



# 디자인보호법 일부개정법률안(2) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안(2) 상표법 일부개정법률안

## 검 토 보 고

〈자료제출명령 대상 및 범위 확대 등〉

■ 김동아의원·김종민의원 대표발의

(의안번호 제2209074호, 제2209155호,

제2209436호, 제2209441호, 제2209442호)

2025. 9.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석



# 목 차

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| I . 제안경위 .....                | 1  |
| II . 제안이유 및 주요내용 .....        | 3  |
| III . 검토의견 .....              | 8  |
| 1. 자료제출명령의 대상 및 범위 확대 등 ..... | 10 |
| 2. 비밀유지명령 대상 확대 .....         | 21 |
| 3. 감정사항 설명의무 신설 .....         | 28 |



## I. 제안경위

### 【디자인보호법 일부개정법률안(의안번호 제2209074호)】

1. 발 의 자 : 김동아의원 등 13인
2. 발의연월일 : 2025. 3. 19.
3. 회부연월일 : 2025. 3. 20.

### 【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안 (의안번호 제2209155호)】

1. 발 의 자 : 김동아의원 등 17인
2. 발의연월일 : 2025. 3. 20.
3. 회부연월일 : 2025. 3. 21.

### 【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안 (의안번호 제2209436호)】

1. 발 의 자 : 김종민의원 등 13인
2. 발의연월일 : 2025. 3. 28.
3. 회부연월일 : 2025. 3. 31.

**【상표법 일부개정법률안(의안번호 제2209441호)】**

1. 발 의 자 : 김종민의원 등 12인
2. 발의연월일 : 2025. 3. 28.
3. 회부연월일 : 2025. 3. 31.

**【디자인보호법 일부개정법률안(의안번호 제2209442호)】**

1. 발 의 자 : 김종민의원 등 12인
2. 발의연월일 : 2025. 3. 28.
3. 회부연월일 : 2025. 3. 31.

## II. 제안이유 및 주요내용

### 【디자인보호법 일부개정법률안(의안번호 제2209074호)】

현행법에서는 법원이 디자인권 또는 전용실시권 침해와 관련된 소송에서, 침해로 인해 발생한 손해를 산정하는 데 필요한 서류의 제출을 명할 수 있도록 규정하고 있음. 다만, 서류를 보유한 자가 정당한 사유를 들어 제출을 거부할 수 있도록 하고 있어, 피해기업이 손해액을 입증하는 과정에서 어려움을 겪고 있는 실정임.

특히, 피해기업이 손해액을 정확하게 산정하기 위해서는 필수적인 자료를 확보할 필요가 있으나 상대방이 제출을 거부할 경우 입증이 원활하지 않은 문제가 발생하고 있음. 이에 2016년 개정된 「특허법」 및 「실용신안법」에서도 특허권 침해 또는 손해액 산정을 위해 필요한 경우, 영업비밀이라 하더라도 자료제출 의무를 부과하는 규정을 마련한 바 있음.

이러한 상황에서 지식재산 소송절차의 일관성을 유지하고 자료제출 명령 제도의 실효성을 높이기 위해, 법원의 제출 명령 대상을 기존의 ‘서류’에서 보다 포괄적인 개념인 ‘자료’로 확대하고, 유사한 제도를 현행법에 반영할 필요성이 제기됨.

이에 손해액 산정 및 침해 사실의 입증을 위해 반드시 필요한 자료에 대해서는 영업비밀에 해당하더라도 자료를 제출하지 않을 수 있는 정당한 사유로 보지 않도록 하며, 정당한 사유 없이 자료제출명령을

따르지 않을 경우 법원이 해당 자료의 기재 내용을 사실로 인정할 수 있도록 함으로써 자료제출명령 제도의 실효성을 강화하고, 피해기업이 보다 효과적으로 권리를 보호받을 수 있도록 하려는 것임(안 제118조 등).

### **【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안 (의안번호 제2209155호)】**

현행법은 법원이 부정경쟁행위나 영업비밀 침해로 인해 영업상 이익이 침해된 경우, 손해액 산정에 필요한 자료 제출을 명할 수 있도록 하고 있음. 그러나 자료를 보유한 당사자가 정당한 사유가 있을 경우 이를 거부할 수 있도록 규정하고 있어, 피해기업이 손해액을 입증하는 과정에서 어려움을 겪고 있는 실정임.

특히, 손해액 산정이 소송의 핵심 요소임에도 불구하고, 상대방의 자료 제출 거부로 인해 피해기업이 필요한 증거를 확보하지 못하는 문제가 지속적으로 제기되고 있음. 이러한 문제를 해결하기 위해 2016년 「특허법」 및 「실용신안법」 등에서도 영업비밀이라 하더라도 침해 사실의 입증이나 손해액 산정을 위해 반드시 필요한 경우에는 자료 제출 의무를 부과하는 규정을 마련한 바 있음.

이에 손해액 산정 및 침해 사실의 입증을 위해 반드시 필요한 자료에 대해서는 자료 제출 거부를 정당한 사유로 인정하지 않도록 하며, 정당한 사유 없이 자료제출명령을 따르지 않을 경우 법원이 해당 자

료의 기재 내용을 사실로 인정할 수 있도록 함으로써 자료제출명령 제도의 실효성을 강화하고, 피해기업이 보다 효과적으로 권리를 보호 받을 수 있도록 하려는 것임(안 제14조의3 등).

## **【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안 (의안번호 제2209436호)】**

현행법에 따르면 법원은 부정경쟁행위, 영업비밀 침해행위 등으로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 침해행위로 인한 손해액을 산정하는 데 필요한 자료의 제출을 명할 수 있으나, 자료의 소지자가 거절할 정당한 이유가 있는 경우 이를 거절할 수 있도록 하고 있음.

그런데 피해기업이 반드시 자료를 확보해야 할 현실적 필요성이 존 재함에도 불구하고 상대방의 제출 거부로 인해 손해액 산정 등에 대한 입증이 어려운 실정임. 또한, 2016년 개정된 「특허법」, 「실용신 안법」에서도 특허권 등 침해의 증명 또는 손해액 산정을 위해 필요한 경우 영업비밀이더라도 자료제출 의무를 부과하는 관련 규정이 마련된 바 있어 지식재산 소송절차의 통일성을 도모하기 위하여 유사한 제도를 현행법에 규정하여야 한다는 의견이 제기됨.

이에 증거제출 명령이 내려진 경우 법관만 해당 자료를 열람하도록 함으로써 영업비밀 유출 우려를 방지하면서도 증거제출 제도의 실효성을 제고하는 한편, 법원이 감정을 명한 경우 당사자에게 설명의무를 부과함으로써 손해액 산정의 객관성을 제고하는 등 권리자에 대한 보

호를 강화하려는 것임(안 제14조의3 및 제14조의8 신설 등).

### 【상표법 일부개정법률안(의안번호 제2209441호)】

현행법에 따르면 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에서 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 서류의 제출을 명하도록 하고 있으나, 서류의 소지자가 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 이를 거절할 수 있도록 하고 있음.

그런데 피해기업이 반드시 자료를 확보해야 할 현실적 필요성이 존재함에도 불구하고 상대방의 제출 거부로 인해 손해액 산정 등에 대한 입증이 어려운 실정임. 또한, 2016년 개정된 「특허법」, 「실용신안법」에서도 특허권 등 침해의 증명 또는 손해액 산정을 위해 필요한 경우 영업비밀이더라도 자료제출 의무를 부과하는 관련 규정이 마련된 바 있어 지식재산 소송절차의 통일성을 도모하기 위하여 법원의 제출 명령 대상을 ‘서류’에서 포괄적인 개념인 ‘자료’로 개선하고, 유사한 제도를 현행법에 규정하여야 한다는 의견이 제기됨.

이에 증거제출 명령이 내려진 경우 법관만 해당 자료를 열람하도록 함으로써 영업비밀 유출 우려를 방지하면서도 증거제출 제도의 실효성을 제고하는 한편, 법원이 감정을 명한 경우 당사자에게 설명의무를 부과함으로써 손해액 산정의 객관성을 제고하는 등 권리자에 대한 보호를 강화하려는 것임(안 제112조의2 신설 및 제114조 등).

## 【디자인보호법 일부개정법률안(의안번호 제2209442호)】

현행법에 따르면 법원은 디자인권 또는 전용실시권 침해에 관한 소송에서 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 서류의 제출을 명하도록 하고 있으나, 서류의 소지자가 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 이를 거절할 수 있도록 하고 있음.

그런데 피해기업이 반드시 자료를 확보해야 할 현실적 필요성이 존재함에도 불구하고 상대방의 제출 거부로 인해 손해액 산정 등에 대한 입증이 어려운 실정임. 또한, 2016년 개정된 「특허법」, 「실용신안법」에서도 특허권 등 침해의 증명 또는 손해액 산정을 위해 필요한 경우 영업비밀이더라도 자료제출 의무를 부과하는 관련 규정이 마련된 바 있어 지식재산 소송절차의 통일성을 도모하기 위하여 법원의 제출 명령 대상을 ‘서류’에서 포괄적인 개념인 ‘자료’로 개선하고, 유사한 제도를 현행법에 규정하여야 한다는 의견이 제기됨.

이에 증거제출 명령이 내려진 경우 법관만 해당 자료를 열람하도록 함으로써 영업비밀 유출 우려를 방지하면서도 증거제출 제도의 실효성을 제고하는 한편, 법원이 감정을 명한 경우 당사자에게 설명의무를 부과함으로써 손해액 산정의 객관성을 제고하는 등 권리자에 대한 보호를 강화하려는 것임(안 제115조의2 신설 및 제118조 등).

### Ⅲ. 검토의견

5건의 개정안은 각각 「디자인보호법」·「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」·「상표법」에 따른 법원의 제출명령 대상을 서류에서 자료로 확대하면서 손해액 산정 외에 침해증명을 위해서도 자료 제출명령을 할 수 있도록 하는 등 자료제출명령의 대상 및 범위를 확대하고,

침해의 입증 및 손해의 산정을 위해 반드시 필요한 자료가 영업비밀을 포함할 경우 이를 비밀유지명령대상에 포함시키며,

상표권, 디자인권, 부정경쟁행위 및 영업비밀 관련 침해소송에서 법원이 손해액 산정을 위하여 감정을 명한 경우 당사자가 감정인에게 설명하도록 의무를 부과하려는 것임.

[표 1] 개정안 주요내용 비교

| 구 분                                |                           | 디자인<br>보호법 | 부정경쟁<br>방지법     | 상표법 |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|-----|
| (자료)제출<br>명령<br>대상 및<br>범위 확대<br>등 | 서류→자료                     | ◎          | -<br>(현행 이미 반영) | ○   |
|                                    | 손해액산정만<br>→침해증명까지         | ◎          | ○               | ○   |
|                                    | 제출거부시 자료제시명령<br>가능 및 비밀심리 | ◎          | ◎               | ○   |

|                                     |                                            |   |   |   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|---|
|                                     | 영업비밀도 반드시 필요시<br>제출거부 불가 및 열람범위·<br>열람자 지정 | ◎ | ◎ | ○ |
|                                     | 제출명령 불응 시 상대방의<br>주장을 진실한 것으로 인정           | ◎ | ◎ | ○ |
| 비밀유지명령 대상 확대<br>(자료제출명령 대상 영업비밀 포함) |                                            | ◎ | ◎ | ○ |
| 감정사항 설명 의무 신설                       |                                            | ○ | ○ | ○ |

◎: 김동아의원안·김종민의원안 / ○: 김종민의원안

이하에서는 각각의 내용별로 보다 상세한 사항을 검토함.

## 1. 자료제출명령의 대상 및 범위 확대 등

5건의 개정안은 각각 「디자인보호법」·「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」(이하 “「부정경쟁방지법」”)·「상표법」에 따른 법원의 제출명령 대상을 서류에서 자료로 확대하면서 손해액 산정 외에 침해증명을 위해서도 자료제출명령을 할 수 있도록 하는 등 자료 제출명령의 대상 및 범위를 확대하려는 것임(「디자인보호법 일부개정법률안」 제118조, 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」 제14조의3, 「상표법 일부개정법률안」 제114조).

[표 2] 조문대비표

### 【디자인보호법 일부개정법률안】

| 현 행                                                                                                                                                                                  | 김동아의원안                                                                                                                                                                      | 김종민의원안                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제118조( <u>서류의</u> 제출) 법원은 디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 해당 침해행위로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 <u>서류</u> 를 제출하도록 다른 당사자에게 명할 수 있다. 다만, 그 <u>서류의</u> 소지자가 그 <u>서류의</u> 제출을 거절할 정당한 이유가 | 제118조( <u>자료의</u> 제출) ①<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br><u>침해의 증명 또는 침해로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 자료</u> -----<br>-----<br>-----<br>- <u>자료의</u> -----<br><u>자료의</u> ----- | 제118조( <u>자료의</u> 제출) ①<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>--- <u>해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 자료</u> -----<br>-----<br>-----<br>--- <u>자료의</u> -----<br>-- <u>자료의</u> ----- |

있을 때에는 그러하지  
아니하다.

<신 설>

<신 설>

-----  
-----.  
-----.

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

-----  
-----.  
-----.

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

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;신 설&gt;</p> | <p>수 있는 사람을 지정<br/>하여야 한다.</p> <p>④ 법원은 제1항에 따<br/>른 제출명령을 받은<br/>자가 정당한 이유 없<br/>이 그 명령에 따르지<br/>아니한 경우 자료의<br/>기재에 대한 신청인의<br/>주장을 진실한 것으로<br/>인정할 수 있다. 이 경<br/>우 신청인이 자료의<br/>기재를 구체적으로 주<br/>장하기에 현저히 곤란<br/>한 사정이 있고 그 자<br/>료로 증명하려는 사실<br/>을 다른 증거로 증명<br/>하는 것을 기대하기도<br/>어려운 때에는 신청인<br/>이 자료의 기재로 증<br/>명하려는 사실에 관한<br/>주장을 진실한 것으로<br/>인정할 수 있다.</p> | <p>수 있는 사람을 지정<br/>하여야 한다.</p> <p>④ 법원은 제1항에 따<br/>른 제출명령을 받은<br/>자가 정당한 이유 없<br/>이 그 명령에 따르지<br/>아니한 경우 자료의<br/>기재에 대한 신청인의<br/>주장을 진실한 것으로<br/>인정할 수 있다. 이 경<br/>우 신청인이 자료의<br/>기재를 구체적으로 주<br/>장하기에 현저히 곤란<br/>한 사정이 있고 그 자<br/>료로 증명하려는 사실<br/>을 다른 증거로 증명<br/>하는 것을 기대하기도<br/>어려운 때에는 신청인<br/>이 자료의 기재로 증<br/>명하려는 사실에 관한<br/>주장을 진실한 것으로<br/>인정할 수 있다.</p> |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 【부정경쟁방지법 일부개정법률안】

| 현행                     | 김동아의원안                                    | 김종민의원안                             |
|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| 제14조의3(자료의 제출)<br>(생략) | 제14조의3(자료의 제출)<br>① (현행 제목 외의 부<br>분과 같음) | 제14조의3(자료의 제출)<br>① -----<br>----- |

<신 설>

③ 제1항에 따라 제출  
되어야 할 자료가 영업  
비밀에 해당하나 침해

③ 제1항에 따라 제출  
되어야 할 자료가 영업  
비밀에 해당하나 침해

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;신 설&gt;</p> | <p>의 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.</p> <p>④ 법원은 제1항에 따른 제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 경우 자료의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 신청인이 자료의 기재를 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 그 자료로 증명하려는 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 신청인이 자료의 기재로 증명하려는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</p> | <p>의 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.</p> <p>④ 법원은 제1항에 따른 제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 경우 자료의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 신청인이 자료의 기재를 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 그 자료로 증명하려는 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 신청인이 자료의 기재로 증명하려는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</p> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 【상표법 일부개정법률안】

| 현행                                                                                                                                                                                             | 김종민의원안                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제114조(서류의 제출) 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 다른 당사자에 대하여 해당 <u>침해행위로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다.</u> 다만, 그 <u>서류의</u> 소지자가 그 <u>서류의</u> 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다. | 제114조(자료의 제출) ① -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>침해의</u><br><u>증명 또는 침해로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 자료</u> -----<br>----- <u>자료의</u> -----<br>----- <u>자료의</u> -----<br>-----<br>-----.                             |
| <신설>                                                                                                                                                                                           | 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.                                                                                  |
| <신설>                                                                                                                                                                                           | ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 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. |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>&lt;신 설&gt;</p> | <p>④ 법원은 제1항에 따른 제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 경우 자료의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 신청인이 자료의 기재를 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 그 자료로 증명하려는 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 신청인이 자료의 기재로 증명하려는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.</p> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

현행 「디자인보호법」·「부정경쟁방지법」·「상표법」은 법원의 (서류)제출명령의 근거는 마련되어 있으나 대상이 제한적이고, 반드시 필요한 경우에도 영업비밀 등의 사유로 제출 거부가 가능하며, 자료제출 거부에 따른 제재효가 없는 상황으로, 피해기업이 손해액을 정확하게 산정하기 위해서는 필요한 자료를 확보할 필요가 있으나 상대방이 제출을 거부하는 경우 입증이 원활하지 않은 문제가 발생하고 있음.

반면 2016년 개정된 「특허법」<sup>1)</sup> 및 「실용신안법」<sup>2)</sup>은 당초 손해

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 법

액 산정에 필요한 ‘서류의 제출’을 명령하도록 하던 것을 침해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 ‘자료의 제출’을 명령할 수 있도록 개정하는 등 제출명령 대상을 확대하고 자료제출 거부에 따른 제재효를 마련함으로써 피해기업의 구제에 보다 효과적인 제도를 마련한 것으로 평가받고 있음.

[표 3] 자료제출명령 관련 현행법 비교

| 구 분        |                                         | 특허법                  | 디자인보호법<br>부정경쟁방지법<br>상표법 |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 자료제출<br>명령 | 제출명령 대상                                 | 자료제출                 | 서류제출<br>(부경법은 자료제출)      |
|            | 자료제출명령 적용                               | 침해의 증명<br>및 손해액 산정   | 손해액 산정                   |
|            | 제출거부시 자료제시명령 가능<br>및 비밀심리               | 있음                   | 없음                       |
|            | 영업비밀도 반드시 필요시 제출거<br>부 불가 및 열람범위·열람자 지정 | 있음                   | 없음                       |
|            | 제출명령 불응 시 상대방의 주<br>장을 진실한 것으로 인정       | 있음                   | 없음                       |
| 비밀유지명령 대상  |                                         | 자료제출명령 대상<br>영업비밀 포함 | 불포함                      |

를」 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.

이에 개정안은 ① 법원의 제출명령 대상을 서류에서 자료로 확대하고, ② 손해액 산정 외에 침해증명을 위해서도 자료제출명령을 할 수 있도록 하며(이상 각 개정안 제1항<sup>3)</sup>), ③ 자료제출 거부 시 법원이 정당한 이유를 판단할 수 있도록 자료제시를 명할 수 있도록 하고(해당 자료는 다른 사람이 보지 못하도록 함)(각 개정안 제2항), ④ 침해의 증명 또는 손해액 산정에 반드시 필요한 경우 영업비밀에 해당하더라도 자료제출을 거부하지 못하도록 하되, 그 목적 내에서 열람범위·열람자를 지정하도록 하며(각 개정안 제3항<sup>4)</sup>), ⑤ 정당한 이유 없이 자료제출명령에 불응할 경우, 자료의 기재에 관한 주장과 자료기재로 증명하려는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하려는 것임(각 개정안 제4항).

개정안과 같이 자료제출명령의 대상을 확대하고, 자료제출 거부에 대한 제재효를 도입함으로써 보다 신속하고 정확하게 손해액 산정 및 침해의 증명이 가능하고 이를 통해 권리를 침해당한 지식재산권자의 원활한 피해구제에 기여하는 한편, 지식재산 관련 소송절차의 통일성을 기할 수 있는 효과가 있을 것으로 보임.

개정안에 대해서 보다 구체적으로는 다음과 같은 점을 검토할 수 있음.

---

3) 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」은 ‘① 서류→자료 개정’ 해당 없음.

4) 「디자인보호법 일부개정법률안」 제118조제3항, 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」 제14조의3제3항, 「상표법 일부개정법률안」 제114조제3항

첫째, 제출명령 대상 및 적용 범위와 관련하여 보다 적극적인 피해 구제를 위해서는 ‘손해액 산정’에 앞서 개정안과 같이 ‘침해의 입증’ 단계에서도 대상 자료(서류)에 대한 확인 필요성이 있다고 보이고, 현재 다수의 정보가 사진·동영상 등 서류가 아닌 형태로 기록·보관되는 현실을 고려할 때 대상을 ‘자료’로 확대할 필요성이 인정된다고 보임.

둘째, 자료제출명령이 실효성을 가지기 위해서는 적절한 제재효가 마련될 필요가 있는데, 개정안은 자료제출 불응 시 상대방이 자료의 기재 및 자료기재로 증명하려는 사실을 진실로 인정하는 제재효를 마련하면서도, 정당한 이유가 있는 경우 명령에 따르지 않을 수 있도록 하고 있으므로 명령을 받은 자에 대한 방어권도 보장되고 있는 것으로 보임.

또한, 자료제출명령을 거절하는 정당한 이유를 비밀심리절차로 판단하고, 침해입증 또는 손해액 산정에 반드시 필요한 자료는 영업비밀에 해당하더라도 제출하도록 하되 열람범위·열람자를 제한하는 등 당사자의 영업비밀을 보호할 수 있는 장치가 적절히 마련되어 있는 것으로 보임.

특허청은 개정안과 관련하여 침해로 인한 피해자 구제 강화를 위해 「특허법」에 도입된 제도를 「디자인보호법」 등 지식재산 법제 전

반에 확산하려는 취지에서 개정안에 찬성하고, 다만 지식재산 법률의 통일성을 고려하여 「특허법」 조문 체계와 상이<sup>5)</sup>한 부분은 수정하는 것이 필요하다는 의견임.

참고로 5건의 개정안 중 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」(김종민 의원 대표발의)과 유사하게 손해액 산정에 필요한 자료 외에 침해의 증명에 필요한 자료도 자료제출명령 대상으로 하는 내용의 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」<sup>6)</sup>(김동아의원 대표발의)이 우리 위원회에 회부되어 있으므로 개정안과 병합하여 심사할 필요가 있음.

---

5) 「특허법」은 ‘자료의 기재에 관한 주장’(제4항)과 ‘자료기재로 증명하려는 사실에 관한 주장’(제5항)을 별개 항으로 하고 있으나 개정안은 하나의 항(제4항)에 규정하고 있으며, 용어에서도 일부 차이가 있음(‘당사자’ vs ‘제출명령을 받은 자’, ‘상대방’ vs ‘신청인’, ‘자료의 기재에 관하여’ vs ‘자료의 기재’, ‘당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실’ vs ‘신청인이 자료의 기재로 증명하려는 사실’ 등).

6) 의안번호 제2209043호, 2025. 3. 18. 발의

## 2. 비밀유지명령 대상 확대

5건의 개정안은 침해의 입증 및 손해의 산정을 위해 반드시 필요한 자료가 영업비밀을 포함하는 경우 이를 비밀유지명령 대상에 포함하려는 것임(「디자인보호법 일부개정법률안」 제217조, 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」 제14조의4, 「상표법 일부개정법률안」 제227조).

[표 4] 조문대비표

### 【디자인보호법 일부개정법률안】

| 현행                                                                                                                                                                                                              | 김동아의원안                                                                                                                                                                               | 김종민의원안                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제217조(비밀유지명령)<br>① 법원은 디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 당사자가 보유한 <u>영업비밀</u> (「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 의하여 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 | 제217조(비밀유지명령)<br>① -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>영</u><br><u>업비밀에</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- | 제217조(비밀유지명령)<br>① -----<br>-----<br>-----<br>----- <u>영업비</u><br><u>밀에</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- |

This image shows a vertical sheet of white paper designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The lines are light gray and extend across the full width of the paper. There is no text or other markings on the page.

[illegible]

1. -----  
-----준비  
서면, 이미 조사하였  
거나 조사하여야 할

1. -----  
-----준비  
서면, 이미 조사하였  
거나 조사하여야 할

|                                               |                                                                                                      |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>할 증거에 영업비밀</u><br/>이 포함되어 있다는<br/>것</p> | <p><u>증거 또는 제118조제</u><br/><u>3항에 따라 제출하였</u><br/><u>거나 제출하여야 할</u><br/><u>자료</u>-----<br/>-----</p> | <p><u>증거 또는 제118조제</u><br/><u>3항에 따라 제출하였</u><br/><u>거나 제출하여야 할</u><br/><u>자료</u>-----<br/>-----</p> |
| <p>2. (생략)</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>              | <p>2. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p>                                                             | <p>2. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p>                                                             |

## 【부정경쟁방지법 일부개정법률안】

[illegible]

[illegible]

Handwriting practice lines (dashed lines for tracing and solid lines for writing).

1. -----  
----- 준비서  
면, -----  
-----  
-- 증거, 제14조의3  
제3항에 따라 제출하  
였거나 제출하여야  
할 자료 -----

– 24 –



|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>말한다), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제 1호에 따른 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 <u>준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거에</u> 영업비밀이 포함되어 있다는 것</p> <p>2. (생략)</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p> | <p>-----<br/>-----<br/>-----<br/>-----.</p> <p>1. -----<br/>-준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제114조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료-----<br/>-----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

‘비밀유지명령’ 제도는 법원으로 하여금 소송절차에서 알게 된 증거 자료를 다른 당사자가 소송수행 외의 목적으로 사용하거나 공개하지 않도록 명령할 수 있도록 하는 제도임.

개정안은 앞에서 살펴본 바와 같이 자료제출명령제도의 대상 등을 확대하여 침해의 증명 또는 손해액 산정에 반드시 필요한 경우 영업비밀에 해당하더라도 자료는 제출하되 그 목적 내에서 열람범위·열람자를 제한하도록 하는 경우(「디자인보호법 일부개정법률안」 제118조제3항, 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」 제14조의3제3항, 「상표법 일부개정법률안」 제114조제3항) 이를 비밀유지명령 대상에 포함하려

는 것으로,

현행 「특허법」<sup>7)</sup>이 자료제출명령 강화와 함께 상대방 당사자 보호를 위해 이를 도입하고 있는 점 등을 고려할 때 자료제출명령 강화로 소송 절차에서 공개될 수 있는 상대방의 영업비밀 자료를 보호하기 위해서 필요한 입법조치로 보임.<sup>8)</sup>

---

7) 「특허법」

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 시점까지 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. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제132조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

8) 특허청도 같은 이유로 개정안에 동의한다는 의견임.

### 3. 감정사항 설명의무 신설

3건의 개정안은 디자인권·상표권 등의 침해에 관한 소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에 당사자로 하여금 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하도록 하려는 것임(「디자인보호법 일부개정법률안」 제115조의2, 「부정경쟁방지법 일부개정법률안」 제14조의8, 「상표법 일부개정법률안」 제111조의2).

[표 5] 조문대비표

#### 【디자인보호법 일부개정법률안】

| 현 행                | 김종민의원안                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>&lt;신 설&gt;</u> | 제115조의2(감정사항 설명의무) 디자인권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다. |

#### 【부정경쟁방지법 일부개정법률안】

| 현 행                | 김종민의원안                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>&lt;신 설&gt;</u> | 제14조의8(감정사항 설명의무) 부정경쟁 행위, 제3조의2제1항이나 제2항을 위반한 행위 또는 영업비밀 침해행위로 인한 영업상 이익의 침해에 관한 소송에서 법원이 침해로 인한 손 |

|  |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | <u>해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.</u> |
|--|----------------------------------------------------------------|

## 【상표법 일부개정법률안】

| 현 행                | 김종민의원안                                                                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>&lt;신 설&gt;</u> | <u>제111조의2(감정사항 설명의무) 상표권 또는 전용사용권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.</u> |

현행 「특허법」 9) 및 「실용신안법」 10)은 「민사소송법」상 감정 제도에 추가하여 감정인에 대한 당사자의 설명 의무를 도입하여 감정의 충실도를 제고하고 있음.

개정안은 「디자인보호법」·「부정경쟁방지법」·「상표법」에도 감정인에 대한 당사자의 설명 의무를 도입함으로써 감정의 충실도를 높이고 보다 신속하고 정확한 손해액 산정이 가능하도록 하려는 것임.

9) 「특허법」

제128조의2(감정사항 설명의무) 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.

10) 「실용신안법」

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

손해배상액 산정을 위한 감정대상 자료의 경우 당사자 외에 알기 어려운 특별한 사정이 있을 수 있으므로 개정안에 의할 경우 당사자의 협력을 토대로 보다 원활하게 손해액 산정이 가능하고 권리자 보호를 강화하는 효과가 있을 것으로 보임.

특허청은 효과적인 피해구제 강화와 함께 지식재산 소송절차의 통일성을 기할 수 있다는 점에서 개정안에 동의한다는 의견임.

|              |
|--------------|
| 문 의 처        |
| 02)6788-5458 |