



제429회국회(정기회)
제1차 산업통상자원중소벤처기업위원회

특허법 일부개정법률안 실용신안법 일부개정법률안

검 토 보 고

〈전문가 사실조사제도 도입〉

■ 서일준의원 대표발의

(의안번호 제2207728호, 제2207729호)

2025. 9.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	7
※ 참고자료	26
1. 전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교	26
2. 외국의 증거수집절차 비교	27
3. 전문가 증거조사제도 관련 해외 입법례 비교	28

I. 제안경위

【특허법 일부개정법률안】

1. 발 의 자 : 서일준의원 등 12인
2. 발의연월일 : 2025. 1. 22.
3. 회부연월일 : 2025. 1. 23.

【실용신안법 일부개정법률안】

1. 발 의 자 : 서일준의원 등 12인
2. 발의연월일 : 2025. 1. 22.
3. 회부연월일 : 2025. 1. 23.

II. 제안이유 및 주요내용

【특허법 일부개정법률안】

제안이유

우리나라는 특허 5대 선진국가(한, 미, EU, 중, 일)로서 전세계 특허 출원 4위이며, 인구 10만명당 특허출원 건수는 2위에 해당하나, 지식 재산권 보호 순위는 31위('24년 IMD)로 낮은 수준을 유지하는 실정임.

우리나라의 지식재산 보호가 낮은 이유는 소송과정에서 침해의 입

증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확보하기 위한 증거수집제도가 미흡하기 때문임. 현행법에서도 법원이 당사자의 신청에 의하여 침해의 증명 등에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있는 제도를 운영하고는 있으나, 명령을 받은 당사자가 관련 자료의 소지를 부인하거나, 인멸·훼손하거나 허위로 제출할 경우, 이를 확인할 수 없는 한계가 있음.

그 결과, 우리나라에서 특허권자가 침해소송에서 승소하는 비율(20.3%, '22년)이 일반 민사소송(55.8%, '23년)의 1/3 수준에 불과하고, 손해배상액도 경제규모를 감안하더라도 미국(65.7억원, '97~'16)의 1/10 수준(6천만원, '97~'17)임.

이에 특허권 침해행위가 이루어지고 있는 침해자의 사무실이나 공장 등 현장에서 실효적인 증거수집을 통해 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 자료를 확보할 수 있는 수단을 마련해야 한다는 지적이 지속적으로 제기되고 있음.

이에 특허침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확인하기 위해 법원이 지정한 전문가로 하여금 침해현장에서 조사를 실시할 수 있는 제도를 도입하는 한편, 조사과정에서 조사를 받는 당사자의 영업비밀 등 민감정보의 보호방안도 함께 검토함으로써 특허소송의 실효성있는 증거수집 수단을 마련하려는 것임.

주요내용

가. 특허권 침해소송에서 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거

를 확보하기 위하여 법원이 지정한 전문가로 하여금 침해현장에서 조사를 실시하는 제도를 도입하려는 것임(안 제128조의3 신설).

(1) 법원은 전문가 사실조사의 대상, 범위 등을 구체적으로 정하여야 하며, 법률의견을 구하거나 그에 대한 의견을 제공할 목적으로 상대방 당사자와 그의 변호사 등 대리인 간에 상호 주고 받은 비공개 정보 또는 상대방 당사자나 그의 변호사 등 대리인이 소송의 준비나 수행을 목적으로 작성한 비공개 자료 등(이하 ‘법률자문서등’이라 함)은 조사의 대상 및 범위에서 제외도록 함(안 제128조의3제2항).

(2) 법원은 「법원조직법」상 기술심리관 또는 조사관, 「민사소송법」상 전문심리위원, 변호사, 변리사 및 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 사람 중 1인 이상을 전문가로 지정할 수 있음(안 제128조의3제3항).

(3) 법원은 전문가 사실조사를 결정하기 전에 당사자에게 의견진술 기회를 부여하여야 함(안 제128조의3제4항).

(4) 전문가 사실조사가 진행되는 과정에서 법률자문서등에 해당하는지가 불분명할 경우, 전문가는 조사를 중지하고, 상대방 당사자로부터 그 자료의 목록을 제출받아 법원에 제출하고, 법원은 해당 자료가 법률자문서등에 해당하는지를 확인하기 위해 법관만 열람할 수 있는 절차를 별도로 마련함. 상대방 당사자가 그 자료의 목록을 제출하지 아니하면 지정전문가는 그 사실을 조사결과보고

서에 기재하도록 함(안 제128조의3제5항 및 제6항).

(5) 전문가는 조사과정에서 알게 된 사실을 비밀로 유지할 의무가 있으며, 조사결과보고서를 지정한 기일까지 작성하여 법원에 제출하여야 하며, 법원은 제출된 조사결과보고서를 조사를 받은 당사자에게 우선하여 열람하도록 하고, 조사를 받은 당사자는 조사결과보고서의 내용 중 조사대상 및 범위 등을 벗어난 자료 또는 본인 또는 제3자의 영업비밀에 대한 삭제를 주장할 수 있으며, 그 주장이 이유있다고 인정되면 전문가에게 영업비밀을 삭제한 후 다시 제출하도록 명할 수 있음. 다만, 그 영업비밀이 침해의 증명이나 손해액 산정에 반드시 필요한 경우에는 삭제가 불가하도록 함(안 제128조의3제7항 및 제9항).

(6) 법원이 조사결과보고서에 대하여 열람 및 복사가 가능한 사람을 지정함에 있어 상대방 당사자가 제외되도록 한 경우에는 민사소송법 제163조제1항에 따라 당사자가 열람 및 복사가 가능함에도 불구하고, 당사자에게 열람 및 복사를 제한 할 수 있도록 특칙을 마련함으로써 소송을 통한 영업비밀 취득이 불가능하도록 제한하였음(안 제128조의3제10항).

(7) 전문가 사실조사를 거부·방해 또는 기피하는 경우 전문가 사실조사를 신청한 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 제재효를 마련함(안 제128조의3제12항).

(8) 법원은 전문가를 지정한 이후 제척 및 기피 사유가 발견된 경우, 즉시 전문가 사실조사에서 제척 및 기피되도록 하였음(안 제128조의3 제14항).

(9) 그 밖에 제도운영의 효율성을 도모하기 위하여 비용 및 담보에 관한 규정을 마련함(안 제128조의3제15항부터 제18항까지).

(10) 전문가 사실조사 및 전문가 제척·기피에 관한 법원의 결정에 관하여는 이의신청을 할 수 있고, 이의신청에 관한 법원의 결정에 대하여는 독립하여 불복할 수 없도록 함(안 제128조의3제19항).

나. 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 자료를 확보하기 위해 침해 현장에 출입한 전문가 중 공무원이 아닌 자에 대하여 공무원으로 의제함으로써 형사책임을 가중하도록 함(안 제226조의2제2항 신설).

다. 전문가의 비밀유지의무 위반에 대하여 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 함(안 제229조의2제1항).

라. 전문가 사실조사를 거부·방해한 법인의 경우 1억원 이하, 법인의 임원·종업원과 그 밖의 이해관계인의 경우 5천만원 이하의 과태료를 부과하도록 함(안 제232조제1항).

【실용신안법 일부개정법률안】

현행법은 실용신안권자의 권리보호를 위해 「특허법」상 손해배상청구권 및 손해배상청구권 등 민사소송절차에 관한 규정을 준용하고 있음.

그런데, 실용신안권 침해 및 손해액 산정에 필요한 증거가 침해자에게 편재되어 실용신안권자 등에 대한 권리 보호에 한계가 있어, 실용신안권 침해를 예방하고 기업의 소송비용이나 침해의 입증부담을 경감하는 한편, 중국적으로는 신속하게 분쟁이 해결될 수 있도록 침해소송에서 증거수집이 원활히 되도록 제도를 개선할 필요가 있다는 의견이 지속적으로 제기되고 있음.

이에 특허침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확인하기 위해 법원이 지정한 전문가로 하여금 침해현장에서 조사를 실시할 수 있는 제도를 도입하는 한편, 조사과정에서 조사를 받는 당사자의 영업비밀 등 민감정보의 보호방안도 함께 마련함으로써 특허소송의 실효성있는 증거수집 수단을 마련하려는 것임(안 제30조·제43조 및 제47조제2항 및 제4항 신설 등).

참고사항

이 법률안은 서일준의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」(의안번호 제7728호)의 의결을 전제로 하므로 같은 법률안이 의결되지 아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

Ⅲ. 검토의견

2건의 개정안은 특허권·실용신안권 또는 전용실시권 침해소송(이하 “특허침해소송”)에서 ‘전문가에 의한 사실조사제도’를 도입하고 동 제도의 실효성 확보방안을 마련하려는 것임.

구체적으로 「특허법 일부개정법률안」은 특허침해소송에서 당사자의 신청에 의한 법원의 결정으로 침해 입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거확보를 위해 법원이 지정한 전문가로 하여금 현장조사를 실시할 수 있도록 하고(안 제128조의3 신설), 지정전문가에 대한 공무원의제 및 비밀유지의무 위반 시 제재(안 제226조의2 및 제229조의2), 조사 거부·방해 시 과태료 부과(안 제232조제1항 신설) 등을 규정하며, 「실용신안법 일부개정법률안」은 이에 맞추어 준용 규정 등을 개정하려는 것임(안 제30조 등).

[표 1] 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현행	개정안
<신설>	제128조의3(전문가에 의한 사실조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 다음 각 호의 사항을 모두 충족하는 경우 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 증거확보를 위하여 당사자의 신청에 따라 조사할 증거

와 관련된 분야의 전문가를 지정하고, 지정된 전문가(이하 “지정전문가”라 한다)로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 및 그 밖의 장소에 출입하여 상대방 당사자 및 그 직원 등 대통령령으로 정하는 사람에게 질문하거나 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있다.

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

② 법원은 제1항에 따른 조사의 결정을 하려는 경우에는 그 조사의 대상, 범위, 방법, 절차 및 기간을 구체적으로 정하여야 한다. 이 경우 법률의견을 구하거나 그에 대한 의견을 제공할 목적으로 상대방 당사자와 그의 변호사 등 대리인 간에 상호 주고 받은 비공개 정보 또는 상대방 당사자나 그의 변호사 등 대리인이 소송의 준비나 수행을 목적으로 작성한 비공개 자료 등 대통령령으로 정하는 자료(이하 “법률자문서등”이라 한다)를 조사의 대상 및 범위에서 제외하여야 한다.

③ 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1인 이상을 지정전문가로 할 수 있다.

1. 「법원조직법」 제54조의2·제54조의3에 따른 기술심리관이나 조사관
2. 「민사소송법」 제164조의2에 따른 전문심리위원

3. 「변호사법」 제4조에 따른 변호사의 자격을 가진 사람

4. 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격을 가진 사람

5. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 사람

④ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정에 앞서 조사를 신청한 당사자 및 상대방 당사자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 한다.

⑤ 제1항에 따른 조사 중에 상대방 당사자가 법률자문서등에 해당한다고 주장하는 자료가 있는 경우 지정전문가는 해당 자료에 대한 조사를 중지하고, 상대방 당사자로부터 그 자료의 목록을 제출 받아 법원에 제출하여야 한다. 다만, 상대방 당사자가 그 자료의 목록을 제출하지 않는 경우에는 지정전문가는 그 사실을 제7항에 따른 조사결과보고서에 기재하여야 한다.

⑥ 법원은 제5항에 따라 제출된 자료의 목록에 해당하는 자료가 법률자문서등에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 그 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

⑦ 지정전문가는 법원이 지정한 기일까지 조사결과를 기재한 보고서(이하 “조사결과보고서”라 한다)를 법원에 제출하여야 한다. 이 경우 지정전문가는 조사를 통해 알게 된 사실을 비밀로 유지하여야 한다.

⑧ 법원은 조사를 받은 상대방 당사자에게 제7항의 조사결과보고서를 우선하여 열람하게 하여야 한다. 이 경우 조사를 받은 상대

방 당사자는 조사의 대상·범위에 해당하지 않는 자료 및 본인 또는 제3자의 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 관한 내용이 조사결과보고서에 포함되었음을 이유로 그 내용의 삭제를 주장할 수 있다.

⑨ 법원은 제8항에 따른 주장이 이유있다고 인정되면 그 내용을 조사결과보고서에서 삭제한 후 다시 제출할 것을 지정전문가에게 명하여야 한다. 다만, 조사결과보고서에 포함된 영업비밀이 침해의 증명이나 손해액 산정에 반드시 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑩ 당사자 또는 그의 소송대리인은 제5항부터 제9항까지의 절차를 거쳐 제출된 조사결과보고서의 열람·복사(이하 “열람등”이라 한다)를 신청할 수 있다. 다만, 법원이 조사결과보고서의 전부 또는 일부에 대하여 열람등을 할 수 있는 사람을 지정(법원은 「민사소송법」 제163조 제1항에도 불구하고 당사자를 그 지정에서 제외할 수 있다)한 경우 그 사람에게 한하여 조사결과보고서의 전부 또는 일부에 대하여 열람등을 할 수 있다.

⑪ 제10항 단서에 따라 조사결과보고서의 열람등을 할 수 있는 사람이 지정된 조사결과보고서의 전부 또는 일부가 다른 소송기록 중에 적혀 있는 경우 그 소송기록 중 해당 부분에 관해서는 「민사소송법」 제163조제1항에 따른 열람 등을 신청할 수 있는 사람에게 대해서도 그 지정한 사람으로 한정된 것으로 본다.

⑫ 제1항에 따라 조사를 받는 상대방 당사자는 지정전문가가 요청하는 자료(제2항에 따른 법률자문서등 및 제5항에 따라 상대방 당사자가 법률자문서등에 해당한다고 주장하는 자료는 제외한다)를 대통령령으로 정하는 정당한 사유 없이 제공하지 않는 등 조사를 거부·방해 또는 기피하여서는 아니 된다. 이 경우 상대방 당사자가 제1항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피하는 경우에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 조사를 신청한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑬ 제1항에 따른 상대방 당사자 또는 그의 소송대리인은 대법원규칙이 정하는 바에 따라 조사에 참여할 수 있다.

⑭ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정 이후, 지정전문가에 대하여 제148조부터 제151조까지를 준용한다. 이 경우 ‘심판관’은 ‘전문가’로, ‘심판’은 ‘조사’로 본다.

⑮ 법원은 제1항에 따른 조사로 인하여 발생하는 상대방 당사자의 피해를 보전하기 위하여 필요한 경우 제1항에 따른 조사를 신청한 당사자에게 담보액과 담보제공의 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있고, 당사자가 이에 따르지 아니하는 때에는 그 조사신청을 각하할 수 있다. 이 경우 담보에 관하여는 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑯ 제1항에 따른 조사에 관한 비용은 소송비용의 일부로 한다.

<u><신 설></u> 제229조의2(비밀유지명령 위반죄) ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. ② (생략) 제232조(과태료) <u><신 설></u> ① · ② (생략)	2. 제154조의2에 따라 지정된 전문심리위원 제229조의2(비밀유지명령 위반죄) ① ----- ----- 제128조의3제7항 후단에 따른 비밀유지의무 및 제224조의3제1항----- -----. ② (현행과 같음) 제232조(과태료) ① 정당한 이유 없이 제128조의3제12항을 위반하여 조사를 거부·방해 또는 기피하는 경우 법원은 결정으로 다음 각 호의 구분에 따른 금액의 과태료를 부과한다. 1. 법인의 경우: 1억원 이하 2. 법인의 임원·종업원과 그 밖의 이해관계인의 경우: 5천만원 이하 ② · ③ (현행 제1항 및 제2항과 같음)
--	--

【실용신안법 일부개정법률안】

현행	개정안
제30조(「특허법」의 준용) 실용신안권자의 보호에 관하여는 「특허법」 제126조, 제128조, 제128조의2 및 제130조부터 제132조까지의 규정을 준용한다.	제30조(「특허법」의 준용) ----- ----- -----제128조의2, 제128조의3----- -----.
제43조(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) (생략)	제43조(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)

<신 설>

제49조의2(비밀유지명령 위반죄) ①
국내외에서 정당한 사유 없이 제44
조에 따라 준용되는 「특허법」 제2
4조의3제1항에 따른 비밀유지명령
을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또
는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② (생 략)

제52조(과태료) <신 설>

① · ② (생 략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당
하는 사람은 「형법」 제129조부터
제132조까지 및 「공직자의 이해충
돌 방지법」을 적용할 때에는 공무
원으로 본다.

1. 제30조에 따라 준용되는 「특허
법」 제128조의3제3항에 따른 지
정전문가 중 공무원이 아닌 사람
2. 제33조에 따라 준용되는 「특허
법」 제154조의2에 따라 지정된
전문심리위원

제49조의2(비밀유지명령 위반죄) ①
----- 사유 없이 제
30조에 따라 준용되는 「특허법」
제128조의3제7항 후단에 따른 비밀
유지의무 또는 -----
-----.

② (현행과 같음)

제52조(과태료) ① 정당한 이유 없이 제
30조에 따라 준용되는 「특허법」 제
128조의3제12항을 위반하여 조사를
거부·방해 또는 기피하는 경우 법원
은 결정으로 다음 각 호의 구분에 따
른 금액의 과태료를 부과한다.

1. 법인의 경우: 1억원 이하
2. 법인의 임원·종업원과 그 밖의 이
해관계인의 경우: 5천만원 이하

② · ③ (현행 제1항 및 제2항과 같음)

우리나라는 이른바 ‘특허 5대 선진국가’(한, 미, EU, 중, 일)로서 국제적으로 특허출원 수는 4위, 인구 10만명 당 특허출원 건수는 2위에 해당하나, 지식재산권 보호 순위는 31위(2024년 IMD 발표¹⁾)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.²⁾³⁾

현행법에서는 권리침해에 대한 금지청구권, 특허침해소송에서의 구체적 행위태양 제시 의무, 손해배상청구권 및 자료제출명령제도 등 특허권자 보호를 위한 다양한 수단을 두고 있는데,⁴⁾ 이 중 자료제출명령제도⁵⁾의 경우 특허침해소송에서 특허권자가 침해에 대한 증거확보를

1) 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.

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

3) 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

4) 「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)

5) 「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 ~ ⑤ (제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것

용이하도록 하기 위한 목적으로 법원이 당사자의 신청에 의하여 침해의 증명 등에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있도록 하는 것이나, 명령을 받은 당사자가 관련 자료의 소지를 부인하거나 인멸·훼손 또는 허위로 제출하는 경우 이를 확인할 수 없는 한계가 있는 등 미흡한 측면이 있다는 지적이 있음.⁶⁾

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.⁷⁾

반면, 미국의 경우 침해 사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보하기 위한 수단으로 증거개시제도(Discovery)⁸⁾를 두고 있고, 독일은 전문가 조사제도(Inspection)를 두어 법원이 지정한 전문가가 침해입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거를 조사하도록 하고 있으며, 일본의 경우 독일과 유사한 전문가 조사제도로써 ‘사증인에 대한 사증 명령’ 제도를 실시하고 있는데,⁹⁾

을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

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

7) 참고자료 1. 전문가 증거조사와 민사소송법상 감정·검증 비교

8) 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

이러한 증거조사제도 활용을 위해 국내 기업 간의 특허침해소송이 해외에서 제기되고 있는 사례가 발생¹⁰⁾하고 있어 외국의 증거조사제도를 국내에 신속히 도입할 필요가 있다는 의견이 있음.¹¹⁾

이에 개정안은 특허침해소송에서의 전문가 증거조사제도를 도입함으로써 침해입증 또는 손해액 산정에 필요한 증거확보 문제를 해소하여 권리자 보호를 강화하고 신속한 분쟁 해결에 기여하려는 것임.

[표 2] 개정안 주요내용

구 분	주요내용(특허법 개정안)
전문가에 의한 사실조사제도 도입 (안 §128의3)	○법원이 특허침해소송에서 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 - 요건: ① 상대방 당사자가 특허권 등 침해가능성이 상당할 것, ② 상대방 당사자 부담이 과중하지 아니할 것, ③ 다른 수단으로 증거 수집이 어려울 것 ○법원은 전문가 사실조사의 대상·범위·방법·절차·기간을 구체적으로 정하여야 하며, 법률자문서등은 조사대상 및 범위에서 제외 ○법원은 기술심리관·조사관, 전문심리위원, 변호사, 변리사 및 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 사람 중 1인 이상을 전문가로 지정 가능 ○전문가 사실조사를 결정하기 전 당사자에게 의견진술기회 부여 ○조사 중 법률자문서등에 해당한다고 주장하는 자료의 경우 조사 중지 후 피조사자로부터 자료목록을 제출받아 법원에 제출(해당

9) 참고자료 3. 전문가 증거조사제도 관련 해외 입법례 비교

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

11) “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(2021.5.13.) 진술인 의견)

구 분	주요내용(특허법 개정안)
	자료는 법관만 열람) → 피조사자가 목록제출 불응 시, 이를 조사결과보고서 기재 ○전문가는 법원이 지정한 기일까지 법원에 조사결과보고서 제출 - 전문가에게 조사과정에서 알게 된 사실의 비밀유지의무 부과 ○피조사자에게 조사결과보고서 우선 열람권 부여 - 피조사자는 조사대상 외의 자료 또는 영업비밀에 대해 삭제 주장 가능 → 법원은 피조사자의 주장이 타당하면 영업비밀 등을 삭제한 후 다시 제출하도록 명령가능(침해증명·손해액 산정에 반드시 필요하면 삭제 불가) ○민사소송법 제163조제1항에도 불구하고, 상대방 당사자를 조사결과보고서의 열람·복사 대상에서 제외할 수 있도록 특칙을 마련 ○전문가 사실조사를 거부·방해·기피하는 경우 전문가 사실조사를 신청한 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 제재효 마련 ○전문가에 대한 제척 및 기피 사유 발견 시 즉시 전문가 사실조사에서 제척 및 기피되도록 함 ○제도운영의 효율성을 도모하기 위하여 비용 및 담보 규정 마련 ○전문가 사실조사 및 전문가 제척·기피에 관한 법원의 결정에 대한 이의신청 절차 마련 → 이의신청에 관한 법원의 결정에 대하여는 독립하여 불복불가
전문가에 대한 공무원 의제 도입 (안 §226의2②)	○법원이 지정한 전문가 중 공무원이 아닌 자에 대하여 뇌물수수 및 「공직자의 이해충돌 방지법」 규정에 관하여 공무원으로 의제함으로써 형사책임 가중
전문가에 대한 비밀유지의무 위반죄 신설 (안 §229조의2①)	○전문가가 비밀유지의무를 위반한 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 부과
조사를 거부·방해·기피한 경우 과태료 부과 (안 §232①)	○조사를 거부·방해·기피한 경우 법인의 경우 1억원 이하, 법인의 임원·종업원과 그 밖의 이해관계인의 경우 5천만원 이하의 과태료 부과

개정안에 따른 전문가 증거조사제도는 해외 사례 등에 비추어 볼 때 전문가로 하여금 침해가 의심되는 장소에서 직접 증거를 조사하게 한다는 점에서 기존 자료제출명령제도 및 민사소송절차의 한계를 보완하고 특허소송에서 침해입증 증거를 확보하는 데 보다 실효적인 수단이 될 것으로 보이며, 침해증거 확보의 어려움이라는 특허소송의 구조적인 문제점을 완화함으로써 특허권자의 정당한 권리를 보장하는 데 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

[그림 1] 개정안에 따른 전문가 사실조사제도 절차



*번호는 피조사자 방어수단 표시

자료: 특허청

다만, 개정안과 관련하여 전문가 사실조사 과정에서 기업 정보가 누출되거나 자료 반출 가능성이 높은 반면 조사받는 기업에 대한 방어권이 부족하여 경쟁기업의 자료를 얻어내는 수단으로 악용될 우려가 있고, 특히 특허소송 건수 및 비용의 상승으로 주로 피소되는 입장인

국내 중소기업, 소재·부품·장비 기업의 활동을 위축시킬 수 있다는 우려가 산업계에서 제기¹²⁾되고 있다는 점을 감안하여 논의할 필요가 있다고 보임.

개정안에 대하여 **특허청**은 전문가 사실조사제도를 통해 특허침해소송에서 고질적인 문제인 증거의 구조적 편재 문제를 해소할 수 있다는 점에서 개정안과 같은 전문가 사실조사제도 도입에 찬성한다는 의견임.¹³⁾

법원행정처는 특허침해소송의 경우 민사소송에 비해 증거조사가 어렵고 기술적으로 확인이 필요한 증거들을 확보할 필요가 있다는 점에서 기본적으로 개정안에 찬성하는 입장이나 다음과 같이 일부 보완이 필요하다는 입장임.

우선, 전문가 사실조사 결과보고서를 당사자 또는 소송대리인이 열람 후 증거로 신청할 수 있다는 것을 추가로 규정할 필요가 있고(안 제128조의3제10항 관련), 조사결과보고서 내용이 다른 소송기록에 포함된 경우 보고서의 열람 범위를 제한하도록 간주규정(제128조의3제11항)을 둔 것은 재판실무와 적합하지 않으므로 열람 범위의 제한에 대해서는 법원의 재량사항으로 수정할 필요가 있다는 것임.

12) 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국반도체산업협회 등

13) 다만, 「특허법」상 심판관의 제척·기피 규정을 운용하는 대신 「민사소송법」상 법원사무관 등에 대한 제척 등에 관한 규정을 준용하도록 하는 등 일부 수정할 필요가 있다는 의견임.

한편, 법무부는 전문가 사실조사를 수행하는 전문가에게는 기술적인 전문성뿐만 아니라 민사법 및 소송법 전반에 대한 법체계적 이해를 포함한 법적인 전문성도 요구되므로 법적인 전문성이 상대적으로 부족한 기술심리관이나 전문심리위원, 변리사 등이 단독으로 지정전문가가 될 수 있도록 하는 것(안 제128조의3제3항)이 당사자의 권익 보호 및 원활한 소송 진행의 측면에서 적절한지 충분한 검토가 필요하고,

전문가 사실조사의 조사대상에서 법률자문서등을 제외하는 것(안 제128조의3제2항 후단)은 ‘변호사의 비밀유지권 도입’의 구체적 형태로서 이에 관하여는 당사자의 방어권 보장과 실체적 진실 발견을 균형적으로 고려하여 판단할 문제로서 사회적 논의와 각종 제도 개선을 거쳐 「변호사법」 등 일반법 개정¹⁴⁾을 통해 이루어지는 것이 바람직하다는 의견임.

개정안의 구체적인 조문에 관하여는 다음과 같은 점을 고려할 필요가 있음.

첫째, 전문가 사실조사 대상에서 법률자문서등을 제외하는 것(안 제128조의3제2항 후단)과 관련하여, 특허청은 해당 조항은 피조사자의 방어권을 고려하고 피조사자의 민감정보에 대한 조사는 필요 최소한

14) 비밀유지권이 탈법행위의 수단으로 악용되는 것을 막기 위해 각종 법조윤리 제도 개선과 병행하여 논의가 필요하므로 일반법이 아닌 특허침해소송 등 개별 소송절차에서 이를 도입하는 것은 신중할 필요가 있다는 것임.

의 범위에서 수행되도록 하려는 취지에서 의미가 있는 것으로 특히 미국 등 해외소송에서는 증거로 채택되지 않는 법률자문서 (Attorney-Client Privilege, ACP)가 국내에서는 전문가 사실조사제도에 따라 조사결과보고서에 반영되어 증거로 채택되는 경우 역으로 미국 등 해외소송의 증거가 될 수 있다는 산업계 우려를 고려할 때 개정안이 유지될 필요가 있을 것으로 보임.

둘째, 개정안은 “제10항¹⁵⁾ 단서에 따라 열람등이 가능한 사람이 지정된 조사결과보고서의 전부 또는 일부가 다른 소송기록 중에 적혀 있는 경우 그 소송기록 중 해당 부분에 관해서는 「민사소송법」 제163조제1항¹⁶⁾에 따른 열람 등을 신청할 수 있는 사람에 대해서도 그 지정한 사람으로 한정된 것으로 본다”고 간주 규정(안 제128조의3제11항)을 두고 있는데, 해당 소송(조사결과보고서의 전부 또는 일부가 적혀 있는 다른 소송)에서 열람 등의 신청권자를 제한할 것인지 여부는 해당 사건의 내용을 고려하여 해당 재판부가 결정하도록 하는 것이

15) ⑩ 당사자 또는 그의 소송대리인은 제5항부터 제9항까지의 절차를 거쳐 제출된 조사결과보고서의 열람·복사(이하 “열람등”이라 한다)를 신청할 수 있다. 다만, 법원이 조사결과보고서의 전부 또는 일부에 대하여 열람등을 할 수 있는 사람을 지정(법원은 「민사소송법」 제163조제1항에도 불구하고 당사자를 그 지정에서 제외할 수 있다)한 경우 그 사람에 한하여 조사결과보고서의 전부 또는 일부에 대하여 열람등을 할 수 있다.

16) 「민사소송법」

제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한) ①다음 각호 가운데 어느 하나에 해당한다는 소명이 있는 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서중 비밀이 적혀 있는 부분의 정본·등본·초본의 교부(이하 “비밀 기재부분의 열람 등”이라 한다)를 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있다.

1. 소송기록 중에 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고, 제3자에게 비밀 기재부분의 열람 등을 허용하면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려가 있는 때
2. 소송기록중에 당사자가 가지는 영업비밀(부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조제2호에 규정된 영업비밀을 말한다)이 적혀 있는 때

적합한 측면이 있다는 점을 고려할 필요가 있음.¹⁷⁾

셋째, 개정안은 전문심리위원¹⁸⁾에 한하여 「형법」 제129조부터 제132조까지를 적용할 때 공무원으로 의제하도록 하는 것을 전문가 중 공무원이 아닌 사람에 대해서도 적용하도록 하면서 ① 「형법」 제129조부터 제132조까지 및 ② 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “「이해충돌방지법」”)의 규정을 적용할 때 공무원으로 의제하도록 하고 있는데(안 제226조의2제2항), 전문가가 특허침해소송에서 재판부의 역할을 보충하는 중립적이고 공적인 업무를 수행하고 있으므로 업무 수행과 관련하여 금품수수와 같은 불법행위를 한 경우 이들을 공무원과 같이 취급하여 처벌하는 것(「형법」 제129조부터 제132조까지 적용 시 공무원 의제)은 해당 업무의 공정성과 책임성을 확보하기 위하여 필요한 측면이 있다고 보이는 반면,

‘「이해충돌방지법」 적용 시 공무원으로 의제’하는 것은 「이해충돌방지법」 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청), 제6조(공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고), 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치), 제8조(고위공직자의 민간 부문 업무활동 내역

17) 이 경우 “「민사소송법」 제163조제1항에도 불구하고 열람 등을 신청할 수 있는 사람을 다르게 지정할 수 있다”로 수정하는 방안을 고려할 수 있음.

18) 「민사소송법」을 준용하여 교수 등 전문심리위원이 심판절차에 참여하여 설명 또는 의견을 제출·진술하도록 하는 제도

「특허법」

제154조의2(전문심리위원) ① 심판장은 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.

제출 및 공개), 제9조(직무관련자와의 거래 신고), 제10조(직무 관련 외부활동의 제한) 등을 적용하려는 취지로 보이나 해당 규정들은 공직자가 사적이해관계가 있는 경우 등에 대해서 소속기관장에게 그 사실을 신고하도록 하고 이를 위반하는 경우 소속기관장이 시정 명령, 직무중지 등의 조치를 취하도록 하는 구조로 되어 있다는 점에서 개정안에 따른 전문가에 대하여 그대로 이를 적용하기에는 적용대상과 적용구조가 적합하지 않은 측면이 있으므로 이에 대한 검토가 필요한 것으로 보임.

그 밖에 조문의 완결성·정합성을 제고하기 위해 전문가 사실조사 결과보고서에 대한 증거 신청(안 제128조의3제10항)¹⁹⁾, 전문가의 제척·기피(안 제128조의3제14항)²⁰⁾ 등에 관하여 논의할 필요가 있다고 보임.

한편, 동 개정안과 유사하게 전문가 사실조사제도를 도입하는 내용의 개정안이 다수 우리 위원회에 계류 중이므로²¹⁾ 개정안과 병합하여

19) 개정안은 전문가 사실조사 결과보고서에 관하여 당사자 또는 소송대리인 열람에 대한 사항까지를 규정할 뿐 해당 소송에서의 ‘증거 신청’에 관한 절차를 누락하고 있으므로 개정안에 따른 전문가 사실조사제도가 소송에서 실효성을 가질 수 있도록 당사자 또는 소송대리인이 조사결과보고서 열람 후 증거로 신청할 수 있다는 것을 규정할 필요가 있다고 보임.

20) 개정안은 「특허법」상 심판관의 제척·기피 규정(제148조부터 제151조까지)을 준용하도록 하고 있는데(안 제128조의3제14항), 전문가 사실조사제도는 심판이 아닌 소송에서의 증거수집절차이고 소송에서 법관의 보조 역할을 하는 법원사무관과 유사한 기능을 수행하는 점을 고려할 때 「민사소송법」상의 법원사무관등에 대한 제척(「민사소송법」 제50조) 등에 관한 규정을 준용하도록 하는 것이 보다 적절할 수 있음.

21) 「특허법 일부개정법률안」(김정호의원안) 의안번호 제2203385호, 2024. 8. 29. 발의
「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안」(김동아의원안) 의안번호 제2209043호, 2025. 3. 18. 발의
「특허법 일부개정법률안」(송재봉의원안) 의안번호 제2210890호, 2025. 6. 17. 발의
「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안」(송재봉의원안) 의안번호 제2210900호, 2025. 6. 17. 발의

심사할 필요가 있을 것으로 보임.

문 의 처
02)6788-5458

참고 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	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 교환하여 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 증거조사제도 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)