

특허법 상 '구체적 행위태양 제시의무 제도'의 효율성 제고방안

정차호*

김유진**

【목 차】

I. 서론	V. 중국의 구체적 행위태양 제시의무 제도
II. 관련 제도의 현황 및 문제점	VI. 현행 법 내에서의 효율성 제고방안
III. 일본의 구체적 행위태양 제시의무 제도	VII. 입법론
IV. 미국의 증거개시(discovery) 제도 및 추정력 부여 법리	VIII. 결론

【국 문 요 약】

일반 민사소송에서의 증명책임의 법리에 따라, 특허권 침해소송에서도 원칙적으로 원고(특허권자)가 피고의 침해사실 및 손해액에 대해 증명할 책임을 부담하게 된다. 하지만 증거확보의 어려움으로 인해 원고가 침해사실 및 손해액을 증명하지 못하게 되고, 결과적으로 특허권이 제대로 행사되지 못하게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위하여, 국회는 특허법을 개정하여 구체적 행위태양 제시의무에 관한 제126조의2를 신설하였다. 그러나, 동 규정이 기대된 정도로 활용되지 못한다는 평가가 일반적이다. 본 논문은 제126조의2가 규정하는 구체적 행위태양 제시의무 제도의 효

* 성균관대학교 법학전문대학원 교수(주저자).

** 성균관대학교 법학전문대학원 박사과정 학생(교신저자).

율성을 제고하기 위한 방안을 찾기 위하여 미국, 중국 및 일본의 상응 법리를 비교, 분석하였고, 그 결과로 다음과 같은 효율성 제고방안을 제시한다. 첫째, 원고는 구체적 행위태양 제시의무에 관한 제126조의2보다는 생산방법의 추정에 관한 제129조를 더 강력하게 활용하여야 한다. 제126조의2가 칼에 비교된다면, 제129조는 총에 비교된다. 둘째, 법원은 구체적 행위태양 제시의무 제도의 효과에 대한 믿음을 가지고 동 제도를 활발하게 활용하여야 한다. 특히, 피고가 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우, 법원은 피고의 행위태양을 알기 위해 노력할 필요가 없고 해당 피고물건이 특허방법에 의해 생산되었다고 인정하고 절차를 진행하여야 한다. 셋째, 피고가 그의 제조방법이 영업비밀이라는 이유로 구체적 행위태양의 제출을 거부하는 경우 인카메라 제도를 적극 활용하면서 그 제조방법의 제출을 명령하여야 한다.

I. 서론

특허권 침해소송에서 원고가 침해사실 및 손해액을 제대로 증명하기가 어려워 결과적으로 특허권이 제대로 행사되지 못한다는 비판이 있어왔다.¹⁾²⁾ 그러한 비판에 대한 대응의 하나로 국회는 법률 제16208호

- 본 논문의 초안은 서울중앙지방법원 지재권 실무연구회와 한국지적재산권변호사협회가 공동으로 주최한 세미나(2023. 9. 18.)에서 발표된 바 있다. 본 논문의 초안에 토론문의 형식으로 조언을 준 다음 토론자들에게 깊은 감사를 드린다: 박찬석 부장판사(서울중앙지방법원), 이상현 변호사(태평양), 이현 변호사(광장).

1) 특허청, “기업의 80%, 특허 소송에서 강한 증거 확보 제도 필요”, 2020. 2., 1면(“기업의 88%는 특허침해소송을 제기하기 위한 증거 수집에 어려움이 있다고 응답했다. 가장 큰 이유는 침해 행위가 상대방 공장 등 피해자가 확인하기 어려운 곳에서 이루어지고 있어 알 수 없다는 것이었다. 그 외의 이유로는 침해물품의 구체적인 분석 곤란, 손해액에 관한 증거 확보의 어려움, 영업비밀로 인한 증거수집의 어려움을 들었다.”).

2) 이계정, “특허소송 심리에 있어서 증거수집절차 개선방안에 관한 소고 - 미국의 디스커버리 제도의 시사점을 중심으로”, 사법 제59호, 사법발전재단, 2022, 213면(“특허권은 무형의 객체를 보호대상으로 삼고 있는 까닭에 특허권자는 침해행위를 특정하거나 특허권의 침해로 인한 손해를 주장, 입증하는 것에 어려움이 있다. 특히, 침해행위나 손해액과 관련된 증거들이 상대방에게 편재되어 있는 경우가 많아 특허권자로서는 실효적인 증거수집이 어렵고, 그 결과 특허권자가 특허소송을 통하여 권리구제를 받기 어렵다는 비판이 꾸준히 제기되었다.”).

(2019. 7. 9. 시행)로 특허법을 개정하여 구체적 행위태양 제시의무에 관한 제126조의2를 신설하였다. 자료제출명령 제도 및 구체적 행위태양 제시의무 제도는 미국의 증거개시 제도의 일부를 받아들이는 것으로서 동 제도들로 인해 원고의 증거가 쉬워지는 효과가 기대되었다.³⁾ 동 신설 규정에 대하여 뉴스레터 차원에서 동 규정에 대한 '기대'를 피력한 사례는 제법 발견된다. 그러나, 동 규정의 의미, 효과, 실무상 운용방안 등에 대하여 깊이 있게 분석한 학술논문은 거의 없는 지경이다.⁴⁾ 한편으로는 동 제도의 운용은 재판부의 몫이므로 재판부의 현명한 운용을 믿는다는 측면에서 논문의 필요성이 크지 않다는 의견이 있을 수 있다. 다른 한편으로는 동 제도의 효율성 제고방안에 대해 뚜렷하게 제시할 내용이 없기 때문이라는 의견도 가능할 것이다. 신설된 제126조의2 규정에 대한 실무계의 일반적인 평가는 동 규정이 기대만큼 원고에게 큰 도움을 주지는 못한다는 것이다.⁵⁾⁶⁾ 이에, 본 논문은 제126조의2 규정이 규율하는 구체적 행위태양 제시의무 제도의 의미에 대해 상세히 알아보고, 동 제도의 효율성 제고방안을 발굴하고자 한다.

우리 특허법 제126조의2와 유사한 내용을 가진 일본 특허법 제104조

-
- 3) 김형두, “새로운 법조양성체제하에서 미국식 디스커버리의 도입 방안”, 법학평론 제9권, 2019, 75면(“우리나라 법원의 증거조사절차를 미국식 디스커버리 제도에 상응하는 수준으로 개선한다면 디스커버리 제도에 대한 우리 기업의 대비 수준은 지금보다 높아지게 될 것이다. 우리 기업은 언제든지 외부에서 기업 내부를 들여다볼 수 있다는 점을 염두에 두고 기업경영을 해야 할 것이고, 이로 인해 기업경영이 보다 투명해지고 기업의 준법정신이 제고 될 것이다. 즉, 우리 법원의 증거조사절차 개선은 결과적으로 우리 기업경영의 투명성, 준법성을 높여지게 하는 긍정적 효과를 발생시킬 것이다.”).
 - 4) 다만, 다음 논문이 “실시료 배상 규정”, “징벌적 손해배상제도”와 더불어 “구체적 행위태양 제시의무”를 매우 간략하게 논하고 있다. 최상필, “특허권 침해에 대한 새로운 민사적 구제방안”, 민사법의 이론과 실무 제24권 제3호, 민사법의 이론과 실무학회, 2021.
 - 5) 서울중앙지방법원(지재조), 특허법원 등에서 특허사건을 다루어 본 경험이 있는 전직 또는 현직 부장판사 다섯 명이 그렇게 응답하였다. 그 분들에게 깊이 감사드린다. 특히, 상세한 정보 및 의견을 제시하여 주신 박태일 부장판사께 각별히 감사드린다.
 - 6) 양철호, “우리 특허법상 증거수집제도 현황에 관한 고찰”, IP & Data 法 제3권 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2023, 36면(“또한 구체적 행위태양 제시의무 제도는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자로 하여금 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 의무를 지우는 제도이다. 그러나 실무에서 본 제도들은 미비점을 가지고 있으며, 이로 인해 활용되는 모습이 좀처럼 보이지 않는다.”).

의2가 1999년에 이미 신설되었다. 그러므로 일본에서의 동 규정에 대한 경험 및 평가를 분석할 필요성이 인정된다. 한편, 구체적 행위태양의 제시의무 제도는 기본적으로 미국의 증거개시(discovery) 절차에 뿌리를 둔 것이므로,⁷⁾ 미국의 증거개시 법리를 분석할 필요가 있다. 아울러, 우리 특허법 제129조가 규정하는 ‘생산방법의 추정’ 법리가 구체적 행위태양의 제시의무와 밀접한 관련성이 있다. 그 규정과의 연관성도 검토되어야 한다. 최근 중국 특허법의 발전이 빠르기도 하고 우리에게 많은 시사점을 주기도 한다. 그런 점에서 미국, 일본 및 중국의 관련 법리를 비교하며 분석할 것이다. 그 외 다른 국가의 관련 법리를 분석할 필요성도 있을 것이나, 분량의 문제, 활용도가 낮은 문제 등으로 인해 본 논문에서는 그 3개 국가를 제외한 다른 국가의 법리에 대하여는 연구하지 않는다.

II. 관련 제도의 현황 및 문제점

1. 특허권 침해에 대한 원고의 증명책임

일반 민사소송에서 일반적으로는 원고가 증명책임을 부담한다.⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾

-
- 7) 위 논문, 36면(“우리나라에도 Discovery 제도와 유사한 증거수집제도에 관한 규정이 이미 마련되어 있다. 이러한 증거수집제도는 민사소송법상 문서제출명령제도, 특허법상 자료제출명령제도 및 동법상 구체적 행위태양 제시의무 제도가 그것이다.”).
- 8) 조민석, “공해소송에 있어서 입증책임 - 입증경감을 중심으로 -”, 토지법학 제27권 제2호, 한국토지법학회, 2011, 149면(“일반적으로 소송에서 인과관계 입증책임은 원고가 부담한다. 입증책임의 분배에 관한 견해는 다양하나 법률요건분류설(규범설)에 따르면, 권리를 주장하는 자가 권리발생에 필요한 법률요건의 존재에 대한 입증책임을 부담하고, 상대방이 권리관계 발생을 방해·지지하는데 필요한 법률요건의 존재에 대한 입증책임을 부담한다.”); 백경일, “증명책임의 분배와 위험영역설에 관한 비판적 고찰 - 독일에서의 논의를 참고하여 -”, 법학논총 제19권 제3호, 조선대학교 법학연구원, 2012, 263면(“이러한 증명책임에 관해서는 전통적으로 로마법 시절부터 ‘*Affirmanti incumbit probatio* (주장하는 자에게 증명책임이 있다)’라는 원칙이 통용되었던 바가 있고 ...”).
- 9) 安井英俊, “事案の解明と証明負担軽減についての一考察”, 福岡大学法学論叢, 第60卷 第4号, 福岡大学研究推進部, 2016, 683頁(“民事訴訟において、証明責任は権利の発生・変更・消滅を主張する者が負うというのが、伝統的な証明責任分配の原則である。すなわち、ローマ法以来、「各当事者は自己の主張を立証することを必要し、証明責任は主張者はあってその主張を否定する者はない」とされている。”).

민사소송의 한 종류에 해당하는 특허권 침해소송에서도 원고(특허권자 또는 전용실시권자)가 피고의 침해사실 및 손해액에 대해 증명할 책임을 부담한다.¹¹⁾ 미국¹²⁾¹³⁾ 및 일본의¹⁴⁾ 특허권 침해소송에서도 그러하다.

2. 증거확보의 어려움

특허권 침해소송에서의 원고 증명책임 법리는 결과적으로 피고가 증거자료 제출에 소극적으로 응하게 한다.¹⁵⁾ 통상의 증거 확보방법으로는 “문서제출명령, 사실조회, 문서송부촉탁 등이 있고, 검증 및 감정을 신청하고 침해자로 하여금 검증 목적물을 제출하도록 명하고 이를 감정하는

-
- 10) *Guinea v. Dem. Rep. Congo*, 2012 I.C.J. Rep. 324, ¶ 15 (June 19) (“As a general rule it is for the party which alleges a fact in support of its claims to prove the existence of that fact.”).
- 11) 특허법원 2021. 1. 14. 선고 2019나1975 판결(“... 요건사실이 모두 밝혀져야 하고, 그에 대한 증명책임은 이를 주장하는 원고에게 있다고 할 것인데 ...”).
- 12) *Brianna Strange, Medtronic v. Boston Scientific: Allocating the Burden of Proof in Declaratory Judgment Actions for Patent Non-Infringement*, 9 *Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y Sidebar* 42, 48 (2013) (“The Federal Circuit in *Under Sea Industries, Inc.* declared the burden for proving infringement ‘always is on the patent[.] [holder].’”) (citing *Under Sea Industries, Inc. v. Dacor Corp.*, 833 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1987)).
- 13) Julie E. Zink, *Shifting the Burden: Proving Infringement and Damages in Patent Cases Involving Inconsistent Manufacturing Techniques*, 2 *Hastings Sci. & Tech. L.J.* 81, 82 (2010) (“Since at least as early as 1879, the burden of proof as to infringement has been placed on the patentee.”).
- 14) 柏延之, “判例と実務シリーズ(No.538)知財高裁において特許法104条の推定が認められ権利者逆転勝訴の判決が下された事案 : エクオール含有抽出物事件[知的財産高等裁判所令和4.2.9]”, *知財管理/日本知的財産協会誌広報委員会*, 第73卷 第3号, 日本知的財産協会, 2023, 370頁(“特許法104条は「物を生産する方法の発明について特許がされている場合において, その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは, その物と同一の物は, その方法により生産したものと推定する。」と規定している。特許侵害の立証責任は原告が全て負うのが原則であるが, 原告において通常公にされない被告の製造方法を直接立証することは極めて困難であることから, 原告の立証責任の困難性を救済しようとする規定である。”).
- 15) 김형두, 앞의 논문, 67면(“우리나라 민사재판에서 입증책임을 지지 않는 당사자 측은 증거자료 제출에 매우 소극적이고 수동적이며, 부득이한 경우에만 마지막에 증거를 제출한다. 증거가 부족하면 입증책임을 지는 쪽이 패소하므로 입증책임이 없는 측에서 굳이 증거를 제출할 이유가 없기 때문이다.”).

방법” 등이 있으나, 그러한 방법들이 실무적으로 별로 효과가 없다는 지적이 오랫동안 제기되었다. 특히, 특허발명이 방법발명인 경우, 피고가 생산한 물건이 특허발명을 적용하였다는 점을 원고가 증명하기는 매우 어렵다. 그러한 원고의 증명부담을 덜어주어 특허권의 실효성을 강화하기 위하여 자료제출명령 규정, 구체적 행위태양 제시의무 규정 등이 도입되었다.¹⁶⁾

3. 자료제출명령 규정(제132조 제4항)

“당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.”¹⁷⁾

4. 생산방법의 추정(제129조)

가. 제129조의 의의

특허법 제129조는 특허방법발명을 적용하여 생산된 물건과 피고의 물건이 동일한 경우, 그 피고물건은 특허방법발명이 적용되어 생산된 것으로 추정하게 한다.¹⁸⁾ 동 규정은 독일 대심원의 메틸렌 블루 판결 및 후

16) 특허법 일부개정법률안(원혜영의원 등 13인) 검토보고서(2018. 12. 7.), 1면에서 126조의2의 제안이유에 관하여 “특허권 침해는 창의적인 아이디어와 기술력을 갖춘 중소·벤처기업의 사업을 어렵게 하는 등 심각한 피해를 가져오는 행위이므로 타인의 특허권 등을 침해한 자의 고의·과실 및 우월적 지위 여부 등을 고려하여 손해액의 3배까지 손해배상책임을 질 수 있도록 하고, 특허권 등의 침해소송에서 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 의무화하는 등 특허권자와 전용실시권자의 지위를 강화하려는 것임”이라고 설명하였다.

<https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_D1Q7F0Q8W2C9M1E7O0N7S1V2I5N1M0&ageFrom=21&ageTo=21>.

17) 본 규정에 대하여는 해당 세미나에서 고려대학교 법학전문대학원 조영선 교수가 별도로 발표하였다. 조영선 교수가 그 발표문을 학술논문으로 발표할 것을 기대하면서, 예의상 본 논문에서는 그 규정의 상세에 대하여는 언급하지 않는다. 한편, 자료제출명령 제도에 관한 조영선 교수의 기존의 논문: 조영선, “특허법 상 자료제출명령에 대한 검토”, 법제연구 제51호, 한국법제연구원, 2016.

18) 제129조(“물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. ...”).

속 입법과 그 후의 일본 특허법 제104조에 연원을 둔다고 한다.¹⁹⁾ 이러한 추정력(presumptive effect)²⁰⁾²¹⁾ 부여는 특허방법발명의 경우 피고가 그 방법을 적용하였다는 점을 원고가 증명하기가 어렵다는 점을 배려한 것이다.²²⁾²³⁾ 참고로, 위와 유사한 생산방법의 추정 규정이 TRIPS 합의에도 존재한다.²⁴⁾

나. 동일 물건의 증명

제129조가 인정하는 추정력이 부여되기 위해서는 먼저 원고가 피고물건이 원고가 특허방법발명을 적용하여 생산한 물건과 동일하다는 점을 증명해야 한다. 동일 물건인 경우에만 제129조가 적용되는 것인지 아니면 '균등' 물건에도 적용되는 것인지에 대하여는 이견이 있을 수 있다.²⁵⁾

-
- 19) 엄호준, “제129조(생산방법의 추정)”, 온주 특허법(“독일 대심원의 메틸렌 블루 판결에서 방법의 발명의 효력이 생산물에게 미친다는 판시가 독일에서 입법화된 것으로서 일본은 특허법 제104조에서 같은 취지의 규정을 두고 있다.”).
- 20) 허정인, “부동산등기의 추정력과 증명책임 - 대법원 2002. 2. 5. 선고, 2001다72029 판결을 중심으로 -”, 고려법학 제92호, 고려대학교 법학연구원, 2019.
- 21) Charles E. Colman, *The History and Doctrine of American Copyright Protection for Fashion Design: Managing Mazer*, 7 Harv. J. Sports & Ent. L. 150, 176 (2016) (“In any event, the Court concludes that, even if Express's copyright registration [is] entitled to presumptive effect, Defendants have rebutted that presumption”).
- 22) 김기영, “제129조”, 특허법주해 II, 박영사, 2010, 296면(“즉, 원래 금지청구의 대상이 방법인 경우 원고는 피고가 현실로 실시하고 있는 방법을 구체적으로 특정하여 주장하지 않으면 안 된다. 그러나 방법은 피고의 관리 아래 실시되고 있으므로 그 특성은 매우 곤란하고, 따라서 원고는 어느 정도 추측에 기하여 특정하여 주장할 수밖에 없고 피고가 부인하면 입증하여야 한다.”).
- 23) 엄호준, 앞의 글(“본조는 침해자가 특허된 방법을 실시하고 있다는 점을 증명하는 것이 무척 곤란하기 때문에 권리자의 증명책임을 경감하고 증명의 편의를 도모하기 위하여 마련된 규정이다.”).
- 24) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, art. 34, 33 I.L.M. 1197 (1994) (“Members shall provide, in at least one of the following circumstances, that any identical product when produced without the consent of the patent owner shall, in the absence of proof to the contrary, be deemed to have been obtained by the patented process.”).
- 25) 권태복, “생산방법의 추정과 확인대상발명의 특정”, 산업재산권 제27호, 한국지식재산학회, 2008, 70면(“이러한 점을 고려하여 현행 특허법에는 침해자의 생산방법을 입증하기가 곤란한 경우를 고려하여 생산방법대신에 생산방법발명에 의하여 생산되는 물건과 침해자의

‘동일’이라는 문언을 (특허법의 여러 다른 장면에서 그리하듯) ‘실질적 동일’이라고 이해하는 정도로 족하다고 생각된다.²⁶⁾²⁷⁾²⁸⁾ 다만, 그 실질적 동일의 범위가 지나치게 넓어지는 것은 바람직하지 않다고 할 것이다. 상응하는 미국 특허법 제295조의 입법이력은 추정력이 지나치게 쉽게 인정되어서는 아니 된다고 말한다.²⁹⁾ 참고로, 실무에서 동일 물건 여부에 대해 다툼이 많고, 그럼으로 인하여 제129조가 적용되지 않는 경우가 많았다고 한다.³⁰⁾

다. 추정의 복멸

일반적으로 추정력이 부여되면, 그 추정을 복멸하고자 하는 자가 그렇지 않음에 대해 증명할 책임을 부담한다.³¹⁾ 그러므로, 특허물건과 동일

실시물건이 동일 또는 균등물이라고 주장·입증할 수 있는 생산방법의 추정규정이 있다.”).

- 26) 권태복, 위의 논문, 78-79면(“즉, 양자의 물건이 단순한 표현의 상위, 단순한 효과인식의 상위, 단순한 목적의 상위, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 상위, 단순한 용도한정의 유무 등 물건이 가지는 특성에 실질적으로 아무런 영향을 미치지 않은 비본질적 사항(부수적인 사항)의 차이가 불과한 경우에는 실질적으로 동일한 것으로 보고, 생산방법의 추정규정을 적용할 수 있는 것이다.”)(인용: 특허청, 특허·실용신안 심사지침서, 2004, 2514-2517면).
- 27) 김관식, “발명의 동일성 : 실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007, 277면(“현재 우리나라에서는 비교 대상발명의 구성을 중심으로 비교하여, 그 구성이 동일한 경우를 동일한 발명으로, 구성의 차이가 있는 경우에도 일정한 경우에는 발명이 실질적으로 동일하다는 개념을 발명의 신규성 판단 및 선행원판단에 인정하고 있다.”).
- 28) 염호준, 앞의 글(“침해자의 제품이 물건을 생산하는 방법의 발명에 의하여 생산된 물건과 동일한 물건이어야 한다. 이를 판단하기 위해서 권리자는 ① 물건을 생산하는 방법의 발명에 의하여 생산된 물건과 ② 침해자의 제품을 특정하여야 하고, 양자의 구성 대비를 통하여 동일한 물건인지 여부를 판단하게 된다. 여기서 양자의 동일이라 함은 물건의 구성요소, 특징, 특성 등이 동일하여야 하고, 비록 일부 구성요소가 다르다고 하여도 그 다른 구성요소가 물건의 본질적인 부분이 아닌 경우 양자는 실질적으로 동일한 것으로 볼 수 있다.”).
- 29) 2 Annotated Patent Digest § 10:180 (“It further cautions that “[p]resumptions of manufacture by a patented process ... should not be casually established.” S.Rep. No. 83, 100th Cong., 1st Sess. 57 (1987).”).
- 30) 현직 부장관사님 인터뷰(“그리고 침해소송상 범소정의 동일한 물건인 경우가 대상이 되는 경우가 거의 없는 것도 이유일 것 같습니다. 실무상 동일의 요건이 엄격한 편이라서 균등을 주장하는 경우가 대부분이었습니다. 이런 상황이라면 129조의 활용도가 낮게 됩니다.”).

한 물건을 생산한 피고는 특허법 제129조에 따라 해당 피고물건에 특허 방법발명이 적용되지 않았음에 대해 증명할 책임을 부담한다.³²⁾³³⁾ 당연히, 피고가 그러한 증명을 해내지 못하면 피고는 특허방법발명을 적용하여 해당 물건을 생산한 것으로, 즉, 특허권을 침해한 것으로 인정된다.

라. 추정력 적용 후 항소심

1심법원이 제129조가 부여하는 추정력을 적용하여 피고가 특허권을 침해한 것으로 판단한 후, 항소심에서 피고가 그 추정을 복멸하는 새로운 증거를 제출할 수 있다면 1심법원의 판단은 허무한 것이 된다. 그런 견지에서 항소심이 사후심으로 운용되어 새로운 주장, 증거의 제출을 제한할 필요가 있다. 1심강화가 필요한 또 하나의 이유이다.³⁴⁾

5. 구체적 행위태양 제시의무 제도의 도입

국회는 2018년 12월 7일 법률 제16208호로 특허법을 개정하여 구체적 행위태양 제시의무 제도(2019. 7. 9. 시행)를 도입하였다.

-
- 31) 황형모, “사문서의 진정성립의 추정과 그 복멸”, 동아법학 제50호, 동아대학교 법학연구소, 2011, 299면(“법률상 추정의 경우는 전제사실의 입증과정에서 그 추정을 다투는 자가 전제사실의 증명을 저지하기 위해 그 심증을 흔들리게 하는 정도로(심증에 의심을 일으키게 하는 정도로) 반증을 하거나, 전제사실이 입증된 후에는 추정사실의 부존재(반대사실)를 본증으로 증명하여야 비로소 추정이 복멸된다고 설명함이 일반적이다.”).
- 32) 김기영, 앞의 논문, 300면(“생산방법의 추정을 번복하기 위해서는 특허된 생산방법의 권리 범위에 속하지 아니하는 다른 생산방법을 제시하여야 할 뿐만 아니라, 그 생산방법이 특허권 침해가 문제되는 물건을 생산하는 데에 현실적으로 사용되고 있다는 점까지 입증되어야 한다.”)(인용: 서울고등법원 2007. 1. 17. 선고 2005나107130 판결; 서울중앙법원 2005. 7. 6. 선고 2003가합59728 판결).
- 33) 박정희, “특허법 제129조의 생산방법의 추정”, 특허판례연구 제3판, 박영사, 2017, 560면.
- 34) 김상영, “민사 상소제도의 개혁”, 법학연구 제59권 제3호, 부산대학교 법학연구소, 2018, 91면 초록(“항소심은 ... 원칙적으로 제1심의 오류를 통제하는 제한적 속심 내지 원칙적 사후(오류)통제심으로서 기능과 역할을 하여야 한다는 ...”).

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.

6. 문제점

제126조의2가 규정하는 구체적 행위태양 제시의무 제도에 대하여는 다음의 문제점이 특정된다: ① 의무를 위반한 자에 대한 벌칙조항이 없다는 점; ② 의무를 위반한 자에 대한 불이익 처분의 근거가 없다는 점; ③ 영업비밀을 평계로 행위태양을 제시하지 않는 경우에 대해 법원이 무력하다는 점; ④ 재판부의 의지.³⁵⁾

35) 김종석, “특허소송에서의 증거 확보 방법”, 서울지방변호사회보, 2020. 6. 30.(“다만, 자료 제출명령 및 구체적 실시태양 제시 의무에 관하여, 자료 등의 제출·제시에 대한 재판부의 소송지휘문제와 제출 또는 제시된 자료의 진위 여부에 대한 검증 문제를 엄두에 두어야 합니다.”).

<<http://news.seoulbar.or.kr/news/articleView.html?idxno=1868>>.

III. 일본의 구체적 행위태양 제시의무 제도

1. 구체적 행위태양 제시의무 제도 도입

가. 제104조의2 신설

일본 의회는 1999년 특허법을 개정하여 제104조의2를 신설하였다.³⁶⁾ 일본 특허법 제104조의2는 “특허권 또는 전용실시권 침해와 관련된 소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위를 조성한 것으로 주장하는 물건 또는 방법의 구체적 행위태양을 부인하는 때, 피고는 자기행위의 구체적 태양을 명시(明示)하여야 한다”고³⁷⁾ 규정하여 피고에게 정당한 이유가 없는 이상 원칙적으로 원고의 (피고의 침해태양에 관한) 주장을 부인하는 피고에게 그 부인에 대한 주장·증명책임을 부여한다.

나. 제104조의2 도입 취지

증명이 편리한 피고가 증명하게 하는 것이 제104조의2 도입의 취지라고 생각된다. 피고가 본인의 행위에 대해 더 쉽게 증명할 수 있다. 예를 들어 피고가 사용하는 방법이 피고의 공장 내에서 행해지고 있을 때 원고가 그를 주장, 증명하는 것은 매우 어려운 일인데 반해, 피고가 스스로의 행위를 증명하는 것은 어려운 일이 아니다.³⁸⁾

36) 平成11年法律改正(平成11年法律第41号).

37) 일본은 동 제도를 ‘명시’의무 제도라고 칭하는데 반해, 우리는 ‘제시’의무 제도라고 칭한다. 명확하게 제시하라는 일본의 표현이 더 강하다고 생각된다. 한편, ‘구체적’이라는 부사가 있는 상황에서 ‘명확하게’는 중복이라는 주장도 가능할 것이다.

38) 高部眞規子, 実務詳説特許関係訴訟, 金融財政事情研究会, 2011, 45頁(“原告において対象製品の構成を主張立証すべき責任がある。探索的な訴訟を提起してはならないことは当然であろう。しかし、被告の製造販売する製品が市場で人手でできるような場合には、その立証は容易であろうが、これが注文生産に係る製品で第三者の工場内に設置されている場合や、被告の使用する方法が被告の工場内で行われている場合には、特許権者側がこれを主張立証することには困難が伴い、他方、被告側は自らの行為であって反論反証をすることは困難なことではない。”).

다. 일본 제104조의2 = 적극부인의 특칙

일본은 1999년(平成11年) 특허법 개정을 통하여 제104조의2에 ‘적극부인의 특칙(積極否認の特則)’을³⁹⁾ 신설함으로써 증거수집에 있어서 절차적 기능강화 문제를⁴⁰⁾ 해결하려고 하였다.

라. 긍정 평가

제104조의2는 특허권 침해소송의 실효성을 높이기 위한 일련의 특허법 개정 중 마련된 규정으로, 동 규정에 대해 재판관들이 긍정적 평가를 하였다는 관측도 있다.⁴¹⁾ 또한, 타카베(高部眞規子) 재판관은 본인 저서인 “実務詳説特許関係訴訟(2011)”에서 특허법 제104조의2의 신설로 인하여 “침해행위의 증거가 종전에 비하여 쉬워지고, 심리신속화에도 큰 작용을 하였다”고 긍정적으로 평가하였다.⁴²⁾

마. 부정 평가

타카베 재판관의 평가는 근거를 가지지 않는 ‘막연한 바람 또는 기대’라는 비판이 가능하다.⁴³⁾ 우리나라에서도 제126조의2 신설에 대하여 긍정적인 효과를 기대한다는 논평은 여럿 발견되나, 그 중 어떤 것도 (그 당시에

39) 특허법 제104조의2는 민사소송규칙 제79조 제3항에서 준비서면에 관한 규칙인 “준비서면에서 상대방이 주장하는 사실을 부인하는 경우에는 그 이유를 기재하여야 한다”는 내용을 특칙으로 신설한 것이다. 따라서 특허법 제104조의2를 ‘적극부인의 특칙(積極否認の特則)’으로 부르기도 한다.

40) 知的財産研究所, “知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書”, 2016, 2頁.

41) 尾崎英男, “具體的態様の明示義務 - 特許法104條の2を中心に”, 知的財産權 : 法理と提言 : 牧野利秋先生傘壽記念論文集, 青林書院, 2013, 63頁(“特許法104條の2は, 平成10年特許法改正による特許法102條1項の損害賠償額の算定規定の新設をはじめとして, 我が国の特許侵害訴訟をより実効性のある制度とするためになされた一連の特許法改正の中で設けられた制度である。施行後10年以上を経たが, その後の特許裁判実務の中で, この制度は知的財産權専門部の裁判官から良好な評価を得ているようである。”).

42) 高部眞規子, 前掲書, 45頁(“侵害行為の立証が従前に比べ容易化され, 特定論の審理の迅速化に大いに役立ったといえよう.”).

43) 尾崎英男, 前掲論文, 64頁(“しかし, この条文や制度について具体的に説明している文献はほとんどなく, どのように侵害行為の立証が容易化され, また特定論が迅速化されるのか, 知財関係者の間でも広く理解されているとはいえない.”).

도 지금까지도) 구체적인 근거를 제시하지는 못하여왔다. 특허권 침해소송을 제기한 권리자의 입장에서 특허법 제104조의2 규정을 충분히 활용하였다고도 보기 어렵다는 평가가 제기된 바 있다.⁴⁴⁾ 그리고 2016년 일본지적재산연구소에서 발표한 보고서도 구체적 행위태양의 제시의무에 관한 문제점을 제기하였다. 즉, “구체적 행위태양을 증명하는 증거의 제출을 요구하는 것과 구체적 행위태양에 대하여 명시하지 않는 경우에 권리자가 주장하는 침해행위가 있었다고 추정하는 등과 같은 제재를 주는 것은 동 규정은 권리자가 자각할 수 없는 피의침해자의 실시형태를 공개시키는 것을 목적으로 한 규정이 아니라는 점, 그리고 이러한 제재는 탐색적인 제소를 허용할 가능성이 있으며 침해행위 추정 등은 쟁점정리절차에서의 적극 부인에 대한 제재로서는 너무 강하므로 적절하지 않다”고 주장하였다.⁴⁵⁾

2. 2018년(平成30年) 제105조 개정 = 인카메라 절차 도입⁴⁶⁾

가. 제105조 인카메라 절차 규정 신설

일본은 2018년(平成30年)에 ① 증거제출절차 강화, ② 재판소에 의한 실견(實見), ③ 중립적인 기술전문가 관여의 필요성에 의하여⁴⁷⁾ 특허법 제105조 제2항에 서류의 제출 등의 필요성 판단에 대한 인카메라(in camera)⁴⁸⁾ 절차의 도입과 동시에 전문위원이 인카메라 절차에 관여할 수

44) 尾崎英男, 前掲論文, 64頁(“そのため, 特許侵害訴訟を提起しようとする権利者が, この制度を用いることによって, 実際の裁判がどのように展開するかを具体的に展望できるようになっておらず, せっかくの制度が権利者に十分活用されていないと思われる。”).

45) 知的財産研究所, “知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書”, 2016, 2頁(“具体的態様の明示義務(特許法104条の2)に関して, 具体的態様を証明する証拠の提出を求めることや, 具体的態様について明示しない場合に権利者の主張する侵害行為があったものと推定する等の制裁を与えることについては, 同規定は権利者が覚知できない被疑侵害者の実施態様を開示させることを目的とした規定ではないこと, 制裁を与えることは探索的な提訴を許す可能性があり, 侵害行為の推定等は争点整理手続における積極否認に対する制裁としては強すぎることから適切ではない.”).

46) 平成30年法律改正(平成30年法律第33号).

47) 日本 特許庁, 平成30年法律改正(平成30年法律第33号) 解説書, 第2章 インカメラ手続拡充, 22-23頁.

<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2018/tokkyo_kaisei30_33.html>.

48) “in camera”는 영어 “in chamber”에 해당하는 라틴어이며, 영어에서의 chamber는 재판부

있음에 관한 규정(제105조 제4항)을 신설하였다.

나. 인카메라 절차의 내용

일본 특허법 제105조 제1항에 의하면 재판소는 특허권 등 침해소송에서 당사자의 신청에 기초하여 침해행위의 증명 또는 손해액 계산을 위하여 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 그리고 상대방은 “제출을 거부하는 정당한 이유”가 있는 경우에는 서류의 제출을 거부할 수 있다. 이러한 “제출을 거부하는 정당한 이유”에 대한 판단에 대하여 동조 제2항은 그 유무를 판단하기 위하여 필요한 경우에 재판소는 서류의 소지자로부터 그 서류를 제시하게 할 수 있고, 또한 누구도 해당 서류의 공개를 청구할 수 없도록 규정한다. 즉, 재판소만이 그 서류를 실제로 보고 판단을 내리는 절차를 ‘인카메라 절차’라고 부르고, 이는 해당 정보가 영업비밀에 해당할 경우 영업비밀 보호와 침해행위나 손해액 증명의 용이화 사이의 균형을 도모하는 관점에서 도입된 것이다.⁴⁹⁾

다. 제3자에 의한 판단의 필요성 제기

일반 민사소송에 비해 특허소송에서의 서류들은 기술적으로 더 복잡하여 전문가의 의견이 많이 필요함에도 불구하고 2018년(平成30年) 특허법 개정 전에는 제3자의 관여가 불가능했다. 하지만 당사자가 상대방의 영업비밀을 보게 되는 경우 그 후 그 당사자가 영업비밀을 유용했다고 지적되는 문제가 나타날 수 있기 때문에 (특허법 제105조 제4항이 규정하는) 중립적인 제3자인 전문위원회에는 서류를 공개할 수 있도록 해야 한다는 의견이 많았다.⁵⁰⁾ 그러한 의견을 반영하여 제3자인 전문위원이

를 의미한다. Wikipedia (“In camera (/ɪnˈkɑːmərəː/; Latin: "in a chamber") is a legal term that means in private. The same meaning is sometimes expressed in the English equivalent: in chambers. Generally, in-camera describes court cases, parts of it, or process where the public and press are not allowed to observe the procedure or process.”). <https://en.wikipedia.org/wiki/In_camera>.

49) 日本 特許庁, 平成30年法律改正(平成30年法律第33号) 解説書, 第2章 インカメラ手続拡充, 21頁(“このような裁判所のみが書類を実見し、判断を下す手続は、「インカメラ手続」と呼ばれており、侵害行為や損害の立証の容易化と営業秘密の保護とのバランスを図る観点から導入されている。”).

해당 서류를 열람하고, 관련 판단을 재판부에 보고하게 된다.

3. 2019년(令和元年) 사증제도 도입⁵¹⁾ = 특허법 제105조의2 내지 제105조의2의10 신설

가. 사증제도 도입의 배경

일본은 2019년(令和元年)의 특허법 개정을 통하여 전문가(私證人)에 의한 법적 구속력을 가진 증거수집 절차로서 특허법 제105조의2부터 제105조의2의10에서 규정하는 사증제도(査証制度)를 도입하였다. 사증제도가 도입되기 전에도 일본은 피고의 침해행위를 증명하기 위하여 특허법 제104조의2, 제105조 제2항, 제105조 제4항 등 여러 규정을 신설하였다. 하지만 제조방법에 관한 특허에서 침해를 문서나 기계·제품이라고 하는 검증물을 조사하는 것만으로 판단하기가 쉽지 않아 기존의 증거조사 수단으로는 진실과악이 어려웠다.⁵²⁾⁵³⁾ 특히, 근년에 방법발명에 관한 출원건수가 증가추세를 보이고, 2018년에는 전체 출원건수의 약 28%(약 31만건 중 약 9만건)를 차지하였다고 한다.⁵⁴⁾

50) 上掲 解説書, 23頁(“専門委員制度が一定の実績を上げている近年、研究者等の当事者がインカメラ手続で相手方の営業秘密を知得してしまうことは、その後に営業秘密を流用したと指摘されるおそれがあり問題となるため、営業秘密の保護にも留意した上で、中立的な第三者の技術専門家にも書類を開示できるようにすべきとの意見が多数寄せられている。”).

51) 令和元年法律改正(令和元年5月17日法律第3号).

52) 日本 特許庁, 実効的な権利保護に向けた 知財紛争処理システムの在り方, 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会, 6頁(“こうした製造方法等に関する特許については、その侵害の有無等を文書や製造機械・製品といった検証物を調べるだけで判断することが容易ではなく、既存の証拠調べの手段では必ずしも十分な真実解明が行えない.”).
<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/190215_tokkyo_houkoku.html>.

53) 日本 特許庁, 令和元年法律改正(令和元年法律第3号) 解説書, 第2章 査証制度の創設 35頁(“近年の技術の進展に伴い、方法の特許についても高度な製造技術等を用いるものが増えていくところ、こうした製造方法等に関する特許については、その侵害の有無等を書類や製造機械や製品といった検証物を調べるだけで判断することが容易ではない.”).
<<https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/2019/2019-03kaisetsu.html>>.

54) 上掲 解説書, 35頁(“近年、「方法の発明」に関する出願件数が増加しており、全出願件数の約28% (全出願件数約31万件中、約9万件 (平成30年度)) を占めている.”).

나. 사증제도의 내용

위에 설명된 문제점을 해결하기 위하여 일본은 재판소가 임명한 중립적인 전문가가 피의침해자가 대상 물품을 제조하고 있는 공장, 사무실 등을 직접 방문하여 증거가 될 서류 등에 관한 질문이나 제시요구를 하고 또 제조기계의 작동, 계측, 실험 등을 실시하여 필요한 증거를 수집하고 그 결과를 보고서로 정리하여 재판소에 제출하는 사증제도를 도입하였다.⁵⁵⁾ 해당 보고서는 증거로 이용될 수 있다.

다. 사증제도 개시의 전제조건

전문가 현장 방문조사를 허용하기 위해서는 네 가지 요건이 충족되어야 한다. 즉, ① “입증되어야 하는 사실(특허권 침해 사실) 등의 유무를 판단하기 위하여 상대방이 소지하거나 관리하는 서류 또는 장치 및 그 밖의 물건(서류 등)에 대하여 확인, 작동, 계측, 실험 및 기타 조치를 취함으로써 증거수집이 필요하다”는 필요성, ② “특허권 등을 상대방이 침해하였다는 것을 의심하기에 충분 및 상당한 이유가 있다”는 침해의 개연성, ③ “신청인이 자신 또는 다른 수단으로는 증거를 수집할 수 없다”고 보는 보충성, ④ “증거수집에 소요되는 시간 또는 사증을 받아야 하는 당사자의 부담이 상당하지 않다는 점 및 그 밖의 사정으로 인하여 상당하지 않다고 인정되는 경우가 아니다”라는 상당성 요건이다.⁵⁶⁾

55) 日本 特許庁, 令和元年法律改正説明会テキスト, 8頁(“中立的な専門家が、裁判所の補助者として、被疑侵害者が侵害物品を製造している工場等に立ち入り、証拠となるべき書類等に関する質問や提示要求をするほか、製造機械の作動、計測、実験等を行い、その結果を報告書としてまとめて裁判所に提出し、後に申立人が書証としてこれを利用できるようにする。”).
<https://www.jpco.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/2019_houkaisei.html>.

56) 日本 特許庁, 令和元年法律改正説明会テキスト, 8頁(“①必要性立証されるべき事実(特許権侵害の事実)等の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(書類等)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であること②侵害の蓋然性特許権等を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があること③補充性申立人が自ら又は他の手段によっては、証拠の収集を行うことができないと見込まれること④相当性証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認められる場合でないこと。”).

4. 일본의 증거수집 관련 특허법 개정의 경위

아래 표는 위에서 설명한 일본 특허법의 개정경위를 요약한다.

개정 시기	개정 내용	특허법 규정번호
1999년	- 서류제출명령의 대상에 “침해를 증명하기 위해 필요한 서류”를 추가	제105조 제1항
	- 구체적 행위태양의 명시 의무 제도의 도입	제104조의2
2018년	- 인카메라 절차의 도입	제105조 제2항
	- 전문위원이 인카메라 절차에 참여	제105조 제4항
2019년	- 사증(査證)제도의 도입.	제105조의2 내지 제105조의2의10

IV. 미국의 증거개시(discovery) 제도 및 추정력 부여 범위

1. 미국의 증거개시 제도

가. 증거개시 제도의 의의

미국의 증거개시 제도는 “당사자들에게 분쟁해결과 직·간접적으로 관련이 있는 모든 정보에 접근할 수 있는 법적 권리를 부여하여 공정하고 실효성 있는 분쟁해결이 가능하게 한다.⁵⁷⁾ 달리 말하면, 동 제도는 “변론 이전 단계에서 당사자에게 상대방 당사자가 보유한 증거로 채택 가능성이 있는 자료뿐만 아니라 증거채택이 가능한 자료를 찾을 수 있게 하는 정보에 대하여도 제출을 요구할 수 있게 허용”하는 제도이다.⁵⁸⁾ 동 제도는 무기평등의 원칙의 실현, 정보불균형(information asymmetry)의 시정 등의 장점을 가지는 반면,⁵⁹⁾ 시간 및 비용의 증가라는 단점을 가진다.⁶⁰⁾

57) 조수혜, “미국의 증거개시와 EU 일반개인정보보호법의 충돌에 관한 소고”, 경희법학 제56권 제3호, 경희대학교 법학연구소, 2021, 552면.

58) 조수혜, 위의 논문, 551면.

나. 증거개시 절차의 세부절차

미국의 증거개시 절차는 크게 다음 4가지 세부절차로 분류된다: 서면 질의(written interrogation), 문서제출 요청(request for production of documents), 증인 증언(deposition), 인정 또는 부인 확인(request for admissions). 구체적 행위태양 제시의무는 그 중 ‘문서제출 요청’과 관련된다.

다. 명령에 불복하는 경우의 제재

법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 문서제출을 명할 수 있다.⁶¹⁾ 명령을 받은 당사자가 그 명령에 따르지 않는 경우, “① 법원은 명령에 포함된 사항이나 사실관계를 명령신청자의 주장과 같은 것으로 간주할 수 있고, ② 법정모독으로 처벌할 수 있으며, ③ 명령위반자의 관련 주장을 금지하거나 관련된 증거의 제출을 금지할 수 있고, ④ 명령위반자의 청구를 기각할 수 있다.”⁶²⁾⁶³⁾⁶⁴⁾ 법원의 명령불복에 관한 제재가 엄중하므로 당사자의 수명율이 높은 것으로 생각된다. 우리에게도 엄중한 제재가 필요하다.

59) 조수혜, “미국 증거개시의 비용과 공정성: 법적 규제와 리걸테크(Legal Tech) 활용의 관점에서”, 중앙법학 제25권 제1호, 중앙법학회, 2023, 44-45면(“증거개시와 같은 변론 전 증거절차는 불균형한 위치에 있는 당사자들이 자신들의 권리를 위한 주장을 뒷받침할 정보를 얻게 하여 사법접근성을 보장하고 당사자 간의 공정한 재판이 가능하여 그 실익이 크다.”).

60) 조수혜, 위의 논문, 45면(“한국형 디스커버리에 대한 오랜 논의와 도입 필요성에도 불구하고 도입되지 않는 이유 중 하나는 증거개시 비용에 대한 우려이다.”).

61) FRCP 45(a)(1)(D).

62) 김형두, 위의 논문, 82-83면.

63) FRCP 37(b)(2).

64) 전원열, “민사소송절차상 디스커버리 도입에 관한 검토”, 인권과 정의 제501호, 대한변호사협회, 2021, 135면(“(i) 그 공개·개시 명령이 지적했던 사실 기타의 특정 사실을 개시신청당사자가 주장하는 바와 같다고 간주하기, (ii) 당해 청구·항변을 주장하지 못하도록 금지하기, (iii) 청구의 전부 또는 일부를 배척하기, (iv) 개시명령 이행시까지 추가절차 진행을 금지하기, (v) 당해 소송 내지 절차의 전부나 일부를 각하하기, (vi) 권석판결(default judgment)로써 불이행당사자를 패소시키기, (vii) 명령불이행을 ‘법정모독’(contempt of court)으로 취급하기가 그것이다.”).

라. 증거개시 절차 내 구체적 행위태양의 제시의무

우리나라의 경우 원고가 피고에게 피고의 구체적 행위태양을 제시하도록 요구한다.⁶⁵⁾ 미국의 절차에서는 원고가 일응의 침해(prima facie case of infringement)를 제시할 의무를 요구한다. 달리 말하면, 원고의 주장에 합리적 개연성(reasonable probability)이 인정되어야 한다. 과도한 정보제출 요구 및 그에 따른 시간, 비용의 증가가 미국식 증거개시 제도의 단점이라고 이해되는데,⁶⁶⁾ 피고가 본인이 실시하고 있는 행위태양을 제시하는 것이 피고에게 과도한 부담이 된다고는 인정되지 않는다.

마. 영업비밀도 제출 대상

미국에서는 영업비밀도 예외 없이 제출대상에 포함된다.⁶⁷⁾ 법원은 영업비밀에 대하여 보호명령을 내릴 수 있다.⁶⁸⁾

2. 미국의 생산방법의 추정

가. 미국 특허법 제295조 = 생산방법의 추정

미국 특허법 제295조가 우리 특허법 제129조와 유사한 생산방법의 추정을 규율한다.⁶⁹⁾ 동 규정은 비협조적인 피고에 대한 법원의 '무기' 차원에서 도입된 것이다.⁷⁰⁾ 다만, 미국 특허법 제295조에 따르면, ① 피고제

65) ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해 행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.

66) 현낙희, “민사소송에 있어 증거수집절차의 확충에 관한 연구”, 연세대학교 법학석사학위논문, 2008, 64면.

67) 조수혜, “미국 증거개시에서의 재판공개와 비밀보호에 대한 소고”, 고려법학 제104호, 고려대학교 법학연구원, 2022, 493면(“한편, 증거개시는 비특권이 있는 경우를 제외하고는 사건과 관련성이 있는 정보에 대하여 비례성을 충족하는 한 제출을 요구할 수 있고, 개인 정보나 영업비밀 등 보호받을 정보도 예외 없이 제출대상에 포함된다.”).

68) 조수혜, 위의 논문, 493면(“증거개시에서 개인정보나 영업비밀 등 당사자나 제3자가 정보를 제출할 경우의 불편함, 곤혹, 압박감, 또는 부당한 비용부담 등에 대하여 타당한 근거가 있다고 법원이 판단하는 경우 보호명령을 할 수 있고 ...”).

69) 미국 특허법 제295조는 1988년 특허법 개정에 의해 신설된 것이다. Pub.L. 100-418, Title IX, § 9005(a), Aug. 23, 1988, 102 Stat. 1566.

70) Tannas v. Multichip Display, Inc., No. SACV150282AGJCGX, 2016 WL 11803718, at *1

품이 특허방법으로 생산되었을 것이라는 점에 대한 실질적 가능성(substantial likelihood) 및 ② 원고가 피고제품에 적용된 방법을 판명하기 위하여 합리적인 노력(reasonable effort)을 기울였음에도 불구하고 판명하지 못하였음이 법원에 의해 인정되어야 한다.⁷¹⁾⁷²⁾⁷³⁾ 그 전제가 충족되는 경우, 피고제품은 특허방법에 의해 생산되었음이 추정되고, 그 추정을 복멸하기 위해서는 피고가 피고제품이 특허방법에 의해 생산되지 않았음을 증명해야 한다.

나. 물건의 존재 후 추정 가능

미국 특허법 제295조는 피고제품(물건)이 생산된 후에야 적용될 수 있다. 즉, 그 전 단계에서 특허권을 행사할 수 없음을 의미한다. 그러한 시간적 한계를 본 규정의 약점이라고 보고, 미국에서는 물건이 생산되기 전이라도 그 물건만을 생산하기 위한 기계(전용품)를 보유하는 단계에서 제295조가 적용되어야 한다는 주장이 제기되기도 하였다.⁷⁴⁾

(C.D. Cal. Sept. 12, 2016) (“The statute works for the benefit of the patentee, but also ‘provides the trial court with a potent weapon to use against a non-cooperative defendant.’”).

71) 35 U.S.C. § 295 (“In actions alleging infringement of a process patent based on the importation, sale, offer for sale, or use of a product which is made from a process patented in the United States, if the court finds--

(1) that a substantial likelihood exists that the product was made by the patented process, and

(2) that the plaintiff has made a reasonable effort to determine the process actually used in the production of the product and was unable to so determine,

the product shall be presumed to have been so made, and the burden of establishing that the product was not made by the process shall be on the party asserting that it was not so made.”).

72) 원고의 주관적인 믿음이 중요한 것이 아니며, 법원이 객관적으로 인정하여야 한다. *Nutrinova Nutrition Specialties and Food Ingredients GmbH v. International Trade Com'n*, 224 F.3d 1356, 1360 (Fed. Cir. 2000) (“Whether each of the two prongs of § 295 has been met is not determined subjectively by the plaintiff, but is determined objectively by the court.”).

73) *Novo Nordisk* 사건에서 CAFC는 특허권자(원고)가 피고제품에 적용된 방법의 상세에 대해 파악할 수 있었다는 이유로 추정력을 부여하지 않았다. *Novo Nordisk of North America, Inc. v. Genentech, Inc.*, 77 F.3d 1364, 1367 n.6 (Fed. Cir. 1996).

다. 우리나라와 미국의 추정력 부여 법리의 비교

생산방법의 추정이 부여되기 위해서는 필요한 전제조건을 충족하여야 한다. 그런데, 미국과 우리나라가 그 전제조건을 다르게 운용한다. 아래 표가 그 차이를 보여준다. 아래 표에 따르면, 우리나라 생산방법의 추정 법리가 미국의 그것보다 특허권자에게 더 유리함을 알 수 있다. 즉, 미국에서는 원고의 사전노력을 전제조건으로 부가하나, 우리나라에서는 그러한 전제조건을 두고 있지 않다.

<추정력 부여를 위한 전제조건의 한·미 비교>

구분	우리나라 특허법 제129조	미국 특허법 제295조
원고물건과 피고물건의 차이	동일한 물건 ⁷⁵⁾	피고물건에 특허방법이 적용되어 생산되었을 실질적 가능성 ⁷⁶⁾⁷⁷⁾
원고의 노력	해당 없음	피고물건에 특허방법이 적용되었음을 판단하기 위한 합리적 노력 ⁷⁸⁾
전제조건이 충족되는 경우의 추정력	복멸 가능한 추정력 ⁷⁹⁾	복멸 가능한(rebuttable) 추정력 ⁸⁰⁾

74) Timothy R. Holbrook, *Method Patent Exceptionalism*, 102 IOWA L. Rev. 1001, 1053 (2017) (“As such, if the purpose of the machine is almost solely to perform the process, there seems little reason to suggest the patentee should wait for the infringer to ‘turn the machine on’ to infringe.”).

75) 김기영, 앞의 글(“본조의 적용을 위해서는 특허방법에 의하여 생산된 물건과 피고가 생산한 물건이 동일한 것이어야 하지만, 이 경우의 동일이라 함은 거래관념에 따라 해석되어야 하므로, 그 물건이 본질상 갖추어야 할 중요한 형상, 특질을 가지고 있는 경우에는 동일한 물건으로 보아야 할 것이다.”).

76) *LG Display v. AU Optronics* 사건에서 특허권자(LG Display)는 피고제품에서 부가밀봉(auxiliary sealant)이 적용되었음을 증명하지 못하였고, 그 증명실패로 인해 추정력이 부여되지 않았다. *LG Display Co. v. AU Optronics Corp.*, 709 F. Supp. 2d 311 (D. Del. 2010).

77) *Aventis v. Barr* 사건에서 특허권자가 피고제품에 적용될 수 있는 방법의 종류에 대해 설명하지 못했다는 이유로 추정력이 부여되지 않았다. *Aventis Pharms., Inc. v. Barr Lab's, Inc.*, 411 F. Supp. 2d 490, 493 (D.N.J.), *aff'd*, 208 F. App'x 842 (Fed. Cir. 2006), and

3. 미국의 증거개시 제도와 추정력 부여 법리의 관계



미국에서는 제295조가 증거개시에 비협조적인 피고에 대한 압박용으로 활용된다고 한다.⁸¹⁾ 즉, 미국은 제295조 도입 당시 증거개시 제도를 운용하고 있었음에도 불구하고, 방법특허의 강력한 보호를 위해 제295조를 신설한 것이다. 이에 반해, 우리나라는 증거개시 제도가 없는 상황에서 제129조를 먼저 신설하였고, 그 후 미국의 증거개시 제도와 유사한 “구체적 행위태양 제시의무” 제도를 도입한 것이다. 그렇다면, 우리의 경우 현 특허법 제129조를 활용하는 것만으로도 피고의 추정복명의 책임이 인정될 것이고, 피고는 그 추정을 복명하기 위해 본인이 적용한 생산방법의 구체적 행위태양을 법원에 제시할 의무를 부담하는 것으로 보아야 한다.⁸²⁾ 제129조의 이러한 해석에 따르면, 제126조의2는 한편으로는 이미 제129조에 의해 존재하는 의무를 부가적으로 규정한 것이라고 볼 수 있고, 다른 한편으로는 제129조에 의해 존재하는 의무가 법원에 의해 잘 지켜지지 않은 그 당시의 현실을 타개하기 위해 피고의 추정복명의 의무를 강조한 것이라고 볼 수도 있을 것이다. 아래 표는 미국과 우리나라의

aff'd, 208 F. App'x 843 (Fed. Cir. 2006)

- 78) *Nutrinova Nutrition v. ITC* 사건에서 CAFC는 특허권자가 중국회사가 해당 특허방법을 적용했는지에 대해 판단하려고 노력한 점을 인정하지 않고, 추정력을 부여하지 않았다. *Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH v. Int'l Trade Comm'n*, 224 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2000).
- 79) 김기영, 앞의 글(“생산방법의 추정을 번복하기 위해서는 특허된 생산방법의 권리범위에 속하지 아니하는 다른 생산방법을 제시하여야 할 뿐만 아니라, 그 생산방법이 특허권 침해가 문제되는 물건을 생산하는 데에 현실적으로 사용되고 있다는 점까지 입증되어야 한다.”).
- 80) Timothy R. Holbrook, *Should Foreign Patent Law Matter?*, 34 *Campbell L. Rev.* 581, 585 (2012) (“Congress created a rebuttable presumption of infringement in 35 U.S.C. § 295 ...”).
- 81) *Nutrinova*, 224 F.3d at 360 (“The statute [§ 295] also has a significant punitive element. It provides the trial court with a potent weapon to use against a non-cooperative defendant.”).
- 82) 김기영, 앞의 글(“생산방법의 추정을 번복하기 위해서는 특허된 생산방법의 권리범위에 속하지 아니하는 다른 생산방법을 제시하여야 할 뿐만 아니라, 그 생산방법이 특허권 침해가 문제되는 물건을 생산하는 데에 현실적으로 사용되고 있다는 점까지 입증되어야 한다.”).

증거개시 제도와 추정력 규정의 도입의 시기적 선·후 관계를 보여준다.

<추정력 부여와 증거개시 제도의 시기적 선·후 관계의 한·미 비교>

구분	선	후
미국 	1938년 이래로 증거개시 제도 명문화 구체적 행위태양 제시의무 존재	1988년 추정력 부여 제295조 신설 ⁸³⁾ 구체적 행위태양 제시의무 강화
우리나라 	1961년 추정력 부여 제39조 제2항 신설 ⁸⁴⁾ 강한 구체적 행위태양 제시의무 이미 존재	2019년 구체적 행위태양 제시의무 제126조의2 신설 상대적으로 덜 강한 구체적 행위태양 제시의무 부가

V. 중국의 구체적 행위태양 제시의무 제도

1. 원고의 증명책임 법리

중국도 우리나라와 동일하게 특허권침해소송에 있어 일반적으로는 원고가 침해의 사실, 손해액 등을 증명할 책임을 부담한다. 즉, 중국민사소송법 제67조(2023년 수정)에 의하여 “주장한 자가 그 주장에 관한 증거를 제시해야 한다”는 원고의 증명책임 법리가 특허사건에도 기본적으로 적용된다.⁸⁵⁾

83) Shannon Yi, *The Enforcement of Process Patents: Steps Forward*, 48 AIPLA Q.J. 759, 794 (2020) (“Congress has attempted to provide provisions that fairly shift the burden of proving non-infringement to the accused infringer by providing 35 U.S.C. § 295 in the Process Patent Amendments Act of 1988.”).

84) “신규의 동일물은 동일한 방법에 의하여 제작된 것으로 추정한다.”

85) 《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条 当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。

2. 발명자 증명의 곤란함과 그 해결책

특허권침해소송 중 증명책임의 문제에 있어 발명자의 발명을 크게 방법발명과 비신제품제조방법으로 나누어 볼 수 있다. 즉, 발명자의 발명이 방법발명의 경우 원칙적으로 중국특허법 제66조(2020년 수정), 비신제품 제조방법발명의 경우 중국특허법 제71조 제4항(2020년 수정)이 적용된다.

3. 중국 특허법 제66조 ㄴ 한국의 구체적 행위태양 제시의무 제도

우리 특허법 제126조의2(구체적 행위태양 제시의무)와 유사한 규정으로는 중국 특허법 제66조가 있다. 중국 특허법 제66조는 “특허권침해소송이 신제품 제조방법의 발명특허와 관련된 경우 동일한 제품을 제조하는 단위(회사) 또는 개인은 해당 제품의 제조방법이 특허방법과 다르다는 증거를 제공해야 한다”고 규정한다.⁸⁶⁾ 즉, 해당 규정은 민사소송법에서의 “주장한 자가 증명책임을 부담한다”는 기본원칙에 대한 예외적 규칙으로,⁸⁷⁾ “주장한 자는 증명할 필요가 없고, 상대방이 증명해야 한다”는 것으로서 피고에게 증명책임을 있는 경우를 규정한다. 중국에서는 이를 ‘거증책임도치(举证责任倒置)’라고 부른다.⁸⁸⁾ 우리의 ‘증명책임전환’과 같은 의미의 용어라고 생각된다.⁸⁹⁾

방법발명은 여러 단계의 조합으로 이루어진 일련의 과정이므로, 피고가 그 행위를 은폐하기는 쉽고 원고가 그 행위를 증명하기는 어렵다.⁹⁰⁾

86) 《中华人民共和国专利法》 第六十六条 “专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据；专利权人、利害关系人或者被控侵权人也可以主动出具专利权评价报告。”

87) 廖志刚，论专利侵权诉讼证据制度【J】，重庆工学院学报，第22卷 第5期，2008，24页。

88) 네이버 중한사전과 중국논문 제목에 관한 번역을 참고하여 보았을 때 举证责任倒置의 원칙에 관한 번역을 거증책임도치의 원칙 또는 여증책임도치의 원칙이라 볼 수 있다.

89) 정선주, “법률요건분류설과 증명책임의 전환”, 민사소송 제11권 제2호, 한국민사소송법학회, 2007.

따라서, 특허방법발명의 경우 원고가 소송에서 침해를 증명하기가 어렵게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위하여 중국은 법원의 증거보전(证据保全) 명령을 받는 방법이 많이 사용되고 있으며, 제법 괜찮은 효과를 얻고 있는 것으로 보인다.⁹¹⁾ 하지만 근년에는 이러한 증거보전의 효과에 대해서도 의구심이 제기된다. 즉, 증거보전명령이 적용되기 위해서는 “증거멸실 혹은 차후 입수하기 어려움” 등의 전제조건이 충족되어야 하는데, 그로 인해 현장에서 효율성이 떨어지기 때문이다.⁹²⁾ 그리고, 그 외 서증제출명령제도의 보완과 증거조사제도의 부재, 증거방해행위의 방지 등의 문제점도 제기되고 있다.⁹³⁾

다만, 이러한 증거책임도치의 원칙은 여전히 원고증명책임법리 하에서의 예외 규정이며, 증명책임이 처음부터 피고에게 존재하는 것이 아니라 피고가 원고가 주장하는 사실의 존부에 대하여 부인하는 경우에만 도치(전환)되는 상대적인 것이기 때문에 “주장한 자가 증명책임을 부담한다”는 원고 증명책임의 법리에 대하여 처음부터 원고에게 증명책임이 없다는 것으로 이해하는 것은 타당하지 않다.⁹⁴⁾ 따라서 원칙적으로 원고가

90) 胡学军, 分合之道: 两种方法发明专利权举证责任规则变迁评析 【J】, 当代法学, 2014, 10 3页“首先, 方法发明专利中的“方法”实际上是一个动态的过程, 使用方法专利则表现为一个行为的实施过程, 是一系列程序、步骤的组合。因此决定了这种侵权行为具有隐蔽性的特点, 从而使得侵权行为的证据往往不易取得, 侵权者容易转移、隐匿证据; 其次, 在方法专利侵权诉讼中, 专利权人能够证明对方制造了同样的侵权产品, 能在流通领域购买到被告的侵权产品... 因此, 要求权利人举证证明被控侵权者侵犯了其专利权将变得非常困难, 这样做的结果往往就是导致专利侵权诉讼案件多以败诉终场。”

91) 蒋志培, 知识产权诉讼证据问题研究 【Z】, 知识产权年鉴, 2006, 20页“最近一次对专利法等知识产权法的修改, 增加了诉前的临时禁令。当时, 最高法院民三庭提出在司法实践中, 证据保全对保护权利人的合法权益和防止禁令失误来讲更为重要, 适用的频率也会更高。在我国的知识产权法律中应当规定对证据的诉前保全。在以后的商标法和著作权法中, 都采纳了法院的意见, 增加了诉前证据保全的规定。但是之前的专利法对此没有作明确规定。问题主要是专利的权利人能否单独申请诉前证据保全。应当说, 专利法没有规定专利侵权的诉前证据保全, 与著作权法、商标法的有关规定确实不协调, 对专利权的保护不利。”

92) 陈永康, 我国专利侵权获利赔偿标准适用的现状、困境与对策 【J】, 2023, 67页“在适用条件上仅强调“有证据灭失或者以后难以取得之虞”, 弱化了其证据调查功能, 导致法院对于财务账册、会计报表等证据的诉前保全申请采取较高的审查标准, 难以满足专利权人的实际需要。”

93) 陈永康, 我国专利侵权获利赔偿标准适用的现状、困境与对策 【J】, 2023, 67-69页。

94) 龚倩, 蒋益芬, 知识产权侵权诉讼中的举证责任分析 【J】, 情报探索, 2012, 39页。

증명책임을 부담하지만 피고에게 정당한 이유가 없는 이상 그 증명책임을 피고(침해피의자)가 부담하게 한다는 점에서 한국의 구체적 행위태양 제시의무와 동일한 내용이라고 생각된다.

4. 신제품에 한정되는 구체적 행위태양 제시의무 및 그 예외제도

원칙적으로 중국 특허법 제66조는 해당 물건이 ‘신제품’인 경우에만 적용된다. 즉, 해당 특허(방법)발명이 적용된 제품이 신제품임을 특허권자가 증명하는 경우에만 피고에게 증명책임을 전환되는 것이다.⁹⁵⁾ 따라서 피고가 이미 알려진 공지제품을 생산하는 경우에는 증명책임을 전환되지 않고, 원고(특허권자)가 해당 공지제품에 특허(방법)발명이 적용되었음을 증명해야 한다. 이는 한국 특허법 제129조 제1항이 해당 물건이 “특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건”인 경우에는 동 규정이 적용되지 않는다고 규정하는 점과 유사하다.

그리고 중국 최고인민법원의 지적재산권 민사소송 증거에 관한 약간의 규정(2020년 수정)⁹⁶⁾ 제3조에 의하면 방법발명이 적용되는 제품이 신제품이 아닌 경우에도 원고가 다음과 같은 사실을 증명하면 법원은 피고에게 해당 제조방법이 특허방법과 다르다는 점을 증명할 것을 요구할 수 있다. 즉, 원고가 “① 피고가 제조한 제품과 특허방법을 적용하여 제조한 제품이 동일한 제품에 속한다는 점; ② 피고가 제조한 제품이 특허방법을 통해 제조된 가능성이 비교적 크다는 점; ③ 원고는 피고가 특허방법을 사용하였음을 입증하기 위하여 합리적인 노력을 기울였다는 점”들을 증명하면, 다른 방법이 적용되었음에 대한 증명책임을 피고가 부담하게 된다.⁹⁷⁾ 중국 최고인민법원의 판결에서도 원칙적으로 주장한 자가 그 주

95) 胡学军, 分合之道: 两种方法发明专利权举证责任规则变迁评析 **【J】**, 当代法学, 2014, 1 02-103页“只有在方法发明专利涉及新产品, 并且专利权人能够证明其为新产品时, 被控侵权人才有责任证明其方法与专利方法不同。反之, 如果属国内已知产品而不是新产品, 或者专利权人不能证明是新产品, 则不适用举证倒置规则, 专利权人就必须举证证明被控侵权者盗用了自己的专利方法或属与专利方法实质相同的方法。换句话说, 我国已抛弃了已知产品制造方法发明专利侵权诉讼中举证责任分配的特殊规定, 因此此类案件的举证责任分配应回归到举证责任分配的一般原则上, 即专利权人应对被控侵权方的侵权行为负举证责任。”

96) 해당 최고인민법원의 규정은 사법해석의 효력에 해당한다.

97) 最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定 第三条 “专利方法制造的产品不属于新

장에 관한 증거를 제시하여야 하지만 사건의 구체적인 정황과 알려진 사실 그리고 당사자의 증거능력을 종합적으로 고려할 필요가 있고, 또한 방법발명에 관한 특허권침해소송에서 양 당사자의 관련 제품에 대한 제조방법에 관한 증거의 거리, 근접성 및 수집의 난이도 등을 공평의 원칙과 신의칙에 따라 증명책임을 합리적으로 분배할 필요성을 제시하였다.⁹⁸⁾

5. 비신제품제조방법발명에 관한 증거개시제도

중국의 지식재산권법 관련 규정 중 증거개시에 관한 규정은 많지 않고, 현재의 중국 특허법 제71조 제4항에 관한 규정도 2016년에 발표한 최고인민법원의 특허권침해분쟁사건 심리에 있어 법률 적용에 관한 몇 가지 문제의 해석(2) 제27조에⁹⁹⁾ 관한 계승으로, 증거개시제도가 아직까지 초기 규정에 머물러 있다고 볼 수 있다. 중국 특허법 제71조 제4항에서는 “인민법원은 배상액을 결정하기 위해 권리자가 증거를 제시하기 위해 최선을 다하였고, 침해행위와 관련된 장부 및 자료가 주로 침해자에 의해 통제되는 경우 침해자에게 침해행위와 관련된 장부 및 자료를 제공하도록 명령할 수 있으며, 침해자가 허위자료를 제공하거나 자료를 제공하지 않는 경우 인민법원은 권리자의 주장과 증거를 참조하여 배상액을 결정할 수 있다”고 규정한다.¹⁰⁰⁾ 즉, 비신제품제조방법발명의 침해에 있

产品的, 侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实: (一) 被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品; (二) 被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大; (三) 原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。原告完成前款举证后, 人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法。”

98) 最高人民法院民事判决书(2019) 最高法知民终157号.

99) 《最高人民法院关于审理侵害专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》 第二十七条 “权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的, 人民法院应当依照专利法第六十五条第一款的规定, 要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证; 在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据, 而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下, 人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料; 侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的, 人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。”

100) 中华人民共和国专利法 第七十一条 第四款 “人民法院为确定赔偿数额, 在权利人已经尽力举证, 而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下, 可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料; 侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的, 人民法院可以参

어 거증책임도치 제도의 적용이 불가하고, 판사의 재량으로 인한 증명책임의 배분은 더더욱 불가하기에 비신제품제조방법발명의 특허권자가 증명하는 실질적인 어려움을 적절히 고려함과 동시에 증거보호제도 및 기타 효과적인 조치와 결합하여 권리자의 증명부담을 줄이기 위한 방법 중 증거개시제도가 가장 적합한 것이다.¹⁰¹⁾

VI. 현행 법 내에서의 효율성 제고방안

이상에서, 일본, 미국 및 중국의 관련 제도를 분석하였다. 그러한 분석의 결과로, 본 논문은 현행 법 내에서의 구체적 행위태양 제시의무 제도의 효율성 제고방안을 다음과 같이 제시한다.

1. 긍정적 효과에 대한 재판부의 확신이 필요함

피고가 구체적 행위태양을 제시하고 그 행위가 특허발명의 권리범위에 속하지 않는 경우, 원고가 소를 조기에 취하할 가능성이 높아진다. 즉, 소송의 효율성이 높아지는 것이다. 그러므로 재판부는 동 제도의 효용에 대한 강한 믿음을 가지고 동 제도가 적극 활용되도록 하기 위해 노력해야 한다. 또, 재판부는 피고가 특허발명을 실시하지 않는 경우 구체적 행위태양을 적극적으로 제시하는 것이 피고에게도 유리하며 (법원자원의 절약이라는 차원에서) 법원에게도 유리함을 강조하여야 한다.

제126조의2가 실무에서 긍정적 영향을 덜 미치는 점이 있으나, 나름의 역할이 인정된다는 설명이 존재한다. 재판부가 해당 규정에 조금씩 더 익숙해지고, 더 잘 활용하게 되기를 시간을 두고 기다려 볼 일이다.¹⁰²⁾

考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

101) 王国征, 彭三益, 知识产权侵权诉讼中的证据披露制度 —— 以非新产品制造方法专利侵权纠纷为视角 【J】, 江西社会科学, 2019, 187页 “非新产品制造方法侵权案件不能适用证明责任倒置, 更不能允许法官酌定分配证明责任, 而应当在适当考虑非新产品制造方法专利权人举证的实际困难的基础上, 合理适用证据保全制度, 并结合其他有效措施减轻权利人的举证负担。其中, 证据披露制度的有效适用应为首选方案。其不仅适当减轻了权利人维权过程中举证的实际困难, 而且有助于促使持有证据当事人向法院提供相关证据, 以便法官发现案件真实情况。”

102) 현직 부장판사 인터뷰(“다만 위 조항이 없을 때의 문제가 원고가 침해물 특정을 하기 어려워 찾기일부터 수개월 동안 침해대상 특정문제 하나로 기일이 공전되는 것을 자주 봤

1-2. “‘긍정적 효과’에 대한 강한 믿음을 가지고 행위태양을 제시하라고 요구하는 것은 자칫 법률상 배분된 입증책임에 어긋나는 소송지휘가 될 수 있지 않을까?”¹⁰³⁾

미국의 특허소송에서는 증거개시 및 *Markman* Hearing으로 인하여 판결로 가지 않고 중간에 취하, 화해 등으로 사건이 종결되는 비율이 95% 이상이라고 한다.¹⁰⁴⁾¹⁰⁵⁾ 증거개시 및 *Markman* Hearing의¹⁰⁶⁾ 긍정적 효과라고 생각된다. 우리의 경우, 상응하는 수치가 약 30% 정도인 것으로 이해하고 있다. 여러 가지 해석이 가능하겠지만, 기본적으로는 미국의 그 높은 수치가 더 바람직하다고 생각된다. 그런 이해를 바탕으로, 우리 법원에서도 구체적 행위태양 제시의무 제도 등이 긍정적 효과를 발휘하여 그 수치가 더 높아지기를 희망한다.

양 당사자가 치열하게 다투는 장면에서 재판부가 무턱대고 피고에게 구체적 행위태양을 제시하라고 요구할 수는 없는 노릇이다. 재판부의 공정성이 다른 어떤 가치보다 더 중요하기 때문이다. 그러나, 재판부가 공정성이라는 이름 뒤에서 소극적 태도를 가지는 것도 문제일 것이다. 구체적 행위태양 제시의무의 긍정적 효과를 믿고 제126조의2를 신설한 국회의 결단을 감안하면, 여건이 허락하는 경우, 재판부가 제126조의2를 적극적으로 활용해야 할 것이다.

습니다. 그래서 신설한 것 같습니다. 위 조항을 잘 이용하면 재판진행을 신속히 하는데 많은 도움이 될 수 있을 것 같아서 실무상 의미가 적다고 평가하긴 조금 성급한 것 같고, 이용확산에 조금 더 시간이 필요할 것 같습니다. 적용 여부를 떠나 그 자체로도 상대방에 부담을 줄 수 있어 답변을 받아내는데 도움이 됩니다.”).

103) 세미나 토론자 박찬석 부장판사의 질문.

104) Gene Quinn, *Patent Litigation in the United States, 1980 to 2020*, Figure 2 (2021).
<<https://ipwatchdog.com/2021/11/04/patent-litigation-in-the-united-states-1980-to-2020/id=139510/>>.

105) “Statistically speaking, less than 1% of all potential patent cases actually end up in a trial.” <<https://boldip.com/patent-litigation/>>.

106) *Markman v. Westview* 판결로 인하여, 청구항 용어해석은 배심원이 판단할 수 없고, 공판(trial) 전 판사가 판단하는데, 그 절차를 판결명을 따라 *Markman* 절차라고 칭한다. Ryan H. Flax, *Unexpected Tips for Winning at Markman Hearings*, IP Litigator, 22 (2014).

2. 제126조의2(구체적 행위태양)보다 제129조(추정력 부여) = 칼보다는 총

제126조의2는 구체적 행위태양을 제시하라고 명령하거나, 피고가 영업 비밀임을 이유로 제시하지 않음에 대해 비밀심리 절차를 진행하는 등의 성가신 절차를 필요로 한다. 그러나, 제129조에 따르면, 피고가 특허방법 발명을 적용한 것으로 추정되며, 법원이나 원고가 별도의 조치, 명령을 내릴 필요가 없다. 피고가 피고물건이 다른 방법으로 생산되었음을 적극적으로 증명하지 못하는 경우, 그 추정은 복멸되지 않고, 침해가 인정될 것이다. 그런 점에서 법원, 특히 원고에게는 제126조의2보다는 제129조가 더 강력한 무기가 된다. 애초 미국은 증거개시라는 약한 무기를 보완하기 위해 추정력 부여(제295조)라는 더 강력한 무기를 도입하였었다.¹⁰⁷⁾ 우리의 경우, 추정력 부여라는 더 강력한 무기가 이미 존재하는데, 그보다 약한 무기인 구체적 행위태양 제시의무를 도입한 것이다.¹⁰⁸⁾ 칼보다는 총이 더 강력하다. 법원과 원고는 제129조를 더 자주 활용하여야 한다.

3. 제129조(생산방법의 추정) 적용의 제약?

제126조의2와 제129조가 물건을 생산하는 ‘방법’발명을 전제로 한다는 점에서 동일하다고 생각된다. 제129조에서는 그 점이 명확하게 규정되어 있으며, 제126조의2에서는 그 점이 문언으로 규정되어 있지는 않으나, 해당 규정이 방법발명을 전제로 하는 것으로 이해되어야 한다. 특허발명이 물건발명이라면 피고물건과 특허발명을 바로 비교하기만 하면 되고, 피고의 구체적 행위태양을 따로 확인할 필요가 없다.¹⁰⁹⁾

107) *Nutrinova*, 224 F.3d at 360 (“The statute [§ 295] also has a significant punitive element. It provides the trial court with a potent weapon to use against a non-cooperative defendant.”).

108) 그럼에도 불구하고, 방법발명이 아닌 경우, 동일한 물건이 아닌 경우 등에는 추정력이 부여되지 않을 수 있고, 그러한 경우에는 제126조의2(구체적 행위태양)가 나름의 역할을 수행할 것이다.

109) 물론, 의약품도발명, 제법한정물건(PbP) 청구항 등에서는 해당 발명이 물건발명인지, 방법발명인지를 구분하는 것도 쉽지 않을 수 있다.

제126조의2 제1항	제129조 본문
<p>“특허권 또는 전용실시권 침해 소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.”</p>	<p>“물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.”</p>

오랫동안 존재하여 온 일견 강력해 보이는 제129조가 실무에서 잘 활용되지 못하여 온 이유를 잘 알지는 못한다. 다만, 필자의 일응의 추측으로는 재판부가 “추정된다 그러므로, 더 나아가 살필 필요도 없이 침해가 인정된다”고 결론을 내리기를 꺼려왔을 것이다. 본 논문을 작성하는 계기로 이 점에 대해 여러 전문가들에게 문의해 보았다.

박태일 부장은 제129조의 추정이 적용되기 전에 ① 해당 물건이 공지된 것이라는 주장 및 ② 피고물건이 원고물건과 동일하지 않다는 주장에 대하여 먼저 다투어야 하고, 그 다툼에 대해 판단이 가능한 시점에는 이미 침해 판단이 가능해져서 제129조의 추정을 적용할 필요가 없게 된 경험을 소개하여 주었다. 특히, 두 물건의 동일 여부를 판단하기 위하여 성분을 분석하는 등의 절차에서 분석방법의 적절성, 분석자의 신뢰성, 전문성 등이 다투어지기도 한다고 설명하였다. 위 ① 및 ② 주장에 대한 다툼은 제126조의2 적용에 있어서도 그대로 재현된다고 생각된다.

4. 진실한 것으로 인정하는 내용의 범위

제126조의2 제1항이 권리자(원고)가 주장하는 “침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다”고 규정한다. 또 같은 조 제4항은 피고가 “정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다”고 규정한다. 그 진실한 것으로 인정하는 내용의 범위에 이

견이 있을 수 있다.

혹자는 대법원 1993. 11. 23. 선고 93다41938 판결을 인용하며, “신청인의 그 문서에 관한 성질, 성립 및 내용 등에 대한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다는 것이지 원칙적으로 그 문서에 의하여 신청인이 입증하고자 하는 사실(요증사실) 자체를 진실이라고 인정할 수 있는 것은 아니라고” 해석하였다.¹¹⁰⁾

그러나, 대상 93다41938 판결은 문서제출명령 미준수의 효과에 관하여 실시한 것으로서 구체적 행위태양 제시의무와는 다른 내용의 것이다. 어떤 문서를 제출하라고 법원이 명령했다고 하여서 그 문서에 근거하여 증명하려고 하는 원고의 주장사실이 바로 증명되었다고 볼 수 없음은 지극히 상식적이다. 피고의 영업이익율에 관한 자료를 제출하라고 명령하였는데, 피고가 그 명령을 준수하지 않는다고 해서 어떤 영업이익율을 특정할 수는 없는 노릇이다. 즉, 그 문서의 내용이 어떠한지도 특정되지 않은 채 원고의 주장을 그대로 인정하기는 어려운 것이다. 그러나, 특허법 제126조의2가 규정하는 구체적 행위태양 제시의무 제도는 권리자(원고)가 먼저 원고의 물건과 피고의 물건이 동일함을 증명한 후, 피고에게 그 물건이 특허방법이 아닌 다른 방법에 의해 제조되었음을 증명하기를 요구하는 것이다. 즉, 제126조의2 제4항은 피고가 적극적으로 부인해야 하는 내용이 한정적으로 특정된 상황에서 피고의 증명책임을 규정한 것이며, 피고가 그의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우, 피고가 생산한 물건이 특허방법에 의해 생산되었을 것이라고 인정하는 규정이다. 그런 견지에서 동 규정은 피고가 어떤 방법으로 그 물건을 생산하였는지를 법원이 구태여 알기 위해 노력할 필요가 없게 한다. 법원은 그저 특허방법에 의해 생산되었다고 인정하고 손해배상액 산정 등 다른 쟁점을 심리하면 된다.

5. 비밀심리(*In Camera*) 절차의 활용

2002년 개정 민사소송법에서 비밀심리 절차를 도입하였으나, 실무에서 잘 활용되고 있지 않다고 한다.¹¹¹⁾ 동 비밀심리 절차는 특허법 제132조

110) 양철호, 앞의 논문, 56면.

제2항에 먼저 도입되었고(2016년),¹¹²⁾ 그 후 그 규정을 준용하는 제126조의2 제3항에 도입되었다(2019년).¹¹³⁾ 그러나, 법에는 비밀심리 절차만 규정되어 있을 뿐 그 절차와 관련된 세부사항이 규정되어 있지 않아, 법원이 동 절차를 운용하기가 어렵다는 비판이 가능하다.¹¹⁴⁾ 세부사항에 관한 민사소송법 차원에서의 개선이 필요하다고 생각된다.

피고가 해당 구체적 행위태양이 영업비밀임을 이유로 비밀심리를 신청하는 경우, 판사가 그 기술적 내용을 이해하기가 쉽지 않다. 판사는 전문심리위원¹¹⁵⁾ 또는 서울중앙지방법원에 근무하는 기술조사관을 활용하여 해당 행위태양이 영업비밀인지 여부, 원고의 특허발명과 유사, 동일 여부를 1차적으로 판단하게 할 수 있을 것이다.

증거개시 제도의 가장 중요한 기능 중 하나가 소송의 조기종결이다.¹¹⁶⁾ 증거의 조기 확보로 인해 원고가 소를 취하할 확률, 양 당사자가 화해(settlement)할 확률이 높아진다. 그런데, 비밀심리 제도는 소송의 조기종결에 도움이 되지 않는다. 피고에게 비삭제분을 먼저 제출하게 한

- 111) 현낙희, 앞의 논문, 95면("2002년 개정 민사소송법에서 비밀심리절차를 도입하였음에도 불구하고, 그 구체적인 절차에 관한 규칙 등이 제정되어 있지 않고, 실무에도 확립되어 있지 않아 현재 그 이용이 저조한 실정이다.").
- 112) "법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다."
- 113) "제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다."
- 114) 양철호, 앞의 논문, 64면("민사소송법 제347조 제4항 후단에 법원은 In camera 제시 명령이 있는 경우에 그 문서를 다른 사람이 보도록 하여서는 안 된다고 규정할 뿐, 비공개 심리절차에 관한 구체적인 내용에 대해서는 어떠한 규정도 마련해 놓고 있지 않다. 즉 비공개 심리절차의 주체, 형식, 당사자 등 이해관계인의 참여 여부 및 범위, 문서를 제시 받는 방법, 조서 작성 여부, 기록 관리 및 문서의 상급심 송부 여부 등 구체적 절차는 어디에도 나타나 있지 않다.")(인용: 박병민·이주원, 민사소송절차에서 비밀 보호에 관한 연구 - in camera 심리절차를 중심으로 -, 사법정책연구원, 2022, 20면).
- 115) 민사소송법 제164조의2 제1항("법원은 소송관계를 분명하게 하거나 소송절차(증거조사·화해 등을 포함한다. 이하 이 절에서 같다)를 원활하게 진행하기 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 제164조의4제1항에 따라 전문심리위원을 지정하여 소송절차에 참여하게 할 수 있다.").
- 116) 조수혜, 앞의 논문(2022), 494면("당사자 합의에 의한 증거개시 정보에 대한 비밀보호는 당사자들이 더 효율적으로 정보를 교환하게 하며, 이로 인하여 합리적인 화해를 가능하게 하여 분쟁해결을 촉진한다.").

후, 비침해가 인정되는 경우 피고의 영업비밀을 지운 삭제본(redacted version)을 제출하게 한 후, 그 삭제본을 원고에게 전달하여 원고가 해당 소를 빨리 취하할 수 있도록 하여야 할 것이다.

5-2. 비밀심리제도에 대한 재판부의 부담 및 당사자 절차참여권 제한의 문제¹¹⁷⁾

비밀심리제도는 영업비밀보호라는 중요한 목적을 위해 절차참여권의 제한을 허용하는 제도라고 생각된다. 그러므로, 재판부는 다른 당사자가 해당 정보에 접근하지 못하는 점에 대해 부담을 느낄 필요가 없다고 생각된다. 법원이 비밀심리 절차에서 조금 더 조심할 필요는 있으나, 부담을 느끼거나 소극적이 될 필요까지는 없는 것이다.

6. 비례성(proportionality)의 원칙에 기초한 필요한 만큼의 정보로 충분

미국 민사소송규칙 1983년 개정이 비례성의 원칙을 도입하였고,¹¹⁸⁾ 2015년 개정이 그 내용을 보완하였다.¹¹⁹⁾ 그 원칙에 따라서 증거개시는 “쟁점의 중요성, 소송 가액, 당사자들이 관련 정보에 대하여 접근 가능성 정도, 해당 쟁점을 해결하는데 해당 증거개시의 중요성, 해당 증거개시의 부담이나 비용” 등을 감안하여 필요한 정도에 그쳐야 한다.¹²⁰⁾ 특허권 침해소송에서 피고가 특허발명의 실시를 부인하는 경우, 재판부는 피고가 실시하는 기술의 세부사항을 알기 위해 노력할 필요가 없다. 재판부는 그저, 피고가 특허발명을 실시하지 않는다는 점을 확인할 수 있는 정도의 자료를 요구하는 선에서 멈추어야 한다.

비례성 원칙에 기초한 필요한 정보가 구체적으로 무엇을 의미하는지에 대해 의문이 있을 수 있다.¹²¹⁾ 제126조의2 규정은 피고가 그의 행위태

117) 세미나 토론자 박찬석 부장판사님의 질문.

118) FRCP, Rule 26(b)(1).

119) 조소혜, 앞의 논문(2023), 51면(“증거개시에서 2015년의 핵심적인 개정내용인 비례성원칙은 1983년에 도입된 것이다. 1983년 FRCP 제26조에 도입된 당시부터, 증거개시의 비례성원칙은 비용편익분석(cost-benefit analysis)을 전제로 하였다.”).

120) 변진석, “미국 민사소송에서 증거개시의 제한 : 남용 방지를 위한 비례성의 원칙”, 미국헌법연구 제29권 제1호, 미국헌법학회, 2018, 108면.

양에 관해 '구체적'으로 제시할 것을 요구한다. 그 '구체적'의 의미에 대해 음미할 필요가 있다고 생각된다. 영업비밀 소송에서 원고가 그의 영업비밀을 '구체적'으로 특정할 책임을 부담한다.¹²²⁾ 영업비밀 소송에서의 구체적 특정은 해당 영업비밀을 인식할 수 있는 특정을 말한다고 생각된다.¹²³⁾ 인식할 수 있다는 말은 그 영업비밀을 피고의 행위와 비교할 수 있고, 기관력, 집행력의 범위를 정할 수 있는 정도를 말할 것이다. 유사하게, 피고가 제시하는 행위태양도 그 행위태양이 무엇인지를 인식할 수 있는 정도이면 족하다고 생각된다.

피고가 그의 행위태양을 (법문이 요구하는 수준인) 구체적으로 제시하였음에도 불구하고, 원고가 그 행위태양의 진위에 대해 믿지 못하면서 그것을 검증, 확인할 수 있는 자료를 요구하는 경우에는 재판부가 해당 상황을 종합적으로 검토하여 ① 피고에게 검증, 확인할 수 있는 자료를 제출할 것을 명령하거나 또는 ② 원고의 요구가 지나치다는 이유로 원고의 요구를 받아들이지 않거나의 둘 중 하나를 선택하여야 할 것이다. 원고의 검증·확인자료의 요구를 무조건 받아들이는 제도나 무조건 배척하는 제도는 바람직하지 않다고 생각된다. 재판부의 주어진 상황에서의 현명한 소송지휘가 요구된다.

7. 영업비밀임을 이유로 구체적 행위태양을 제시하지 않는 것이 정당한 이유인지?¹²⁴⁾

영업비밀임은 더 이상 정당한 이유가 되지 않는다. 이미 도입된 비밀

121) 세미나 토론자인 이현 변호사의 질문.

122) 대법원 2005. 9. 23. 선고 2002다60610 판결("특허출원된 발명에 대하여 영업비밀을 주장하는 자로서는 그 특허출원된 내용 이외의 어떠한 정보가 영업비밀로 관리되고 있으며 어떤 면에서 경제성을 갖고 있는지를 구체적으로 특정하여 주장·입증하여야 할 것이다.").

123) 백강진, "영업비밀의 특정", 「부정경쟁방지법 주해」(정상조 편집대표), 박영사(2020), 331("영업비밀의 특정은 보호대상인 '영업비밀'이 인식 가능한 일정한 형태로 존재한다는 사실에 대한 영업비밀 보유자 측의 증명에 해당한다. ... 영업비밀 침해자로 주장되는 사람 입장에서 보더라도, 상대방에 의해 영업비밀이 제대로 특정되지 아니하면 방어권 행사의 대상이 불명확하여 소송상의 권리행사에 지장을 받게 됨으로써 공정한 재판의 원칙을 해치게 된다.").

124) 세미나 토론자인 이현 변호사님의 질문.

심리 절차를 활용하여야 한다. 재판부는 비밀심리절차가 진행될 것이라는 점을 주지시키면서, 피고가 주장하는 그 영업비밀을 재판부에 제출할 것을 명령하여야 할 것이다. 만약, 재판부가 그 영업비밀을 이해하기 어렵다면, 법원 내 기술심리관, 기술조사관 등을 활용하거나 외부 전문위원을 활용할 수 있을 것이다. 물론, 그들은 비밀유지의 의무를 부담하는 자들이다. 만약, 피고가 제출한 그 영업비밀이 피고의 구체적 행위태양을 나타내며, 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단이 되는 경우, 재판부는 피고에게 영업비밀의 내용을 삭제한 음영본(redacted version)을 제출하도록 명령하고, 그것을 원고에게 송부하여, 원고가 가급적 빨리 소를 취할 수 있도록 유도하여야 할 것이다.

8. 실효적인 제재수단의 강구?

의무의 이행을 위해 실효적인 제재를 명확하게 할 필요가 있다는 주장이 있다.¹²⁵⁾ 피고가 본인의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우의 제재수단의 하나로, 관련 비용을 피고에게 전가하는 방안이 제시된 바도 있다.¹²⁶⁾ 그러나, 제126조의2가 규정하는 구체적 행위태양 제시의무 제도는 실효적 제재수단을 스스로 가지고 있다. 즉, 피고가 그의 행위태양을 구체적으로 제시하지 않는 경우 법원은 피고의 물건이 특허방법에 의해 제조되었음을 인정하고, 즉 침해사실을 인정하고 다음 단계를 심리할 수 있는 것이다. 그런 점에서 제126조의2가 규정하는 구체적 행위태양 제시의무 제도는 매우 강력한 제재 수단을 스스로 가지는 것이다.

9. 손해배상액 증액배수의 결정에 고려

고의침해에 대해 손해배상액을 산정하는 과정에서 증액배수를 결정함에 있어서 소송과정에 비협조적인 피고의 행위를 고려할 필요가 있다.

125) 전원열, 앞의 논문, 110면 초록(“개시의무·제출의무 위반시의 각종 제재를 명확하고 충분히 정해 주어야 한다는 점이라고 생각된다.”); 133면(“의무의 위반에 대한 제재를 정하지 않으면, 그 의무는 지켜지지 않는다.”).

126) 현낙희, 앞의 논문, 96면(“다른 제재방법을 강구하여야 할 것이다. 가령, 당해 문서가 제출되지 아니함으로 인해 다른 증거방법을 수집하는데 소요된 소송비용(변호사 비용도 어느 정도 고려할 수 있을 것이다)의 지급을 명하는 방법을 생각해 볼 수 있다.”).

현행 특허법 제128조 제9항은 피고의 소송과정 중 행위에 대하여 별도로 규정하고 있지 않으나, 동 규정이 나열한 8가지 요소는 예시적 요소라고 보아야 하고, 그 외의 요소도 고려할 수 있다고 보아야 한다. 참고로, 미국의 경우 증액배수 결정에 있어서 피고의 소송 중 행위(defendant's litigation behavior)를 고려한다.¹²⁷⁾

10. 원고의 구체적 행위태양 주장 의무 v. 증거납시

자료제출명령 제도의 운용에 있어서 법원은 “모색적 증거신청 또는 증거 납기”의¹²⁸⁾ 시도에 유의하여야 한다. 우리 법원에서의 “증거조사절차는 증거채택 및 조사에 관한 법원의 사법권 행사를 의미한다.”¹²⁹⁾ 미국의 증거개시 제도의 가장 큰 단점이 지나치게 넓은 범위의 자료제출을 요구하는 점이다.¹³⁰⁾

우리 특허법 제126조의2는 원고가 피고의 침해행위를 구체적으로 특정하도록 규정한다.¹³¹⁾ 즉, 원고가 단순히 피고의 침해를 주장하는 것으로 제126조의2가 적용되지는 않는 것이다.¹³²⁾ 일반적으로도, 특허권 침해소송에서 원고는 침해금지의 대상이 되는 피고의 제품 또는 행위를 “구체적, 개별적, 사실적으로 특정하여야 한다.”¹³³⁾¹³⁴⁾ 실무적으로는,

127) Genes Indus., Inc. v. Custom Blinds & Components, Inc., No. SACV 15-0476 AG (EX), 2018 WL 11354574, at *6 (C.D. Cal. Jan. 29, 2018).

128) 조수혜, 앞의 논문, 553면.

129) 조수혜, 앞의 논문, 553면.

130) 현낙희, 앞의 논문, 97면(“미국의 Discovery 제도의 남용실태에서 살펴본 바와 같이, 광범위한 문서제출 의무를 인정하는 것에는 항상 그에 뒤따르는 남용의 위험성이 도사리고 있다. 먼저 상대방을 괴롭히거나 소송을 지연할 목적으로 한 문서제출신청을 하거나, 문서제출에 과도한 시간과 비용이 소요되는 문서제출신청을 하는 경우를 생각해 볼 수 있다.”).

131) “① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위태양을 제시하여야 한다.”

132) 최상필, 앞의 논문, 312면(“이 의무는 권리자가 먼저 침해자의 구체적 행위태양을 주장할 것을 전제로 하므로, 단순히 침해행위가 있었다고 주장하는 정도로는 구체적 행위태양 제시의무가 발생한다고 보기 어렵고, 권리자가 제시한 행위태양이 구체적일수록 그에 상응하는 침해자의 의무도 비례해서 구체적이 된다고 할 수 있다.”)(인용: 조영선, 특허법 제7판, 박영사, 2021, 573면).

“특허발명의 각 구성요소와 이에 대응하는 침해제품의 구성을 대비표 등을 활용하여 구성요소별로 상세히 대비하여야 한다.”¹³⁵⁾ 원고의 이러한 특정의무는 제126조의2 규정의 악용을 방지하기 위한 목적을 가진다고 생각된다. 구체적 행위태양을 특정하는 경우에만 법원이 재량으로 피고가 대상 특허방법발명을 적용하여 그 물건을 생산하였다고 인정하는 것이다.¹³⁶⁾

11. 자료제출명령 제도와 더불어 활용

구체적 행위태양 제시의무 제도는 자료제출명령 제도와 더불어서 활용될 때 그 가치가 더 높아질 것이다.¹³⁷⁾ 더욱이 특허법 제132조 제2항이 규정하는 비밀심리 제도와 더불어 활용될 때 그 실효성은 더 높아질 것이다.¹³⁸⁾

133) 서울중앙지방법원, “서울중앙지방법원 지식재산 전담재판부 소송절차 안내”, 2020, 4면 (“불명확한 청구취지는 소송 지연의 원인이자 각하 사유가 될 뿐만 아니라, 설령 승소하더라도 강제집행이 불가능하여 시간과 비용의 심각한 낭비를 초래한다. 원고는 이 점을 유념하여, 금지청구의 대상을 별지로 특정함에 있어 집행기관이 별도의 판단 없이 강제집행을 실시할 수 있도록 침해금지의 대상을 구체적·개별적·사실적으로 특정하여야 한다.”).

<https://seoul.scourt.go.kr/seoul/info/Procedural_Guidelines_kor.pdf>.

134) 이혜진, “특허침해소송 ②”, 지식재산뉴스, 대한변리사회, 2022. 9. 21.(“특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결 참조). 이는 상대방의 방어권 행사와 기관력의 객관적 범위를 명확히 하고, 그 청구를 인용하는 판결이 확정되었을 경우에 집행기관이 별도의 판단 없이도 강제집행을 실시할 수 있도록 하기 위함이다.”).

<<http://kpaanews.or.kr/m/content/view.html?section=91&category=120&no=5517>>.

135) 서울중앙지방법원, 앞의 자료, 7면.

136) 이견: (법)세종, “지식재산권 부문 개정법령 소개(2019. 7. 9. 시행)”, 2019. 3. 28.(“그러나 여전히 권리자는 특허침해를 구성하는 구체적 행위태양을 주장하여야 하므로 본 규정이 주장·입증책임의 전환까지 의미하는 것은 아니라고 판단됩니다.”)

<<https://www.shinkim.com/attachment/12238>>.

137) (법)세종, “지식재산권 부문 개정법령 소개(2019. 7. 9. 시행)”, 2019. 3. 28.(“결국 본 규정이 입법자가 의도한 목적을 달성할 것인지 여부는 실효성 확보를 위해 준용하는 자료 제출명령제도의 운용에 달려 있는바 ...”).

<<https://www.shinkim.com/attachment/12238>>.

12. 방법발명의 명세서에서도 물건의 구성요소 명확하게 특정

방법발명의 특허권자에게 제129조의 추정력은 강력한 무기가 된다. 그러나, 그 추정력을 인정받기 위해서는 특허권자는 먼저 특허발명이 적용된 물건(특허물건)과 피고가 생산한 물건(피고물건)이 (실질적으로) 동일하다는 점을 증명하여야 한다. 그 증명을 위해 특허물건과 피고물건의 구성요소를 비교하게 되고, 그 과정에서 특허물건의 구성요소가 명세서에서 미리 잘 정리되어 있는 경우, 그 비교 및 증명이 수월하게 된다. 그래서, 출원인은 방법발명인 경우에도 명세서에서 그 방법발명으로 생산되는 물건의 구성요소를 명확히 특정하도록 노력하여야 한다.¹³⁹⁾

13. 적극적 권리범위확인심판에서 구체적 행위태양 제시의무가 적용되는지 여부

적극적 권리범위확인심판의 심결에¹⁴⁰⁾ 대한 심결취소소송에서 원고는 적극적 권리범위확인심판에서도 특허법 제126조의2 규정이 적용되므로, 피고가 구체적 행위태양을 제시할 의무를 부담한다고 주장하였다.¹⁴¹⁾ 특허법원은 해당 의무는 침해소송에서 적용되는 것이지 권리범위확인심판에서는 적용되지 않는다고 설시하였다.¹⁴²⁾ 문언의 정확한 해석이라고 생

138) “법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.”

139) 권태복, 앞의 논문, 97면(“발명의 상세한 설명에 특정물건을 생산하는 방법뿐만 아니라 특정한 물건의 구성요소를 명확히 특정하여 기재하도록 하면, 나중 특허분쟁에 있어서 생산방법의 추정규정을 적용받고자 하는 특허권자 또는 침해자는 생산방법으로 기재된 특허청구범위에 대응하는 물건을 발명의 상세한 설명에 기재된 물건(균등물 포함)으로 한정하고, 이를 기준으로 침해자의 물건을 확인대상발명으로 특정하는 것이 타당 ...”).

140) 특허심판원 2019. 12. 19.자 2019당2327 심결.

141) 특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허1342 판결, 판결문(“특허법 제126조의2는 피고에게 자기의 실시제품에 대하여 구체적인 행위태양을 제시할 의무를 부과하고 있으므로, 피고가 이 사건 심판절차에서 자기의 실시제품에 대한 구체적인 행위태양을 내놓지 못한 이상 원고가 제출한 증거들을 당연히 채택하여야 함에도 이를 채택하지 않은 것은 위법하다라고 주장하였다.”).

142) 위 판결문(“특허법 제126조의2가 정한 구체적 행위태양 제시의무는 특허권 또는 전용실시권 침해소송에 적용되는 것이지 이 사건 심판과 같은 적극적 권리범위확인심판에 적

각된다. 다만, 입법론적으로는 제126조의2 규정이 권리범위확인심판에도 적용될 수 있도록 동 규정을 개정할 필요성이 인정된다. 권리범위확인심판은 침해소송과 대응되는 것이다.

VII. 입법론

1. 특허법 제129조 제1호 개정

현행 제129조 제1호는 “특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건”에 대하여는 추정력이 부여되지 않는다고 규정한다. 즉, 공연히 알려진 물건 및 공연히 실시된 물건에는 국내주의를 적용하고 있다. 선행기술을 규정하는 제29조도 예전에는 공연히 알려진 기술 및 공연히 실시된 기술에 국내주의를 적용하였으나, 통신·교통의 발달을 고려하여 2006년 법률 제7871호 개정을 통하여 국제주의를 도입하였다. 선행기술에 관한 제29조의 개정의 취지는 제129조에도 준용되어야 한다고 생각된다. 그러므로, “특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건”에 대하여는 추정력이 부여되지 않는다고 규정하여야 한다.¹⁴³⁾

2. 피고가 영업비밀의 유출을 우려하므로, Attorney’s Eyes Only 제도를 도입하는 방안?¹⁴⁴⁾

미국에서 일 당사자의 비밀자료를 다른 당사자는 보지 못하고 다른 당사자의 변호인만 보게 하는 제도를 Attorney’s Eyes Only 제도라고 칭한다. 동 제도를 우리나라에 도입하는 방안에 대해 기본적으로 찬성한다. 다만, 해당 제도를 도입하더라도 ① 이 제도를 도입하는 사건의 기준을

용되는 것이 아니므로 이와 다른 전제에 선 원고의 위 주장 역시 이유 없다.”).

143) 권태복, 앞의 논문, 98면(“특허요건을 판단하는 특허법 제29조 제1항 제1호의 신규성 규정은 국내 및 국제주의를 함께 채택하고 있는데 반해, 생산방법의 추정 규정은 국내주의만을 채택하고 있다. 양자 모두 출원시점에 당해 물건이 이미 공지기술인가 아닌가를 판단하는 것을 전제로 하고 있으므로 통일적인 관점에서 생산방법의 추정도 공지기준을 국제주의로 개정함이 타당할 것으로 판단된다.”).

144) 세미나 토론자인 이상현 변호사의 질문.

어떻게 정할 것인지, ② 적용대상을 무엇을 할 것인지(영업비밀에만 한정할 것인지 등), ③ 이 제도를 위반하는 경우에 대한 법적인 제재 등에 대한 문제점을 해결해야 한다.

일본에서도 근년에 미국의 Attorney's Eyes Only 제도 도입에 대한 토론이 진행되고 있는데, 일본특허청 '산업구조심의회 지적재산분과회 특허제도 소위위원회 개최 경위'의 기록 중의 논평에 의하면, “당사자 본인에 대한 증거개시 제한에 대해 동의가 있을 경우, 현재의 실무상에서도 당사자 본인에 대한 증거개시를 제한하는 것을 조건으로 하여 비밀유지 계약을 체결한 후 증거개시를 기대할 수 있는 것이지, 당사자의 동의를 요건으로 한 제도를 도입한다고 해도 현재 상황이 바뀌는 것은 아니며 제도를 도입하는 의미가 없다”고 하면서, 원고 당사자의 동의가 있을 경우 법제화 필요성에 대하여 부정적인 평가를 한 바 있다.¹⁴⁵⁾

3. 특허법 제128조 제9항의 개정

소송에서 피고가 법원의 명령에 소극적으로 응하는 경우 그러한 태도에 제재를 가할 필요가 있다. 특히, 피고가 고의침해자인 경우에는 그러한 태도가 더욱 문제가 되어야 한다. 그런 견지에서 미국은 고의침해에 대한 손해배상액 증액의 정도(증액배수)를 결정하기 위해 고려하여야 하는 요소로 소위 *Read* 요소가 활용된다.¹⁴⁶⁾ *Read* 판결은 9개 요소를 제시하는데, 그 중 하나가 “침해자의 소송 중 태도(the infringer's behavior during the litigation)”이다. 즉, 고의침해자인 피고가 소송 중 법원의 명령에 협조하지 않는 경우, 그 태도를 근거로 증액배수를 더 높일 수 있는 것이다. 물론, 현행 제128조 제9항이 제시한 요소가 한정적인 것이 아니라 예시적인 것이므로 법원의 재량에 따라 침해자의 소송 중 태도를 근거로 증액배수를 더 높이는 것이 가능하다.¹⁴⁷⁾ 제조물책임

145) <https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/42-shiryu.html>.

146) *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

147) 특허법 제128조 제7항에 따라 상당한 손해액을 산정하면서, “분쟁 과정에서 피고가 보인 태도”를 참고사항의 하나로 포함시킨 사례: 서울중앙지방법원 2019. 8. 14. 선고 2017가합582904 판결(“앞서 본 바와 같은 피고 실시제품들에 있어 이 사건 특허발명의 중요성, 침해에 관계된 부분의 불가결성, 피고 실시제품들에 적용된 피고 특허의 기여도 등에 더

법 제3조 제2항도 7가지 요소를 규정하고 있는데, 그 요소들도 한정 열거된 것이 아니라 예시된 것이라고 보아야 하듯이,¹⁴⁸⁾ 특허법의 8가지 요소도 예시된 것이라고 보아야 한다. 그러나, 침해자의 소송 중 태도가 중요하다는 점을 강조하고, 명확하게 하기 위하여 제128조 제9항에 “침해자의 소송 중 태도”를 추가할 필요가 있다.

3-2. 손해배상책임의 성립과 손해액 산정은 개념적으로 구분되어야 하는 것 아닌지?¹⁴⁹⁾

특허권 침해의 인정과 손해배상액 산정은 구분되는 단계, 구분되는 개념인 것이 사실이다. 그러나, 손해배상액 증액제도는 그 두 개념을 연결시킨다고 생각된다. 고의침해인 경우에는 고의침해의 판단이 침해의 인정에만 영향을 미치는 것이 아니라, 손해배상액 증액에도 영향을 미치게 된다. 재판부가 증액배수를 결정함에 있어서 여러 요소를 종합적으로 검토하게 되는데, 재판에 임하는 피고의 태도를 여러 요소 중 하나로 포함시키는 것이 바람직하다는 것이 미국의 판단이며, 저자도 그 판단에 동의한다. 재판부를 우습게 아는 당사자, 재판을 게임으로 보는 당사자, 재판을 지연시키는 당사자, 재판부의 명령을 따르지 않는 당사자에게 고의 침해에 대한 손해배상액 증액의 장면에서 불이익을 주는 것이 향후 다른 당사자의 재판에 임하는 태도에 영향을 미친다는 점에서 바람직하다고 생각된다. 손해배상액이 100억원인 경우에 증액이 200억원으로 되는지 300억원으로 되는지에 대해 재판에 임하는 피고의 태도가 영향을 미친다면 그 태도를 매우 중요한 것으로 인식할 것이다.

하여, 앞서 본 바와 같은 피고가 이 사건 제1항 발명을 침해하게 된 경위와 배경, 특허권 침해행위가 지속된 기간, 분쟁 과정에서 피고가 보인 태도나 권리침해의 고의성, 그 밖에 변론에 나타난 제반 사정을 고려하여 위와 같은 피고의 한계이익액 중 원고의 손해액을 한계이익액의 70%, 228,280,840원(= 326,15,486원 × 0.7)으로 인정한다.”).

148) 이창현, “제조물책임과 징벌적 손해배상”, 저스티스 제172호, 한국법학원, 2019, 30면(“제조물책임법이 정한 산정사유는 열거설이 아니라 예시설로 해석하는 것이 타당하다. 징벌적 손해배상액을 산정함에 있어 타당한 여러 가지 사정을 고려하는 것이 타당하며, 제조물책임법이 정한 사유로 국한된다고 보기 어렵다.”).

149) 세미나 토론자인 박찬석 부장판사의 질문.

4. 일본의 사증제도와 유사한 전문가현장조사제도의 도입?

전문가현장조사제도의 도입이 시도된 바가 있다.¹⁵⁰⁾ 그 특허법 개정안에 대해 필자는 ① 일본방식은 곤란하다는 점, ② 일본의 시행경과를 점검한 후에 개정하여도 늦지 않다는 점 및 ③ 이미 가지고 있는 자료제출 명령제도 및 구체적 행위태양 제시의무 제도의 효율성을 제고하는 것이 우선이라는 점을 근거로 반대한 바 있다.¹⁵¹⁾ 특히, 자료제출명령제도 및 구체적 행위태양 제시의무 제도가 “법적 안정감을 갖추고 제대로 정착할 수 있도록 우선적인 노력을 기울일 필요가 있다. 한 가정에 성능이 매우 좋은 차가 두 대나 있으나 제대로 활용이 되지 않고 있는 상황에서 성능이 더 좋은 다른 차를 한 대 더 구매하자는 의견은 합리적이지 않다.”¹⁵²⁾ 혹자는 특허소송에 도입되는 한국형 디스커버리 제도의 구체적 내용에 대하여는 특정도 하지 않은 채, 동 제도의 도입을 “적극 검토할 수 있다”고 결론을 내린다.¹⁵³⁾ 소송에서 심리대상(소송물)의 특징이 선행요건이듯이, 논문에서도 주장하고자 하는 대상의 특징이 선행요건이다. 특허청이 특허법에 도입하고자 하는 한국형 디스커버리 제도는 소송 제기 직후에 준비기일 전에 이루어지는 증거확보의 절차를 말하며, 자료제출 명령 제도, 구체적 행위태양 제시의무 제도는 준비기일 후에 이루어지는 절차이어서 서로 다른 내용의 것이다.

5. 1심절차의 강화

민사소송법 개정의 차원에서 1심기능의 강화가 중요하게 논의되고 있다.¹⁵⁴⁾ 그러한 기능강화는 1심법원의 명령에 당사자가 순응하여야 가능

150) 이수진 국회의원 대표발의, 특허법 일부개정법률안(의안번호 4191), 2020. 9. 24.

<<http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>>.

151) 황성필·정차호, “특허법에 ‘전문가 현장 사실조사 제도’를 도입하는 방안에 관한 연구”, 산업재산권 제67호, 한국지식재산학회, 2021.

152) 황성필·정차호, 위의 논문, 349면.

153) 이계정, 위의 논문, 250면.

154) 김형두, 위의 논문, 57면(“특히 제출기한을 넘긴 추가적인 주장이나 증거신청이 계속 받아들여지면서 진정한 의미에서의 제1심 집중심리가 이루어지지 못하고 있는 실정이며, 제1심에서 충분한 심리나 변론을 하지 않은 채 일단 제1심 판결을 받아보고 나서 부족하다고 지적된 부분을 위한 증거신청 및 조사를 항소심에서 하려는 ‘항소심으로의 도피

하며, 당사자가 순응하게 하기 위해서는 명령에 따르지 않는 당사자에게 엄중한 제재를 가해야 한다. 법원이 더 강해져야 한다.

6. 권리범위확인심판에서 구체적 행위태양 제시의무 규율

권리범위확인심판이 침해소송 또는 비침해확인소송의 쌍둥이라고 보면, 권리범위확인심판에서도 구체적 행위태양 제시의무가 인정될 필요성이 인정된다. 권리범위확인심판에 비밀유지명령 제도가 적용되지 않는데, 동 심판이 실질적으로 특허권 침해 여부를 판단하는 절차이므로, 동 심판에도 비밀유지명령 제도가 적용되는 것이 바람직하다.¹⁵⁵⁾

7. 직무발명보상금 청구 소송에서의 비밀유지명령 제도의 필요성?¹⁵⁶⁾

직무발명보상금 청구 소송에서 피고회사의 매출액 등 민감한 정보가 노출되기 쉬우므로 동 사건에서도 비밀유지명령이 가능해야 한다는 점에 동의한다. 다만, 상응 규정을 (절차에 관한 법이 아닌) 발명진흥법에 도입하는 것보다는 근본적으로 민사소송법에 도입하는 것이 더 좋다고 생각된다.¹⁵⁷⁾ 만약, 현행 발명진흥법에 상응 규정을 신설하고자 한다면 아래와 같은 방안이 제시될 수 있을 것이다.

현상'이 빈번하게 나타나고 있다.”)(인용: 한국민사소송법학회, 변화하는 사법환경에 따른 항소심 심리방식 연구, 법원행정처, 2015, 349면).

155) 같은 의견: 전효숙, “지식재산소송절차와 비밀유지명령 제도”, 법학논집 제17권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2012, 39면.

156) 세미나 토론자 박찬석 부장판사의 질문.

157) 윤나리, “지식재산권법상 비밀유지명령제도의 민사소송법예의 도입에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 2021, 87면(“따라서 지식재산권법상의 비밀유지명령제도를 민사소송법상의 일반적인 제도로 확대하여 적용시킬 필요가 있다.”).

<p>현행 발명진흥법 제19조 (비밀유지의 의무)</p>	<p>제19조 개정방안</p>
<p>① 종업원등은 사용자등이 직무 발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.</p>	<p>① (좌동)</p> <p>② (좌동)</p> <p>③ (신설) 종업원등은 제18조에 따른 절차, 보상금 청구소송 등에서 알게 된 사용자등의 영업비밀을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다.</p>

VIII. 결론

구체적 행위태양 제시의무 제도가 특허법에 도입된 지가 어언 4년이 흘렀다. 그 제도의 도입 당시에는 그 제도가 실무에 긍정적 영향을 줄 것이라는 평가 또는 기대가 존재하였다. 그러나, 약 4년이 경과한 지금에서는 긍정적 평가가 들리지 않는다. 구체적 행위태양 제시의무 제도의 활성화가 논의될 필요성이 인정된다. 이 글은 그러한 필요성을 염두에 두고 작성된 것이다. 필자는 다음과 같은 점을 주장, 제안한다.

첫째, 구체적 행위태양 제시의무 제도보다는 생산방법의 추정 법리를 더 강력하게 활용하여야 한다. 구체적 행위태양 제시의무 제도는 기본적으로 특허발명이 방법발명인 경우에 대한 것이다. 그런데, 동 제도는 피고의 협조를 요구하거나 기다리는 제도임에 반해, 생산방법의 추정 법리는 피고의 협조를 기다릴 필요가 없는 제도이다. 피고가 법적 추정을 복멸하지 못하면 피고의 해당 물건의 생산, 판매행위는 침해인 것으로 인

정되는 것이다. 미국의 생산방법 추정 법리 도입의 입법이력에 의하면, 생산방법의 추정 법리는 총에 해당하고, 구체적 행위태양 제시의무는 칼에 해당한다. 법원은 (피고의 협조를 기다릴 필요 없이) 더 강력한 무기인 총을 활용해야 한다. 생산방법의 추정 법리가 제대로 작동되지 않는다면, 상대적으로 더 약한 무기인 구체적 행위태양 제시의무 제도가 제대로 작동되기를 기대하기는 어렵다.

둘째, 구체적 행위태양 제시의무 등이 제대로 작동되지 않는 것은 입법미비의 문제라기 보다는 법원의 태도의 문제이다. 법원이 기존의 태도에서 벗어나야 하며, 더 강력한 태도를 보여야 한다. 국회가 요구한 바를 제대로 관철하기 위해 적극적으로 임해야 한다. 하급심법원이 적극적으로 임하는 바에 대해 상급심법원이 적극 지지해야 한다. 특히, 재판부는 해당 사건의 사실관계를 정확히 파악하려는 기존의 태도에서 벗어나야 한다. 재판부는 피고가 무슨 방법을 적용하였는지를 파악하기 위해 노력할 필요도 없고 노력하여서도 아니 된다. 재판부는 그저 규정에 따라 피고가 증명할 것을 요구하고 피고가 그 증명책임을 다하지 못하는 경우 특허방법이 적용되었다고 인정하면 된다. 진실이 중요한 것이 아니다. (국회가 선택한) 증명책임 법리가 중요한 것이다.

셋째, 특허법에 일본의 사증제도와 유사한 전문가현장조사제도를 도입하자는 의견이 존재한다. 필자는 그러한 제도를 도입하면 긍정적 결과가 만들어질 것인지에 대해 의구심을 가진다. 현재 자동차를 2-3대 이미 보유하고 있는데, 그 자동차가 제대로 작동되지 않는다는 이유로 또 작동되지 않을 새로운 자동차를 구매해야 하는지가 의문이다. 그 구매에는 새로운 비용이 수반된다. 이미 보유하고 있는 자동차를 수리해서 잘 활용할 바를 먼저 모색해야 한다.

(논문투고일: 2024.2.16., 심사개시일: 2024.2.18., 게재확정일: 2024.3.27.)



▶ 정 차 호 · 김 유 진

구체적 행위태양, 생산방법의 추정, 증명책임, 증거개시제도, 인카메라제도

【참 고 문 헌】

1. 국내문헌

<단행본>

- 특허법주해 II(정상조·박성수 공편), 박영사, 2010.
특허법주해 I(정상조·박성수 공편), 박영사, 2010.
특허판례연구 제3판(한국특허법학회 편), 박영사, 2017.

<논문>

- 권태복, “생산방법의 추정과 확인대상발명의 특정”, 산업재산권 제27호, 한국지식재산학회, 2008.
김관식, “발명의 동일성 : 실질적 동일성과 종·속관계 발명의 동일성을 중심으로”, 산업재산권 제23호, 한국지식재산학회, 2007.
김상영, “민사 상소제도의 개혁”, 법학연구 제59권 제3호, 부산대학교 법학연구소, 2018.
김종석, “특허소송에서의 증거 확보 방법”, 서울지방변호사회보, 2020.
김형두, “새로운 법조양성체제하에서 미국식 디스커버리의 도입 방안”, 법학평론 제9권, 2019.
박병민·이주원, 민사소송절차에서 비밀 보호에 관한 연구 - in camera 심리절차를 중심으로 -, 사법정책연구원, 2022.
백강진, “영업비밀의 특정”, 「부정경쟁방지법 주해」(정상조 편집대표), 박영사, 2020.
백경일, “증명책임의 분배와 위험영역설에 관한 비판적 고찰 - 독일에서의 논의를 참고하여 -”, 법학논총 제19권 제3호, 조선대학교 법학연구원, 2012.
변진석, “미국 민사소송에서 증거개시의 제한 : 남용 방지를 위한 비례성의 원칙”, 미국헌법연구 제29권 제1호, 미국헌법학회, 2018.
양철호, “우리 특허법상 증거수집제도 현황에 관한 고찰”, IP & Data 法 제3권 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2023.

- 이계정, “특허소송 심리에 있어서 증거수집절차 개선방안에 관한 소고 - 미국의 디스커버리제도의 시사점을 중심으로”, 사법 제59호, 사법발전재단, 2022.
- 이창현, “제조물책임과 징벌적 손해배상”, 저스티스 제172호, 한국법학원, 2019.
- 전원열, “민사소송절차상 디스커버리 도입에 관한 검토”, 인권과 정의 제501호, 대한변호사협회, 2021.
- 전효숙, “지식재산소송절차와 비밀유지명령 제도”, 법학논집 제17권 제2호, 이화여자대학교 법학연구소, 2012.
- 정선주, “법률요건분류설과 증명책임의 전환”, 민사소송 제11권 제2호, 한국민사소송법학회, 2007.
- 조민석, “공해소송에 있어서 입증책임 - 입증경감을 중심으로 -”, 토지법학 제27권 제2호, 한국토지법학회, 2011.
- 조영선, “특허법 상 자료제출명령에 대한 검토”, 법제연구 제51호, 한국법제연구원, 2016.
- 조수혜, “미국의 증거개시와 EU 일반개인정보보호법의 충돌에 관한 소고”, 경희법학 제56권 제3호, 경희대학교 법학연구소, 2021.
- 조수혜, “미국 증거개시에서의 재판공개와 비밀보호에 대한 소고”, 고려법학 제104호, 고려대학교 법학연구원, 2022.
- 최상필, “특허권 침해에 대한 새로운 민사적 구제방안”, 민사법의 이론과 실무 제24권 제3호, 민사법의 이론과 실무학회, 2021.
- 황성필·정차호, “특허법에 ‘전문가 현장 사실조사 제도’를 도입하는 방안에 관한 연구”, 산업재산권 제67호, 한국지식재산학회, 2021.
- 황형모, “사문서의 진정성립의 추정과 그 복멸”, 동아법학 제50호, 동아대학교 법학연구소, 2011.
- 허정인, “부동산등기의 추정력과 증명책임 - 대법원 2002. 2. 5. 선고, 2001다72029 판결을 중심으로 -”, 고려법학 제92호, 고려대학교 법학연구원, 2019.
- 현낙희, “민사소송에 있어 증거수집절차의 확충에 관한 연구”, 연세대학교 법학석사학위논문, 2008.

<학위논문>

윤나리, “지식재산권법상 비밀유지명령제도의 민사소송법예의 도입에 관한 연구”, 서울대학교 대학원 석사학위논문, 2021.

<기타자료>

(법)세종, “지식재산권 부문 개정법령 소개(2019. 7. 9. 시행)”, 2019, <https://www.shinkim.com/attachment/12238>

서울중앙지방법원, “서울중앙지방법원 지식재산 전담재판부 소송절차 안내”, 2020, https://seoul.scourt.go.kr/seoul/info/Procedural_Guidelines_kor.pdf

이혜진, “특허침해소송 ②”, 지식재산뉴스, 대한변리사회, 2022, <http://kpaanews.or.kr/m/content/view.html?section=91&category=120&no=5517>

이수진 국회의원 대표발의, 특허법 일부개정법률안(의안번호 4191), 2020, <http://likms.assembly.go.kr/bill/BillSearchResult.do>

특허청, “기업의 80%, 특허 소송에서 강한 증거 확보 제도 필요”, 2020. https://www.kiip.re.kr/board/data/view.do?bd_gb=data&bd_cd=5&bd_item=0&po_item_gb=4&po_item_cd=&po_no=12553

2. 미국문헌

Brianna Strange, *Medtronic v. Boston Scientific: Allocating the Burden of Proof in Declaratory Judgment Actions for Patent Non-Infringement*, 9 Duke J. Const. L. & Pub. Pol'y Sidebar 42 (2013).

Charles E. Colman, *The History and Doctrine of American Copyright Protection for Fashion Design: Managing Mazer*, 7 Harv. J. Sports & Ent. L. 150 (2016).

Julie E. Zink, *Shifting the Burden: Proving Infringement and Damages in Patent Cases Involving Inconsistent Manufacturing Techniques*, 2 Hastings Sci. & Tech. L.J. 81 (2010).

Ryan H. Flax, *Unexpected Tips for Winning at Markman Hearings*,

IP Litigator, 22 (2014).

Shannon Yi, The Enforcement of Process Patents: Steps Forward, 48 AIPLA Q.J. 759 (2020).

Timothy R. Holbrook, Method Patent Exceptionalism, 102 IOWA L. Rev. 1001 (2017).

Timothy R. Holbrook, Should Foreign Patent Law Matter?, 34 Campbell L. Rev. 581 (2012).

3. 일본문헌

<단행본>

高部眞規子, 実務詳説特許関係訴訟, 金融財政事情研究会, 2011.

<논문>

安井英俊, “事案の解明と証明負担軽減についての一考察”, 福岡大学法学論叢, 第60卷 第4号, 福岡大学研究推進部, 2016.

柏延之, “判例と実務シリーズ(No.538)知財高裁において特許法104条の推定が認められ権利者逆転勝訴の判決が下された事案 : エクオール含有抽出物事件[知的財産高等裁判所令和4.2.9]”, 知財管理/日本知的財産協会誌広報委員会, 第73卷 第3号, 日本知的財産協会, 2023.

尾崎英男, “具体的態様の明示義務 - 特許法104条の2を中心に”, 知的財産権 : 法理と提言 : 牧野利秋先生傘寿記念論文集, 青林書院, 2013.

<기타자료>

知的財産研究所, “知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書”, 2016.

日本 特許庁, 平成30年法律改正(平成30年法律第33号) 解説書, 第2章, インカメラ手続拡充.

日本 特許庁, 令和元年法律改正(令和元年法律第3号) 解説書, 第2章, 査証制度の創設.

日本 特許庁, 令和元年法律改正説明会テキスト.

4. 중국문헌

廖志刚, 论专利侵权诉讼证据制度【J】, 重庆工学院学报, 第22卷 第5期, 2008.

胡学军, 分合之道: 两种方法发明专利权举证责任规则变迁评析【J】, 当代法学, 2014.

蒋志培, 知识产权诉讼证据问题研究【Z】, 知识产权年鉴, 2006.

陈永康, 我国专利侵权获利赔偿标准适用的现状、困境与对策【J】, 2023.

龚倩, 蒋益芬, 知识产权侵权诉讼中的举证责任分析【J】, 情报探索, 2012.

Abstract

Measures to Improve Efficiency of the System of Presenting a Specific Manufacturing Method under the Patent Act

Chaho JUNG, Professor, Law School, Sungkyunkwan Univ.
Youchen JIN, Ph.D Candidate, Law School, Sungkyunkwan Univ.

In accordance with the law of burden of proof in general civil litigation, the plaintiff (patentee) in a patent litigation is generally bearing the burden to prove infringement by the defendant and damages thereof. However, due to difficulties in securing relevant evidence, the plaintiff is often unable to prove the fact of infringement and the amount of damages. As a result, the patent right is not properly exercised. Although the National Assembly amended the Patent Act to address this issue and established Article 126-2, which obligates the defendant to present its specific manufacturing method (type of behavior), it is generally recognized that this provision is not actively utilized. Therefore, this paper compares and analyzes the corresponding jurisprudence of China, the United States and Japan to find measures to improve the efficiency of the system, stipulated by Article 126-2, and proposes the following measures as solutions thereof. First, courts should utilize Article 129 on the presumption of manufacturing method more strongly than Article 126-2 on the obligation to present specific manufacturing method. Second, courts should have faith in the efficiency of the provision and utilize it vigorously. In particular, courts do not need make any effort to know which method the defendant actually used to

manufacture. And if the defendant refuses or fails to present its actual manufacturing method, the court should recognize that the accused articles were produced by the patented method. Third, if the defendant refuses to present its specific manufacturing method on the ground that the method is a trade secret, the court should utilize the *in camera* proceeding and order the production of the method.



▶ **Chaho JUNG · Youchen JIN**

Specific manufacturing method, Presumption of manufacturing method, Burden of proof, Discovery system, In camera proceeding.