



제418회국회(정기회)
제9차 산업통상자원중소벤처기업위원회

특허법 일부개정법률안

검 토 보 고

〈특허침해소송에서 전문가조사 및 증거보전제도 도입〉

■ 김정호의원 대표발의(의안번호 제2203385호)

2024. 11.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	3
1. 전문가 증거조사 도입(안 제128조의3 신설 등)	4
2. 증거보전제도 도입(안 제128조의4 신설 등)	17
3. 자료제출명령제도 개선(안 제132조)	22
4. 전문가의 비밀유지의무 부과 등(안 제224조의3)	26
※ 참고자료	29

I. 제안경위

1. 발 의 자 : 김정호의원 등 13인
2. 발의연월일 : 2024. 8. 29.
3. 회부연월일 : 2024. 8. 30.

II. 제안이유 및 주요내용

제안이유

현행법은 특허권자 및 전용실시권자의 권리 보호를 위하여 금지청구권, 손해배상청구권 및 자료제출명령제도 등 다양한 수단을 두고 있음.

그러나 특허권 관련 침해소송에서 침해행위 입증 및 손해액 산정에 관한 증거자료는 일반적으로 침해자가 보유하고 있고 이를 훼손하여 침해소송에서 증거로 활용하지 못하도록 하는 경우가 있어, 권리자는 여전히 침해에 대한 증거확보 및 피해 입증에 어려움을 겪고 있음.

반면, 미국은 증거개시제도(Discovery)를 통해 침해사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보할 수 있도록 하고 있고, 독일은 전문가 조사제도(Inspection)를 두어 법원이 지정한 전문가가 침해입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거를 조사하도록 하고 있어, 이를 참고하여 증거확보를 위한 절차를 마련할 필요가 있다는 의견이 제시됨.

이에 증거조사 및 증거보전 제도를 도입하여 특허권자 및 전용실시

권자의 권리보호를 강화하고 분쟁이 신속히 해결될 수 있도록 하려는
것임.

주요내용

- 가. 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 증거 등을 전문가로 하여금 조사할 수 있도록 함(안 제128조의3 신설).
- 나. 특허권 또는 전용실시권 침해소송에 필요한 증거를 미리 보존할 수 있도록 함(안 제128조의4 신설).
- 다. 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서의 비밀유지의무를 강화·보완함(안 제224조의3).

Ⅲ. 검토의견

개정안은 특허권 또는 전용실시권 침해소송(이하 “특허침해소송”이라 함)에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 증거를 확보하기 위하여 전문가에 의한 증거조사 및 증거보전명령제도 등을 도입하고 동 제도의 실효성 확보방안을 마련하려는 것임.

구체적으로, ▲ 법원이 지정하는 전문가에 의한 증거조사를 도입하고 이를 거부·방해 또는 기피한 경우 과태료를 부과하며, ▲ 증거보전(미리 증거조사) 및 증거보전명령제도를 도입하고 이를 위반할 경우 벌칙에 처하며, ▲ 자료제출명령제도를 개선하고, ▲ 비밀유지명령 대상자에 ‘증거조사 전문가’ 등을 추가로 규정함.

[표 1] 개정안 주요내용

구분		주요내용
증거조사	전문가에 의한 증거조사 (안 제128조의3 신설)	○특허침해소송에서 법원이 지정한 관련 전문가에 의해 필요한 증거 등의 조사 근거 마련
	과태료 (안 제231조의2 신설)	○증거조사 등을 거부·방해 또는 기피한 경우 과태료 부과 - 법인: 1억원 이하 과태료 - 임원 등: 5천만원 이하 과태료

구분		주요내용
증거 보전	증거보전명령 (안 제128조의4 신설)	○특허침해소송에 필요한 증거를 미리 증거조사 및 증거보전명령제도 도입
	증거보전명령 위반죄 (안 제225조의2 신설)	○증거보전명령을 위반하여 증거를 고의로 훼손 등을 한 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형 처벌
자료 제출	자료제출명령개선 (안 제132조제1항·제2항 및 제6항)	○자료제출명령의 대상에 ‘자료목록’ 포함(1항) ○자료제출을 거부할 정당한 이유를 판단하기 위한 수단으로 전문가에 의한 증거조사 도입(2항) ○(불복) 자료제출명령의 독립 불복 금지(6항)
비밀 유지	전문가의 비밀유지의무 부과 등 (안 제224조의3제1항 및 제6항)	○전문가에 의한 증거조사 도입에 따라, 법원의 비밀유지명령 대상자에 ‘증거조사 전문가’ 추가(1항) *비밀유지명령 위반자: 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 ○비밀유지명령을 받은 소송대리인이 의뢰인에게도 비밀 유지(6항)

1. 전문가 증거조사 도입(안 제128조의3 신설 등)

개정안은 특허침해소송에서 법원이 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요하다고 인정하는 경우 직권 또는 당사자의 신청에 따라 관련 분야의 전문가를 지정하여 증거조사등¹⁾을 할 수 있도록 하고(안 제128조의3 신설),

정당한 이유 없이 증거조사등을 거부·방해 또는 기피한 경우 법인에게는 1억원 이하의 과태료를, 법인의 임원 등 이해관계인에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과하려는 것임(안 제231조의2 신설).

1) 상대방 당사자에 대하여 관계 자료의 제출을 요구하거나 사무실 및 공장 등에 출입하여 관계 서류, 물건, 시설 및 설비 등을 조사하거나 관계인에게 필요한 질문을 말함.

[표 2] 개정안 조문대비표

현행	개정안
<u><신 설></u>	제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요하다고 인정하는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 관련 분야의 전문가를 지정하여 상대방 당사자에 대하여 관계 자료의 제출을 요구하거나 사무실 및 공장 등에 출입하여 관계 서류, 물건, 시설 및 설비 등을 조사하거나 관계인에게 필요한 질문(이하 “증거조사등”이라 한다)을 하게 할 수 있다. 이 경우 증거조사등의 대상이 되는 상대방 당사자는 의견을 제출할 수 있으며, 법원은 해당 의견을 고려하여 전문가의 지정 및 증거조사등의 실시 여부를 결정하여야 한다. ② 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 1인 이상을 제1항에 따른 전문가로 지정할 수 있다. 1. 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관 또는 같은 법 제54조의3에 따른 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 제1항에 따라 지정된 전문가는 증거조사등을 하는 경우 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다. ④ 증거조사등의 대상이 되는 당사자는 정당한 이유가 없는 한 증거조사등에 응하여야 한다. 이 경우 정당한 이유의 인정 등에 관하여는 제132조제2항·제4항 및 제5항을 준용한다.

현행	개정안
<신설>	⑤ 제1항에 따라 지정된 전문가는 법원이 지정한 기일 이내에 조사결과보고서를 작성하여 법원에 제출하여야 한다. ⑥ 증거조사등을 받은 당사자는 제5항에 따른 조사결과보고서를 열람할 수 있으며, 조사결과보고서가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)을 포함하는 경우 그 내용의 삭제를 요청할 수 있다. ⑦ 법원은 제5항에 따른 조사결과보고서가 영업비밀을 포함하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 조사결과보고서에 그 내용을 삭제하지 아니한다. 이 경우 법원은 증거조사등의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다. ⑧ 특허권자 또는 전용실시권자는 제5항부터 제7항까지에 따른 절차가 끝난 후 조사결과보고서를 열람하고 증거로 신청할 수 있다. ⑨ 법원은 제1항에 따른 당사자의 신청에 의하여 증거조사등을 실시하는 경우 그 비용에 대한 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이 경우 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다. ⑩ 그 밖에 증거조사등의 범위, 절차 및 방법 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다. 제231조의2(과태료) ① 제128조의3제4항을 위반하여 정당한 이유 없이 증거조사등을 거부·방해 또는 기피한 경우 법인에게는 1억원 이하의 과태료를 부과하고, 법인의 임원이나 종업원 또는 그 밖의 이해관계인에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다. ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 법원이 부과·징수한다.

현행법은 권리침해에 대한 금지청구권, 특허침해소송에서의 구체적 행위태양 제시 의무, 손해배상청구권 및 자료제출명령제도 등 특허권자 보호를 위한 다양한 수단을 두고 있음²⁾.

이 중 자료제출명령제도는 특허침해소송에서 특허권자가 침해에 대한 증거확보를 용이하게 하기 위하여 도입되었으나³⁾, 침해자가 보유하고 있는 증거자료를 권리자가 확보하기에 여전히 어려움이 있어 강력하고 실효적인 제도 도입이 필요하다는 의견이 있음⁴⁾⁵⁾.

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 있음⁶⁾.

2) 「특허법」 제6장 특허권자의 보호

제126조(권리침해에 대한 금지청구권 등), 제126조의2(구체적 행위태양 제시 의무), 제127조(침해로 보는 행위), 제128조(손해배상청구권 등), 제128조의2(감정사항 설명의무), 제129조(생산방법의 추정), 제130조(과실의 추정), 제131조(특허권자 등의 신용회복), 제132조(자료의 제출)

3) 현행법 제132조(*)에 따라 법원은 침해 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 명할 수 있음.

제132조(자료의 제출) ① 법원은 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. <개정 2016. 3. 29.> ② ~ ⑤ (생략)

4) 2022년 법원 자료 등에 따르면, 특허권자의 승소율이 일반 민사에 비해 낮으며, 손해배상액은 미국의 비해 매우 낮은 실정임.

- (승소율, '22) 일반 민사(55.8%, 사법연감) vs 특허침해(20.3%, 지재위)

- (손해배상액 중앙값) 美 65.7억원 vs 韓 0.6억원

5) 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.

6) 참고자료 1. 전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교

참고로, 미국은 침해 사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보하기 위한 수단으로 증거개시제도(Discovery)⁷⁾를 두고 있으며, 독일은 전문가 조사제도(Inspection)를 두어 법원이 지정한 전문가가 침해입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거를 조사하도록 하고 있음⁸⁾.

관련하여, 이러한 증거제도 활용을 위해 국내 기업 간의 특허침해소송이 해외에서 제기되고 있는 사례가 발생⁹⁾하고 있어 미국 등의 증거조사제도를 국내에서도 신속히 도입할 필요가 있다는 의견이 있음¹⁰⁾.

이에 개정안은 독일의 전문가 조사제도와 같이 특허침해소송에서의 전문가 증거조사제도를 도입함으로써 침해입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거확보 문제를 해소하여 권리자 보호를 강화하고 신속한 분쟁 해결에 기여하려는 것임¹¹⁾.

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

8) 참고자료 2. 전문가 증거조사제도 관련, 해외 입법례 및 개정안 비교

9) (예시) LG화학과 SK이노베이션의 특허소송: 2019년 4월 LG화학, 미국 법원에 SK이노베이션을 2차전지 영업비밀 침해로 제소

10) 전문가 사실조사제도 미도입 시 디스커버리 제도를 이용하기 위한 해외 원정소송이 계속될 것이므로 국가 기술보호 및 국부유출 방지 차원에서 동 제도가 시급히 도입되어야 함(전문가 사실조사제도 도입 등을 규정한 3건의 「특허법 일부개정법률안」(김정호·이수진·이주환의원 대표발의)에 대한 국회 공청회('21.5.13.) 진술인 의견)

11) 특허침해소송에서 기업의 영업비밀 노출 우려 등으로 인해 침해사실 및 손해액 관련 증거를 수집하는 것이 여전히 제한적이며, 기술탈취 문제의 심각성, 증거수집의 어려움, 해외 원정소송 제기로 인한 국부 유출 방지 필요성 등을 고려할 때 전문가 사실조사 제도를 신속히 도입할 필요가 있다는 의견임(국회 공청회('21.5.13.) 진술인 의견)

개정안에 따른 전문가 증거조사제도는 전문가로 하여금 침해가 의심되는 장소에서 증거를 조사한다는 점에서 기존 자료제출명령제도 및 민사소송절차에서의 한계를 보완할 수 있어 침해입증 증거를 확보하는데 실효적인 수단이 될 것으로 기대됨.

한편, 개정안은 전문가 증거조사제도의 실효성 제고 및 이로 인한 영업비밀 노출 우려를 최소화하는 조치를 두고 있음¹²⁾.

그러나 이러한 전문가 증거조사제도는 원고(권리자)측 입장에서 침해행위 증명에 이용할 수 있도록 설계되어 있어 피고(침해자)측 입장에서 증거조사 개시요건 및 절차상 공정성과 비례성을 보장하기 어렵다는 의견이 있음¹³⁾.

12) 예를 들면, ▲ 조사결과보고서에 영업비밀을 포함하는 경우 당사자가 영업비밀 삭제를 요청하거나 미삭제 시 법원이 열람을 제한하는 내용을 두고 있고(안 §128의3⑥⑦), ▲ 조사과정에서 피고의 손해 예방을 위해 당사자의 담보 제공 명령제도를 두고 있으며(안 §128의3⑨), ▲ 조사거부·방해 시 제재수단으로 과태료 부과 규정을 두고 있음(안 §128의3④ 및 안 §231의2)

<전문가에 의한 증거조사 실효성 제고 및 영업비밀 보호조치>

구분	주요내용
전문가에 의한 증거조사(안 제128의3)	
제3항 ~ 제5항	(증거조사 절차 등) 전문가 증거조사 시 증표 제시, 정당한 이유가 없는 한 증거조사 응할 의무, 전문가 조사결과보고서 작성 및 제출
제6항 및 제7항	(영업비밀 보호절차) 조사결과보고서에 영업비밀을 포함하는 경우 당사자가 영업비밀 삭제를 요청 → 미삭제 시 법원이 열람할 수 있는 범위 또는 사람 지정
제9항	(증거조사 실시 비용) 당사자의 신청에 따라 증거조사 실시 시 비용에 대한 담보 제공 명령
과태료 (안 제231조의2)	증거조사 등을 거부·방해 또는 기피한 경우 과태료 부과 (법인) 1억원 이하 과태료, (임원 등) 5천만원 이하 과태료

13) 또한 “국내에 위치한 글로벌 기업들의 경우, 실질적인 기술 정보와 자료가 외국 본사에 위치해 있는 상황에서 현장 사실 조사 명령이 국제적인 법적 장벽으로 인해 작동하지 못하는 문제점을 지니고 있다”라며 외국 기업과 국내 기업의 불평등 문제도 제기했음.

출처: 「한국형 ‘증거수집제도’ 도입… 절차상 공정성(fair), 문제 없나?」(이진수 휴롬 본부장, 2024.10.10.), IPDaily(<https://www.ipdaily.co.kr/>)

또한 전문가 증거조사과정에서 조사를 받는 기업의 영업비밀이 노출될 우려가 있고, 외국기업이 동 제도를 악용하여 소·부·장 업계에 특허침해소송을 제기할 우려가 있다는 의견¹⁴⁾¹⁵⁾이 있다는 점을 고려할 필요가 있음.

이상과 같은 점을 감안하여 전문가 증거조사제도를 도입할 경우, 피조사자의 피해를 최소화하는 방향으로 제시된 관계 부처 및 법원의 의견 등¹⁶⁾¹⁷⁾을 종합하여 다음과 같은 점이 고려될 필요가 있음.

가. 전문가 증거조사 대상 등(안 제128조의3제1항)

안 제128조의3제1항¹⁸⁾의 전문가 증거조사 대상 등과 관련하여,

14) 외국 기업이 동 제도를 악용하여 우리 소부장 기업에 특허소송을 다수 제기할 우려가 있음(국회 공청회('21.5.13.) 진술인 의견).

15) '반도체 소부장, 특허소송 늘 빠지나'(2020.9.27. 서울경제)
<https://www.sedaily.com/NewsView/1Z800BN438>

16) 21대 법안 공청회(*)에서는 제도의 개시요건 강화, 피고의 방어권 보장 및 수익자 부담원칙에 따른 원고의 비용 부담 필요성 등에 대한 의견이 제기되었음. 또한 전문가 사실조사제도와 관련하여, 법무부는 동 제도가 과잉금지원칙에 위배될 여지(**)가 있으므로, 사실조사의 개시요건을 강화하고 상대방의 절차적 방어권을 마련할 필요가 있다는 의견이 있었음.

(*) 전문가 사실조사제도 도입 등을 규정한 3건의 「특허법 일부개정법률안」(김정호·이수진·이주환의원 대표발의)에 대한 국회 공청회('21.5.13.)

(**) 법무부는 조사 시간·기간·대상을 한정하지 않고, 필요한 조사범위가 광범위하게 규정된 점, 조사결정과정에서 피조사자의 참여기회가 보장되지 않는 점 등 피조사자의 권리침해가 과중해보이고, “그밖의 장소”는 포괄적 개념으로 명확성원칙에 위배될 여지가 있으며, 전문가 사실조사는 원고에 대한 입증활동의 특혜가 현저하여 소송 당사자간 형평성 문제, 압수수색에 준하는 방식으로 형사법·민사법과의 체계적합성 위배될 여지가 있다는 입장임.

17) 특허청은 증거수집제도 도입을 위하여 2020년부터 20여개 협·단체 방문을 통해 80여회 걸쳐 의견을 수립하는 절차를 거쳤음.

18) 안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요하다고 인정하는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 관련 분야의 전문가를 지정하여 상대방 당사자에 대하여 관계 자료의 제출을 요구하거나 사무실 및 공장 등에 출입하여 관계 서류, 물건, 시설 및 설비 등을 조사하거나 관계인에게 필요한 질문(이하 “증거조사등”이라 한다)을 하게 할 수 있다. 이 경우 증거조사등의 대상이 되는 상대방 당사자는 의견을 제출할 수 있으며, 법원은 해당 의견을 고려하여 전문가의 지정 및 증거조사등의 실시 여부를 결정하여야 한다.

첫째, 개정안은 ‘직권 또는 당사자의 신청’에 의하여 전문가 증거조사를 할 수 있도록 규정하고 있는데, 관련 기관의 의견과 해외 입법례를 고려하여 ‘법원의 직권’으로 개시하는 부분의 삭제를 논의할 필요가 있을 것으로 보임.

이와 관련하여 법원행정처는 민사소송의 당사자주의 및 변론주의 원칙상 당사자의 신청에 따른 절차만 규정하는 것이 타당하다는 의견을 제시하였고, 전문가 증거조사제도를 운영하고 있는 독일 및 일본의 경우도 조사 개시요건으로 ‘권리자의 신청’만 정하고 있음¹⁹⁾.

둘째, 개정안은 전문가 증거조사 개시요건으로 입증의 필요성(침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 경우)을 규정하고 있는데, 제도 남용을 최소화하기 위하여 침해의 가능성, 상대방의 부담 정도, 다른 수단으로 증거 미확보 등을 종합적으로 고려해 개시요건을 정할 필요가 있을 것으로 보임.

이와 관련하여 법원행정처는 전문가에 의한 증거조사가 피조사자에게 부담을 주는 침익적 행위임을 고려하여 침해의 가능성, 비례성, 보충성 요건을 추가할 필요가 있다는 의견이고,

19) 참고자료 2. 전문가 증거조사제도 관련, 해외 입법례 및 개정안 비교

특허청은 개정안에서 ‘필요한 경우’ 조사를 할 수 있도록 하고 있어, 조사개시의 예측 가능성이 불명확하므로, 개시요건을 명확히 할 필요가 있다는 의견임²⁰⁾.

참고로, 독일 및 일본의 경우에는 전문가에 의한 증거조사 개시요건을 ‘침해의 가능성, 증거를 수집할 수 있는 다른 합리적인 방법이 존재하지 않을 것(보충성), 증거조사의 기간 및 조사받는 당사자의 부담이 상당하지 않을 것(비례성)’ 등 보다 구체화하고 있음²¹⁾.

셋째, 전문가 증거조사 대상에 소송과 관련된 법률자문서 등 민간정보 관련 자료를 제외하는 것에 대한 논의가 필요해 보임.

개정안은 상대방 당사자에 대하여 관계 자료제출 요구 또는 사무실, 공장 등에 출입하여 관계 서류, 물건, 시설 및 설비 등을 조사할 수 있도록 하고 있으나, 조사대상에 대한 제한을 두고 있지 않음.

20) 특허청 의견: 안 제128조제1항에 ‘다음 각 호의 사항을 모두 충족하는 경우’를 추가하는 의견

1. 상대방 당사자가 특허권 또는 전용실시권을 침해하였을 상당한 가능성이 있을 것(상당성)
2. 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 과중하지 아니할 것(비례성)
3. 당사자가 다른 수단으로 증거를 수집하는 것을 기대하기 어려울 것(보충성)

21) 참고자료 2. 전문가 증거조사제도 관련, 해외 입법례 및 개정안 비교

(해외 입법례) 전문가에 의한 증거조사 개시요건

구분	독일	일본
개시 요건	○ 침해의 충분한 가능성 ○ 증거를 수집할 수 있는 다른 합리적인 방법이 존재하지 않을 것 ○ 비례성	○ 침해 개연성, 입증의 필요성 ○ 다른 수단으로는 증거수집을 할 수 없을 것 ○ 증거조사의 기간 및 조사받는 당사자의 부담이 상당하지 않을 것

그런데 전문가 증거조사제도 도입을 우려하는 측(소부장 업계)에서는 전문가 증거조사과정에서 변호사로부터 소송과 관련하여 조력을 받은 법률자문서 등 민감정보 자료가 공개되는 문제를 보완할 필요가 있다는 의견임.

이에 대해 특허청은 법률자문서 등을 증거조사 대상에서 제외하면서 추가로 조사현장에서 피조사자와 전문가 간 법률자문서 해당 여부에 대한 다툼 발생시 판단에 필요한 절차를 마련해야 한다는 의견임²²⁾.

나. 전문가 지정(안 제128조의3제2항)

안 제128조의3제2항²³⁾의 전문가 지정 관련하여, 개정안은 전문가의 자격 요건만 규정하고 있는데, 공적인 업무를 수행하는 전문가의 제척·기피·회피에 관한 규정과 벌칙적용에서의 공무원 의제 규정²⁴⁾을 두어 전문가의 공정성 및 책임성을 확보할 필요가 있을 것으로 보임.

22) 증거조사 대상 관련

업계 의견	특허청 의견
조사대상 중 법률자문서 제외 필요	전문가 사실조사 결정을 하려는 경우, 그 조사의 대상, 범위, 방법, 절차 및 기간을 구체적으로 정하되, 소송의 준비나 수행을 목적으로 대리인이 작성한 법률자문서 등은 조사의 대상 및 범위에서 제외
조사과정에서 법률자문서 해당 여부 판단절차 마련	조사 중에 조사를 받는 당사자가 법률자문서등에 해당한다고 주장하면 이를 법원에 확인을 요청하고, 법원은 법률자문서에 해당하는지 여부를 판단하는데 있어 그 자료를 다른 사람에게 보여줄 수 없도록 명시(in camera)

23) 안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ② 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 1인 이상을 제1항에 따른 전문가로 지정할 수 있다.

1. 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관 또는 같은 법 제54조의3에 따른 조사관
2. 「민사소송법」 제164조의2에 따른 전문심리위원 3. ~ 5. (생략)

24) 벌칙 적용에서 공무원 의제는 공공기관의 임직원, 위탁·대행·지정 등을 통해 공적인 업무를 수행하는 법인 또는 단체의 임직원이나 개인, 각종 위원회 위원 등이 업무수행과 관련하여 금품의 수수(授受)와 같은 불법행위를 한 경우 이들을 공무원과 같이 취급하여 처벌할 수 있도록 하는 규정을 말함 「법제 이론과 실무」, 국회 법제실).

특허청은 전문가와 당사자 간에 이해관계가 있을 수 있으므로, 제척·기피 절차를 규정하고, 공무원이 아닌 전문가에 대하여도 벌칙 적용에서의 공무원 의제 규정을 적용할 수 있도록 하여 전문가의 책임을 강화하고 영업비밀 유출을 방지할 필요가 있다는 의견임.

다. 조사결과보고서의 열람 등(안 제128조의3제8항)

안 제128조의3제8항²⁵⁾의 조사결과보고서 열람 대상자 관련하여,

개정안은 조사결과보고서 열람 및 증거 신청을 ‘특허권자 또는 전용실시권자’에게 부여하고 있는데, 필요한 소송 관련 당사자가 모두 활용할 수 있도록 ‘당사자 또는 그 소송대리인’으로 수정할 필요가 있음.

이와 관련하여 법원행정처는 조사결과보고서의 내용이 당사자 중 누구에게 유리할지 알 수 없으므로, 신청한 당사자 및 그 상대방 당사자도 조사결과보고서를 열람하고 증거로 신청할 수 있도록 규정할 필요가 있다는 의견임.

라. 증거조사 비용의 담보명령(안 제128조의3제9항)

안 제128조제9항²⁶⁾은 증거조사등을 실시하는 경우 그 비용에 대한

25) 안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑧ 특허권자 또는 전용실시권자는 제5항부터 제7항까지에 따른 절차가 끝난 후 조사결과보고서를 열람하고 증거로 신청할 수 있다.

26) 안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑨ 법원은 제1항에 따른 당사자의 신청에 의하여 증거조사등을 실시하는 경우 그 비용에 대한 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이 경우 「민사소

담보를 법원이 명할 수 있도록 하고 있는데, ‘그 비용’의 범위에 대한 해석과 개정 취지를 명확히 규정할 필요가 있을 것으로 보임.

담보대상의 ‘그 비용’과 관련하여, ① 증거조사 실시비용에 대한 담보는 개별 법률에 규정이 없어도 「민사소송법」상 소송비용의 담보에 관한 규정을 적용할 수 있을 것으로 보임²⁷⁾.

그런데 담보대상 비용에 ② 증거조사 실시비용 외에 ‘증거조사로 인해 발생할 수 있는 손해’도 포함할 경우, 이를 명확하게 규정할 필요가 있을 것으로 보이나, 이 경우 신청인의 증거조사를 제한할 우려가 있고 유사 입법례가 없다는 점을 고려할 필요가 있음.

이와 관련하여 법원행정처는 개정취지에 부합하게 담보의 대상을 ‘증거조사 비용에 대한 담보’가 아닌 ‘증거조사로 인해 발생할 수 있는 손해에 대한 담보’로 할 필요가 있다는 의견을 제시하면서도 이러한 손해배상 담보규정 도입에 대하여는 추가적인 검토가 필요하다는 의견임²⁸⁾.

송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

27) 민사소송법상 ‘담보’란 당사자의 소송행위 또는 법원이 한 처분에 의하여 상대방에게 생길지 모를 손해의 배상을 미리 확보하기 위한 소송상의 수단을 말함. 민사소송법상 담보에는 소송비용의 담보, 가집행의 담보 및 집행정지의 담보가 있음. ‘소송비용의 담보’란 원고가 소를 제기하는 경우 그 패소시에 피고의 소송비용액 상환청구권의 이행을 확보하기 위하여 피고의 신청에 의해 법원이 제공을 명하는 담보를 말함(민사소송법 제117조).

28) 구체적으로, 법원행정처는 ① ‘침해’의 증명이나 위법한 행위의 손해를 산정하기 위한 것임에도 이를 위하여 공장의 가동이 중지되는 등의 손해를 신청인이 부담하도록 할 경우 최종적으로 소송비용에 포함된다고 하더라도 신청인의 증거조사를 제한할 우려가 생기는 점, ② 현재 현장검증, 감정 등 증거조사 과정에서 공장의 가동 중지나 일시적 영업 제한 등 문제가 생기는

마. 그 밖에 고려사항

안 제128조의3제6항²⁹⁾의 조사결과보고서 열람 등과 관련하여, 개정안은 조사결과보고서에 영업비밀을 포함하는 경우에 당사자가 내용을 삭제 요청할 수 있도록 규정하고 있는데, 삭제 요청 후 법원의 조치가 불분명하므로 이를 명확히 할 필요가 있음.

이와 관련하여 법원행정처는 법원의 조치를 명확히 하기 위하여 ‘삭제 요청이 타당한 경우에 법원이 그 내용을 삭제하여 제출할 것을 명할 수 있다’는 내용을 추가할 필요가 있다는 의견임.

경우에 손해배상의 담보를 위한 규정이 없는 것과 균형이 맞지 않는 점, ③ 직권에 의한 증거조사를 허용할 경우(안 제128조의3 제1항참조) 그 과정에서 공장의 가동 중지 등에 대하여 국가가 그 손실을 부담하여야 하는 경우가 발생할 수 있는 점 등을 고려하면, 손해배상을 담보하는 규정을 도입하는 것에 대하여는 추가적인 검토가 필요하다는 것임.

29) 안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑥ 증거조사등을 받은 당사자는 제5항에 따른 조사결과보고서를 열람할 수 있으며, 조사결과보고서가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)을 포함하는 경우 그 내용의 삭제를 요청할 수 있다.

2. 증거보전제도 도입(안 제128조의4 신설 등)

개정안은 특허침해소송에서의 증거보전 및 증거보전명령제도를 도입하고, 증거보전명령을 위반하여 증거를 고의로 훼손한 자 등에 대한 벌칙을 규정하려는 것임(안 제128조의4 및 제225조의2 신설).

[표 3] 개정안 조문대비표

현행	개정안
<신설>	<u>제128조의4(증거보전) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정이 있는 경우 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 증거를 조사하거나 상대방 당사자로 하여금 기한을 정하여 그 증거를 보전하도록 명할 수 있다.</u> <u>② 제1항에 따른 증거보전명령을 받은 자가 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 경우 법원은 증거보전을 신청한 당사자가 증거에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</u> <u>③ 제1항에 따른 증거보전의 관할 및 신청에 관하여는 「민사소송법」 제376조 및 제377조를 준용한다.</u>
<신설>	<u>제225조의2(증거보전명령 위반죄) 제128조의4제1항에 따른 증거보전명령을 위반하여 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.</u>

민사소송에서의 증거보전에 관한 일반적인 사항은 현행 「민사소송법」 제8절(제375조~제384조)에 규정하고 있는데, 이 중 「민사소송법」 제375조³⁰⁾에서는 본안소송 절차와 별도로 미리 증거조사를 해 그 결과를 확보해두는 절차를 규정하고 있으나³¹⁾, ‘증거보전명령’에 관한 규정은 두고 있지 않음.

한편, 현행 「특허법」에서는 특허침해소송에서 침해입증에 필요한 증거확보를 위해 자료제출명령제도³²⁾를 두고 있으나, ‘자료보전명령’에 관한 규정은 없어 자료제출명령을 받은 당사자가 자료를 부인하거나 인멸·훼손하더라도 이를 확인할 수 없다는 한계가 있음.

이에 개정안은 특허침해소송에서 증거확보가 어려울 때 법원이 미리 증거조사를 하거나 일정기간 동안 훼손되지 않도록 증거의 보전을 명할 수 있도록 하며, 이를 위반하여 증거를 고의로 훼손 등을 한 경우 처벌하도록 함으로써 침해입증에 필요한 증거확보 문제를 해소하여 권리자 보호를 강화하고 재판 운영의 효율성을 제고하려는 것임.

30) 「민사소송법」 제375조(증거보전의 요건) 법원은 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있다고 인정할 때에는 당사자의 신청에 따라 이 장의 규정에 따라 증거조사를 할 수 있다.

31) 법원은 「민사소송법」 제375조 중 ‘미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있다고 인정할 때’의 예시로 증인이나 당사자 본인이 위독하거나 고령으로 여명을 보장하기 어렵거나, 외국에 나가 당분간 귀국을 기대할 수 없는 경우, 공문서 또는 소송기록이나 등기신청서류의 보존기간의 경과로 인한 폐기의 염려가 있는 경우 등을 들고 있음.(법원행정처, 「법원실무제요 민사소송 III」, p.1327.)

32) 현행법 제132조(*)에 따라 법원은 침해 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 명할 수 있음.

「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. <개정 2016. 3. 29.> ② ~ ⑤ (생략)

[표 4] 민소법상 증거보전과 개정안의 증거보전명령 비교

구분	증거보전	증거보전명령
근거규정	민사소송법 제375조	특허법 안 제128조의4
필요성	미리 증거조사를 하지 아니하면 장래 그 증거 방법을 사용하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있는 경우 예) 중병치료, 블랙박스, 사고시 교신기록 등	증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정이 있는 경우
신청권자	당사자 신청 (소송계속 중 직권 가능)	법원 직권 또는 당사자 신청
내용	민사소송법상 감정, 검증, 서증, 증인 신문, 당사자신문 등 증거조사 ※ 증거조사가 불가능할 상황에 대비한 조사	기한을 정하여 증거를 훼손하거나 사용할 수 없게 하지 않도록 하는 보전 명령 ※ 증거를 현상 그대로 유지하라는 명령
제재효	증거보전에 의한 증거조사결과는 변론에 제출됨으로써 본소송에서의 증거조사의 결과와 같은 효력	▲ 당사자가 증거에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정 ▲ 명령위반시 형사처벌 (5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금)
불복	불복불가	관련 규정 없음

다만, 개정안³³⁾은 ‘미리 증거조사’와 ‘증거보전명령’에 관한 사항을 규정하고 있는데, 먼저, ‘미리 증거조사’의 경우는 「민사소송법」 제 375조의 증거보전과 사실상 유사한 내용이므로 개별 법률에 규정할 필요성은 크지 않은 것으로 보임.

다음으로, ‘증거보전명령’의 경우는 이를 위반하여 증거를 고의로 훼손 등을 한 경우 제재(주장을 사실로 간주³⁴⁾, 벌칙³⁵⁾)규정만 규정하고

33) 안 제128조의4(증거보전) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정이 있는 경우 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 증거를 조사하거나 상대방 당사자로 하여금 기한을 정하여 그 증거를 보전하도록 명할 수 있다.

34) 안 제128조의4(증거보전) ② 제1항에 따른 증거보전명령을 받은 자가 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 경우 법원은 증거보전을 신청한 당사자가 증거에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로

있는데, 증거보전명령을 받은 당사자에게는 영업권 침해 등의 피해가 발생될 수 있으므로, 증거보전 기간의 제한이나 이의신청 절차³⁶⁾ 등을 구체적으로 규정할 필요가 있을 것으로 보임.

이와 관련하여 법원행정처는 증거보전과 증거보전명령은 각 절차의 성질과 내용이 다르므로 별도로 규정하는 것이 타당하며, 증거보전명령의 경우 ① “소가 제기되었거나 제기될 것이 합리적으로 예상되는 경우”를 요건으로 규정하여 제도의 실효성을 높일 필요가 있고³⁷⁾, ② 증거보전명령의 대상이 되는 자를 ‘해당 증거를 점유·관리·보관하는 사람’ 등으로 확장할 필요가 있으며,

③ 증거보전 기간 및 연장 가능 기간에 대해서 구체적으로 정할 필요 있고, ④ 증거보전명령에 따르지 않을 경우 실효성 제고를 위한 제재 규정³⁸⁾을 둘 필요가 있다는 의견을 제시함.

로 인정할 수 있다.

35) 안 제225조의2(증거보전명령 위반죄) 제128조의4제1항에 따른 증거보전명령을 위반하여 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

36) 증거보전명령의 대상이 되는 증거가 영업에 사용되는 등 일상적인 활동에 필요한 물건인 경우에 기간의 제한없이 증거보전명령을 하게 된다면 제3자의 영업 등에 지장이 발생할 수 있다는 점에서, 제3자의 증거보전명령에 대한 의견진술기회 등의 절차를 규정할 필요가 있음.

37) 미국 판례법(*)상으로는 소가 제기되었거나 제기될 것이 합리적으로 예상되는 경우에 증거보전의무가 부여됨.

(*)Zubalake v. UBS Warburg LLC 사건(2003.10.)에서 법원은 “일단 합리적으로 소송이 예상된다면, 당사자는 일상적인 문서 보관 및 폐기 정책을 중단하고 관련 문서의 보전을 위해 증거보전 조치를 취해야 한다.”고 하였음.

38) (유사 입법례) 특허법 제132조(자료의 제출) ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

또한 특허청은 증거보전명령에 따라 증거소지자가 보유한 증거의 변경이 금지되므로, 증거보유자의 영업권 침해 최소화를 위해 ▲ 증거자료의 사본을 제출 후 증거사용을 허용³⁹⁾하는 절차와, ▲ 자료보전신청자의 소제기를 의무화⁴⁰⁾하는 등의 절차를 추가로 규정할 필요가 있다는 의견을 제시함.

참고로, 개정안의 증거보전제도와 유사한 내용의 자료보전명령제도 도입에 관한 사항을 규정하고 있는 「특허법 일부개정법률안」(고동진 의원 대표발의, 2024.10.25. 발의) 등⁴¹⁾이 우리 위원회에 계류 중이므로, 법안 심사 시 함께 논의할 필요가 있음.

39) 증거의 대부분은 전자적 형태로 유지되고, 영업을 지속하기 위해서는 증거의 변경이 불가피한 측면이 있으므로, 사본 제출 후 증거사용을 허용하는 등의 검토가 필요함.

40) 증거소지자의 영업을 방해할 목적으로 신청하는 경우를 배제하기 위해 자료보전명령 이후 소제기 의무를 부과할 필요가 있음.

41) 「실용신안법 일부개정법률안」(의안번호 제2204925호, 고동진의원 대표발의, 2024.10.25. 발의)

3. 자료제출명령제도 개선(안 제132조)

개정안은 자료제출명령의 대상인 자료의 범위에 ‘목록’을 포함하고 (안 제132조제1항), 자료제출 거부와 정당한 이유를 확인하기 위하여 ‘전문가에 의한 증거조사’를 실시(안 제132조제2항)할 수 있도록 하는 한편, 자료제출명령에 대하여 독립하여 불복할 수 없도록 하는 규정을 마련하려는 것임(안 제132조제6항 신설).

[표 5] 개정안 조문대비표

현행	개정안
제132조(자료의 제출) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 <u>자료</u> 의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.	제132조(자료의 제출) ① ----- ----- ----- ----- ----- <u>자료(자료의 목록을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)</u> ----- -. ----- -----.
② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 <u>제시</u> 를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.	② ----- ----- ----- ----- ----- <u>제시 또는 제128조의3에 따른 전문가에 의한 증거조사를</u> ----- -----.
③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자	③ -----

현행	개정안
료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 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 · ⑤ (생략) <신설>	---영업비밀에----- ----- ----- -----. ----- -----. ④ · ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제1항에 따른 자료제출명령에 대하여는 독립하여 불복할 수 없다.

가. 자료의 범위에 ‘목록’을 포함(안 제132조제1항)

현행 특허법 제132조제1항에서는 제출대상 범위를 ‘자료’로만 규정하고 있어 제출대상이 되는 자료를 특정하기 어렵고 불성실한 자료제출을 검증할 수단이 부족하다는 지적이 있음⁴²⁾.

이에 개정안은 자료제출명령 대상을 특정할 수 있도록 ‘자료목록’을 제출대상에 포함하도록 제도를 개선하려는 것으로, 제출대상 자료의 특정 등을 위해 바람직한 것으로 보임.

42) 그동안 특허침해 자료를 특정하기 어려워 자료제출신청이 기각된 경우가 있음.

다만, 자료목록 제출에 관하여는 문서목록의 제출에 대해 규정하고 있는 「민사소송법」 제346조⁴³⁾를 준용하도록 보완할 필요가 있을 것으로 보임⁴⁴⁾.

나. 정당한 이유 확인을 위한 ‘전문가 증거조사’ 실시 근거 마련(안 제132조제2항)

현행법은 자료제출 거부의 정당한 이유를 확인하기 위하여 그 주장의 당부를 판단하기 위한 자료의 제시를 명할 수 있도록 하고 있는데, 개정안은 ‘전문가에 의한 증거조사’도 실시할 수 있도록 하려는 것임.

앞서 안 제128조의3에서 전문가 증거조사제도를 도입하면서 동 제도를 자료제출 거부의 정당한 이유를 확인하는 절차로 활용하여 자료제출명령의 실효성을 제고하려는 것으로 이해됨.

다만, 자료제출명령제도와 전문가 증거조사를 연계할 경우 조사를 받은 당사자에게는 중복조사에 대한 부담이 있을 수 있다는 점을 고려할 필요가 있을 것으로 보임.

43) 「민사소송법」 제346조(문서목록의 제출) 제345조의 신청을 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는, 법원은 신청대상이 되는 문서의 취지나 그 문서로 증명할 사실을 개괄적으로 표시한 당사자의 신청에 따라, 상대방 당사자에게 신청내용과 관련하여 가지고 있는 문서 또는 신청내용과 관련하여 서증으로 제출할 문서에 관하여 그 표시와 취지 등을 적어 내도록 명할 수 있다.

44) (수정안) 제1항에 따른 신청과 관련하여 이 법에서 규정하고 있지 아니한 사항에 관하여는 「민사소송법」 제346조를 준용한다.

다. 자료제출명령의 독립 불복 금지(안 제132조제6항)

현행 특허법은 자료제출명령에 대한 불복절차를 별도로 규정하고 있지 않음. 그래서 일반적인 문서 제출의무를 규정하고 있는 「민사소송법」 제348조⁴⁵⁾를 적용하여 자료제출명령에 불복하는 경우 즉시항고가 가능함.

그런데 자료제출명령의 불복 수단인 즉시항고⁴⁶⁾의 경우, 해당 심급이 아닌 상급법원에서 판단을 받게 되므로 해당 심급의 소송절차 지연 수단으로 악용되거나 자료제출명령에 관한 법원의 소극적 심리 요인으로 작용할 수 있다는 문제가 있음.

이에 개정안은 자료제출명령에 대하여는 독립하여 불복할 수 없도록 함으로써 소송절차의 지연을 방지하려는 것임.

다만, 개정안은 자료제출명령에 대한 불복 수단을 별도로 두고 있지 않아 자료제출명령을 받은 당사자의 이의신청에 대한 절차가 미비한 문제가 있으므로, ‘이의신청’에 관한 사항을 규정하고 이의신청에 관한 법원의 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없도록 보완할 필요가 있을 것으로 보임.

45) 제348조(불복신청) 문서제출의 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

46) 즉시항고의 효과

- (개념) 항고는 법원의 판결 이외의 재판인 결정·명령에 대한 독립적 상소이며, 제기기간에 따라 통상항고와 즉시항고로 구별
 - 일반적으로 ‘항고’라 하면, 제기기간에 제한이 없는 통상항고를 말하고, 즉시항고는 1주일의 불변기간 내 반드시 제기 필요
 - * 즉시항고는 개별조문에 ‘즉시항고를 할 수 있다.’라는 명문 규정이 있는 경우 인정
- (효과) 현재 진행 중인 소송이 정지되고, 항고소송 종료 후 진행 중인 소송 재개 ⇒ 소송장기화에 대한 우려

4. 전문가의 비밀유지의무 부과 등(안 제224조의3)

개정안은 법원이 ‘제128조의3에 따른 증거조사등을 하는 전문가’에게 비밀유지를 명할 수 있도록 하고(안 제224조의3제1항), 비밀열람 대상자인 소송대리인⁴⁷⁾이 비밀유지명령을 받은 경우 자신이 대리하는 당사자에 대하여 비밀유지의무를 부여하려는 것임(안 제224조의3제6항).

[표 6] 개정안 조문대비표

현행	개정안
제224조의3(비밀유지명령) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시	제224조의3(비밀유지명령) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제128조의3에 따라 증거조사등을 하는 전문가 및 그----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

47) 제132조제3항 후단(*)에 따라 자료를 열람할 수 있는 사람에 해당하지 아니하는 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자를 말함.

(*) 「특허법」 제132조(자료의 제출) 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.

현행	개정안
점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. 1.2. (생략) ② ~ ⑤ (생략) <u><신설></u>	-----. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----. 1.2. (현행과 같음) ② ~ ⑤ (현행과 같음) <u>⑥ 제132조제3항 후단에 따라 자료를 열람할 수 있는 사람에 해당하지 아니하는 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자가 제1항에 따른 비밀유지명령을 받은 경우 자신이 대리하는 당사자에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.</u>

가. 비밀유지명령 대상에 증거조사 전문가 추가

(안 제224조의3제1항)

안 제224조의3제1항은 ‘전문가 증거조사제도’(안 제128조의3)를 도입하면서 증거조사를 하는 전문가에게 비밀유지명령을 할 수 있도록 하려는 것으로, 전문가가 증거조사 과정에서 조사 당사자의 영업비밀이 포함된 자료를 조사할 수 있다는 점에서 비밀유지명령 대상자에 ‘증거조사 전문가’를 포함하는 입법조치로 타당한 것으로 보임.

나. 비밀열람 소송대리인에게 본인 의뢰인 대상 비밀유지 의무 명시(안 제224조의3제6항)

개정안은 소송대리인의 경우 그가 대리하는 당사자에게도 비밀유지를 하도록 의무를 부여하려는 것으로, 비밀열람 대상이 아닌 당사자에게 소송대리인이 비밀을 공유하는 문제가 발생하지 않도록 하려는 것으로 이해됨.

다만, 이러한 내용은 비밀유지명령에 대한 법원의 결정에 해당하는 내용으로, 이미 비밀유지명령제도 및 재판 실무에 따라 적용⁴⁸⁾이 가능하다는 점을 고려할 필요가 있음⁴⁹⁾.

문 의 처

02)6788-5459

48) 서울중앙지방법원 지식재산 전담재판부 소송절차 안내(2020. 1.6. 개정)

3. 영업비밀에 대한 비밀유지명령

- 가. 민사소송법상의 소송기록 열람 제한 제도(민사소송법 제163조)와는 별도로 법원은 지식재산권 침해 소송에서 당사자가 보유한 영업비밀이 공개될 우려가 있을 경우 당사자의 신청에 따라 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여, 공개 금지 등 비밀유지명령을 결정으로 할 수 있다(특허법 제224조의3, 실용신안법 제44조, 디자인보호법 제217조, 상표법 제227조, 부정경쟁방지법 제14조의4, 저작권법 제129조의3).
- 나. 비밀유지명령은 본안 사건의 상대방 당사자를 피신청인으로 하여 별도의 사건으로 신청한다. 신청시 비밀유지명령의 수명자(법인의 대표자나 소송대리인 등) 및 비밀유지의 대상을 별지 등을 활용하여 명확히 특정하여야 한다.
- 다. 비밀유지명령의 수명자는 비밀유지명령을 엄격히 준수하여야 하며, 정당한 이유 없이 비밀유지명령을 위반한 경우 비밀유지명령 위반죄로 처벌될 수 있음을 유의해야 한다(특허법 제229조의2, 실용신안법 제49조의2, 디자인보호법 제224조, 상표법 제231조, 부정경쟁방지법 제18조의4, 저작권법 제136조제1항제2호).

49) 현행법 제132조제3항 후단에서는 제출대상 자료에 영업비밀이 포함된 경우 법원이 열람 대상자를 지정하도록 하고 있으며, 재판 실무에서는 원칙적으로 ‘소송대리인 및 법원이 선정한 전문가’로 한정하고 상대방 당사자를 열람 대상에서 제외하고 있음. 소송대리인은 비밀유지명령 대상에 해당됨.

※ 참고자료

1. 전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교

구 분	감정 (민사소송법 제3장제3절)	전문가 증거조사 (개정안)	검증 (민사소송법 제3장제5절)
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·대리 인 참여	○	관련 규정 없음	○
제척·기피 신청	○	관련 규정 없음	X
방어권보장	○	의견제출 가능	○
효과 (제재효)	X	○ (개인 5천만원, 법인 1억원 이하 과태료 부과)	○ (원고측 주장을 진실로 의제 및 과태료 등)

2. 전문가 증가조사제도 관련, 해외 입법례 및 개정안 비교

구분	독일	일본	개정안
개시	○ 소제기 전, 후 ○ 권리자의 신청	○ 소제기 후 ○ 권리자의 신청	○ 소제기 후 ○ 권리자의 신청, 법원 직권
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 ○ 증거를 수집할 수 있는 다른 합리적인 방법이 존재하지 않을 것 ○ 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)	○ 침해 유무나 손해액 산정 입증의 필요성(입증필요성)
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	○ 불가(규정 없음)
보고서 효력	증거로 제출	증거로 제출	특허권자 또는 전용실시권자가 증거신청→법원의 결정(8항)

구분	독일	일본	개정안
조사 범위 및 절차	개별 사안에서 수검의 무자가 수인해야 하는 사항이 가능한 정확히 정해져야 함	사증의 대상이 되는 서류나 장치 등이 소재하는 곳에 사증인이 출입하거나 사증상대방을 상대로 질문, 서류나 장치의 제시를 요구하는 방법으로 진행할 수 있음. 장치의 작동, 계측, 실험이나 그 외에 필요한 조치로서 법원으로부터 허가된 조치에 의해서도 실시될 수 있음. 사증을 신청하는 당사자는 서류나 장치의 제시, 작동, 계측, 실험 이외의 조치가 필요하여 법원의 허가를 받아야 하는 경우 이를 신청서에 밝힘.	대법원 규칙으로 정함
전문가	변호사, 변리사 등	전문심리위원, 변호사, 변리사 등	기술심리관, 전문심리위원, 변호사, 변리사 등
제재	- 가처분집행절차로 강제집행 - 불응시 법관의 수색 명령에 의해 검증 집행(사전 심문 없이)	신청인의 주장 사실의제	- 신청인의 주장 사실의제 - 과태료(법인 1억, 법인의 임원 등 5,000만원)

자료: 법원행정처

3. 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)