

March 12, 2021

중국 지적재산권 침해 사건에 징벌적 배상 적용 관련 중국 최고인민법원의 사법해석 분석

중국최고인민법원은 2021년 3월 2일 사법해석 [2021] 제4호로 <지적재산권침해 사건 심리의 징벌적 배상 적용에 관한 해석>(이하 “본건 해석”)을 공포하였습니다. 본건 해석은 2021년 3월 3일부터 시행되었습니다.

중국은 2013년에 수정된 <상표법>, 2019년에 수정된 <반부정당경쟁법>, 2020년에 수정된 <특허법>, <저작권법> 등 지적재산권 관련 법률 및 2015년에 수정된 <중자법>, 2020년에 제정된 <민법전>의 불법행위 관련 규정 등을 통하여 이미 지적재산권 침해행위에 대한 징벌적 손해배상에 관한 근거 규정을 도입하였습니다. 본건 해석은 이러한 배경 하에, 징벌적 배상에 관한 재판 기준을 명확히 하고, 각급 법원의 징벌적 배상의 정확한 적용을 지도하며, 지적재산권을 엄중하게 침해하는 행위를 엄벌하기 위한 목적으로 제정되었습니다.

본건 해석은 지적재산권 관련 민사사건에 대한 징벌적 배상의 적용 범위, 고의와 엄중한 상황에 대한 판단 요소, 배상기준금액 및 징벌적 배상 배수의 확정 등에 대해 규정하였습니다. 아래에서는 이와 같은 본건 해석의 주요 내용 및 그 시사점에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우, 아래의 연락처로 문의주시기 바랍니다.

권대식 변호사
T 86.10.5879.3080
E daeshik.kwon@bkl.co.kr

홍송봉 외국변호사
T 02.3404.7583
E songfeng.hong@bkl.co.kr

1. 징벌적 배상의 적용 범위

본건 해석 제1조 제1항에 의하면, 원고가 법에 의해 보유하고 있는 지적재산권을 피고가 고의로 침해하고 그 상황이 엄중한 경우, 원고는 피고에 대하여 징벌적 배상책임을 부담하라고 청구할 수 있습니다.

따라서, 징벌적 배상 청구의 가장 중요한 요건으로 침해자의 “고의”와 침해 상황이 “엄중”해야 한다는 2개 요건이 모두 구비되어야 합니다.

아울러 일부 관련 법률에서 “고의”라는 용어 대신 “악의”라는 용어를 사용한 것과 관련하여, 본건 해석 제1조 제2항은 상표법 제63조 제1항과 반부정당경쟁법 제17조 제3항이 규정하고 있는 악의도 고의에 포함된다고 명확히 하였습니다.

본건 해석 제1조의 적용범위에 대한 이해에 도움이 되도록, 아래에서는 관련 법률 규정상의 징벌적 배상 근거 규정에 대해 간략히 살펴보도록 하겠습니다.

관련 법령 조항	규정의 주요 내용
상표법 제63조	<p>악의적 침해 + 상황이 엄중한 경우</p> <p>배상기준금액의 1배 이상 5배 이하 배상</p> <p>배상기준금액: 실제 손해액, 침해자가 얻은 이익, 상표허가사용료의 배수.</p> <p>이들 모두 산정하기 어려운 경우, 500만 위안 이하 배상.</p> <p>침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상.</p>
특허법 제71조	<p>고의적 침해 + 상황이 엄중한 경우</p> <p>배상기준금액의 1배 이상 5배 이하 배상</p> <p>배상기준금액: 실제 손해액, 침해자가 얻은 이익, 특허허가사용료의 배수.</p> <p>이들 모두 산정하기 어려운 경우, 3만 위안 이상 500만 위안 이하 배상</p> <p>침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상.</p>
저작권법 제54조	<p>고의적 침해 + 상황이 엄중한 경우</p> <p>배상기준금액의 1배 이상 5배 이하 배상</p> <p>배상기준금액: 실제 손해액, 침해자의 위법 소득, 사용료</p> <p>이들 모두 산정하기 어려운 경우, 500위안 이상 500만 위안 이하 배상</p> <p>침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상</p>
반부정당경쟁법 제17조	<p>영업비밀의 악의적 침해 + 상황이 엄중한 경우</p> <p>배상기준금액의 1배 이상 5배 이하 배상</p> <p>배상기준금액: 실제 손해액, 침해자가 얻은 이익</p> <p>이들 모두 산정하기 어려운 경우, 500만 위안 이하 배상</p> <p>침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상</p>

<p>중자법 제73조</p>	<p>식물 신제품권의 침해 + 상황이 엄중한 경우 배상기준금액의 1배 이상 3배 이하 배상 배상기준금액: 실제 손해액, 침해가자 얻은 이익, 식물 신제품권의 허가사용료의 배수 이들 모두 산정하기 어려운 경우, 300만 원 이하 배상 침해행위 저지를 위한 합리적 지출 배상</p>
<p>민법전 제1185조</p>	<p>타인의 지적재산권을 고의로 침해하고 상황이 엄중한 경우, 피해자는 상응한 징벌적 배상을 청구할 수 있다.</p>

2. “고의”에 대한 판단

본건 해석 제3조에 의하면, 지적재산권에 대한 고의적 침해에 대한 판단에 있어, 법원은 침해대상 지적재산권 객체의 유형, 권리 상태 및 관련 제품의 지명도, 피고와 원고 또는 이해관계자와의 관계 등 요소를 종합적으로 고려해야 한다고 규정하고 있고, 특히 아래와 같은 경우에는 “고의”가 인정된다고 초보적 판단을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

- 피고가 원고 또는 이해관계자의 통지, 경고를 받은 후 여전히 계속하여 침해행위를 실시한 경우
- 피고 또는 그 법정대표인, 관리자가 원고 또는 이해관계자의 법정대표인, 관리자, 실제지배자인 경우
- 피고와 원고 또는 이해관계자 사이에 노동, 노무, 합작, 판매대행, 대리, 대표 등의 관계가 존재하고, 침해대상 지적재산권을 접촉한 적이 있는 경우
- 피고와 원고 또는 이해관계자 사이에 업무상 거래가 있거나 계약 등을 달성하기 위해 협상을 진행한 바가 있고, 침해대상 지적재산권을 접촉한 적이 있는 경우
- 피고가 불법복제, 등록상표 위조의 행위를 실시한 경우
- 기타 고의로 인정할 수 있는 경우

3. “엄중한 상황”에 대한 판단

본건 해석 제4조에 의하면, 지적재산권 침해 상황의 엄중한 정도에 대한 판단에 있어, 법원은 권리침해의 수단, 횡수, 침해행위의 지속기간, 지역적 범위, 규모, 결과, 침해자의 소송 중에서의 행위 등 요소를 종합적으로 고려해야 한다고 규정하고 있고, 특히 아래와 같은 경우에는 “상황이 엄중하다”는 판단을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

- 권리침해로 인해 행정 처벌 또는 사법재판에 의해 책임을 부담해야 하는 것으로 인정된 후에도 재차 동일한 또는 유사한 권리침해행위를 실시한 경우
- 지적재산권의 침해를 업으로 하는 경우
- 권리 침해에 관한 증거를 위조, 훼손 또는 은닉한 경우
- 보전 처분에 관한 결정의 이행을 거부하는 경우
- 침해로 인해 얻은 이익 또는 피해자의 손해가 거대한 경우
- 침해 행위가 국가안전, 공공이익 또는 신체 건강을 해칠 우려가 있는 경우
- 기타 상황이 엄중하다고 판단할 수 있는 경우

4. 징벌적 배상 금액의 산정

징벌적 배상 금액을 산정함에 있어, 관련 법률에 따라 순차적으로 원고의 실제 손해액, 피고의 위법 소득 금액 또는 침해로 인해 얻은 이익을 배상기준금액으로 합니다. 해당 기준금액에는 원칙상 원고의 침해행위 저지를 위한 합리적 지출을 포함하지 않지만, 법률에 달리 규정이 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.

위와 같은 금액을 모두 산정하기 어려운 경우에는, 해당 권리의 허가사용료의 배수를 참조하여 합리적으로 산정해야 하고, 이와 같이 산정된 금액을 징벌적 배상 금액을 계산하는 기준 금액으로 해야 합니다.

징벌적 배상의 배수를 확정함에 있어서는, 피고의 주관적 과오의 정도, 침해행위 정상의 엄중한 정도 등을 종합적으로 고려합니다.

동일한 침해행위로 인해 행정적 과태료, 과징금 또는 형사적 벌금을 받고 이미 집행이 완료한 경우, 이를 이유로 징벌적 배상 책임의 감면을 주장할 수는 없으나, 징벌적 배상의 배수를 확정함에 있어서는 종합적으로 고려될 수 있습니다.

5. 소송절차 관련

징벌적 배상 청구의 경우, 제소 시에 배상금액, 계산방식 및 근거가 되는 사실과 이유를 명확히 해야 합니다.

1심 변론 종결 이전에 징벌적 배상 금액의 증액을 청구할 수 있고, 2심에서 징벌적 배상 금액의 증액을 청구하

는 경우, 법원은 당사자 사이의 자발적인 조정을 유도하고, 조정이 이루어지 않는 경우에는 별도로 소를 제기해야 합니다.

법원의 피고에 대한 침해행위 관련 장부, 자료 등의 제출 명령에 대하여, 피고가 정당한 이유 없이 제공을 하지 않거나 허위의 장부, 자료를 제공하는 경우, 법원은 원고의 주장 및 증거를 참조하여 징벌적 배상 금액의 계산 기준금액을 확정할 수 있습니다.

6. 시사점

본건 해석은 최고인법원의 2019년도 중대 연구 과제로 편입되어 2년간의 충분한 준비 과정을 거친 만큼, 지적재산권의 보호에 관한 중국 사법기관의 강력한 의지를 보여주고 있다고 업계에서는 평가하고 있습니다.

많은 경우에 지적재산권 피해자 위치에 놓여져 있는 중국 진출 한국계 기업으로서 본건 해석 및 관련 법률의 징벌적 배상에 관한 규정을 숙지하고 이를 적절히 활용할 필요가 있으며, 특히 본건 해석에서 징벌적 배상 청구와 관련하여 제소 시에 바로 배상금액, 계산방식 및 근거가 되는 사실과 이유를 명확히 해야 한다고 요구하고 있는 만큼, 적용 요건, 배상 금액의 산정에 대해 반드시 제소 전에 충분한 준비를 할 필요가 있고, 사건 초기부터 전문가의 검토 및 조력을 받아 관련 배상청구를 어떻게 제출하는 것이 보다 적절한 것인지, 관련 증거를 어떠한 방법으로 어느 수준까지 준비를 해야 하는지 등에 대해 차질 없이 준비를 할 필요가 있습니다. 참고로 중국에서 특허권이나 상표권 분쟁 발생시 외국기업이 불리하다는 통념은 실제와 부합하지 않는 측면이 있음을 유의하시고(2019년 통계에 의하면 외국기업의 승소율이 70% 육박하고 있음; 특허소송의 경우 고급 인민법원에서 담당하던 2심을 최고인민법원으로 일원화함으로써 재판 공정성과 전문성 제고하였음; 상표와 관련해서도 악의적인 상표선점 행위에 대해 매우 엄격한 잣대를 들이대고 있고, 최근의 무효심판 결정문과 이의신청 결정문을 분석해 보면 시장질서를 문란하는 행위를 근절해야겠다는 중국 당국의 의지가 강함을 알 수 있음), 권리보호에 보다 적극적으로 대응할 필요가 있음을 양지하시기 바랍니다. 이러한 경향은 미중 무역전쟁을 거치면서 더욱 강화되고 있다 할 수 있습니다.

권리침해를 구성할 우려가 있거나 이미 권리 침해와 관련된 클레임 내지 제소를 당한 기업의 입장에서는 적절하지 않는 대응으로 인해 자칫하면 거액의 배상책임을 부담할 가능성도 있기 때문에, 반드시 신중하게 대응 및 접근을 할 필요가 있습니다. 가령 권리자나 이해관계자의 경고나 통지가 “고의”적 판단의 초보적 근거가 될 수 있기 때문에, 타인으로부터 권리 침해에 관한 통지나 경고장을 받은 경우에는 즉시 전문가의 도움을 받아 상황을 검토 및 파악하고 어떠한 내용으로 회신하고 어떠한 후속 조치를 취해야 하는지에 대해 보다 신경을 쓸 필

요가 있겠고, 소송절차에서의 문서/자료 제출 명령에 대한 대응에 있어서는 허위 제공이나 은닉 등의 시도가 있는 것으로 의심이 되는 상황이 발생하지 않도록 각별히 주의할 필요가 있겠습니다.

참고로, 최고인민법원 민사 제3법정 담당자는, 본건 해석에 대한 정확한 이해를 위하여 그리고 각급 법원의 본건 해석을 정확하게 적용하는 것을 지도하기 위하여, 조만간 최고인민법원에서 지적재산권 징벌적 배상 관련 전형적 사례들을 선별하여 공표할 예정이라고 밝혔습니다. 이와 같이 중국 사법부에서 부단히 재판실무경험을 정비하고 종합하여 징벌적 배상 제도를 개선할 것으로 기대되므로, 최고인민법원의 지도 판례 등 관련 동향을 예의 주시할 필요가 있습니다.