

March 17, 2021

중국 <특허법> 개정 및 시사점

중국 <특허법(专利法¹)>은 1985년 4월 1일 처음으로 제정되어 시행된 후 1992년, 2000년, 2008년 각각 개정되었고, 그 이후 12년 만에 대폭 개정된 <특허법>(이하 “개정 특허법”)이 2021년 6월 1일부터 시행됩니다.

개정 특허법은 특허권자의 입증 책임 경감, 배상금액 상향, 특허권자의 권리보호 및 분쟁 해결을 위한 제도적 지원 등 특허권자의 권리보호 강화에 중점을 두고 있으며, 부분에 대한 외관설계 보호, 의약품 특허 등의 제도를 도입하는 등 중요한 변화가 있습니다. 중국기업들의 기술 발전 속도가 전례 없이 빠르고 전 세계 특허출원 건수도 급증하고 있는 바, 지식재산권 보호의 국제화 추세에 비추어 한국 기업들도 중국의 개정 특허법의 내용을 숙지할 필요가 있습니다.

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

박 정 희 변호사
T 02.3404.0547
E junghi.park@bkl.co.kr

김 성 옥 변호사
T 86.21.6085.2900
E sungwook.kim@bkl.co.kr

양 민 석 변호사
T 02.3404.7556
E minseok.yang@bkl.co.kr

이 금 도 외국변호사(중국)
T 86.21.6085.2900
E jindu.li@bkl.co.kr

1. 권리 보호 강화

(1) 징벌적 손해배상제도 도입

개정 특허법은 배상금액을 상향하고 징벌적 손해배상제도를 도입하였습니다. 기존 특허법상의 손해배상책임 조항이 효과적으로 특허권 침해를 저지하지 못하였다는 비판이 있었는데, 개정 특허법은 (i) 고의성이 있고, (ii) 사안이 중대할 경우 실제 확정된 손해액의 2~5배까지 징벌적 배상금을 부과할 수 있도록 하였습니다(개정 특허법 제71조 제1항). 참고

¹ 중국 특허법(专利)은 발명(发明)과 함께 실용신형(实用新型)과 외관설계(外观设计)를 함께 다루고 있습니다. “실용신형”은 한국 실용신안법상의 “실용신안”에, “외관설계”는 한국 디자인보호법상의 “디자인”에 대응되는 개념입니다.

로 2021년 3월 3일부터 시행된 중국 <최고인민법원의 지식재산권 침해 민사사건 심리 시 징벌적 손해배상제도를 적용하는 것에 관한 해석>² (이하 “징벌적 손해배상 해석”)은 징벌적 손해배상제도 적용의 2가지 요건인 “고의성”과 “사안의 중대성”에 대한 판단기준을 제시하였습니다. 그 중, “고의성”을 판단하기 위해서는 침해된 지식재산권의 권리 유형, 권리 상태와 관련 제품의 인지도, 피고와 원고 또는 이해관계인간의 관계 등을 종합적으로 고려하여야 하고(징벌적 손해배상 해석 제3조), “사안의 중대성”에 대한 판단을 위해서는 권리침해 수단, 침해 횟수, 침해행위의 지속시간, 지역 범위, 규모, 초래한 결과, 침해자의 소송행위 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 규정(징벌적 손해배상 해석 제4조)하였습니다.

개정 특허법과 같은 날(2021. 6. 1.)에 시행될 개정 <저작권법>도 징벌적 손해배상 제도를 도입할 예정인 바, 기존 <상표법>(2019. 11. 1. 개정) 및 <부정경쟁방지법>(2019. 4. 23. 개정)에 이어 중국의 모든 지식재산권 관련 기본 법률에 확정된 손해액의 5배까지 배상할 수 있도록 하는 징벌적 손해배상 제도가 도입되었습니다. 아울러 2021. 1. 1.자로 시행된 중국 <민법전>에도 지식재산권 침해 시의 징벌적 손해배상 제도가 규정(제1185조)되었고, 2021. 3. 3.자 징벌적 손해배상 해석에서는 상표법 및 부정경쟁방지법상 “악의”와 개정 특허법 및 저작권법상 “고의”의 해석을 통일시킴으로써(제1조 제2항) 법규의 통일적 해석과 적용을 도모하였습니다. 이러한 최근의 법개정에 따라 추후 중국 내 지식재산권 침해 행위에 대한 소송이 더욱 활발하게 이루어질 것으로 예상되며, 이에 따른 중국 행정/사법기관의 지식재산권 보호에 대한 의식도 한층 더 업그레이드 될 것으로 전망합니다.

(2) 법정 손해배상금액 대폭 상향

중국 특허법상 특허침해에 대한 손해배상금액 산정 시, 우선 권리침해로 인해 권리자에게 초래한 손실 또는 침해자가 권리침해로 인해 취득한 이익을 확정하고, 손실 또는 이익을 확정하기 어려운 경우 특허 실시허락 로열티를 참고하여 산정하며, 특허실시허락 로열티도 확정하기 어려운 경우 법정 손해배상금액을 적용하도록 되어 있습니다(개정 특허법 제71조 제1항).

이와 관련하여, 이번 개정 특허법은 법정 손해배상금액을 현행 인민폐 1만 위안 이상 100만 위안 이하에서 인민폐 3만 위안 이상 500만 위안 이하로 대폭 상향하였습니다(개정 특허법 제71조 제2항). 과거 특허권자들이 소송을 제기하더라도 배상금이 낮다는 이유로 특허침해 소송의 제기에 소극적인 경우들이 많았으나, 개정 특허법 시행 후 소 제기가 보다 활발해질 것으로 예상됩니다.

2 《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》. 본 법무법인의 2021년 3월 12일자 뉴스레터를 참고하시기 바랍니다.
www.bkl.co.kr/upload/data/20210312/bkl-legalupdate-20210312-china.html

(3) 입증책임의 완화

입증책임과 관련하여 특허권자가 제출 가능한 증거들을 제시하였으나, 권리침해행위와 관련된 장부·자료는 주로 권리침해자가 장악하고 있는 경우에, 인민법원은 권리침해자에게 이의 제공을 명령할 수 있도록 함으로써 특허권자의 입증책임 부담을 경감하였습니다. 만일 권리침해자가 장부, 자료를 제공하지 않거나 허위의 자료, 장부를 제공한 경우, 법원은 특허권자의 주장과 제시된 증거를 참고하여 배상액을 판결할 수 있습니다(개정 특허법 제71조 제4항). 실무상 권리침해자는 권리침해로 이익을 얻지 못하였거나 매우 적게 얻었다고 주장하는 경우가 많음에도, 권리침해자가 증거를 점유하고 있는 경우들이 많았기 때문에 특허권자는 자신의 실제 손해를 증명하기 어려웠습니다. 그러나 개정 특허법은 위와 같이 특허권자의 입증책임을 경감시키고, 법원이 권리자의 주장을 참고하여 배상액을 계산할 수 있도록 하여 특허권자가 보다 실질적인 배상을 받을 수 있도록 하는 등 특허권자의 보호를 강화하였습니다.

2. 외관설계 보호 강화

(1) 부분에 대한 외관설계 보호

현행 특허법은 외관설계의 보호범위가 하나의 제품 전체에 대한 것인지, 또는 부분에 대해서도 적용되는 것인지를 명확히 규정하고 있지 아니하였습니다. 반면, 국가지식재산권국의 <특허심사지침>은 “제품의 분할이 불가능하거나 단독으로 판매할 수 없고 단독으로 사용할 수 없는 제품의 일부분”을 외관설계 특허권을 부여하여서는 아니되는 경우로 명시함으로써 사실상 이러한 제품의 부분 외관설계에 대해서는 외관설계 특허를 부여하지 않았습니다. 그러나 개정 특허법은 제품의 전체뿐만 아니라 일부분의 형상, 도안 또는 그 결합과 색채, 형상, 도안의 결합이 창출하는 미적 감각 및 산업적 설계도 보호하도록 규정(개정 특허법 제2조 제4항)함으로써 외관설계에 대한 보호를 강화하였습니다.

(2) 외관설계 보호기간 연장

개정 특허법은 외관설계특허에 대한 보호기간을 기존의 10년에서 15년으로 연장하였습니다(개정 특허법 제42조 제1항, 발명특허 20년, 실용신안특허 10년). 이 부분은 중국이 <공업의장의 국제기탁에 관한 헤이그협정>(이하 “헤이그협정”)에 가입하기 위해 개정한 것으로 평가받고 있습니다. 2020. 1. 22.자 중국 외교부 정례기자회견에서 정부 책임자는 중국이 현재 헤이그협정에 가입하기 위한 공식 법률절차를 밟고 있다고 발표하였는데, 헤이그협정은 특허 “PCT협약”, 상표 “마드리드협약”에 이어 3번째 중국

이 가입하는 산업지식재산권 관련 국제출원 협정이 될 것으로 기대하고 있습니다. 향후 외국기업의 외관설계에 대한 중국법 보호도 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.

(3) 외관설계 특허출원의 국내우선권 명시 규정

현행 특허법은 발명특허와 실용신안특허에 대해서만 국내우선권을 규정하고 있고, 외관설계특허에 대해서는 언급하지 않고 있습니다. 하지만 이번 개정 특허법은 출원인이 중국 내에서 처음으로 외관설계 특허출원을 한 날로부터 6개월 동안 동일한 특허 출원에 대한 국내우선권을 보유할 수 있다고 규정하였습니다(개정 특허법 제29조 제2항).

3. 의약품 특허

(1) 의약품 특허 기간 보상제도

정부의 신약 출시 심사 기간 동안 특허권자가 특허권을 행사하지 못한 손실을 보상하기 위해, 개정 특허법은 출시 허가를 받은 신약 관련 발명특허에 대해 특허행정부서에서 특허권자의 신청에 따라 기존 발명특허의 특허기간 20년의 기초상에서 최장 5년간 더 연장할 수 있다(단, 신약 출시 시점 이후 유효한 잔여 특허권 기간은 연장된 기간을 포함하여 14년을 초과하여서는 아니됨)고 규정하였습니다(개정 특허법 제42조 제3항).

(2) 의약품 특허 분쟁조기해결 매커니즘

금번 개정 특허법은 그 동안 주목을 받고 있던 의약품 특허 분쟁조기해결 매커니즘을 도입하였습니다. 이는 중국판 허가·특허 연계제도라고도 합니다. 개정 특허법에 따르면 의약품 출시 심사 과정에서 출시 허가 신청인과 특허권자 또는 이해관계인간에 출시허가를 신청한 의약품 관련 특허분쟁이 발생하는 경우, 위 관련 당사자는 법원에 당해 출시허가를 신청한 의약품이 의약품 특허권을 침해하는지 여부에 대해 제소할 수 있으며, 국무원의약품감독관리부서는 규정한 기한 내에 인민법원의 “효력이 발생”한 판결서(또는 결정(裁定))에 따라 의약품을 출시하는 허가를 중단하는 결정을 할 수 있습니다(개정 특허법 제76조 제1항). 그 밖에, 출시허가 신청인과 특허권자 또는 이해관계인은 직접 국무원특허행정부서에 위 분쟁에 관한 행정심판을 제기할 수도 있습니다(개정 특허법 제76조 제2항). 이는 의약품 출시허가가 특허와 관련되는 경우가 많은데, 출시허가 신청인과 특허권자 또는 기타 이해관계인 간에 분쟁이 발생하는

경우 이를 연결시켜서 조기에 해결하고자 하는 제도이며, 특허권자는 이를 통해 약품 출시허가 심사단계에서 허가를 중단시킬 수 있게 되었습니다.

이와 관련하여, 의약품의 세부적 심사·허가 및 분쟁해결 절차를 규정하고 있는 <의약품 특허 분쟁조기해결 매커니즘 실시방법>(의견수렴안)이 2020. 9. 11.자로 발표되어 의견을 수렴하였으나 아직까지 정식 시행되고 있지는 아니합니다. 한국의 제약회사 기타 바이오 관련 회사도 개정 특허법과 관련 규정의 내용을 숙지하고 추후 의약품 출시허가와 관련된 실무상 동향에 유의할 필요가 있습니다.

4. 특허법과 반독점법의 교차 영역 - 권리남용의 문제

개정 특허법 제20조는 특허를 출원하거나 특허권을 행사하는 자는 신의성실 원칙을 준수하여야 하고 권리를 남용하여 공공의 이익을 침해하거나 제3자의 권리를 침해해서는 안되며, 특허권을 남용하여 경쟁을 제한하거나 배제하는 경우 중국 반독점법에 따라 처리한다는 조항을 삽입하였습니다(개정 특허법 제20조). 본래 특허법은 특허권자에게 독점적 권한을 부여하는 것이고, 반독점법은 독점을 규제하는 법률로서 보호하고자 하는 법익이 다르기 때문에 이를 어떻게 조화롭게 해석하고 적용할 것인지의 문제가 있습니다. 개정 특허법은 신의성실과 권리남용금지의 원칙에 따라 특허권을 일정 정도 제한한다는 포괄 조항을 삽입하였는데, 특허권이 경쟁을 제한하거나 배제하는 경우 어떻게 반독점법이 적용될 것인지에 대해서는 집행당국의 집행을 예의주시할 필요가 있겠습니다. 특히 특허권자가 시장지배적 지위를 보유하고 있는 기업인 경우 반독점법의 적용가능성이 높아질 것으로 예상됩니다.