

중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 손해배상소송의 실효성 확보방안*

최 승 재**

목 차

- I. 서론
 - 1. 논의의 현황
 - 2. 기술탈취 문제에 대한 근본적인 해결책의 모색
- II. 중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 법적현황
 - 1. 전체의 개관
 - 2. 공정거래위원회의 역할
 - 3. 중소기업관련 법제
- III. 특허 및 영업비밀 침해에 기한 손해배상의 현황
 - 1. 공정거래법 등을 이용한 중소기업 기술탈취 억제 시도의 한계
 - 2. 현행 특허법 제128조의 손해배상체제의 분석
- IV. 손해배상소송을 통한 중소·중견 기업 기술탈취 방지
 - 1. 문제의 소재
 - 2. 일반식의 변용
 - 3. 소결
- V. 현행 손해배상제도의 문제점 개선 방안
 - 1. 특허소송에서의 손해배상액의 적정화를 통한 중소기업의 보호
 - 2. 문제점의 개선방안
 - 3. 가중적 손해배상 도입과 가중판단의 요소
- VI. 결론

* 본고는 한국지식재산연구원의 2014년 8월 제출한 소액연구사업의 결과물을 수정·보완한 논문입니다. 연구를 지원해준 한국지식재산연구원에 감사를 표합니다. 본고에서 제시된 견해는 필자의 개인적인 견해입니다.

** 대법원 재판연구관, 2014년 8월 당시 김·장법률사무소 변호사, 법학박사. lawntech1@naver.com.

초록

중소·중견 기업 기술탈취 방지방안은 지속적으로 논의되는 과제로서, 지금까지의 문제의 해법은 주로 공정거래위원회를 통한 방지였다. 실제 기술탈취에서 대해서는 공정거래위원회의 소관법령인 하도급공정화법에 기술탈취에 대한 규정을 두고 우리나라 입법사상 최초로 손해배상액 가중제도(소위 3배 배상)가 도입되어 제재가 강화되었다. 하지만 실제 제35조가 활용되는 경우는 보고된 바 없다. 그리고 중소기업법제의 일환으로 2014년에는 중소기업기술보호법이 제정되었다. 그러나 이런 3배 배상까지 규정한 입법에도 불구하고 여전히 기술탈취 문제에 대한 근본적인 해결은 되지 않고 있다. 기술탈취 문제에 대한 근본적인 해결책의 모색하여야 할 시점이다.

기술탈취 문제는 그 대상이 되는 기술에 대한 논의 없이 이루어지고 있다는 점이 문제의 출발점이다. 중소기업의 기술은 특허권에 의하여 보호되는 기술과 영업비밀에 의해서 보호되는 기술로 크게 대별할 수 있다. 만일 특허, 영업비밀 등에 대한 보호법제가 제대로 작동한다면, 지금 논의되고 있는 것과 같은 중소기업의 기술탈취라는 주제가 사회적으로 문제시 되지는 않을 것이다. 우리 특허법이나 영업비밀보호법제의 기본적인 문제는 실손해(實損害)의 배상도 이루어지지 않는다는 점이다. 이런 상황에서 중소기업은 특허권이나 법상 보호되는 영업비밀을 침해당해도 거래단절을 감수하면서 소를 제기하는 등의 방식으로 구제를 도모하기 어렵다. 이런 점에서 기술탈취 문제는 기본적으로 특허법이나 영업비밀보호법 등에 의한 보호가 제대로 이루어지고 있지 않아서 발생하는 문제이다. 그러므로 중소·중견 기업 기술탈취 방지방안의 기본은 기술탈취의 대상이 되는 특허나 영업비밀 등을 본래적으로 보호하기 위한 손해배상소송을 실효화하는 것이다. 따라서 중소·중견 기업 기술탈취 문제를 해결하기 위해서 특허법, 영업비밀보호법 등 지식재산법제에 현재의 과소배상 문제를 해결하기 위한 하도급공정화법의 규정과 같은 손해배상액 증액조항을 개정하여 손해배상액을 높일 수 있는 방안을 강구하여야 한다.

주제어

가중적 손해배상, 중소·중견 기업 기술탈취, 공정거래위원회, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」, 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」

I. 서론

1. 논의의 현황

중소·중견 기업 기술탈취 방지방안을 강구하여야 한다는 문제는 2010년 이후 지속적으로 논의 되어 온 과제였다. 이에 대한 대응방안의 대부분은 공정거래위원회를 통한 방지방안이었다. 대표적인 것이 공정거래위원회의 소관법령인 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 ‘하도급공정화법’)에 기술탈취에 대한 규정을 두고 이를 위반한 경우 우리나라 입법사상 최초로 손해배상액 가중제도¹⁾를 규정하는 계기가 되었다.²⁾ 이러한 규정도입에도 불구하고, 중소기업청 조사에 따르면 대기업과 거래하는 중소기업의 12.1%가 2014년까지 3년내 기술유출 피해를 경험하고 건당 피해규모도 약 15억7000만원에 달하는 것으로 나타났다.³⁾ 이런 조사결과를 보면 하도급공정화법에 기술탈취 및 이에 대한 3배까지의 배상을 규정하고 있더라도 여전히 기술탈취 문제는 계속되고 있는 것으로 보인다.⁴⁾

1) 종래 징벌적 손해배상(punitive damage)이라는 이름으로 논의되었으나, 징벌적 손해배상의 경우에는 실 손해액(actual damage)을 계산하는 것이 논리필연적으로 예견되는 것이 아닌 반면, 가중적 손해배상(enhanced damage)의 경우에는 2배나 3배와 같은 가중의 기초가 되는 실손해액이 계산되어야 한다는 점에서 구별된다. Christopher B. Seaman, "Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study", *IOWA LAW REVIEW*, Vol.97, pp.464-468.

2) 하도급공정화법은 기술자료 탈취행위로 위법행위의 대상을 규정하고 있다. 법 제2조 제15호는 정의규정으로, "이 법에서 '기술자료'란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다."고 규정하고 있다.

3) 2014년 4월 10일 공정거래위원회 업무보고에서 대기업의 중소기업 기술탈취 행위 제보 신고포상금제를 도입하는 등 창조경제를 저해하는 행위를 근절하는 데 기관 역량을 집중하겠다고 밝히면서, "대기업의 기술탈취 등 불공정 관행으로 창의적이고 혁신적인 중소기업의 출현과 경제성장 동력이 저하되고 있다."고 밝힌 것으로 봐서 공정거래위원회는 기술탈취방지를 중요한 이슈 중 하나로 지속적으로 추진할 것으로 보인다. 「노대래 공정위원장, "대기업 중기 기술탈취 근절에 역량 집중"」, 전자신문, 2014. 4. 10자. 참조.

4) 이에 대해서 3배가 아니라 배수를 높여서 10배까지 배상액을 증액할 수 있도록 하여야 하는 것이 아닌가 하는 주장도 있지만, 이러한 입법은 재산권의 과도한 제한으로서 자칫 위헌성 논란을 불러일으킬 가능성도 있다고 생각한다. 한편 미국 문헌을 참고하는 것은 미국은 과도배상이 문제가 되었다는 점에서 적절히 감안하여 보아야 한다. 미국에서 특허개혁법(America Invents Act)의 수용에 대한 참고문헌으로 최승재, "美國 特許改革法の展開와 展望", 세계법제연구, 법제처, 2008, 113면 등 참조.

2. 기술탈취 문제에 대한 근본적인 해결책의 모색

기술탈취 문제를 논의하기 위해서는 그 대상이 되는 ‘기술’에 대한 정의가 필요하다. ‘기술’이라는 것은 법률용어가 아니므로 법률적으로 보면, 보호대상이 되는 기업의 기술은 특허권과 같이 등록되는 기술과 영업비밀에 의해서 등록되지 않고 보호되는 기술로 크게 대별할 수 있다. 만일 특허나 영업비밀 등에 대한 보호법제가 제대로 작동한다면, 지금 논의되는 중소기업의 기술탈취라는 주제가 사회적으로 문제가 되지 않을 것이라고 생각한다. 물론 이러한 전제는 중소기업들이 특허법이나 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법 등에 대한 보호를 받기 위한 조치를 제대로 하고 있다는 점을 전제로 하여야 할 것이다. 특허법의 경우를 예로 들어보면, 종래 징벌적 손해배상을 도입하여 손해배상의 실효성을 높이지는 논의도 있어 왔지만 징벌적 또는 가중적 손해배상제도가 도입이 되더라도 실효성이 문제가 될 수 있다. 예를 들어 일정한 실손해(actual damage)에 일정한 배수를 곱하여 손해배상을 명할 수 있는 제도를 도입하더라도 실손해액이 낮게 산정될 경우 여전히 실효적인 손해배상이 이루어지지 않을 수 있다. 그러므로 보다 근본적인 문제해결을 위해서는 실손해액을 실효성 있게 산정할 수 있는 증거법적 수단과 이를 실현하는 특허법상 손해추정규정(특허법 제128조)의 개정이 동시에 이루어져야 한다. 중소·중견 기업 기술탈취가 발생할 경우 소송을 통해서 실효적인 배상을 받을 수 있다면, 예컨대 침해시 대기업에 대한 현행 공정거래법상의 제재 외에 추가적으로 기술탈취를 당한 당해 기업도 손해배상을 받을 수 있으면 공정위의 제재로 인한 금원은 국고에 귀속되지만, 손해배상은 직접 중소·중견 기업이 배상을 받을 수 있는 손해배상제도의 실효성 확보가 중요하다. 중소·중견 기업 기술탈취 방지방안의 기본은 기술탈취의 대상이 되는 특허, 영업비밀 등을 본래적으로 보호하기 위한 손해배상소송을 실효화하는 것이라고 본다. 특허나 영업비밀침해로 인한 손해배상소송은 효용이 낮고, 손해배상액이 인용되는 경우에도 인용액이 그다지 크지 않다는 비판이 있다.⁵⁾

5) 2000년에서 2009년 상반기까지 선고된 국내 특허침해(실용신안 사건 포함) 사건에서 5천만 원 이하가 인용된 건이 전체의 절반정도이고, 인용액은 청구액의 10% 정도이며, 청구인용액의 평균은 1억 원을 넘지 않으며, 중간 값은 더 적다. 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상 체계의 적정성에 대한 연구”, 변

이런 상황에서 대기업에 납품을 하는 중소기업으로서는 특허를 침해당한다고 하더라도 장기간의 소송을 해도 손해배상액이 그리 높지 않고 거래선이 단절될 수 있는 위험이 수반되는 소송제기를 할 수 없게 된다. 결국 특허침해를 당해도 어찌할 방법이 없는 상황이 되는 것이다. 따라서 기술탈취 문제는 기본적으로 특허법이나 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(「영업비밀보호법」) 등에 의한 보호가 제대로 이루어지고 있지 않아서 발생하는 문제라고 할 수 있다.⁶⁾ 이런 관점에서 중소·중견 기업 기술탈취 문제를 해결하기 위해서는 특허법 및 영업비밀보호법에 의한 권리자 보호를 제대로 하는 것이 논의의 출발점이 되어야 한다. 본고에서는 이런 논의 중에서 특허법 제128조의 손해배상조항 개정안을 제시하고자 한다.⁷⁾

II. 중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 법제현황

1. 전체의 개관

현행 중소·중견 기업 기술탈취 방지를 위한 법제는 공정거래위원회 소관법령이 중심이지만, 중소기업청도 중소기업법제의 일부를 관할하고 있다.⁸⁾ 그런

호사, 제43권(2013), 서울지방법원호사회, 341면.

6) 특허침해에 대한 최적의 구제수단이 무엇인가에 대한 연구는 미국에서 법학과 경제학 양쪽 측면에서 모두 이루어졌다. Paul J. Heald, "Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional Model", *HOUS. L. REV.* Vol.45(2008), p.1197. 이와 관련된 연구는 대개 고의 침해에 대한 가중적인 배상을 통하여 의도적으로 타인의 기술을 탈취하는 행위를 제한하려는 입법의도도 반영된 것이다. 그러므로 미국의 경우에는 우리와 같은 중소기업에 대한 기술탈취의 문제라는 것이 논의가 되지 않는 제도적인 이유가 된다고 본다. 이 경우 고의성의 판단에 대한 연구가 주를 이루게 될 것인바, 미국에서의 논의는 특허를 사전에 조사하여야 하는 의무(affirmative duty on the part of an exploiting firm to search for a patent)가 존재하는가 하는 점 등에 중점을 두게 된다.

7) 특허법에 가중배상조항을 도입하여 특허권 보호의 실효성을 담보하여야 한다는 필자의 기존 주장으로, 정차호·최승재·배병호, "특허권 실효성 확보 방안 연구", 특허청 정책보고서, 2011. 10, 20-139면.

8) '대·중소기업 상생 협력 촉진법' 상의 기술자료 임치제도가 기술탈취에 대한 대응방안의 하나로 논의되고 있다. 이 제도는 2008년 도입 후 2011년까지 임치 건수가 1000건 정도에 불과했지만 효과가 알려지면서 2014년 4월 임치 건수가 1만 건을 넘어섰다. 하지만 기술자료 임치제도도 한계가 있다. 중소기업청의 조사에 의하면 중소기업기술유통의 40% 이상이 인력 스카우트를 통해 이루어지는 상황에서 기술 내

데 이들 정부부처는 기술탈취 문제가 기술보호의 정석이라고 할 수 있는 특허권이나 영업비밀에 의한 보호가 미흡하기 때문이라는 점에 대한 문제인식이 부족한 것 같다. 만일 중소·중견 기업 기술탈취에서 문제가 되는 대상 기술이 특허권이나 영업비밀에 의해서 보호되는 경우가 아니라면 이 경우에는 기술탈취라고 부를 수 없다고 본다. 왜냐하면 민법상의 불법행위를 구성하는 경우를 제외하고는 공적 영역에 있는 기술로서 법적으로 보호할 가치가 없다고 보아야 할 것이 대부분일 것이기 때문이다. 아래에서는 공정거래위원회와 중기청의 역할에 대해서 본다.

2. 공정거래위원회의 역할

1) 하도급공정화법에 따른 기술자료의 보호⁹⁾

(1) 기술자료 요구 시 서면으로 요구하도록 의무화

중소·중견 기업이 납품을 할 때에 그 전제로 기술자료를 요구받는 경우가 있는데, 그 요구를 거절하면 납품자체를 할 수 없게 되는 경우가 발생하므로 부

용을 보호하더라도 개발 인력을 보호하지 못하는 만큼 임치제도의 효과는 제한될 수밖에 없기 때문이다 ([기술문화②-1] 대기업의 기술 탈취, 단가 후려치기 ... 중소기업 개발 의지 꺾어, 머니투데이, 2014. 12. 18자 관련기사 참조).

- 9) 2011년 6월 30일 국회를 통과한 하도급공정화에 관한 법률(공포 후 3개월이 지난 다음날부터 시행됨)의 주요 개정내용은 ① 원사업자의 기술 유용행위에 대하여 3배 범위 이내의 징벌적 손해배상제도 도입, ② 중소기업협동조합에 납품단가 조정신청권 부여, ③ 법이 적용되는 중소기업자 및 하도급거래의 범위 확대, ④ 하도급대금 부당감액과 관련한 원사업자의 정당성에 대한 입증책임 부담, 원사업자의 감액사유, 기준 등이 명시된 서면교부 의무화, ⑤ 원사업자가 기술자료 요구 시 권리귀속, 대가 등이 명시된 서면 교부 의무화, ⑥ 유예기간 없이 하도급분쟁조정협의회에 조정신청이 가능한 즉시조정개시(Fast Track) 제도 도입, ⑦ 공정위 하도급거래 서면실태조사 결과 공표 의무화, ⑧ 재발방지 시정명령의 법적 근거 마련, ⑨ 원사업자의 서면미교부 행위에 대한 벌금 부과, ⑩ 전속고발권에 대한 통제장치 도입, ⑪ 한국공정거래조정원에 하도급분쟁조정협의회 설치 등이다. 2011년 11월 9일 당시 공정거래위원회 김동수 위원장은 “대·중소기업 간 하도급을 둘러싼 불공정거래 행위에 대한 시정에 역량을 집중할 것이라며 가장 큰 문제 중 하나로 지적되고 있는 구두발주를 막기 위해 바람직한 서면교부 가이드라인을 제정하고 서면 미교부 업체에 대한 교육을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 특히 부당한 단가인하, 기술탈취가 쉬운 업종에 대한 직권 조사를 실시해 엄중 처리할 것”이라고 말했다([김동수, 공공입찰 담합으로 손해입하면 배상, 연합뉴스, 2011. 11. 9자).

득이 기술자료 제출요구에 응하는 경향이 있다. 이 경우 기술자료를 넘겨주고도 납품이 성사되지 않고, 뒤에 다른 회사에게 실제 그 기술자료에 기초하여 저가로 납품을 하고 있거나 납품이 된다고 하더라도 일정한 기간이 경과하고 난 뒤에 다른 회사가 그 기술자료에 의해서 납품을 하게 되거나, 납품단가 인하의 근거로 활용되는 경우가 발생한다. 이런 문제를 해결하기 위하여 하도급공정화법은 기술자료를 요구하는 경우 서면으로 요구하도록 의무화하였다. 하도급공정화법 제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등)은 제1항에서 “원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다.”라고 하여 자료요청시 서면제공을 의무화하고 있다.¹⁰⁾ 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다(제12조의3 제2항). 또 뒤에 다른 회사에게 실제 그 기술자료에 기초하여 저가로 납품을 하고 있거나 납품이 된다고 하더라도 일정한 기간이 경과하고 난 뒤에 다른 회사가 그 기술자료에 의해서 납품을 하게 되는 등의 문제를 방지하기 위해서, 제3항에서 기술자료유용금지를 규정하고 있다.

(2) 손해배상책임 가중제도의 도입

하도급공정화법은 기술탈취에 대응하기 위하여 기술자료 유용행위에 대한 3배 범위 내에서 가중적 손해배상제도(enhanced damage mechanism)를 명문

10) 동법 시행령 제7조의3 (기술자료 요구 시 서면 기재사항)은 다음과 같은 사항을 서면기재사항으로 법정화하고 있다. 법 제12조의3제2항에서 “요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항
3. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
4. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
5. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
6. 요구일, 제공일 및 제공방법
7. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

화하였다.¹¹⁾ 이 입법은 제한배상주의를 취하고 있는 우리 민사법 체계에서 매우 이례적이다.¹²⁾ 하도급공정화법 제35조 제1항은 “원사업자가 이 법의 규정을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해에 대하여 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 하면서, 제2항에서 “원사업자가 제4조, 제8조 제1항, 제10조, 제11조 제1항·제2항 및 제12조의3 제3항을 위반함으로써 손해를 입은 자가 있는 경우에는 그 자에게 발생한 손해의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상책임을 진다. 다만, 원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 하여 소위 3배 배상제도를 도입을 통한 수급사업자 보호를 도모하고 있다.

하도급공정화법은 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술자료를 유용함으로써 손해가 발생할 경우 원사업자에게 발생한 손해의 3배 이내의 범위에서 손해배상책임을 부담시키고 기술 제공강요·유용행위에 대한 고의·과실의 입증책임을 원사업자에게 부담시킴으로써 기술탈취를 억제하려는 입법목적을 달성하고자 하였다. 하도급공정화법 제35조는 우리 법제에서 최초의 3배 배상제도를 도입한 사례이다.¹³⁾ 하도급공정화법 제35조에 의해서 법원은 실손해의 3

11) 제35조 개정을 통해서 3배까지 가증할 수 있도록하는 제도를 도입하면서, 동시에 중소기업협동조합에게 하도급대금 조정신청권을 부여하였는데, 중소기업협동조합으로부터 조정신청을 받은 원사업자는 해당 품목의 모든 수급사업자와 10일 이내에 조정을 위한 협의를 개시하여야 하며, 이를 위반할 경우 과징금이 부과될 수 있도록 하는 규정도 입법되었다. 다만, 구체적인 조정신청의 사유 및 요건·절차·방법 등은 대통령령에 위임하여 조정신청권의 운영에 있어서 행정부에 일정한 재량을 부여하였다. 또한, 개정 전에는 원사업자가 수급사업자의 연간매출액 또는 상시고용 종업원 수의 2배를 초과하여야 하도급법이 적용되었으나, 개정안으로 인하여 '2배'의 요건이 삭제되어 많은 수의 중소기업 간 거래에까지 하도급법이 적용 가능하게 되었다. 그리고, 하도급대금의 감액, 기술자료 제공 요구의 경우 원사업자에게 정당한 사유를 입증하도록 하여 수급사업자가 부담하던 입증책임을 원사업자에게 전환하였다. 또 중대·명백한 위법행위에 대한 공정위의 고발의무, 검찰총장의 고발 요청권, 공소제기 후 공정위의 고발취소 금지 규정 도입을 통하여 공정위의 전속고발권 행사에 대한 통제를 강화하였다.

12) ‘하도급공정화법’ 개정을 통해서 대기업과 중소기업의 상생협력에 의한 동반성장의 여건을 조성하고 불공정한 하도급거래를 근절시켜 중소기업의 경영환경을 개선하려고 한다는 것이 정부 및 국회의 입법의 도였다. ‘하도급공정화법’은 적용범위를 확대하면서 중소기업협동조합에 납품단가 조정신청권 부여, 하도급대금 부담감액, 기술자료 유용행위에 대한 입증책임 전환 등 여러 가지 독특한 규정을 입법하고 있어 이론적인 연구가 필요한 부분이 다수 있다. 본고의 검토대상이 아니므로 이에 대해서는 별도의 논문에서 검토하고자 한다.

13) 도입시 징벌적 손해배상은 영미법계에서 판례에 의하여 발전된 제도로써 우리나라와 같은 대륙법계 국

배까지 배수(倍數)를 정하여 가해자에게 피해자에 대한 손해의 배상을 명할 수 있다. 하도급공정화법 제35조는 법원이 손해액을 정함에 있어 고려하여야 할 사항으로 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 위반행위로 인하여 수급사업자와 다른 사람이 입은 피해규모, 위반행위로 인하여 원사업자가 취득한 경제적 이익, 위반행위에 따른 벌금 및 과징금, 위반행위의 기간·횟수 등, 원사업자의 재산상태, 원사업자의 피해구제 노력의 정도 등을 들고 있다. 이런 고려사유는 예시로 보아야 할 것이고, 이들 일곱 가지 사유로 열거되지 않았다고 하여 법원이 이를 고려할 수 없는 것은 아니라고 할 것이다(예시규정설).

(3) 문제점

제도적으로 원래 3배 배상제도와 같은 가중적 배상제도는 본질적으로 제재의 성질이 있으므로 고의침해의 경우에 국한하여 가중하는 것이 타당하다. 그런데 현행법은 “원사업자가 고의 또는 과실이 없음을 입증한 경우에는 그러하지 아니하다.”고 하여 과실기술자료 유용의 경우에도 가중배상이 이루어질 수 있도록 규정하고 있다. 물론 3배 이내의 배상이므로 과실만이 있는 경우에는 배수를 1로 하여 가중을 하지 않으면 되지만 이는 실무상 운영의 묘(妙)일뿐 규정상으로는 과실침해의 경우에도 가중배상이 이루어질 수 있다. 이 점은 입법적으로 시정이 필요하다.

이런 제도 도입에도 불구하고 현실적으로 하도급공정화법이 규정하는 3배 배상제도가 실무상 적용되는 사례가 거의 없는 것으로 알고 있다. 법률이 아무리 3배 배상을 하도록 규정해도 3배 배상으로 얻게 되는 경제적 이익과 거래관계의 단절에서 오는 손실을 형량하게 되면 거래관계가 계속되는 상황에서는 손해배상 소송을 제기하기 어렵고, 거래종결 이후에 소송을 하게 되는 경우만을 생각할 수 있을 것이다. 아직은 실무상 실효성이 높지 않은 것으로 보이는데, 향후 소송추이를 살펴보아야 할 부분이다.

가에서는 이를 받아들이는 선례가 없고, 이중처벌금지의 원칙이나 과잉금지의 원칙에 위배될 소지가 있다는 점, 3배 이내 배상의 기준이 되는 손해 산정에 관한 기준 마련이 필요한 점, ‘기술자료 유용’의 의미가 일반적·추상적인 성격을 갖는다는 점 등이 논란의 대상이 되었다.

2) 「독점규제 및 공정거래법에 관한 법률」(이하 ‘공정거래법’) 규정의 활용

하도급공정화법외에도 공정거래위원회는 우월한 거래상 지위의 남용이라거나, 불이익제공 강요 등과 같은 여타 공정거래법에 의한 규율을 통해서 기술탈취 문제를 규율할 여지가 있다고 본다. 다만 하도급공정화법에 의할 때 상대적으로 증명이 용이하고, 제재도 강력하므로 굳이 기술탈취 문제를 공정거래법으로 규율할 이유는 없어 보인다.

3. 중소기업관련 법제

1) 2014년 「중소기업기술 보호 지원에 관한 법률」(‘중소기업기술 보호법’)의 제정¹⁴⁾

중소기업기술보호법이 2014년 4월 29일 국회본회의를 통과하여 법률로 제정되었다. 중소기업기술보호법은 중소기업의 특수성을 고려하고 중소기업의 기술보호 역량을 강화하기 위한 기반 조성과 종합적인 지원을 하는 것이 주요 입법취지였다.¹⁵⁾ 현재 시행 중인 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 등은 국내 대기업 기술의 해외 유출 방지에 초점이 맞춰져 있는 만큼 중소기업의 기술보호 역량 강화를 위한 별도의 법적근거를 마련해야 한다는 중소기업의 요구를 수용한 입법이라고 할 수 있다.¹⁶⁾

14) [시행 2014.11.29.] [법률 제12696호, 2014. 5. 28. 제정].

15) 이 법은 중소기업 기술보호를 지원하기 위해 다양한 관련 시책을 수립, 추진함으로써 중소기업의 경쟁력을 제고 하는 것을 입법목적으로 한다. 중소기업기술보호법 법 제1조 (목적) “이 법은 중소기업기술 보호를 지원하기 위한 기반을 확충하고 관련 시책을 수립·추진함으로써 중소기업의 기술보호 역량과 기술 경쟁력을 강화하고 국가경제의 발전에 이바지함을 목적으로 한다.” 이 법을 발의한 국회 산업통상자원위원회 소속 새누리당 김동완 의원은 대·중소기업 간 수직적 관계가 악육강식의 기술탈취 현상을 놓고 있어, 이를 근절하기 위해서는 정부가 나서 기술보호 정책을 강화해야 한다는 점을 들어 본 법안을 발의 하였다(상세한 내용은 2013. 12. 17. 국회의원회관에서 열린 ‘중소기업기술보호 지원법 제정’을 위한 정책토론회 자료집 참고).

16) 이 법은 중소기업청이 주도가 되어 중소기업 기술보호법제의 일부로 입법추진이 된 것으로 알려졌다. 산업통상자원부와 특허청 등이 ‘중소기업기술보호 지원법’ 추진에 난색을 보여 소관 상임위를 중심으로 여·야·정 간 논란이 있었다. 당시 산업부 산업기술시장과 윤성혁 과장은 “중소기업이 보유 기술 보호에 취약한 것은 관련 법률의 근거 미비보다는 중소기업의 기술보안에 대한 인식이 부족한 탓”이라며 “관

그러나 실제 입법된 법의 내용은 중요한 원칙을 선언하였다는 의미가 있겠으나, 규정의 구체성이 다소 부족하고, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 등과 일부 규제가 중복되어 중소기업들은 오히려 중복규제를 당할 가능성도 있다. 또 기존에도 중소기업의 기술탈취가 발생했던 이유가 관련 법령의 수가 적어서가 아니라, 관련 법령이 실효성을 가지는 방식으로 제도설계가 되지 못했기 때문이므로 이 법의 제정으로 어느 정도 중소기업들의 기술탈취 문제를 해소할 수 있을지는 의문이다.

2) 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제24조의2에 따른 기술자료 임치제도

기술탈취에서 중요한 부분의 하나가 중소기업들이 보유한 영업비밀을 탈취당하는 경우이다. 실제 분쟁이 발생한 사안에서 중소기업의 영업비밀보호에서 가장 큰 문제가 되는 법률요건이 비밀관리성이다.¹⁷⁾ 대법원은 “영업비밀의 특

련 예산의 대폭적인 확충을 통해 정부의 역할을 집중하는 것이 보다 시급한 과제”라고 말했다고 한다 (『중기기술보호법 제정 ‘난항’』, 파이낸셜뉴스, 2013. 12. 17자).

- 17) 법원이 기술자료 관리를 영업비밀로 적절하게 보관·관리하고 있다고 인정한 사안을 보면, “원고는 위와 같은 기술자료의 비밀유지를 위하여 보안규정을 제정하여 그 정보들을 외부에 공개하지 아니함은 물론 회사 내에 별도의 금속기술연구소(이하 ‘연구소’라 한다)를 설치하고 이를 통제구역으로 지정하여 관계자 이외에는 연구소에 출입할 수 없도록 하는 한편, 기술자료가 담긴 컴퓨터 파일들을 연구소의 주 컴퓨터(이하 ‘메인 컴퓨터’라 한다)와 보안책임자인 연구개발팀장의 컴퓨터에 저장하고, 메인 컴퓨터에 보안을 위하여 아이디(id)와 비밀번호(password)를 설정하였으며, 원고의 임직원들 중 연구소 직원들에게만 그 아이디와 비밀번호를 알려 주어 위 메인 컴퓨터의 파일에 접근하여 이를 사용할 수 있도록 하고, 사내 네트워크로 메인 컴퓨터에 접속하더라도 공유로 설정된 자료만을 열람할 수 있으며, 기술자료들을 열람하기 위하여는 아이디와 비밀번호를 입력하도록 하였다. 또한 기술자료인 각종 도면의 경우, 캐드(cad)로 만들어진 도면 파일은 보안책임자인 조재현의 컴퓨터에 보관되고, 원본도면은 연구소 내에 있는 지정 캐비닛에 보관·관리되며, 도면이 필요한 임직원에게는 그 도면의 사본이 교부되는데, 이때 조재현이 피교부자의 성명, 해당 부서명, 출도 용도 등을 도면배포 관리대장에 기재한 다음에 이를 교부하고 사후에 이를 회수하는 것을 원칙으로 하고 있다. 그리고 작업표준서 등은 연구소 품질보증부에서 보관하고, 해당 사업부서에 그 사본을 배포하여 해당 공정 작업장에서 그 사본을 참조하여 작업하도록 하고 있다. 또한 원고는 자체소요 현황자료, 원가분석자료, 매출 관련자료 등 영업자료의 비밀유지를 위하여, 위와 같은 영업자료 관련업무를 담당하는 직원에게만 위 영업자료가 저장되는 컴퓨터의 아이디와 비밀번호를 부여하고, 임직원 중 영업 업무에 종사하는 제한된 임직원만이 이를 활용할 수 있도록 하고 있으며, 영업자료가 기재된 문서들은 지정 캐비닛에 넣어 보관하고 있다. 이와 더불어 원고는 전 임직원을 상대로 입사시 회사의 보안관계규정을 준수하겠다는 내용이 기재된 근로계약서를 교부받고, 주기적으로 보안교육을 실시하며, 2008. 6. 23. 취업규칙을 변경하여 회사의 기밀을 누설하거나 회사의 허가없이 문서, 물품 등을 외부로 반출하였을 경우 해당 임직원을 징계하도록 하였고, 2008. 6. 30.경부터는 전 임직원을 상대로

성인 ‘상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된다’는 것은 그 정보가 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하고 그 정보에 접근할 수 있는 대상자나 접근 방법을 제한하거나 그 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무를 부과하는 등 객관적으로 그 정보가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태인 것을 말한다.”고 보고 있다.¹⁸⁾ 실무상 중소기업들의 경우 기술자료가 비밀로 유지·관리되고 있는 수준이 미흡한 경우가 많다. 그 결과 실제 사건에서 기술탈취 문제가 발생해도 영업비밀 침해를 원인으로 하여 소송을 하기 어려운 문제가 있었다. 또 실제 분쟁이 발생하면, 중소기업이 기술탈취 여부가 논란이 되는 당해 기술자료가 영업비밀이라는 것을 용이하게 증명하는 것도 쉽지 않았다.

이 문제들을 해결하기 위해서 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」(‘대중소상생법’)에 규정된 제도가 기술자료 임치제도이다. 중소기업기술보호법 제9조(기술자료 임치제도 활용 지원)는 중소기업청장은 중소기업이 대중소상생법 제24조의2에 따른 기술자료 임치제도를 전산정보처리장치를 통하여 편리하게 이용하게 하고, 그 이용기록을 정밀하게 관리할 수 있도록 필요한 조치

보안각서를 징구하여 오고 있으며(피고 허○구, 채○훈은 원고를 퇴사하기 직전인 2008. 7. 7.경부터 2008. 7. 28.경까지 사이에 원고로부터 보안각서의 제출을 요구받았으나 그 제출을 거부하였다), 2008. 8.경부터는 연구소에 caps 장치를 설치하여 한층 보안을 강화하였다.”라고 하여 사회적 상당성 관점에서 생각할 수 있는 다양한 보안수단을 강구하고 있을 때 법원이 영업비밀로 인정하기 위한 요건의 하나인 비밀관리성을 인정하고 있음을 알 수 있다(부산지방법원 2011. 9. 29. 선고 2010가합12640 판결).

- 18) 대법원 2010. 12. 23. 선고 2008다44542 판결 참조. 하급심 판결이기는 하나 부산지방법원이 중소기업의 경우 비밀관리성을 인정한 사안을 보면, 매우 엄격한 기준을 제시하면서도 중소기업의 특성을 반영하고자 하고 있음을 알 수 있다. 부산지방법원은 “중소기업인 원고는 초기에 20~30명 내외의 소규모의 직원을 두고 운영되어 오다가 대형 배기밸브 스피너들의 제작기술 개발에 성공하면서 급속도로 사세가 확장되어 가는 단계에 있어 대기업 수준의 치밀한 영업비밀 관리 시스템을 갖추고 있지는 못하고 있는 것은 사실이나, 한편 앞서 본 바와 같이 원고는 보안관리규정을 제정하고, 이 사건 자료를 비밀로 분류하였던 점, 원고는 각종 도면 및 영업자료의 보관책임자를 지정하고 이를 지정 캐비닛에 넣어 관리하며, 메인 컴퓨터에 접근할 수 있는 임직원을 연구소 직원 및 소수의 임원으로 엄격히 한정하여 이 사건 자료에 접근할 수 있는 대상자나 그 접근방법이 제한되어 있었던 점, 또한 원고는 임직원들을 상대로 보안각서를 징구하고 임직원 퇴직시에는 영업비밀보호서약서를 제출받기도 하는 등 원고의 규모와 자금력 등에 비추어 성실하고 진지하게 비밀유지를 위한 노력을 경주하여 온 것으로 보이는 점, 이러한 노력의 결과로 원고의 팀장급 직원이었던 피고 허○구도 기술자료가 저장되어 있는 연구소 메인 컴퓨터에 직접 접근하지 못하고 피고 채○훈을 통하여 원하는 자료를 취득하기도 하였고 영업자료에도 자유롭게 접근하지 못하였던 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 자료가 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실은 객관적으로 인식 가능한 상태에 있었음을 충분히 인정할 수 있다.”고 판시하고 있다(부산지방법원 2011. 9. 29. 선고 2010가합12640 판결).

를 하여야 한다고 규정하고 있으며(제1항), 중소기업청장은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(「기술이전법」) 제2조제3호에 따른 기술의 사업화를 촉진하기 위하여 제1항에 따른 기술자료 임치물을 담보로 하는 지원사업을 추진할 수 있으며, 그 사업수행에 필요한 경비의 전부 또는 일부를 지원할 수 있도록 하고 있다. 제3항은 “중소기업청장은 제2항에 따른 지원사업을 추진하기 위하여 필요한 경우 기술이전법 제10조에 따른 기술거래기관 또는 같은 법 제35조에 따른 기술평가기관과 유기적인 협력체계를 구축하여야 한다.”고 하고 있으며, 중소기업에 대한 기술자료 임치제도 활용 지원에 필요한 사항은 대통령령으로 정하도록 하고 있다. 기술임치제도는 임치건수 자체로는 상당한 성과를 거두고 있다.¹⁹⁾ 문제는 구체적인 분쟁이 발생하는 경우 어떻게 실효적으로 사용될 것인지 여부에 대한 실무적인 관찰이 필요하다.

III. 특허 및 영업비밀 침해에 기한 손해배상의 현황

1. 공정거래법 등을 이용한 중소기업기술탈취 억제 시도의 한계

만일 중소기업이 특허나 영업비밀로 자신의 기술을 보호하고 있다면, 대기업이 중소기업의 기술자료를 받아가더라도 이를 무단히 사용하는 행위를 하면 특허나 영업비밀침해를 이유로 하여 손해배상을 받거나, 생산금지가처분 등을 신청하여 침해물품의 생산 등을 중단시킬 수 있다. 공정거래법 등에서 기술자료를 제공할 때는 문서로 요청할 것을 요구하거나, 기술자료를 제공하는 것을 일정한 경우로 한정하는 등의 행정청을 통한 수단은 우회적·보충적 수단이라고 본다. 기술자료 요청시 서면을 요구한다고 하더라도 그 서면에 의한 기술자료 제공의 무화를 하는 것은 불필요한 거래비용·규제비용을 발생시키고, 피해자에 의한 사적 규제보다 실효성도 떨어진다고 본다. 기술자료의 제공은 얼마든지 당사자

19) 보안에 취약한 중소기업을 돕기 위해 임치 제도가 도입된지 6년이 지났지만, 3백3십만 중소기업 가운데 8천여 곳만 이용하고 있을 뿐이며 제도 자체를 모르는 기업이 대부분인데다 핵심기술을 맡겨놓는 게 불안하다는 기업도 상당수라는 비판이 있지만(KBS 뉴스, 2014. 10. 15자, 인터넷보도 참조) 이 제도의 도입으로 종래보다 영업비밀보호에서 진일보 한 것은 사실이다.

간의 사적 자치에 의해서 자유롭게 하도록 하면서도 무단히 타인의 기술자료를 유용하는 경우에는 사적인 구제수단을 통하여 적절하게 제어할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 이런 점에서 3배 배상제도를 도입하여야 한다면 하도급법 제 35조가 아니라, 특허법이나 영업비밀보호법 등에 도입하는 것이 옳았다고 본다.

2. 현행 특허법 제128조의 손해배상체제의 분석²⁰⁾

1) 현행 손해배상제도의 개관

(1) 손해배상법의 원칙에 대한 관견(管見)

현행 손해배상법체제는 기본적으로 민법 제750조에 기초한 일반 불법행위에 기한 손해배상책임 및 민법 제390조에 의한 계약불이행책임 모두 손해액을 상한으로 하는 구조를 취하고 있다. 다시 말해, 100원의 손해가 발생하는 경우 아무리 노력해도 100원 이상의 손해를 배상하여 주지 않는 구조라는 것이다. 손해배상제도의 이념이 손해의 전보에 있지, 추가적인 이익을 제공하는 것이 아니라고 하는 점에서 이러한 체제는 정당화된다. 이러한 관점을 제한배상주의(制限賠償主義)라고 한다.

이러한 손해배상체계는 특허법의 경우도 다르지 않다. 특허법 제126조, 제128조, 제131조에 의한 특허권 침해로 인한 손해배상이건 모두 전손해액(全損害額)을 손해액의 상한(上限)으로 하고 있다. 손해배상제도의 이념이 손해의 전보에 있지, 추가적인 이익을 제공하는 것이 아니라고 하는 이념적 기초는 특허법의 손해배상제도에서도 동일하게 유지된다. 우리나라 손해배상법체제는 과잉배상을 피하기 위한 법제라고 볼 수 있다. 우리나라 손해배상법체제는 손해의 배상이라는 목적에 비추어 가해행위라는 우연한 사정에 의해서 피해자가 이익을 얻어서는 안 된다고 보고 있는 것이다. 즉, 우리나라 손해배상법체제는 과잉배상을 피하기 위한 법제로서 손해의 배상이라는 목적에 비추어 가해행위라는 우연한 사정에 의해서 피해자가 실제손해를 초과하는 이익을 얻어서는 안 된다고

20) 이 부분의 분석은 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상 체계의 적정성에 대한 연구”, 변호사, 제43권(2013)에서 관련부분의 분석을 발전시킨 것이다.

보고있는 것이다.

이런 방식의 손해배상체제에서 100원이라는 손해가 발생하였다고 할 때 그 손해액을 피해자가 모든 증거를 가지고 증명할 수 있다면 100원의 손해를 전부 배상을 받을 수 있기 때문에 과잉배상 또는 과소배상의 문제는 발생하지 않는다. 그런데, 실제 우리가 사는 세상은 100원의 손해를 증명하기 어려운 경우가 대부분이다. 손해입증의 문제는 민사손해배상제도 전반에 공통되는 문제이지만 특허소송의 경우에는 그 증명의 곤란성이 더 크다. 그런데 특허침해소송의 경우에는 손해증명의 어려움을 법에서도 인정하여 입법자들이 손해추정조항(특허법 제128조)을 두고 있다.²¹⁾

이 문제에 대응하는 특허법 제128조의 성격에 대해서는 논란이 있는 바, 특허법 제128조 제2항은 물론이고 특허법 제128조 전체를 특허권자의 손해액을 추정규정으로 파악하는 것이 옳다고 본다. 즉, 특허법 제128조는 차액설(差額說)에 입각하여 특허권자의 손해액을 정확하게 계산하는 것을 목적으로 하는 규정이라기보다는 특허권자의 손해를 추정함으로써 특허권자의 증명의 곤란을 완화함과 동시에 특허권 침해를 억제하는 효과를 기대하고 있는 규정이기도 하다.²²⁾

달리 말하면 특허침해라는 불법행위를 했을 경우에 가상의 손해가 X라고 하면, 이 경우 이러한 전손해액인 X를 배상받을 수 있는 확률은 P이다. 만일 P가 1이 된다면 실제로 특허권자가 받게 되는 손해는 특허법 제128조의 어떤 방법에 의하더라도 만일 그 방법이 실제로 특허권자의 전손해액 X를 정당하게 표상하고 있다면 전보 받게 되는 금액(R)은 X와 같게 된다. 현실에서는 실제 전보 받게 되는 금액은 항상 P가 1보다 작거나 같을 것이기 때문에 R을 상한으로 한다. 실제 손해액이 증명이 되지 않아서 P가 1보다 작게 되면 특허권자는 실제로는 적은 금액만을 받게 된다. 이런 법제를 취하게 되면, 과소배상 문제가 발생하여 특허권자가 제대로 보호받지 못하는 문제가 발생한다. 이 때 과소배상의 문제를 해결하여야 중소기업이 특허를 출원하고 자신의 기술을 특허권에 의해서 보호함으로써 기술탈취에 대응할 유인(誘因)이 생긴다.²³⁾ 그러나 현행법제는 특허권

21) 예를 들어 민사소송에서 증명이 이루어지는 정도가 0.80이라면 특허소송에서는 손해의 증명이 이루어지는 정도가 0.4 쪼이라고 하자. 그러면 평균적인 손해배상액은 특허소송의 경우에는 다른 일반 민사소송의 경우 동일한 손해가 발생해도 배상액은 2분의 1이 될 것이다.

22) 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007, 96면.

을 가진 중소기업이라고 해도 기술탈취자에 대하여 특허소송을 제기하기 어려운 구조이다.

(2) 징벌적 손해배상 제도의 경우

손해배상제도를 손해의 전보라는 목적으로만 사용한다고 하면, 손해배상이 목적으로 하는 권리침해의 방지라는 목적을 달성할 수 없다는 비판이 있다. 손해배상은 침해가 없었으면 달성할 수 있었을 상태로 복귀시켜주는 역할을 한다. 그런데, 단순한 복귀에 그친다면 침해자는 지속적으로 침해를 할 수 있다. 만일 침해를 한 사실이 발견되면 발생한 손해(D)만큼을 배상하는 제도가 있다고 하자. 그리고 침해를 하다가 적발될 확률은 0.5이다. 그리고 만일 침해를 하지 않고 협상을 해서 지급하게 되는 금액(A)과 침해로 인해서 발생한 손해(D)는 완전히 같다고 하자.

$D=A$ 인데, 실제 배상할 금액은 $D \times 0.5$ 가 되므로, $A > D \times 0.5$ 다. 이 간단한 사례가 보여주는 결론은 협상할 이유가 없다는 것이다. 기술탈취를 절도사례와 같이 보면, 만일 다른 사람의 물건을 훔쳐서 얻을 수 있는 이익이 100억 원이다. 그런데, 경찰에 잡힐 확률은 0.5이다. 그리고 잡히면 벌금으로 얼마를 내야 이 도둑이 다른 사람의 물건을 훔치지 않을까 하는 질문에 대한 답은 어떻게 되나. 이 도둑이 얻을 수 있는 절취로 인한 경제적인 이익은 50억이다. 이 경제적인 이익이 소멸해야 도둑은 절도를 기도하지 않을 것이다. 경찰력을 늘려서 검거확률을 1로 만드는 방법이 있다. 도둑은 매번 잡힐 것이므로 절도를 시도하지 않을 것이다. 반대로 잡히면 형을 높이는 방법이 있을 것이다. 손해배상에서 잡히면 형을 높이는 것이 무엇인가. 바로 손해배상액을 높이는 것이다.

이것이 법경제학에서 말하는 손해배상의 제재적 기능(deterrence)이다. 이러한 제재적 기능을 강조하게 되면, 손해배상제도는 단순히 손해의 전보만을 목적으로 하는 것이 아니라, 침해를 예방하는 기능을 할 수 있다.²⁴⁾ 이런 관점에서

23) 제128조의 추정규정도 없는 것보다는 손해배상액이 일부 증액되는 효과는 있겠지만, 그 정도가 미약하여 권리가 침해자에 대한 대응을 적절하게 하고 못하고 있을 가능성이 높다. 이 점에 대해서 실증적인 분석이 이루어지기를 기대한다.

24) 손해의 전보만을 목적으로 하는 경우가 전보적 손해배상(compensatory damage)이다. 이는 우리 법과 같이 침해가 없었으면 있었을 상태로의 복귀를 이념으로 한다.

논의되는 것이 징벌적 손해배상제도(punitive damage)이다. 왜냐하면 징벌적 손해배상제도는 피해자의 피해액 이상을 손해배상으로 부과하여 공중(公衆)의 일반예방적인 목적을 달성하고자 하는 손해배상제도이기 때문이다.²⁵⁾ 그러므로 미국에서 징벌적 손해배상책임은 가해자의 수익과는 관계없는 일반적으로 가해행위의 성격과 의도, 원고에 대한 위해의 성격과 피고의 자력 등을 고려하여 부과한다.²⁶⁾

징벌적 손해배상이 이루어지기 위해서는 고의 또는 중과실이 요구되는 바, 고의 또는 중과실은 일반적으로 다른 사람의 권리나 이익에 대한 악의(malice, fraudulent or evil motive) 또는 의도적 무시(conscious and deliberate reckless indifference, gross negligence)를 의미한다. 2011년 미국 연방대법원은 Global-Tech 사건에서 미국 특허법 제271조(b)의 침해를 적극적으로 유도하는 심적 상태를 판단하는 기준으로 “침해가 발생할 것에 대한 알려진 위험에 대해서 의도적으로 무관심(deliberate indifference of a known risk)”인지, 아니면 “침해를 부추기는 의식적, 자의적 표현 및 행동(purposeful, culpable expression and conduct)”인지에 대해서 전자와 같이 판단하였다. 이러한 의도적 무시를 통한 고의침해도 징벌적 손해배상의 주관적 기초가 된다.²⁷⁾ 이러한 주관적 요건의 증명책임은 피해자가 부담한다.²⁸⁾

2) 소결: 현행 특허법의 손해배상체계와 침해의 유인

우리 특허법 제128조의 규정을 염두에 두고 현행 특허법의 손해배상체계와 침해의 유인체계를 본다. 우리 특허법 제128조 제3항은 통상 받을 수 있는 실시료 상당액을 권리자의 손해액으로 청구할 수 있다고 보고 있다. 만일 실제로 전 손해 X가 이 경우 “통상 받을 수 있는 실시료 상당액”이 되면 다음과 같은 식으

25) Ellis, Dorsey D. Jr., “Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages”, *S. Cal. L. Rev.*, Vol.56(1982).

26) 김도형, “징벌적 손해배상제도 도입에 관한 소고”, *경성법학*, 제17집 제1호(2008), 195면.

27) 이 판결에 대한 평석으로 최승재, “특허간접침해의 성립여부와 주관적 요건의 판단-GLOBAL-TECH APPLIANCE, INC., v. SEB S. A.”, *정보법학*, 제15권 제2호(2011) 참고.

28) 류근홍, “징벌적 손해배상제도에 관한 연구-도입필요성과 그 적용한계를 중심으로”, *청주대학교*, 박사, 2006, 21면.

로 정리할 수 있을 것이다.²⁹⁾

$$R = PX + (1 - P) Y \quad (\text{식 1})$$

위의 식에서 Y는 실제 손해액의 증명이 제대로 되지 않았기 때문에 사실은 제3항에 의해서 받을 수 있는 금액 이하로 받게 되는 경우를 나타내기 위한 가상의 금액을 표상한다. 만일 X가 100이고, Y가 50이고, 특허권의 경우에는 “통상 받을 수 있는 실시료 상당액”을 판사가 증명이 되었다고 볼 수 있게 될 정도로 증명을 하는 것이 어려워져서, P가 0.5가 되면 R은 75가 된다. 원래 법이 상정하였던 것은 100을 주라는 것인데, 실제로 법을 집행하게 되면 확률적으로 25만 큼 적은 배상을 받게 되는 것이다. 위와 같이 시스템이 설계되면 특허침해를 염두에 두고 있는 자는 위의 확률(P)에 의지하여 기회주의적 거동(opportunistic behavior)을 하게 된다. 타인의 특허를 사용하려는 자는 다음이 2개의 확률을 두고 자신의 행동을 결정하게 된다.

위의 경우에 P=1이라고 한다면, 굳이 침해할 이유가 없다. 특허권자를 찾아가서 특허권의 실시계약을 할 것이다. 왜냐하면 소송을 방어하려고 하더라도 소송비용이 들 것이기 때문이다. 여기서의 소송비용은 변호사비용만을 의미하는 것이 아니라 소송이라는 절차를 진행하기 위하여 소요되는 일체의 시간과 노력을 경제학적인 관점에서 의미하는 거래비용(transaction cost)을 의미한다. 만일 거래비용이 영(0)이라고 한다면 이 경우에 특허를 사용하려는 자의 관점에서는 침해하기로 결정하는 것과 특허권의 실시계약을 체결하는 것은 중립적이다. 다시 말해 경제학적인 관점에서는 어느 쪽의 행동을 해도 모두 합리적인 행동이라는 것이다. 만일 심정적으로 침해자라는 비난을 듣는 것을 싫어한다면 경제학적으로는 모두 합리적인 행동이지만 이 경우 기술을 사용하고자 하는 자는 특허권자와 특허권의 실시계약을 체결할 것이다.

29) 특허침해라는 불법행위를 했을 경우 X는 손해액이고, 이 경우 이러한 손해전액인 X를 배상받을 수 있는 확률은 P이다. 만일 P가 1이 된다면 실제로 특허권자가 받게 되는 손해는 특허법 제128조의 어떤 방법에 의하더라도 만일 그 방법이 실제로 특허권자의 전손해액 X를 정당하게 표상하고 있다면 전보 받게 되는 금액(R)은 X와 같게 된다. 현실에서는 증명의 정도에 따라서 실제 전보 받게 되는 금액은 항상 P가 1보다 작거나 같을 것이기 때문에 R을 상한이 된다는 점은 앞의 예와 같다.

그런데 P가 1보다 작아지면 위의 (식 1)에서 보는 것처럼 항상 침해가 경제적으로는 합리적이다. 그럼에도 불구하고 특허권자에게 실시권을 허여 받는 것은 경제학적인 관점에서는 설명할 방법이 없다. 겉으로 드러나지 않는 숨은 동기가 있거나, 침해가 유리하다는 사실을 모르는 행위자라고 생각할 수밖에 없다.

그러므로 우리나라의 경우 특허침해소송을 제기하더라도 손해배상이 제대로 이루어지지 않을 것이기 때문에 권리자에게 협상을 해서 정식으로 실시권을 허여 받는 것보다는 특허나 영업비밀을 무단히 허락받지 않고 사용(침해)하고, 손해배상 소송을 당하고, 증거를 제대로 수집하지 못하도록 노력을 하지 않도록 해서 손해배상액을 더욱 줄이는 것이 유리한 법제이다.

IV. 손해배상소송을 통한 중소기업 기술탈취 방지

1. 문제의 소재

III장에서 우리나라에서는 타인의 특허권을 침해하는 것이 합리적인 의사결정이 될 수 있다는 점을 보여주었다. 이러한 시스템이 중소기업에 적용되면 어떤 변용이 이루어져야 할까. 현행 특허침해소송에서의 손해배상액의 적정성에 대하여는 논란이 많다. 주류적인 논의는 법원에서 인정되는 손해배상액이 적절한 수준보다 낮다는 것이라고 본다.³⁰⁾ 물론 이러한 이해와 달리 특허가 그동안 지나치게 남발됨으로써 무효가 되어야 할 특허가 지나치게 많기 때문에 손해배상액을 증액하면 안된다는 주장도 존재한다.³¹⁾ 손해배상액의 증액의 문제에 대해서 다양한 견해가 있을 수 있겠지만, 최소한 중소기업이 문제가 되면, 이러한

30) 주류적이라는 단어를 사용하는 것에 대해서 반대하는 전문가가 있을 것이나 필자가 만나는 전문가들은 대체적으로 억지력을 가지는 수준이 되기에는 부족한 수준이라고 말하고 있어 주류적이라고 표현하는 것이 사실에 부합한다고 보아 사용하였다.

31) 논리적으로 이 둘은 서로 다른 논의라고 본다. 무효가 될 특허가 특허청의 과중한 업무 부담으로 걸러지지 않은 것이든, 아니면 특허청과 법원의 진보성에 대한 판단기준이 상이해서 특허청에서 진보성이 있다고 판단한 특허가 법원에서 진보성이 부인될 수 있는 선행기술(들)의 존재로 인하여 인정할 수 없어서 무효가 되므로 진보성에 대한 판단기준을 객관화하는 것이 문제이건, 무효가 될 특허가 무효가 되어야 한다는 점에 대해서 필자도 이견은 없다.

논의는 달리 생각할 부분이 있다.

2. 일반식의 변용

1) 중소기업이 가지는 추가적인 부담³²⁾

우리나라에서 중소기업들은 대부분 스스로 완성품의 최종제조업자인 경우도 있지만, 다른 기업의 납품업체인 경우가 많다.³³⁾ 이 경우 중소기업이 다른 기업이 요구하는 기술자료를 서면으로 제공하건, 구두로 제공하건 기술자료를 제공하지 않고 납품을 새로 시작하거나 지속하기 어려운 경우가 많을 것으로 생각된다. 그런데 이 과정에서 기술자료가 원래 제공된 목적과 달리 유용(流用)되는 경우 이를 다투어서 소송을 제기한다는 것은 거래의 단절을 의미하게 될 가능성이 높다. 이런 점을 보상(reward)에 고려하여야 할 것이다. 이렇게 되면 (식 1)은 다음과 같이 수정되어야 할 것이다. 즉, 거래단절로 인한 기대이익의 상실(L)을 고려하여야 당해 기업의 보상이 결정되는 것이다.

$$R = PX + (1 - P) Y - L \quad (\text{식 } 2)$$

즉, 소송을 제기하면 거래단절을 감수하여야 하는 중소기업들은 소송을 통해 얻을 수 있는 이익이 소송단절이라는 위험에 대한 충분한 보상(報償)에 이르지 않을 경우, 대등한 당사자 간의 특허침해의 경우보다 특허침해소송 등을 제기하기가 더 어렵다.

2) 중소기업이 특허나 영업비밀로 기술탈취를 방어할 수 있나

“유효한”³⁴⁾ 특허가 자신의 특허로서의 가치를 인정받아, 그 결과 침해를 방

32) 이 부분의 분석은 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상 체계의 적정성에 대한 연구”, 변호사, 제43권(2013)의 관련부분의 분석을 수정하고 보완한 것이다.

33) 기술탈취 문제를 대기업과 중소기업의 문제로 생각하기 쉽지만 실제 1차 벤더, 2차 벤더 식으로 내려가는 구조에서 중소기업 간의 기술탈취 문제도 많을 것으로 추측된다. 따라서 단순히 다른 기업이라고 표현하였다.

지하고 특허권자는 그에 따라서 정당한 손해전보(just compensation)³⁵⁾를 받도록 시스템이 설계되어야 한다. 그래야 특허법이 가지고 있는 유인체계(incentive system), 즉 발명자가 자신의 기술을 공개한 것에 대한 대가를 지불하는 시스템으로서 특허법이 제대로 작동하도록 하는 것이다. 만일 특허권자에게 실시료를 내고 사용하는 대신 침해를 선택하는 것이 적은 돈을 부담하는 의사결정이 되도록 시스템을 방치한다면 이는 결코 효율적인 시스템이 아니다. 결국 특허권을 장식적인 무용한 권리로 만들 것이다.

만일 중소기업의 경우 P 가 0.5이고, X 가 100이고, Y 는 50, L 이 40이라면, R 은 $50+25-40$ 이 될 것이므로 35가 된다. 이는 L 이 없을 때보다 40이 줄어든 것으로 대등한 당사자 간의 경우보다 더 중소기업은 불리한 입장에 처하게 된다. 이 경우 실제 손해인 X 를 중소기업에 확보하여 주기 위해서는 3 정도의 배수(multiplier)가 곱해져야 비로소 100의 실제 손해가 전보될 수 있다. 배수를 곱하도록 하는 방법은 타인의 침해라는 우연한 사정으로 그렇지 않을 경우보다 더 유리한 입장에 서도록 하자는 것이 아니라 실제 손해의 전보가 이루어지도록 하자는 것이다. 그래야 중소기업이 자신의 기술자료를 특허권으로 영업비밀로 보호할 수 있게 되는 것이다.³⁶⁾

34) 특허는 확률적일 권리이므로 유효하다는 것을 법으로 추정받을 뿐 사전적으로 100% 유효한 특허라고 말할 수 없으므로 이 점에 대해서 다투려고 하는 논자가 있을 수 있을 것이나, "사후적으로도 유효라고 판단되면"이라고 하거나, 내지는 "사전적으로 알 수 있다고 하자."고 전제하면 이러한 논란이 이하의 논의를 제약하지는 않는다고 본다.

35) 손해배상은 위법행위에 대하여, 손해의 보상은 적법행위에 대하여 이루어는 것이라고 설명한다. 그리고 정당한 손해의 전보는 후자의 경우에 사용하는 것이 통상적인 용례이다. 그럼에도 본고에서는 정당한 손해전보라고 쓰는 것은 현재의 손해배상체계가 정당하지 않은 것으로 보인다는 점을 부각하려고 하는 용례라는 점을 밝힌다.

36) 특허청은 중소기업에 대해서는 특허출원에 특혜를 주고 있다. 그러나 특허권이 제대로 보호받지 못하는 상황에서 한국에 특허를 출원할 이유는 없다. 특허는 그 자체로 명세서를 작성하고, 출원하고, 등록하고, 유지하는 일련의 과정에서 비용을 발생시킨다. 또, 만일 침해를 항상 하는 것이 합리적인 시스템에서 특허권자는 소송을 하느라 또 다시 필연적으로 소송비용을 추가로 들지만, 보상은 기대 이하이다. 이런 상황에서 합리적인 경제주체라면 특허권을 출원하지 않기로 의사결정을 하게 될 것이다. 그러면 시장에서 특허출원이 줄어들게 된다. 그러면 사회는 혁신을 잃어버리는 시점이 온다. 왜냐하면 사회에는 열심히 연구하고, 특허를 출원하고, 비용을 들여 유지하는 혁신자는 줄어들고, 기회주의적으로 침해를 하려고 기다리는 자들이 늘어나서, 혁신이 더 이상 이루어지지 않을 것이기 때문이다. 특허는 침해를 일삼는 하이에나무리의 좋은 먹이가 되고, 사회에는 특허무용론이 일게 된다.

3. 소결

손해배상제도가 제대로 정비되지 않으면 어떤 제도를 만들어도 우회로이거나, 실효성이 없거나, 정치적인 슬로건에 그칠 가능성이 높다. 경우에 따라서는 불필요한 규제만 양산하게 될 가능성이 높다. 정도(正道)는 특허법 등의 손해배상제도를 제대로 정비하여 중소기업이 자신의 기술자료를 특허권이나 영업비밀로 보호할 수 있게 하는 것이다. 이를 위해서 특허법이나 영업비밀보호법에 손해배상액 가중제도를 도입하여 사안에 따라서 판사가 적절하게 배액을 정함으로써 손해가 실제로 전보될 수 있도록 하여야 한다.

V. 현행 손해배상제도의 문제점 개선방안

1. 특허소송에서의 손해배상액의 적정화를 통한 중소기업의 보호

현행 특허법상 손해배상제도의 문제점으로 언급되는 것은 침해사실의 입증이 어렵다는 점, 손해배상액 산정이 어렵다는 점 등이 언급된다.³⁷⁾ 침해사실의 입증이 어렵다는 점, 손해배상액 산정이 어렵다는 점은 모두 침해를 하고도 전 손해배상을 하지 않을 가능성을 높인다. 기존의 법원의 손해배상통계를 가지고 손해배상액의 타당성을 절대적으로 제시하는 것은 (식 1)을 보면 큰 의미가 없다. 왜냐하면 우리는 정확한 X를 알고 있지 못하기 때문이다. 그럼에도 불구하고 특허권자의 청구액이 어느 정도 비율로 인용되는가 하는 점은 간접적인 X를 유추하기 위한 수단은 된다. 왜냐하면 특허권자는 자신의 특허의 가치를 어느

37) 진보성 판단기준의 경우에서 보듯이 특허청이 나름의 기준을 가지고 엄격하게 걸러내더라도 만일 특허청의 무효판단기준과 법원의 판단기준이 상이하면 역시 무효가 증가할 수 있는데 이 점은 특허청이 법원의 판단기준을 지속적으로 반영하여 심사기준을 개정하는 방법으로 정리되어야 한 문제이지, 옳고 그름을 논할 문제가 아니라고 본다. 상세는 정차호·최승재·배병호, 특허권실효성확보방안연구, 특허청, 2011. 10. 21-25면. 한편 물론 특허의 질이 제고되어야 한다. 무효가 되어야 할 특허는 특허청의 심사를 통해서 걸러져서 시장에 나오지 않게 해야 한다. 그렇게 해야 시장에서 소위 나쁜 특허(bad patent) 또는 약한 특허(weak patent)가 권리남용의 수단으로 악용되는 일을 방지할 수 있다.

정도 알고 있는 자라고 볼 수 있기 때문이다.³⁸⁾

선행연구에 의하면 2000년에서 2009년 상반기까지 선고된 국내 특허권(실용신안권 포함) 침해 및 손해배상 관련 민사사건에서, 손해배상 인용액은 5천만 원 이하인 경우가 전체사건의 절반을 차지하고, 인용액이 청구액의 10%라고 한다.³⁹⁾ 만일 특허권자가 자신의 특허의 가치의 10배를 과장하였고, 달리 소송비용이나 상계나 공제항목의 적용이 없다면 10%라는 인용액은 정확하게 판결에 의하여 배분적 정의를 달성한 것이라고 할 것이다. 하지만 (식 1)에서 보는 것처럼 이런 통계는 이론적으로 뿐만 아니라 실제로도 과소배상이 실제로 이루어지고 있을 것으로 의심하게 한다. 통계적으로 이러한 의심을 뒷받침하는 근거는 국내 특허권 침해 및 손해배상 관련 민사사건의 1심에서 인용판결을 받은 사건이 전체의 26.8%에 그치고 있다는 점, 그리고 권리자의 청구가 전부인용된 것이 9.7%에 그치고 있다는 점이다.⁴⁰⁾

법원의 태도는 침해자의 이익을 순이익으로 보고 있는 데, 이 경우 침해행위와 직접 관계없는 비용까지 공제가 이루어지는 문제점이 있다. 이렇게 되면 결과적으로 손해배상액이 전손해(X)를 만족시키지 못하게 된다.⁴¹⁾

2. 문제점의 개선방안⁴²⁾

특허침해가 합리적인 의사결정이 되는 시스템은 특허침해소송의 특수성인 입증의 곤란과 결합하여 특히 특허침해소송의 경우에는 다른 불법행위 손해배상 소송에 비하여 상대적으로 두드러진다. 만일 다른 소송에서 위 (식 1)의 P가

38) 특허의 가치를 정확하게 아는 것은 특허권자로서도 불가능하다. 그럼에도 우리는 대리변수로 인용률을 X를 추단하기 위해서 사용하겠다는 것일 뿐이다.

39) 육소영, 산업재산권 분야에 있어서 징벌적 손해배상 제도의 도입가능성 및 도입방안, 한국발명진흥회, 2005. 7, 152면.

40) 서경 외, 침해소송 관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안 연구, 한국지식재산연구원, 2009. 9, 142면.

41) 이를 선행문헌에서는 손해배상액이 충분하지 않다고 표현한다. 양창수, “특허권침해로 인한 손해배상 시론-특허법 제128조 제1하의 입법취지와 해석론”, 법조, 588권(2005), 법무부.

42) 이 부분의 분석은 최승재, “특허법 제128조에 의한 손해배상 체계의 적정성에 대한 연구”, 변호사, 제43권(2013)의 관련부분의 분석을 발전시킨 것이다.

0.9라면 $(0.9 \times 100 + 0.1 \times 50)$ 이므로 R이 95가 되어 X에 비하여 그리 크게 차이가 나지 않는다. 그런데 앞에서 본 것처럼 입증곤란으로 인해서 P가 0.5가 되면 $(X-R)$ 은 25가 되어 차이가 크게 난다.

앞서의 전제에서 거래비용이 없다고 가정하였기 때문에 X가 0.9이 경우에 차이가 그대로 5가 되지만, 특허침해여부가 문제가 되어 소송을 당해서 패소하는 경우 특허침해자는 실제 현실에서는 자신의 명성이 훼손되고, 자신이 생산을 위해서 준비한 설비나 생산한 제품이 폐기되는 등의 위험을 감수하여야 하고, 변호사비용을 부담하여야 할 것이기 때문에 불법행위를 회피할 유인이 P가 1보다 작은 경우에도 있을 수 있다. 그러나 차이가 25나 되는 경우에는 거래비용을 감안하더라도 거래비용이 어느 정도 크지 않으면 여전히 특허를 라이선스 받지 않고 침해할 유인이 크다.

그렇다면 이 문제를 어떻게 해결하여야 할 것인가. R을 $X(100)$ 에 근접시키기 위해서는 P가 상대적으로 작으므로⁴³⁾ 일정한 승수를 곱하는 방식으로 (식 1)을 수정하여야 한다. 예를 들어, (식 3)을 다음과 같이 만들어보자.

$$R = 2 PX + (1 - P) Y \quad (\text{식 3})$$

(식 1)을 위와 같이 해서 손해배상액을 수정하면 금액이 달라진다. R은 $(2 \times 100 \times 0.5 + 0.5 \times 50)$ 이 되어 125가 된다. 100을 넘어서 배상을 하게 되는 것이므로 과잉배상의 문제가 발생할 수 있다. 그렇게 되면 우리 민법이 기본적으로 지향하는 과잉배상 금지가 문제가 될 수 있다. 만일 0.5의 확률로 승소하면 100이 되고, 패소하면 Y가 0이 되어⁴⁴⁾ 위의 (식 2)는 $(R = X)$ 가 되는 식이 된다. 침해로 인한 전 손해의 배상이 이상적으로 이루어지는 경우이다.

이처럼 승수를 곱하는 방법을 취하지 않고는 (식 1)에서는 결코 X가 R에 근접하지 않는다. 증명에 대한 법률의 규정을 아무리 잘 만들더라도 침해의 증명 이 1이 되도록 하는 방법은 생각하기 어렵다. 침해 자체를 추정하거나 간주규정을 두지 않으면 방법이 없다. 그러나 이렇게 되면 부당한 특허권자의 권리행사

43) 여전히 논의의 편의를 위해서 0.5라고 하자.

44) 일부승소모형을 수정하여, 오로지 전부승소와 전부패소만 있다고 가정을 바꾼다.

를 막을 방법이 없기 때문에 타당한 입법이라고 볼 수 없다.

결국 문제를 해결하는 방법은 일종의 승수를 곱하여 주는 방법인데, 이것이 바로 가중적 손해배상(enhanced damage)이다. 가중적 손해배상은 일단 PX를 찾아야 한다. 그러므로 일반적인 손해배상절차를 그대로 진행하는 것이다. 따라서 기존의 법원의 실무에서 이를 변경하여야 할 점은 없다. 현행 특허법의 범조문을 그대로 둔 상태로도 가중적 손해배상이 가능하도록 하는 조문만 신설하는 방법으로 해결할 수 있다.

이러한 방법은 이미 하도급법에서 제시되어 있는 방법이다. 그런데 하도급법에 그런 규정을 두는 것은 기본적으로 기술자료의 탈취나 유용이라는 제도의 본질을 잘못 이해한 것이다. 기술자료의 탈취나 유용이 문제가 되는 것은 본질적으로 특허법이나 영업비밀보호법제의 보호미비에서 드러나는 외형적인 현상이다. 외형만을 보고 처방을 할 것이 아니라, 문제의 근인(根因)을 제대로 파악하고 처방을 하여야 한다. 그렇다면 그 개정의 대상은 특허법이나 영업비밀보호법제여야 한다.

3. 가중적 손해배상 도입과 가중판단의 요소

중소기업이 특허법이나 영업비밀보호법제의 가중배상조항을 통해서 기술탈취에 대응하도록 3배 배상제도를 규정한다면, 그 배수를 정하는 방법이 필요하다. 3배 배상제도를 운용하고 있는 미국에서 제시되는 고려요소로는 (1) 침해자가 의도적으로 아이디어나 디자인을 침해하였는가(“whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another”), (2) 침해자가 다른 사람들의 특허에 의해서 보호되는 것임을 알고 있었는지, 합리적인 조사의 결과에 의해서 당해 특허가 무효이거나, 또는 자신이 당해 특허를 침해하지 않았다는 선의의 신뢰를 형성하고 있었는지 여부(“whether the infringer, when he knew of the other’s patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed”), (3) 소송에 대한 침해자의 태도(“the infringer’s behavior as a party to the litigation”), (4) 침해로 의심되는 자의 사업규모나 재정적인 상

태(“the accused infringer’s “size and financial condition”), (5) 당해 사안과의 관련성(“the closeness of the case”), (6) 침해자의 침해기간(“the duration of [infringer]’s misconduct”), (7) 침해자가 문제를 해결하기 위한 조치를 치하였는지(“whether the infringer took any remedial action”), (8) 침해자가 특허권자를 침해하면서를 손해를 가하려고 하는 동기가 있었는지 여부(“whether the infringer had a motivation to harm the patentee”), (9) 침해자가 자신의 침해행위를 은폐하려고 시도하였는지 여부(“whether the infringer attempted to conceal its misconduct”) 등이 있다.⁴⁵⁾ 우리 법원의 경우에도 중소기업 기술탈취의 문제를 정도로 접근하여 특허법이나 영업비밀보호법에 가중배상조항을 규정함으로써 해결하려고 한다면 이와 같은 법제를 참고하여 가중의 정도를 정함으로써 개별적인 사안에 따라 중소기업 기술탈취 문제에 대한 타당성이 있는 대안을 제시할 수 있을 것이다.

VI. 결론

기술자료의 탈취나 유용이 문제가 되는 이유와 그 문제에 대한 개략적인 처방을 필자는 본고에서 제시하고자 하였다. 결론적으로 필자의 주장은 ① 하도급 공정화법상 손해액의 3배까지 배상하도록 하는 규정은 입법적인 위치가 잘못된 것이라는 점, ② 가중적 손해배상제도를 도입하여야 할 대상은 특허법이나 영업비밀보호법 등 지식재산권법제라는 점, ③ 이런 입법을 통해서 특허법 등에서 발생하고 있는 과소배상의 문제를 해결하면서 동시에 중소기업 기술탈취 문제도 해결할 수 있고 나아가 단순히 중소기업의 기술탈취 방지뿐만 아니라 중소기업의 기술경쟁력도 강화할 수 있다는 점으로 요약된다.

현재의 특허법상 손해배상제도하에서는 손해의 전보조차도 완전하게 이루어지지 않고 있으므로 손해배상을 감수하면서 침해를 하기로 의사결정을 하는 것

45) *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 826, 827. (Fed. Cir. 1992), abrogated in part by *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995); see also *Spectrallytics, Inc. v. Cordis Corp.*, No. 2009-1564, 2010-1004, 2011 WL 2307402, at *10 (Fed. Cir. June 13, 2011).

이 유리한 제도라는 점을 앞서의 논증을 통해서 이해하였을 것으로 생각한다. 그리고 이런 점을 감안하여 향후 특허법 등 지식재산권 침해에 대한 손해배상제도의 개편 논의에서는 최소한 실제 발생한 손해의 배상이라도 완전하게 이루어지도록 하기 위하여 일정한 배수로 증명된 손해를 가중하여 실제 손해를 확보하도록 하는 것이 필요하다. 이렇게 되면 중소기업들은 현재보다 더 많은 특허를 출원하고 자신들의 기술을 특허에 의해서 보호받도록 함으로써 기술탈취에 대해서도 능동적으로 대응할 수 있고, 한편으로 기술경쟁력을 높일 수 있다. 이런 방법으로 중소기업의 기술탈취를 대응하도록 하는 것이 정도이다. 그 외 행정적인 수단들은 이런 특허법 등에 의한 보호라는 정도(正道)를 일시적으로 보완하거나, 보조하는 역할을 하는 것에 그치도록 하는 것이 타당하다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

- 김도형, “징벌적 손해배상제도 도입에 관한 소고”, 경성법학, 제17집 제1호 (2008).
- 류근홍, “징벌적 손해배상제도에 관한 연구—도입필요성과 그 적용한계를 중심으로”, 청주대학교, 박사, 2006.
- 박성수, 특허침해로 인한 손해배상액의 산정, 경인문화사, 2007.
- 서경 외, 침해소송 관련 특허사법제도 선진화를 위한 소송현황 분석 및 발전방안 연구, 한국지식재산연구원, 2009. 9.
- 양창수, “특허권침해로 인한 손해배상 시론—특허법 제128조 제1하의 입법취지와 해석론”, 법조, 588권(2005), 법무부.
- 육소영, 산업재산권 분야에 있어서 징벌적 손해배상 제도의 도입가능성 및 도입 방안, 한국발명진흥회, 2005. 7.
- 정차호·최승재·배병호, 특허권 실효성 확보 방안 연구, 특허청 정책보고서, 2011. 10.
- 최승재, “美國 特許改革法の 展開와 展望”, 세계법제연구, 법제처, 2008.
- _____, 미국특허법, 법문사, 2011.
- _____, “특허간접침해의 성립여부와 주관적 요건의 판단—GLOBAL-TECH APPLIANCE, INC., v. SEB S. A.”, 정보법학, 제15권 제2호(2011).

_____, “특허법 제128조에 의한 손해배상 체계의 적정성에 대한 연구”, 변호사, 제43권(2013), 서울지방변호사회.

〈해외 문헌〉

Christopher B. Seaman, “Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study”, *IOWA LAW REVIEW*, Vol.97(2012).

Ellis, Dorsey D. Jr., “Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages”, *S. Cal. L. Rev.*, Vol.56(1982).

Paul J. Heald, “Optimal Remedies for Patent Infringement: A Transactional Model”, *HOUS. L. REV.*, Vol.45(2008).

A Study for the effective protection of the Intellectual Properties of the Small and Medium Sized Company in terms of the Damage Action

Sung Jai Choi

Abstract

In dealing with the issue of IP(including the patent(s), Trade Secret, Know-how but not limited to these type of intangible rights) usurpation by the market dominant companies or such companies with inarguably higher bargaining power, Korean Fair Trade Commission and Small and Medium Business Administration, that is Bureau of the Small and Medium sized Enterprise(SME), have been working as a police to monitor, admonish and punish any sort of unfair business practices of this type. However their performance is not that very noticeable and its role is also very limited up to now. Korea's first treble damage act was introduced for the protection of the Subcontractors to this effect. However no case has been reported yet. Now is the time to come up with a fundamental solution to technology usurpation.

The problem of technology usurpation starts with the fact the problem is being dealt with while technology itself, the object of the problem, is hardly discussed. technology of SME is largely divided into one category protected by Patent and another category covered by Trade secret. If Patent and Trade secret system operates properly, above-mentioned technology usurpation would not have been as problematic as the one at the moment. with regard to this, the underlying problem of Patent and Trade secret system of Korea lies in the statutory structure where an actual damage could barely be

compensated to right holders. Patent litigations usually take such a long time, 10 years sometimes, in conjunction with lots of costs associated with the actions. However the amount of final damage awarded to patent holders by Korean courts is far lower than that of United States. This suggests that any actions brought by the Small and Medium Sized Company will not be an effective tool for the protection of the Intellectual Properties of the Small and Medium Sized Companies when their IP is infringed or allegedly infringed whatever case it may be. In some cases, they may be threatened that their contract with the fringer will be terminated once their action would be made, which makes it difficult for SMEs to pursue any legal actions such as filing litigations against infringer(s).

Therefore, the usage of the technologies of the Small and Medium Sized Company not paying any compensation in essence has to be regulated by the Patent Act. In order for the Patent Act to work for this purpose, the economic analysis done in this article has to be contemplated and Punitive Damage or Enhanced Damage mechanism is to be seriously discussed to solve the IP usurpation problem we have especially between the large and the small and medium sized company.

Keywords

the small and medium sized company, treble damage, punitive damage, enhanced damage, technology document, know-how, trade secret, subcontractor, monopoly regulation and fair trade act