



제429회국회(정기회)
제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안

검 토 보 고

〈전문가 사실조사제도 도입 등〉

■ 김동아의원 대표발의(의안번호 제2209043호)

2025. 9.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	2
1. 자료제출명령의 대상 및 범위 확대 등	2
2. 전문가 사실조사제도 신설	6
※ 참고자료	20
1. 전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교	20
2. 외국의 증거수집절차 비교	21
3. 전문가 증거조사제도 관련 해외 입법례 비교	22

I. 제안경위

1. 발 의 자 : 김동아의원 등 17인
2. 발의연월일 : 2025. 3. 18.
3. 회부연월일 : 2025. 3. 19.

II. 제안이유 및 주요내용

현행법은 영업비밀 침해소송 및 부정경쟁행위에 대해 법원이 당사자의 신청에 따라 손해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료 제출을 명할 수 있도록 규정하고 있음.

그러나 실제 소송 과정에서는 손해의 증명이나 손해액 산정뿐만 아니라 침해 행위 자체의 입증에도 어려움을 겪는 경우가 많으며, 실효적인 증거 조사 절차가 미비하여 침해를 입증할 증거 확보에 한계가 있다는 지적이 지속적으로 제기되고 있음.

이에 영업비밀 침해 및 손해액 입증을 위해 전문가사실조사 제도를 도입하고, 침해 증명에 필요한 경우에도 자료 제출이 가능하도록 하는 등 영업비밀 침해 소송에서 증거 확보를 위한 제도적 개선을 함으로써 실효성 있는 분쟁 해결 수단을 마련하고자 함(안 제14조의8 등).

Ⅲ. 검토의견

1. 자료제출명령의 대상 및 범위 확대 등

개정안은 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 침해의 증명에 필요한 자료도 법원이 자료 제출을 명할 수 있도록 하려는 것임(안 제14조의3).

[표 1] 조문대비표

현행	개정안
제14조의3(자료의 제출) 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 <u>침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데에</u> 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	제14조의3(자료의 제출) ----- ----- ----- ----- ----- ----- - <u>침해의 증명 또는 침해행위로 인한 손해액 산정에</u> ----- -----. ----- ----- -----.

현행 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」(이하 “「부정경쟁방지법」”)은 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 법원이 손해액 산정에 필요한 자료에

대해서만 자료의 제출을 명할 수 있도록 하고 있음.

반면 2016년 개정된 「특허법」¹⁾ 및 「실용신안법」²⁾은 당초 손해액 산정에 필요한 서류의 제출을 명령하도록 하던 것을 침해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료의 제출을 명령할 수 있도록 개정하는 등 제출명령 대상을 확대하고 자료제출 거부에 따른 제재효를 마련함으로써 피해기업의 구제에 보다 효과적인 제도를 마련한 것으로 평가받고 있음.

이에 개정안은 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 법원이 손해액 산정 외에 침해증명을 위해서도 자료제출명령을 할 수 있도록 자료제출명령의 대상을 확대

1) 「특허법」

제132조(자료의 제출) ①법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

② 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.

③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

2) 「실용신안법」

제30조(「특허법」의 준용) 실용신안권자의 보호에 관하여는 「특허법」 제126조, 제128조, 제128조의2 및 제130조부터 제132조까지의 규정을 준용한다.

하려는 것임.

현재 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 증거의 구조적 편재로 인해 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확보하기 위한 증거수집제도가 미흡하다는 평가³⁾가 일반적으로, 개정안에 의할 경우 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 등에 관한 소송에서 원활한 증거수집을 위해 법원이 침해입증에 필요한 자료제출을 침해자에게 명할 수 있다는 점에서 자료제출 명령제도의 실효성을 제고하는 데 기여할 수 있을 것으로 보임.

다만, 개정안에 의하여 침해증명을 위한 자료에 대해서 제출을 명할 수 있다고 하더라도 이를 위반하는 경우 특별한 제재효가 규정되어 있는 것은 아니어서 효과가 제한적일 수 있으므로 제재효를 함께 도입하는 방안에 대해서도 논의할 필요가 있다고 보임.

참고로 개정안과 유사하게 손해액 산정에 필요한 자료 외에 침해의 증명에 필요한 자료도 자료제출명령 대상으로 하면서 ① 자료제출 거부 시 법원이 정당한 이유를 판단할 수 있도록 자료제시를 명할 수 있도록 하고, ② 정당한 이유 없이 자료제출명령에 불응할 경우 자료의 기재에 관한 주장과 자료기재로 증명하려는 사실에 관한 주장을

3) 「국내 특허소송 특성 분석 및 개선방안 연구」, 한국지식재산연구원, 2024. 12. 참조

진실한 것으로 인정할 수 있도록 하는 내용의 「부정경쟁방지법 일부 개정법률안」(김종민의원 대표발의)⁴⁾이 우리 위원회에 회부되어 있으므로 개정안과 병합하여 심사할 필요가 있음.

특허청은 침해입증을 위한 증거의 구조적 편재를 해소하는 한편 「특허법」에 기 도입된 것과 동일하게 자료제출명령의 대상을 확대함으로써 지식재산 관련 제도운영의 통일성을 도모하는 데 기여할 수 있다는 점에서 개정안에 동의한다는 의견임.

4) 의안번호 제2209436호, 2025. 3. 28. 발의

2. 전문가 사실조사제도 신설

개정안은 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해행위 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 법원의 직권 또는 당사자의 신청에 의한 법원의 결정으로 침해 입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거확보를 위해 법원이 지정한 전문가로 하여금 현장조사를 실시할 수 있도록 하고(안 제14조의8 신설), 전문가에 대하여 비밀유지의무 위반 시 벌칙을 부과하며(안 제18조의4제3항 신설), 조사 거부·방해·기피 시 과태료를 부과하려는 것임(안 제20조제1항제3호 신설).

[표 2] 조문대비표

현행	개정안
<신설>	제14조의8(전문가에 의한 사실조사) ① 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 증거 확보를 위하여 직권 또는 당사자의 신청에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여 조사할 증거와 관련된 분야의 전문가를 지정하고, 그 전문가로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 및 그 밖의 장소에 출입하여 조사를 받는 당사자 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있다. 1. 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영

- 업상 이익의 침해 가능성이 있는지 여부
2. 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자에게 과도한 부담을 주는지 여부
3. 당사자가 다른 수단으로 증거를 용이하게 수집할 수 있는지 여부
- ② 법원은 기술의 난이도·복잡성을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1인 이상을 제1항에 따른 전문가로 지정할 수 있다.
1. 「법원조직법」 제54조의2·제54조의3에 따른 기술심리관이나 조사관
2. 「민사소송법」 제164조의2에 따른 전문심리위원
3. 「변호사법」 제4조에 따른 변호사의 자격을 가진 자
4. 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격을 가진 자
5. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 자
- ③ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정에 앞서 당사자 및 상대방 당사자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.
- ④ 제1항에 따라 지정된 전문가는 법원이 지정한 기일 내에 조사결과를 기재한 보고서(이하 “조사결과보고서”라 한다)를 법원에 제출하여야 한다. 이 경우 전문가는 조사를 통하여 알게 된 사실을 비밀로 유지하여야 한다.
- ⑤ 법원은 조사를 받은 상대방 당사자에게 조사결과보고서를 우선 열람하게 하여야 한다. 이 경우 조사를 받은 상대방 당사자가 소송의 대상이 아닌 영업비밀이 조사결과보고서에 포함되었음을 주장하는 때에는 그 주장의 당부(當否)를

판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다.

⑥ 법원은 제5항 후단에 따라 자료 제시를 명하는 경우 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

⑦ 제5항 후단에 따라 상대방 당사자가 소송의 대상이 아닌 제출 대상이 되는 자료에 해당하더라도 조사결과보고서상의 영업비밀을 주장하는 내용이 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 경우에 법원은 목적을 벗어나지 아니하는 범위에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

⑧ 법원은 제5항 후단에 따른 상대방 당사자의 주장이 타당하다고 인정되면 침해의 증명이나 손해액 산정에 반드시 필요하지 아니한 영업비밀에 관련된 내용을 조사결과보고서에서 삭제하여 제출할 것을 전문가에게 명하여야 한다. 이 경우 법원은 신청인에게 그 삭제 취지를 알리고, 해당 내용에 대한 증거 확보 필요성에 대한 의견 진술 기회를 함께 부여하여야 한다.

⑨ 당사자는 제4항부터 제8항까지에 따른 절차를 거쳐 제출된 조사결과보고서를 열람·등사하고 증거로 신청할 수 있다. 다만, 법원이 제7항에 따라 조사결과보고서를 열람할 수 있는 사람을 지정한 경우에는 그 사람에 한정하여 조사결과보고서를 열람할 수 있다.

⑩ 제1항에 따라 조사를 받는 상대방 당사자는 전문가가 요청하는 자료를 제공하지 아니하는 등 조사를 거부·방해 또는 기피하여서는 아니 되며, 조사에 성실히 협조하여야 한다. 이 경우 상대방 당사자가 제1항에 따른 조사를 거부·

	<u>방해 또는 기피하는 때에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</u> <u>⑪ 법원은 필요한 경우 제1항에 따른 조사를 신청한 당사자에게 담보액과 담보제공 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있고, 당사자가 이에 따르지 아니하는 때에는 그 조사신청을 각하할 수 있다. 이 경우 그 담보에 관하여는 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.</u> <u>⑫ 법원은 조사의 대상·방법·범위·절차 및 기간을 구체적으로 특정하여야 하며, 그 밖에 제1항에 따른 조사의 범위 및 절차 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.</u> <u>⑬ 제1항에 따른 조사는 「민사소송법」의 증거보전 절차에도 활용할 수 있다.</u> <u>⑭ 제1항에 따른 조사를 명하는 법원의 결정에 대하여는 이의 신청을 할 수 있다. 이 경우 이의 신청에 관한 법원의 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없다.</u>
제18조의4(비밀유지명령 위반죄) ① · ② (생략) <신설>	제18조의4(비밀유지명령 위반죄) ① · ② (현행과 같음) ③ 제14조의8제4항 후단을 위반하여 비밀을 누설한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
제20조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다.	제20조(과태료) ① ----- ----- -----.

1. · 2. (생략) <u><신설></u>	1. · 2. (현행과 같음) 3. 제14조의8제10항 전단을 위반하여 조사를 거부·방해 또는 기피한 자
② (생략)	② (현행과 같음)

우리나라는 이른바 ‘특허 5대 선진국가’(한, 미, EU, 중, 일)로서 국제적으로 특허출원 수는 4위에 해당하고, 인구 10만명 당 특허출원 건수는 2위에 해당하나, 지식재산권 보호 순위는 31위(2024년 IMD 발표⁵⁾)로 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있는데, 우리나라의 지식재산 보호 정도가 낮은 이유 중 하나로 소송과정에서 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확보하기 위한 증거수집제도가 미흡하기 때문이라는 분석이 있음.⁶⁾

현행법에서도 영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권,⁷⁾ 손해배상책임,⁸⁾ 자료제출명령제도⁹⁾ 등 권리자 보호를 위한 다양한 수단을 두고

5) 스위스 국제경영개발대학원(IMD)는 매년 ‘IMD 세계 경쟁력 연감(World Competitiveness Yearbook)’을 통해 각국의 경쟁력을 평가하며, 그 하위 항목으로 ‘지식재산권 보호 수준’이 있음. IMD의 ‘2024년 국가경쟁력 평가 결과’(2024년 6월 18일 발표)에서는 지식재산권 보호 수준은 정성적 설문조사(기업 임원들의 인식)와 정량적 데이터(특허 출원 건수 등)를 결합해 산출되었는데, 한국의 지식재산권 보호 순위는 67개국 중 31위에 위치하였음. 특히, 한국은 양적 지표(예: 특허출원 건수 4위, 인구 10만 명당 특허출원 건수 2위)에서 높은 순위를 유지하지만, 정성적 지표인 “지식재산권 보호 강도”에서 낮은 점수를 받았음.

6) 「국내 특허소송 특성 분석 및 개선방안 연구」, 한국지식재산연구원, 2024. 12. 참조

7) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」

제10조(영업비밀 침해행위에 대한 금지청구권 등) ① 영업비밀의 보유자는 영업비밀 침해행위를 하거나 하려는 자에 대하여 그 행위에 의하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 경우에는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

② 영업비밀 보유자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 함께 청구할 수 있다.

8) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」

제11조(영업비밀 침해에 대한 손해배상책임) 고의 또는 과실에 의한 영업비밀 침해행위로 영업비

있는데, 이 중 자료제출명령제도의 경우 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 증거확보를 용이하도록 하기 위한 목적으로 법원이 당사자의 신청에 의하여 손해액 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하는 것이나, 명령을 받은 당사자가 관련 자료의 소지를 부인하거나 인멸·훼손 또는 허위 제출의 경우 이를 확인할 수 없는 한계가 있는 등 미흡한 측면이 있다는 지적이 있음.¹⁰⁾

한편, 현행 「민사소송법」에서는 민사소송 절차의 일환으로 전문가 진술, 법원에 의한 사실 확인 등을 실시할 수 있는 감정·검증제도를 두고 있으나, 동 제도는 관련 전문가가 침해현장에 출입하여 직접 증거를 조사할 수 없다는 한계가 있음.¹¹⁾

지식재산권 보호를 위한 증거수집제도와 관련하여 해외 사례를 살펴 보면, 미국의 경우 침해 사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보하기 위한 수단으로 증거개시제도(Discovery)¹²⁾를 두고 있

밀 보유자의 영업상 이익을 침해하여 손해를 입힌 자는 그 손해를 배상할 책임을 진다.

9) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」

제14조의3(자료의 제출) 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

10) 중소기업중앙회의 「기술탈취 근절 위한 정책 수요조사 결과보고서」(2023.9.)에 따르면, 국내 특허출원 경험이 있는 중소기업(300개 기업)의 10.7% 기술탈취 경험, 그 중 78.6%의 기업은 기술탈취 피해입증이 어려워 별도조치를 취하지 않았다고 응답하였음.

11) 참고자료 1. 전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교

12) 디스커버리(Discovery)는 법률용어로는 증거의 공표(公表, 증거나 사실을 당사자의 요구에 따라 제시하기)를 의미하며, 미국의 증거개시(證據開示, 증거를 열어서 보임)제도를 통칭하는 것

고, 독일은 전문가 조사제도(Inspection)를 두어 법원이 지정한 전문가가 침해입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거를 조사하도록 하고 있으며, 일본의 경우 독일과 유사한 전문가 조사제도로서 ‘사증인에 대한 사증 명령’ 제도를 실시하고 있는데,¹³⁾

이러한 해외의 증거수집제도를 참고하여 위해 국내 지식재산권 보호 분야에도 한국형 증거수집제도를 도입할 필요가 있다는 의견이 제기되고 있음.¹⁴⁾

이에 개정안은 실효적인 증거 조사 절차로써 영업비밀 침해 및 손해액 입증을 위해 법원이 지정하는 전문가로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 등 현장을 출입하면서 조사를 받는 당사자 등에게 질문, 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록 하는 ‘전문가 사실조사’ 제도를 도입하려는 것임.

으로, 민사소송에서 소제기 후 본안재판(trial) 전(前)에 소송 관련 정보와 증거를 양 당사자의 합의에 따라 소송 상대방에게 요구해서 획득하는 절차를 의미함

13) 참고자료 3. 전문가 증거조사제도 관련 해외 입법례 비교

14) ‘이광형 지재위 위원장 “한국형 증거수집제도 도입 서둘러야”’, 헤럴드경제, 2025. 5. 9.

[표 2] 개정안 주요내용

구 분	주 요 내 용
전문가에 의한 사실조사제도 도입 (안 §14조의8)	○법원이 침해소송에서 직권 또는 당사자 신청에 의한 결정으로 증거 관련 전문가를 지정하여 상대방 당사자의 사무실·공장 등 장소에 출입하여 질문·열람·복사·작동·계측·실험 등 필요한 조사를 실시하게 하는 근거 마련(제1항) - 고려사항 : ① 영업상 이익의 침해 가능성 여부 ② 상대방 당사자 부담을 주는지 여부 ③ 다른 수단으로 증거 수집이 용이한지 여부 ○법원은 기술심리관·조사관, 전문심리위원, 변호사, 변리사 및 대법원 규칙으로 정하는 사람 중 1인 이상 전문가로 지정 가능(제2항) ○전문가 사실조사 결정 전 당사자에게 의견진술기회 부여 가능(제3항) ○전문가는 법원이 지정한 기일까지 조사결과보고서 제출(제4항) - 전문가에게 조사과정에서 알게 된 사실의 비밀유지의무 부과 ○상대방 당사자에게 조사결과보고서 우선 열람권 부여(제5항) - 상대방 당사자는 소송 대상이 아닌 영업비밀이 조사결과보고서에 포함되었음을 주장할 수 있고 → 법원은 피조사자 주장의 당부 판단을 위해 자료제시 명령 가능(다른 사람 열람 배제(제6항)) ○영업비밀을 주장하는 내용이 손해의 증명 또는 손해액 산정에 반드시 필요한 경우 법원은 목적 범위 내 열람 범위 또는 열람 가능한 사람을 지정(제7항) ○법원은 영업비밀 포함 관련 상대방 주장이 타당하면 침해의 증명이나 손해액 산정에 필요하지 아니한 영업비밀 관련 내용을 조사결과보고서에서 삭제하여 제출할 것을 전문가에게 명하고, 신청인에게 삭제 취지를 알리고 의견 진술 기회를 부여(제8항) ○당사자는 조사결과보고서 열람·등사 및 증거 신청 가능(제9항) - 법원이 열람 가능한 사람을 지정한 경우 그에 한하여 열람 ○상대방 당사자는 조사를 거부·방해·기피하여서는 아니되고, 법원은 상대방 당사자가 조사를 거부·방해·기피하면 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음(제10항). ○법원은 필요한 경우 담보 제공을 명할 수 있음(제11항). ○법원은 조사 대상·방법·범위·절차·기간을 구체적으로 특정(제12항) ○전문가 사실조사는 「민사소송법」 상 증거보전 절차에도 활용가능(제13항) ○전문가 사실조사에 관한 법원의 결정에 대한 이의신청 절차 마련(제14항) → 이의신청에 관한 법원의 결정에 대하여는 독립하여 불복불가

구 분	주 요 내 용
전문가에 대한 비밀유지의무 위반죄 신설 (안 §18조4③)	○전문가가 비밀유지의무를 위반한 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 부과
조사를 거부·방해·기피한 경우 과태료 부과 (안 §20①)	○조사를 거부·방해·기피한 경우 2천만원 이하의 과태료 부과

개정안에 따른 전문가 증거조사제도는 해외 사례 등에 비추어 볼 때 전문가로 하여금 침해가 의심되는 장소에서 직접 증거를 조사한다는 점에서 기존 자료제출명령제도¹⁵⁾ 및 민사소송절차에서의 한계를 보완하고 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해행위 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 침해를 입증하고 손해배상액 산정에 필요한 증거를 확보하는 데 보다 실효적인 수단이 될 것으로 보이며,

침해증거 확보 및 손해배상액 산정의 어려움이라는 지식재산권 관련 소송의 구조적인 문제점을 완화함으로써 지식재산권 관련 정당한 권리자의 권익을 보호하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

다만, 개정안과 관련하여 전문가 사실조사 과정에서 기업 정보가 누

15) 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」

제14조의3(자료의 제출) 법원은 부정경쟁행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에 대하여 해당 침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

출되거나 자료 반출 가능성이 높은 반면 조사받는 기업에 대한 방어권이 부족하여 경쟁기업의 자료를 얻어내는 수단으로 악용될 우려가 있고, 특히 지식재산 관련 소송 건수 및 비용의 상승으로 주로 피소되는 입장인 국내 중소기업, 소재·부품·장비 기업의 활동을 위축시킬 수 있다는 우려가 산업계에서 제기¹⁶⁾되고 있다는 점을 감안하여 논의할 필요가 있다고 보임.

개정안에 대하여 특허청은 전문가 사실조사제도를 통해 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해행위 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 증거의 구조적 편재 문제를 해소하고 실체적 진실발견을 도모할 수 있다는 점에서 개정안에 같이 전문가 사실조사제도를 도입하는 것에 찬성하는 입장임.

아울러 지식재산에 관한 민사소송의 절차는 통일된 절차로 운영하는 것이 필요하다는 점을 고려하여 본 개정안과 같은 취지로 먼저 발의된 「특허법 일부개정법률안」(서일준 의원 대표발의)과 함께 조문의 구성 및 내용을 논의할 필요¹⁷⁾가 있다는 의견임.

16) 개정안과 유사하게 특허소송에 전문가 사실조사제도를 도입하는 내용의 「특허법 일부개정법률안」(서일준의원 대표발의, 의안번호 제2207728호)에 대한 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국반도체산업협회 등 의견임.

17) 구체적으로 특허청은 다음과 같이 수정할 필요가 있다는 의견임.

① 법원 직권에 의한 전문가 사실조사 개시 삭제, ② 조사 대상·범위에서 법률자문서 제외 명시 및 법률자문서 관련 조사중지, 자료목록 법원제출, 법률자문서 해당 여부 판단을 위한 법원의 자료제시 명령(해당 자료의 열람 제한 포함) 등 별도 절차 함께 마련, ③ 전문가 사실조사 결정 전 양 당사자에게 의견진술기회를 반드시 부여, ④ ‘소송의 대상이 아닌 영업비밀이 결과 보고서에 포함되었음을 주장’하는 대신 ‘조사결과보고서에 포함된 영업비밀의 삭제’를 주장하는 것으로 수정하면서 영업비밀의 조사결과보고서 기재에 관련된 규정을 「특허법 일부개정법률

개정안의 구체적인 조문에 관하여는 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있음.

첫째, 전문가 사실조사의 개시(안 제14조의8제1항)와 관련하여 전문가 사실조사제도는 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해에 관한 민사소송에서 활용되는 절차이므로 변론주의 원칙에 따라 당사자의 신청에 따라 진행되는 것이 바람직하다는 의견¹⁸⁾이 있으므로 법원 직권에 의한 조사 개시의 적정성에 대하여 논의할 필요가 있다고 보임.

둘째, 개정안은 전문가 사실조사의 대상, 범위 등을 법원이 구체적으로 특정하도록 하면서 조사의 범위 등에 필요한 사항을 대법원규칙으로 정하도록 하고 있는데(안 제14조의8제12항), 전문가 사실조사제도는 조사대상과 범위 등이 불분명할 경우 현장에서 전문가의 자의적 판단에 따라 소송과 관련이 없는 내용에 대하여 조사가 이루어질 수 있고,

안」(서일준의원 대표발의)과 같은 방식으로 수정, ⑤ 조사결과보고서에 기재된 영업비밀 등이 다른 소송기록에 기재된 경우 이에 관하여도 열람자 제한, ⑥ 전문가가 조사과정에서 피조사자에게 요청한 자료라 하더라도 이를 제공하지 않을 정당한 사유(예, 명백히 소송과 관련이 없는 자료, 국가안보 등 개별법상 자료제공을 위해서는 별도의 승인절차가 필요한 자료 등)가 있는 경우에는 조사의 거부방해에 해당하지 않도록 규정, ⑦ 조사를 받는 상대방 당사자의 방어권 보장을 위해 상대방 당사자와 그의 소송대리인이 조사절차에 참여할 수 있도록 명시적으로 규정, ⑧ 전문가에 대한 제척, 기피 등이 가능하도록 「민사소송법」상 법원사무관등의 제척, 기피 등에 관한 규정 준용 및 이에 관한 법원의 결정에 대한 이의신청 절차 규정, ⑨ 전문가 사실조사의 비용을 소송비용의 일부로 하고, 제도운영의 효율성을 위해 비용의 예납 규정 등 신설, ⑩ 전문가 중 공무원이 아닌 자의 경우 공무원으로 의제하여 뇌물수수 등에 관하여 가중처벌할 수 있는 근거 마련, ⑪ 전문가의 비밀유지의무 강화를 위해 개정안보다 형사처벌 수준 상향(서일준의원안 수준), ⑫ 전문가 사실조사를 거부, 방해한 자에 대하여 과태료 상향(서일준의원안 수준)

- 18) 특허청이 제시한 의견으로 특허청은 이외에도 ① 개시요건 3가지를 모두 충족하는 경우로 수정하여 적용의 명확성과 제도의 남용을 방지할 필요가 있고, ② 전문가 조사권 남용과 피조사자의 방어권을 보장을 위해 전문가가 조사과정에서 질문 등을 할 수 있는 대상에 관하여도 대통령령에 위임하여 구체화하도록 하며, ③ 개시요건을 규정한 제1호에 대해서도 ‘침해 가능성’을 ‘침해하였을 상당한 가능성’으로 요건을 상향하여 제도남용을 방지할 필요가 있다는 의견임.

미국 등 다른 나라에서는 증거로 채택되지 않는 법률자문서 (Attorney-Client Privilege, ACP) 등이 우리나라에서 전문가 사실조사로 증거채택이 되면 반대로 미국 등 다른 나라에서 오히려 보호를 받지 못해 소송상 불이익을 당하는 상황이 발생할 수 있다는 점 등을 고려할 때 조사의 대상과 범위에 변호사를 통해 법률자문을 받은 자료 또는 소송을 대비하여 작성된 자료 등이 제외되도록 명확히 규정하는 방안¹⁹⁾에 대해서 고려할 필요가 있음.

셋째, 개정안은 전문가 사실조사를 「민사소송법」상 증거보전 절차에도 활용할 수 있다고 규정하고 있는데(안 제14조의8제13항), 이는 소제기 전이라도 긴급히 증거조사를 실시할 필요가 있는 상황에 대비하여 전문가 사실조사를 통해 증거조사를 하려는 취지로 이해되나, 「민사소송법」상 증거보전²⁰⁾은 현재의 긴박한 사정으로 인해 소제기 전이라도 증거를 미리 신속하게 확보하려는 취지의 제도인 반면, 전문가 사실조사는 다른 방법으로는 증거조사가 어려울 때 보충적으로 운영하려는 것으로서 그 목적이 상충되는 측면이 있으므로 동 조항의 필요성²¹⁾에 대하여 논의할 필요가 있다고 보임.

19) 법률자문서가 조사 범위에서 제외되는 것을 법률에 명시하는 경우 부수적으로 ① 법률자문서 해당 여부에 대한 다툼 발생 시 조사중지 및 해당 자료목록 법원 제출, ② 법률자문서 해당 여부 판단을 위한 법원의 자료제시 명령(해당 자료의 열람 제한 포함) 등을 함께 규정할 필요가 있음.

20) 「민사소송법」 제8절 증거보전

21) 특허청은 이러한 점을 고려하여 동 조항을 삭제하는 것이 바람직하다는 의견임.

그 밖에 조문의 완결성·정합성을 제고하기 위해 전문가 사실조사 결정 전 양 당사자 의견진술기회 기회 부여(안 제14조의8제3항),²²⁾ 상대방 당사자의 조사결과보고서 우선 열람 및 영업비밀 보호 관련 조항(안 제14조의8제5항부터 제8항까지),²³⁾ 조사결과보고서에 기재된 영업비밀 등이 다른 소송기록에 기재된 경우 이에 관하여도 열람자가 한정되는 것으로 간주하는 규정,²⁴⁾ 조사의 거부·방해·기피(안 제14조의8제10항),²⁵⁾ 전문가에 대한 제척, 기피 등 규정,²⁶⁾ 전문가 중 공무원이 아닌 자에 대한 공무원 의제²⁷⁾ 등에 관하여 논의할 필요가 있다고 보임.

22) 개정안은 이를 법원의 재량사항으로 기술하고 있으나(안 제14조의8제3항), 충분한 공방이 보장되도록 이를 강행규정으로 수정하는 방안도 고려할 수 있음.

23) 영업비밀의 조사결과보고서 기재에 관한 원칙 및 예외적 절차를 보다 명확하게 규정하기 위해 ‘소송의 대상이 아닌 영업비밀이 결과보고서에 포함되었음을 주장’하는 대신 ‘조사결과보고서에 포함된 영업비밀의 삭제를 주장’하는 것으로 명시하고, 영업비밀에 해당하면 조사결과보고서에서 이를 삭제함으로써 신청한 당사자가 이를 볼 수 없도록 하되 손해의 증명 또는 손해액 산정에 반드시 필요하면 조사결과보고서에 이를 기재하는 대신 열람할 수 있는 범위 및 사람을 한정하는 것으로 조문을 구성하는 방안을 고려할 수 있음.

이와 관련하여 「특허법 일부개정법률안」(서일준의원 대표발의)은 ‘「민사소송법」 제163조에도 불구하고 상대방 당사자 등이 조사결과보고서의 전부 또는 일부를 열람할 수 없도록 제한’할 수 있도록 하는 규정을 두고 있는데(안 제128조의3제10항), 개정안에 대해서도 영업비밀 보호를 위해 해당 규정이 필요하다는 특허청 의견이 있음.

24) 「특허법 일부개정법률안」(서일준의원 대표발의)은 조사결과보고서에 기재된 영업비밀 등이 다른 소송기록에 기재된 경우 이에 관하여도 열람자가 한정되는 것으로 간주하는 규정을 두고 있는데(안 제128조의3제11항), 소송별로 일관성이 유지를 위해 함께 검토할 필요가 있음.

25) 상대방 당사자의 방어권 보장을 위해 전문가가 조사과정에서 피조사자에게 요청한 자료라 하더라도 이를 제공하지 않을 정당한 사유(예를 들어, 명백히 소송과 관련이 없는 자료, 국가안보 등 개별법상 자료제공을 위해서는 별도의 승인절차가 필요한 자료 등)가 있는 경우에는 조사의 거부·방해·기피에 해당하지 않는 것으로 정할 필요가 있다고 보임.

26) 전문가의 공정성을 담보하고, 조사를 받는 상대방 당사자의 방어권 보장을 위해 전문가에 대한 제척, 기피 등이 가능하도록 할 필요가 있다고 보임.

27) 전문가 중 공무원이 아닌 자의 경우 공무원으로 의제함으로써 뇌물수수 등에 관하여 가중처벌을 할 수 있는 근거를 마련할 필요가 있다고 보임.

문 의 처

02)6788-5458

참고 1

전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교

구 분	감정 (민사소송법 제3장 제3절)	전문가 증거조사 (개정안)	검증 (민사소송법 제3장 제5절)
개념	전문가의 진술을 통해 법관의 판단 보충	전문가가 침해현장에 출입하여 직접 증거조사	법관이 직접 사실을 확인하는 절차
절차	증인신문 절차 준용	조사보고서 작성 서증 또는 증인신문 혼합	검증조서작성 서증(書證)절차 준용
신청	법원직권 또는 원·피고	법원직권 또는 원·피고	법원직권 또는 원·피고
원고·대리인 참여	○	관련 규정 없음	○
제척·기피 신청	○	관련 규정 없음	X
방어권보장	○	의견제출 가능	○
효과 (제재효)	X	○ (원고측 주장을 진실로 의제 및 과태료 부과)	○ (원고측 주장을 진실로 의제 및 과태료 등)

참고 2

외국의 증거수집절차 비교

구분	미국	영국		독일	프랑스	일본
증거수집 절차	증거개시 (discovery)	증거공개 (disclosure)	수색명령	전문가 조사 (inspection)	압류 명령 (saisie-contrefaçon)	사증 (査證)
개요	당사자의 청구에 의하여 사안에 관련된 광범위한 증거를 서로 개시하는 절차	법원의 개시명령에 의하여 당사자는 서류개시목록을 교부하여 서로 열람하는 절차 (개시범위는 한정적)	법원이 명령한 집행관 출입	법원이 임명한 전문가 내지 집행관 출입	법원이 명령한 집행관 내지 전문가 출입	법원이 지정한 전문가
이용시기	제소전	제소후	제소전·후	제소전·후 (제소전이 중심)	제소전·후	제소후
비밀정보의 열람	대리인만	대리인만	대리인만	대리인만	대리인만	
경찰관의 보좌	-	-	없음	있음	있음	있음
주된 벌칙	법정모욕행위 인정(금고, 벌금 등)			형벌		

자료: 「지재권 관련 소송에서 전문가에 의한 증거수집 방안 연구」(2020.8.19., 이규호 중앙대 법학전문대학원, 특허청 연구용역)

참고 3

전문가 증가조사제도 관련 해외 입법례 비교

구분	독일	일본	개정안
개시	○ 소제기 전, 후 ○ 권리자의 신청	○ 소제기 후 ○ 권리자의 신청	○ 소제기 후 ○ 권리자의 신청
신청인 참여	○ 현장조사 보고서 검토 시 신청인의 소송 대리인 참여 가능 (당사자에 대한 비밀유지의무)	○ 조사 시 참여 불가 ○ 보고서 검토 시 대리인 참여 가능	○ 관련 조항 없음(참여 불가) → 조사 및 보고서 검토 시 모두 참여 불가
요건	○ 침해의 충분한 가능성 ○ 비례성	○ 특허권 또는 전용실시권 침해 개연성(침해개연성) ○ 침해소송에서의 입증의 필요성(입증 필요성) ○ 다른 수단으로는 증거수집을 할 수 없을 것(보충성) ○ 증거조사의 기간 및 조사받는 당사자의 부담이 상당하지 않을 것(비례성)	○ 침해의 상당한 가능성 ○ 조사 필요성에 비하여 상대방 부담이 과중하지 않을 것 ○ 다른 수단으로 증거수집을 기대하기 어려울 것
불복 여부	○ 독립적 증거절차명령에 대한 불복 불가 ○ 수인명령에 대해서는 가능 ○ 감정서 교부에 대한 재판은 의무자와 권리자 모두 즉시항고 가능	○ 사증신청시 결정에 대한 즉시항고 ○ 사증인 지정에 대한 기피신청 ○ 보고서 비공개신청에 대한 각하결정 및 인용결정에 대한 즉시항고	○ 증거조사 결정에 대한 이의신청 가능
보고서 효력	증거로 제출	증거로 제출	

구분	독일	일본	개정안
조사 범위 및 절차	개별 사안에서 수검의 무자가 수인해야 하는 사항이 가능한 정확히 정해져야 함	사증의 대상이 되는 서 류나 장치 등이 소재하 는 곳에 사증인이 출입 하거나 사증상대방을 상대로 질문, 서류나 장치의 제시를 요구하 는 방법으로 진행할 수 있음. 장치의 작동, 계 측, 실험이나 그 외에 필요한 조치로서 법원 으로부터 허가된 조치 에 의해서도 실시될 수 있음. 사증을 신청하는 당사자는 서류나 장치 의 제시, 작동, 계측, 실 험 이외의 조치가 필요 하여 법원의 허가를 받 아야 하는 경우 이를 신청서에 밝힘.	전문가로 하여금 상대 방 당사자의 사무실, 공장 및 그 밖의 장소 에 출입하여 상대방 당 사자 및 그 직원 등 대 통령령으로 정하는 사 람에게 질문하거나 자 료의 열람·복사, 장치 의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 실시 (상세사항 대법원규칙 으로 정함)
전문가	변호사, 변리사 등	전문심리위원, 변호사, 변리사 등	기술심리관·조사관, 전 문심리위원, 변호사, 변 리사 등
제재	o 가처분집행절차로 강 제집행 o 불응시 법관의 수색 명령에 의해 검증 집 행(사전 심문 없이)	o 신청인의 주장 사실 의제	o 신청인의 주장 사실 의제 o 과태료(법인 1억, 법 인의 임원 등 5,000만 원)