

[특허침해소송] 특허권자의 침해 입증책임 완화 방안 및 침해혐의자의 “구체적 행위태양

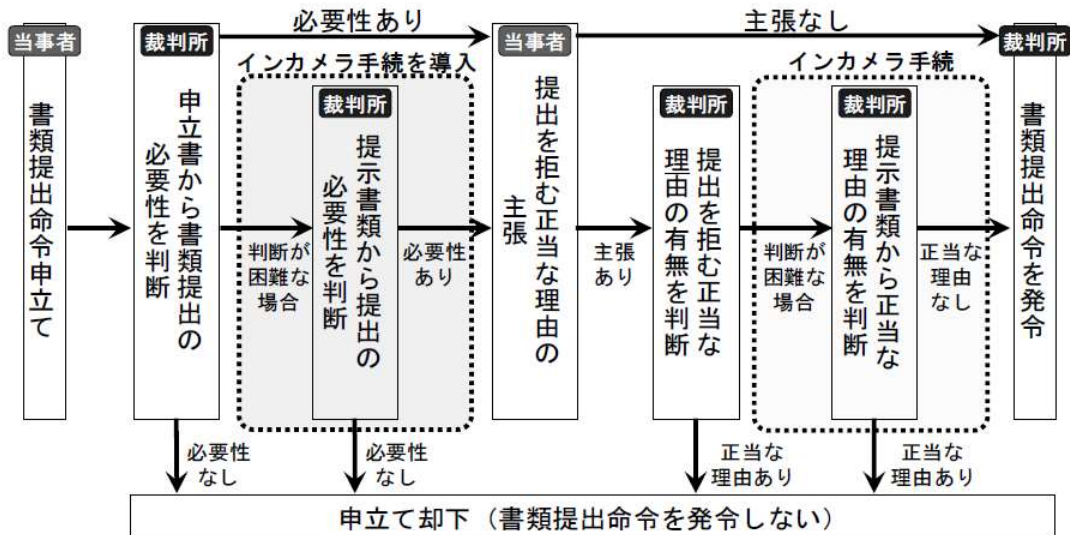
제시의무” – 우리나라 개정 특허법과 관련된 일본 특허법 2018년 개정 내용 소개



지난 2018. 12. 7. 개정 특허법에서 신설된 조항, 침해혐의자 피고의 “구체적 행위태양 제시의무” 규정은 일본 특허법과 거의 같습니다. 일본에서 지난平成 11년(1999년) 특허법에 도입하여 약 19년 동안 실무상 적용해 본 결과는 여러가지 문제점과 한계가 노출되었습니다. 그 보완책으로 지난 5월 일본 특허법이 개정되어 시행을 앞두고 있습니다. 참고로 그 주요 내용을 소개하는 일본 특허청 설명자료를 인용합니다.

## 書類等提出の必要性判断におけるインカメラ手続の導入

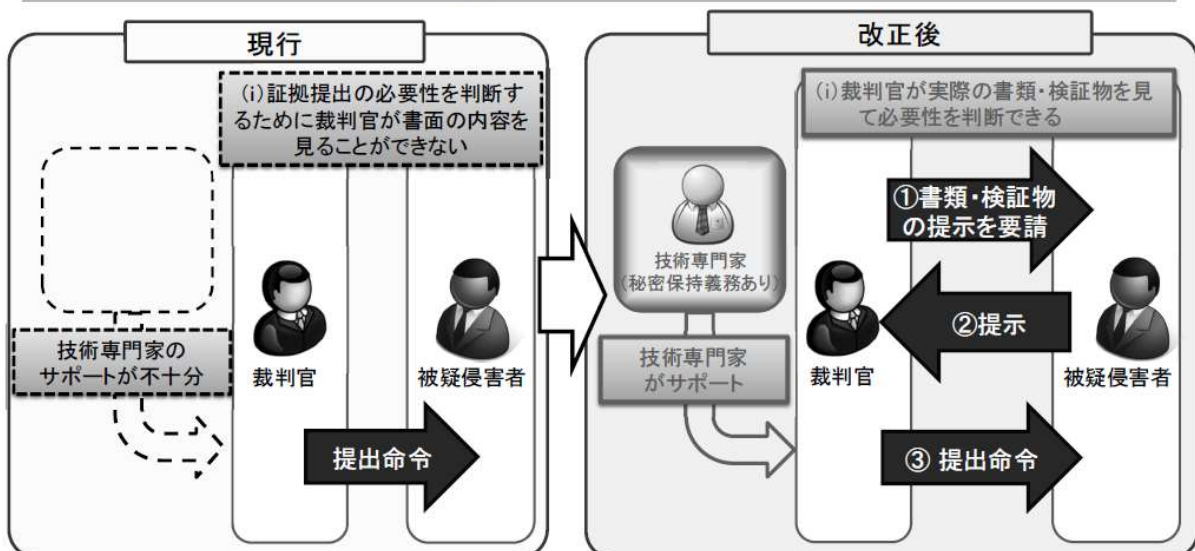
- 裁判所は、特許権侵害訴訟において、特許権者の申立てにより、被疑侵害者に対して侵害の立証等に必要書類等の提出を命ずることができる。
- 現行特許法上、提出を拒むことについて「正当な理由」があれば、この限りでないとしており、裁判所が「正当な理由」の有無を判断するに際しては、裁判所のみが書類等を見る手続(インカメラ手続)を用いることができるとされている。
- 今般の法改正では、書類等が侵害の立証等に必要であるか否かを裁判所が判断するに際しても、インカメラ手続を用いることができることとした。



## 第三者の技術専門家のインカメラ手続への関与

- 近年は技術の高度化・専門化が進展していることから、秘密保持義務を有する中立的な第三者の技術専門家がインカメラ手続に関与し、裁判所の判断を助けることが望ましい。
- したがって、裁判所が必要であると判断した場合に、当事者の同意を得た上で、民事訴訟法上の専門委員をインカメラ手続に関与させることができる制度を創設した。

(※書類等提出の必要性判断におけるインカメラ手続の導入及び技術専門家のインカメラ手続への関与に関する特許法の改正条文は、実用新案法(第30条)、意匠法(第41条)、商標法(第39条)にも準用されている。また、不正競争防止法においても、同様の改正がなされている(同法第7条)。)



약사변호사/바이오전공 변호사, 약사법, 행정소송, 특허심판소송, One-Stop 전략적 대응

---

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)