

특허권의 보호 및 강화를 위한 독일입법의 동향 : 지적재산권집행지침과 독일의 국내법적 수용을 중심으로

김기영*

초록

지적재산권영역에서 권리실현을 위한 법적근거를 제공하기 위해서 2004년 4월 29일 유럽의회에서 통과된 지적재산권집행을 위한 지침이 독일국내법적으로 수용됨에 따라 특허권자의 지위개선과 지적재산권의 보호를 위한 조치 등에서 많은 변화가 생겼다. 지적재산권의 보호는 중요한 의미를 가지고 개정내용은 이러한 점에서 유럽지침의 독일국내법적 수용을 통해서 이루어진 많은 개정내용은 이를 반영하고 있다.

특히 특허침해를 막기 위해 특허권자를 위해 수많은 추가적인 조치를 담고 있는 내용으로 손해배상청구권의 산정과 이를 위한 정보제공청구권의 새로운 도입, 특허침해물의 폐기청구권 및 차단청구권 등을 들 수 있다. 이를 통해 특허권자는 제조물해적행위에 대한 조치를 강화할 수 있게 되었고 입법이유서에서도 나타난 바와 같이 특허법의 새로운 규정과 개정으로 통해서 권리침해에 대한 특허권자의 권리강화 및 보호를 위한 중요한 계기가 되고 있다.

이와 같은 입법적 동향에 대한 고찰은 오늘날의 지식산업을 기반으로 하는 국민경제에서 창조와 혁신을 촉진하는데 중요한 제도적 기능을 할 뿐만 아니라 노동력창출 및 국제경쟁력의 증가를 위해서도 중요하다. 불법적인 복제, 상표 및 제조물의 해적행위는 국내시장에서도 중대한 위협으로 볼 수 있을 정도로 만연되고 있다. 이러한 점에

* 고려대학교 의료법학연구소

서 독일입법자에 의한 유럽지침의 규정에 대한 독일국내법적 수용에 대한 의미를 살펴보고자 한다.

주제어 : 실시료, 특허침해, 폐기청구권, 정보청구권, 손해배상청구권, 회수의무, 차단 청구권

I. 서론

II. 금지청구권 및 손해배상청구권

III. 폐기청구권과 정보제공청구권에 대한 새로운 규정과 보완

IV. 결론

I. 서론

2004년 4월 29일 유럽의회에서 통과된 지적재산권집행을 위한 지침(이하 집행지침(2004/48/EG)이라고 함)은 지적재산권영역에서 권리실현을 위한 법적근거를 제공하기 위해서 유럽연합의 회원국들에게 공포되었다.¹⁾ 이러한 지침은 지적재산권에 대한 높은 동일가치의 및 동종의 보호수준을 역내시장에서 보장하기 위해서 한편으로는 지적재산권에 대한 WTO-조약에 따른 규정과 다른 한편으로는 지침을 통해서 국내법규정들과 상호조화를 고려하고자 하였다.²⁾ 지침의 제1조에서는 지적재산권의 실현을 보장하기 위한 조치와 절차 및 법적구제수단을 대상으로 한다고 규정하고 산업재산권도 “지적재산권”의 개념에 포함시키고 있다.

이러한 지침에 대한 독일의 국내법적 수용을 위해서 2006년 1월 3일 독일연방법무부는 발의안을 제안하고³⁾ 이에 독일연방정부는 “지적재산권 집행개선을 위한 법률

1) Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vom 29. 4. 2004, ABLEU Nr. L 195, S. 16.; 이러한 지침에 대한 논의는 Seichter, Die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, WRP 2006, 391; 우리나라에서 소개한 문헌으로는 최상필, “0EU의 지적 재산권 시행지침”, 『인터넷법연구』, 제3권 2호(2004.12), 233면.

2) Erwägungsgrund 10(Richtlinie 2004/48/EG).

(Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums)”라는 명칭으로 입법안을 제출하게 되었다.⁴⁾ 이러한 연방정부의 입법안에 대해 연방상원은 2007년 3월 9일 입장을 표명하였다.⁵⁾ 그 이후 “지적재산권 집행개선을 위한 법률”⁶⁾은 2008년 7월 7일 통과되어 2008년 9월 1일 발효되었다. 이는 집행지침의 제20조 제1항에 따른 2006년 4월 29일에 종료되는 국내법적 수용기간보다 늦게 시행되었다. 이러한 법률은 소위 한 개의 법률로 여러 개의 법률을 개정하는 기본법률로서 저작권법(UrhG), 특허법(PatentG), 상표법(MarkenG), 실용법(GebrMG), 의장법(GeschmMG), 반도체칩보호법(HalblSchG), 품종보호법(SortSchG)의 내용을 개정하는 법률이다. 또한 독일국내법을 몇몇 다른 국제적인 규정⁷⁾과 일치시키고자 하고 있다.

지적재산권 집행개선을 위한 법률은 주로 지적재산권침해에 대한 법률효과의 측면에서 지적재산권의 집행강화를 위한 개선안을 다루고 있고 이에 대한 특허법상 주요 개정내용은 다음과 같다.

- 금지청구권의 보완(독일특허법 제139조 제1항 제2문)
- 손해배상청구권, 이윤의 반환 또는 실시료의 유추적용(독일특허법 제139조 제1항 제2문, 제3문)
- 폐기청구권과 정보제공청구권에 대한 새로운 규정과 보완(독일특허법 제140a조-제140 e조)
- 손해배상청구권의 이행보장을 위한 은행장부, 재정장부 또는 상업장부제출에 대한 침해자의 의무(독일특허법 제140d조)

3) 이에 대해서는 Stellungnahme des Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. vom 28.02.2006, GRUR 2006, 393; Seichter, a.a.O.(각주 1), WRP 2006, 391.

4) 2007년 1월 24일 정부입법안 (BT-Dr 16/5048)은 www.bmj.bund.de에서 접속할 수 있음; 전체 인용은 온라인에서 접속한 입법안을 말한다. 이에 대해서는 Kämper, Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, GRUR Int 2008, 539; Schmidhuber, Schadensersatz bei falscher oder unvollständiger Erteilung einer Auskunft, WRP 2008, 296.

5) Bundesratdrucksache 64/07; 이에 대해서는 NJW-aktuell, Heft 20/2007, S. VIII(Berlin/Peggy Fiebig의 보고서).

6) Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des Geistigen Eigentums v. 7. 7. 2008(BGBl I, 1191).; 2008년 4월 11일 연방하원이 마련한 안에 대해서는 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Dr 16/8783 v. 9. 4. 2008 및 Plenarprot. 16/155 v. 11. 4. 2008, S. 16317.

7) 런던조약, 국경압수법(Grenzbeschlagnahmeverordnung)(ABIEG Nr. L 196 v. 2. 8. 2003, S. 7), 그리고 지리적 표시 및 농산물 및 식품원산지표기보호법(Verordnung zum Schutz von geographischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel)(ABIEU Nr. L 93 v. 31. 3. 2006, S. 12).

- 판결의 공개(Urteilsveröffentlichung)(독일특허법 제140e조)
- 압수(Beschlagnahme) 및 이의제기(Widerspruch)(독일특허법 제142b조)

다음에서는 이러한 “지적재산권 집행개선을 위한 법률”⁸⁾에 따라 독일특허법상 (제139조 이하)의 규정들이 어떻게 개정되었고 이러한 개정된 규정들이 특허권자의 권리를 강화 및 개선하기 위해 어떠한 효력을 가지는지의 문제에 대해 살펴보려고 한다.

II. 금지청구권 및 손해배상청구권

우선 독일 특허법 제139조 제1항에서는 금지청구권과 손해배상청구권을 새로 규정하고 있다.

1. 금지청구권의 보완

독일특허법 제139조 제1항에서 명시적으로 위반행위가 한번만 이루어질 우려가 있어도 특허권자의 금지청구권이 성립하는 규정을 도입하고 있다. 이러한 금지청구권의 보완규정은 기존의 논의와 지금까지의 판례⁹⁾와 같이 금지청구권이 반복적 침해위험이 있는 경우뿐만 아니라 예방적 청구의 경우 최초의 침해위험이 발생하는 경우에도 인정하는 것을 단지 명확히 하기 위한 입법적 성격이 강하다. 왜냐하면 이러한 예방적 침해의 위험은 이미 지금까지 독일 특허법상 금지청구권에 내재되어 있기 때문이다.¹⁰⁾

지금까지는 독일특허법 제139조상의 금지청구권을 행사하기 위한 요건으로 이미

8) 이에 대해 손해배상을 중심으로 논의하고 있는 문헌으로는 v. Ungern-Sternberg, Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht, GRUR 2009, 460; 주로 소프트웨어 영역을 중심으로 논의하고 있는 문헌으로는 Heymann, Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, CR 2008, 568.; 저작권법상의 개정내용에 대해서는 Kitz, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum - die neuen Regeln, NJW 2008, 2374; 특허법상의 개정내용에 대해서는 Berlitz, Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Patentrecht., WRP 2007, 732.

9) BGH, NJW 1960, 71 = GRUR 1960, 340(343).

10) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.86.; 우리나라 특허법 제126조 제1항 참조. 이에 대해서는 최두진, “지적재산권 침해에 대한 금지청구”, 『기업법연구』, 제21권 제2호(2007.6), 355면; 송영식의 공저, 『지적소유권법 상』, 육법사, 2008, 578면 이하.

발생한 특허침해 이후 반복침해의 위험이 존재하지 않는다면 최초의 침해위험(Erstbegehungsgefahr)이 존재하여야 한다고 하였다. 이러한 경우 반복적 침해위험의 제거에 대한 기준이 최초의 침해위험의 제거에 대한 기준보다도 원칙적으로 더 엄격한 기준을 설정해야 한다.¹¹⁾ 이에 따라 원고는 금지된 특허침해가 직접적인 침해의 우려를 인정할 수 있는 구체적인 정황을 제시해야 하고 다툼이 있는 경우 이를 증명해야 한다.¹²⁾ 따라서 이러한 법률의 개정으로 독일현행법의 결론에는 변경사항이 없다고 볼 수 있다.

2. 손해배상청구권, 이익반환 또는 실시료의 유추적용

현행법상 침해된 특허권자의 손해배상청구권은 이제는 독일특허법 제139조 제2항 제1문에서 규정하고 있다. 손해배상의 산정은 이전과 마찬가지로 독일 민법 제249조 이하의 손해배상의 범위에 관한 규정이 적용된다. 즉 피해자는 일실효익을 포함하여 사실상 발생한 손해를 주장할 수 있지만 이를 증명해야 한다. 이러한 입증은 실무적으로 종종 어려움이 있기 때문에 법률은 대안적인 방법을 규정하고 있다. 예를 들어 특허권자는 일실효익을 포함하여 사실상 발생한 손해의 보상을 요구할 수 있다.¹³⁾ 뿐만 아니라 특허권자는 경우에 따라서는 침해자의 이익(Verletzergewinn)이나 실시료의 유추적용의 방법으로 특허권침해자로부터 일실효 실시료를 청구하는 것이 관습법적으로 인정되고 있다.¹⁴⁾ 이를 통해서 입법자는 판례에서 오랫동안 인정하고 있는 3가지 손해배상방법(구체적 손해, 침해자의 이익반환 또는 실시료유추)¹⁵⁾을 명문으로 규정하게 되었다.

11) BGH, NJW 2002, 66 = BB 2001, 1546.

12) Mes, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl. 2005, § 139 Rdnr. 53; BGH GRUR 1991, 607; 608 - VISPER.; 송영식의 공저, 전제서(각주 10), 580면.

13) Mes, a.a.O.(각주 12), § 139 Rdnr. 74.; 우리나라 문헌으로는 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 손해배상”, 「기업법연구」, 제20권 제4호(2006.12), 461면; 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 손해배상”, 「기업법연구」, 제21권 제1호(2007.3), 395면; 김철환, “특허권침해로 인한 손해배상액의 산정방법”, 「창작과 권리」, 제40호(2005.9), 2면; 조영선, “특허실시권자의 손해배상 및 금지청구권”, 「저스티스」, 통권110호(2009.4), 83면; 현대호, “민법전과 지적재산권법의 손해배상제도에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 제29호(2002.12), 2면.

14) Mes, a.a.O.(각주 12), § 139 Rdnr. 77; BGH GRUR 1993, 897(898) - Mogul-Anlage.; 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005, 77면 이하; 김재국·김장생, 전제논문(각주 13), 「기업법연구」, 제20권 제4호(2006.12), 461면(472면).

15) BGH, GRUR 1962, 401(402).

(1) 3가지 손해배상법의 법적 명문화

입법자는 집행지침(Durchsetzungsrichtlinie)의 제13조에 따라 손해배상의 산정의 경우 일실이익 뿐만 아니라 실시료유추적용도 법문에 명시적으로 규정함으로써 독일판례에 의한 손해산정의 다양한 방법을 고려하고자 하였다.¹⁶⁾ 집행지침에서는 즉 침해된 당사자에게 발생한 이익과 가해자의 불법적으로 취득한 이익을 포함한 소극적인 경제적 불이익뿐만 아니라 정신적 손해와 같은 순수한 경제적 요소와 다른 요소도 특허권자를 위해 고려할 수 있다는 것이다.¹⁷⁾

또한 3가지 손해배상방법은 기존의 독일판례¹⁸⁾에 따르면 피해자에게 선택권을 인정하고 있다. 새로운 독일특허법 제139조 제2항에서도 침해된 특허권자는 일실이익을 포함하여 사실상 발생한 차액을 근거로 손해배상을 특허침해자로부터 요구하거나(독일민법 249조, 제252조) 또는 적절한 실시료 및 침해자의 이익반환을 청구할 수 있는 선택권을 가진다.¹⁹⁾ 이러한 선택권은 무엇보다도 피해자가 일반적으로 일실이익을 입증할 수 없다는 점에서 인정되고 있다. 이는 가정적인 손해발생과정을 도출하는 것이 문제가 없기 때문에 실시료허가의 방법으로 이익을 산출할 수 있고 이러한 관점에서 특허침해자로부터 그 절약한 실시료를 특허권자의 일실이익으로 볼 수 있다는 점에서 다른 방법보다 사실상 확실한 방법이었기 때문이다.²⁰⁾ 이러한 선택권은 하나의 산정방법에 따라 주장한 청구권이 이행되었거나 확정력이 인정된 경우에는 소멸한다.²¹⁾

입법자는 독일특허법 제139조 제2항을 통해서 침해된 특허권자가 손해배상청구권에 대한 소송에서 변론종결시까지 실손해를 증명한 경우에는 청구의 변경절차(우리나라 민사소송법 제262조)를 거쳐 실손해액을 청구하는 소송으로 변경할 수 있기 때문에 여

16) 최상필, 전제논문(각주 1), 233면(250면 이하) 참조.

17) 집행지침(2004/48/EG) 제13조 제1a항.; 우리나라 민법상 750조의 범위에서 정신적 손해배상청구권에 대해서는 김철환, 전제논문(각주 13), 2면(7면); 윤선희, “특허침해에 있어 손해배상액의 산정 - 특허법 제128조 제1항의 이해 -”, 『저스티스』, 통권 제80호(2004.8), 109면(112면); 위자료에 대한 우리나라 판례로는 서울지법 1995.12.12. 94가합60818(물론 여기서도 입증을 요한다).

18) BGH, NJW-RR 2000, 185 = GRUR 2000, 226(227); BGH, NJW 1992, 2753(2755).

19) 우리나라는 특허법에서는 특허권침해로 인한 손해배상에 관한 특별규정(법 제128조, 제130조)을 두고 이 규정에 따른 손해액 산정은 민법상 불법행위에 따른 손해배상청구의 특칙이라 할 수 있으며, 권리자로서는 각 규정을 선택적 또는 중첩적으로 주장할 수 있다. 윤선희, 전제논문(각주 17), 109면(113면).

20) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.76.

21) Kitz, a.a.O.(각주 8), NJW 2008, 2374.

러 가지 산정방법들을 고려할 수 있다고 하는 독일판례에 대한 보완의 필요성이 없다고 명시적으로 언급하고 있다.²²⁾ 뿐만 아니라 입법이유서에서 손해배상산정의 3가지종류가 사실상 최소한의 손해를 요건으로 규정하고 있지 않다고 분명히 하고 있다. 오히려 특허권자는 특허권침해를 통해서 손해가 발생했을 때부터 독일특허법 제139조 제2항에 따른 청구권을 주장할 수 있다.²³⁾

(2) 손해배상의 예방적 관점의 강화

연방상원의 입장에 따르면 한편으로는 3가지 손해배상법의 법적 명문화를 환영하면서도 다른 한편으로는 실시료유추방법의 규정은 만족스럽지 못하다고 하였다.²⁴⁾ 왜냐하면 실시료유추방법의 범위에서 특허권자가 특허권을 특허침해자에게 올바르게 실시료허가를 하였더라면 받았을 이익을 기준으로 하기 때문이다.²⁵⁾ 하지만 일반적으로 특허권자가 특허권침해자에게 자신의 특허에 대한 실시료를 허여하지 않는 사례가 실제로 존재한다. 이러한 점에서 연방상원의 시각에서도 특허권자가 경우에 따라서는 다른 손해산정방법이 없을 수 있기 때문에²⁶⁾ 통상의 실시료²⁷⁾에 한정하는 경우에는 특허권 침해에 따른 손해배상으로 충분하지 않다는 것이다. 이 때문에 연방상원은 독일특허법 제139조 제2항에서 명시적으로 실시료의 두 배에 대한 이윤추정을 규정함으로써 특허권자의 법적 지위가 개선될 수 있다고 제안하고 있다.²⁸⁾

22) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.87.

23) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.87.

24) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S. 33, 37, 48, 61.

25) 김철환, 전게논문(각주 13), 2면(16면 이하). 실시료의 기준시점은 침해시를 기준으로 한다는 것이 통설적 견해이다. 전통적인 산정방식에 따르는 한 실시료 상당액은 원래 침해자가 적법한 실시를 하였더라도 지급하였어야 할 금액이므로 침해시에 있어서 실시료 상당액을 기준으로 한다면 불공평하고, 배상액이 소액에 그치며 침해를 조장할 우려가 있다는 지적에 따라 우리 특허법의 해석에 있어서도 “통상”이라는 용어에 너무 구애되지 말고 “상당한 또는 정당한”이라는 의미로 새겨야 할 것이고, 개별적 사정도 참작하여야 한다는 주장이 제기되고 있다. 송영식의 공저, 전게서(각주 10), 육법사, 2008, 596면 이하.

26) 정신적 손해배상청구나 ‘정당한 이용허락을 받았더라면 지불해야 했을 금액’은 그 지적 재산권의 사용료로서 합리적인 권리자가 요구하고 합리적인 이용자가 인정했을 액수를 말하기 때문이다. OLG München NJW-RR 1997, 493(저작권법에서의 정신적 손해배상); BGH ZUM 1990, 574.

27) 조영선, 전게논문(각주 13), 83면(87면), 우리나라나 일본과는 달리 독일에는 등록을 통해 물권적 효력을 부여하는 전용실시권 제도가 없으며 독일 특허법은 실시권을 배타적 실시권(ausschließliche Lizenz)과 비 배타적 실시권(nicht ausschließliche Lizenz : 통상 einfache Lizenz라고 부른다)으로 구별한다고 한다.

28) Bundesratdrucksache 64/07, S. 4.; Berlitz, a.a.O.(각주 8), WRP 2007, 732(734); 원래의 위원회 초안

사실 이러한 연방상원의 관점은 바람직한 것으로 사료된다. 왜냐하면 특허권자가 특허침해시 결국은 침해행위전에 특허권침해자에게 실시료계약의 범위에서 실시료를 허여할 것이라고 인정할 수 있는 이유를 찾을 수 없기 때문이다.²⁹⁾ 따라서 그와 같은 산정방법은 다른 사람의 권리를 침해하는 것이 특허권침해자에게는 위험부담이 없기 때문에 과거에 많은 판례에서 논의된 바와 같이 문제점을 가지고 있다.³⁰⁾ 특허권침해자는 결국은 통상적인 실시료이상을 손해로 특허권자가 요구할 수 없다는 것을 사전에 알고 있는 경우 타인의 특허를 침해할 때 아무런 불법적인 인식을 가지지 않게 된다. 이러한 점에서 연방상원의 의견서에서 언급하고 있는 독일특허법 제139조 제2항에 대한 보완은 고려해 볼 필요가 있다고 본다.

한편 우리나라 특허법에서도 특허권침해로 인한 손해배상에 관한 특별규정(법 제128조, 제130조)을 두고 있다.³¹⁾ 손해액 산정의 곤란을 해결하기 위해서 법 제128조에서는 침해자의 판매수량을 권리자의 일실이익으로 가정하고 있으며(제1항), 침해자수익을 손해액으로 추정하거나(제2항), 실시료상당액을 최소한의 손해액으로 간주하고(제3항), 또 제3항에서의 실시료상당액을 넘는 손해에 대한 배상청구를 할 수 있고(제4항), 손해액 산정을 위한 입증이 곤란한 경우에도 법원이 상당한 손해액을 인정할 수 있도록 하고(제5항) 있다. 특히 제4항 전문은 실제 손해가 실시료 상당액을 초과하는 경우에는 이를 입증하여 손해배상액을 청구할 수 있다는 점을 명확히 하고 있다. 제4항 후

은 이용계약 체결했다면 받았을 금액의 두 배를 배상액으로 한다고 규정했으나 입법과정에서의 타협 결과 현재의 내용으로 수정되었다고 한다(위원회 초안 제17조 1항의 a 참조). 이에 대해서는 최상필, 전계논문(각주 1), 233면(253 면 이하); 일괄적으로 두 배를 배상액으로 규정하는 것은 문제가 있으나, 중대한 침해의 경우에 한해서 각 회원국이 국내법에서 두 배까지 배상액을 인정하는 것도 타당한 입법이라고 본다.(최상필, 전계논문(각주 1), 233면(252면); Frey/Rudolph, EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ZUM 2004, 528).; 일반적인 실시료의 두배에 대한 의제적 산정에 대해서는 Bodewig/Wandtke, Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie, GRUR 2008, 220(226ff).

29) Berlitz, a.a.O.(각주 8), WRP 2007, 732(734).

30) 독일학설에서 이미 오래전에 지적산업권 및 산업재산권의 침해에 대한 효과적인 제재시스템의 필요성을 제시하였고 이에 대한 근거로 “보상, 제재 및 예방(Prävention)”와 같은 기능적인 관계들을 명시적으로 언급한 바 있다. Kraßer, Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht, GRUR Int. 1980, 259ff.; 최근에는 독일뿐만 아니라 국제적인 동향에서 이러한 예방적 기능에 대한 필요성이 제기되고 있다. 이에 대한 최근의 문헌으로는 Lehmann, Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums, GRUR Int 2004, 762.

31) 윤선희, 전계논문(각주 17), 109면(113면); 실시료상당액에 의한 손해배상에 대해서는 김재국·김장생, 전계논문(각주 13), 395면(396면); 판매수량에 대한 손해액의 추정에 대해서는 김재국·김장생, 전계논문(각주 13), 461면(462).

문은 특허권자가 제3항의 통상 실시료 상당액을 초과하여 실제의 손해액으로 배상을 청구한 경우에 있어서 당해 침해행위가 경과실에 의하여 이루어진 때에는 법원이 손해배상액을 정함에 있어서 그 사실을 참작할 수 있도록 하는 규정이다.³²⁾ 경과실의 경우 경감의 여부 및 정도는 법원의 재량에서 따라 판단할 수 있다.³³⁾ 이러한 점에서 고의 및 중과실의 경우 등 책임여부를 고려하여 손해배상의 예방적 측면을 인정하고 있다고 볼 수 있다.

비록 피해자는 기존의 판례에 따르면 하나의 산정방법을 결정해야 하고 다양한 산정 방법에서 요소들을 서로 부풀려서 산정해서는 안 된다.³⁴⁾ 하지만 이와는 반대로 위와 같은 손해산정기준이 선택적 또는 중첩적으로 적용할 수 있는 지 여부에 대해 규정하고 있지는 않다.³⁵⁾ 따라서 지금까지의 판례를 고려해야 하지만 중첩적 적용가능성에 대해서도 판례의 발전이 여전히 있을 수 있다.³⁶⁾ 입법이유서³⁷⁾는 적절한 손해보상을 위해 “개별적인 사례에서” 실시료보다 더 높은 손해배상으로 산정할 수 있는 가능성을 명시적으로 인정하고 있다.³⁸⁾ 하지만 그와 같은 판례는 손해배상의 논거로도 인정되어야 한다. 유럽차원³⁹⁾이나 독일의 입법자⁴⁰⁾도 징벌적 손해배상을 명시적으로 거부하고 있다. 하지만 추가적으로 정신적 손해배상청구권도 인정할 수 있는 가능성이 있다.

Ⅲ. 폐기청구권과 정보제공청구권에 대한 새로운 규정과 보완

특허침해자에 대한 조치로서 한편으로는 폐기청구권과 다른 한편으로는 특허권자가 회수청구권 및 유통경로로부터 차단청구권(Entfernungsanspruch)도 행사할 수 있다고 규정하고 있다.

32) 실시료상당액을 넘는 손해에 대한 배상청구에 대한 기준은 김철환, 전제논문(각주 13), 2면(17면 이하).

33) 김철환, 전제논문(각주 13), 2면(17면 이하).

34) BGH, NJW 1992, 2753(2755).

35) 마찬가지로 지침(Richtlinie 2004/48/EG) 제13조 제2항에서도 명확하게 규정하고 있지는 않다.

36) Kitz, a.a.O.(각주 8), NJW 2008, 2374.

37) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S. 96, 124.

38) 이에 대한 두배의 실시료의 의제에 대한 논의는 Bodewig/Wandtke, a.a.O.(각주 28), GRUR 2008, 220(226ff.).

39) Erwägungsgrund 26 der Richtlinie 2004/48/EG.

40) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S. 96.

1. 폐기청구권 (Vernichtungsanspruch)과 회수 (Rückruf)

종래 독일특허법 제140a조에 따르면 피해자는 특허법 제139조의 사례에서 가해자의 점유나 소유권하에 있는 특허의 대상이 되는 생산물(Erzeugnis)을 폐기할 것을 요구할 수 있다.⁴¹⁾ 즉 구법에서는 제9조 제2항 제1호 및 제14조상 “특허대상”이 되거나 제9조 제2문 제3호상 특허대상이 되는 특허방법을 통해 직접적으로 완성된 생산물에 대한 폐기청구권의 실행을 가능하도록 하고 있었다.⁴²⁾ 하지만 새로운 독일 특허법 제140a조의 규정⁴³⁾에 따르면 이제는 가해자의 점유나 소유권하에 있는 특허의 대상이 되는 생산물뿐만 아니라 주로 이러한 생산물의 완성을 위해 기여한 가해자의 소유권하에 있는 물질 및 기계도 포함한다고 규정하고 있다(독일 특허법 제140a조 제2항).⁴⁴⁾ 구법의 규정은 폐기청구권을 특허침해적 생산물(Erzeugnisse)의 완성을 위해 “오로지(ausschließlich)” 또는 “거의 오로지(nahezu ausschließlich)” 기여한 그와 같은 조치에 한정하고 있었다. 하지만 지침에 따라 개정된 요건은 위법한 완성을 목적으로 독점적 또는 거의 독점적으로 이용되거나 정해진 조치뿐만 아니라 이에 기여한 물건까지 미치는 것으로 본다.

뿐만 아니라 특허침해물의 회수(Rückruf) 또는 유통경로로부터 종국적인 격리에 대한 청구권을 도입하고 있다. 새로운 독일 특허법 제140a조 제3항에 따르면 특허법 제9조-제13조에 반하여 특허할 수 있는 발명을 이용하는 자에 대해 특허권자가 특허대상이 되는 생산물의 회수 또는 유통경로로부터 종국적인 차단을 요구할 수 있도록 하고 있다. 이러한 의무가 정확히 어떠한 내용을 가지고 있는지는 법조문이나 입법이유서에서 언급하고 있지는 않다. 침해물이 침해자의 사실상 또는 법적 처분권에 놓여 있다면 침해자는 이미 유통경로에서 금지의무 및 방해제거의무의 범위에서 이러한 침해로부터 격리하여야 한다.

한편으로 회수의무(Rückrufpflicht)는 침해자가 자신의 고객으로부터 이에 따른 물건

41) 독일의 개정내용과 분석에 대해서는 김용진, “한·미, 한·EU FTA와 지식재산권 집행법제의 정비 - 지식재산권 침해물품의 폐기제도를 중심으로”, 「법조」, 통권 630호(2009.3), 202면 (225면 이하).

42) Benkard/Rogge/Grabinski, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, § 140 a Rn. 3.

43) 김용진, 전제논문(각주 41), 202면(225면 이하).

44) 최근 이에 대한 논문으로는 김용진, 전제논문(각주 41), 202면; 우리나라에서는 금지청구의 실효성을 거두기 위해(특허법 제126조 제2항 참조) 이러한 청구를 인정하고 있는 견해로는 송영식의 공저, 전제서(각주 10), 585면. 다만 폐기 및 제거청구권은 본청구인 금지청구의 부대청구적 성격을 갖는다고 하며 그것만을 독립하여 청구할 수 없고 금지청구에 부대하여서만 행사할 수 있다고 한다.

을 반환하라고 요구하는 것이다. 이러한 규정은 제140a조의 규정들을 상당부분 확대 적용하고 있다. 왜냐하면 한편으로는 폐기청구권이 이제는 특허침해자의 소유권에 놓여 있는 독점적 또는 거의 독점적으로 생산물의 위법한 완성을 위해 정해진 조치들(독일 특허법 제140a조 제2항) 뿐만 아니라 이러한 생산물의 완성을 위해 “직접적인(vorwiegend)” 기여를 하는 시설도 포함하기 때문이다.

다른 한편으로는 새로운 독일 특허법 제140a조 제3항은 특허권자가 회수청구권 및 유통경로로부터 차단청구권(Entfernungsanspruch)도 행사할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 입법이유서에서 이러한 권리의 실현은 회수나 유통경로로부터의 차단이 가능할 것을 요건으로 하고 있다는 점을 명시하고 있다.⁴⁵⁾ 그밖에도 유통경로로부터 차단에 대한 청구권도 어떠한 의미를 가지고 있는지 독일입법자는 명확히 설명하지 않고 있다.⁴⁶⁾ 이러한 청구권은 비용부담원칙(Kostentragungsregel)으로서 이해할 수 있다.⁴⁷⁾ 즉 침해자는 반환에 대한 비용도 부담해야 한다. 이에 따른 청구권의 내용이 “회수와 비용부담”에서 나오는 것이라면 독일 민법 제275조에 따른 이행불능은 전혀 생각할 수 없다.⁴⁸⁾

또한 독일 특허법 제140a조 제1항의 폐기청구권은 예외적으로 비례성을 요한다. 이와 같은 비례성의 원칙(Grundsatz der Verhältnismäßigkeit)⁴⁹⁾은 새로운 특허법 제140a조 제4항에도 규정하고 있다. 이는 지적 재산권을 침해하는 상품이 그 사정을 모르는 선의의 제3자의 소유로 되어 있을 수도 있다는 점에서 의미가 있다.⁵⁰⁾ 새로운 독일 특허법 제140a조에 대한 연방상원의 입장에 따르면 특허침해적 생산물에 상당한 기여를 하는 물질 및 기계를 점유하지 않고 있는 특허침해자의 경우 이러한 폐기청구권의 우회적인 적용배제를 막기 위해 폐기청구권이 가해자의 점유뿐만 아니라 소유권에 있는 물질 및 기계와 관련성을 인정할 수 있다. 단지 그와 같은 경우에만 특허권 침해자에 대한 특허권자의 폐기청구권은 제3자에 대한 소유이전을 통해서 우회적 회피

45) Gesetzentwurf, S. 89.

46) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S. 97; 하지만 지침(Richtlinie 2004/48/EG) 제19조 제1항에서 이와 같이 규정하고 있다.

47) 지침(Richtlinie 2004/48/EG) 제19조 제2항에서도 침해자의 비용으로 집행할 것을 명시적으로 규정하고 있다.

48) 하지만 명시적으로 입법이유서에서 언급하고 있다. BT-Dr 16/5048, S. 97.

49) 침해의 심각성과 구제조치 및 제3자의 이익 사이의 적절한 비례성을 고려하는 원칙에 대해서는 최상필, 전게논문(각주 1), 233면(248면) 참조.

50) 최상필, 전게논문(각주 1), 233면(248면).

를 방지할 수 있다.⁵¹⁾ 이는 새로운 특허법 제140a조 제1항에 따른 특허침해적 생산물과 마찬가지로 물질 및 기계의 범위에서도 포괄적인 폐기청구권이 특허해적물의 완성을 효과적으로 중지시킬 수 있도록 하기 위해서 바람직하기 때문이다.

마지막으로 연방상원의 의견서에는 새로운 특허법 제140a조 제3항은 사실상 또는 법적인 침해자의 영향력이 더 이상 존재하지 않는 경우에는 특허권자의 회수청구권이 배제하도록 보완해야 한다고 지적하고 있다. 이러한 지적은 집행지침에서 담고 있는 바와 마찬가지로 입법자의 의사를 제한하지 않고 특허법 제140a조 제3항의 새로운 규정을 구체화하고 있기 때문에 의미가 있다. 결국 회수청구권은 그 성질상 사실상 성립하는 법적 또는 사실상의 청구권의 실현가능성이 있는 경우에만 집행될 수 있다고 볼 수 있다.

2. 정보제공청구권 (Auskunftsanspruch)

새로운 특허법 제140b조에서는 제9조-제13조에 반하여 특허된 발명을 이용하는 자는 피침해자로부터 사용한 생산물의 출처와 유통경로에 대해 지체없이 정보제공을 요구받을 수 있다는 정보제공청구권을 규정하고 있다.(다만 비례성원칙에 반하는 경우에는 예외로 한다).⁵²⁾ 정보제공청구권은 제조자, 공급자 및 다른 특허침해적 생산물의 이전점유자, 상업적 도매업자(Abnehmer) 또는 주문자의 이름과 주소 및 제조된, 공급된, 보유한 또는 주문한 생산물의 수량에 대한 정보를 포함한다(특허법 제140b조 제2항). 명백한 권리침해의 경우 정보제공청구권은 가처분의 형태로 집행될 수 있다고 특허법 제140b조 제3항은 규정하고 있다.

직접 침해자가 아닌 제3자에게도 정보제공의무를 확대하고 있다. 새로운 특허법 제140b조의 규정에 따르면 정보제공청구권은 명백한 권리침해의 사례가 존재하거나 피

51) Bundesratdrucksache 64/07 S. 5.

52) 침해소송과 관련하여 침해상품 또는 서비스의 출처 및 유통경로에 대한 정보청구권을 원고에게 인정하고 있는 지침 제8조는 지적 재산권 집행의 실효성을 위해 반드시 필요한 규정으로 이미 TRIPs 협정이나 독일 저작권법 등은 이에 관한 명문조항을 두고 있다. 이에 대해서 자신의 지적 재산을 침해당한 자는 이러한 정보청구권을 행사함으로써 법원에 구체적인 침해상황에 대한 상세한 증명자료를 제출할 수 있고, 이를 통하여 보다 현실적이고 명확한 손해배상액의 산정을 도모할 수 있으므로 우리나라의 법체계에의 도입도 고려해 볼 필요가 있다고 본다고 하는 견해는 최상필, 전개논문(각주 1), 233면(243면 이하); 입법론적 고찰에 대해서는 박준석, “온라인서비스제공자에 대한 정보제출명령(subpoena)의 바람직한 입법방향”, 『법조』, 통권 627호(2008.12), 254면(279면).

해자가 가해자에 대해 소를 제기하는 경우에 특허권침해자에 대해 성립할 뿐만 아니라 특허법 제140b조 제2항에 따라 영업적 범위에서(in gewerblichem Ausmaß) 권리침해적 생산물을 점유하고 있는 자, 권리침해적 급부를 요구하는 자, 권리침해적 활동을 위해서 이용하는 급부를 이행하거나 제조, 생산(Erzeugung) 또는 그와 같은 생산물의 유통 및 그와 같은 급부의 이행에 대해 관련된 자에 대해서도 성립한다.⁵³⁾ 다만 이러한 청구권은 제3자가 증언거부권(Zeugnisverweigerungsrecht)이 있는 경우에는 적용되지 않는다.

(1) 적용범위에 대한 제한

이와 같은 정보제공청구권은 지금까지 이미 인정하고 있지만 지금까지의 규정과는 달리 지금은 모든 권리침해로 확대하고 있다. 하지만 이러한 정보제공청구권의 확대적용은 여러 가지 이해관계를 고려하고 있다. 한편으로는 입법자가 지침의 규정을 근거로 제3자에 대한 정보제공청구권을 인정하기 위해서 권리침해가 “영업적 범위에서(in gewerblichem Ausmaß)” 이루어져야 할 것을 요건으로 하였다. 이러한 징표는 상업적 거래의 행위(Handeln im geschäftlichen Verkehr)와 구별되었다. 즉 상업적 거래의 행위는 취득 또는 직업적 행사와 관련성을 요건으로 하고 사적인 영역은 포함되지 않는 반면에⁵⁴⁾ 영업적 “범위(Ausmaß)”는 순수한 사적행위의 경우에도 포함될 수 있다. 지침의 이유서⁵⁵⁾와 독일의 입법이유서⁵⁶⁾에 따르면 영업적 범위에서 이루어진 권리침해

53) TRIPs 협정 제47조(정보권)가 정보제공 의무자를 오로지 권리 침해자로 한정하고 있음에 반해, 지침 제8조는 권리 침해자 이외의 자도 일정한 요건 하에 정보제공의무를 부담함을 규정한다. 이렇게 대상자의 범위를 확대함으로써 모든 거래단계에서 직, 간접적으로 지적 재산권 침해행위에 관여한 영업적 행위자는 정보제공의무를 지게 되고, 이를 통해 권리를 침해당한 자는 보다 용이하게 위법하게 제작되거나 제공된 물건과 서비스의 출처 및 유통경로를 파악할 수 있게 된다(Eichmann, “Die Durchsetzung des Anspruchs auf Drittauskunft”, GRUR 1990, 575f); 정보제공청구권(Auskunftsanspruch)에 대해 자세한 논의는 Heymann, a.a.O.(각주 8), CR 2008, 568; 온라인서비스제공자도 포함된다. 이에 대해서는 박준석, 전제논문(각주 52), 254면(280면).

54) BGH, GRUR 1962, 45(47).

55) Erwägungsgrund 14 der Durchsetzungsrichtlinie(Richtlinie 2004/48/EG). 지침 제8조에 따르면 제3자라 하더라도 권리를 침해하는 상품을 영업적 규모로 소지하고 있는 자, 권리를 침해하는 서비스를 영업적 규모로 요구하는 자, 권리를 침해하는 행위에 이용되는 서비스를 영업적 규모로 조달하는 자 그리고 이상의 자들의 지시에 따라 그러한 상품의 제작, 생산, 판매 및 그러한 서비스의 조달에 관여한 자 등은 정보제공 의무의 대상자가 된다(지침 제8조는 “영업적 규모(commercial scale)”를 명시적으로 규정함으로써 일반적인 최종 소비자를 공개의무대상자에서 제외시키고 있다.).

56) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S. 97; Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses,(각

는 직간접적인 경제적 이익 또는 상업적 이익의 취득을 목적으로 이루어지기 때문에 최종소비자가 선의로 한 행위는 이에 포함되지 않는다. 이에 독일연방상원의 의견서에 서도 “영업적 범위에서”라고 한 요건은 독일법에는 다소 이질적인 표현이기 때문에 바람직하지 않다고 하였다. 뿐만 아니라 특허법에서 이에 따르면 “영업적 범위에서”라는 규정과 “상거래에서(im geschäftlichen Verkehr)”라는 규정을 둘 다 사용하게 되기 때문에 통일적인 개념을 사용하도록 제안하고 있다.⁵⁷⁾

특허권자의 정보제공청구권에 대해 연방상원의 이러한 지적은 “영업적 범위에서”의 행위가 언제 성립하는지의 문제에 대해서 결국 법원이 판단해야 하기 때문이다. 이와 같이 법원의 판단사항과 유사한 문제로 독일 한 경매사이트인 ebay에서 인터넷판매업자로 등록된 사람이 아닌 벼룩시장과 같은 일반인이 판매자로 등록하는 소위 Powerseller도 “영업적 범위에서” 및 “상거래에서의 행위”에 포함되는지 여부가 이미 문제가 될 수 있다는 점을 비교해 볼 수 있다.⁵⁸⁾

(2) 의무자범위의 확대

입법안의 이유서에서 나온 바와 같이 새로운 특허법 제140b조 제2항에 따른 의무자의 범위를 확대하고 있다. 즉 특허법 제140b조 제1항은 단지 방해자(Störer)만을 포함하는 반면에 특허법 제140b조 제2항에 따른 새로운 정보제공청구권은 관련되지 않는 제3자에게도 인정된다. 이러한 제3자에 대한 정보제공청구권은 특허권자가 이미 침해자에 대해 소를 제기한 경우뿐만 아니라 권리침해가 명백한(offensichtlich) 경우에도 고려된다. 명백한 권리침해가 어느 경우에 인정할 수 있는지의 문제는 법조문에 규정되어 있지 않다. 입법이유서에서는 이에 대해 명백한 권리침해는 제3자의 부당한 불이익을 배제할 수 있는 것으로 판단될 수 있을 정도의 침해에 대한 명백성이 인정되면 우선 인정할 수 있다고 한다.⁵⁹⁾

실제로 제3자에 대한 정보제공청구권의 실행은 집행지침의 목적이 특허권침해를 광범위하게 경고하고 억제하기 위한 특허권자의 이익을 우선으로 하기 때문에 소의 제

주 5), S. 35.

57) Bundesratdrucksache 64/07 S. 6.

58) BGH WRP 2004, 1287- Internet-Versteigerung.

59) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.91.

기나 명백한 특허권침해의 사례들에서 일반적으로 정당하다고 보여 진다. 이러한 목적은 특허권자가 각각의 특허침해의 추가적인 확대를 억제하기 위해서 경우에 따라서는 제3자에 대해 정보제공청구권을 실행할 수 있는 상황이 되는 경우에만 달성될 수 있다. 물론 제3자에 대한 정보제공청구권은 제3자가 법정에서 증인으로 증언거부권을 가지지 않아야 한다.

(3) 정보제공의무자의 비용보상청구권

뿐만 아니라 새로운 특허법 제140b조 제2항 제3문에 따르면 정보제공의무자는 정보 제공에 필요한 비용의 보상을 피해자로부터 요구할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 비용보상청구권은 타당하다고 볼 수 있다. 왜냐하면 이러한 의무자는 특허권자 자신이 특허권침해자로부터 요구할 수 없는 한 결국 직접적인 관계자가 아니기 때문이다. 따라서 특허권자는 이러한 비용을 특허권침해자로부터 침해자가 책임 있는 사유로 행위를 한 경우 보상을 요구할 수 있다.⁶⁰⁾

구법 특허법 제140b조 제2항에 따른 정보제공청구권의 범위에 대해서도 새로운 특허법 제140b조 제3항은 정보제공의무자가 해당 생산물이나 서비스를 위해 지불한 가격에 대한 정보도 제공해야 한다는 규정을 담고 있다. 이러한 규정을 통해서 입법자는 정보제공의무자가 제조, 생산, 공급, 소유 및 주문한 상품의 수량과 해당상품 또는 서비스를 위해 지불한 가격에 대한 정보를 제공해야 한다고 하는 집행지침 제8조 제2b항에서 규정하고 있는 규정을 보완하고 있다.

(4) 비례성의 원칙

독일의 입법자는 비례성의 원칙에 대한 규정을 함께 담고 있다. 비례성의 원칙은 이제 새로운 특허법 제140b조 제4항에서 새로운 특허법 제140b조 제1항과 제2항에 따른 청구가 개별적인 경우 지나친 경우에는 배제된다고 규정하고 있다.

60) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.92.

(5) 정보제공의무자의 책임규정

뿐만 아니라 새로운 특허법 제140b조 제5항은 정보제공의무자의 책임규정을 두고 있는데 정보제공의무자가 잘못된 정보 또는 불완전한 정보를 제공한 경우를 규정하고 있다.⁶¹⁾ 이러한 규정도 새로 추가한 것이고 구법 제140b조에는 해당규정이 없는 것이었다. 새로운 특허법 제140b조 제5항의 규정은 이러한 조치를 통해서만 정보제공의무자가 정보를 사실상 올바르게 그리고 완전하게 제공하도록 보장할 수 있기 때문에 바람직한 규정이라고 볼 수 있다. 하지만 손해배상청구권의 요건은 정보제공의무자가 정보를 고의 또는 중과실로 잘못 및 불완전하게 제공하여야 한다.⁶²⁾ 이에 대한 의무를 지지 않는 자가 단순한 과실로 정보를 제공한 자에 대한 제3자의 구상권을 배제하기 위해서 특허법 제140b조 제6항에서 이러한 제3자가 고의로 한 경우에 한하여 책임을 진다는 규정을 두고 있다.

그밖에 지금까지의 특허법 제140b조 제3항 및 제4항은 새로운 특허법 제140b조 제7항 및 제8항으로 옮겨졌고 특허법 제140b조에서 새로운 규정하고 있는 정보제공청구권의 상세한 규정으로 인해 구법상 제140b조 제5항의 유동적 구성요건은 삭제되었다.⁶³⁾

(6) 인터넷상의 권리침해와 자료공개

새로운 특허법 제140b조 제9항의 규정은 완전히 새로운 내용을 담고 있는데 제3자가 청구한 정보의 제공을 위해 다른 방법이 없다면 경우에 따라서는 독일 통신법(TKG) 제3조 제30호상의 거래자료(Verkehrsdaten)를 공개할 의무도 규정하고 있다. 독일 입법자는 입법이유서에서 예를 들어 자료가 유동적인 IP(Internet Protocol)-주소를 통해서 무엇보다도 소위 FTP(File Transfer Protocol)-서버를 통해서 교환하는 경우 인터넷상의 권리침해를 적용사례로 들고 있다.⁶⁴⁾ 이러한 사례에서 잠재적인 권리침해자는 대부분 재고자료를 통해서 직접적으로 산정할 수 없고 단지 특정한 정보관계의 시간적인 정황을 담고 있고 특정한 전화연결에 대한 공개하는 거래자료를 통

61) 이에 대해 자세한 것은 Schmidhuber, a.a.O.(각주 4), WRP 2008, 296.

62) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.93.

63) 이에 대해서는 Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O.(각주 42), § 140 Rdnr. 14 i.V.m. § 139 Rdnr. 88 ff.

64) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.93.

해서만 산정할 수 있다. 이러한 자료는 일반적으로 개별법률 및 헌법상 통신비밀(Fernmeldegeheimnis)로 보호받기 때문에⁶⁵⁾ 새로운 특허법 제140b조 제9항에 따른 정보제공청구권은 법원의 명령이 필요하다.⁶⁶⁾ 독일입법자는 입법이유서에서 명시적으로 특허법 제143조 제1항의 준용규정에서 지방 민사재판부의 배타적 관할을 인정하고 이러한 경우 정보제공의무자의 거소, 주소 또는 영업소소재지에 따른 장소적 관할을 정하고 있고 새로운 소송비용법(Kostenordnung) 제128c조에서 소송에 대한 비용을 200 Euro이라고 제시하고 있다.⁶⁷⁾

하지만 연방상원은 입법안에 대한 의견서에서 새로운 특허법 제140 b조 제9항에 따른 법원의 명령이 필요하다는 규정에 대해서는 반대하였다. 형법상의 심리절차에 대한 현행 관례를 고려하여 연방상원은 인터넷서비스제공자(Provider)에 의해서 특정 시점에 교부한 유동적 IP주소 뒤에 있는 최종기계이용자의 이름 및 주소에 대한 정보제공요구는 헌법상 보호되는 통신비밀보호영역을 위반하는 것이 아니라 단지 독일통신법 제3조 제3호상의 저장자료의 정보를 요구하는 것일 뿐이라는 의견을 제시하고 있다.⁶⁸⁾ 또한 연방상원은 한편으로는 인터넷상의 권리침해의 경우 정보제공절차에 대한 특히 많은 횡수를 고려해야 하기 때문에 관할법원의 업무량이 특히 많아지게 되는 문제점이 있고 다른 한편으로는 법원의 명령은 특허권자에게 상당한 비용⁶⁹⁾을 부담시키게 되는 문제가 있다고 의문을 제기하고 있다.⁷⁰⁾

이러한 관계에서 장래의 특허침해에 대한 확실한 기준을 위한 광범위한 정보를 취득하려고 하는 특허권자의 이익과 특별한 거래자료의 보호가치, 인터넷제공자 및 통신회사의 이에 따른 자료의뢰로부터의 보호 사이의 이익형량을 해야 한다. 이미 인터넷은 인터넷의 보급이전보다 상업적 소유권의 침해가 광범위하게 높은 수준으로 이루어진다. 특히 인터넷교환시장이나 인터넷경매에 참여자는 그가 타인의 권리를 침해하는

65) 독일통신법 제88조, 독일 기본법 제10조 제1항; 정보제출명령의 남용으로 인한 사생활침해의 문제에 대해서는 박준석, 전계논문(각주 42), 254면(318면 이하) 참조.

66) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.93.

67) 소송비용법 (Kostenordnung)의 개정에 대해서는 Gesetzentwurf Art. 1 Änderung der Kostenordnung, § 128 c Anordnungen über die Verwendung von Verkehrsdaten 참조.

68) Bundesratdrucksache 64/07 S. 9 여기서 LG Stuttgart NJW 2005, 614(조사관청(Ermittlungsbehörde)에 대한 Internet-Provider의 정보제공의무) 및 LG Hamburg MMR 2005, 711(검찰청에 대한 네트워크운영자의 정보제공의무 - 유동적 IP-주소)의 관례를 제시하고 있다.

69) 개정된 소송비용법(Kostenordnung)에 따라 각각의 정보제공건수당 200유로를 규정하고 있다.

70) Bundesratdrucksache 64/07 S. 9, 3. Abs.

것에 대해 명확하게 알지 못하거나 정당한 제3자 및 특허권자의 권리에 대해서 의도적으로 무시하기도 한다. 인터넷상의 익명성을 통해서 참여자들이 가명으로 나타나고 개별적인 거래에서 바로 권리침해적인 상품을 발견할 경우 바로 조치하려는 권리자에 의해 직접적인 청구를 하지 못하도록 하기 위해서 권리침해상품을 이와 같은 방법으로 운영하도록 어떤 인터넷공급자를 유인하기도 한다. 바로 이와 같은 인터넷을 통한 특허침해적 상품을 제공하는 경우에 이에 대한 조치를 취하기 위해서는 최종소비자의 자료를 보유할 수 있는 가능성을 확보하는 것이 특허권자에게 더 중요하다.

또한 인터넷상의 권리침해의 경우에 정보제공절차에 대한 특히 많은 다수이용자를 고려해야 하기 때문에⁷¹⁾ 특허권자의 이러한 정보제공은 가능한 한 간편하게 운영하는 것이 바람직하다. 그렇지 않으면 새로운 특허법 제140 b조 제9항의 규정은 연방상원이 인용한 예시에 따르면 특허권자가 지불해야 하는 비용이 너무 많이 들기 때문에 특허권자에게 “소위 비유하자면 빵 대신 돌”을 주는 것과 마찬가지다. 따라서 새로운 도입한 정보제공의 집행에 대한 제도가 현실적으로 맞지 않을 수 있기 때문이다. 이에 따라서 새로운 특허법 제140b조 제9항에서 규정하고 있는 법원의 명령은 삭제하여야 한다는 견해가 제기되고 있다.⁷²⁾

3. 특허권침해자의 문서제출의무, 물건의 검증의 허가

독일 입법자는 문서제출 및 물건의 검증에 대한 실체법상의 청구권을 특별히 규정하고 있다. 독일판례는 독일 민법 제809조, 제810조를 지적재산권영역에 통일적으로 적용하지 않고 단지 제한적으로 적용하여 왔고⁷³⁾ 소송법적으로도 독일 민사소송법 제142조, 144조에서 규정하고 있는 임의규정을 통해서 강제집행할 수 없는 청구권이기

71) 연방상원은 부분적으로 IP-주소들의 만자리수의 고발을 언급하고 있다, Bundesratdrucksache 64/07 S. 9.

72) Bundesratdrucksache 64/07 S. 10; Berlit, a.a.O.(각주 8), WRP 2007, 732(736).

73) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S. 65; 특허법의 경우 권리침해의 개연성에 대한 현저한 정도(erheblicher Grad)가 필요하고 물건에 대한 접근도 실질적인 침해없이 단지 제한적으로만 물건에 대한 허용되는 데 반해(BGH, NJW-RR 1986, 480 = GRUR 1985, 512) 저작권법의 경우 단지 어느 정도의 개연성(gewisse Wahrscheinlichkeit)으로도 충분하고 하고 물건에 대한 실질적인 침해도 가능하다고 한다(BGH, GRUR Int 2002, 1046). 물론 최근 독일 연방대법원의 판례(BGH, NJW-RR 2007, 106 = GRUR 2006, 96)는 이러한 요건을 특허법에서도 완화하고 있다. 이에 대해서 입법자는 검토하지 않았다.

때문에 입법자는 적어도 명문화의 필요성이 있다고 보았다. 새로운 규정은 지침 제6조와 제7조를 동시에 받아들여 소송에서 증거조사에도 사전의 증거확보와 마찬가지로 적용하고 있다.

이러한 지침⁷⁴⁾의 수용으로 새로운 특허법 제140c조는 특허권자가 특허법 제9조-제13조에 반하여 특허된 발명을 이용하는 자에 대하여 문서제출⁷⁵⁾ 또는 물건의 검증(Besichtigung)⁷⁶⁾을 요구할 수 있는 가능성을 마련하였다. 특허침해자가 영업적 범위에서 행위를 하는 높은 개연성이 있는 경우에는 이러한 청구권은 은행장부, 재정장부 또는 상업장부의 제출에도 미친다. 이와 동시에 기밀서류(예를 들어 회사기밀)의 경우 경우에 따라서는 비밀유지의무자에게 정보를 제공할 수 있다.

이에 대한 조치는 구법에서는 규정하지 않았던 것으로 물론 구법에서도 계산서제출(Rechnungslegungspflicht)는 단지 비밀유지의무가 있는 신뢰관계자에 대해서만 공개할 수 있는 기밀한 서류에 대한 제출도 경우에 따라서는 포함된다.⁷⁷⁾

특허권침해자의 문서제출의무, 물건의 검증에 대한 허가의무는 특히 청구권성립을 위한 사실을 입증하거나 이러한 사실에 대한 최초의 인식을 취득하는 것이 문제가 되는 경우에 고려된다.⁷⁸⁾ 물론 새로운 특허법 제140c조 제1항의 적용은 권리침해가 충분히 개연성이 있어야 할 것을 요건으로 한다. 이러한 제한은 집행지침 제6조와 일치하고 있는데 이에 따르면 특허권자의 청구권의 성립을 위한 상대방의 처분권에 있는 입증수단이 저작물이나 다른 보호대상의 수많은 복제물에서 적절한 양을 선택하는 형식으로 제출되어야 한다고 규정하고 있다. 집행지침 제6조에 따르면 권리침해가 충분히 성립되어야 하는 반면에⁷⁹⁾ 새로운 특허법 제140c조 제1항은 충분한 개

74) 집행지침 2004/48/EG 제6조, 제7조; 이에 대해서는 최상필, 전게논문(각주 1), 233면(240면 이하).

75) 우리 특허법 역시 서류제출명령제도에 관한 특허법 제132조를 두고 있다. 특허법 제132조(서류의 제출)는 “법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서 당사자의 신청에 의하여 타당사자에 대하여 당해 침해행위로 인한 손해의 계산을 하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자가 그 서류의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다” 이에 대해서는 안원모, 전게서(각주 14), 347면 이하; 김철환, 전게논문(각주 13), 2면(4면); 송영식의 공저, 전게서(각주 10), 606면.

76) 우리나라에서도 침해자가 자기의 공장 내에서 특허제법을 실시하고 있고 제3자로서 이를 확정하기 어려운 반면 침해자가 소송제기 사실을 알면 다른 방법으로 변경하여 버릴 가능성이 있는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 소제기전이라도 증거보전절차로서 현장 및 침해물의 검증을 신청할 수 있다(민사소송법 제375조). 송영식의 공저, 전게서(각주 10), 607면 이하.

77) 이에 대해서는 Berlitz, a.a.O.(각주 8), WRP 2007, 732(737); Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O.(각주 42) § 139 Rdnr. 89 c m.w.N.

78) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.95.

연성이 있어야 한다고 규정하고 있으며 이는 독일민법 제809조(물건의 검사)에 대한 독일연방대법원의 최신판례와 일치한다.⁸⁰⁾ 특허권자는 소송에서 상대방에 의한 자신의 권리침해에 대한 충분한 개연성이 성립한다는 점을 소명해야 하고 문서의 제출이나 해당물건의 제시를 추정되는 권리침해자로부터 요구할 수 있다.⁸¹⁾ 물론 특허권자는 문서 또는 물건을 정확히 표시해야 하고 추정적 특허침해자는 해당물건에 대한 처분권을 가지고 있어야 한다. 추정적 특허침해자의 비밀유지이익의 보호를 위해서 새로운 특허법 제140c조 제1항 제3문에 따르면 정보공개는 비밀유지의무가 있는 제3자에 대해서만 이루어져야 하고 이러한 제3자가 권리자에 대해 정보를 제공한다고 규정하고 있다.⁸²⁾

새로운 특허법 제140c조 제2항은 비례성의 원칙을 규정하면서 새로운 특허법 제140c조 제3항은 경우에 따라서 문서제출 및 물건의 검증허가에 대한 청구권은 가치분 형태로 집행될 수 있다고 규정하고 있다.

마지막으로 피해자는 정보의 취득에 필요한 검증의 종류를 청구할 수 있다. 즉 독일민법 제811조를 유추적용하여 문서제출 및 조사유형을 정할 수 있도록 하는 것이다. (새로운 특허법 제140c조 제4항 참조). 최근 독일연방대법원의 판례에 따르면 정보인식은 비례성의 범위에서 물건의 본질에 대한 침해(Eingriffe in die Substanz der Gegenstände)를 한계로 해석하고 있다.⁸³⁾ 특허침해적 상품의 본질을 침해할 수 있는지의 문제는 입법이유서에서 이러한 명시적 지침을 통해서 특허권자의 이익을 위해서 판단하였다. 물론 특허권침해가 없다고 나중에 증명이 된다면 특허권자는 피고에 대해 손해배상의무가 있다(새로운 특허법 제140c조 제5항 참조).

79) 집행지침 (2004/48/EG) 제6조 제1항 참조.

80) BGB GRUR 2002, 1046, 1048 - Faxkarte: 독일연방대법원은 "어느 정도의 개연성 (gewisser Grad von Wahrscheinlichkeit)"이라고 하고 있다.; 이에 대해서는 Kühnen, Die Besichtigung im Patentrecht, GRUR 2005, 185; Tilmann/Schreibauer, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB, GRUR 2002, 1015.

81) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.95.

82) 이에 대해서 연방대법원도 언급하고 있다. BGH GRUR 2002, 1046 - Faxkarte.

83) BGH GRUR 2002, 1046, 1049(채무자의 완전성이익(Integritätsinteresse)에 대한 침해가 기대가능성이 있는 한 생산물의 본질에 대한 침해는 허용된다); 이에 상반되는 판례로는 BGH GRUR 1985, 512, 516 - Druckbalken(물건의 검증은 조사물건의 본질을 침해하지 않는 그와 같은 조사방법으로 행사할 수 있어야 한다).

4. 손해배상청구권의 이행보장을 위한 은행장부, 재정장부 또는 상업장부제출에 대한 침해자의 의무

영업적 범위에서 권리침해시 피해자는 은행장부, 재정장부 또는 상업장부의 제출도 요구할 수 있다. 새로운 특허법 제140c조와는 달리 새로운 특허법 제140d조는 특허권자의 손해배상이행을 위해 필요하고 권리침해가 영업적 범위에 해당하는 한 특허권자의 손해배상이행을 보장하기 위한 재산가치에 대한 정보를 제공하는 문서를 제출하는 침해자의 의무를 규정하고 있다. 기밀정보의 보호를 위해서 의무자는 자신의 서류를 단지 비밀유지의무자에 대해서만 공개할 수 있는 권리가 있다(특허법 제140d조 제1항 제2문). 이러한 특허권자의 청구권은 비례성의 원칙이 적용된다.(특허법 제140d조 제2항).

은행장부, 재정장부 또는 상업장부제출에 대한 침해자의 의무(*Verpflichtung des Verletzers zur Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen*)도 손해배상청구권이 명백히 성립하는 한 가처분절차의 형태로 집행될 수 있다(특허법 제140d조 제3항). 입법자는 입법이유서에서 이러한 제한적 요건은 문서제출청구권의 경우 아주 광범위한 침해자의 권리침해가 문제가 되는 점을 고려해야 한다고 명시적으로 언급하고 있다. 따라서 이와 같은 근거로 특허권자가 이와 같은 방법으로만 자신의 손해를 보상받을 수 있는 경우에 한하여 가처분의 방법으로 집행될 수 있다고 한다. 하지만 이는 피해자에게 그 밖의 요건에 대한 소명, 예를 들어 자신의 청구권의 실행에 대한 위협에 대한 소명의무는 면제되지 않는다.⁸⁴⁾ 그밖에도 특허법 제140d조 제4항은 형사소송에서 증거변조금지(*Beweisverwertungsverbot*)규정을 담고 있다.

5. 판결의 공개

독일 부정경쟁방지법 (UWG) 제13조 제3항과 마찬가지로 특허법 제140e조는 침해된 특허권자의 정당한 이익이 존재하는 경우 특허권자는 그가 다룬 판결의 공개(*Urteilsveröffentlichung*)를 특허침해자의 비용으로 할 것을 요구할 수 있다고 규정하고 있다. 이미 구법에서 특허법 제142조 제6항에 따라 특허권자가 이에 대한 정당한 이

84) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.99.

익이 있다면 형사판결을 공개하도록 규정하고 있었다. 새로운 특허법의 규정은 이와 같은 민사책임도 공개할 수 있도록 하고 있다.

이러한 관련성에서 판결의 공개 및 비공개를 통해서 발생할 수 있는 당사자의 이익과 다른 당사자의 불이익을 비교형량하여야 하고 동시에 특히 불리한 당사자의 정보의 자기결정권(Recht der unterlegenen Partei auf informationelle Selbstbestimmung)도 고려하여야 한다.⁸⁵⁾ 민사판결의 공개가 단순히 특허권자를 모욕을 주는 것이라면 특허권자의 정당한 이익이 결여되고 판결의 공개에 대한 요구는 인정될 수 없다.⁸⁶⁾ 판결의 공개에 대한 청구권은 한번 공개하면 되돌릴 수 없기 때문에 그 성질상 일시적으로 집행될 수 없다.

6. 압수 및 이의제기

구법 제142a조 제1항의 개정에서 새로운 제1항에서는 특허침해적인 물건의 압수(Beschlagnahme)의 경우에도 국경압수절차(Verfahren der Grenzbeschlagnahme)를 단지 사안에서 유럽국경압수법(Grenzbeschlagnahmeverordnung)의 적용영역에 속하지 않는 경우에만 적용될 수 있다고 규정하고 있다.⁸⁷⁾ 유럽국경압수법이 유럽법의 문제이기 때문에 유럽국경압수법을 독일특허법에 규정하고 있는 것이다.⁸⁸⁾ 세관의 활동에 대한 청구의 유효기간은 2년(구법 제142a조 제6항)에서 1년(독일 특허법 제142a조 제6항 제1문)으로 단축되었다. 국경압수청구에 대한 유효기간의 단축은 유럽법과 일치한다.

국경압수사례에서 새로운 특허법 제142b조에 따르면 세관은 권리소유자 및 신고자 또는 물건의 소유자 또는 점유자에게 국경압수에 대해 통지하여 주고 동시에 기간내에 이의제기(Widerspruch)가 없으면 동의한 것으로 본다고 규정하고 있다. 이러한 동의의 의제는 잠재적인 특허침해자에 대해 중대한 불이익이 되고 특허법 제142b조 제4항에서 규정하고 있는 10일 이내 및 경미하게 상할 수 있는 물건의 경우에는 3일 이내에 통지가 도달한 후 응답을 무조건 해야 한다. 한번 폐기된 물건은 다시 회복할 수

85) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.99.

86) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.100 여기서 OLG Hamburg WRP 1994, 122, 124 - Jeansüberfärbungen를 들고 있다.

87) 이에 대해서는 최상필, 전제논문(각주 1), 233면(241면 이하); 김용진, 전제논문(각주 41), 법조 통권 630호(2009.3), 202면(213면 이하).

88) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.100.

없기 때문에 잠재적인 특허침해자에 대한 불이익은 특허권자가 보상할 수 없는 중대한 손해로 될 수 있다.

IV. 결론

위에서 살펴본 바와 같이 연방정부의 입법은 특허침해를 막기 위해 유럽의 집행지침(2004/48/EG)에 따라 특허권자를 위해 수많은 추가적인 조치를 담고 있다. 또한 권리소유자는 제조물해적행위에 대한 조치를 강화할 수 있게 되었고 입법이유서에서도 나타난 바와 같이 권리침해에 대한 특허법의 새로운 규정과 개정으로 통해서 특허권자의 지위를 개선할 수 있게 되었고 지적재산권의 강화를 위해 중요한 계기가 되고 있다.⁸⁹⁾

특허법에서 집행지침의 독일법적 수용이 아직 필요하지 않다고 하는 학설도 있지만⁹⁰⁾, 위에서 살펴본 많은 개정내용은 사실상 독일법적 수용이 필요하다는 점을 보여주고 있는 것이다.⁹¹⁾ 지적재산권의 보호는 중요한 의미를 가지고 이러한 점에서 유럽지침의 독일국내법적 수용을 통해서 이루어진 많은 개정내용은 이를 반영하고 있다.

오늘날의 지식산업을 기반으로 하는 국민경제에서 창조와 혁신을 촉진하는데 중요한 제도적 기능을 할 뿐만 아니라 노동력창출 및 국제경쟁력의 증가를 위해서도 중요하다. 불법적인 복제, 상표 및 제조물의 해적행위는 국내시장에서도 중대한 위협으로 볼 수 있을 정도로 만연되고 있다.⁹²⁾ 이러한 점에서 독일입법자에 의한 유럽지침의 규정에 대한 독일국내법적 수용에 대한 의미를 우리가 관심있게 살펴 볼 필요가 있다.

89) 정부입법안에 대한 이유서, BT-Dr 16/5048, S.55.

90) Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O.,(각주 42), Vor § 139 Rdnr. 2.

91) 이는 독일산업 및 지적재산권보호를 위한 협회(Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V)가 이미 2006년 2월 28일 의견서를 제출한 바 있다. 이에 대해서는 GRUR 2006, 393 참조.

92) Bundesratdrucksache 64/07, S. 1.

【국내문헌】

- 김용진, “한·미, 한·EU FTA와 지식재산권 집행법제의 정비 -지식재산권 침해물품의 폐기제도를 중심으로-”, 「법조」, 통권 630호(2009.3).
- 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 손해배상”, 「기업법연구」, 제20권 제4호(2006.12).
- 김재국·김장생, “특허권침해에 대한 손해배상”, 「기업법연구」, 제21권 제1호(2007.3).
- 박준석, “온라인서비스제공자에 대한 정보제출명령(subpoena)의 바람직한 입법방향”, 「법조」, 통권 627호(2008.12).
- 송영식의 공저, 「지적소유권법(상)」, 육법사, 2008.
- 안원모, 「특허권의 침해와 손해배상」, 세창출판사, 2005.
- 윤선희, “특허권침해에 있어 손해배상액의 산정”, 「저스티스」, 통권80호(2004.8).
- 조영선, “특허실시권자의 손해배상 및 금지청구권”, 「저스티스」, 통권110호(2009.4).
- 최두진, “지적재산권 침해에 대한 금지청구”, 「기업법연구」, 제21권 제2호 (2007.6).
- 최상필, “EU의 지적 재산권 시행지침”, 「인터넷법연구」, 제3권 2호(2004.12).
- 현대호, “민법전과 지적재산권법의 손해배상제도에 관한 연구”, 「창작과 권리」, 제29호 (2002.12).

【외국문헌】

- Benkard, Georg, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., München : Beck, 2006.
- Berlit, Wolfgang, Auswirkungen des Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Patentrecht, WRP 2007, 732.
- Bodewig, Theo/Wandtke, Artur, Die doppelte Lizenzgebühr als Berechnungsmethode im Lichte der Durchsetzungsrichtlinie, GRUR 2008, 220.
- Frey, Dieter/Rudolph, Matthias, EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ZUM 2004, 522.

- Heymann, Thomas, Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, CR 2008, 568.
- Kämper, Steffen, Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten, GRUR Int 2008, 539.
- Kitz, Volker, Rechtsdurchsetzung im geistigen Eigentum - die neuen Regeln, NJW 2008, 2374.
- Kraßer, R., Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht, GRUR Int. 1980, 259.
- Kühnen, Thomas, Die Besichtigung im Patentrecht, GRUR 2005, 185.
- Lehmann, Michael, Präventive Schadensersatzansprüche bei Verletzungen des geistigen und gewerblichen Eigentums, GRUR Int 2004, 762.
- Mes, Peter, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, München : Beck, 2005
- Schmidhuber, Martin, Schadensersatz bei falscher oder unvollständiger Erteilung einer Auskunft, Überlegungen zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums, WRP 2008, 296.
- Seichter, Dirk, Die Umsetzung der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, WRP 2006, 391.
- Tilman, Winfried/Schreibauer, Marcus, Die neueste BGH-Rechtsprechung zum Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB, GRUR 2002, 1015.
- v. Ungern-Sternberg, Joachim, Einwirkung der Durchsetzungsrichtlinie auf das deutsche Schadensersatzrecht, GRUR 2009, 460.

----- ABSTRACT -----

**Die Entwicklung der deutschen Gesetzgebung für
Stärkung des Schutzes des Patentinhabers
gegenüber Verletzungshandlungen
– unter der Berücksichtigung von der Richtlinie
2004/48/EG und deutscher Umsetzung–**

Ki Young, Kim

Der Beitrag beschäftigt sich mit dem Entwurf der Bundesregierung für ein “Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums” vom 2007-01-24 zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Vorrangiges Ziel des Richtliniengebers ist es, durch die Verbesserung der Stellung der Rechtsinhaber beim Kampf gegen die Produktpiraterie einen Beitrag zur Stärkung des geistigen Eigentums zu leisten.

Eingangs werden Änderungen des deutschen Gesetzes im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes überblicken. Danach werden die Rechtsfolgen zur Verbesserung der Stellung der Rechtsinhaber in einigen Punkten eingehend und kontrovers diskutiert.

So sollte bei dem Anspruch auf eine angemessene Lizenzgebühr nicht nur eine einfache Lizenzgebühr, sondern ein erhöhtes Lizenzentgelt verlangt werden können, um eine größere Abschreckungswirkung gegenüber Patentverletzungen zu entfalten. Weitere Änderungen seien im Bereich des Vernichtungsanspruchs und beim Auskunftsanspruch zu empfehlen.

Ferner wird der vorliegende Beitrag im Zusammenhang mit dieser Änderungen des deutschen Gesetzes im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in praktischer

und dogmatischer Hinsicht der gesteigerte Aufmerksamkeit und die Beleuchtung in Korea dienen.

Key Words

Lizenzgebühr, Patentverletzungen, Vernichtungsanspruch, Auskunftsanspruch, Schadensersatzanspruch, Rückrufpflicht, Entfernungsanspruch