

[개정특허법] 특허침해 혐의자의 구체적 행위태양 제시 의무 조항 신설과 실무적 포인트



개정 특허법은 2018. 12. 7. 국회를 통과하였고 부칙에서 공포일로부터 6월이 경과된 후 부터 시행한다고 규정하고 있습니다. 현재 공포 전인데, 대략 2019년 7월 초순경부터 시행될 것으로 예상합니다. 그 중에서 침해혐의를 받고 있는 피고의 “구체적 행위태양 제시의무” 조항의 실무적 함의를 살펴보겠습니다.

일본 특허법에平成 11년(1999년) 아래와 동일한 규정이 신설되었습니다. 일본에서 19년 동안 시행한 조항입니다. 실무적으로 여러 문제점이 노출되었고, 올해 일본에서는 그동안 지적된 미흡한 점을 보완하려는 법개정 작업이 진행 중이라고 합니다.

대표적 문제점으로는 (1) 침해혐의자에게 “구체적 행위태양 제시의무”라고 명시하면서도

그 제시의무를 위반한 경우에 대한 벌칙조항이 없다는 점, (2) 벌칙까지는 아니더라도 피고의 위반행위에 대해서 재판부가 불이익처분을 할 수 있는 근거조항이 없다는 점, (3) 침해혐의자의 구체적 행위태양 제시가 법규정을 위반한 것인지 여부를 재판부가 판단할 수 있는 근거자료 제출 등을 요구할 수 근거조항이 없다는 점, (4) 침해혐의자가 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우 재판부에서 이를 강제할 방법이 없다는 점 등입니다. 최초 도입 시 기대했던 효과를 거두지 못한 것으로 평가됩니다.

일본에서 논의 중 개정안은 침해혐의자에게 기존의 "구체적 행위태양 제시의무"에다 추가로 "증거자료 제출의무"를 결합하여 부과함으로써, 피고가 구체적 증거자료로 뒷받침되는 구체적 실시태양을 제시할 의무를 부과하는 방안입니다. 한편, 영업비밀 등을 이유로 구체적 행위태양 제시를 거절하는 경우에 대한 개선안으로는 법원의 In Camera 제도적 용 및 당사자가 아닌 지정된 대리인 변호사 또는 중립적인 전문가에게만 제시하는 제도를 검토하고 있습니다.

제조방법이나 제조장비 등에 관한 구체적 정보와 자료는 외부에서 수집할 수 없었습니다. 따라서 제조방법특허, 제조장비특허에 관한 특허침해 입증에 매우 어려웠기 때문에 실제 특허권 행사는 불가능에 가까웠습니다. 이제 신설 조항이 시행되면 우리나라에서도 전

기술분야의 제조방법특허, 반도체, 바이오, 철강 등 보완관리가 철저하여 외부에서 그 정보를 수집할 수 없는 산업에서 사용되는 제조장비에 관한 특허침해소송 등이 가능해질 것으로 예상됩니다.

특허침해소송 실무에 큰 변화가 있을 것입니다. 다만, 동 조항을 도입하여 약 19년 동안 시행해본 일본에서 한계와 문제점을 개선하기 위한 논의와 개정작업을 진행하고 있다는 점을 감안하면 우리나라에서도 조만간 추가 법개정을 통해 실무적 실효성을 확보하는 것이 바람직할 것입니다.

신설 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소

송에서 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 경

우 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.

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com