

[특허법개정내용] 특허침해 혐의자의 구체적 실시행위 태양 제시 의무 관련 실무적 포인

트



미국소송법상 discovery 정신을 반영한 새로운 제도입니다. 이제까지 제조방법 특허권은 그 침해행위 적발과 구체적 침해입증이 어렵다는 점 때문에 그동안 무용지물 비슷한 취급을 받았습니다. 침해행위 입증이 어렵다는 점을 활용한 특허침해 활동은 더 이상 계속되기 어려울 것입니다. 제조방법 특허권도 행사할 수 있는 시대가 드디어 도래한 것입니다.

다음과 같은 개정 특허법 조항에 따라 특허침해 사실 입증이 종래보다 훨씬 쉽고 명확해질 가능성이 높습니다. 실제 침해제품이나 제조공정이 있음에도 그것을 숨기는 것은 현

실적으로 어려우루 것입니다.

실무적 쟁점은 법원에서 새로운 특허법 조항의 적용범위를 어떻게 해석할지, 즉 얼마나 엄격하게 적용할 것인지 여부입니다. 그동안 팽배했던 특허권 무용론 등 비판적 여론을 감안하면 법원에서 새로운 특허법 규정을 적극적으로 적용하여 새로운 판결을 할 가능성도 있습니다. 특허침해소송 실무에 큰 변화가 있을 것으로 기대됩니다.

신설 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

**부칙 제3조(구체적 행위태양 제시의무에 관한 적용례)** 제126조의2(구체적 행위태양 제시의무)의 개정규정은 이 법 시행 후 최초로 청구되는 특허권 및 전용실시권 침해소송부터 적용한다.

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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