

2022년 상반기 시행 예정 지적재산권법 개정법률 소개

2021.12.27

저희 법무법인(유) 세종은 [지난 2021. 12. 22.자 뉴스레터](#)를 통해 2022년도에 시행될 개정 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “부정경쟁방지법”)의 내용에 대해 소개해드린 바 있습니다. 본 뉴스레터에서는 2022년도에 시행될 개정 부정경쟁방지법 외의 나머지 지적재산권법 개정법률, 즉 2022년 상반기에 시행될 2건의 특허법 개정법률(법률 제18409호, 2022. 2. 18. 시행; 법률 제18505호, 2022. 4. 20. 시행)을 포함하여, 2건의 디자인보호법 개정법률(법률 제18404호, 2022. 2. 18. 시행; 법률 제18500호, 2022. 4. 20. 시행), 상표법 개정법률(법률 제18502호, 2022. 4. 20. 시행)의 내용에 대해 소개해 드리고자 합니다. 아울러, 지난 뉴스레터에서 먼저 다루었던 부정경쟁방지법 개정법률에 대해서는 새로 도입된 데이터 부정사용에 관한 조항 위주로 향후 적용 과정에서 쟁점이 될 만한 이슈들에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

[특허법, 디자인보호법, 상표법 개정 내용]

1. 공통 개정 내용

(1) 2022. 2. 18. 시행 예정 법률의 주요 개정 내용

(가) 특허료 및 수수료 감면 사유 추가, 부정감면자 제제 강화

2022. 2. 18. 시행 예정인 개정 특허법(법률 제18409호)에서는 코로나19와 같은 국가적 재난으로 어려움을 겪고 있는 중소기업 등의 부담을 완화하기 위하여 이를 특허료 및 수수료 감면 사유에 추가하였고(제83조 제2항), 동시에 부정감면자에 대해서는 감면액의 2배를 징수할 수 있도록 하는 한편 일정 기간 감면 대상에서 제외하는 등 제재를 강화하였습니다(제83조 제4항). 동일한 개정 내용이 같은 날 시행 예정인 개정 디자인보호법(법률 제18404호)에도 반영되었습니다(제86조 제2, 3항).

(나) 심판 절차에서의 심판장의 조정 회부 조항 신설 및 적시제출주의 도입

위 개정 특허법 및 디자인보호법에서는 산업재산권분쟁조정제도를 활성화하고 심판의 장기화로 인한 중소기업 등의 어려움을 해소하기 위해 다음과 같은 규정을 도입하였습니다. 첫째로, 심판장이 필요하다고 판단하는 경우 당사자의 동의를 받아 심판 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있도록 근거 조항을 마련하고, 아울러 조정 회부의 실효성 확보를 위해 기록 송부, 조정 성립 시 심판청구 취하 간주, 서류 반출의 예외에 관한 규정을 신설하였습니다(특허법 제164조의2, 제217조 제1항 제1의2호; 디자인보호법 제152조의2, 제207조 제1항 제1의2호). 둘째로, 신속한 심판 진행을 위해 심판 절차에서의 주장·증거 제출에 관해 민사소송법의 적시제출주의 규정을 준용하도록 개정하였습니다(특허법 제158조의2; 디자인보호법 제146조의2).

(2) 2022. 4. 20. 시행 예정 법률의 주요 개정 내용

(가) 절차적 흠결 치유 범위 확대 등 출원인의 편의를 위한 절차 완화

2022. 4. 20. 시행 예정인 개정 특허법(법률 제18505호)에는 출원인의 편의를 위한 여러 절차 완화에 관한 개정 내용이 포함되어 있습니다. 보정명령 미준수에 의한 절차 무효처분의 취소청구 및 특허출원 회복청구의 사유를 출원인 등이 “책임질 수 없는 사유”에서 “정당한 사유”로 완화하여, 출원인의 지병이나 특허청 고객센터의 오안내 등 출원인의 책임 없는 사유인지가 모호한 사유에 대해서도 절차적 흠결을 치유할 가능성을 확보하는 방향으로 제도 개선이 이루어졌습니다(제16조 제2항, 제67조의3 제1항). 또한 분할출원 시 우선권 주장 취지 기재가 실수로 누락되어 거절되는 경우를 구제하기 위해, 분할의 기초 출원에 대해 우선권 주장이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 간주하되 소정 기간 내에 우선권 주장을 취할 수 있는 것으로 개정되었습니다(제52조 제4, 5항). 위의 각 개정 내용은 동일자로 시행되는 개정 디자인보호법과 개정 상표법에도 반영되었습니다(조문 번호 생략).

한편, 특허거절결정등본을 송달받은 이후 분할출원이 가능한 기간을 30일에서 3개월로 연장한 것(제52조 제1항)을 비롯해, 변경출원기간(제53조 제1항 제1호), 재심사청구기간(제67조의2 제1항), 거절결정 불복심판 청구기간(제132조의17)을 30일에서 3개월로 연장해 출원인의 편의를 도모하였습니다. 법정기간과 관련된 절차 완화의 위 개정 내용은 동일자로 시행되는 개정 디자인보호법 및 개정 상표법에도 거의 동일하게 반영되었습니다(조문 번호 생략).¹

(나) 공유자의 경우에도 질권 행사로 인한 법정통상실시권 취득 가능

특허법은 특허권에 질권이 설정되기 전부터 특허발명을 실시하고 있던 특허권자에게 그 특허권이 경매 등에 의해 이전되더라도 특허발명에 대해 통상실시권을 갖는 것으로 규정하고 있었습니다(제122조). 개정 특허법은 위 통상실시권을 공유인 특허권에 대해서도 확장하였습니다. 즉, 공유인 특허권의 분할청구 전부터 특허발명을 실시하고 있던 특허권 공유자가 특허권이 경매 등에 의해 이전되더라도 그 특허발명에 대해 통상실시권을 갖도록 함으로써 자신의 의사와 관계없는 실시사업의 중단으로부터 보호될 수 있도록 하였습니다. 동일한 내용을 반영하여 디자인보호법 제110조가 개정되었고, 상표법 제104조의2가 신설되었습니다.

2. 특허법 개정 내용

(1) 직권보정에 대한 무효 간주 규정, 심판연구관에 관한 법적 근거 도입

2022. 2. 18. 시행되는 개정 특허법에서는 심사관의 잘못된 직권보정에 의해 출원인이 의도하지 않은 권리가 발생하는 일을 방지하기 위해, 직권보정의 범위를 출원인에 의한 보정과 마찬가지로 출원서에 최초 첨부된 명세서·도면의 범위로 명시적으로 제한하는 동시에, 위 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 대상으로 하는 직권보정을 처음부터 없었던 것으로 보는 직권보정 무효 간주 규정을 도입하였습니다(제66조의2 제1, 6항).

또한 위 개정 특허법은 그동안 훈령과 예규에 근거해 특허심판원에 두고 있던 심판연구관의 법적 근거를 마련하기 위해 심판연구관에 관한 명문 규정을 신설하였습니다(제132조의16 제3항).

(2) 분리출원 제도 도입

2022. 4. 20. 시행되는 개정 특허법은 제55조의2를 신설하여 ‘분리출원’이라는 제도를 새롭게 도입하였습니다. 분리출원은 특허거절결정

에 대한 불복심판청구가 기각된 경우에도 거절결정에서 거절되지 않은 청구항, 거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항 만으로 청구범위를 구성하는 등으로 기존 특허출원의 일부를 분리하여 새롭게 출원할 수 있도록 하는 제도로써 이로 인해 출원인의 특허 받을 수 있는 기회가 한층 확대되었습니다. 분리출원은 위 개정법 시행 이후 거절결정 불복심판이 청구된 특허출원에 대하여 적용됩니다(부칙 제4조).

3. 디자인보호법 및 상표법 개정 내용

2022. 4. 20. 각 시행 예정인 개정 디자인보호법(법률 제18500호)과 개정 상표법(법률 제18502호)에서는, 디자인 또는 상표 등록결정 이후에 심사관이 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 그 등록결정을 취소하고 해당 출원을 다시 심사할 수 있도록 하는 직권 재심사 규정을 신설하였습니다(디자인보호법 제66조의2, 상표법 68조의2). 직권 재심사 제도는 2017. 3. 1. 시행된 특허법상의 제도와 동일한 것으로, 디자인과 상표에 대해서도 하자 있는 권리의 발생을 방지하여 권리등록의 무효가능성을 사전에 차단하려는 공익적 목적에서 도입한 제도입니다.

[개정 부정경쟁방지법에 새로 도입된 데이터 부정사용행위 조항의 쟁점]

지난 2021. 12. 22. 발행된 뉴스레터를 통해 소개해드린 바와 같이 2022. 4. 20. 시행 예정인 개정 부정경쟁방지법(법률 제18548호)은 새로운 부정경쟁행위의 유형으로 데이터 부정사용행위와 유명인 식별표지 무단사용행위를 추가하였습니다. 최근 대법원은 방송 3사 지방선거 출구조사 결과를 무단 방송한 행위를 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위로 인정하였고(대법원 2017. 6. 15. 선고 2017다200139 판결), BTS의 성명, 초상 등을 상품, 광고 등에 무단 이용한 행위에 대해서도 위 카목에 따른 부정경쟁행위로 인정한 바 있습니다(대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정). 개정 부정경쟁방지법은 이러한 행위에 관하여 법 제2조 제1호 카목의 보충적 일반조항에 의한 보호만으로는 한계가 있다는 판단 하에, 위 각 구체적 부정경쟁행위 유형에 관한 규정을 각각 카목과 타목으로 신설하고, 종전의 카목은 파목으로 조문 위치를 이동하였는바, 이하에서는 개정 부정경쟁방지법에 새로 도입된 부정경쟁행위 유형 중 데이터 부정사용행위의 입법취지, 예상되는 문제점 등에 대하여 보다 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.

1. 데이터 부정사용행위{개정 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목(이하 “개정 카목”)}에 관한 개정법의 내용

카. 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조 제1호에 따른 데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 아니한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위로서 다음의 어느 하나에 해당하는 행위

- 1) 접근권이 없는 자가 절취·기망·부정접속 또는 그 밖의 부정한 수단으로 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위
- 2) 데이터 보유자와의 계약관계 등에 따라 데이터에 접근권이 있는 자가 부정한 이익을 얻거나 데이터 보유자에게 손해를 입힐 목적으로 그 데이터를 사용·공개하거나 제3자에게 제공하는 행위
- 3) 1) 또는 2)가 개입된 사실을 알고 데이터를 취득하거나 그 취득한 데이터를 사용·공개하는 행위
- 4) 정당한 권한 없이 데이터의 보호를 위하여 적용한 기술적 보호조치를 회피·제거 또는 변경(이하 "무력화"라 한다)하는 것을

주된 목적으로 하는 기술·서비스·장치 또는 그 장치의 부품을 제공·수입·수출·제조·양도·대여 또는 전송하거나 이를 양도·대여하기 위하여 전시하는 행위. 다만, 기술적 보호조치의 연구·개발을 위하여 기술적 보호조치를 무력화하는 장치 또는 그 부품을 제조하는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정 카목의 보호대상인 데이터는 “상당량 축적·관리”되어야 하므로 빅데이터와 같은 상당한 규모의 데이터만이 보호범위에 포함되고, “업으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, … 비밀로 관리되고 있지 아니한” 것이어야 하므로 영업비밀에 해당하지 않는 데이터만이 이에 해당합니다. 개정 카목은 이러한 데이터와 관련된 부정경쟁행위 유형으로, 영업비밀 침해행위와 유사하게 1) 접근권한 없는 자의 부정취득 및 사용·공개 행위, 2) 접근권한 있는 자의 부정 목적에 의한 데이터 사용·공개·제3자 제공 행위, 3) 위와 같은 행위가 개입된 사실을 알고서 한 데이터 취득·사용·공개 행위를 규정하고, 저작권법상의 기술적 보호조치 무력화 행위와 유사한 4) 데이터 보호를 위해 적용한 기술적 보호조치 무력화 수단의 제조 및 유통 행위를 규정하고 있습니다.

2. 개정법의 입법취지 및 예상되는 문제점

위와 같은 데이터의 정의 및 부정경쟁행위의 유형은 특허청이 보도자료에서 밝힌 바와 같이 일본 부정경쟁방지법상의 “한정제공데이터” 및 그와 관련된 부정경쟁행위 규정을 참조하여 도입한 것으로 보입니다. 개정 카목은 데이터와 관련된 부정경쟁행위의 제재 효과가 있을 것으로 예상되지만, 다음과 같은 점에서 일부 논란도 있을 것으로 예상됩니다.

첫째로, 개정 카목의 부정경쟁행위는 영업비밀 침해 행위와 달리 (i) 데이터에 대하여 부정취득행위가 개입된 사실을 중대한 과실로 알지 못하고 취득하거나 사용·공개하는 행위는 부정경쟁행위에 포함시키지 않고 있으며, (ii) 부정취득행위가 개입된 사실을 알지 못하고 데이터를 취득한 경우 그 이후에 취득자가 그러한 사실을 알고서도 계속하여 사용·공개하는 행위 역시 부정경쟁행위에서 제외하고 있습니다. 이처럼 영업비밀 침해의 행위 태양 중 일부 유형을 제외한 것으로 인한 규제 공백에 관해 논란이 있을 수 있습니다.

둘째로, 개정 카목 1)의 부정경쟁행위의 구체적 행위 태양을 구성하는 “공개”가 영업비밀 침해 행위의 “공개”, 즉 비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것을 포함하는 것인지가 해석상 문제가 될 수 있습니다. 영업비밀 침해에 관한 제2조 제3호 가목에서는 비밀을 유지하면서 특정인에게 알리는 것도 공개에 포함된다고 명시하고 있고 개정 카목 2)에서도 공개와 제3자 제공을 구분하여 규정하고 있으나 그 보다 앞에 있는 카목 1)에서는 그러한 명시적인 규정을 두고 있지 않기 때문입니다. 따라서 개정 카목 1)과 관련해서는 이론상 비밀을 유지하면서 특정인에게 제공하는 행위는 데이터 침해에 해당하지 않는다는 주장도 가능하며 이러한 경우 규제 공백이 발생할 수도 있습니다.

셋째로, 개정 부정경쟁방지법 제18조 제3항 제1호는 개정 카목의 1) 내지 3)을 형사처벌의 대상에서 제외하고 4)만 형사처벌 대상에 포함시키고 있습니다. 저작권법에도 기술적 보호조치 무력화에 관한 형사처벌 규정을 두고 있는데 저작권법에서는 “업으로 또는 영리를 목적으로” 기술적 보호조치 무력화 행위를 한 경우만을 처벌 대상으로 하고 있고, 면책사유로 기술적 보호조치의 연구·개발 목적 외에 다양한 여러 사유를 규정하고 있으며 또한 직접적인 저작권 침해행위에 비해 상대적으로 낮은 수준의 법정형을 규정하고 있습니다(저작권법 제136조 제1항, 제2항 제3의3호). 그런데 부정경쟁방지법에서는 기술적 보호조치 무력화 행위에 관한 형사 벌칙과 관련하여 이러한 특별한 고려없이 일반 부정경쟁행위와 동일하게 취급하고 있어 너무 과도한 제재가 아닌가 하는 지적이 제기될 소지가 있습니다. 반면, 부정경쟁방지법에서는 저작권법과는 달리 기술적 보호조치 무력화 수단의 제조, 유통 등의 행위만 부정경쟁행위로 규정하고 있고 기술적 보호조치의 무력화 행위 자체는 부정경쟁행위로 규정하고 있지 않다는 점에서 규제의 공백이 있다는 지적도 제기될 수 있습니다(저작권법 제104조의2 제1항).

3. 「개인정보 보호법」 과의 관계 정비

부정경쟁방지법의 개정 카목 및 신설된 타목은 각각 개인정보를 포함할 수 있는 빅데이터, 그리고 개인정보와 밀접하게 관련된 개인 식별 표지로서의 초상·성명 등을 보호객체로 설정하고 있습니다. 이에 개정 부정경쟁방지법은 다른 법과의 관계에 관한 제15조 제1항에 「개인정보 보호법」에 다른 규정이 있는 경우 그 법에 따르도록 하는 내용을 추가함으로써, 규범 간 충돌의 가능성에 대비하였습니다. 따라서 개정 카목의 규율 대상인 데이터가 개인정보에 관한 것으로서 개인정보 보호법의 규정과 상충되는 사항이 있을 경우에는 개인정보 보호법이 우선하여 적용된다는 점을 유념할 필요가 있습니다.

¹ 상표법의 경우 재심사청구 제도가 없어 재심사청구기간에 관한 개정 내용은 반영되지 않았습니다. 한편, 디자인보호법과 상표법에 특유한 제도인 보정각하결정 불복심판의 청구기간도 30일에서 3개월로 연장되었습니다.

관련구성원

임보경

변호사

02-316-4041

bklim@shinkim.com

윤주탁

변호사

02-316-4404

jtyoon@shinkim.com

권이선

변호사

02-316-4697

eskwon@shinkim.com