮아 침해행위를 예방하기에 부족하였다. 즉, 특허권 침해로 인한 손해배상액이 낮고, 이에 더하여 특허침해 기소율은 일반 형사범이 40.6%임에 반하여 특허는 5.1%로 일반 형사범 기소율의 1/8 수준에 불과하여 형사벌을 통한 특허의 고의적 침해에 대한 사전 억제력 또한 상실한 상태로 평가되었다.<sup>185</sup> 이에 한국은 제 값을 정당하게 지불하기 보다는 ‘침해를 통해 이익을 얻고, 침해가 적발되면 배상액을 지불하는 것이 더 이득’이라는 인식이 형성되었다. 피해기업 역시 소송에서 이기더라도 손해배상액이 충분하지 않기 때문에 소송을 포기하는 경우가 많아 침해의 악순환이 계속되는 상황이었다.<sup>186</sup>

이에 따라 한국은 특허법, 부정경쟁방지법 등에 증액손해배상 제도를 도입하기로 하였으며, 도입에 앞서서 지적재산권 활동 경험이 있는 1,200개 기업을 대상으로 설문조사하였는데, 증액손해배상의 도입에는 67%가 찬성하였으며, 특허권 침해를 억제하기 위해서는 형벌의 강화가 필요하다는 응답이 28%임에 반하여 손해배상액을 현실화하여야 한다는 응답은 46.5%에 이르렀다.<sup>187</sup>

### (3) 개정 특허법 주요내용

특허법상 특허침해에 대한 손해배상은 제128조에서 규정하고 있다. 이는 민법 제750조 불법행위에 기한 손해배상청구를 근간으로 하여 전보배상, 금전배상을 원칙으로 하고(제1항), 특허법 제128조 제2항 이하의 추정 규정들을 적용하여 일실이익의

<sup>182</sup> 이는 직권산정규정과 다른 규정이 복합적으로 적용된 경우를 포함한 것이다. 국가지식재산위원회, 「특허침해 손해배상제도 개선 방안(의안번호 제3호)」, 8면 (2014).

<sup>183</sup> 국가지식재산위원회, 前揭報告書, 1-4면.

<sup>184</sup> 관계부처 합동, 「우리기업의 영업비밀 보호방안」, 3면 (2014).

(<http://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=155967091> - accessed Aug. 2, 2019)

<sup>185</sup> 관계부처 합동, 前揭報告書, 9면.

<sup>186</sup> 특허청, 2018년 12월 10일 보도자료(각주 181), 2면.

<sup>187</sup> 관계부처 합동, 前揭報告書, 10-11면.

산정(제2항, 제3항), 침해자가 얻은 이익액을 손해액으로 산정(제4항), 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액의 산정(제5항), 경과실의 참작(제6항), 법원의 직권 산정(제7항)에 대하여 규정하고 있으며, 전반적으로 특허권자의 입증책임을 전환 내지 완화시키는 형태를 취하고 있다.<sup>188</sup>

증액손해배상제도와 관련하여서는 제128조 제8항을 신설하여 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있도록 규정하였다. 그리고 이와 같은 배상액을 판단할 때는 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 정도의 8가지 사항을 고려하여야 한다고 규정하고 있다(제128조 제9항).

특허법은 고의 이외에도 과실에 의한 침해를 인정하고 있고, 과실은 추정되므로 지금까지는 손해배상에 있어서 고의의 입증에 대하여 그다지 많은 고민을 하지 않았으나, 증액손해배상의 도입을 통하여 고의의 입증에 대한 판단이 매우 중요하게 되었다. 따라서 미국에서의 증액손해배상시 고의 및 증액요소 판단방법을 참고할 필요가 있다.

## 5. 미국에서의 증액손해배상의 판단방법

### (1) 주요판례의 전개

미국 특허법은 어떠한 경우에 손해배상이 증액될 수 있는가에 대하여 명시적으로 규정하지 않고 있기 때문에 이 문제는 법원의 해석에 맡겨져 있다. 하지만 역사적으로 보면 ‘고의’침해에 대해서 증액손해배상을 인정하는 법리를 확립하였다.<sup>189</sup>

1836년 Seymour v. McCormick사건에서 미국 연방대법원은 ‘고의’침해에 근거하여 법원이 자신의 재량으로 증액손해배상을 인정할 수 있다는 법리를 최초로 채택하였다.<sup>190</sup> 특히 무지 또는 선의의 침해자와 고의(wanton) 또는 악의(malicious)적인 침해자를 동일하게 대우해서는 안되며, 고의 또는 악의에 의한 경우에는 자유롭게 손해배상을 증액할 수 있다고 하였다.<sup>191</sup> 이 판결 이후에 미국법원은 침해자의 행위에 선의

<sup>188</sup> La, Kang , “A Study on the Regulation System of Damages under the revised Patent Act - Focused on new punitive damages regulations -”, *Chungnam Law Review*, Vol.30 No.1, p.522 (2019).

<sup>189</sup> 이주환, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적 운영방안 - 미국특허법상 증액손해배상제도와 비교를 중심으로-”, 한국지식재산학회 춘계학술대회, 7면 (2019).

<sup>190</sup> Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc. 136 s. ct. 1923 at 1928.

<sup>191</sup> Samuel Chase Means, “The Trouble with Treble Damages: Ditching Patent Law's Willful Infringement Doctrine and Enhanced Damages”, *U. ILL. L. REV*, Vol.5, p.2010 (2013).

(good faith)가 있다면 그러한 침해의 행위는 고의침해에 해당하지 않는다고 판결하였으며, 선의 판단을 위한 정황증거로서, 특허권자로부터 특허권의 존재에 대한 통지를 받은 침해자가 자신의 행위가 특허침해에 해당하는 가를 확인하기 위한 방법으로 변호사 의견서(counsel opinion letter)의 획득여부를 중요하게 고려하기 시작하였다.<sup>192</sup>

1983년 Underwater 사건에서 “잠재적인 침해자에게 다른 사람의 특허권에 대한 실제 통지가 있고, 침해 여부를 결정하기 위해 적절한주의를 기울여야 하며, 이는 잠재적인 침해행위가 시작되기 전에 변호인으로부터 유능한 법률 자문을 구하고 획득해야 하는 것을 포함한다”고 하였다.<sup>193</sup> 이는 침해자가 고의적인 침해 혐의로부터 자신들을 보호하기 위해 법률고문의 의견을 밝힐 의무를 창출한 것이다. 즉, 이 판결은 고의침해를 회피하기 위하여 침해자가 변호사의 의견서를 획득해야 할 적극적인 의무를 부담한다는 것을 명시적으로 선언한 것이다.<sup>194</sup>

2007년 Seagate 사건에서는 변호사의 의견을 구할 의무는 없다고 하여 Underwater의 기준을 폐지하였다. 대신에 증액손해배상을 위해서는 특허권자는 침해자의 “객관적인 무모함(objective recklessness)”을 증명하여야 한다. 이의 입증 방법은 ① 특허권자는 침해자의 행동이 유효한 특허의 침해를 구성했다는 “객관적으로 높을 가능성”이 있음에도 불구하고 침해하였다는 명확하고 설득력 있는 증거로 보여주어야 하며, ② 특허권자는 침해의 위험이 침해자에게 “알려지거나 알려졌어야 했음”을 명확하고 설득력 있는 증거로 보여주어야 한다. 이를 소위 2단계 테스트(two-part test)라고 하며, 이 두 가지를 모두 충족하면 증액손해배상을 고려할 수 있다.<sup>195</sup>

그러나 2016년 Halo 사건에서는 Seagate 사건의 2단계 테스트가 지나치게 엄격(unduly rigid)한 기준을 적용하여, 이러한 테스트를 거쳐야 하는 지방법원의 재량권을 위축시키고, 고의적이고 악의적인 침해자를 오히려 증액손해배상의 책임에서 면책시킬 수 있다는 이유로 2단계 테스트(two-part test)를 폐기하였다. 대신에 고의침해의 인정 기준을 객관적인 무모함(objectively reckless)이 아니라 “침해자의 주관적 고의(subjective willfulness)를 입증”하면 되며, 이는 “우월한 증거 기준(a preponderance of the evidence standard)”이 적용된다고 판시하였다.<sup>196</sup> 즉, 주관적인 고의를 우월한 증거로 입증하면 증액손해배상의 대상이 되는 것이다. Halo 판결은 2단계 테스트(two-part test)를 폐기함에 따라 미국 특허법상의 증액손해배상의 인정기준을 완화한 데 큰 의미가 있다.

<sup>192</sup> Union Carbide Corporation v. Graver Tank & Mfg. Co., Inc., and the Lincoln Electric Company, 282 F.2d 653 (7th Cir. 1960).

<sup>193</sup> Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, at 1389-90 (Fed. Cir. 1983).

<sup>194</sup> 이주환, 前揭論文, 17면.

<sup>195</sup> In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, at 1371.

<sup>196</sup> Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc. 136 s. ct. 1923 at 1934.

## (2) 고의 및 증액의 판단

미국의 연방순회항소법원은 Read Corp. v. Portec, Inc. 사건<sup>197</sup>에서 고의판단의 기준으로 참고할 수 있는 9가지 요소를 들고 있다. 이를 일반적으로 “Read Factors”라고 한다. 이는 모두 다 참고하여야 하는 것은 아니며 일부 사실에 의하여 고의침해여부를 판단할 수 있다.<sup>198</sup> Halo 판결 이후에도 여전히 증액손해배상에 대한 판결의 선고에 있어서는 Read Factors를 적용하고 있다.<sup>199</sup> 이하에서 9가지 각 요소<sup>200</sup>에 대한 판단 방법을 간략히 살펴보도록 한다.<sup>201</sup>

(i) 침해자의 의도적인 모방인지의 여부(whether the infringer was deliberate copying)

침해자가 타인의 특허를 의도적이거나 계획적으로 모방한 경우에는 고의판단에 있어서 중요한 요소로 작용하며, 증액의 요소로도 판단된다.<sup>202</sup> 그러나 침해자에 의한 특허의 모방이 침해대상의 특허의 회피설계를 목표로 한 경우, 즉, 침해대상 특허를 “우회”하려고 한 증거를 제시하는 경우에는 고의침해로 판단되지 않을 수 있다.<sup>203</sup>

(ii) 침해자가 대상 특허의 무효 또는 침해를 하지 않는 것에 대한 합리적인 조사를 통한 선의의 형성 여부(whether the infringer had a good faith belief that the patent was invalid or not infringed)

타인의 특허를 실시하는 경우 합리적인 조사를 통하여 타인의 특허범위에 속하지 않는다는 선의(good faith)를 가지고 실시하는 경우에는 고의침해로 판단되지 않을 가능성이 높다.<sup>204</sup> 이러한 특허침해를 방지하기 위한 조사를 통한 선의의 형성은 고의판단에 있어서 아주 중요한 요소이다.

이는 실무적으로 주로 변호사의 의견서(감정서)를 많이 활용한다. 침해자는 객관적

<sup>197</sup> Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) at 827.

<sup>198</sup> 이주환 前掲論文, 37면.

<sup>199</sup> Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc, 271 F. Supp. 3d 694 (D. Del. 2017).

<sup>200</sup> 각 증액 요소에 대한 번역은 Barry L. Grossman, Gary M. Hoffman, *Patent Litigation Strategies Handbook(3rd ed.)*, ABA Section of Intellectual Property Law, p.542 (2000); Richard M. Ballerini 著, 中村尚子 訳, 『米国特許侵害訴訟』, 經濟産業調査会, 146頁 (2007); 高林龍編, 竹中俊子, 『アメリカ法における知的財産權の侵害に対する損害賠償』, 知的財産權侵害と損害賠償, 成文堂, 193-194頁 (2011) 참조.

<sup>201</sup> In Bott v. Four Star Corp., 807 F.2d 1567, 1572, 1 USPQ2d 1210, 1213 (Fed. Cir. 1986) 사건에서 고의침해의 증거로 (1)-(3)을 언급하였다. 이를 Bott Factors라고도 한다. Read 판결에서는 여기에 6 가지 정황에 대한 것을 추가한 것이다 (Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) at 826).

<sup>202</sup> Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc, 271 F. Supp. 3d 694 (D. Del. 2017) at 699.

<sup>203</sup> Richard M. Ballerini 著, 中村尚子 訳, 前掲書, 145頁.

<sup>204</sup> Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) at 827.

인 입장에 있는 변호사에게 증거능력을 가진 변호사의 감정서 작성을 의뢰하고, 이를 증거로 제출하면 특허권자의 특허를 고의로 침해했다고 법원에 인정될 가능성을 낮출 수 있다. 변호사가 침해가 되지 않는다는 의견을 준 경우에는 침해자는 그 행위를 즉시 중단할 필요가 없다. 즉, 침해로 의심되는 행위를 하는 자는 그 제품을 계속 제조했다는 이유로 고의 침해자로 인정될 위험이 감소된다. 변호사의 감정이 적절하기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

① 그 변호사 감정을 적시에 취득하였는가?

② 그 변호사 감정에서 변호사는 관련 사실을 분석하고 적용 법을 감안하여 법적 결론에 대해서 설명하고 있는가?

③ 그 변호사 감정은 침해자에게 행위에 대한 적법성이 있음에 대하여 어느정도 확실성(certainty)을 보증하고 있는가?

먼저, 시기와 관련하여서는 침해자가 될 우려가 있는 자는 그 행위 전에 대상 특허의 존재를 알고 있는 경우에는 그 전에 변호사의 의견서의 작성을 의뢰하여 이를 취득해야 한다. 만일 침해통지를 받은 경우에는 즉시 변호사의 의견서를 취득한다면 이는 선의(good faith)를 증명할 수 있는 증거가 된다.

그리고 구두에 의한 감정보다는 ‘서면’에 의한 감정이 차후에 변호사의 감정이 있었다는 입증과 관련하여 더 용이하다. 또한 법원이 선호하는 변호사는 회사의 방침에 치우칠 우려가 있는 사내 변호사보다는 중립적인 의견을 제시해줄 수 있는 ‘외부 변호사’가 더 선호된다. 또한 증거 능력이 있는 변호사 감정에서는, 침해가 의심되는 장치 또는 방법을 쟁점이 된 특허발명과 ‘비교 및 대비’시키고 있어야 한다. 즉, 의견서에 구체적인 특허 청구범위의 분석, 특허 청구범위 표현의 문언 해석 등이 포함되어야 한다. 그리고 의견서는 변호사 조사 범위 및 그 변호사 감정이 의거하고 있는 정보를 명시적으로 설명하는 등 정확하고 완벽한 정보에 의거하여 작성되어야 한다.<sup>205</sup>

(iii) 침해자의 소송과정에서의 행위(the infringer's behavior during the litigation)

이는 침해자가 소송과정에서 당사자로서의 적절한 태도를 가졌는가에 관한 것이다. 소송과정에서의 악의적인 행위(bad faith behavior)를 한 경우에는 손해배상액을 증액할 수 있다. 일반적으로 대리인의 비용은 각자부담이 원칙이나 예외적인 경우에는 법원이 대리인 비용을 패소자 측에 부담시킬 수 있다.<sup>206</sup> 이러한 악의적인 행위는 예를 들면 부정한 목적의 소송 제기, 침해가 확실함에도 의도적으로 소송을 오래 지연시키는 경우,<sup>207</sup> 의뢰인 또는 변호사의 위법행위 등이 있다.<sup>208</sup> 이들은 변호사비용 청구에

<sup>205</sup> Richard M. Ballerini 著, 中村尚子 訳, 前掲書, 147-149頁.

<sup>206</sup> 전준형, 『미국특허법』, 세창출판사, 637면 (2011).

<sup>207</sup> Richard M. Ballerini 著, 中村尚子 訳, 前掲書, 144頁.

<sup>208</sup> 이주환, 前掲論文, 45면.

대한 근거로 작용할 수 있다. 따라서 소송과정에서 악의적인 침해행위를 하였다면 변호사비용 부담에 대한 판단에 영향을 미친다.

(iv) 침해자의 규모와 재정상황(the infringer's size and financial condition)

침해자의 규모가 크고 재정상황이 좋을수록 손해배상에 대한 증액에 대한 판단요소로 작용할 수 있다. 만일 피고가 대기업이고 원고가 작은 독립회사라면 이는 증액손해배상의 대상이 될 것이다.<sup>209</sup> 피고의 재정에 막대한 영향(Severely)을 끼친다면 증액손해배상을 하기 어려울 것이다.<sup>210</sup>

(v) 사건의 엄밀(嚴密)함(the Closeness of the case)

이는 해당사건에서 특허침해에 대한 판단이 어렵거나 곤란한 경우를 의미하는 것이다. 법원이 특허침해 판단이 어렵다면 일반인은 침해의 판단이 더 어려울 것이었을 것이므로 이러한 경우에는 증액을 하지 않거나 3배 아래로만 증액한다.<sup>211 212</sup>

(vi) 침해자의 침해행위의 기간(the Duration of defendant's misconduct)

특허침해기간이 중요한 이유는 침해행위 시작 시점에서 침해자의 행위분석을 통하여 침해자의 의도를 유추할 수 있기 때문이다.<sup>213</sup> 만일 발명자의 특허권의 취득보다 침해자의 침해시점이 앞선다면 침해자는 특허권의 존재를 모를 수 있기 때문에 고의가 인정되지 않을 확률이 크며,<sup>214</sup> 만일 침해행위가 발명자의 특허취득행위보다 빠르더라도 특허부여에 대한 통지를 미리 받은 경우라면 침해가능성을 알 수 있었으므로 고의침해를 인정할 수 있다.<sup>215</sup>

(vii) 침해자에 대한 구제조치(Remedial action by the defendant)

침해자가 특허권자에게 일정한 구제조치를 취한다면 고의를 인정하지 않는 증거가 된다. 예를 들어 침해자가 당해특허의 존재에 대하여 알게 된 후에 자신의 행위를 그

<sup>209</sup> St. Regis Paper Co. v. Winchester Carton Corp., 410 F. Supp. 1304, 1309, 189 USPQ 514, 518.

<sup>210</sup> Bott v. Four Star Corp., 229 USPQ 241, 254 (E.D.Mich. 1985).

<sup>211</sup> 이주환, 前揭論文, 44면.

<sup>212</sup> Crucible, Inc. v. Stora Kopparbergs Bergslags AB, 701 F. Supp. 1157, 1164, 10 USPQ2d 1190, 1196 (W.D.Pa. 1988).

<sup>213</sup> 이주환, 前揭論文, 44면.

<sup>214</sup> State Indus., Inc. v. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1236 (Fed. Cir. 1985).

<sup>215</sup> National Presto Industries, Inc. v. West Bend Co., 76 F.3d 1185, 1193 (Fed. Cir. 1996).

만두거나 회피설계 등을 통하여 특허침해를 피하려고 하거나 줄이려 하는 경우에는 고려사항이 된다.<sup>216</sup> 이러한 구제행위 여부는 손해배상액의 증액정도를 판단할 수 있는 근거로도 작용한다. 예를 들어 소송 중에 침해 특허를 침해하는 시스템의 제조 및 판매를 일시 중단한 경우 증액을 2배에 그친 예가 있다.<sup>217</sup>

(viii) 피해를 입히게 된 동기(Defendant's motivation for harm)

피해자가 특허권자에게 손해를 입히게 된 동기는 증액의 증감사유가 될 수 있다. 예를 들어 침해자가 원고의 권리를 알고 있기 때문에 고의라고 할 수 있지만, 그 동기가 고객불만족에 대한 경제적인 압박때문에 어쩔 수 없이 침해한 경우에 손해배상액을 감경한 경우가 있다.<sup>218</sup> 이러한 침해에 있어서의 동기는 주로 고의침해의 판단 요소이기 보다는 증액의 여부의 판단에 많이 이용되는 요소라고 할 수 있다.<sup>219</sup>

(ix) 침해자가 그의 침해행위에 대한 은닉시도(Whether defendant attempted to conceal its misconduct)

손해배상액의 증액정도와 관련하여 침해행위에 대한 은닉시도는 증액정도를 파악할 수 있는 근거로 작용할 수 있다. 즉, 침해행위 및 그 행위로 인한 손해에 관한 기록을 보존하지 않거나 계획적으로 감소시킨 경우 등이다. 피고가 손해와 관련된 소송기록을 보존하지 않거나 손해배상 산정과정에 협조하지 않는 경우에는 손해배상이 증액의 근거로 활용될 수 있다는 사례가 있다.<sup>220</sup>

(3) 한국과의 비교

증액손해배상 판단시에 고려하여야 할 사항으로 한국 특허법 제128조 제9항 각 호에 8가지 요소를 들고 있다. 이를 Read Factors와 비교해본다.

제128조 제9항 제1호의 “침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부”는 우월적 지위가 더 문제될 수 있는 하도급법에도 규정되지 않고, 특허법·부정경쟁방지법·산업기술보호법에만 있는 특별한 케이스이다. 이는 한국에서 대기업의 중소기업에 대한 기술탈취, 특허침탈, 인력스카웃 등을 통한 영업비밀 유출을 염두하고 만든 기준으로 보인다.

<sup>216</sup> Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211 (Fed. Cir. 1995) at 1221.

<sup>217</sup> Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc., 662 F. Supp. 1420, 1439, 4 USPQ2d 1337, 1351 (E.D.Mich. 1987).

<sup>218</sup> American Safety Table Co. v. Schreiber, 415 F.2d 373, 379, 163 USPQ 129, 133 (2d Cir. 1969).

<sup>219</sup> 이주환, 前揭論文, 46면.

<sup>220</sup> Russell Box Co. v. Grant Paper Box Co., 203 F.2d 177, 183, 97 USPQ 19, 23 (1st Cir.).

제128조 제9항 제2호의 “고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도”는 Read Factors의 ‘(i) 의도적인 모방인지의 여부’, ‘(ii) 침해 대상 특허의 합리적인 조사를 통한 선의의 형성 여부’, ‘(viii) 피해를 입히게 된 동기’와 유사하다. 따라서 한국에 있어서도 고의침해에 해당되지 않기 위해서는 회피설계에 대한 노력, 변호사 등에 대한 의견서 획득 등이 주요한 이슈가 될 것으로 보인다.

제128조 제9항 제3호의 “침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해 규모”, 제4호의 “침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익”은 Read Factors에는 언급이 되어 있지는 않으나 피해규모가 크고, 이에 대한 침해자의 이익이 크다면 당연히 손해배상도 증액될 것으로 보인다. 다만, 제4호의 “침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익”은 특허권자의 생산능력을 한도로 책정되므로 대기업이 중소기업의 특허를 침해한 경우 중소기업의 생산능력을 초과하여 얻은 대기업의 이익은 증액 배상에 반영되지 않을 우려도 있다는 의견도 있다.<sup>221</sup>

제128조 제9항 제5호의 “침해행위의 기간·횟수” 등은 Read Factors의 “(vi) 침해자의 침해행위의 기간”과 유사한데, 침해행위의 기간이 장기간이고 횟수가 많다면 역시 증액의 고려요소가 될 것이다.

제128조 제9항 제6호의 “침해행위에 따른 벌금”은 Read Factors에는 언급되어 있지 않다. 만일 침해행위에 따라서 이미 고액의 벌금을 받은 경우라면 증액이 되지 않을 가능성이 있다. 그간 3배손해배상이 사실상 이중처벌이 아니냐는 비판이 많았기 때문이다.

제128조 제9항 제7호의 “침해행위를 한 자의 재산상태”의 경우 Read Factors의 “(iv) 침해자의 규모와 재정상황”과 유사하며 침해자의 재산상태가 좋을수록 증액손해의 고려요소로 작용할 것이다. 한편 재정상태가 좋지 않은 경우에는 증액손해배상이 되지 않을 가능성이 크다. 이에 대하여 이는 3배손해배상 도입으로 제기된 중소기업이 3배 손해배상에 따른 도산 우려를 제거할 수 있는 기능을 수행할 수 있다는 견해가 있다.<sup>222</sup>

제128조 제9항 제8호의 “침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도”는 Read Factors의 “(vii) 침해자에 대한 구제조치”로 침해사실을 알고 침해행위를 중지하거나, 회피설계를 통하여 특허침해를 피하거나 줄이려 하지 않는 경우에는 증액의 고려사항이 될 것이다.

한편, 한국의 특허법에는 규정되어 있지 않은 Read Factors의 ‘(iii) 소송과정에서의 행위’, ‘(v) 사건의 엄밀함’의 경우는 차후에 증액요소로 이와 유사한 실제 사건에 적용할 때에 참고사항이 될 수 있을 것으로 보인다.

<sup>221</sup> 이형원, “우리 특허법상 증액손해배상제도 도입과 실무적운영방안에 대한 토론문”, 한국지식재산학회 춘계학술대회, 86면 (2019).

<sup>222</sup> 이주환, 前揭論文, 54면.

## 6. 한국 특허법의 증액손해배상제도의 문제점 및 향후 과제

### (1) 고의의 정도에 대한 문제

민사판례에서는 중과실을 고의와 동일하게 보는 판례도 있다.<sup>223</sup> 따라서 중과실까지 증액손해배상의 대상으로 하여야 하는지 문제될 수 있다. 특허법 개정안 초안에는 고의 이외에 ‘중과실’까지 포함하고 있었다. 그러나 2018년 1월 국회 통과시에는 ‘중대한 과실’이 삭제되었으므로, 특허법상의 증액손해배상에는 중과실은 포함하지 않겠다는 입법자의 결단이 있다고 할 것이다.

그렇다면 고의의 정도는 어디까지 필요한가? 단순히 침해사실을 인식하면 족한 것인지, 아니면 미국의 증액손해배상을 설명할 때 등장하는 용어와 같은 높은 수준의 의도적 침해에 한정하는 것인지 문제될 수 있다. 미국에서는 이와 관련하여 증액손해배상에 해당되는 행위로는 willful 이외에 “wanton, malicious, bad-faith, deliberate, consciously wrongful, flagrant” 등의 표현이 열거되고 있다.<sup>224</sup> 이에 비추어보면 높은 수준의 악의적이고 의도적인 높은 수준의 고의가 필요할 것처럼 보인다.

그러나 한국에서는 단순히 ‘고의적인’이라고만 법문에 기술되어 있으며, 대법원에 따르면 “일정한 결과가 발생하리라는 것을 알면서 이를 행하는 심리상태로서, 객관적으로 위법이라고 평가되는 일정한 결과의 발생이라는 사실의 인식하면 족하다.”라고 하고 있다.<sup>225</sup> 따라서 한국에서의 고의는 높은 수준의 고의를 요하는 것은 아닌 것으로 평가된다. 만일 너무 높은 수준의 고의를 요하게 된다면 많은 경우 증액손해배상에서의 고의의 충족이 어렵게 되어 제도도입의 실효성이 떨어질 것이고, 일반적인 고의수준으로 판단하면 많은 사례가 증액손해배상이 될 수도 있다. 따라서 8가지 요소를 잘 참작하여 판단할 필요가 있다.

한편, 한국의 대법원은 불법행위에 있어서 고의는 “위법한 것으로 평가된다는 것까지 인식하는 것을 필요로 하는 것은 아니다”고 하고 있다.<sup>226</sup> 따라서 특허침해의 고의는 자신의 행위가 ‘특허침해를 발생시킨다는 사실을 인식함에도 불구하고 그 행위를 하는 것’이 된다. 그러나 ‘특허침해를 발생시킨다는 사실’은 순수한 사실이 아니라 평가 또는 판단이 필요한 ‘규범적 사실’이다. 따라서 침해자가 타인의 특허요소와 다른 요소를 사용하여 침해가 되지 않는다고 생각했는데 사실은 균등한 것으로 평가될 수 있는 경우, 타인의 특허에 무효사유가 있어 사용하여도 된다고 인식하는 경우 등 규범

<sup>223</sup> “중과실”이라 함은 “통상 요구되는 정도의 상당한 주의를 하지 않더라도 약간의 주의를 한다면 손쉽게 위법, 유해한 결과를 예견할 수 있는 경우임에도 만연히 이를 간과함과 같은 거의 ‘고의에 가까운’ 현저한 주의를 결여한 상태”를 의미한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다34521 판결; 대법원 2003. 12. 26. 선고 2003다13307 판결; 대법원 1996. 8. 23. 선고 96다19833 판결 등).

<sup>224</sup> Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc. 136 s. ct. 1923 at 1932.

<sup>225</sup> 대법원 2002.7.12., 2001다46440.

<sup>226</sup> 대법원 2002.7.12., 2001다46440.

적 영역에서 착오가 있는 경우에는 고의가 없다고 할 것인지가 문제된다. 이러한 경우에는 착오에 정당한 이유가 있는지까지 검토하여 고의 판단에 있어 합리적인 결론을 도출할 필요가 있다.<sup>227</sup>

### (2) 특허법상 증액의 고려요소가 필수 요소인지의 여부

특허법 제128조 제9항은 배상액을 판단할 때에는 8가지의 열거된 사항을 “고려하여야 한다”고 규정하고 있다. 따라서 다른 사유는 고려할 수 없는 것인지 문제될 수 있다. 미국의 연방순회항소법원(CAFC)은 Read Factors 이외에도 특허침해의 고의 침해의 인정을 증명하는 행위로서 ① 특허권자의 기술을 유용할 목적으로 특허권자 밑에서 일하는 중요한 담당자를 고용하는 행위, ② 특허권자의 특허 취득 이전에 그 기술에 대한 비밀을 유출하여 특허를 먼저 취득하려고 한 행위 등도 들고 있다.<sup>228</sup> 또한 호주 특허법 122(1A)(e)에는 추가적인 배상액 산정시 “모든 관련 사항(all other relevant matters)”을 법원이 고려할 수 있도록 열거하고 있다. 따라서 조문을 “고려할 수 있다” 또는 제128조 제9항 제9호에 “기타 배상액을 판단하는데 필요한 사항”을 추가하는 방식으로 개정할 필요가 있다.

### (3) 사회적 비용증가 우려

소송의 경우에도 일반 손해배상보다는 증액손해배상의 청구비중이 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 소송의 장기화, 증거 확보를 위한 변호사 의견서 작성 등 많은 사회적 비용의 증가도 우려된다. 그리고 대기업은 특허침해가 우려되거나, 경고장 등을 받은 경우에는 변호사 등의 의견서를 통한 장래 분쟁 대비가 가능하지만, 중소기업 등의 경우 비용 등의 이유로 그러한 대비를 하지 못할 가능성이 더 크므로 고의로 인정되어 증액손해배상을 더 많이 해주어야 하는 상황이 발생할 수도 있다.

<sup>227</sup> 김기수, “우리 특허법상 증액손해배상제도의 도입과 실무적운영방안에 대한 토론문”, 한국지식재산학회 춘계학술대회, 69면 및 72면 (2019).

<sup>228</sup> Richard M. Ballerini 著, 中村尚子 訳, 前掲書, 144頁.

## V. 마치며

이상으로 기술보호와 관련한 법률시스템, 직무발명제도, 증액손해배상제도에 대해서 살펴보았다. 관련한 간략한 요약과 제언을 하면 다음과 같다.

### (1) 기술보호 관련 법률

한국의 특허법, 부정경쟁방지법, 산업기술보호법, 중소기업기술보호법 기술보호 관련 법률의 중복은 바람직하지 않다. 따라서 법률 간의 통합과 컨트롤 타워 구축을 통한 효율성 제고방안 마련이 필요하다.

한국은 특허법상 선사용권이 활성화가 되어 있지 않아, 일본의 판례와 운용사례를 벤치마킹해야 할 것으로 보인다. 한국은 ‘영업비밀 원본 증명제도’, ‘기술자료 임치제도’ 등을 잘 활용하면 선사용권 입증에 대한 좋은 제도로 활용이 가능하다.

비밀관리성과 관련하여 한국은 객관적인식가능성과 비밀관리조치를 동일선상에서 개별적으로 판단하고 있다. 그러나 일본은 객관적인식가능성을 담보하는 수단으로 비밀관리조치를 판단하고 있다. 이는 비밀관리조치를 상황에 따라 유연하게 판단할 수 있는 장점이 있어 향후 한국의 비밀관리성 판단에 있어 참고가 되어야 할 것이다.

양형과 관련하여 한국과 같은 관련 법들의 경쟁적인 형량의 상향방식도 바람직하지 않으며, 합리적 양형과 판결을 통한 범죄에 대한 징벌과 예방기능의 확보가 더 필요하다. 또한 한국의 부정경쟁방지법도 일본의 부정경쟁방지법과 같이 법인 중과규정의 정비가 필요하다.

### (2) 직무발명제도

한국도 일본과 같이 사용자 귀속주의를 도입하여 이중양도 등을 통한 기술유출을 차단할 수 있도록 발명진흥법의 개정이 필요하다. 아울러 승계규정이 없는 경우 대기업은 통상실시권조차도 부여하지 않는 한국의 독특한 직무발명 관련 규정은 폐지되어야 할 것이다.

2015년에 도입된 일본의 개정 직무발명제도는 잘 정착이 되고 있는 것으로 보인다. 다만, 일본의 중소기업의 경우 승계규정 도입율을 더 높일 필요가 있다. 그리고 보상의 경우 이익청구권으로 바뀌었음에도 불구하고 여전히 금전 위주의 보상이어서 금전 이외의 보상체계 마련에 대한 일본 기업의 관심도 더 필요해 보인다.

결국 직무발명제도의 정비와 좋은 보상제도의 구축은 기술유출을 방지를 위한 좋은 예방책이기도 하다.

### (3) 증액손해배상제도

한국의 특허법, 부정경쟁방지법의 증액손해배상제도는 침해사실 입증의 어려움, 소송상 인용금액이 낮은 이유 등으로 도입된 제도로 징벌적인 성격보다는 실질적인 손해전보에 가깝다.

일본은 저작권법과 관련하여 증액손해배상 도입에 대한 논의가 과거에 있었지만, 민법과의 정합성 등을 이유로 도입이 유보되었다. 일본 기업, 변호사, 교수와의 인터뷰 등을 통해서 안 사실은 일본에서는 아주 악의적이고 고의적인 특허침해사건은 많이 없으며, 화해 등을 통하여 손해배상이 어느정도 실제 손해에 맞게 이루어지는 경우가 많다고 한다. 이러한 현상으로 보면 일본은 한국과는 달리 증액손해배상제도는 필요하지 않은 것으로 보인다.

한국은 경우 아직 증액손해배상에 대한 실제 재판례가 없으며, 앞으로 발생할 증액손해배상에 대한 소송 등에 대비하기 위하여 미국의 판례를 참고할 필요가 있다. 한편, 증액손해배상의 도입은 실질적으로 손해를 전보할 수 있는 장점도 있지만, 변호사 등 자문비용에 대한 사회적 비용이 증가될 우려가 있으며, 중소기업의 경우 침해에 대한 대비를 잘 하지 못하여 고의적인 침해자로 판단될 가능성도 더 높다.

증액손해배상제도가 이제 막 도입이 되어 몇 개월이 채 지나지 않아 “손해로 인정된 금액의 3배”가 아닌 “침해상대방이 얻은 이익액의 3배”로 하는 특허법 개정에 대한 논의가 벌써 이루어지고 있다고 한다.<sup>229</sup> 만일 한국의 특허법이 이와 같이 개정된다면 경우에는 증액손해배상의 성격이 “징벌적” 손해배상으로 완전히 바뀌게 된다. 사회에 줄 수 있는 충격을 감안하여 지금 도입된 특허법상 증액손해배상 제도를 시간을 가지고 더 운영해보고, 나타나는 문제점에 대해서는 학계와 실무계의 충분한 논의를 거친 후 개정이 이루어져야 할 것이다.

<sup>229</sup> MK뉴스, "특허침해 게섯거라...초강력 징벌법안 예고", 2019.8.12  
(<http://m.mk.co.kr/news/amp/headline/2019/622150> - accessed Aug. 15, 2019).

## 目次

I. はじめに .....	1
II. 技術保護関連の法律システム .....	2
1. 日本と韓国の技術流出の現況 .....	2
(1) 日本 .....	2
(2) 韓国 .....	2
2. 日本と韓国の技術保護関連法の現況 .....	3
(1) 日本 .....	3
(2) 韓国 .....	4
3. 日本等との比較による韓国技術保護関連法律の改善の方向 .....	9
(1) 法律間の重複による法律整備の必要性 .....	9
(2) 特許法上の先使用権の活用と活性化 .....	10
(3) 2019年改正不正競争防止法における「秘密管理性」の程度の判断 .....	13
(4) 刑事罰関連規定の整備 .....	19
III. 職務発明制度 .....	22
1. 序説 .....	22
2. 日本 .....	23
(1) 2015年改正前までの特許法の沿革 .....	23
(2) 2015年の改正特許法 .....	24
3. 韓国 .....	25
(1) 特許法と発明振興法の改正沿革 .....	25
(2) 問題点 .....	26
(3) 改正方向 .....	29
4. 職務発明と報奨の現況 .....	31
(1) 日本 .....	31
(2) 韓国 .....	32
IV. 増額損害賠償制度 .....	36

1. 概要 .....	36
2. 増額損害賠償制度導入国家の現況 .....	36
(1) 米国 .....	36
(2) 中国 .....	37
(3) 台湾 .....	38
(4) 豪州 .....	38
3. 日本における議論 .....	38
(1) 反対論 .....	38
(2) 賛成論 .....	39
(3) 結論 .....	40
4. 韓国における増額損害賠償制度の現況 .....	40
(1) 導入賛否論及び導入現況 .....	40
(2) 特許法等における増額損害賠償の導入背景 .....	42
(3) 改正特許法の主要内容 .....	43
5. 米国における増額損害賠償の判断方法 .....	44
(1) 主要判例の展開 .....	44
(2) 故意及び増額の判断 .....	45
(3) 韓国との比較 .....	49
6. 韓国特許法の増額損害賠償制度の問題点及び今後の課題 .....	50
(1) 故意の程度の問題 .....	50
(2) 特許法上、増額の考慮要素が必須要素であるか否か .....	51
(3) 社会的コスト増加の憂慮 .....	52
V. 終わりに .....	53
(1) 技術保護関連の法律 .....	53
(2) 職務発明制度 .....	53
(3) 増額損害賠償制度 .....	54

## I. はじめに

各国は、技術を戦略的経済資源として認識しながら、国家及び企業間の技術保護の重要性をより一層強く認識している。また、グローバル化の展開、IT・ネットワーク化、オープンイノベーションの増加にともない技術が流出されるリスクが高まっている。

日本は、特許法の改正により職務発明制度に使用者主義を追加して二重譲渡等による技術流出に対するリスクを減少させ、不正競争防止法の改正により技術流出に対する侵害行為の類型を整備し、国外流出に対する量刑を強化する等の方式の対応をしている。

韓国は、日本と異なり技術流出に対する対応を特許法と営業秘密保護法以外にも、発明振興法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法、中小企業技術保護法等の立法を通じて対応している。これらは、相互補完作用もするが、法律の重複、行政の重複問題、法律間の刑事処罰の競合的引上げ及び量刑規定との不一致等の問題を抱えている。また、不正競争防止法の秘密管理性の定義規定の改正により日本の不正競争防止法の秘密管理性の解釈方法を参考にする必要がある。一方、技術隠匿時、他人の特許出願に対する対応として活用できる先使用権制度が規定されているが、日本と異なりこの制度が活性化されておらず、日本の事例をベンチマーキングする必要もある。

技術流出関連の統計によれば、従業員による技術流出が80%以上に達するほどであり、従業員の技術流出は、職務発明制度がまだ整備されていないこととも一定の関連がある。韓国では、職務発明の承継通知による効力発生により発明の完成と承継とに時間差が発生し、この期間内に二重譲渡が行われる危険性を有している。また、大企業と中小企業の承継規定有無にともなう通常実施権付与の格差等の問題があって職務発明制度の改善が必要である。

知的財産権の侵害をはじめとする不法行為による損害賠償額算定の基本は、侵害による逸失利益を填補する填補賠償が原則であり、損害発生を権利者が立証しなければならないというのが原則である。ところが、侵害の立証等が困難であるため裁判官裁量による侵害の判決は60%に過ぎず、営業秘密侵害の場合にも認容額が請求金額の18.5%に過ぎない等、侵害者にとって有利に制度の運営が行われていた。これにより、韓国は、米国の特許法をベンチマーキングして、損害賠償額を三倍まで増額できるように2019年に特許法、不正競争防止法、産業技術保護法に増額損害賠償制度を導入した。今後、故意及び増額要素の判断と関連して米国の判例を参考にするものと見られる。

本論文は、技術保護と関連した側面において技術保護関連法律、職務発明制度、増額損害賠償制度について日本と韓国等を比較・分析する。

## II. 技術保護関連の法律システム

### 1. 日本と韓国の技術流出の現況

#### (1) 日本

IPA（独立行政法人情報処理推進機構）の2017年企業の営業秘密管理実態調査によれば、（12,000社中、2174社が回答）8.6%の企業が過去5年間、営業秘密漏洩を経験しており、在職者による流出が43.8%、退職者（正規社員）による漏洩が24.8%、取引先との共同研究により取引先・共同研究を経由した場合が11.4%と回答した。営業秘密流出経路は、他社への流出が32.4%だったが、22.9%の企業は分からないと答えた<sup>1</sup>。

営業秘密侵害にともなう損害と関連して31.4%が1,000万円未満であり、1,000万円以上～1億円以下も8.6%、1,000億円以上も1%存在する。しかし、54.3%の企業は損害額が分からないと答え、損害規模を把握できずにいた<sup>2</sup>。

日本における技術流出と関連した主要事件としては、方向性電磁鋼板に対する営業秘密の不法取得・使用を理由に、新日鉄住金が自社の従業員と韓国のPOSCOを相手に986億円の損害賠償、及び製造販売禁止に対して東京地方裁判所に提訴し、POSCOは和解金として300億円支払った事件がある。そして東芝は、SKハイニックスに対してNAND型フラッシュメモリ技術に関する機密情報を不正取得・使用したという理由で1,100億円規模の損害賠償を東京地方裁判所に請求し、東芝が27億8千万ドルの和解金を受け取った事件もある<sup>3 4</sup>。

#### (2) 韓国

韓国の警察庁によれば、検挙された技術流出事件の件数は、2014年に111件、2015年に98件、2016年に114件等であった<sup>5</sup>。そして、国家情報院によれば、産業技術の海外流出摘発件数は2013年から2018年8月までに計152件に達する<sup>6</sup>。

技術流出事件と関連した主要事件としては、半導体核心技術の台湾流出事件（1998年）、ワイプロ技術の米国流出企図事件（2007年）、深海原油ドリルシップ技術の中国流出企図

<sup>1</sup> IPA、「企業における営業秘密管理に関する実態調査－調査報告書－」、9-12頁（2017）。

<sup>2</sup> IPA、前掲書、15-16頁。

<sup>3</sup> 服部誠・小林誠・岡田大輔・泉修二、『営業秘密管理実務マニュアル』、民事法研究会、14-15頁（2017）。

<sup>4</sup> 技術流出ではないが、大企業と中小企業との技術利用契約の不均衡状況の例として中小企業が取得した超音波モータ技術の基本特許に対して大企業がこの技術の周辺技術に対する特許を取得した後、その中小企業とクロスライセンス契約を締結することにより結果的に中小企業が収益を得られない事例も紹介される（石井康之、「中小企業と知的財産」、Tokio Marine Forum, Vol. 11, 43-44頁（1998））。

<sup>5</sup> 韓国産業保安研究学会、『産業保安学』、博英社、273頁（2019）。

<sup>6</sup> 電気・電子57件、情報通信14件、機械31件、造船・自動車22件、化学・生命工学16件、その他12件である（チョ・ベスク国会議員、国政監査報道資料）。（[https://blog.naver.com/victory\\_cho/221116270509](https://blog.naver.com/victory_cho/221116270509) - accessed Aug. 5, 2019.）

事件（2008年）、サンヨン自動車技術の中国流出事件（2009年）、AMOLED技術のイスラエル流出事件（2012年）、現代・起亜自動車の新車設計図面の中国流出事件（2015年）、ドラム洗濯機モータ技術の中国流出事件（2018年）<sup>7</sup>等の例がある。一方、大企業が需給事業者の選定過程で製造方法・図面等の技術資料を受け取った後、契約は締結せずに、この技術資料を流用して類似製品を製造する場合<sup>8</sup>、中小企業が独自に開発した技術に対して大企業が共同特許出願を要求する場合等があるが、このような大企業による中小企業の技術奪取も中小企業の競争力を阻害しており、社会的問題となっている。

営業秘密流出と関連して、「流出主体」の81.4%が内部者、38.4%が外部者となった。内部者は、72.9%が退職者、32.9%が平社員、11.4%が役員、外部者は54.5%が協力業者、45.5%が競合会社であった。「流出動機」は、競業目的が47.1%、金銭等の懐柔が41.1%だった。営業秘密流出の「被害規模」は平均21億ウォンで、大企業が71億ウォン、ベンチャー企業が30億ウォン、そして中小企業は10億ウォンだった<sup>9</sup>。

## 2. 日本と韓国の技術保護関連法の現況

### （1）日本

#### （i）特許法

日本は、2015年特許法の35条の改正により、職務発明について使用者に帰属し得る規定を設けて二重譲渡等による技術流出の可能性を遮断した。また、従業員には対価ではない利益請求権を付与して金銭以外の非金銭的報奨を可能にして、報奨方式に対する企業の自律性を高めた。

2018年には、特許法105条の改正により特許侵害行為の立証のための書類提出命令において営業秘密等を理由とした提出拒否に対する補完策として、侵害の立証に必要な書類であるかについての採否を、裁判所が判断する場合にも使用できるようにインカメラ（in camera）手続の範囲を拡大し、当事者の同意を得て民事訴訟法上の専門委員を非公開手続に関与できるようにした<sup>10</sup>。

<sup>7</sup> 韓国産業保安研究学会、前掲書、294-310頁

<sup>8</sup> 韓国の或る大企業が下請け企業の「エアコンプレッサ」の図面31枚を他の業者に渡し、その業者が該当部品を開発するようにした事件において公正取引委員会は大企業に課徴金3億7,900万ウォンを賦課した。

([http://www.ftc.go.kr/www/selectReportUserView.do?key=11&rpttype=2&report\\_data\\_no=7869](http://www.ftc.go.kr/www/selectReportUserView.do?key=11&rpttype=2&report_data_no=7869) - accessed Aug. 13, 2019)

<sup>9</sup> 10人以上の従事者がいる21万社の企業のうち6,406社の企業をランダム抽出し、質問に回答した1,164社のうち営業秘密保有企業だと答えた616社の企業を対象に深層分析した結果であり、すべて複数回答である（特許庁・韓国知識財産研究院、「2016年度我が企業の国内外営業秘密の被侵害実態調査」、75-89頁（2016））。

<sup>10</sup> 佐伯昌彦、「平成30年特許法等の概要」、IPジャーナル、Vol. 8、14-15頁（2019）。

## (ii) 不正競争防止法

日本は、2015年の不正競争防止法の改正により営業秘密の転得者に対する処罰規定を整備し、営業秘密侵害罪の罰金刑限度の引上げ、営業秘密侵害嫌疑に関する国外流出時の処罰強化、犯罪収益の任意的没収・追徴規定の導入、営業秘密侵害罪に対する親告罪を廃止した（21条及び22条）。また、営業秘密の使用を推定する規定を新設し、被告が営業秘密を不正取得したこと、及び当該営業秘密が物品の生産方法と関連したものであることを原告が立証した場合には、被告が当該営業秘密を使用し、これを生産したものと推定するようにした（5条の2）。また、営業秘密侵害品の譲渡・輸出入等を禁止し、差止請求等の対象とした<sup>11</sup>。2018年の改正により特許法と同様に書類提出命令における書類の必要性を判断するための、いわゆるインカメラ手続に専門委員が関与できるようにした<sup>12</sup>。

## (2) 韓国

### (i) 特許法及び発明振興法

韓国の特許法は、2019年に主に損害賠償と関連して改正が行われた。特許権又は専用実施権の侵害行為が「故意」的なものと認められる場合には、損害と認められた金額の三倍を超えない範囲で賠償額を認定できるようにした（128条8項及び9項新設）。そして、実施料の賠償金額を「通常的に」受け取ることができる金額から「合理的に」受け取ることができる金額に変更した（128条5項）。そして、特許権者又は専用実施権者が主張する侵害行為の具体的な行為態様を否認する当事者が、自身の具体的な行為態様を提示するようにした（126条の2新設）。

### (ii) 不正競争防止法

2019年の改正により営業秘密の定義規定を改正して秘密管理性要件を日本と同じ方式に変え、また特許法と同じく三倍損害賠償制度を導入した。そして、営業秘密侵害に対する量刑を強化した。これと関連した課題については後に詳察する。

### (iii) 産業技術保護法

---

<sup>11</sup> 津田麻紀子・伊万里全生・長井謙、「平成27年改正不正競争防止法の概要」、『営業秘密保護の手引き（別冊NBL No. 159）』、商事法務、5-6頁（2016）。

<sup>12</sup> 経済産業省、「逐条解説不正競争防止法-平成30年施行版-」、23頁（2018）。

## (a) 制定背景

1990年代後半から2000年代の韓国は、半導体・携帯電話・LCD等の先端分野では高い水準の技術力を確保することにより競合国への技術流出の企てが大幅増加していた。しかし、技術開発主体である企業・研究所・大学等における技術に対する保安意識が脆弱であり、これを体系的に管理できる力量が不十分だった<sup>13</sup>。また、2013年の改正前まで不正競争防止法は、「企業」の営業秘密のみを処罰対象にしており、親告罪であった。したがって、研究開発分野の大部分が国策事業として進行している国公立研究所、民間研究所、公共機関等は「企業」に該当しないという問題があり、にも拘わらず技術流出になるかも知れないというケースが多く、告訴が行われることもあまりなかった。したがって、当時の不正競争防止法のみでは、技術流出防止に限界があった。また、韓国の企業も営業秘密の管理を疎かにして営業秘密の要件中の「秘密管理性」を充足できず、不正競争防止法で保護を受けられないケースが多かった。

1996年に制定された米国の「経済スパイ法 (EEA)」<sup>14</sup> 等に着眼して韓国は、2006年に産業産業技術の流出防止及び保護に関する法律 (以下「産業技術保護法」) を制定した。

## (b) 保護対象

産業技術保護法の保護対象は、「産業技術」である。産業技術の定義は「製品又はサービスの開発・生産・普及及び使用に必要な諸般の方法乃至技術上の情報の中で、行政機関の長が指定・告示等をした技術」として国家核心技術、先端技術、新技術、新しい戦力技術、建設技術、保健技術、根幹技術等が列挙されている (2条1号)。特に「国家核心技術」は、国内外の市場で占める技術的・経済的価値が高いか、あるいは関連産業の成長潜在力が高く、海外に流出する場合、国家の安全保障及び国民経済の発展に重大な悪影響を与えるおそれのある技術をいい<sup>15</sup>、輸出や買収合併等に制約がある。

産業技術保護法上の産業技術は、特許法のように「技術情報」のみをその対象とする。営業秘密が「経営情報」まで保護するのは差異がある。国家核心技術、先端技術等、国家が指定した何れかの技術分野に属する技術であれば、たとえそれが特許により保護されるものでも、産業技術保護法の目的となり得て、秘密管理性等の営業秘密の要件も要求さ

<sup>13</sup> 産業資源委員会、「産業技術の流出防止及び保護支援に関する法律案検討報告書」、5頁 (2005)。

<sup>14</sup> 米国の経済スパイ法 (Economic Espionage Act of 1996 : EEA) は、営業秘密侵害又は産業スパイ行為に対して連邦次元の犯罪と規定し、強力な刑事処罰をするように規定した。営業秘密窃盗罪は、個人は10年以下の懲役、企業等は500万ドル以下の罰金、産業スパイは個人15年以下の懲役、企業は1,000万ドル以下の罰金に処した (18 U.S.C. § 1831～§ 1839)。

<sup>15</sup> 半導体 (7件)、ディスプレイ (2件)、電気電子 (1件)、自動車・鉄道 (9件)、鉄鋼 (7件)、造船 (7件)、原子力 (5件)、情報通信 (10件)、宇宙 (4件)、生命工学 (3件)、機械 (6件)、ロボット (3件) 計54件の技術が指定されている (産業通商資源部告示第2018-04号)。

れない。したがって、特許出願等で技術の一定部分が公開された場合でも国家核心技術等として指定されているのであれば、本法の適用対象となる<sup>16</sup>。

### (c) 国家核心技術の保護

産業技術保護法は、海外輸出及び買収・合併の場合、これを統制する規定を有している。国家核心技術の海外輸出及び国家核心技術を有する韓国企業の海外からの買収・合併、合併投資に関連して産業技術保護法は、国家核心技術が「国家から研究開発費の支援を受けて開発」された場合には、産業通商資源部長官の承認を受けるか、そのような支援無しに対象機関が独自開発した場合には、産業通商資源部長官に事前に申告する等の別途の輸出制限手続きを置いている（11条及び11条の2）。

### (d) 禁止される行為

産業技術保護法は、禁止される行為について列挙し（14条）、これに対する処罰規定を設けている（36条）。産業技術保護法が禁止している産業技術の流出・侵害行為の類型は、不正競争防止法上の営業秘密侵害行為の類型と類似する<sup>17</sup>。2019年8月2日に国家核心技術流出に対する量刑強化（3年以上の有期懲役及び15億ウォン罰金）を主要内容とする改正案が国会を通過した。改正法を含め、禁止される行為類型及び関連量刑を表で示すと表1 >のとおりである。

<表1> 産業技術保護法上の禁止される行為及び罰則

区分（該当条文）	内容
禁止行為 (14条)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 窃取・欺罔・脅迫その他の不正な方法で対象機関の産業技術を取得・使用・公開（→不正取得・使用・公開）</li> <li>2. 秘密保持義務のある者が不正利益を得るか、あるいはその対象機関に損害を加える目的で流出させ、または流出した産業技術の使用・公開・第三者への提供（→秘密保持義務違反）</li> <li>3. 上記の不正行為が介入した事実を知ってその産業技術を取得・使用・公開、または取得した後に不正行為が介入した事実を知ってその産業技術を使用あるいは公開（→事後的行為）</li> <li>4. 不正行為による流出事実があったことを重過失があつて知り得ずに産業技術を取得・使用・公開、または取得した後に不正行為が介入した事実があったことを重過失があつて知り得ずに産業技術を使用・公開（→重過失取得・使用・公開）</li> <li>5. 未承認及び不正手段による国家核心技術の輸出</li> </ol>

<sup>16</sup> 大法院2013. 12. 12. 宣告2013도12266判決；ソウル中央地方法院2013. 9. 6. 宣告2013노1416判決。

<sup>17</sup> Cho, Yongsun, “A Study on Reformed Regulations of Criminal Penalties on Unfair competition Prevention and Trade Secret Protection Act”, *Journal of Industrial Property*, Vol. 49, pp. 294-295 (2016).

	6. 未承認・不正承認による海外買収・合併（2019年新設） 7. 未申告・不正手段の申告による海外買収・合併 8. 産業技術の保有・使用の権限消滅以後、文書、図面、特殊媒体記録の返還・削除要求を無視、返還・削除の拒否・忌避・写本保有（→不正目的の産業技術情報の保有） 9. 輸出・海外買収合併の中止・禁止・原状回復の産業部長官命令の不履行 10. 訴訟等、適法な経路を経て産業技術が含まれた情報の提供を受けた者が情報の提供を受けた目的以外の他の用途にその情報を使用あるいは公開する行為（2019年新設）
国家核心技術国外流出（36条1項）	・国家核心技術を外国で使用するか、あるいは使用されるようにする目的で14条1号から3号までの禁止行為をした者、3年以上の有期懲役及び15億ウォン以下の罰金併科（2019年新設）
国外流出（36条2項）	・外国で使用するか、あるいは使用されるようにする目的で14条の禁止行為をした者、15年以下の懲役又は15億ウォン以下の罰金
国内流出（36条3項）	・7年以下の懲役又は7億ウォン以下の罰金
重過失流出（36条4項）	・3年以下の懲役又は3億ウォン以下の罰金
没収・追徴（36条5項）	没収、価額追徴
職務上の秘密漏洩・盗用（36条6項）	・対象機関の役職員、長官委任業務処理者等、職務上の秘密漏洩5年以下の懲役10年以下の資格停止又は5千万ウォン以下の罰金
未遂犯（36条7項）	・国外流出及び国内流出の未遂犯の処罰
併科（36条8項）	・懲役刑と罰金刑の併科
予備・陰謀（37条）	・国外流出：3年以下の懲役3千万ウォン以下の罰金 ・国内流出：2年以下の懲役2千万ウォン以下の罰金
両罰規定（38条）	・該法人又は個人にも該当条文の罰金刑

#### （iv）防衛産業技術保護法

韓国は、「防衛産業技術」<sup>18</sup>の流出を防止するために、2015年に「防衛産業技術保護法」を別途に制定した。法10条では、禁止する防衛産業技術の侵害類型を規定している。本法は、専ら刑事処罰のみを規定している。本法は、不正競争防止法の行為類型を模倣した産業技術保護法を再び模倣して規定されたもので法律の構造が非常に類似する。

<表2>防衛産業技術保護法上の禁止される行為及び罰則

区分（該当条文）	内容
禁止行為（10条）	1. 不正な方法で対象機関の防衛産業技術の取得・使用・公開 2. 1の行為の介入事実を知って防衛産業技術の取得・使用・公開 3. 1の行為の介入事実があったことを重過失があつて知り得ずに

<sup>18</sup> 防衛産業技術は、防衛産業と関連した国防科学技術のうち国家安保等のために保護されるべき技術として防衛事業庁長官が告示した技術であり（2条1号）、センサ、情報通信、制御電子、弾薬・エネルギー、推進体、化生放（化学・生物・放射線）、素材、プラットフォーム・構造の8分野141件の技術が告示されている（防衛事業庁告示第2016-5号）。

	防衛産業技術の取得・使用・公開
国外流出 (21条1項)	・20年以下の懲役又は20億ウォン以下の罰金
国内流出 (21条2項)	・10年以下の懲役又は10億ウォン以下の罰金
重過失流出 (21条3項)	・5年以下の懲役又は5億ウォン以下の罰金
職務上の秘密漏洩・盗用 (21条4項)	・対象機関の役職員、関連業務処理者等、職務上の秘密漏洩時、7年以下の懲役10年以下の資格停止又は7千万ウォン以下の罰金
没収追徴 (21条5項)	・没収、価額追徴
未遂犯 (21条6項)	・国外流出及び国内流出の未遂犯処罰
併科 (21条7項)	・懲役刑と罰金刑の併科
予備・陰謀 (22条)	・国外流出：5年以下の懲役、5千万ウォン以下の罰金 ・国内流出：3年以下の懲役、3千万ウォン以下の罰金
両罰規定 (38条)	・該法人又は個人にも該当条文の罰金刑

(v) 中小企業技術保護法 (SMEs Technical Protection Support Act)

中小企業が技術流出に備えるための防御力を高めるために、2014年に「中小企業技術保護支援に関する法律（以下「中小企業技術保護法」という）」が制定された。しかし、この後にも技術流出問題が持続的に発生したため、政府の行政措置等、介入根拠を設けるために2018年の改正により、中小企業技術侵害行為に該当する場合には、侵害行為の申告・調査、侵害行為に関する是正勧告、公表、意見聴取、協力要請等の内容を新設した（8条の2から8条の4まで）。本法は、技術保護のための「支援法」であるため、産業技術保護法や防衛産業技術保護法のように刑罰規定を置くことができないという限界があり、行政制裁を加えるという手段を用いている。

<表3> 中小企業技術保護法上の侵害行為及び行政措置

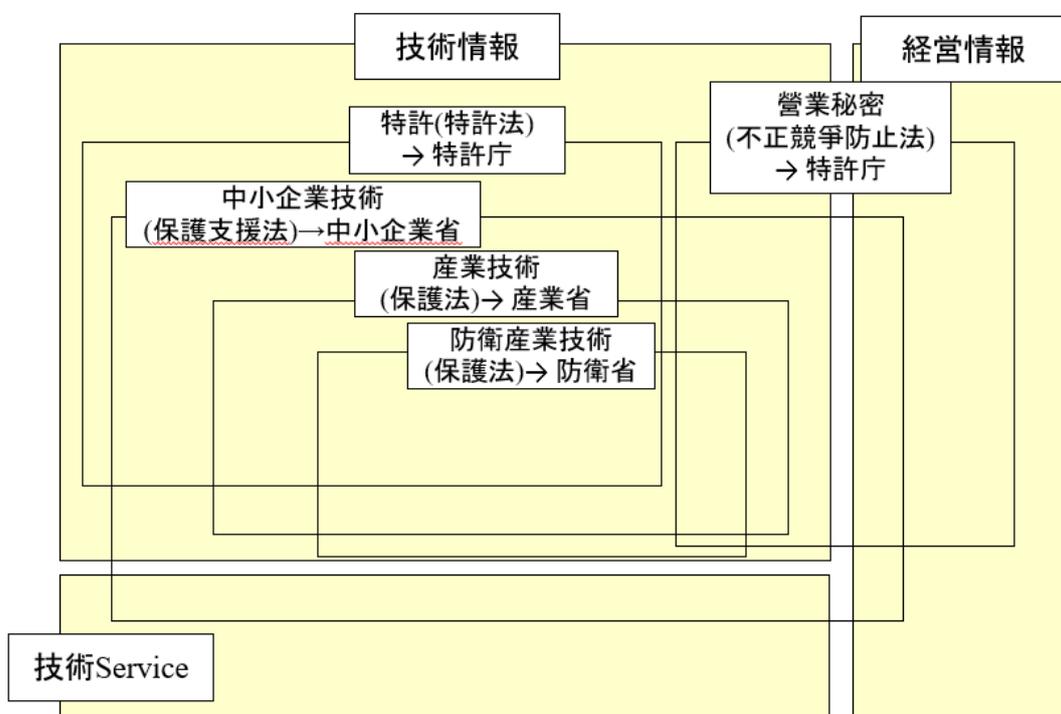
区分 (該当条文)	内容
中小企業技術侵害行為 (2条3号)	1. 侵害対象の中小企業の技術を不正な方法で取得・使用・公開 2. 1の行為が介入した事実を知って取得・使用・公開 3. 1の行為が介入した事実があったことを重過失があつて知り得ずに取得・使用・公開
申告・調査 (8条の2)	・中小企業の侵害事実を中小ベンチャー企業部長官に申告 ・事実の調査のために侵害者に対する資料提出要求、中小ベンチャー企業部公務員等の訪問調査
是正勧告・公表 (8条の3)	・侵害行為による被害発生及びそのおそれがある場合、30日以内に侵害行為の中止、再発防止、その他必要な事項に対する是正勧告 ・勧告に従わない場合、勧告対象及び勧告内容の公表
意見聴取・協力要請 (8条の4)	・是正勧告時、必要な場合、当事者・利害関係人等に意見聴取 ・必要な場合、関係行政機関の協力要請
過怠金 (35条1項)	・侵害関連資料の提出拒否、虚偽資料の提出、公務員の調査を拒否・妨害・忌避時、過怠金（1千万ウォン以下）

### 3. 日本等との比較による韓国技術保護関連法律の改善の方向

#### (1) 法律間の重複による法律整備の必要性

特許法は、技術情報領域のうち公開の対価として独占権を付与する方法を取っており、不正競争防止法は非公開情報であるが、不正な行為による他人の営業秘密の使用等によって競争上の優位を害する行為を規制する方法を取っており、その領域は技術情報のみならず、経営情報までを含む。これは、日本と韓国の共通の部分である。

＜図1＞韓国における技術保護関連法律の関係図<sup>19</sup>



韓国は、特許法（特許庁）、不正競争防止法（特許庁）以外に産業技術保護法（産業通商資源部）、防衛産業技術保護法（防衛事業庁）、中小企業技術保護法（中小ベンチャー企業部）が各々制定されている。これらの法律は、技術の保護に寄与する側面も大きいですが、重複領域が発生し、法律が相互類似するようになり、関連部署の事業が重複する等の問題がある。したがって、これらを統合して一つの法律にして政策と予算の重複を防止する必要がある<sup>20</sup>。特に、不正競争防止法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法の行為類型は、ほぼ同一であり、処罰水準のみが異なるという点において行為類型を一つにまとめ、量刑

<sup>19</sup> 理解に役立つように筆者が作成したものである。

<sup>20</sup> 例えば、特許庁の営業秘密保護センター、中小企業ベンチャー部の大・中小企業・農漁業協力財団、産業通商資源部の韓国産業技術保護協会の保安コンサルティング事業、教育事業等の業務の重複が発生する。

のみを異にする方法は可能だといえる<sup>21</sup>。

## (2) 特許法上の先使用権の活用と活性化

現在の産業は、どのような技術の特許出願し、どのような技術を隠匿するのかということが重要な企業戦略であり、特許にともなう技術公開による技術の漏洩を避けてノウハウとする場合も少なくない<sup>22</sup>。これにより発明の特許出願せずに、営業秘密として保持する場合、他社がその発明の特許出願した場合は、特許権を主張される可能性がある。このような場合、先使用権の抗弁が可能である。筆者の日本企業体とのインタビューでも、技術流出を防止する側面においては特許法のうち先使用権がメリットとなる制度として挙げられていた<sup>23</sup>。しかし、韓国では、先使用権の使用が活かされてはならず、日本の事例を参考にする必要はある。

### (i) 日本

日本では、特許法79条に先使用権が規定されている。先使用権の成立要件は、①特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、②特許出願の際、③日本国内において、その発明の実施である事業をしているか、又はその事業の準備をしていることである。これにともなう効果は「その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内」で「通常使用権」を有する。

先使用権の成立要件と関連して、法文上の解釈のみに忠実であれば、発明経路が異なる「二重発明」の場合に適用されるものと解釈され、冒認出願の場合、出願権を譲渡し、実施している発明者等の同一系統の発明において先使用権は認められなくなる。しかし、発明が同一系統なのか、他の系統なのかどうかについて先使用権の成立を差別する理由がなく、条理によって同一系統にも先使用権の成立を認めるべきであろう<sup>24</sup>。

他人の特許発明を出願する時に先使用権者は、当該発明を実施する事業をしているか、あるいは事業の準備をしているべきだが、事業の「準備」だと言えるためには、試験や研究段階では不足であり、発明自体が完成されている必要がある。日本の下級審判決では、

<sup>21</sup> 尹宣熙・趙容珣・朴光浩、「韓国での営業秘密保護関連法律の動向と課題」、日本知財学会誌、Vol. 13、No. 1、53頁(2016)。

<sup>22</sup> 中山信弘、『特許法(第3版)』、弘文堂、535-536頁(2016)。

<sup>23</sup> 一方、筆者の企業インタビューで企業担当者らが感じる先使用権制度の短所としては、各国での先使用権制度が異なるという点、先使用権が認められるための要件が厳格であり、資料の準備を多くしなければならないが、先使用権が認められるという保障がないという点、技術が順次改良されて使用されるため、他人の出願日前に実施した資料が散り散りになってしまっていて確保が難しいという点を挙げている。

<sup>24</sup> 中山信弘、前掲書、537頁。

準備の要件を厳格に解釈して先使用権を認めなかった事例も多いが、これらは比較的簡単な装置であって、複雑なプラント等の場合には別途に判断され得る。加熱炉のような複雑なプラント等の場合、「見積仕様書提出段階」で先使用権が認められた事例<sup>25</sup>もある。先使用権の範囲は、実施又は実施の準備していた発明に限定され、事業の目的範囲を越えて他の業種までへの実施の拡張は認められ難いであろう。但し、同種の事業範囲内であれば、その規模の拡大は認められるであろう<sup>26</sup>。

一方、発明の実施は、少しずつ形態を変えて実施されるのが一般的だが、「どこまで形態を変えることができるのか」も問題となる。これについては、実施あるいは実施する準備をしていた実施形式に限定されるという説（実施形式説）と、実施あるいは実施する準備をしていた発明の範囲にまで至るとい説（発明思想説又は発明範囲説）が対立している<sup>27</sup>。特許法で規定しているのは「発明の範囲」であり、「発明の態様又は形式の範囲」ではない。したがって、その態様の形式の変更がいわゆる均等の範囲に属する場合には発明の範囲に属するので、先使用権の範囲として見なければならないであろう<sup>28</sup>。

これと関連して日本最高裁判所は、「先使用権者が現在日本内で実施又は準備していた実施形式に限定されるわけではなく、その実施形式で具現される技術的思想、すなわち発明の範囲を指すものである。したがって、先使用権の効力は、特許出願時に使用権者が実際に実施又は準備していた実施形態のみならず、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内で変更した実施形態に至るものと解釈するのが相当である」とする「発明思想説」を取っている<sup>29</sup>。現在のように技術の発展速度が速い時代に、実施形式の変更を認めないのは、先使用権制度それ自体を無意味にしてしまうおそれがあり、最高裁判所の判決は妥当である<sup>30</sup>。先使用権の移転と関連して、通常実施権の移転にともなう一般原則に則り、特許権者の承諾又は実施事業と共に譲渡する場合には可能である（94条）。

## （ii）韓国

韓国の場合、先使用権が1961年に導入されたが、先使用権についての条文のみがあるに過ぎず、これに対する活用事例や公共機関の企業の営業秘密対策についての説明会等でもこれを紹介するケースはあまり見当たらず、関連判例も殆どなく、先使用権制度に対する認識不足についての問題が指摘されている<sup>31</sup>。以後、1990年の特許法改正により先使用権

<sup>25</sup> 最判昭61年10月3日民集40巻6号1068頁 [ウォーキングビーム事件]

<sup>26</sup> 中山信弘、前掲書、538-539頁。

<sup>27</sup> 中山信弘、前掲書、540頁；尹宣熙、『特許法（第5版）』、法文社、699頁（2012）。

<sup>28</sup> 尹宣熙、前掲書、700頁。

<sup>29</sup> 最判昭61年10月3日民集40巻6号1068頁 [ウォーキングビーム事件]

<sup>30</sup> 中山信弘、前掲書、541頁。

<sup>31</sup> Cho, Young-Sun, “A review on the prior user right’ s practices and desirable orientation of patent law”, *Human Right and Justice*, Vol. 421, pp. 49-50 (2011)。

規定の内容が日本と同一になった（103条）<sup>32</sup>。したがって、先使用権に①同一系統の発明も含まれるか否か、②事業範囲の拡張、③実施形式の変更が可能か否か等、関連した問題とその解釈方法等がそのまま適用され得るであろうし、日本の学説と判例が韓国に示唆するところは大きいといえる。

先使用権の場合、先使用に対する立証が重要だが、立証のための証拠となる資料としては、研究ノート、技術成果報告書、設計図、製品仕様書等の技術関連書類や事業計画書、事業開始決定書、見積書、納品書等がある。そして、証拠力を高める方法としては、関連資料を整理して公証人から確定日時を受け取る方法等がある<sup>33</sup>。もし、これが公的に簡単に確認を受けられるのであれば、先使用権の活用が容易になり、この制度が活性化されるであろう<sup>34</sup>。先使用権を念頭に置いて作った制度ではないが、韓国は、「営業秘密原本証明制度」と「技術資料寄託制度」を運営している。まず、営業秘密原本証明制度（不正競争防止法9条の2）は、営業秘密保有者が、営業秘密が含まれた電子文書で抽出された固有の電子指紋（hash値）を特許庁傘下機関である「営業秘密保護センター」<sup>35</sup>に登録すると、これに対する原本証明書を発給し、電子文書の記載内容のとおり的情報を保有したものと推定する。これにより営業秘密の原本存在及び時点の確認が容易となる。

技術資料寄託制度は、「大・中小企業・農漁業協力財団」の「技術資料寄託センター」<sup>36</sup>の寄託金庫に技術情報等を保管する制度である<sup>37</sup>。本来、寄託制度は、技術供与者と需要者が協議して、これの委託を受ける機関に技術資料等を預けておいて、技術供与者等が破産する場合等、需要者が技術移転をきちんと受けられない場合を想定して、技術資料を第3の機関に預けておいて活用しようとする趣旨の制度であった。しかし、最近、大企業の技術奪取等を防止するために「単独」でも技術資料を寄託できるようにし（24条の2第1項）、登録された寄託企業の技術に対して当事者又は利害関係者の間に争いがあれば、寄託企業が寄託物の内容のとおり開発したものと推定する、推定力も付与している（24条の3第2項）。

したがって、韓国は、先使用権活用のための立証の便宜を図るための制度が、ある程度導入されているので、これからは企業等で先使用権制度の積極的活用のための制度広報が必要であり、訴訟等でも積極的に活用して判例の構築も徐々にしていく必要がある。

---

<sup>32</sup> 韓国特許法103条（先使用による通常実施権）特許出願時にその特許出願された発明の内容を知り得ず、その発明をするか、あるいはその発明をした者から知るようになって、国内でその発明の実施事業をするか、あるいはこれを準備している者は、その実施をするか、あるいは準備している発明及び事業目的の範囲でその特許出願された発明の特許権に対して通常実施権を有する。

<sup>33</sup> 特許庁、「先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的なノウハウ管理のために－（第2版）」、13頁（2016）。

<sup>34</sup> Cho, Young-Sun, op. cit., p. 57.

<sup>35</sup> 韓国営業秘密保護センター（<https://www.tradesecret.or.kr>）。

<sup>36</sup> 韓国大中小企業・農漁業協力財団技術資料寄託センター（<https://www.kescrow.or.kr/tems/main/page.do>）。

<sup>37</sup> 大・中小企業の相生協力促進に関する法律24条の2及び24条の3。

(3) 2019年改正不正競争防止法における「秘密管理性」の程度の判断

(i) 韓国における秘密管理性要件の変化及び日本等の主要国との比較

1992年不正競争防止法制定当時の営業秘密の秘密管理性は、「相当の努力」によって秘密として保持される程度を要求した。しかし、これは、高い水準の営業秘密の管理を要求するものと解釈され、中小企業は、不正競争防止法の保護を受けることができない事例が多く発生した。これにより2015年「合理的な努力」によって秘密として保持される程度に改正された。しかし、法律が変わったにもかかわらず、裁判所の判断が大きく好転していないという理由により2019年に「合理的な努力」という文句を削除し、「秘密として管理された」に改正された。これと関連して特許庁は、中小企業等の保護のために「合理的な努力」によって秘密として保持されるように要求されていたのを「秘密として管理」のみされれば、営業秘密と認められるように要件を「緩和」したものと説明している<sup>38</sup>。しかし、「緩和」という表現と関連して、営業秘密の保有者らが特別な努力をしなくても営業秘密の保護を受けることができるという誤解のリスクを与えている。

合理的な努力と関連して、営業秘密の定義のうち秘密管理性要件を中心に韓国、日本、中国、台湾、米国、EUの営業秘密保護指針<sup>39</sup>等と比較してみると、次の<表4>のとおりである。

<表4> 主要国の営業秘密要件のうち秘密管理性と関連した用語

区分	条文内容	「合理的」用語の明示
日本（不正競争防止法2条6号）	この法律において「営業秘密」とは、 <u>秘密として管理されている</u> 生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。	×
韓国（不正競争防止法2条2号）（改正後）	「営業秘密」とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、 <u>秘密として管理された</u> 生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上又は経営上の情報をいう。	×
中国（反不正当竞争法9条）	本法所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取 <u>相应保密措施</u> 的技术信息和经营信息	×
韓国（不正競争防止法2条2号）（改正前）	「営業秘密」とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものであって、 <u>合理的な努力によって秘密として管理された</u> 生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上又は経営上の情報をいう。	○

<sup>38</sup> 大韓民国政策ブリーフィング、特許庁（2019年7月5日）

([http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148862414&call\\_from=media\\_daum](http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148862414&call_from=media_daum) - accessed Aug. 8, 2019)

<sup>39</sup> Directive (EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.

米国 (UTSA1条)	UTSA §1(4) “Trade secret” means… (ii) is the subject of <u>efforts that are reasonable</u> under the circumstances to maintain its secrecy.	○
米国 (DTSA1839条)	18 U.S.C. §1839(3) the term “trade secret” means …(A) the owner thereof has taken <u>reasonable measures</u> to keep such information secret; and	○
EU (営業秘密保護指針2条)	Article 2 Definitions (1) ‘trade secret’ means… (c) it has been subject to <u>reasonable steps</u> under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret;	○
TRIPs (39条)	Article39 2. … so long as such information… (c) has been subject to <u>reasonable steps</u> under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.	○
台湾 (営業秘密法2条)	第2條 本法所稱營業秘密… 三. 所有人已採取 <u>合理之保密措施</u> 者	○

その間、「合理的な努力」の基準は、営業秘密保有者の事情に合うようにそれなりの秘密管理、すなわち、「合理的な」水準の秘密保護措置をするものと理解され、裁判所と企業にとって基準となり得た。改正前の韓国不正競争防止法の「合理的な努力」という文句は、他の国家でも見られる。例えば、米国の統一営業秘密保護法 (UTSA) は「efforts that are reasonable」、営業秘密保護法 (DTSA) は「reasonable measures」、台湾の営業秘密法は「合理之保密措施」という用語を使用している。そして、EUは、TRIPs規定を借用して「reasonable steps」という用語を使用する<sup>40</sup>。一方、合理的な措置 (reasonable steps) を要求する国家には、コスタリカ、エルサルバドル、ガーナ、インドネシア、ヨルダン、モーリシャス、サウジアラビア、カタール、タイ、トンガ (Tonga)、トリニダードトバゴ (Trinidad and Tobago)、バヌアツ等がある<sup>41</sup>。

## (ii) 主要国における秘密管理性の判断

### (a) 米国

米国の統一営業秘密法 (USTA) は、「the subject of efforts that are reasonable

<sup>40</sup> EU営業秘密保護指針の定義規定は、実はTRIPs協定39条2項の未公開情報 (undisclosed information) に対する定義規定をそのまま受け入れている。TRIPsが情報 (information) という用語を、EU指針には営業秘密 (trade secret) と明確に明示している点のみが異なる (Han, Jiyoung, “Recent Trends concerning Harmonization on the Protection of Trade Secrets in the Europe”, *Journal of Industrial Property*, Vol. 53, pp. 443-444 (2016))。

<sup>41</sup> CREATE, “REASONABLE STEPS TO PROTECT TRADE SECRETS: Leading Practices in an Evolving Legal Landscape”, p. 4 (2015).  
([https://ac-counsel.com/wp-content/uploads/CREATE\\_org\\_Trade\\_Secrets\\_Reasonable\\_Steps\\_7\\_15\\_15\\_Final.pdf](https://ac-counsel.com/wp-content/uploads/CREATE_org_Trade_Secrets_Reasonable_Steps_7_15_15_Final.pdf) - accessed Jul. 30, 2019)

under the circumstances to maintain its secrecy」 (UTSA § 1 (4) (ii)) と規定して合理的な水準の努力を要求している。米国の経済スパイ法 (EEA) 及び営業秘密保護法 (DTSA) でも秘密管理性と関連して1839条3項 (A) において「the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret」とし、合理的な措置を要求している。

合理的な措置は、従業員に営業秘密の存在について知らせ (advise)、知るべき必要性 (need to know) に基づいた営業秘密に対するアクセス制限を意味する<sup>42</sup>。すなわち、営業秘密保持の意思を従業員に客観的に認識が可能なように必要な措置をすることを意味する。そして、合理的措置の程度の解釈と関連しては、「予期できない、探知できない、不可能なスパイ行為ができないように保護したり、あるいは突き崩せない要塞を作ったりする必要がない」<sup>43</sup>、「秘密管理は絶対的である必要はなく、営業秘密を保護するための然るべき予防策のみで十分である」<sup>44</sup>、「全ての可能な努力ではなく、全て然るべき努力が要求される」<sup>45</sup>、「完璧な保安は最適の保安ではないので、必要ではない」<sup>46</sup>等と判示している<sup>47</sup>。そして、米国では、秘密管理要求に対する利益とコストを比較衡量して事案別に最適な判断をする立場を取っており、厳格な秘密管理を要求する事例は少ない<sup>48</sup>。

## (b) 日本

営業秘密の要件のうち秘密管理性が必要な趣旨は、企業が秘密として管理しようとする対象 (情報の範囲) が従業員等に対して明確になることにより従業員等の予見可能性、さらには経済活動の安定性を確保するところにある<sup>49</sup>。

「秘密管理性」を充足するためには、営業秘密保有企業が当該情報を秘密として単純に

---

<sup>42</sup> Efforts which have been held to be reasonable include “advising employees of the existence of a trade secret, limiting access to a trade secret on a ‘need to know’ basis…” (Unif. Trade Secret Act, 14 U.L.A. 439 (1985) (Commissioners’ comment))

<sup>43</sup> E. I. duPont de Nemours Co. v. Christopher, 431 F.2d 1012, 1016-17 (5th Cir. 1970). “Companies need not guard against the unanticipated, the undetectable, or the unpreventable methods of espionage now available or create an impenetrable fortress”

<sup>44</sup> Pioneer Hi-Bred Int’l v. Holden Found. Seeds, 35 F.3d 1226, 1236 (8th Cir. 1994). “The secrecy, however, need not be absolute. Reasonable precautions to protect the secrecy of a trade secret will suffice”

<sup>45</sup> Surgidev Corp. v. Eye Technology, Inc., 828 F.2d 452, 455 (8th Cir. 1987). “only reasonable efforts, not all conceivable efforts, are required”

<sup>46</sup> Rockwell Graphic Sys., Inc. v. DEV Indus., Inc., 925 F.2d 174, 180 (7th Cir. 1991). “perfect security is not optimum security and therefore is not required”

<sup>47</sup> 関連判例において言及される努力としては、施錠装置等の物理的統制、訪問者のスクリーニングのための訪問受付担当者 (Receptionist)、ブザーロック (buzzer lock) システム、一般人及び競合会社の工場内の訪問禁止、写真等は供給者や特殊従業員等、許可された者のみが可能、文書等の細断 (Shredder)、従業員の相互間の識別のための認識票装着等がある (Henry H. Perritt, *Trade Secrets: A Practitioner’s Guide*, Practising Law Institute, pp. 124-125 (1994))。

<sup>48</sup> 瀧澤和子、「秘密管理性要件と営業秘密管理」、早稲田大学WBS研究センター、早稲田国際経営研究、No. 46、57頁 (2015)。

<sup>49</sup> 小野昌延・松村信夫、『新・不正競争防止法概説 (第2版)』、青林書院、2015、324頁；経済産業省、「営業秘密管理指針、平成15年1月30日 (最終改訂：平成31年1月23日)」、5頁 (2019)。

主観的に認識することのみでは不足である。すなわち、営業秘密保有企業の秘密管理意思（特定情報を秘密として管理しようとする意思）が具体的な状況に応じた、経済的かつ合理的な秘密管理措置によって職員に明確に知らされ、結果的に職員が該当の秘密に対する企業の管理意思を容易に認識できるようにする必要がある。すなわち、従業員の認識可能性を保障しなければならない。秘密管理性要件は、過去には①情報へのアクセス権限が制限されているのかということ（アクセス制限）、②情報にアクセスした者に該当情報が営業秘密であることを認識できるようになっていること（認識可能性）の二つが判断要素になると説明されてきた。しかし、これらは、秘密管理性を判断する重要な要素だが、互いに独立した要求事項ではなく、アクセス制限、すなわち「秘密管理措置」は「認識可能性」を担保する一つの手段である<sup>50</sup>。

これと関連して2017年東京高等裁判所は、「秘密管理性と関連して該当情報に関して保有者の主観的な秘密管理意思を有していなければならず、この情報にアクセスする従業員や外部者にこれが秘密だということが十分に認識されるようにすることが重要であり、このためには、アクセス制限等、該当情報を「合理的な方法」で管理している必要がある。」と判示した。また、原審判決<sup>51</sup>が客観的な認識可能性と秘密管理措置を秘密管理性の併存的な要件のように判断しているが、「客観的認識可能性が重要であり、秘密管理措置も秘密管理性なのか否かを判断するのに重要な要素だが、客観的認識可能性と独立した要件と見るのは相当ではない。」と判示している<sup>52</sup>。

大阪地方裁判所でも、コンピュータに保存された情報のフォルダに秘密表示、対外秘表示もなく、パスワードもなく、複製が自由だった場合に、裁判所は「秘密管理方法として十分だとはいえない。」としながらも、このようなデータは製品の研究開発を実施する課に属する少人数の従業員内部の問題であり、この事件の電子データが秘密として管理されていることを当然認識していたものとして、秘密管理性を認めた例もある。これは、認識可能性を中心として秘密管理措置を判断したものである<sup>53</sup>。

秘密管理の程度と関連して、営業秘密保護指針でも企業が特定情報に関して相当に高い水準の秘密管理措置を網羅的に行ってはじめて、法的な保護を付与するのは適切ではないとしている<sup>54</sup>。これは、1990年の日本不正競争防止法逐条解説書にも「秘密管理の程度は、該当状況下で客観的に秘密だということが認識され得る程度に「合理的」な程度になっていけば足りるのであり、必要以上の管理をすることは要しない。」<sup>55</sup>という説明とその脈絡を同じにする。

<sup>50</sup> 経済産業省、前掲指針、6頁。

<sup>51</sup> 東京地裁立川支部平成26年(わ)第872号 [不正競争防止法違反被告事件]

<sup>52</sup> 東京高判平成29年3月21日高等裁判所刑事判例集70巻1号10頁 [ベネッセ顧客情報漏えい事件]

<sup>53</sup> 大阪地判平成29年10月19日平成27年(ワ)第4169号 [不正競争行為差止等請求事件]

<sup>54</sup> 経済産業省、前掲指針、5頁。

<sup>55</sup> 通商産業省知的財産政策室監修、『逐条解説営業秘密-逐条解説改正不正競争防止法』、有斐閣、56頁（1990）。

秘密管理措置の具体的な内容と程度は、該当の営業秘密に接する従業員の数、業態、従業員の職務、情報の性質、事務室の状況等により異なるものであり、このような事情を総合的に考慮して「合理性」のある秘密管理を行えばよい<sup>56</sup>。例えば、営業秘密に合法的かつ現実的に接することができる従業員が少数の場合において、状況によっては、該当の従業員の間で口頭により「秘密情報であること」を確認している等の措置で十分な場合もあり得る<sup>57</sup>。したがって、情報にアクセスした者が秘密だと認識して「認識可能性」を充足させる場合、秘密管理措置が十分ではないことを根拠として秘密管理性が否定され得るわけではない。

但し、従業員が秘密として認識しているからといって、何らかの措置が必要でないわけではなく、営業秘密の要件に「秘密として管理される」という文言があるので、何らかの措置がない場合には、秘密管理性要件を充足しなくなる<sup>58</sup>。

### (c) 中国

2017年に改正された反不正競争法10条で営業秘密を「公衆に知られずに、経済的価値があり、権利者が相応の保護措置を取った技術情報と経営情報」と定義している。中国は、秘密管理性と関連して相応措置<sup>59</sup>という営業秘密の価値、獲得の難易度等に「相応」する措置を要求している。すなわち、営業秘密の価値が高いほど、他人が独自研究の開発・逆分析による取得がし難いほど、秘密管理者にはさらに厳格な秘密管理性が要求され、営業秘密の価値が低く、独自の取得が容易であれば、高い水準の秘密管理は要せず、このような場合に高い水準の秘密管理は経済的合理性がないとする<sup>60</sup>。

### (d) 韓国

韓国は、その間、秘密保持のための「相当の努力」と関連して「秘密管理措置等で客観的に情報が秘密として保持・管理されているという事実が認識可能な状態」（アクセス制限＋客観的認識可能性）と判断してきた<sup>61</sup>。

「アクセス制限」と関連した措置は、「人的管理（对人的措置）」と「物的管理（対物

<sup>56</sup> 経済産業省知的財産政策室、「不正競争防止法による営業秘密の保護」、『営業秘密保護の手引き（別冊NBL No. 159）』、商事法務、35頁（2016）。

<sup>57</sup> 経済産業省、前掲指針、8頁。

<sup>58</sup> 経済産業省、前掲指針、5頁。

<sup>59</sup> 英語では‘corresponding measures’と翻訳している。

(<http://www.dffyw.com/faguixiazai/xzf/201711/43416.html> - accessed Jul. 25, 2019).

<sup>60</sup> 王瑞賀、『中華人民共和國反不正當競爭法釋義』、法律出版社、p. 31（2017）。

<sup>61</sup> 大法院2008. 7. 10. 宣告2008㉔3435判決；大法院2010. 7. 15. 宣告2008㉔9066判決；大法院2011. 7. 14. 宣告2009㉔12528判決；大法院2012. 6. 28. 宣告2011㉔3657判決等

的措置)」とに分けることができる<sup>62</sup>。判例を見ると、秘密管理性の認定のためには、人的管理と物的管理を共に要求する場合が多い。したがって、人的管理や物的管理の両方又はいずれか一方が不足した場合は秘密管理性を認めない。例えば、秘密遵守誓約書のみを職員から受け取り、アクセス制限措置を疎かにした場合<sup>63</sup>、対外秘の表示のみをして、本棚等に放置した場合<sup>64</sup>、保安規則と保安教育がない場合<sup>65</sup>、ERPシステムそれ自体<sup>66</sup>、電子図面等、コンピュータセキュリティが必要な部分に指紋認識装置のみを置いた場合<sup>67</sup>等がある。関連判例で言及される例示は<表5>のとおりである。

<表5>秘密管理性において判例で言及される人的管理と物的管理の例示

区分	主要措置
人的管理	保安規定の準備（総括規定・別途電算保安規定等）、秘密保持誓約書（従業員・退職者・協力業者・ライセンサー対象）、保安教育実施、保安責任者運営、秘密管理対象者指定、政策上アクセス権限の等差付与
物的管理	対外秘表示・秘密区分表示・広報物付着・写真撮影禁止表示 <sup>68</sup> 、CCTV、施錠装置、出入統制システム（カード・指紋・虹彩・静脈）、コンピュータ接続管理、資料流出防止プログラム等

2016年に合理的な努力と関連して、その判断方法を言及した最初の判決<sup>69</sup>があったが、判決文では、相当の努力と合理的な努力の判断基準の差異を次のとおりの表で説明している。

<表6> 2016ㄴ1670判決で説明した相当の努力と合理的な努力との差異

「相当の」努力の判断基準：「アクセス制限＋客観的認識可能性」			
① 物理的、技術的管理	② 人的、法的管理	③ 組織的管理	④ (副次的要素) 従業員の数、企業の規模

「合理的な」努力の判断基準：「アクセス制限＋客観的認識可能性」		
① 物理的、技術的管理	② 人的、法的管理	③ 組織的管理
営業秘密保有企業の規模、該当情報の性質と価値、該当情報に日常的なアクセスを許容しなければならぬ営業上の必要性が存在するか否か、営業秘密保有者と侵害者との間の信頼関係、過去に営業秘密を侵害された前歴があるか否か等に基づいて判断する。		

しかし「相当の努力」が秘密管理性要件であった2015年以前にも、中小企業は資金力の

<sup>62</sup> 尹宣熙・金志栄・趙容珣、『営業秘密保護法』、法文社、126-127頁（2019）。

<sup>63</sup> 大法院2009. 9. 10. 宣告2008ㄴ3436判決；大邱地方法院2007. 2. 13. 宣告2004가합10118判決；ソウル中央地方法院2008. 1. 24. 宣告2006고단4808判決。

<sup>64</sup> 水原地方法院2007. 11. 9. 宣告2006가합17631判決。

<sup>65</sup> 大法院2003. 1. 24. 宣告2001ㄴ4331判決；ソウル南部地方法院2005. 11. 25. 宣告2005ㄴ244判決。

<sup>66</sup> ソウル高等法院2018. 2. 8. 宣告2017나2042188判決。

<sup>67</sup> ソウル中央地方法院2017. 11. 3. 宣告2016가합552517判決。

<sup>68</sup> これらは対物的措置だが、人間の認識に直接作用する側面において対人的措置にも該当する。

<sup>69</sup> 議政府地方法院2016. 9. 27. 宣告2016ㄴ1670判決。

限界等により大企業と同じ水準の営業秘密保護が難しいので、秘密管理に「一部不十分」な部分があっても、企業の規模、資金力等に照らして秘密管理努力を怠らなかった場合には、営業秘密と認めることができるという判決があった<sup>70</sup>。したがって、この判例では、細部基準をいくつか、さらに言及したこと以外には特別な差異があると見ることは難しく、このような基準で判断するとして、過去と大きな差異がないという批判がある<sup>71</sup>。

2016年1670判決の判決文における説明とこれに対する学界の批判も結局「アクセス制限」と「客観的認識可能性」を併存的な要素として置くことに対する問題提起は無いまま、これら以外にいくつかの要素が、さらに追加的に共に考慮されるべきなのかについての議論に止まっている。

したがって、むしろ日本の営業秘密保護指針と関連判例<sup>72</sup>のように秘密管理性を判断する時、「客観的認識可能性」を中心にした秘密管理措置は、その認識可能性を担保する手段として理解する必要があるように見える。このような意識が韓国の企業、裁判所、学界等に拡散されるならば、法改正にともなう不必要な誤解は減らせるものと思われる。

特に、韓国の改正不正競争防止法でも「秘密として管理された」を要件としているので、営業秘密保有者の秘密管理努力が依然として必要であり、営業秘密保有者が何らかの措置もしていない場合には秘密管理性は否定される<sup>73</sup>。

#### (4) 刑事罰関連規定の整備

##### (i) 関連法律の競合した量刑強化傾向と実質的量刑基準の不備

韓国は、関連政府部署で技術保護関連法律を管掌しながら、他部署を意識して競い合うように量刑を上げる様相を見せている<sup>74</sup>。問題は、実際の処罰は量刑基準により軽くなっているということである。例えば<表7>によれば、営業秘密の法定刑は、国外流出は懲役15年、国内流出は懲役10年であるのに対して、実際の量刑基準は、国外流出の基本形が

<sup>70</sup> ソウル中央地方法院2009. 4. 23. 宣告2008고합1298、2009고합32（併合）判決。

<sup>71</sup> Park, Doo-San, “Criteria for the confidentiality of trade secrets”, *Intellectual Property and Information Law Review*, Vol. 9, No. 2, p. 25 (2017).

<sup>72</sup> 東京高判平成29年3月21日高等裁判所刑事判例集70巻1号10頁 [ベネッセ顧客情報漏えい事件]

<sup>73</sup> 経済産業省、前掲指針、5頁。

<sup>74</sup> 1999年：不正競争防止法、国外懲役7年罰金1億、国内懲役5年罰金5千万ウォン

2006年：産業技術保護法制定、国外懲役7年罰金7億ウォン、国内懲役5年罰金5億ウォン

2010年：産業技術保護法、国外懲役10年罰金10億ウォン、国内懲役5年罰金5億ウォン

2015年：防衛産業技術保護法制定、国外懲役15年罰金1億5千万ウォン、国内懲役7年罰金7千万ウォン

2016年：産業技術保護法、国外懲役15年罰金15億ウォン、国内懲役7年罰金7億ウォン

2017年：防衛産業技術保護法、国外懲役20年罰金20億ウォン、国内懲役10年罰金7億ウォン

2018年：不正競争防止法、国外懲役15年罰金15億ウォン、国内懲役10年罰金5億ウォン

2019年：産業技術保護法、国家核心技術の国外流出3年以上の懲役及び15億ウォン以下の罰金を併科

8か月である等、相当に低い<sup>75</sup>。下記の量刑基準は、営業秘密侵害と産業技術保護法上の産業技術侵害の量刑基準と共通して適用されているが、国家核心技術のような産業技術の場合は、侵害による経済的波及効果が大きい点を考慮すれば、量刑基準が引き上げられる必要がある。参考として日本には韓国のような量刑基準がない。

＜表7＞営業秘密及び産業技術侵害に対する量刑基準<sup>76</sup>

区分	法定刑	減軽	基本	加重
国内流出	10年以下	～10月	8月～2年	1年～4年
国外流出	15年以下	10月～1年6月	1年～3年6月	2年～6年

## (ii) 企業処罰強化

技術流出の場合、法人等の会社が積極的に加担して組織的な人的買収による営業秘密奪取、人材スカウト等をした場合、強い処罰を考慮する必要がある。技術の流出を活用する企業は、莫大な利益を得ることができる。したがって、営業秘密侵害にも法人の処罰を個人と同じ水準に置くのは公平性に合わない。

### (a) 日本

法人重課規定の導入と関連して日本特許法の導入趣旨を詳察すると、次のとおりである。発明等を実施する侵害行為が、法人の業務の一環として行われ、一般的に特許発明の実施は、製造能力が必要であり、侵害の主体が主に法人であり、侵害により得ることになる利益は個人よりも相当高いと予想され、抑止力という次元で必要というものである<sup>77</sup>。これは、営業秘密にも同じ論理がそのまま適用されるといえる。

日本は、2006年に商標権、特許権、意匠権、営業秘密の侵害時、法人に対して3億円と規定し、2015年の不正競争防止法の改正により個人には、営業秘密の国内流出は2千万円、海外流出は3千万円（21条1項）、法人には、国内流出は5億円、海外流出は10億円に引き上げた（22条1項1号・2号）。営業秘密侵害に対する法人重課に対する罰金が産業財産権侵害よりも高い理由は、営業秘密は特許権のように権利化されないので、一度外部に流出されると、情報の拡散が容易く、回復が困難であって、その価値に大きな損傷を被るためである<sup>78</sup>。そして、法改正当時、日本弁理士会からも営業秘密侵害は、特許侵害よりも悪質性が高いの

<sup>75</sup> 2017年営業秘密侵害と事件387件中80%以上が公訴権無しか、あるいは嫌疑無しで処理され、勾留及び在宅起訴裁判、略式命令は20%未満に止まっている。刑事裁判1審の場合にも裁判に回付された167人中無罪45人、執行猶予57人、罰金44人で、有期懲役は10人に止まった（韓国産業保安研究会、前掲書、274-275頁）。

<sup>76</sup> 量刑委員会、知識財産侵害量刑基準参照（[http://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/down/standard\\_down.jsp](http://sc.scourt.go.kr/sc/krsc/criterion/down/standard_down.jsp) - accessed Jul. 24, 2019）。

<sup>77</sup> 中山信弘・小泉直樹、『新注解特許法（下巻）（第2版）』、青林書院、2017、3231頁。

<sup>78</sup> 津田麻紀子・伊万里全生・長井謙、前掲論文、4頁。

で、特許法よりも高い罰則、特に高い罰金を科することが許容されるべきだという主張がなされた<sup>79</sup>。

#### (b) 米国

米国の場合、海外への営業秘密の流出をターゲットにした産業スパイ罪に対する処罰水準を大幅強化するために、米国経済スパイ法（EEA）の改正法である「外国経済スパイ犯処罰強化法（Foreign and Economic Espionage Penalty Enhancement Act：EEPE）」を2013年に制定した。経済スパイの場合、企業等の団体（organizations）に対しては既存の1,000万ドル以下の罰金から「1,000万ドル又は侵害による利益額の三倍のうち、より大きい金額以下」に改正して経済的処罰を大幅に強化した<sup>80</sup>。

#### (c) 韓国

韓国は、不正競争防止法のみならず、産業技術保護法、防衛産業技術保護法も法人に対する重課規定を置いていない。但し、特許権等、産業財産権侵害の場合、個人は7年以下の懲役、1億ウォン以下の罰金、法人は3億ウォン以下の罰金に処するとしている。これにより韓国の不正競争防止法、産業技術保護法、防衛産業技術保護法の場合にも、個人と法人の処罰を同一にするのではなく、企業等の法人の場合には、より大きい罰金を科して技術流出の侵害に対する抑止力を強化させられるように改正が検討されるべきである。

---

<sup>79</sup> 「知的財産推進計画2014」の策定に向けた意見募集の結果について、51頁。

(<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/2014keikaku/kekka.html> - accessed Jul. 31, 2019)

<sup>80</sup> 18. U.S.C. §1831. Economic espionage

### Ⅲ. 職務発明制度

#### 1. 序説

経済の持続的な発展のためには、イノベーションの振興が不可欠であり、このためには、イノベーションを後押しする人材、特に研究者・技術者がこれまで以上に尊重され、報われる社会を作ることが求められている。特許法の職務発明制度は、このための手段のうちの一つである<sup>81</sup>。日本は、2015年の特許法の改正により使用者帰属主義を一部導入し、当事者契約を重視する私的自治の原則を採択した。そして、従業員の権利を「利益請求権」として、利益に「金銭以外の利益」が含まれるようにし、使用者が独自のインセンティブ施策を戦略的に構築できるようにした。このように日本の改正特許法は、従来の職務発明制度の硬直性を解消し、法的不確実性を減少させたものと評価される<sup>82</sup>。

韓国特許庁の2017年の統計によれば、全体特許出願204,775件のうち職務発明が163,104件で約80%に達する<sup>83</sup>。そして、韓国の場合、前・現職の役職員による技術流出が80%に達し、技術流出の動機としては、金銭及び個人的利益が78%で大きい比重を占めている<sup>84</sup>。職務発明の好循環構造の構築は、使用者に比べて相対的に弱者である従業員を保護する役割を遂行すると同時に、使用者の立場では核心人材の奪取を防ぎ、技術の流出を防いで企業を保護する役割もまた遂行する<sup>85</sup>。特許庁の調査によれば、職務発明に対する報奨実施又は報奨水準の拡大は、企業の発明の量の増加や質の向上と技術流出の防止に効果的だと大企業の51.0%と中小企業の38.9%が回答した<sup>86</sup>。しかし、韓国の職務発明制度は、いまだに基本的に発明者主義を取っており<sup>87</sup>、承継のための手続きが複雑であって企業の負担が過度である。特に、承継通知時点の問題が複雑であって二重譲渡に対するリスクがある。

以下では、日本と韓国の職務発明制度を比較し、韓国の職務発明制度の改善方向を模索する。併せて職務発明と報奨の現況についても簡略に比較する。

---

<sup>81</sup> Yuriko Inoue, “Reform of Japanese Employee Invention System in 2015”, *Patent Studies*, No. 60, p. 25 (2015).

<sup>82</sup> チョン・ソンテ、ムン・ビョンホ、「日本の職務発明制度改正案の検討及び示唆点」、知識財産研究院深層分析報告書、2頁（2015）。

([https://www.kiip.re.kr/board/report/view.do?bd\\_gb=data&bd\\_cd=4&bd\\_item=0&po\\_item\\_gb=5&po\\_item\\_cd=&po\\_no=12249](https://www.kiip.re.kr/board/report/view.do?bd_gb=data&bd_cd=4&bd_item=0&po_item_gb=5&po_item_cd=&po_no=12249) - accessed Jul. 8, 2019)

<sup>83</sup> 特許庁、「2017知識財産統計年譜」、21頁（2018）。

<sup>84</sup> 国家知識財産委員会、「第2次国家知識財産基本計画（案）（2017-2021）」、37頁（2016）。

<sup>85</sup> Cho, Myunggeun·Lee, Hwansoo “A Study on Improvement of the Calculation Methodology of Employee Invention Compensation”, *Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol. 7, No. 12, p. 102 (2017).

<sup>86</sup> 特許庁、「2018年度知識財産活動実態調査」、44-45頁（2018）。（以下「特許庁、2018年実態調査」という）。

<sup>87</sup> 韓国では公務員の職務発明は国家が承継する使用者主義を取っている（公務員職務発明の処分・管理及び報奨等に関する規定4条）。

## 2. 日本

### (1) 2015年改正前までの特許法の沿革

日本最初の特許法である1871年の「専売略規則」は、政府が発明者に「専売」する権限を付与したものであり、発明者に権利を付与はしなかった。以後、何度かの改正を経て<sup>88</sup>、1909年（明治42年）に初めて日本特許法に職務発明に関する規定が導入された。当時の職務発明規定は、「使用者帰属主義」を導入し、職務発明に関連した特許を受ける権利は原則的に使用者に帰属させていた<sup>89</sup>。

以後、1921年（大正10年）の特許法改正により職務発明が発明者帰属主義に転換されたが、これは現行の日本特許法の原型だといえる。職務発明（当時は「任務発明」）において使用者は職務発明に対して無償の実施権（現在の通常実施権）を有し、従業員は相当の報奨を受け取る権利があると規定された。また、職務発明以外の発明の予約承継の無効等について規定した。しかし、当時は、過去の職務は「任務発明」には含まれなかった<sup>90</sup>。

終戦後の1959年（昭和34年）の特許法は、1921年法をほとんど踏襲したもので、「任務発明」を「職務発明」に、「被用者」を「従業員」に字句を一部修正した。そして、過去の職務も職務発明として含ませ<sup>91</sup>、相当の対価の金額算定において使用者が受け取るべき利益額、発明に対する貢献度等の考慮要素が初めて規定された<sup>92</sup>。

しかし、以後、職務発明の対価に関して「オリンパス光学工業事件」<sup>93</sup>、「日亜化学工業事件」<sup>94</sup>等の事件で、対価の支給がなされても相当の対価になり得ない場合には裁判所が適正額を再度算定しており、使用者の発明者に対する相当の対価の確定金額についての不確実性が問題となった。そこで、2004年の改正により職務発明の対価算定において「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」という対価支給に対する合理的判断基準を設けた（35条4項）。もし、その定めにしたがって対価を支給することが不合理だと認められる場合には、対価基準の拘束力が否定され、5項により「その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して」相当の対

<sup>88</sup> 1885年専売特許条例の制定に続いて1888年には特許条例を制定した。この時、フランス法を基盤としていた明治時代初期の特許法が米国型に改められ、無審査制度から審査制度に変更された。1899年にパリ条約及びベルヌ条約に加盟し、日本の国内法が整備された。先発明主義が先出願主義に変更され、異議申立制度等が導入された（藤野仁三、「職務発明制度を考える - 主に法制史の視点から -」、日本知財学会誌、Vol. 11、No. 2、99頁（2014））。

<sup>89</sup> 1909年は、日露戦争終戦後4年が過ぎた年であって、日本は戦勝国であったが、国家経済が破綻直前まで行っており産業振興を図ることが喫緊の課題だったという背景があった（藤野仁三、前掲論文、99頁）。

<sup>90</sup> 中山信弘・小泉直樹、前掲書、561頁。

<sup>91</sup> 藤野仁三、前掲論文、100頁。

<sup>92</sup> 中山信弘、前掲書、56頁。

<sup>93</sup> 最判平成15年4月22日判時1822号39頁 [オリンパス光学工業事件]

<sup>94</sup> 東京地裁平成16年1月30日判時1852号36頁 [青色発光ダイオード事件]

価の金額を定めるべきものとされ、裁判所による介入を認めることとし、使用者等が自身の利益のみを追求した対価基準を策定して従業者の利益を不当に損なうことが禁止された<sup>95</sup>。

## (2) 2015年の改正特許法

### (i) 主要内容

2015年の改正前は、他社との共同発明の場合には、相手会社の従業員の同意があつてはじめて職務発明の承継が可能であるという不便さがあり、二重譲渡の問題もあつて権利帰属の不安定性があつた。そして、相当の対価も金銭以外の経済上の利益を与える必要性が提起された。このような職務発明に関する問題解決のために特許法35条の改正を実施した<sup>96</sup>。改正の主要内容は、次のとおりである。

特許を受ける権利の共有の問題及び二重譲渡問題を解決し、職務発明の特許を受ける権利の帰属の不安定性に対応できるように、従業員等が実施した職務発明に関する特許を受ける権利について、使用者に帰属させるように予め定めた場合には、使用者等に原始的に帰属させることができるようにした(3項)。

「相当の対価」の文言を、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じられるように、金銭に限定せずに、金銭以外の経済上の利益も含めるために「相当する金銭その他の経済上の利益」である、いわゆる「相当の利益」に変更した(4項)。

相当の利益に対する考慮要素を明確化するために経済産業大臣が指針を定めて公表するように規定した(6項)。この指針では、契約等で定めた結果、相当の利益を与えることが不合理なのか否かの判断における考慮要素についてより具体的に明示した。そして、「相当の利益」に対して契約等で定めた場合、不合理性の判断については、使用者と従業者との間の協議の事項、基準の開示の状況、意見の聴取等、5項に例示する手続きの適正可否が検討され、関連手続きが適当だと認められれば、使用者等と従業者等が予め定めた契約等が尊重され、従来問題となっていたこの条項の不合理性に対して法的予見可能性を向上させるようにした<sup>97</sup>。

### (ii) 限界及び課題

日本の場合、中小企業は、職務発明規定がない場合が多いが、承継規定がなければ、依

<sup>95</sup> 中山信弘・小泉直樹、前掲書、563頁。

<sup>96</sup> 永井翔吾・深津拓寛・松田誠司、「特許法等の一部を改正する法律の改正の概要」、Law & Technology, Vol. 69, 75頁(2015)。

<sup>97</sup> 特許庁、平成27年法改正による職務発明制度の概要参照

(<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/shokumu.html> - accessed Jul. 17, 2019)

然として発明者帰属主義となる。したがって、改正法の場合でも職務発明に関する二重譲渡、共同研究と権利帰属等の問題は、そのまま残る。これは、大学の場合も同様である<sup>98</sup>。したがって、中小企業等に対して、職務発明に対する規定を作り、改正法を運用するために、改正法に対する認識拡散が必要である<sup>99</sup>。また、現在のように中小企業が対価の支給無しに権利を取得している場合には、潜在的には相当の利益に関する訴訟のリスクが存在する<sup>100</sup>。

一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所 (IIP) の2017年の調査 (2,000社企業中843社、従業員7,000人中1,958人の回答)<sup>101</sup>によれば、新職務発明制度に対する認知と関連しては、使用者の88.8%が改正事項を知っており、指針についても75.4%が認知していた。したがって、使用者の間では、ある程度周知されたものと見られる。しかし、従業員で新職務発明制度を知っていると回答したのは18.5%に過ぎず、従業員に対する職務発明制度の認識周知が必要と見られる。

そして、特許を受ける権利の帰属については、企業の場合は原始使用者帰属が46.2%、原始従業員帰属の割合が49.9%だったが、大学の場合は従業員帰属が83.2%で非常に高く、原始従業員帰属制度の存続理由の意義が確認された<sup>102</sup>。

### 3. 韓国

#### (1) 特許法と発明振興法の改正沿革

1946年の特許法 (米軍政法令91号) は、日本の1921年 (大正10年) 特許法の内容をそのまま引き継いで用いており、職務発明の名称が「任務発明」であった。そして現在の職務のみが含まれ、予約承継の無効関連規定があるという点、使用者に実施権を付与する等を主要内容としていた (32条)。1961年に特許法が全面改正され、被用者の発明 (15条)、被用者に対する報奨金 (16条) に関して分けて規定するようになった。この時も職務発明という名称は出ていなかった。そうするうちに1974年に特許法が全面改正され、初めて「職務発明」という名称が用いられ、過去の職務も職務発明に含まれるようになった (17条)。そして、相当の報奨に関して使用者が得る利益額と発明の完成における使用者の貢献度が規定された (18条)。これは、事実上、日本の1959年 (昭和34年) 特許法の職務発明規定と内容が同じである。

1994年には、発明の奨励による経済発展促進のために「発明振興法」が制定された。発

<sup>98</sup> 横山久芳、「職務発明制度の見直しに係る平成27年特許法改正法案の検討」、Law & Technology, Vol. 68, 38頁 (2015)。

<sup>99</sup> 萩原恒昭・岩倉正和・松葉栄治・相澤英孝、「〈座談会〉職務発明規定の改正」、Law & Technology, Vol. 68, 19頁 (2015)。

<sup>100</sup> Yuriko Inoue, *op. cit.*, p. 21.

<sup>101</sup> IIP、「企業等における新たな職務発明制度への対応状況に関する調査研究報告書」、v-viii頁 (2017)。

<sup>102</sup> IIP、前掲報告書、x頁。

明振興法では、職務発明を自由発明とみなし、秘密保持義務等の手続的・付随的事項を規定していた（8条から14条まで）。しかし、特許法にも職務発明関連規定があつて規律法令の二元化で、職務発明の概念と効果、職務発明の完成から承継までの手続き及び権利帰属関係、補償及び紛争解決等、全般的な事項を体系的かつ統一的に規定するのに限界があつた。そこで、2006年に両法に規定されていた事項を実体的・手続的規定のすべてを発明振興法にまとめて一本化した<sup>103</sup>。2006年の発明振興法は、従業員の職務発明の完成事実を通知しないことによる技術流出のおそれ、技術流出防止のための管理費用の縮小等の必要性等を背景に、従業員の職務発明の完成事実に対する通知義務を新設（10条）した<sup>104</sup>。また、使用者の承継決定の遅延による権利関係の紛争を防止するために使用者の通知義務も新設した（11条）。

2013年に発明振興法は、使用者等が「大企業」と「中堅企業」の場合、事前に承継等を目的とする契約や勤務規定を締結又は作成せずには、通常実施権を行使できないように改正され、現在に至っている。

## （2）問題点

### （i）大企業と中小企業の格差

2013年の改正法では、使用者が中小企業ではない大企業又は中堅企業である場合には、契約や勤務規定がない場合は、使用者が通常実施権さえも受けられないように改正された（発明振興法10条1項ただし書）。改正理由は、当時民間企業の職務発明導入率は44%であつて<sup>105</sup>、大企業、中堅企業に対して予約承継規定を作成するように誘引して、職務発明報奨制度の導入を積極的に誘導するためであつた。しかし、2017年になって大企業と中堅企業の職務発明報奨制度の導入比率を見ると、大企業91.7%、中堅企業86.1%で大部分の企業で職務発明報奨制度を導入していることが示されている。したがって、大企業と中堅企業に対してのみ通常実施権の保有を制限するのは大して意味がない<sup>106</sup>。また、職務発明のために企業が、給与、研究費、装備等を支給する等の各種寄与をしているにもかかわらず、企業規模に応じて企業の通常実施権まで制限するのは行き過ぎの側面がある<sup>107</sup>。

<sup>103</sup> 特許庁、「問答式（Q&A）で探る改正職務発明制度」、14頁（2006）。

<sup>104</sup> 産業資源委員会、「発明振興法一部改正法律案検討報告書」、8頁（2005）。

<sup>105</sup> 産業通商資源委員会、「発明振興法一部改正法律案（ユ・スンミン議員、政府提出）検討報告書」、9頁（2013）。

<sup>106</sup> 産業通商資源委員会、前掲報告書、9頁。

<sup>107</sup> 特許法改正案（議案番号5147）、2017. 1. 18政府提出；産業通商資源委員会、「発明振興法一部改正法律案（議案番号5147）検討報告書」、8頁（2017）。

(ii) 二重譲渡の危険性を内包

現行発明振興法によれば、従業員が職務発明を完成した場合には、遅滞なくその事実を使用者に文書で知らせなければならず(12条)、更に使用者は、発明に対する承継をするか否かを従業員に4か月以内に文書で知らせなければならない(13条1項)<sup>108</sup>。使用者が発明に対する権利の承継意思を知らせた時には、「その時から」使用者に承継されたと見なされる(13条2項)<sup>109</sup>。

2006年の発明振興法改正以前は、承継時点に対して異見があったが、2006年以後、発明振興法は、承継時点を上記のとおり使用者が「承継意思を通知した時」と規定している<sup>110</sup>。これは、承継時点を明確にする長所もあるが、承継時点をさらに操り上げることができないという問題もある<sup>111</sup>。すなわち、発明を完成した場合、承継規定により直ちに会社に帰属させることはできず、改めて承継意思を通知しなければならない。このように職務発明の承継時点は、「使用者による承継意思の通知時」なので、職務発明の完成時点と特許を受ける権利等を承継する時点との間に時間的空白が発生することになる。したがって、従業員が職務発明を完成した後、第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合、「二重譲渡」が発生する可能性が生ずる<sup>112</sup>。

二重譲渡の民事・刑事的問題は、解決方法が複雑である。二重譲渡については、第三者が先出願の地位を有している場合、二重譲渡により先に出願した第三者の特許出願は有効であり、先出願の地位を有する第三者は使用者に対して対抗することができる。したがって、従業員が職務発明を「善意の第三者」に譲渡し、その第三者が先出願して特許を取得した場合、使用者は対抗することができない<sup>113</sup>。もし、第三者が二重譲渡に「積極的に加担」した場合であれば、使用者は従業員と第三者に対して不法行為の責任を問うことができる。このような譲渡契約は、民法103条の反社会的法律行為であって無効だという点を立証して、第三者の出願が冒認出願であることを根拠として特許を受ける権利の正当権利者である従業員を代位して、第三者の特許権を移転するという複雑な理論構成をする必要が

<sup>108</sup> もし、4か月以内に承継するか否かを知らせなかった場合には、使用者は発明に対する権利の承継を放棄したものと見なし、従業員の同意無しには通常実施権を有することができない(13条但書)。

<sup>109</sup> 権利承継の発生時期に関しては、職務発明の使用者と従業員との間の予約承継約定を、発明振興法の規定と関係なく、使用者と従業員との間の職務発明の完成を停止条件とし、その職務発明に対する特許を受ける権利が使用者に帰属する「停止条件付の権利帰属約定」だと解釈する見解等があったが(関連学説は、中山信弘、「特許法」、弘文堂、66頁(2010)以下を参考。以下「中山信弘、前掲書2」という)、2006年の発明振興法から承継時点を使用者が通知した時と明確にしている(特許庁、「問答式(Q&A)で探る改正職務発明制度」、45-46頁(2006)参照)。

<sup>110</sup> Lee, Kyungkyu, “Dual Assignment of Employee Invention and Prereserved Assignment of Employee’s Invention”, *SMEs and Law*, Vol. 8, No. 1, p.137 (2016); Jung, Chaho, “Maintenance Requirement of a Trade Secret: Reasonable Efforts for Objective Recognition”, *Sungkyunkwan Law Review*, Vol. 26, No. 1, p.352 (2014).

<sup>111</sup> Jung, Chaho, *op. cit.*, p.352.

<sup>112</sup> 国家知識財産委員会、「発明者と使用者の相生のための職務発明報奨制度改善案(案)」、6頁(2016)。

<sup>113</sup> ただし、このような場合、従業員は承継確定前まで発明の秘密を保持しながら、特許権取得に協力しなければならない信頼関係が発生するので、使用者に対する背任行為として不法行為にともなう「損害賠償」を請求することができる(大法院2014. 11. 13. 宣告2011다77313, 77320判決)。

あった<sup>114</sup>。現在は、2016年の特許法改正により冒認出願の場合、直接移転を受けることができる<sup>115</sup>。そうであっても、従業員と第三者との間の譲渡契約が反社会的法律行為であつて無効だという点を立証するためには、従業員の背任行為、第三者の背任行為、加担行為を証明する必要があり、使用者は職務発明の二重譲渡による譲渡契約の無効を立証しなければならないという負担がある<sup>116</sup>。

そして、二重譲渡と関連した刑事的問題として「背任罪」がある。承継約定がある場合には、従業員等が発明の秘密を保持したまま使用者の特許権取得に協力しなければならない義務がある。このような義務は、自己の事務の処理という側面と共に相手方の財産保全に協力する他人の事務の処理という性格を同時に有することになる。したがって、従業員は、背任罪の主体である「他人の事務を処理する者」の地位を有し、二重譲渡行為は刑法上の背任罪を構成する<sup>117</sup>。しかし、承継約定がない場合には、従業員が職務発明を使用者ではなく従業員の名前で特許出願しても、これは、従業員自身の権利を行使することであつて業務上背任罪が成立することはない<sup>118</sup>。

一方、職務発明の二重譲渡の営業秘密侵害であるか否かについては、職務発明をした従業員に原始的に発明に対する権利が帰属する以上、職務発明に関する権利がまだ使用者等に承継される前の状態では使用者の営業秘密になると見ることはできない。したがって、不正競争防止法上の営業秘密漏洩罪の適用は否定される<sup>119</sup>。

### (iii) 共同発明の帰属問題

従業員等の職務発明が第三者と共同で行われた場合、契約若しくは勤務規定によって使用者等がその発明に対する権利を承継すると、使用者等はその発明に対して従業員等が有する権利の持分を有する（発明振興法14条）。共同発明の場合、特許を受ける権利が共有であるから、このような場合、各共有者は他の共有者全員の同意を受けなければその持分

<sup>114</sup> 特許の二重譲渡は、第三者が二重譲渡に積極的に加担した場合、民法103条の反社会秩序の法律行為に該当して無効となり、使用者は特許権移転登録請求権を第三者に対して従業員を代位して行使することができる（大法院2014. 11. 13. 宣告2011다77313、77320判決）。債権者代位権は、債務者の権利を債権者が代位行使することなので、その内容は第三債務者に対して債務者に一定の給付行為をせよと請求することが原則である（大法院1966. 9. 27. 宣告66다1149判決；キム・ジュンホ、『民法講義（第16版）』、法文社、1077頁（2010））。したがって、Aが特許権者、Bが従業員、Cが二重譲渡に積極的に加担した第三者である場合、Aの債権者代位権の行使によりC→B→Aで順次に移転を受けなければならない。

<sup>115</sup> 大法院2014. 11. 13. 宣告2011다77313、77320判決では、債権者代位権を活用する方法を取ったが、2016年に特許法99条の2が新設され、現在は裁判所の判決を受けて無権利者の名義で設定登録された特許権を移転登録する方法でも特許権を取得することができる。

<sup>116</sup> Lee, Kyungkyu, *op. cit.*, pp. 143-144.

<sup>117</sup> 大法院2012. 11. 15. 宣告2012도6676判決。

<sup>118</sup> 大法院2012. 12. 27. 宣告2011도15093判決；大法院2011. 7. 28. 宣告2010도12834判決。

被告人らが職務に関して発明した「3D立体ゲーム専用コントローラー」に対して特許を受ける権利を承継したと見ることができないので、被告人らが上記発明に対して特許出願の名義を被告人ら等に変更して出願したとして、そのような行為が業務上背任罪に該当するといえない。

<sup>119</sup> 大法院2012. 11. 15. 宣告2012도6676判決。

を譲渡することができない（特許法37条3項）。

したがって、共同研究に参加した企業が自社従業員から特許を受ける権利を承継しようとする場合、他社の従業員の同意が必要である。同意を得ることができないのであれば、使用者は権利の承継をすることができず、使用者は通常実施権のみを有することになる<sup>120</sup>。

#### （iv）職務発明の完成事実を隠して離職することによる技術流出

職務発明の場合、従業員が発明の事実を通知しなければ、使用者はこれを知ることができず、したがって、発明の完成事実を隠して離職をして他社が特許出願をした場合、技術流出のリスクがある。退職後の発明は、雇用関係が終了した後であれば、自由発明になる場合もあって、事実上自由発明であるのか職務発明であるのかの判断が難しい<sup>121</sup>。

### （3）改正方向

#### （i）日本の改正特許法から見る使用者帰属主義の長所

使用者帰属主義を採択する場合には、職務発明の二重譲渡問題と、共同発明に関する権利帰属問題とを解決することができる。すなわち、職務発明が完成した時に特許等を受け権利が企業に自動承継されるようにして職務発明の完成時点と承継時点を一致させることにより、不確実な権利関係を解消し、不明確な権利関係を利用した二重譲渡等の不当行為の発生の可能性を防止することができる<sup>122</sup>。使用者主義を採択する場合、事前承継規定がある場合、従業員は当該職務発明に対して何の権利もない。したがって、第三者に譲渡しても、その譲渡は無効の譲渡となる<sup>123</sup>。

すなわち、事前承継契約があるならば、発明の完成と同時に使用者に帰属するので、このような場合には、二重譲渡を受けた会社、退職後に起業又は転職した会社の特許出願は、全て冒認出願に該当し、これは特許無効事由であり（日本特許法123条1項6号）特許権の移転請求が可能である（日本特許法74条）<sup>124</sup>。

<sup>120</sup> 中山信弘、前掲書2、86頁。

<sup>121</sup> 退職と職務発明が問題となった事案で、A社のプログラマーである甲がXプログラムを作り、この後、甲がB社に転職後に作ったプログラムX'をB社が特許出願して特許を受けるや、これは冒認出願だとしてA社がB社に無効審判を請求した事案において、特許審判員は無効審決をしたが、特許裁判所は甲の発明について承継規定がなく、承継契約を締結した事実もなく、報奨もほとんどない点等でXが職務発明ではないので、甲に帰属し、したがって発明X'のBの承継契約は正当だとした（特許法院2009.9.10宣告2008回7515登録無効）。

<sup>122</sup> IIPの調査によれば、二重譲渡防止と共同発明の出願手続簡素化を目的に原始使用者帰属を選択するという企業側の回答がある（IIP、前掲報告書、251頁）。

<sup>123</sup> Jung, Chaho, *op. cit.*, p.304.

<sup>124</sup> 筆者が日本の弁護士とのインタビューで発明の使用者帰属による技術流出防止の効果と関連してメリットとしても挙げている部分である。

また、使用者主義を取る場合には、発明と同時に発明に対する権利が使用者に承継されるので、これを二重譲渡することは、使用者の営業秘密を漏洩することとなって不正競争防止法の刑事処罰規定の適用も可能である。

使用者主義を導入すれば、共同発明の場合にも使用者の帰属をあらかじめ定めた場合は、職務発明の特許を受ける権利については原始的に使用者に帰属するので、使用者の従業員が他の使用者の従業員と共同発明をした場合でも、自身の従業員の特許を受ける権利の持分はその使用者に帰属することになって、両使用者の共有となる。したがって、他社の従業員の同意を受けなければならない等の複雑な状況を避けることができる<sup>125</sup>。

## (ii) ドイツの従業員発明法 (ArbnErfG) 方式と日本の改正特許法方式

職務発明の承継に関する手続的及び実体的問題の発生を元から遮断するためには、使用者主義を導入するのが好都合である。しかし、全面的な使用者主義をとる場合、従業員等の反発が激しくなる等の問題があり、中小企業等の事情も考慮する必要がある。現行の韓国の職務発明制度の改善方法としては、①ドイツのように使用者の承継することを通知するまでは従業員の処分行為を制限する方法、②日本のように発明者帰属主義を原則としながらも、使用者の権利帰属も認める方式の二つを考えることができる。

ドイツの従業員発明法 (ArbnErfG : Gesetz Über Arbeitnehmererfindungen) は、2009年の改正前は、従業員の発明完成の通知により使用者が4か月内に承継の意思表示を通知しなければ、「従業員」が発明に対する権利を得ていた。しかし、ドイツは2009年に同法を改正し、使用者は発明者から文書による発明の完成事実の通知があった後、使用者が4か月以内に承継することを通知すればその時から、4か月以内に承継することを通知しなければ4か月が経過した時から、職務発明に対する「全ての財産権 (alle vermögenswerten rechte)」が使用者に承継される (ArbnErfG § 6(2), § 7(1))<sup>126 127</sup>。ただし、従業員が使用者に承継約をしたにもかかわらず、承継することを通知するまで (又は4か月が経過する時まで) は職務発明に対する権利を保有しているので、第三者に二重譲渡し得るリスクがある。このような問題を解決するために使用者が通知による引渡請求権を行使する以前に従業員が当該発明を処分した場合は、使用者の権利を侵害する限度において使用者に

<sup>125</sup> 中山信弘、前掲書、88頁。

<sup>126</sup> ArbnErfG § 6 Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung gegenüber dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen.

(2) Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung (§ 5 Abs. 2 Satz 1 und 3) gegenüber dem Arbeitnehmer durch Erklärung in Textform freigibt.

§ 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(1) Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgeber über.

<sup>127</sup> 中山信弘・小泉直樹編、前掲書、572頁；2009年に改正されたドイツ従業員発明法の主要内容については、Park, Younggyu, “(Die) Novelle des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen 2009 und die Bedeutung der Novelle”, *Study of Law and Policy*, Vol. 15, No. 4, pp. 1612-1620 (2015).

対しては処分の効力がないものと規定している (ArbnErfG § 7(2))<sup>128</sup>。

現在、韓国発明振興法の使用者と従業員との間の通知規定は、2009年改正前のドイツ法と類似したものであり、承継に関する問題点を補完する方法として、ドイツのように使用者の承継通知がなされるまでは、従業員の処分に効力がないように規定しようとする見解がある<sup>129</sup>。

しかし、韓国は、職務発明の使用帰属について事前承継約定を要求しているのに反して、ドイツは、事前承継約定の有無と関係なしに使用者の従業員に対する通知により職務発明に対する権利移転を請求することができ、通知がなくても4か月が過ぎれば、使用者の発明となる。しかし、韓国の場合、従業員との事前承継があるならば、その約定にまず従わなければならない。これについて、韓国と異なり当事者間の承継約定の効力を考慮せずに使用者の意思により従業員の発明を帰属させるドイツの法例に準じる必要があるのだろうかという指摘がある<sup>130</sup>。したがって、ドイツよりは、日本の方式が韓国の職務発明の改正方向により符合すると見られる。特に日本の方式は、承継約定以外に別途の承継手続きも当然必要なくなり、二重譲渡、共同発明等から発生する権利帰属の問題を自然に解決することができる。

#### 4. 職務発明と報奨の現況

##### (1) 日本

日本の企業は、主に金銭的な報奨を実施し、一部企業で非金銭的な報奨、すなわち「金銭以外の利益」<sup>131</sup>の例が存在したが、多くはなく、非金銭的な報奨よりも金銭的な報奨の効果があると考えているものと見られる<sup>132</sup>。

2017年のIIPの調査によれば、職務発明の報奨については全体的に金銭の支給が98.4%で圧倒的な数値であった。続いて賞状や賞牌の授与による表彰、賞与に反映、研究費の増額の順で多いことが分かった。大企業と中小企業は、金銭的処遇の向上に伴う昇進又は昇格が11.5%、賞与の反映が2.4%だったが、大学は0%であり、大学の場合は、研究費の増額が2.4%であり、企業は研究費の増額が0%であった。金銭的利益を報奨で選択する理由は、金銭的

<sup>128</sup> ArbnErfG § 7 Wirkung der Inanspruchnahme

(2) Verfügungen, die der Arbeitnehmer über eine Dienstleistung vor der Inanspruchnahme getroffen hat, sind dem Arbeitgeber gegenüber unwirksam, soweit seine Rechte beeinträchtigt werden.

<sup>129</sup> Park, Younggyu, *op. cit.*, p.1621.

<sup>130</sup> Kang, Myungsoo, "A Study on the Succession Provision of the Work-for-hire Invention", *Theory and Practice of Civil Law*, Vol.22, No.2, pp. 160-161 (2019).

<sup>131</sup> 金銭以外の利益の例としては、①使用者等負担による留学の機会の付与、②ストックオプションの付与、③金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格、④法令及び就職規則所定の日数・時間を超える有給休暇の付与⑤職務発明による特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許諾等がある(特許法35条6項の指針(ガイドライン)、経済産業省告示第百三十一号、第三その他-3)。

<sup>132</sup> 特許庁企画調査課、「我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書」、102-103頁(2013)。

支給を最も従業員らが選好し、金銭以外の報奨は、他部署との協議が必要であって知的財産部署が独断で決定できないからだという。従業員もやはり相当の利益としては、金銭支給が84.5%で最も多く、続いて賞与への反映(37.8%)、昇級への反映(27.8%)等である<sup>133</sup>。

筆者が2019年7月に実施した日本企業のインタビューにおいては、企業は金銭報奨を選好しており、従業員の場合も同様だと回答があった。そして、非金銭的報奨としては、従業員の名誉を高める方式の「表彰」授与があったが、直ちに昇進と直結されてはいなかった。もちろん、優れた技術を開発する場合、昇進する事例があるが、これは、職務発明とは関わりのない人事部門の能力評価の一環という回答もあった。

2013年の日本特許庁の調査によれば、特に人材流出によるノウハウの流出が問題になっているが、「優秀な技術者の外部流出を防ぐこと」を発明報奨の目的とする割合は極めて少なかった<sup>134</sup>。したがって、発明報奨を、ノウハウ流出の防止に役立てる余地があるという指摘があった<sup>135</sup>。

使用者等が従業員の発明をノウハウとして保存するか、あるいは公開時に模倣をおそれて「出願留保」する場合も、報奨金を支給する必要がある<sup>136</sup>。インタビューによれば、出願留保報奨については、タイムスタンプを活用して知的財産部署で管理しながら、ノウハウも特許出願と同様に取り扱って報奨する企業もあるという。一方、発明を営業秘密として大切に保管し、特許出願しない場合は、使用者に帰属はさせるが、別途の報奨はしないという回答もあった。

## (2) 韓国

韓国特許庁の2018年の調査によれば、職務発明の報奨規定を保有する機関の比率は<表8>のとおりである。大企業と国公立大学、政府外郭研究機関等は高い数値を示す。しかし、中小企業の約40%以上は、いまだに関連規定を整備できずにいる。今後、韓国が日本のように使用者帰属主義を導入した場合でも、中小企業が事前承継契約を設けない場合には、依然として発明者に帰属するので、事前承継契約の導入率を継続的に高める必要がある。

<表8>職務発明報奨規定保有現況<sup>137</sup>

区分	大企業	中堅企業	中小企業	国公立大学	私立大学	政府外郭研究機関	その他公共研究機関
職務発明の報奨規定保有現況	91.2%	85.2%	58.7%	100%	91.5%	100%	100%

<sup>133</sup> IIP、前掲報告書、xi-xii頁。

<sup>134</sup> 特許庁企画調査課、前掲報告書、100頁。

<sup>135</sup> 特許庁企画調査課、前掲報告書、125頁。

<sup>136</sup> 現行の特許法の解釈でも、発明であっても「ノウハウ」であっても、それらが使用者に独占的利潤を与えるものであれば、従業員に相当する利益の支給が必要である(中山信弘、前掲書、79-80頁)。

<sup>137</sup> 特許庁、2018年実態調査、45頁及び95頁の再構成。

報奨規定保有機関のうち「発明・出願・登録」報奨実施現況は、次の〈表9〉のとおりである。大企業と中堅企業の場合、金銭的報奨が多く、大学と研究機関の場合は、国公立大学71.5%、私立大学80.4%が非金銭的報奨を実施することがわかる。韓国特許庁は、大学と公共研究所の場合、発明・出願・登録については業績評価等の非金銭的方式によって報奨することをその理由として分析している<sup>138</sup>。中小企業の場合には、報奨の実施が58.8%だが、これは、承継規定はあるが報奨をしない企業が40%以上を占めるという意味である。したがって、職務発明承継後の報奨を実施しないことによる紛争のリスクが潜在している。

〈表9〉職務発明報奨規定保有機関のうち発明・出願・登録報奨の実施現況<sup>139</sup>

区分	大企業	中堅企業	中小企業	国公立 大学	私立大学	政府外郭 研究機関	その他公共 研究機関
金銭報奨	74.2%	60.9%	27.0%	10.9%	2.4%	9.1%	21.7%
非金銭報奨	12.9%	9.8%	23.6%	71.5%	80.4%	54.5%	47.5%
金銭+非金銭報奨	6.5%	6.5%	8.2%	10.9%	12.5%	27.3%	14.4%
合計	93.6%	77.2%	58.8%	93.3%	95.3%	90.8%	83.6%

金銭報奨を実施する場合には、下記〈表10〉のように大企業の平均支給金額が中小企業の三倍以上である。しかし、中小企業は、金銭報奨の実施比率が高くはないが、金銭報奨をしている場合には、1人当たりの平均報奨金が大企業よりも高い。これは、発明が直ちに会社の成功と直結するため、技術開発に対するインセンティブを強くする施策であるものと見られる。

〈表10〉職務発明報奨規定保有機関の発明・出願・登録報奨実施金額の現況<sup>140</sup>

(単位：万ウォン)

区分	大企業	中堅企業	中小企業	国公立 大学	私立大学	政府外郭 研究機関	その他公共 研究機関
報奨金平均支給金額	4,498	3,999	1,707	1,285	2,045	8,133	26,566
1人当たりの平均報奨金	47	123	253	55	41	22	127

〈表11〉を詳察すると、技術の実施・処分に対する報奨において、大学と研究機関は、報奨実施比率が高いが、企業の場合は相対的に低い。一方、大企業は金銭的報奨を選好するが、中堅企業と中小企業の場合は非金銭的報奨を選好することが分かった。特に中小企業の場合、非金銭報奨の選好比率が44%に達している。やはり、中小企業及び中堅企業の場合、報奨実施率が低い傾向があるので、今後の紛争の可能性が高い。

<sup>138</sup> 特許庁、2018年実態調査、95頁。

<sup>139</sup> 特許庁、2018年実態調査、45-46頁及び93-94頁の再構成。

<sup>140</sup> 特許庁、2018年実態調査、47頁及び95頁の再構成。

<表 1 1>技術の実施・処分報奨の実施の現況<sup>141</sup>

区分	大企業	中堅企業	中小企業	国公立 大学	私立大学	政府外郭 研究機関	その他公共 研究機関
金銭報奨	51.6%	20.7%	12.6%	24.1%	13.6%	27.3%	18.1%
非金銭報奨	9.7%	26.1%	44.0%	18.2%	11.9%	0%	7.2%
金銭＋非金銭報奨	0%	4.3%	3.5%	50.4%	69.7%	72.7%	49.2%
合計	61.3%	51.1%	60.1%	92.7%	95.2%	100%	74.5%

技術の実施・処分報奨の実施金額の現況については、企業の中では、大企業の平均支給金額が中小企業の4倍以上だが、平均報奨金は大企業が若干高い程度である。一方、大学と研究機関は、報奨金の規模が大企業よりも大きく、特に研究開発によって技術開発をし、これを民間に技術移転・ライセンスすることを主目的とする政府外郭研究機関では、報奨金額が大企業の三倍以上に達する。

<表 1 2>技術の実施・処分報奨の実施金額の現況<sup>142</sup>

(単位：万ウォン)

区分	大企業	中堅企業	中小企業	国公立 大学	私立大学	政府外郭 研究機関	その他公共 研究機関
報奨金平均支給金額	6,380	3,350	1,486	35,291	26,629	327,082	52,927
1人当たりの平均報奨金	389	268	338	804	603	1,208	635

一方、一般的には報奨については、金銭的報奨の中でも「段階別報奨」が従業員の発明意欲喚起、会社に対する満足度の増加に高い効果があることが知られている<sup>143</sup>。そして、段階別職務発明報奨の類型別では、登録報奨<sup>144</sup>と実施報奨が最も多く行われているが、企業の実施報奨の運営は円滑ではない。実施報奨は、企業の革新活動に肯定的なタイプの報奨であるが、紛争の対象となりやすい報奨制度でもある。非金銭的報奨としては、「成果評価への反映」、「昇進」が最も発明者らが選好する傾向がある<sup>145</sup>。

出願留保報奨については、発明振興法に、職務発明に対する権利を承継した後出願せず、または出願を放棄または取下げする場合にも、報奨をするように規定されており、報奨額は、その発明が特許法等の産業財産権で保護されていたならば受け取ることができた経済的利益を考慮するように規定されている（発明振興法16条）。しかし、2017年度韓国特許

<sup>141</sup> 特許庁、2018年実態調査、2018、45-46頁及び93-94頁の再構成。

<sup>142</sup> 特許庁、2018年実態調査、48頁及び95頁の再構成。

<sup>143</sup> 特許庁・韓国知識財産研究院、「国家知識財産戦略樹立に関する研究－職務発明報奨制度が技術革新及び企業成果に及ぼす影響分析研究－」、79頁（2014）。

<sup>144</sup> 日本や米国、ヨーロッパ、中国等でも出願時の報奨を支払う場合が多いのは、国内・海外企業ともに、発明を開示することや出願活動への協力に対するインセンティブとして、出願時に報奨を支払うことに一定の効果があるためである（特許庁企画調査課、前掲報告書、iv頁）。

<sup>145</sup> 特許庁、2018年度知識財産活動実態調査、2018、p.110頁。

庁の調査によれば、出願留保報奨の場合、平均が33.9%に止まっていることが分かった<sup>146</sup>。また、韓国の「職務発明報奨規定標準モデル」を見ると、出願留保報奨金は一括払い支給にとどまっているが、これは特許との差別であって是正が必要だという指摘もある<sup>147</sup>。

---

<sup>146</sup> 出願留保報奨は大企業43.5%、中堅企業21.7%、中小企業37.4%であった（特許庁、「2017年度知識財産活動実態調査」、2017、45頁）。参考として2018年度特許庁調査において出願留保報奨項目はない。

<sup>147</sup> Im, Hyun-Il, “A Study on Compensation of Trade Secret Employee Inventions”, *Dankuk Law Review*, Vol. 43, No. 1, p. 367 (2019).

## IV. 増額損害賠償制度

### 1. 概要

知的財産権の侵害をはじめとする不法行為による損害賠償額算定の基本は、侵害による逸失利益に対する填補賠償が原則である。韓国は、大陸法系の法体系であるにもかかわらず、「故意」に特許権を侵害する場合、損害賠償額を三倍まで増額できるように2019年1月に特許法を改正し、2019年7月9日から施行している。営業秘密侵害と関連した不正競争防止法も特許法と共に改正され、2019年8月2日には産業技術保護法も改正され、三倍まで損害を増額できるようになった。このように逸失利益以上に賠償する方式の損害賠償は、「懲罰的損害賠償 (punitive damage)」、「増額損害賠償 (enhanced damage)」、「三倍損害賠償 (treble damage)」等多様な名称で呼ばれている<sup>148</sup>。

以下では、特許法等の増額損害賠償制度<sup>149</sup>導入国家の現況、増額損害賠償制度の導入に対する日本における議論、韓国の特許法の増額損害賠償制度の主要内容、故意及び増額要素の判断に関する米国判例を考察する。

### 2. 増額損害賠償制度導入国家の現況

#### (1) 米国<sup>150</sup>

1790年最初の米国特許法では、増額損害賠償については規定がなかった<sup>151</sup>。1793年の特許法では「侵害者は、特許権者がライセンス契約を締結して受け取ることができた金額の少なくとも三倍の金額を特許権者に支払わなければならない」と明示的に言及した<sup>152</sup>。これは、米国における増額損害賠償の最初の規定である。1800年の特許法は、特許権者が損害として被った「実際の損害額 (Actual damages) の少なくとも三倍の金額」を特許権者

<sup>148</sup> このような形式の損害賠償の草創期の状況は、予め決められた尺度により賠償する一種の「倍額損害賠償の原則 (doctrine of multiple damages)」だった。例えば、4,000年前のハムラビ法典、ローマの初期ローマ民法の始まりとなったB. C. 450年の十二表法等である。英国の場合、1275年に議会で初めて「宗教家に対する無断侵入は二倍を賠償しなければならない (Trespassers against religious persons shall yield double damages)」という条項を皮切りに1753年まで2~4倍の間の倍額を賠償する各々65の条文が個別法にあった (David G. Owen, “A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform”, *Villanova Law Review*, Vol. 39, p. 368 (1994))。

<sup>149</sup> 韓国特許法における損害賠償は、懲罰的性格よりは実質的な損害填補に近く、中国は五倍の損害賠償制度を導入しており、三倍損害賠償制度と一律的に称するのが難しいという点を勘案して本報告では「増額損害賠償」という用語を主に使用する。

<sup>150</sup> 米国の増額損害賠償導入の沿革については、Samuel Chase Means, “The Trouble with Treble Damages: Ditching Patent Law’s Willful Infringement Doctrine and Enhanced Damages”, *U. ILL. L. REV.* Vol 2013, pp. 2006-2010 (2013)を参照。

<sup>151</sup> Patent Act of 1790 § 4, ch. 7, 1 Stat. 109, 111. 単に陪審員が算定した損害額を特許権者に支給すべきと規定していた。

<sup>152</sup> Patent Act of 1793 § 5, ch. 10, 1 Stat. 318, 322.

に支給するように改正した<sup>153</sup>。

1836年の特許法は、既存の三倍損害賠償の義務化を廃止し、「事件の状況に応じて三倍の損害賠償額の算定を超過しない金額 (not exceeding three times the amount thereof, according to the circumstances of the case, with costs)」で損害賠償額を算定することができる」と改正した<sup>154</sup>。1870年の特許法は、地方裁判所は事件の状況に応じて三倍以上の損害賠償額を認めることができる権限を有するとして、損害賠償に関する地方裁判所の裁量権について明示的に言及した<sup>155</sup>。1952年の特許法は、284条に増額損害賠償制度を規定し<sup>156</sup>、現在に至っている。

## (2) 中国

中国は、2013年の第三次改正商標法において懲罰的損害賠償制度を導入した。中国の特許法と商標法も日本や韓国と同様に損害額を算定する場合、逸失利益の算定、利益額の算定、ロイヤルティーの算定の方式により損害額を算定するが、悪意により商標権を侵害し、情状が重大なときは、上述の方式により確定した金額の一倍以上三倍以下で賠償額を確定できるようにした（中国商標法63条）<sup>157</sup>。

一方、2019年4月の第四次改正商標法が全国人民代表大会の常務委員会を通過して2019年11月1日に施行された。第四次改正商標法では、63条において「悪意により商標権を侵害し、情状が重大なときは、損害額の一～五倍で賠償額として確定することができる」と改正し、旧法で三倍までと認めた懲罰的損害賠償額を五倍まで引き上げることを認めている<sup>158</sup>。

特許法第四次改正案の72条において「故意に特許権を侵害した行為に対して裁判所は、権利侵害行為の経緯と規模、損害結果等を考慮して、金額の一倍以上五倍以下で賠償額を定めることができる」と規定している。このように中国特許法改正案は、特許侵害に対する懲罰的損害賠償額を五倍まで認めている。本来、改正案の草案では三倍だったが、全国人民代表会議に提出された改正案は五倍まで認められることに変更された<sup>159</sup>。

改正商標法と異なる点としては、商標法は「悪意」、特許法は「故意」という単語を用いているという点であり、特許法は、損害賠償時に「権利侵害行為の経緯」、「規模」、「損害結果」等を考慮するように列挙しているという点である。このような商標法の五倍増額損害賠償制度の導入と特許法改正案は、中国内の知的財産権の侵害による米国との知

<sup>153</sup> Patent Act of 1800 § 3, ch. 25, 2 Stat. 37, 38.

<sup>154</sup> Patent Act of 1836 § 14, Pub. L. No. 24-357, 5 Stat. 117.

<sup>155</sup> Patent Act of 1870 § 55, ch. 230, 16 Stat. 198, 206.

<sup>156</sup> Patent Act of 1952 § 284, Pub. L. No. 82-59366 Stat. 792, 813.

<sup>157</sup> 特許庁、「国内外知識財産法・制度研究：商標法」、8頁（2018）。

<sup>158</sup> <http://www.changkeip.com/newsinfo/1095198.html> - accessed Jul. 10, 2019

<sup>159</sup> <http://www.qqip.net/plus/view.php?writer=admin&tid=8&aid=1404> - accessed Jul. 10, 2019

的財産権の貿易戦争が契機として作用していると思われる<sup>160</sup>。

### (3) 台湾

台湾は、1994年の特許法（専利法）において、特許権侵害行為が故意である場合、算定された損害額の二倍以内で裁判所が損害額を決定できるようにする増額損害賠償制度を導入した。2001年の特許法改正では、増額の限度を二倍から三倍に引き上げる一方で特許権侵害罪の規定を削除した。一方、増額損害賠償制度の導入に反対する意見があり、導入後もこの制度を廃止すべきだという意見が継続してあったが、このような世論が反映されて、2011年の特許法改正時に損害賠償額増額制度に関する条文が削除された。その後、2013年6月13日に台湾議会は、増額損害賠償制度を再び導入した<sup>161</sup>。

現在、台湾特許法97条において「侵害行為が故意である場合、裁判所は被害者の請求により、侵害状況を斟酌して損害額以上の賠償を算定することができる。ただし、証明済みの損害額の三倍を超えてはならない」と規定している。

### (4) 豪州

豪州は、2006年に特許法を改正して故意侵害に対して付加的な賠償 (additional damages) が可能になるようにした。該当の122 (1A) 条は、裁判所は、①侵害の悪意性 (flagrancy of the infringement)、②類似の特許侵害を防止する必要性、③侵害を構成する行為の後、又は特許を侵害したと主張されたことを当該当事者に通知された後の特許を侵害した当事者の行為、④侵害を理由に当該当事者に生じたことが証明される利益、⑤その他の全ての関連事項を考慮して必要な場合、特許侵害に対する損害賠償の査定に追加の金額を含めることができる<sup>162</sup>。豪州の付加的な損害賠償は、故意に特許を侵害したことに對して補償を受けることができる米国の「増額損害」概念と類似したもので、これは故意的かつ悪意的な特許侵害をさらに強力に抑制する手段として理解される。

## 3. 日本における議論

### (1) 反対論

#### (i) 民法との整合性

<sup>160</sup> 中华人民共和国 国务院新闻办公室, 「关于中美经贸摩擦的 事实与中方立场」, p. 74 (2018)

<sup>161</sup> Jung, Chaho·Sheng Mei LIANG, “Enhanced Damages System in Patent Law: Current Movements in China, Taiwan, Canada & Australia”, *Lawyers Association Journal*, Vol. 683, pp. 151-152 (2013).

<sup>162</sup> <https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00045> - accessed Jul. 10, 2019.

日本は、第二次世界大戦前にすでに「民法と刑法が分化された現在では、損害賠償の目的は損害を填補することを前提とする。」という「損害公平分担」の原則が確立されていた<sup>163</sup>。

米国の三倍賠償制度は、懲罰的損害賠償であり、これは、損害に対する救済にとどまらず、違法行為の抑制を目的とする制度である。日本は、前者は民事法、後者は刑事法又は行政法の問題に区分されているので、懲罰的損害賠償制度は日本の体系に合わない<sup>164</sup>。すなわち、日本法上の損害賠償は、逸失利益に対する賠償であり、行為の抑制のためのものではなく、したがって、懲罰的損害賠償は、日本の不法行為に基づく損害賠償の基本原則と相いれないものである<sup>165</sup>。このような原理は、日本の萬世工業事件<sup>166</sup>で最高裁判所が再度確認したことがある。

日本では、損害額の推定に関する著作権法114条について、増額損害賠償の導入も一つの案として検討したが、著作権法以外の民事法一般において懲罰賠償が認められないにもかかわらず、著作権法だけにその導入を認めるのかという見解が出された<sup>167</sup>。そして、「実際に立証された損害額の三倍程度が実際の損害と近い」という意見に対しては、立証された損害額の三倍は実際の損害を下回る場合が多いであろうが、「実際の損害が立証できる損害の三倍程度になるという合理的な根拠はない」という反論があった<sup>168</sup>。

## (ii) 産業発展の阻害のおそれ

懲罰的損害賠償の導入は、逸失利益を超えて補償する制度であって産業構造の均衡に合わず、このような制度が導入されて関連訴訟が増加するようになれば、産業の発展を阻害する。したがって、懲罰的損害賠償制度の導入よりは、特許権等の知的財産の価値を適切に評価でき、業界が納得できる紛争処理システムの構築が必要だとする<sup>169</sup>。

## (2) 賛成論

損害額の推定に関する著作権法114条について、故意又は重過失の悪意的な事案においては、損害額の推定により受け取れる金額の三倍に相当する金額を損害賠償額にしようとする

<sup>163</sup> 吉村顕真、「懲罰的損害賠償の基礎的研究：懲罰的損害賠償史論から見た「懲罰的」要素の意義」、龍谷大学博士学位論文、17頁（2011）。

<sup>164</sup> 山本隆司、損害賠償制度の強化についての意見、司法救済制度小委員会、平成14年10月23日（[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002c.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/021002c.htm) - accessed Jul. 10, 2019）

<sup>165</sup> 吉村顕真、前掲論文、1頁。

<sup>166</sup> 最判平成9年7月11日民集51巻6号2573頁〔萬世工業事件〕

<sup>167</sup> 吉村顕真、前掲論文、58頁。

<sup>168</sup> 著作権政策研究会、「著作権損害賠償規定改正等の提言」、コピーライト、454巻38号、75頁（1999）。

<sup>169</sup> （一社）日本知的財産協会、「懲罰的損害賠償制度」の導入に強く反対する（2017年5月2日）（[www.jipa.or.jp/jyohou\\_hasin/teigen\\_iken/17/170502\\_jipa.pdf](http://www.jipa.or.jp/jyohou_hasin/teigen_iken/17/170502_jipa.pdf) - accessed Jul. 11, 2019）

することを一つの案として検討をしたことがある。このような案に積極的な側の論理はこうである。知的財産権の侵害事件は、権利者が被った損害額の正確な立証が困難であり、実際の損害額が権利者を満足させられない場合が多いので、実際に立証された損害額の三倍程度の損害が実際の損害の回復となる。また、知的財産権の侵害事件は、無形の損害又は価値評価の困難な被害が発生しても、その損害の性質上、訴訟で立証できないので、立証できるものの三倍程度が実際の損害と認めるのが「公平」だということである<sup>170</sup>。このような主張は、韓国における特許法改正案導入の背景と類似した論理である。

一方、他の意見としては、韓国と中国では増額損害賠償制度を導入しており、韓国と中国の場合も導入背景に損害賠償額が十分ではないという理由がある。よって侵害する側から見ると、「侵害し得」ということになるが、このような状況は日本でもよく当てはまり得る論理である。外国の立場から見ると、損害賠償額が米国・中国・韓国に比べて低くなり得るので、外国企業にとってのメリットが減少し得るため、導入についても一度考慮する必要があるという意見もある<sup>171</sup>。

### (3) 結論

2004年1月の「司法救済制度の検討に関する報告書」で懲罰的損害賠償制度の導入については、著作権侵害訴訟に限らず、民事訴訟制度全体に係わる大きな問題であることから、特許権、商標権など他の知的財産関係法令において議論がなされていない現状に鑑みれば、現段階での導入は見送るべきであるとの結論が出された<sup>172</sup>。

## 4. 韓国における増額損害賠償制度の現況

### (1) 導入賛否論及び導入現況

反対論としては、韓国も過去に、大陸法系に該当するため、英米法上の特殊な損害賠償制度を受け入れることができず<sup>173</sup>、判例でも「懲罰的損害賠償は損害の填補のみを認める韓国の民事法体系において認められない刑罰的性質を有する賠償形態であって韓国の公序良俗に反する」としていた<sup>174</sup>。そして、刑事的処罰以外に民事的懲罰をさらに賦課する場

<sup>170</sup> 著作権政策研究会、前掲論文、74頁。

<sup>171</sup> 馬場錬成、「懲罰的賠償金支払い制度をしない日本」、潮流、No.104 (2019) ([https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column\\_detail&id=295](https://www.hatsumei.co.jp/column/index.php?a=column_detail&id=295) - accessed Jul. 11, 2019)

<sup>172</sup> 吉村顕真、前掲論文、60頁。

<sup>173</sup> Park, Jongryeol, “A Study on the Law of Punitive Damages”, *Law Review*, Vol.26, p.158 (2007); Kim, Sangchar-Lee Choongeun, “Comparative Study for introduction of the Punitive Damages System”, *Law Review*, Vol.35, p.176 (2009).

<sup>174</sup> ソウル地方法院東部支院1995.2.10. 宣告93가합19069判決; ソウル地方法院南部支院2000.10.20. 宣告99가합14496判決。

合、憲法上「二重処罰禁止」に反するおそれがあり<sup>175</sup>、これは、法上の罪刑法定主義の趣旨を没却させ得るおそれもあるとした<sup>176</sup>。企業にとって過度な高額損害賠償は企業の倒産が憂慮され、企業活動を萎縮させるおそれがあり、特に中小企業の場合には、このような脅威にさらに脆弱であって技術革新の障害要素として作用するものだという批判もあった<sup>177</sup>。そして、弁護士費用の増額を期待する弁護士らが被害者に訴訟を勧めて訴訟が爆発的に増加するかも知れないというおそれもあった<sup>178</sup>。

賛成論としては、民事責任と刑事責任は、社会秩序維持という同じ目的を有しているものであり、立法の便宜上、両者の責任を別個の責任と規定したものに過ぎない。そして、損害賠償制度が十分な損害賠償とならないことにより被害者の救済が疎かになり、加害者に対する抑制機能が十分でないので、このような制度の導入が必要だという点、そして、増額損害賠償に算定される金額は、罰金と異なり被害者に帰属するという点において憲法上、二重処罰の禁止に反するものではなく、特許法等に導入すると、結局特許法は民法の特別法であるため、民法に優先して適用が可能なので、韓国の法体系との不調和についての憂慮も大きくないという意見があった<sup>179</sup>。

韓国では、2011年の下請法に三倍損害賠償制度が導入されて以来、事実上、賛否に関しては、賛成論が優勢になっている。下請法に三倍損害賠償制度が導入されて以降、約10年間に15件以上の三倍損害賠償制度を導入した法律ができ、社会的雰囲気も大きく変わった<sup>180</sup>。これまでの三倍損害賠償制度導入法律の現況は、〈表13〉のとおりである。

〈表13〉韓国の三倍損害賠償制度の導入現況

年度	法律名（該当条文）	責任主体	故意等	行為類型
2011	下請法（35条）	元請け事業者	故意・過失	不当な代金決定、委託取消、不当返品、不当減額、報復措置 技術資料流用
2014	期間制勤労者保護法（13条）	使用者	故意	差別的処遇
2015	信用情報保護法（43条）	信用情報会社	故意・重過失	信用情報漏洩、紛失、盗難、漏出、変造、毀損
2015	個人情報保護法（39条）	個人情報処理者	故意・重過失	個人情報紛失、盗難、流出、偽造、変造、毀損

<sup>175</sup> 全国経済人連合会（FKI）、「下請法上の三倍賠償制度に対する批判的検討」、企業政策シリーズ4、13頁（2011）。

<sup>176</sup> ペ・サン Chol、「産業財産権分野において懲罰的損害賠償制度の導入可能性及び導入方案」、韓国発明振興会、66頁（2005）。

<sup>177</sup> Bae, Daeheon, “A Study on Punitive Damages’ Importation into Korean Patent Law”, *Property Law Review*, Vol.22, No.2, p. 237 (2005); Lee, Joo Hwan, “The Introduction Plan of Enhanced Damages in U.S. Patent Law into Domestic Patent Law”, *HUFS Law Review*, Vol.42, No.2, p.436. (2018).

<sup>178</sup> 全国経済人連合会（FKI）、前掲報告書、13頁。

<sup>179</sup> Lee, Joo Hwan, *op. cit.*, p.435.

<sup>180</sup> Shin, Hyeun, “Study on adoption of enhanced damages compensation system on patent infringement”, *Information Law Review*, Vol.21, No.1, p.57-58 (2017).

2016	情報通信網法（32条）	情報通信サービス提供者	故意・重過失	同上
2016	代理店取引公正化法（34条）	供給業者	故意・過失	購入強制、利益提供強要
2017	加盟事業者法（37条の2）	加盟本部	故意・過失	虚偽・誇張の情報提供 商品サービス供給の不当 中断 報復措置
2018	製造物責任法（3条）	製造業者	故意	製品欠陥を知らず未措置
2018	公正取引法（56条）	事業者、事業者団体	故意・過失	不当な共同行為の禁止 報復措置の禁止 不当な競争制限
2018	環境保健法（19条）	事業者	故意・重過失	環境有害因子により他人に環境性疾患発生
2019	畜産系列化法（34条の2）	系列化事業者	故意・過失	契約農家に損害を負わせた場合、
2019	大規模流通業法（35条の2）	大規模流通業者	故意・過失	商品代金減額、返品禁止 納品業者の従業員使用 報復措置
2019	相生協力法（40条の2）	委託企業	故意・過失	受託企業の納品代金 調停申請時の不利益措置
2019	特許法（128条）	侵害者	故意	特許権、専用実施権の侵害
2019	不正競争防止法（14条の2）	侵害者	故意	営業秘密侵害
2019	産業技術保護法（22条の2）	侵害者	故意	産業技術侵害

## （2）特許法等における増額損害賠償の導入背景

韓国の特許侵害訴訟における損害賠償額の中央値（1997～2017）は6千万ウォンで、米国の損害賠償額の中央値（1997～2016）は65.7億ウォンであり、両国の経済規模を考慮しても9分の1に過ぎない水準だった<sup>181</sup>。そして、2009年から2013年まで韓国の地方裁判所の特許侵害判決の全件調査の結果、立証に関する証拠提出の不備のため裁判官裁量によって損害額を算定した割合が60%に達したと分析されている<sup>182</sup>。結局、韓国のような状況は、特許侵害行為を助長する主要原因として作用し、技術開発を促進して産業の発展に貢献するという特許制度本来の機能に悪影響を及ぼすものと分析された<sup>183</sup>。

営業秘密侵害の場合にも相手方による侵害事実を証明しなければならないが、営業秘密の特性上、相手方が使用したか否か等の立証が難しく、訴訟を放棄するか、あるいは敗訴

<sup>181</sup> 特許庁、2018年12月10日報道資料（懲罰的損害賠償制度の導入等、知識財産保護強化のための制度整備）、1頁（[https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UNewAnnApp?board\\_id=press&catmenu=&c=1003&seq=17266](https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UNewAnnApp?board_id=press&catmenu=&c=1003&seq=17266) - accessed Aug. 2, 2019）

<sup>182</sup> これは職権算定規定と異なる規定が複合的に適用された場合を含んだものである。国家知識財産委員会、「特許侵害損害賠償制度改善案（議案番号第3号）」、8頁（2014）。

<sup>183</sup> 国家知識財産委員会、前掲報告書、1-4頁。

する傾向が多かった。韓国特許庁の2013年度の調査によれば、営業秘密侵害後措置を取らなかった理由として、「流出事実の立証が困難」が47.8%に達した。そして、営業秘密流出による損害賠償額も少なく損害填補に不十分である。特許庁によれば、営業秘密関連の損害賠償平均請求金額は13億ウォンであるのに対し、認容額は2億4千万ウォンであり、認容額は請求金額の18.5%に過ぎない<sup>184</sup>。

一方、侵害行為をした者に対する刑事罰は、その制裁手段としての実効性が低く侵害行為を予防するのには不足であった。すなわち、特許権侵害による損害賠償額が低く、これに加えて特許侵害の起訴率は一般刑事犯が40.6%であるのに対して、特許は5.1%で一般刑事犯起訴率の1/8水準に過ぎず、刑事罰による特許の故意的侵害に対する事前抑制力もまた喪失した状態だと評価されていた<sup>185</sup>。これにより韓国は、相応の価格を正當に支払うよりは「侵害により利益を得て、侵害が摘発されれば賠償額を支払う方が得だ」という認識が形成された。被害企業もやはり訴訟で勝っても損害賠償額が十分ではないため、訴訟を放棄するケースが多く、知的財産侵害の悪循環が続く状況だった<sup>186</sup>。

これにより韓国は、特許法、不正競争防止法等に増額損害賠償制度を導入することにした。導入に先立ち知的財産権の活動経験のある1,200社の企業を対象にアンケート調査をしたが、増額損害賠償の導入には67%が賛成し、特許権侵害を抑制するためには刑罰の強化が必要だという回答が28%であるのに対して損害賠償額を現実化すべきだという回答は46.5%に達した<sup>187</sup>。

### (3) 改正特許法の主要内容

特許法上、特許侵害に対する損害賠償は128条で規定している。これは、民法750条の不法行為に基づいた損害賠償請求を根幹として填補賠償、金銭賠償を原則とし(1項)、特許法128条2項以下では、推定規定を適用した逸失利益の算定(2項、3項)、侵害者が得た利益額を損害額として算定(4項)、実施に対して合理的に受け取ることができる金額の算定(5項)、軽過失の参酌(6項)、裁判所の職権算定(7項)について規定しており、全般的に特許権者の立証責任を転換あるいは緩和させる形態を取っている<sup>188</sup>。

増額損害賠償制度については、128条8項を新設し、裁判所は他人の特許権は専用実施権を侵害した行為が意図的なものと認められる場合には、損害として認められた金額の三倍を超えない範囲で賠償額を定めることができるように規定した。そして、このような賠償

<sup>184</sup> 関係部署合同、「我が企業の営業秘密保護方案」、3頁(2014)

(<http://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=155967091> - accessed Aug. 2, 2019)

<sup>185</sup> 関係部署合同、前掲報告書、9頁。

<sup>186</sup> 特許庁、2018年12月10日報道資料(脚注181)、2頁。

<sup>187</sup> 関係部署合同、前掲報告書、10-11頁。

<sup>188</sup> La, Kang, "A Study on the Regulation System of Damages under the revised Patent Act - Focused on new punitive damages regulations -", *Chungnam Law Review*, Vol.30 No.1, p.522 (2019).

額を判断するときには、①侵害行為をした者の優越的地位のほど、②故意又は損害発生の憂慮を認識した程度、③侵害行為により特許権者及び専用実施権者が受けた被害規模、④侵害行為により侵害した者が得た経済的利益、⑤侵害行為の期間・回数等、⑥侵害行為による罰金、⑦侵害行為をした者の財産状態、⑧侵害行為をした者の被害救済の努力の程度の8つの事項を考慮すべきだと規定している（128条9項）。

特許法は、故意以外にも過失による侵害を認めており、過失は推定されるので、これまでは損害賠償において故意の立証についてそれほど多く悩まなかったが、増額損害賠償の導入により故意の立証に対する判断が非常に重要となった。したがって、米国における増額損害賠償時の故意及び増額要素の判断方法を参考にすることがある。

## 5. 米国における増額損害賠償の判断方法

### （1）主要判例の展開

米国特許法は、どのような場合に損害賠償が増額され得るのかについて明示的に規定せずにいるため、この問題は裁判所の解釈に任されている。だが、歴史的に見ると、「故意」侵害に対して増額損害賠償を認める法理が確立した<sup>189</sup>。

1836年のSeymour v. McCormick事件で、米国連邦最高裁判所は、「故意」侵害を根拠にして裁判所が自身の裁量で増額損害賠償を認めることができるという法理を初めて採択した<sup>190</sup>。特に、無知又は善意の侵害者と故意（wanton）又は悪意（malicious）の侵害者を同一に扱ってはならず、故意又は悪意による場合には自由に損害賠償を増額できるとした<sup>191</sup>。この判決以降、米国の裁判所は、侵害者の行為に善意（good faith）があるならば、そのような侵害の行為は故意侵害に該当しないと判決し、善意判断のための状況証拠として、特許権者から特許権の存在の通知を受けた侵害者が自らの行為が特許侵害に該当するのかわを確認するための方法として弁護士の見解書（counsel opinion letter）を獲得したか否かを重要視し始めた<sup>192</sup>。

1983年のUnderwater事件で「潜在的な侵害者に他人の特許権に対する実際の通知があり、侵害か否かを決定するために適切な注意を傾けるべきであり、これは潜在的な侵害行為が始まる前に弁護士から有力な法律諮問を求めて取得しなければならないことを含む」とし

<sup>189</sup> イ・ジュファン、「我が特許法上の増額損害賠償制度の導入と実務的運営方案－米国特許法上の増額損害賠償制度との比較を中心に－」韓国知識財産学会春季学術大会、7頁（2019）。

<sup>190</sup> Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc. 136 S. Ct. 1923 at 1928.

<sup>191</sup> Samuel Chase Means, “The Trouble with Treble Damages: Ditching Patent Law’s Willful Infringement Doctrine and Enhanced Damages”, *U. ILL. L. REV.*, Vol. 5, p. 2010 (2013).

<sup>192</sup> Union Carbide Corporation v. Graver Tank & Mfg. Co., Inc., and the Lincoln Electric Company, 282 F.2d 653 (7th Cir. 1960).

た<sup>193</sup>。これは、侵害者が故意的な侵害の嫌疑から自身らを保護するために法律顧問の意見を明らかにする義務を創出したのである。すなわち、この判決は、故意侵害を回避するためには、侵害者が弁護士の見解書を取得しなければならない積極的な義務を負うということを示したものである<sup>194</sup>。

2007年のSeagate事件では、弁護士の意見を求める義務はないとしてUnderwaterの基準を廃止した。代わりに増額損害賠償のためには、特許権者は侵害者の「客観的な無謀さ (objective recklessness)」を証明しなければならない。これを立証する方法は、①特許権者は、侵害者の行動が有効な特許の侵害を構成したという「客観的に高い可能性」があるにもかかわらず、侵害したという明確かつ説得力ある証拠で示すべきである、②特許権者は、侵害のリスクについて侵害者が「知っているか、知っていなければならなかったこと」を明確で説得力ある証拠で示すべきである。これをいわゆる2段階テスト (two-part test) といい、この両者を充足すれば、増額損害賠償を考慮することができる<sup>195</sup>。

しかし、2016年のHalo事件では、Seagate事件の2段階テストが過度に厳格 (unduly rigid) な基準を適用しており、このようなテストを経なければならない地方裁判所の裁量権を萎縮させ、故意的で悪意的な侵害者をむしろ増額損害賠償の責任から免れさせてしまうという理由で、2段階テスト (two-part test) を廃止した。代わりに故意侵害の認定基準を客観的な無謀さ (objectively reckless) ではなく「侵害者の主観的故意 (subjective willfulness) を立証」すればよく、これは「優越な証拠基準 (a preponderance of the evidence standard)」が適用されると判示した<sup>196</sup>。すなわち、主観的な故意を優越な証拠で立証すれば、増額損害賠償の対象になるのである。Halo判決は、2段階テスト (two-part test) を廃止することにより米国特許法上の増額損害賠償の認定基準を緩和したことに大きな意味がある。

## (2) 故意及び増額の判断

米国の連邦巡回控訴裁判所は、Read Corp. v. Portec, Inc. 事件<sup>197</sup>において故意判断の基準として参考し得る9つの要素を挙げている。これを一般的に「Read Factors」という。これは、全て参考にしなければならないわけではなく、一部の事実によって故意侵害であるか否かを判断することができる<sup>198</sup>。Halo判決以後にも依然として増額損害賠償の判決の

<sup>193</sup> Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, at 1389-90 (Fed. Cir. 1983).

<sup>194</sup> イ・ジュファン、前掲論文、17頁。

<sup>195</sup> In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, at 1371.

<sup>196</sup> Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc. 136 S. Ct. 1923 at 1934.

<sup>197</sup> Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) at 827.

<sup>198</sup> イ・ジュファン前掲論文、37頁。

言渡しにおいてはRead Factorsを適用している<sup>199</sup>。以下にて9つの各要素<sup>200</sup>に対する判断方法を簡略に見てみよう<sup>201</sup>。

(i) 侵害者の意図的な模倣であるか否か (whether the infringer was deliberate copying)

侵害者が他人の特許を意図的あるいは計画的に模倣した場合には、故意判断において重要な要素として作用し、増額の要素としても判断される<sup>202</sup>。しかし、侵害者による特許の模倣が侵害対象の特許の回避設計を目標とした場合、すなわち、侵害対象特許を「迂回」しようとした証拠を提示した場合には、故意侵害と判断されないことがある<sup>203</sup>。

(ii) 侵害者が対象特許の無効又は非侵害であるとの合理的な調査を経た善意の形成があるか否か (whether the infringer had a good faith belief that the patent was invalid or not infringed)

他人の特許を実施する場合、合理的な調査を通じて他人の特許範囲に属さないという善意 (good faith) で実施する場合には、故意侵害と判断されない可能性が高い<sup>204</sup>。このような特許侵害を防止するための調査を経た善意の形成は、故意判断において非常に重要な要素である。

これは、実務的に主に弁護士の意見書 (鑑定書) を多く活用する。侵害者は、客観的な立場にある弁護士に証拠能力を有する弁護士の鑑定書作成を依頼し、これを証拠として提出すれば、特許権者の特許を故意に侵害したと裁判所に判断される可能性を低くすることができる。弁護士が侵害にならないという意見を与えた場合には、侵害者はその行為を直ちに中断する必要がない。すなわち、侵害と疑われる行為をする者は、その製品を継続して製造したという理由で故意の侵害者と認められるリスクが減少する。弁護士の鑑定が適切なためには、次のような要件を充足しなければならない。

①その弁護士鑑定を定められた期間中に取得したのか。

<sup>199</sup> Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc, 271 F. Supp. 3d 694 (D. Del. 2017).

<sup>200</sup> 各増額要素に対する翻訳は、Barry L. Grossman, Gary M. Hoffman, *Patent Litigation Strategies Handbook* (3rd ed.), ABA Section of Intellectual Property Law, p.542 (2000); Richard M. Ballerini著、中村尚子訳、『米国特許侵害訴訟』、経済産業調査会、146頁(2007)；高林龍編、竹中俊子、『アメリカ法における知的財産権の侵害に対する損害賠償』、知的財産権侵害と損害賠償、成文堂、193-194頁 (2011) 参照。

<sup>201</sup> In Bott v. Four Star Corp., 807 F.2d 1567, 1572, 1 USPQ2d 1210, 1213 (Fed. Cir. 1986)事件で故意侵害の証拠として(i)～(iii)に言及した。これをBott Factorsともいう。Read判決では、これに六つの状況が追加された (Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) at 826)。

<sup>202</sup> Idenix Pharm. LLC v. Gilead Scis., Inc, 271 F. Supp. 3d 694 (D. Del. 2017) at 699.

<sup>203</sup> Richard M. Ballerini著、中村尚子、前掲書、145頁。

<sup>204</sup> Read Corp. v. Portec, Inc. 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992) at 827.

②その弁護士鑑定において弁護士は、関連事実を分析し、適用法を勘案して法的結論について説明しているか。

③その弁護士鑑定は、侵害者に行為に対する適法性があることについてどの程度確実性 (certainty) を保証しているのか。

まず、時期に関しては、侵害者になるおそれのある者は、その行為前に対象特許の存在を知っていた場合には、その前に弁護士に意見書の作成を依頼し、これを取得しなければならない。もし、侵害通知を受けた場合には、直ちに弁護士の意見書を取得すれば、これは善意 (good faith) を証明できる証拠となる。

そして、口頭による鑑定よりは「書面」による鑑定が今後弁護士の鑑定があったことを立証するのにさらに有利である。また、裁判所にとっては、会社の方針に偏るおそれのある社内弁護士よりは中立的な意見を提示することができる「外部弁護士」がより好ましい。また、証拠能力のある弁護士鑑定では、侵害が疑われる装置又は方法を争点となった特許発明と「比較及び対比」させていなければならない。すなわち、意見書には具体的な特許請求範囲の分析、特許請求範囲の表現の文言解釈等が含まれなければならない。そして、意見書は、弁護士の調査範囲及びその弁護士鑑定に基づいている情報を明示的に説明する等、正確かつ完璧な情報に基づいて作成されなければならない<sup>205</sup>。

### (iii) 侵害者の訴訟過程における行為 (the infringer's behavior during the litigation)

これは、侵害者が訴訟過程で当事者としての適切な態度を取ったのかに関することである。訴訟過程における悪意的な行為 (bad faith behavior) をした場合には、損害賠償額を増額することができる。一般的に代理人の費用は、各自負担が原則だが、例外的な場合には、裁判所が代理人費用を敗訴者側に負担させることができる<sup>206</sup>。このような悪意的な行為は、例えば、不正な目的の訴訟提起、侵害が確実であるにもかかわらず意図的に訴訟を長引かせる場合<sup>207</sup>、依頼人又は弁護士の違法行為等がある<sup>208</sup>。これらは、弁護士費用請求の根拠として作用し得る。したがって、訴訟過程で悪意的な侵害行為をした場合は、弁護士費用負担についての判断に影響を及ぼす。

### (iv) 侵害者の規模と財政状況 (the infringer's size and financial condition)

侵害者の規模が大きく、財政状況が良いほど、損害賠償の増額に対する判断要素として作用し得る。もし、被告が大企業であり、原告が小さな単独企業であれば、これは増額損

<sup>205</sup> Richard M. Ballerini 著、中村尚子訳、前掲書、147-149頁。

<sup>206</sup> チョン・ジュンヒョン、『米国特許法』、セチャン出版社、637頁 (2011)。

<sup>207</sup> Richard M. Ballerini 著、中村尚子訳、前掲書、144頁。

<sup>208</sup> イ・ジュファン、前掲論文、45頁。

害賠償の対象となる<sup>209</sup>。被告の財政に莫大な影響 (Severely) を及ぼすのであれば、増額損害賠償をするのは難しい<sup>210</sup>。

(v) 事件の厳密さ (the Closeness of the case)

これは、該当事件で特許侵害に対する判断が難しいか、あるいは困難な場合を意味するものである。裁判所が特許侵害に対する判断が難しければ、一般人は侵害の判断がさらに難しかったであろうことから、このような場合には増額をしないか、あるいは三倍より低額とする<sup>211 212</sup>。

(vi) 侵害者の侵害行為の期間 (the Duration of defendant's misconduct)

特許侵害期間が重要な理由は、侵害行為開始時点から侵害者の行為分析により侵害者の意図を推測することができるためである<sup>213</sup>。もし、発明者の特許権の取得よりも侵害者の侵害時点が先であれば、侵害者は特許権の存在を知り得ないことがあるため、故意が認められない確率が大きく<sup>214</sup>、もし、侵害行為が発明者の特許取得行為より早くても、特許付与の通知を予め受け取った場合であれば、侵害の可能性を知り得たので、故意侵害が認められ得る<sup>215</sup>。

(vii) 侵害者の是正措置 (Remedial action by the defendant)

侵害者が特許権者に一定の是正措置を取った場合は、故意を認めない証拠となる。例えば、侵害者が当該特許の存在について知った後に自らの行為を止めるか、回避設計等により特許侵害を避けようとするか、あるいは減らそうとする場合には考慮事項となる<sup>216</sup>。このような是正行為の有無は、損害賠償額の増額程度を判断できる根拠としても作用する。例えば、訴訟中に侵害特許を侵害するシステムの製造及び販売を一時中断した場合、増額を二倍にとどめた例がある<sup>217</sup>。

---

<sup>209</sup> St. Regis Paper Co. v. Winchester Carton Corp., 410 F. Supp. 1304, 1309, 189 USPQ 514, 518.

<sup>210</sup> Bott v. Four Star Corp., 229 USPQ 241, 254 (E.D.Mich. 1985).

<sup>211</sup> イ・ジュファン、前掲論文、44頁。

<sup>212</sup> Crucible, Inc. v. Stora Kopparbergs Bergslags AB, 701 F. Supp. 1157, 1164, 10 USPQ2d 1190, 1196 (W.D.Pa. 1988).

<sup>213</sup> イ・ジュファン、前掲論文、44頁。

<sup>214</sup> State Indus., Inc. v. A.O. Smith Corp., 751 F.2d 1226, 1236 (Fed. Cir. 1985).

<sup>215</sup> National Presto Industries, Inc. v. West Bend Co., 76 F.3d 1185, 1193 (Fed. Cir. 1996).

<sup>216</sup> Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211 (Fed. Cir. 1995) at 1221.

<sup>217</sup> Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc., 662 F. Supp. 1420, 1439, 4 USPQ2d 1337, 1351 (E.D.Mich. 1987).

(viii) 侵害者の加害の動機 (Defendant's motivation for harm)

侵害者が特許権者に損害を与えることになった動機は、増額の増減事由になり得る。例えば、侵害者が原告の権利を知っていたときは故意だといえるが、その動機が顧客不満足に対する経済的な圧迫のためにやむを得ず侵害した場合に損害賠償額を減額したケースがある<sup>218</sup>。このような侵害における動機は、主に故意侵害の判断要素というよりは、増額するか否かの判断に多用される要素だといえる<sup>219</sup>。

(ix) 侵害者がその侵害行為に対する隠匿の企て (Whether defendant attempted to conceal its misconduct)

損害賠償額の増額程度に関して侵害行為の隠匿の企ては、増額程度を把握できる根拠として作用し得る。すなわち、侵害行為及びその行為による損害に関する記録を保存していないか、あるいは計画的に処分した場合等である。被告が損害に係る訴訟記録を保存していないか、あるいは損害賠償の算定過程に協力しない場合には、損害賠償が増額の根拠として活用され得るという事例がある<sup>220</sup>。

### (3) 韓国との比較

増額損害賠償の判断時に考慮すべき事項として、韓国特許法128条9項各号には8つの要素を挙げられている。これをRead Factorsと比較してみる。

128条9項1号の「侵害行為をした者の優越的地位のほど」は、優越的地位がさらに問題となり得る下請法にも規定されておらず、特許法・不正競争防止法・産業技術保護法のみにある特別なケースである。これは、韓国で大企業の中小企業に対する技術奪取、特許侵奪、人材スカウト等による営業秘密の流出を念頭に置いて作った基準と見られる。

128条9項2号の「故意又は損害発生の憂慮を認識した程度」は、Read Factorsの「(i) 意図的な模倣であるか否か」、「(ii) 侵害対象特許の合理的な調査を経た善意の形成があるか否か」、「(viii) 侵害者の加害の動機」と類似する。したがって、韓国においても故意侵害に該当しないためには、回避設計の努力、弁護士等からの意見書取得等が主要な課題になるものと見られる。

128条9項3号の「侵害行為により特許権者及び専用実施権者が受けた被害規模」、4号の「侵害行為により侵害した者が得た経済的利益」は、Read Factorsには言及されてはいな

<sup>218</sup> American Safety Table Co. v. Schreiber, 415 F.2d 373, 379, 163 USPQ 129, 133 (2d Cir. 1969).

<sup>219</sup> イ・ジュファン、前掲論文、46頁。

<sup>220</sup> Russell Box Co. v. Grant Paper Box Co., 203 F.2d 177, 183, 97 USPQ 19, 23 (1st Cir.).

いが、被害規模が大きく、これに対する侵害者の利益が大きいのであれば、当然損害賠償も増額されるものと見られる。但し、4号の「侵害行為により侵害した者が得た経済的利益」は、特許権者の生産能力を限度に認定されるので、大企業が中小企業の特許を侵害した場合、中小企業の実生産能力を超過して得た大企業の利益は増額賠償に反映されないおそれもあるという意見もある<sup>221</sup>。

128条9項5号の「侵害行為の期間・回数」等は、Read Factorsの「(vi) 侵害者の侵害行為の期間」と類似するが、侵害行為の期間が長期間で、回数が多いのであれば、やはり増額の考慮要素になるであろう。

128条9項6号の「侵害行為による罰金」は、Read Factorsには言及されていない。もし、侵害行為によりすでに高額な罰金を受けた場合は、増額にならない可能性がある。これまで、三倍損害賠償が事実上、二重処罰ではないかという批判が多かったためである。

128条9項7号の「侵害行為をした者の財産状態」の場合、Read Factorsの「(iv) 侵害者の規模と財政状況」と類似し、侵害者の財産状態が良いほど増額損害の考慮要素として作用する。一方、財政状態が良くない場合には、増額損害賠償にならない可能性が大きい。これについては、三倍損害賠償の導入により提起された中小企業が三倍損害賠償によって倒産するというおそれを払拭するために機能するという見解がある<sup>222</sup>。

128条9項8号の「侵害行為をした者の被害救済の努力の程度」は、Read Factorsの「(vii) 侵害者の是正措置」であり、侵害事実を知って侵害行為を中止するか、回避設計により特許侵害を避けるか、あるいは減らすかをしない場合には、増額の考慮事項となる。

一方、韓国の特許法には規定されていないRead Factorsの「(iii) 訴訟過程における行為」、「(v) 事件の厳密さ」については、今後増額要素としてこれと類似した実際の事件に適用するときに参考事項になり得るものと見られる。

## 6. 韓国特許法の増額損害賠償制度の問題点及び今後の課題

### (1) 故意の程度の問題

民事判例では、重過失を故意と同一に見る判例もある<sup>223</sup>。したがって、重過失までを増額損害賠償の対象にすべきなのかが問題となり得る。特許法の改正案の草案には、故意以外に「重過失」までを含まれていた。しかし、2018年1月の国会通過時には「重大な過失」

<sup>221</sup> イ・ヒョンウォン、「我が特許法上の増額損害賠償制度の導入と実務的運営方案に対する討論文」、韓国知識財産学会春季学術大会、86頁（2019）。

<sup>222</sup> イ・ジュファン、前掲論文、54頁。

<sup>223</sup> 「重過失」とは「通常要求される程度の相当の注意をしなくても、若干の注意をすれば、容易に違法、有害な結果を予想できる場合であるにもかかわらず、漫然とこれを見過ごすようなほぼ「故意に近い」著しく注意を欠如した状態」を意味する（大法院2011. 9. 8. 宣告2011다34521判決；大法院2003. 12. 26. 宣告2003다13307判決；大法院1996. 8. 23. 宣告96다19833判決等）。

が削除されたので、特許法上の増額損害賠償には、重過失は含まれないという立法者の決断があるといえる。

そうであれば、故意の程度はどこまで必要なのか、単純に侵害事実を認識していれば足りるのか、でなければ米国の増額損害賠償を説明する時に登場する用語のような高い水準の意図的侵害に限定することなのかが問題となり得る。米国では、これについては、増額損害賠償に該当する行為としては、willful以外に「wanton、malicious、bad-faith、deliberate、consciously wrongful、flagrant」等が列挙されている<sup>224</sup>。これに照らしてみると、高い水準の悪意かつ意図的な高い水準の故意が必要なように見える。

しかし、韓国では単純に「故意的な」とのみ法文に記述されており、最高裁判所によれば「一定の結果が発生するであろうということを知りながら、これを行う心理状態であって、客観的に違法だと評価される一定の結果の発生という事実の認識をすれば足りる。」としている<sup>225</sup>。したがって、韓国における故意は、高い水準の故意を要するものではないと評価される。もし、非常に高い水準の故意を要するようになれば、多くの場合、増額損害賠償における故意の充足が難しくなって制度導入の実効性が落ち、一般的な故意水準と判断すれば、多くの事例が増額損害賠償になり得る。したがって、8つの要素をよく参酌して判断する必要がある。

一方、韓国の最高裁判所は、不法行為における故意は「違法なものと評価されるということまで認識することを必要とするものではない」としている<sup>226</sup>。したがって、特許侵害においえる故意は、自らの行為が「特許侵害を発生させるという事実を認識していたにもかかわらず、その行為をすること」となる。しかし、「特許侵害を発生させるという事実」は、純粋な事実ではなく、評価又は判断が必要な「規範的事実」である。したがって、侵害者が他人の特許要素と異なる要素を用いて侵害にならないと考えたが実は均等なものとして評価され得る場合、他人の特許に無効事由があってもよいと認識した場合等、規範的領域で錯誤がある場合には、故意がないとするのが問題となる。このような場合には、錯誤に正当な理由があったのかまでを検討して、故意判断において合理的な結論を導き出す必要がある<sup>227</sup>。

## (2) 特許法上、増額の考慮要素が必須要素であるか否か

特許法128条9項は、賠償額を判断する時には8つの列挙された事項を「考慮しなければならない」と規定している。したがって、他の事由は考慮できないことなのがか問題となり

<sup>224</sup> Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs. Inc. 136 s. ct. 1923 at 1932.

<sup>225</sup> 大法院2002. 7. 12. 2001다46440.

<sup>226</sup> 大法院2002. 7. 12. 2001다46440.

<sup>227</sup> キム・キス、「我が特許法上の増額損害賠償制度の導入と実務的運営方案に対する討論文」、韓国知識財産学会春季学術大会、69頁及び72頁（2019）。

得る。米国の連邦巡回控訴裁判所（CAFC）は、Read Factors以外にも特許侵害の故意侵害の認定を証明する行為として①特許権者の技術を流用する目的で特許権者の下で働く重要な担当者を雇用する行為、②特許権者の特許取得以前にその技術に対する秘密を流出して特許を先に取得しようとした行為等も挙げている<sup>228</sup>。また、豪州特許法122（1A）（e）には、追加的な賠償額算定時に「全ての関連事項（all other relevant matters）」を裁判所が考慮できるように列挙している。したがって、条文を「考慮することができる」又は128条9項9号に「その他賠償額を判断するのに必要な事項」を追加する改正の必要がある。

### （3）社会的コスト増加の憂慮

訴訟の場合にも一般損害賠償よりは、増額損害賠償の請求比重が高くなると見られ、これにより訴訟の長期化、証拠確保のための弁護士意見書作成等、多くの社会的コストの増加も憂慮される。そして、大企業は、特許侵害が憂慮されるか、あるいは警告状等を受け取った場合には、弁護士等の意見書により将来の紛争に対して備えることが可能だが、中小企業等の場合、コスト等の理由によりそのような備えができない可能性がより大きいので、故意と認められて増額損害賠償を払わなければならない状況が発生することもあり得る。

---

<sup>228</sup> Richard M. Ballerini著、中村尚子訳、前掲書、144頁。

## V. 終わりに

以上で技術保護に関連した法律システム、職務発明制度、増額損害賠償制度について詳察した。これらに関する簡略な要約と提言をすると、次のとおりである。

### (1) 技術保護関連の法律

韓国の特許法、不正競争防止法、産業技術保護法、中小企業技術保護法の技術保護関連法律の重複は好ましくない。したがって、法律間の統合とコントロールタワーの構築による効率性向上方案を設けることが必要である。

韓国は、特許法上、先使用権が活用されておらず、日本の判例と運用事例をベンチマーキングすべきだと思われる。韓国は、「営業秘密原本証明制度」、「技術資料寄託制度」等を上手く活用すれば、先使用権の立証のための有効な制度として活用が可能である。

秘密管理性に関しては、韓国は、客観的認識可能性と秘密管理措置を同一線上で個別的に判断している。しかし、日本は、客観的認識可能性を担保する手段として秘密管理措置を判断している。これは、秘密管理措置を状況に応じて柔軟に判断できる長所があり、今後韓国の秘密管理性の判断において参考されるべきであろう。

量刑に関しては、韓国のような関連法の競争的な量刑の引上げは好ましくなく、合理的量刑と判決による犯罪に対する懲罰と予防機能の確保がさらに必要である。また、韓国の不正競争防止法も日本の不正競争防止法のように法人重課規定の整備が必要である。

### (2) 職務発明制度

韓国も日本のように使用者帰属主義を導入して二重譲渡等による技術流出を遮断できるように発明振興法の改正が必要である。同時に承継規定がない場合、大企業は、通常実施権さえも付与されない韓国の独特の職務発明関連規定は廃止されるべきであろう。

2015年に導入された日本の改正職務発明制度は、よく定着していると思われる。但し、日本の中小企業の場合、承継規定の導入率をより高める必要がある。そして、報奨については、利益請求権に変わったにもかかわらず、依然として金銭中心の報奨であって金銭以外の報奨体系を設けることに対する日本企業の関心もさらに必要と思われる。

結局、職務発明制度の整備と好ましい報奨制度の構築は、技術流出防止のための良い予防策でもある。

### (3) 増額損害賠償制度

韓国の特許法、不正競争防止法の増額損害賠償制度は、侵害事実立証の困難、訴訟上の認容額が低い等の理由により導入された制度であって、懲罰的性格よりは実質的な損害填補に近い。

日本は、著作権法について増額損害賠償の導入に関する議論が過去にあったが、民法との整合性等を理由に導入が見送られた。日本企業、弁護士、教授とのインタビュー等によると、日本では非常に悪意的で故意的な特許侵害事件は多くなく、和解等によって損害賠償がある程度実際の損害に合うようになされる場合が多いという。このような現状から見れば、日本は、韓国とは異なり増額損害賠償制度は必要ではないものと見られる。

韓国の場合、まだ増額損害賠償の実際の裁判例がなく、これから発生する増額損害賠償訴訟等に備えるために、米国の判例を参考にすることが必要である。一方、増額損害賠償の導入は、実質的に損害を填補できるメリットもあるが、弁護士の諮問費用等の社会的コストが増加するおそれがあり、中小企業の場合、侵害に対する備えがあまりできておらず、故意的な侵害者と判断される可能性も高い。

増額損害賠償制度が導入されて数か月しか経たないうちに、「損害と認められた金額の三倍」ではなく「侵害相手が得た利益額の三倍」とする特許法改正の議論がすでになされているという<sup>229</sup>。もし、韓国の特許法がこのように改正された場合には、増額損害賠償の性格が「懲罰的」損害賠償に完全に変わることになる。社会に与え得る衝撃を勘案して、現在導入された特許法上の増額損害賠償制度を時間をかけてさらに運営し、現れる問題点については学界と実務界の十分な議論を経た後、改正がなされるべきであろう。

---

<sup>229</sup> MKニュース、「特許侵害そこに立て…超強力懲罰法案予告」、2019. 8. 12  
(<http://m.mk.co.kr/news/amp/headline/2019/622150> - accessed Aug. 15, 2019)。

禁無断転載

特許庁委託  
平成31年度産業財産権制度調和に係る共同研究調査事業  
調査研究報告書

日韓の技術保護に関する法律の比較研究  
－韓国特許法、不正競争防止法等の  
最近の改正と動向を中心に－

チョ・ヨンスン

令和2年3月

一般財団法人 知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<http://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the 2019FY Collaborative Research Project on  
Harmonization of Industrial Property Right Systems  
Entrusted by the Japan Patent Office

A Comparative Study on the Laws Related to  
Technology Protection in Japan and Korea -  
Focusing on Recent Revision and Trend of  
the Korean Patent Act, Unfair Competition  
Prevention Act and, etc.

CHO, Yongsun

March 2020

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<http://www.iip.or.jp>

**リサイクル適性 (A)**

この印刷物は、印刷用の紙へ  
リサイクルできます。