



특허법 일부개정법률안 실용신안법 일부개정법률안

검 토 보 고

〈특허침해소송에서 법정 외 진술녹취제도 도입 등〉

■ 고동진의원 대표발의

(의안번호 제2204924호, 제2204925호)

2025. 2.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	1
III . 검토의견	5
1. 법정 외 진술녹취제도 도입 등	5
2. 자료보전명령제도 도입 등	31
3. 자료제출명령제도 개선	37
4. 비밀유지명령제도 개선	40
※ 참고자료	46
1. 진술인에 대한 민사소송법 준용 적용 규정	46
2. 특허법 및 민사소송법상의 제척 등 관련 규정 비교	49

I. 제안경위

【특허법 일부개정법률안】

1. 발 의 자 : 고동진의원 등 16인
2. 발의연월일 : 2024. 10. 25.
3. 회부연월일 : 2024. 10. 28.

【실용신안법 일부개정법률안】

1. 발 의 자 : 고동진의원 등 17인
2. 발의연월일 : 2024. 10. 25.
3. 회부연월일 : 2024. 10. 28.

II. 제안이유 및 주요내용

【특허법 일부개정법률안】

제안이유

특허제도는 특허에 대한 권리를 가진 개인의 재산권을 제도적으로 보호한다는 측면과 국가차원에서 특허보호를 통해 산업발전을 이룬다는 두가지 측면에서 그 제도운영의 목적이 있음.

그런데, 침해 및 손해액 산정에 필요한 증거가 침해자에게 편재되어

특허권자 등에 대한 권리 보호에 한계가 있어, 특허권 침해 예방하고 기업의 소송비용이나 침해의 입증부담을 경감하는 한편, 종국적으로는 신속하게 분쟁이 해결될 수 있도록 특허침해소송에서 증거수집이 원활히 되도록 제도를 개선할 필요가 있다는 의견이 지속적으로 제기되고 있음.

이에 법원이 아닌 장소에서 필요한 자를 대상으로 당사자가 직접 신문을 할 수 있도록 하는 등 당사자에 의한 사실조사 제도를 도입하고, 침해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료의 훼손을 방지하기 위해 법원이 자료보전을 명할 수 있도록 하는 등 현행 자료제출명령 제도의 운영상의 미비점을 개선하려는 것임.

주요내용

가. 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의한 결정으로 양 당사자로 하여금 진술인의 수, 범위, 방법 및 장소를 정하여 상호간에 신문하게 할 수 있는 제도를 도입함(안 제128조의3 신설).

나. 법원은 당사자 상호간 신문의 원활한 진행을 위하여 당사자가 변호사를 소송대리인으로 선임할 필요성이 인정되는 경우 그 당사자에게 기간을 정하여 변호사를 선임하도록 명할 수 있도록 함(안 제128조의4 신설).

다. 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해의 소가 제기되거나 제기될

가능성이 높은 경우로서 일정한 사유가 소명되는 경우 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 점유, 관리, 보관하는 사람이 이를 훼손하거나 사용할 수 없게 하지 않도록 1년의 범위 내에서 기간을 정하여 자료보전을 명할 수 있도록 함(안 제128조의5 신설).

라. 법원은 자료제출명령을 하기 전에 자료의 범위 등과 관련하여 당사자의 협의가 필요하다고 인정되면 당사자의 출석을 명할 수 있도록 함(안 제132조제6항 신설).

【실용신안법 일부개정법률안】

제안이유 및 주요내용

현행법은 실용신안권자의 권리보호를 위해 「특허법」상 손해배상 청구권 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 법원이 아닌 장소에서 필요한 자를 대상으로 당사자가 직접
신문을 할 수 있도록 하는 등 당사자에 의한 사실조사 제도를 도입하
고, 침해의 증명 또는 손해액 산정에 필요한 자료의 훼손을 방지하기
위해 법원이 자료보전을 명할 수 있도록 하는 등 현행 자료제출명령
제도의 운영상의 미비점을 개선하려는 것임(안 제30조·제43조 및 제4
7조제2항 및 제4항 신설 등).

참고사항

이 법률안은 고등진의원이 대표발의한 「특허법 일부개정법률안」
(의안번호 제4924호)의 의결을 전제로 하므로 같은 법률안이 의결되지
아니하거나 수정의결되는 경우에는 이에 맞추어 조정되어야 할 것임.

Ⅲ. 검토의견

1. 법정 외 진술녹취제도 도입 등

2건의 개정안은 특허권·실용신안권 또는 전용실시권 침해소송(이하 “특허침해소송”이라 함)에서의 ‘법정 외 진술녹취제도’¹⁾를 도입하고 동 제도의 실효성 확보방안을 마련하려는 것임.

구체적으로 「특허법 일부개정법률안」은 특허침해소송에서 당사자의 신청에 의한 법원의 결정으로 자료 검증에 필요한 사람에 대하여 당사자 상호간에 신문할 수 있도록 하고(안 제128조의3), 「실용신안법 일부개정법률안」은 해당 규정을 준용하려는 것임(안 제30조).

또한 2건의 개정안은 공무원 의제 규정의 적용대상에 진술인의 진술을 녹음 또는 영상녹화하는 사람(공무원 제외)을 추가하고(특허법 개정안 제224조의2항 및 실용신안법 개정안 제43조), 당사자가 아닌 진술인이 거짓 진술한 경우 처벌규정을 마련하는 한편(특허법 개정안 제227조제2항·제4항 및 실용신안법 개정안 제47조제2항), 「특허법」 개정안은 신문절차를 방해하는 사람에게 과태료를 부과하려는 것임(안 제232조제2항).

1) 「특허법 일부개정법률안」 제128조의3에 따라 법원이 당사자의 신청에 따라 법원의 결정으로 소송상 필요한 사실이나 자료의 검증에 필요한 사람에 대하여 당사자 상호간에 신문할 수 있도록 하고, 법원사무관 등이 그 진술을 녹음 또는 영상녹화하여야 하며, 양 당사자가 그 내용 중 일부를 증거로 제출할 수 있도록 하는 등 당사자에 의한 증거수집방법을 말함.

[표 1] 2건의 개정안 주요내용

구분 (특허법 / 실용신안법)		주요내용(특허법 개정안)
진술녹취 제도 도입 (안 §128의3 / 안 §30)	당사자에 의한 신문 등	○법원이 특허침해소송에서 당사자 신청에 의한 결정으로 진술인의 수 등을 정하여 상호간에 신문 근거 마련(안 제1항) ○진술인의 수, 범위 등을 위한 변론준비기일 지정(안 제2항) ○양 당사자가 진술 내용 중 일부를 증거 제출 등(안 제9항) ○신문에 대한 법원의 결정 이의신청(안 제14항) ○신문에 필요한 사항은 대법원규칙 위임(안 제15항)
	법원사무관등 업무, 진술인의 선서 및 의무	○법원사무관등에게 진술 녹음 등 업무 부여(안 제3항) ○법원사무관등의 제척·기피 사항은 제148조부터 제151조까지(*) 준용(안 제4항) (*)심판관의 제척, 제척신청, 기피, 제척 또는 기피의 소명 ○신문에 앞서 진술인 선서 등(안 제5항) ○신문 후 진술요약서 작성→법원 제출(안 제6항) ○진술인 신문의 경우 민사소송법상 증인신문 및 당사자신문 관련 규정 준용(안 제12항) ○당사자가 아닌 진술인 진술거부 또는 선서거부 시 거부하는 이유 소명, 당사자의 재판 신청 및 동 재판에 관하여는 「민사소송법」 제317조 및 제318조 준용(안 제13항)
	당사자에 의한 신문 방해 시 제재 등	○신문 진행 중 이의제기(안 제7항) ○상대방이 정당하지 아니한 방법으로 진술 강요 시 진술인 또는 당사자는 법원에 신문절차의 종료 또는 중단을 신청 → 결정까지 신문 중단(안 제8항) ○당사자가 정당한 사유 없이 미출석, 선서 또는 진술 거부 등 신문절차 방해시 ▲ 법원이 진술인이 진술한 내용에 대한 상대방 당사자 주장 진실 인정(안 제10항), ▲ 법원이 소송비용을 해당 당사자에게 부담 명령(안 제11항)
실효성 제고 등	변호사 선임명령 (안 §128의4 / §30)	○당사자에 의한 신문의 원활한 진행을 위하여 변호사 소송 대리인 선임 명령
	공무원 의제 (안 §226의2② / §43)	○적용대상에 진술인의 진술을 녹음 또는 영상녹화하는 사람 중 공무원이 아닌 사람 추가
	위증죄 (안 §227② 및 ④ / §47②)	○당사자가 아닌 진술인이 거짓 진술한 경우 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금(안 제2항) ○동 죄를 범한 진술인의 자백 또는 자수한 경우 형의 감경 또는 면제(안 제4항)
	과태료 (안 §232② / -)	○정당한 사유 없이 미출석, 진술거부 등 신문절차 방해한 경우 500만원 이하의 과태료 부과

현행법은 특허권자 보호를 위한 수단으로 권리침해에 대한 금지청구권, 특허침해소송에서의 구체적 행위태양 제시 의무, 손해배상청구권 및 자료제출명령제도 등의 제도적 장치를 두고 있음.²⁾

이 중 자료제출명령제도는 특허침해소송에서 특허권자가 침해에 대한 증거확보를 용이하게 하기 위하여 도입되었으나,³⁾ 상대방이 보유한 자료를 파악할 수 없어 제출대상 자료를 구체적으로 특정하기가 용이하지 않은 점 등⁴⁾ 침해자가 보유하고 있는 증거자료를 권리자가 확보하기에 여전한 어려움⁵⁾이 있어 보다 실효적인 제도 도입이 필요하다는 의견이 있음.

미국의 경우 침해 사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보하기 위한 수단으로 디스커버리제도(Discovery)⁶⁾를 두고 있으며, 동

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) 「특허법」

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.

② ~ ⑤ (생략)

4) 신청인이 상대방이 보유한 자료를 파악할 수 없어 제출명령 신청시 제출대상 자료를 구체적으로 특정하기 어렵다는 점, 자료제출명령에 불응하였을 때의 제재에 한계가 있어 명령의 실효성이 확보되지 않는다는 점 등이 지적되고 있음.

출처: 「증거수집·조사절차 개선을 통한 충실한 특허소송 심리방안에 관한 연구」(2020.5., 서울대 산학협력단)

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.

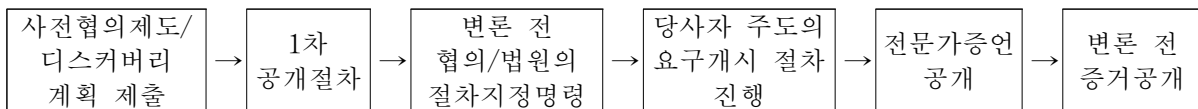
6) 디스커버리(Discovery)는 법률용어로는 증거의 공표(公表, 증거나 사실을 당사자의 요구에 따라 제시하기)를 의미하며, 미국의 증거개시(證據開示, 증거를 열어서 보임)제도를 통칭하는 것으로,

절차⁷⁾ 중 하나로 ‘변론절차 전에 쌍방 당사자가 법원의 관여 없이 상대방 또는 제3자를 상호 신문하고, 그 신문 결과를 녹취하는 방식으로 진행되는 증거개시 수단’인 증언녹취제도(Deposition)⁸⁾를 운영하고 있는데,

이러한 외국의 증거조사제도 활용을 위해 국내 기업 간의 특허침해 소송이 해외에서 제기되고 있는 사례가 발생⁹⁾하고 있어 미국의 증거조사제도 등을 국내에 신속히 도입할 필요가 있다는 의견이 있음.¹⁰⁾

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

7) 미국 디스커버리제도 절차



출처: 「민사소송 선진화 방안(디스커버리 제도 도입을 중심으로)」(2023.10.13., 국회입법조사처·대한변호사협회 공동세미나 자료) 중 한국형 디스커버리 제도 도입에 관한 검토-디스커버리 연구반 활동을 종료하며-(박광선 법원행정처) 5페이지

8) 증언녹취제도는 변론절차 전에 쌍방 당사자가 법원의 관여 없이 상대방 또는 제3자를 상호 신문하고, 그 신문 결과를 녹취하는 방식으로 진행되는 증거개시 수단을 의미함.

<미국 증언녹취제도 개요>

근거	미국 연방민사소송규칙 제30조
정의	변론절차 전에 법원의 관여 없이 증인(당사자 포함)을 신청하고, 선서 후 상호 신문하여 그 내용을 녹취하는 증거방법
절차 및 방법	○(절차) 시간, 장소, 횟수, 주제 등을 양 당사자의 협의로 정하고, 기일에 선서, 녹취(녹음, 영상녹화, 속기 등) 하는 방법으로 진행 - 선서 ⇒ 주신문 ⇒ 반대신문 ⇒ 녹취완료 ⇒ 녹취서 작성 ⇒ 증인의 녹취서 확인 ⇒ 서명 ⇒ 필요한 부분 증거 또는 소송자료 활용 ○(방법) 증인신문은 10회로 제한, 증인신문은 1일 이내 최대 7시간 초과 금지(초과 필요시 법원허가 필요) - ▲증인의 수가 10명 초과, ▲동일증인의 재신문, ▲교도소 재소자 신문의 경우에는 법원의 허가 필요 - 증언녹취가 증인을 괴롭히거나, 압박하는 등 악의적으로 이용될 경우, 증인은 법원에 신문의 중지 또는 제한 신청 가능

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

이에 개정안은 미국의 입법례를 참고하여 특허침해소송에 ‘법정 외 진술녹취제도’를 도입함으로써 분쟁 초기 단계에서 사실관계를 구체적으로 파악하고 풍부하고 정확한 증거자료를 확보하여 권리자 보호를 강화하는 한편 쟁점의 압축을 통한 심리 부담의 경감을 통해 신속한 분쟁 해결에 기여하려는 것임.

법정 외 진술녹취제도에 대해서는 ① 법정에서 이루어지는 신문에 비하여 장소·시간적 제약이 적어 당사자들이 풍부한 증거를 수집할 수 있는 점, ② 해외체류 등 증인이 법정에 출석하기 어려운 경우에도 진술을 획득할 수 있는 점, ③ 소송 초기 단계에서 행하는 진술녹취를 통해 증인의 생생한 기억을 담을 수 있어 추후 진술 번복 시 이를 탄핵하기 위한 자료로 활용될 수 있는 점, ④ 분쟁 초기 단계에서 사실관계와 쟁점을 구체적으로 파악할 수 있다는 점에서 조정·화해와 같은 분쟁의 조기 종결 및 효율적인 변론기일 운용이 가능하다는 장점이 있을 것으로 보임.

다만, 법정 외 진술녹취제도는 「특허법」이 절차를 준용하고 있는 「민사소송법」에 없는 제도로 민사소송의 심리원칙인 직접심리·공개심리·구술심리주의에 어긋날 소지가 있다는 의견¹¹⁾이 있고, 소송당사자의 변호사 비용부담이 늘어날 가능성이 크므로 이를 참고하여 논의할

대표발의)에 대한 국회 공청회(’21.5.13.) 진술인 의견)
11) 후술 법무부 의견 참고

필요가 있을 것임.

개정안에 대하여 특허청은 특허침해소송에서 침해입증 및 손해액 산정에 필요한 증거의 유무, 작성 내용 등을 당사자 상호간 직접 신문을 통해 확인함으로써 특허권자의 실질적인 피해구제를 효과적으로 도모할 수 있다는 점에서 개정안과 같이 법정 외 진술녹취제도의 도입에 찬성하는 의견임.¹²⁾

법원행정처는 법정 외 진술녹취제도를 도입하는 경우 분쟁 초기 단계에서 풍부하고 정확한 증거 수집을 통한 조기 화해의 촉진, 쟁점의 압축을 통한 심리 부담의 경감 등의 효과가 있을 것으로 기대된다는 입장으로, 개정안에 대한 실효성 확보를 위해 신문절차 방해 등의 제재에 패소판결을 추가¹³⁾할 필요가 있다는 의견임.

반면, 법무부는 소송에서 실체관계의 확정 방법인 증인신문, 서증 등 증거물의 증명력 판단이 헌법과 법률이 정한 법관이 없는 장소에서 행하여지는 것이므로 헌법상 재판청구권에 대한 중대한 제한이고 직접심리·공개심리·구술심리주의라는 민사소송의 대원칙에 어긋날 소지가 있으므로 신중한 검토가 필요하다는 입장임.

12) 다만, 제도운영의 실효성을 위해서는 일방당사자의 신청에 따른 법원의 결정만으로도 당사자에 의한 신문이 가능하도록 하는 것이 바람직하다는 의견임.

13) 당사자가 진술인의 출석 또는 진술을 막거나 거짓 진술을 중용하는 등의 경우, 당사자가 선서 후 허위의 진술을 하는 경우에 대하여 패소판결이라는 제재수단을 도입함으로써 진술녹취제도의 활성화 및 도입 목적 달성에 상당한 기여를 할 것이라는 의견임.

참고로, 현재 민사소송 절차로 진술녹취제도를 도입하는 내용의 「민사소송법 일부개정법률안」¹⁴⁾이 소관 위원회에 계류 중이므로¹⁵⁾ 심사 경과를 살펴볼 필요가 있을 것으로 보임.

[표 2] 민사소송법 일부개정법률안과 미국 제도 비교

구분	개정안의 진술녹취제도	미국 (증언녹취제도)
공통점	증거 수집의 효율성을 높이고 증인의 진술을 기록하는 방식	
차이점	-변론종결 전까지 법원 허가로 당사자 상호간 신문 및 진술 녹취 -법원 주관의 진술 녹취	-디스커버리(Discovery) 과정의 일부로 소송 초기 단계에서 법원의 허가 없이 상대방 증언 요구 및 당사자 주관의 증인신문 가능 -변호사 주관으로 증언 녹취 허용

이하에서는 법정 외 진술녹취제도 도입을 가정하고 조문별로 상세 사항을 검토함.

14) 의안번호 제2203202호, 정준호의원 대표발의(2024.8.26.)

15) 법원은 논의 결과(*), 민사소송에서 우리 실정에 맞는 디스커버리 제도를 마련할 필요가 있음을 인정하면서 현행 문서제출명령 제도를 개편하고 미국의 절차 가운데 증언녹취(deposition) 제도를 적극적으로 도입할 필요가 있는 것으로 보았음.

(*) 법원은 사실심 충실화 사법제도개선위원회(2015년), 사법행정자문회의(2021년), 디스커버리 연구반(2021~2022년) 등을 통하여 미국식 증거수집 절차인 “디스커버리(Discovery) 제도”의 도입에 관하여 검토해왔음.

출처: 「민사소송법 일부개정법률안」(최재형의원 대표발의, 2022.10.11.) 검토보고(법제사법위원회 전문위원, 2023.2.)

가. 당사자에 의한 신문 등(특허법 개정안 제128조의3 신설 및 실용신안법 개정안 제30조)

「특허법」 개정안은 특허침해소송에서 소송상 필요한 사실이나 자료의 검증에 필요한 사람에 대하여 당사자 상호간에 신문할 수 있도록 하고, 양 당사자가 진술 내용 중 일부를 증거로 제출할 수 있도록 하면서 신문에 대한 이의신청 절차 등을 규정하고 있으며(안 제128조의3 신설), 「실용신안법」 개정안은 해당 규정을 준용하려는 것임(안 제30조).

[표 3] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
<신설>	제128조의3(당사자에 의한 신문 등) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 다음 각 호의 사항을 고려하여 양 당사자의 신청에 따른 결정으로 양 당사자로 하여금 소송상 공격 또는 방어방법과 관련된 사실이나 자료의 검증에 필요한 사람(당사자를 포함한다)을 대상으로 진술인의 수, 범위, 방법 및 장소를 정하여 상호간에 신문하게 할 수 있다. 1. 상대방 당사자에게 과도한 부담을 주는지 여부 2. 자료나 당사자가 주장하는 사실의 검증 또는 자료의 보전을 위해서 필요한 사항인지 여부 ② 법원은 제1항에 따른 진술인의 수, 범위, 방법 및 장소 등을 정하기 위하여 필요한 경우 변론준비기일을 지정할 수 있다. ③ 법원은 제1항에 따라 양 당사자로 하여금 신문을 하게 할 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게 진술인의

진술을 녹음장치 또는 영상녹화장치를 사용하여 녹음 또는 영상녹화를 하도록 하여야 한다.

1. 법원서기관·법원사무관·법원주사 또는 법원주사보

2. 「공증인법」 제1조의2제1호에 따른 공증인

3. 제1호 및 제2호에 따른 사람에 준하는 사람으로서 제1항의
신문에 관한 업무를 수행하는 데 적합한 사람

④ 제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(이하 “법원사무관등”이라 한다)에 대하여는 제148조부터 제151조까지를 준용한다. 이 경우 ‘심판관’은 ‘법원사무관등’으로, ‘심판’은 ‘신문’으로 본다.

⑤ 법원사무관등은 제1항에 따른 신문에 앞서 진술인에게 선서를 하게 하여야 하고, 다음 각 호의 사항을 고지한 후 선서를 하게 하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 때에는 신문한 후 선서를 하게 할 수 있다.

1. 사건번호 및 사건명

2. 법원사무관등의 성명

3. 선서의 의무 및 취지

4. 위증 또는 거짓 진술에 대한 경고

5. 그 밖에 법관이 제1항의 신문에 관하여 고지가 필요하다고
인정한 사항

⑥ 법원사무관등은 제1항에 따른 신문을 마치면 후 지체 없이
다음 각 호의 사항이 기재된 서면인 진술요약서를 작성하여
법원에 제출하여야 한다.

1. 사건의 표시

2. 법원사무관등의 성명

3. 출석한 당사자·대리인·통역인과 출석하지 아니한 당사자
의 성명

4. 신문기일 및 장소

5. 진술인의 인적사항

6. 신문의 내용, 방법 및 절차에 관한 당사자의 이의 요지

7. 진술거부 및 선서거부가 있었다면 그 내용 요지

8. 선서를 시키지 아니하고 당사자가 아닌 진술인을 신문한
경우 그 요지

9. 그 밖에 신문의 진행경과를 확인하기 위하여 필요한 사항

⑦ 제1항에 따른 신문의 진행 중에 신문의 내용, 방법 및 절

차 등에 이의가 있는 당사자는 이의를 제기할 수 있다. 이 경우 법원사무관등은 그 이의 요지를 진술요약서에 기재하여야 한다.

⑧ 상대방이 정당하지 아니한 방법으로 진술을 강요하는 때에는 진술인 또는 당사자는 법원에 신문절차의 종료 또는 중단을 신청할 수 있으며, 이에 대한 결정이 있을 때까지 신문은 중단된다.

⑨ 양 당사자는 제3항에 따라 녹음 또는 영상녹화된 진술인에 대한 신문 내용 중 필요한 부분을 특정하여 녹음물 또는 영상녹화물과 이에 대한 녹취서를 증거로 제출할 수 있다. 이 경우 법원이 필요하다고 인정하는 때에는 당사자에게 신문 내용 전체를 기록한 녹음물 또는 영상녹화물과 이에 대한 녹취서를 제출하도록 명할 수 있다.

⑩ 양 당사자 중 일방이 정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 제1항에 따른 신문절차를 방해하는 때에는 법원은 진술인이 진술할 내용에 대한 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 진술인이 진술할 내용에 대하여 구체적으로 주장하는 것이 현저히 곤란하고, 진술로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기 어려운 때에는 진술로 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑪ 양 당사자 중 일방이 정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 제1항에 따른 신문절차를 방해하는 때에는 법원은 이로 말미암은 소송비용을 해당 당사자에게 부담하도록 명할 수 있다.

⑫ 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 당사자가 아닌 진술인을 제1항에 따라 신문하는 경우에는 「민사소송법」 제303조부터 제309조까지, 제311조, 제312조, 제314조, 제315조, 제321조부터 제324조까지, 제327조제1항, 제327조의2 및 제328조를, 당사자인 진술인을 제1항에 따라 신문하는 경우에는 「민사소송법」 제309조, 제321조, 제322조, 제327조제1항, 제327조의2 및 제370조를 준용한다.

⑬ 당사자가 아닌 진술인이 진술거부 또는 선서거부를 하는 경우 거부하는 이유를 소명하여야 한다. 이 경우 당사자는 법원에 진술거부 또는 선서거부에 관한 재판을 신청할 수 있으

	며 진술거부 또는 선서거부 재판에 관하여는 「민사소송법」 제317조 및 제318조를 준용한다. ⑭ 제1항의 신문에 대한 법원의 결정에 대하여는 이의신청을 할 수 있다. 이 경우 이의신청에 관한 법원의 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없다. ⑮ 제1항에 따른 신문에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.
--	---

【실용신안법 일부개정법률안】

현행	개정안
제30조(「특허법」의 준용) 실용신안권자의 보호에 관하여는 「특허법」 제126조, 제128조, 제128조의2 및 제130조부터 제132조까지의 규정을 준용한다.	제30조(「특허법」의 준용) ----- ----- -----제128조의2부터 제128조의5까지-----.

개정안은 당사자 주도의 증거수집 방법으로 법정 외 진술녹취제도를 도입함으로써 특허침해소송에서의 증거확보 어려움을 해소하고 신속한 분쟁 해결에 기여하려는 것임.

법정 외 진술녹취제도를 도입 필요성에 대해서는 앞에서 살펴본 바와 같음.

한편, 개정안은 당사자 주도의 증거수집 방법으로 진술녹취제도를 도입하면서 진술인에게 선서 의무 부여 및 민사소송법상 증인신문·당사자신문 관련 규정을 준용하도록 하는 한편,¹⁶⁾ 당사자에 의한 신문을

16) 특허법 개정안 제128조의3제3항~제8항, 제12항~제15항 및 실용신안법 개정안 제30조

방해한 경우 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정하는 등의 제재 부과에 관한 사항¹⁷⁾ 등을 함께 규정하고 있음.

이는 신문과정에서 진술인의 거짓 진술 등을 방지하여 법정 외 진술 녹취제도의 실효성을 확보하기 위한 것으로 필요한 것으로 보임.

참고로, 미국의 증언녹취제도의 경우도 제도의 실효성 확보를 위하여 소송비용의 부담, 청구 기각, 무변론 판결 등¹⁸⁾의 제재수단을 두고 있음.

다만, 개정안은 다음과 같은 점이 고려될 필요가 있음.

먼저, 안 제128조의3제1항 중 양 당사자의 신청에 따른 법원의 결정으로 당사자 신문이 개시되도록 하고 있는데, 이에 대하여 일방당사자의 신청만으로도 법원이 결정할 수 있도록 함으로써 제도의 실효성을 확보할 필요가 있다는 의견¹⁹⁾이 제기되고 있으므로 이에 대하여 논의할 필요가 있다고 보임.

17) 특허법 개정안 제128조의3제10항·제11항 및 실용신안법 개정안 제30조

18) ▲ 증인이 출석을 거부하는 경우 법원에 증인이 출석하여 증언하도록 이행강제를 신청할 수 있고, 이행강제명령을 준수하지 않은 경우 ▲ 법원모욕에 따른 제재를 적용하거나 ▲ 변호사비용을 포함한 소송비용을 부담시킬 수 있으며, ▲ 증언녹취기일에 출석하지 아니한 경우 신문 예정이었던 쟁점을 다툼 없는 사실로 정리하거나 관련된 청구원인이나 항변의 주장 금지, 청구 기각 또는 무변론 판결을 할 수 있도록 규정하고 있음(「Federal Rules of Civil Procedure」 TITLE V. DISCLOSURES AND DISCOVERY Rule 37.).

「민사소송법 일부개정법률안」(의안번호 제2203202호, 정준호의원 대표발의, 2024.8.26.) 검토보고서 참고

19) 특허청 의견임.

한편, 안 제128조의3제1항에서 신문 대상을 “소송상 공격 또는 방어 방법과 관련된 사실이나 자료의 검증에 필요한 사람(당사자를 포함한다)”으로 규정하고 있는데, “공격 또는 방어”는 「민사소송법」에서 사용하고 있는 용어이므로²⁰⁾ 「특허법」상 자료제출명령(제132조)²¹⁾ 대상을 고려할 때 “해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정과 관련된 사실이나 자료의 검증에 필요한 사람(당사자를 포함한다)”으로 조문의 표현을 수정하는 것이 바람직할 것으로 보임.

다음으로, 안 제128조의3제4항에서는 법원사무관등의 제척·기피·회피에 대하여는 「특허법」 제148조부터 제151조까지²²⁾를 준용하도록 하고 있는데, 동 규정은 특허심판원 심판관의 제척 등에 관한 사항으로 개정안에 따르면 법원사무관등의 회피 결정이 특허심판원장의 허가 사항으로 오해될 수 있으므로 같은 내용을 규정하고 있는 「민사소송법」상의 법원사무관등에 대한 제척 등에 관한 사항²³⁾을 준용하도록 명시하는 것이 바람직할 것으로 보임.²⁴⁾

20) ‘공격방어방법’이란 민사소송의 경우에 당사자가 그 본안의 청구를 지지하고 이유가 있음을 주장하는 법률상·사실상의 모든 진술과 증거의 신청을 의미함(민소§76, §99, §100, §149, §201). 공격방법과 방어방법의 구별은 제출자의 입장에 따라 구별된 것으로 내용상 분류는 존재하지 않음. [네이버 지식백과] 공격방어방법 [攻撃防禦方法] (법률용어사전, 2023. 01. 15., 이병태)

21) 「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.

22) 심판관의 제척(148조), 제척신청(149조), 심판관의 기피(150조), 제척 또는 기피의 소명(151조)

23) 제50조(법원사무관등에 대한 제척·기피·회피) ①법원사무관등에 대하여는 이 절의 규정을 준용한다.

24) 참고자료 2. 특허법 및 민사소송법상의 제척 등 관련 규정 비교 참조

다음으로, 안 제128조의3제7항 및 제8항은 신문절차 진행과정에서의 이의제기 사유 및 방식과 관련된 사항²⁵⁾으로 실제 신문과정에서 법원이 정한 사항을 벗어나 진술인 신문이 이루어지는 경우 이의제기 근거를 두려는 것이나,

이의제기 후에 이의 요지를 진술요약서에 기재하는 내용만 규정되어 있어 향후 절차가 명확하지 않은 측면이 있으므로, 이의제기가 있는 신문 내용 등에 대한 신문절차를 중단하고 그 사항을 제외하고는 계속 신문을 진행한다는 점을 명확하게 기술할 필요가 있을 것으로 보임.

한편, 안 제128조의3제8항은 신문종료 신청 등을 “진술인 또는 당사자”가 법원에 할 수 있도록 하고 있는데, 진술인의 의사에 의한 신문종료 및 중단으로 인해 소송절차 지연이 발생할 수 있으므로 “당사자”의 신청으로 한정하는 방안을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

다음으로, 안 제128조의3제10항 및 제11항은 “정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 신문절차를 방해”하는 때에 법원이 취할 수 있는 제재를 규정하고 있는데, 동 사유에

25) 안 제128조의2제7항은 신문 진행 중에 신문의 내용, 방법 및 절차 등에 이의가 있는 당사자는 이의를 제기할 수 있으며, 법원사무관등은 그 내용을 진술요약서에 기재하도록 하고 있음. 안 제8항은 상대방이 정당하지 아니한 방법으로 진술을 강요하는 때에는 법원에 신문절차의 종료 등을 신청할 수 있으며, 법원의 결정이 있을 때까지 신문을 중단하도록 하고 있음.

해당하면 불이익 처분²⁶⁾이 가능하다는 점에서 요건을 보다 명확하게 규정하는 것이 바람직하다고 보임.²⁷⁾

한편, 개정안은 일방 당사자의 미출석 등으로 신문절차를 방해하는 경우에 제재 사항(상대방 당사자의 주장 진실 인정 등)을 제10항 및 제11항으로 각각 분리하고 있는데, 함께 규정하여 조문 내용을 간소화하는 것이 입법경제상 바람직할 것으로 보임.

마지막으로, 안 제128조의3제6항의 ‘진술요약서’는 진술 자체를 요약하는 것이 아니라 진술이 이루어진 전체 상황 및 경과를 기재하는 것이므로 내용에 맞게 용어를 변경(예를 들면, 진술경과요약서)할 필요가 있는 것으로 보임.

나. 변호사 선임명령(특허법 개정안 제128조의4 신설 및 실용신안법 개정안 제30조)

개정안은 신문의 원활한 진행을 위하여 법원이 당사자에게 변호사 선임을 명할 수 있도록 하고, 당사자가 정당한 사유 없이 이에 불응하여 신문을 실시할 수 없는 경우 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하려는 것임(특허법 개정안 제128조의4 및 실용신안

26) 소송비용 부담(안 제128조의2제11항), 500만원 이하의 과태료(안 제232조제2항)

27) 예를 들어 “등”을 삭제하는 경우 보다 명확한 의미가 될 수 있음.

법 개정안 제30조²⁸⁾).

[표 4] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현행	개정안
<신설>	제128조의4(변호사 선임명령) ① 법원은 제128조의3 제1항에 따른 신문의 원활한 진행을 위하여 당사자가 변호사를 소송대리인으로 선임할 필요성이 인정되는 경우 그 당사자에게 기간을 정하여 변호사를 선임하도록 명할 수 있다. ② 법원은 당사자가 제1항에 따른 명령을 받고도 정해진 기간 내에 변호사를 선임하지 아니한 경우 제128조의3제1항에 따른 신문을 허용하는 결정을 취소할 수 있다. ③ 법원은 제128조의3제1항에 따른 신청의 상대방 당사자가 제1항에 따른 명령을 받고도 정당한 사유 없이 이에 따르지 아니하여 제128조의3제1항에 따른 신문이 실시되지 못한 경우 제128조의3제10항에 따른 인정을 할 수 있다.

개정안에 따른 당사자에 의한 신문은 법원 외의 장소에서 법관의 중재 없이 이루어지기 때문에 변호사를 소송대리인으로 선임하여 당사자의 법률적 권리를 보호하고 신문절차를 실효성 있게 진행될 수 있도록 한다는 측면에서 필요성이 인정된다고 보임.

참고로, 법원의 변호사 선임명령제도는 통상의 민사소송절차인 「민사소송법」 제144조에 근거하여 변론능력이 없는 당사자에 한하여 적용

28) 실용신안법 개정안 조문대비표는 [표 3]의 실용신안법 개정안과 동일하여 생략함.

하고 있으며, 그 외 「증권관련 집단소송법」, 「소비자기본법」에서는 변호사 선임의 의무화하고 있음.

[표 5] 민사소송에서의 변호사 선임 관련 입법례

근거 법률	주요내용
민사소송법	제144조(변론능력이 없는 사람에 대한 조치) ① 법원은 소송관계를 분명하게 하기 위하여 필요한 진술을 할 수 없는 당사자 또는 대리인의 진술을 금지하고, 변론을 계속할 새 기일을 정할 수 있다. ② 제1항의 규정에 따라 진술을 금지하는 경우에 필요하다고 인정하면 법원은 변호사를 선임하도록 명할 수 있다. ③ 제1항 또는 제2항의 규정에 따라 대리인에게 진술을 금지하거나 변호사를 선임하도록 명하였을 때에는 본인에게 그 취지를 통지하여야 한다. ④ 소 또는 상소를 제기한 사람이 제2항의 규정에 따른 명령을 받고도 제1항의 새 기일까지 변호사를 선임하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 소 또는 상소를 각하할 수 있다. ⑤ 제4항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
증권관련 집단소송법	제5조(소송대리인의 선임) ① <u>증권관련집단소송의 원고와 피고는 변호사를 소송대리인으로 선임(選任)하여야 한다.</u> ② (생략)
소비자 기본법	제72조(소송대리인의 선임) <u>단체소송의 원고는 변호사를 소송대리인으로 선임하여야 한다.</u>

다만, 변호사 선임명령을 이행하지 않는 경우 신문 허용 결정의 취소, 상대방 당사자 주장의 진실 인정 등 강력한 제재를 부과하고 있으므로 법원의 변호사 선임명령이 경제적 어려움이 있는 소송당사자에게 소송비용 부담으로 작용하는 것을 완화하기 위하여 소송구조 제도²⁹⁾를 적극적으로 마련할 필요가 있다고 보임.

29) 「민사소송법」

제128조(구조의 요건) ① 법원은 소송비용을 지출할 자금능력이 부족한 사람의 신청에 따라 또는 직권으로 소송구조(訴訟救助)를 할 수 있다. 다만, 패소할 것이 분명한 경우에는 그러하지 아니

한편, 개정안과 같이 변호사 선임명령제도를 도입할 경우, 다음과 같은 점이 고려될 필요가 있음.

첫째, 개정안은 변호사 선임명령 위반 시 ‘상대방 당사자의 주장을 진실로 인정’하는 제재 규정만 두고 있는데, 변호사 선임명령제도의 실효성 제고를 위해 소송비용부담, 과태료 부과 등의 제재를 추가로 규정하는 것을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

유사한 경우로 개정안에서는 신문절차 방해 시 진실인정 외에도 비용부담, 과태료 부과 등의 제재를 규정하고 있다는 점을 참고할 필요가 있음.

[표 6] 신문절차 방해 시 제재와 변호사 선임명령 위반 시 제재 비교

구분	신문절차 방해 시	변호사 선임명령 위반 시
상대방 당사자의 주장 진실 인정 (안 제128조의3제10항)	적용	적용
비용부담 (안 제128조의3제11항)	적용	-
과태료(500만원 이하) (안 제232조제2항)	적용	-

둘째, 개정안은 변호사를 선임하지 아니한 경우 법원이 신문허용 결

하다.

② 제1항 단서에 해당하는 경우 같은 항 본문에 따른 소송구조 신청에 필요한 소송비용과 제133조에 따른 불복신청에 필요한 소송비용에 대하여도 소송구조를 하지 아니한다.

③ 제1항의 신청인은 구조의 사유를 소명하여야 한다.

④ 소송구조에 대한 재판은 소송기록을 보관하고 있는 법원이 한다.

⑤ 제1항에서 정한 소송구조요건의 구체적인 내용과 소송구조절차에 관하여 상세한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

정의 취소를 할 수 있도록 하면서 이에 대한 불복 절차를 두고 있지 않고 있는데,

「민사소송법」 절차³⁰⁾를 참고하여 신문허용 취소 결정에 대한 불복 절차를 추가로 규정하는 것을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

다. 공무원 의제(특허법 개정안 제226조의2제2항 및 실용신안법 개정안 제43조)

2건의 개정안은 진술인의 진술을 녹음 또는 영상녹화하는 사람 중 공무원이 아닌 사람에 대하여 벌칙 적용에서의 공무원 의제규정 등을 적용하려는 것임(특허법 개정안 제226조의2 및 실용신안법 개정안 제43조제2항).

[표 7] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현행	개정안
제226조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① (생략)	제226조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① (현행과 같음)

30) 「민사소송법」

제144조(변론능력이 없는 사람에 대한 조치) ④ 소 또는 상소를 제기한 사람이 제2항의 규정에 따른 명령을 받고도 제1항의 새 기일까지 변호사를 선임하지 아니한 때에는 법원은 결정으로 소 또는 상소를 각하할 수 있다.

⑤ 제4항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

② <u>전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.</u> <신 설> <신 설>	② <u>다음 각 호의 어느하나에 해당하는 사람은-----</u> <u>-제132조까지 및 「공직자의 이해충돌 방지법」을-----</u> <u>-----.</u> 1. <u>제128조의3제3항에 따라 진술인의 진술을 녹음 또는 영상녹화 하는 사람 중 공무원이 아닌 사람</u> 2. <u>제154조의2에 따라 지정된 전문심리위원</u>
---	--

【실용신안법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
제43조(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) (생 략) <신 설>	제43조(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① (현행 제목 외의 부분과 같음) ② <u>다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 「형법」 제129조부터 제132조까지 및 「공직자의 이해충돌 방지법」을 적용할 때에는 공무원으로 본다.</u> 1. <u>제30조에 따라 준용되는 「특허법」 제128조의3제3항에 따라 진술인의 진술을 조서에 기재하는 사람 중 공무원이 아닌 사람</u> 2. <u>제33조에 따라 준용되는 「특허법」 제154조의2에 따라 지정된 전문심리위원</u>

‘벌칙 적용에서 공무원 의제’는 공공기관, 위탁·지정 등을 통해 공적

인 업무를 수행하는 법인·단체의 임직원 등이 업무수행과 관련하여 금품수수와 같은 불법행위를 한 경우 이들을 공무원과 같이 취급하여 처벌할 수 있도록 하려는 것으로 해당 업무의 공정성과 책임성을 확보하기 위하여 두는 규정임.

이에 개정안은 공적인 업무를 수행하는 ‘제128조의3제3항에 따라 진술인의 진술을 녹음 또는 영상녹화 하는 사람’ 중 공무원이 아닌 사람에 대하여 「형법」상 뇌물에 관한 죄(제129조~제132조) 및 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 “「이해충돌방지법」”)을 적용할 때에는 공무원으로 취급하려는 것으로 진술인의 진술녹취가 재판 절차를 진행하는 업무라는 점에서 공무원과 동일한 수준으로 공정성과 책임성이 보장될 필요가 있다는 점에서 필요성이 있다고 보임.

다만, 개정안 중 ‘「이해충돌방지법」을 적용 시 공무원 의제’ 부분은 동 법 제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청)³¹⁾를 적용하기 위한 것으로 보이나 개정안과 같이 규정하는 경우 그 외에 제6조(공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고), 제7조(사적이해관계자의 신고 등에 대한 조치), 제9조(직무관련자와의 거래 신고), 제10조(직무 관련 외부활동의 제한) 등도 적용될 것으로 보이는바 적절성에

31) 「이해충돌방지법」

제5조(사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자(직무관련자의 대리인을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)가 사적 이해관계자임을 안 경우 안 날부터 14일 이내에 소속기관장에게 그 사실을 서면(전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 신고하고 회피를 신청하여야 한다.

(이하 생략)

대한 검토가 필요한 것으로 보임.³²⁾

라. 위증죄(특허법 개정안 제227조제2항·제4항 및 실용신안법 개정안 제47조제2항·제4항)

2건의 개정안은 선서한 진술인(당사자 제외)이 거짓으로 진술한 경우에 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하도록 하고, 자백 또는 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있도록 하려는 것임(특허법 개정안 제227조제2항·제4항 및 실용신안법 개정안 제43조제2항·제4항).

[표 8] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현행	개정안
제227조(위증죄) ① (생략) <신설> ② (생략) <신설>	제227조(위증죄) ① (현행과 같음) ② 이 법에 따라 선서한 당사자 아닌 진술인이 거짓으로 진술하는 경우에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. ③ (현행 제2항과 같음) ④ 제2항에 따른 죄를 범한 진술인이 진술한 사건의 재판이 확정되기 전에 자백 또는 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.

32) 미국(Deposition)의 경우 주재자의 결격사유로 당사자의 친인척, 피고용인 또는 변호사, 당사자의 변호사의 친인척이나 피고용인 또는 소송과 관련하여 금전적 이해관계가 있는 자를 규정하고 있음.

【실용신안법 일부개정법률안】

현행	개정안
제47조(위증죄) ① (생략) <u><신설></u> ② (생략) <u><신설></u>	제47조(위증죄) ① (현행과 같음) <u>② 제30조에 따라 준용되는 「특허법」 제128조의3에 따라 선서한 당사자 아닌 진술인이 거짓으로 진술을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.</u> <u>③ (현행 제2항과 같음)</u> <u>④ 제2항에 따른 죄를 범한 진술인이 진술한 사건의 재판이 확정되기 전에 자백 또는 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다.</u>

「형법」 제152조 및 제153조³³⁾에서는 법률에 따라 선서한 증인의 허위 진술에 대하여 벌칙 등을 규정하고 있으며, 「민사소송법」 제320조³⁴⁾는 선서한 증인에게 위증의 벌을 경고하도록 하고 있음.

개정안은 이 법에 따라 선서한 진술인(당사자 제외)에 대하여도 증인과 마찬가지로 거짓 진술을 한 경우에는 형법상 위증죄와 동일하게 처벌함으로써 진술녹취제도의 실효성을 확보하려는 것임.

33) 제152조(위증, 모해위증) ①법률에 의하여 선서한 증인이 허위의 진술을 한 때에는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

②형사사건 또는 징계사건에 관하여 피고인, 피의자 또는 징계혐의자를 모해할 목적으로 전항의 죄를 범한 때에는 10년 이하의 징역에 처한다.

제153조(자백, 자수) 전조의 죄를 범한 자가 그 공술한 사건의 재판 또는 징계처분이 확정되기 전에 자백 또는 자수한 때에는 그 형을 감경 또는 면제한다.

34) 민사소송법 제320조(위증에 대한 벌의 경고) 재판장은 선서에 앞서 증인에게 선서의 취지를 밝히고, 위증의 벌에 대하여 경고하여야 한다.

법원사무관등이 주재하는 신문절차에서 진술인의 진실한 진술을 담보하기 위하여 거짓 진술에 대한 일정한 제재를 가할 필요는 있을 것으로 보임.

다만, 법관이 아닌 자가 주재하는 진술인 신문에서 형법의 위증죄와 동일한 형벌을 적용하는 것에 대하여 충분한 검토가 필요하다는 의견이 있다는 점을 고려할 필요가 있음.³⁵⁾

마. 과태료(특허법 개정안 제232조제2항)

특허법 개정안은 정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 신문절차를 방해하는 사람에게는 500만원 이하의 과태료를 부과하려는 것임(안 제232조제2항 신설).

35) 법무부는 위증죄는 엄격한 구성요건에 따라 성립되는 중죄에 해당하는바(위증은 법정형이 징역 5년 이하, 모해위증은 징역 10년 이하), 법관이 아닌 자가 주재하는 증인신문에까지 위증죄를 적용하여 처벌범위가 확대되는 것은 충분한 검토가 필요하다는 의견임.

[표 9] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현행	개정안
제232조(과태료) ① (생략) <u><신설></u>	제232조(과태료) ① (현행과 같음) ② 제128조의3제1항에 따라 신문을 하는 양 당사자 중 정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 신문절차를 방해하는 사람에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

개정안은 신문절차를 방해하는 당사자에게 과태료를 부과하는 것으로, 앞서 동일한 사유에 해당하는 경우 법원이 취할 수 있는 제재 규정(특허법 개정안 제128조의3제10항 및 제11항)의 취지와 동일하게 진술촉취제도의 실효성 확보를 위해 필요한 조치로 보임.

다만, 개정안은 다음과 같은 점이 고려될 필요가 있음.

첫째, 개정안은 과태료 부과대상자를 “정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 신문절차를 방해하는 사람”으로 일부 만을 예시하는 방식으로 규정하고 있어 불명확한 측면이 있으므로 “정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하여 신문절차를 방해하는 사람”으로 명확히 하는 것이 바람직할 것으로 보임.

둘째, 법원의 변호사 선임명령을 정당한 사유 없이 따르지 아니한 경우에 실효성 제고를 위해 과태료 부과 대상에 이를 추가하는 방안을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

셋째, 특허법 개정안 제232조제2항³⁶⁾에서는 당사자에 의한 증인신문을 거부 방해하는 사람에게 과태료를 부과하도록 하고 있는데, 부과 주체가 명확하지 않으므로 ‘법원의 결정’으로 부과한다는 사실을 명확히 할 필요가 있을 것으로 보임.³⁷⁾

넷째, 특허법 및 실용신안법을 개정하여 진술녹취제도를 도입하고 있으나, 신문절차를 방해하는 당사자에게 과태료를 부과하는 내용은 특허법 개정안에만 포함되어 있는데, 동일한 내용이 실용신안법 개정안에도 포함되도록 보완하여 법체계의 정합성을 확보할 필요가 있을 것으로 보임.

36) 안 제232조 ② 제128조의3제1항에 따라 신문을 하는 양 당사자 중 정당한 사유 없이 출석하지 아니하거나 선서 또는 진술을 거부하는 등 신문절차를 방해하는 사람에게는 500만원 이하의 과태료를 부과한다.

37) 현행법 제232조제2항(*)에서는 과태료를 특허청장이 부과·징수하도록 하고 있는데, 개정안의 내용은 소송절차 과정에서 법률상의 의무를 위반하는 사안이므로, 이에 대한 과태료 부과 처분은 법원이 과태료를 부과하는 것이 타당함.

(*) 제232조(과태료) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.

1. 「민사소송법」 제299조제2항 및 같은 법 제367조에 따라 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 거짓 진술을 한 자
2. 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류나 그 밖의 물건 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 자
3. 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자

② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 특허청장이 부과·징수한다.

2. 자료보전명령제도 도입 등

2건의 개정안은 특허침해소송 제기 전후에 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 자료에 대한 보전명령제도를 도입하고 (특허법 개정안 제128조의5 및 실용신안법 개정안 제30조³⁸⁾),

정당한 사유 없이 자료보전명령을 위반한 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처하도록 하려는 것임(특허법 개정안 제225조의2 및 실용신안법 개정안 제46조의2).

[표 10] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
<신 설>	제128조의5(자료보전명령 및 효과) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해의 소(침해금지가처분을 포함한다)가 제기되거나 제기될 가능성이 높은 경우로서 다음 각 호의 사실이 인정되는 경우 그 당사자의 신청에 따라 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료를 점유·관리·보관하는 사람이 이를 훼손하거나 사용할 수 없게 하지 아니하도록 1년의 범위에서 기간을 정하여 자료보전을 명할 수 있다. 이 경우 대법원 규칙으로 정하는 바에 따라 그 기간을 연장할 수 있다. 1. 자료보전명령의 대상이 될 자료를 특정하기에 충분한 사실

38) 실용신안법 개정안 조문대비표는 표2의 실용신안법 개정안과 동일하여 생략함.

2. 자료보전을 명하지 아니하면 신청인에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다는 사실

② 당사자가 제1항에 따른 자료보전명령을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 소명하여야 한다.

1. 자료를 점유·관리·보관하는 사람

2. 증명할 사실

3. 보전하려는 자료

4. 자료보전의 사유

③ 법원은 제1항에 따른 자료보전명령을 하는 경우 사전에 자료를 점유·관리·보관하는 사람에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

④ 법원은 필요한 경우 제1항의 자료보전명령을 신청한 당사자(이하 이 조에서 “신청당사자”라 한다)에게 담보액과 담보제공의 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있고, 이에 따르지 아니하는 때에는 그 신청을 각하할 수 있다. 이 경우 그 담보에 관하여는 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑤ 자료를 점유, 관리 또는 보관하는 사람이 제1항의 자료보전명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 자료보전명령에 대하여 신청당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑥ 상대방 당사자는 제1항의 자료보전명령의 대상이 된 자료를 전자적 형태로 관리하고 있고 업무상 이유 등으로 그 자료를 갱신할 필요가 있는 경우에는 법원의 허가를 받아 그 명령이 내려진 때의 현상(現狀)대로 그 자료의 사본을 법원에 제출한 후 그 자료를 갱신할 수 있다.

⑦ 자료보전을 명하는 법원의 결정에 대해서는 이의 신청을 할 수 있다. 이 경우 이의신청에 관한 법원의 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없다.

<신 설>	⑧ 제1항에 따라 법원이 자료보전을 명한 후에도 본안의 소를 제기하지 아니하는 경우에는 법원은 2주 이상의 기간을 정하여 신청당사자에게 본안의 소를 제기하여 이를 증명하는 서류를 제출하도록 명하여야 한다. ⑨ 신청당사자가 제8항에 따라 지정한 기간 안에 소를 제기하였음을 증명하는 서류를 제출하지 아니한 때에는 법원은 상대방 당사자의 신청에 따른 결정으로 신청당사자에게 자료보전명령에 관한 비용의 부담 및 자료보전명령의 취소를 명할 수 있다. ⑩ 제9항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. ⑪ 제1항에 따른 자료보전명령에 관한 비용은 본안의 소에 관한 소송비용의 일부로 한다. ⑫ 제1항의 관할법원에 관하여는 「민사소송법」 제376조를 준용한다. 제225조의2(자료보전명령 위반죄) 국내외에서 정당한 사유 없이 제128조의5제1항에 따른 자료보전명령을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
--------------------	--

【실용신안법 일부개정법률안】

현 행	개 정 안
<신 설>	제46조의2(자료보전명령 위반죄) 국내외에서 제30조에 따라 준용되는 「특허법」 제128조의5제1항에 따른 자료보전명령을 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

민사소송에서의 증거보전에 관한 일반적인 사항은 현행 「민사소송법」 제8절(제375조~제384조)에 규정하고 있으며, 이 중 제375조³⁹⁾에서는 본안소송 절차와 별도로 미리 증거조사를 해 그 결과를 확보해 두는 절차를 규정하고 있으나,⁴⁰⁾ ‘증거보전명령’에 관한 규정은 두고 있지 않음.

한편, 현행 「특허법」에서는 특허침해소송에서 침해입증에 필요한 증거확보를 위해 자료제출명령제도⁴¹⁾를 두고 있으나, ‘자료보전명령’에 관한 규정은 없어 자료제출명령을 받은 당사자가 자료를 부인하거나 인멸·훼손하더라도 이를 확인할 수 없다는 한계가 있음.

이에 개정안은 특허침해소송에서 손해액의 산정에 필요한 자료의 훼손 등이 없도록 1년의 범위에서 자료보전을 명할 수 있도록 하고, 정당한 사유 없이 이를 위반한 경우 처벌하도록 하려는 것으로,

개정안에 의할 경우 침해입증에 필요한 증거 훼손을 방지하여 권리

39) 「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.

40) 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.)

41) 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)

자 보호를 강화하고 재판 운영의 효율성을 제고하는 효과가 있을 것으로 보임.

[표 11] 민소법상 증거보전과 개정안의 자료보전명령 비교

구분	증거보전	자료보전명령
근거규정	민사소송법 제375조	특허법 안 제128조의5
필요성	미리 증거조사를 하지 아니하면 장래 그 증거 방법을 사용하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있는 경우 예)증명치료, 블랙박스, 사고시 교신기록 등	자료보전명령의 대상이 될 자료를 특정하기에 충분한 사실 인정, 자료보전을 명하지 아니하면 신청인에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다는 사실 인정
신청권자	당사자 신청 (소송계속 중 직권 가능)	당사자 신청
내용	민사소송법상 감정, 검증, 서증, 증인 신문, 당사자신문 등 증거조사 ※증거조사가 불가능할 상황에 대비한 조사	1년의 범위에서 기간을 정하여 증거를 훼손하거나 사용할 수 없게 하지 않도록 하는 보전 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 (3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금)
불복	불복불가	이의신청

다만, 안 제128조의5제8항⁴²⁾에서는 법원의 자료보전명령 후 본안의 소를 제기하지 않는 경우 법원이 신청당사자에게 본안의 소를 제기하고 이를 증명하는 서류를 제출하도록 명하도록 하면서 본안의 소를 제기하기까지의 기간을 정하지 않고 있는데,

42) ⑧ 제1항에 따라 법원이 자료보전을 명한 후에도 본안의 소를 제기하지 아니하는 경우에는 법원은 2주 이상의 기간을 정하여 신청당사자에게 본안의 소를 제기하여 이를 증명하는 서류를 제출하도록 명하여야 한다.

“~(기간) 내에 본안의 소를 제기하지 않는 경우”와 같이 일정한 기간을 명시하는 것으로 조문을 수정할 필요가 있다고 보임.

개정안에 대하여 법무부는 자료보전의 구체적인 내용과 방식이 특정되지 아니하여 의무의 내용이 불분명하고, 법원의 자료보전명령을 위반하였다는 것만으로 형사처벌하는 것은 과도하므로 신중한 검토가 필요하다는 의견임.

참고로, 개정안의 자료보전명령제도와 유사한 내용의 증거보전제도 도입에 관한 사항을 규정하고 있는 「특허법 일부개정법률안」(김정호 의원 대표발의, 2024.8.29. 발의)이 우리 위원회에 계류 중이므로 법안 심사 시 함께 논의할 필요가 있음.

3. 자료제출명령제도 개선

안 제132조는 자료제출명령의 대상에 ‘자료목록’을 포함하고(제1항), 자료소지자에게 의견 진술 기회를 제공하며(제2항), 당사자를 비밀자료열람 지정에서 제외할 수 있도록 하고(제3항), 양 당사자 협의를 위한 출석 명령 근거를 마련하는 한편(제6항), 자료제출 신청 인용 결정에 대한 이의신청 근거를 마련하려는 것임(제7항).

[표 12] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

현행	개정안
제132조(자료의 제출) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 <u>의하여</u> 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>의한 결정으로</u> ----- ----- ----- <u>자료(그 자료의 목록을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)</u> ----- ----- -----.
② 법원은 <u>자료</u> 의 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.	② 법원은 제1항에 따른 당사자의 <u>신청이 있는 경우 자료의 소지자에게 의견을 진술하게 할 수 있고, 그 자료</u> 의----- ----- ----- -----

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.

④ · ⑤ (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

-----.

-----.

③ -----

-----.

-----하며, 「민사소송법」 제163조제1항에도 불구하고 당사자를 그 지정에서 제외할 수 있다.

④ · ⑤ (현행과 같음)

⑥ 법원은 제1항에 따라 자료제출을 명하는 경우 양 당사자의 협의를 필요하다고 인정하는 때에는 기일을 정하여 양 당사자에게 출석을 명할 수 있다.

⑦ 제1항에 따른 자료제출 신청을 인용하는 법원의 결정에 대하여 상대방 당사자는 이의신청을 할 수 있다. 이 경우 이의신청에 관한 법원의 결정에 대하여는 독립하여 불복할 수 없다.

⑧ 제1항에 따른 신청과 관련하여 이 법에서 규정하고 있지 아니한 사항에 관하여는 「민사소송법」 제345조 및 제346조를 준용한다.

현행 특허법 제132조에 따른 자료제출명령제도의 경우 다음과 같은 제도적 보완이 필요한 실정임.

예를 들면, ① 제1항의 경우 제출대상 범위를 ‘자료’로만 규정하고 있어 제출대상이 되는 자료를 특정하기 어렵고 불성실한 자료제출을 검증할 수단이 부족하다는 지적이 있음.⁴³⁾

또한 ② 제2항의 경우 자료제출명령에 대한 당사자 신청이 있는 경우 자료 소지자에 대한 의견 진술 절차가 미비하고, ③ 제3항의 경우 비밀자료열람 지정에 당사자를 제외할 수 있는 근거가 없으며, 그 밖에 ④ 법원의 자료제출명령 결정에 대한 당사자의 이의신청 절차 부재 등의 문제가 있어 제도적 보완이 필요하다는 의견이 있음.

이에 개정안은 자료제출명령 대상을 특정할 수 있도록 ‘자료목록’을 제출대상에 포함하는 등의 제도적 미비점을 보완하려는 취지로 이해됨.

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

4. 비밀유지명령제도 개선

안 제224조의3은 영업비밀의 기취득자에 대한 비밀유지명령 제외 규정을 삭제하고(제1항 단서 삭제), 비밀유지명령 신청 재판에 대한 불복 방법으로 ‘즉시항고’ 대신 ‘이의신청’으로 변경하는 한편(제5항), 비밀유지명령을 받은 소송대리인에게 자신이 대리하는 당사자에 대하여 비밀유지의무를 부여하려는 것임(제6항).

안 제224조의4제3항은 비밀유지명령 취소신청 재판에 대한 불복방법으로 ‘즉시항고’ 대신 ‘이의신청’으로 변경하려는 것임.

[표 13] 개정안 조문대비표

【특허법 일부개정법률안】

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	제224조의3(비밀유지명령) ① ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

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. · 2. (생략)

② ~ ④ (생략)

⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다. <후단 신설>

<신 설>

제224조의4(비밀유지명령의 취소) ①
· ② (생략)

③ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다. <후단 신설>

④ · ⑤ (생략)

-----, <단서 삭제>

1. · 2. (현행과 같음)

② ~ ④ (현행과 같음)

⑤ -----
-----이의신
청을-----. 이 경우 이의신
청에 관한 법원의 결정에 대해서는
독립하여 불복할 수 없다.

⑥ 제1항에 따른 비밀유지명령을 받은 소송대리인은 그가 대리하는 당사자가 제132조제3항 후단에 따라 열람을 할 수 있는 사람에서 제외된 경우 그 당사자에게도 비밀을 유지하여야 한다.

제224조의4(비밀유지명령의 취소) ①
 • ② (현행과 같음)

③ -----
-----이의신청
을-----. 이 경우 이의신청
에 관한 법원의 결정에 대해서는 독
립하여 불복할 수 없다.

④ · ⑤ (현행과 같음)

가. 비밀유지명령 예외 규정 삭제(특허법 제224조의3제1항 단서 삭제)

현행법상 비밀유지명령제도⁴⁴⁾는 당사자의 주장을 뒷받침하기 위한 영업비밀 자료의 적극적인 제출을 유도하고 이로 인해 불가피하게 공개된 영업비밀을 보호하기 위하여 도입된 제도임.

현행 「특허법」 제224조의3제1항 단서에서는 비밀유지명령의 대상에서 소송과정에서 제출된 자료를 통해 영업비밀을 취득한 경우가 아닌 ‘이미 영업비밀을 취득한 자’를 제외하고 있으나, 동 단서 조항을 악용하여 영업비밀이 누설되고 있다는 지적이 있어 개정안은 이를 삭제하려는 것임.

개정안과 같이 비밀유지명령 대상을 확대할 경우 관련 당사자의 영업비밀을 보다 두텁게 보호하는 효과가 있을 것으로 보임.

다만, 개정안과 같이 ‘준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우’에도 비밀유지명령 위반죄 등을 적용할 경우 다른 영업비밀 누설죄⁴⁵⁾와의 형평성 문제가 제기될 소

44) 변론 절차 등 소송 과정에서 준비서면이나 증거 등을 통해 타인의 영업비밀을 알게 된 자에게 법원이 소송 수행 외의 목적으로 해당 영업비밀을 사용하거나 공개하는 것을 금지하는 제도임. 법원의 명령에 의해 영업비밀의 사용 및 공개를 금지하고, 비밀유지명령 위반 시 형사벌(5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금)에 처함.

45) 유사 입법례인 「개인정보 보호법」, 「발명진흥법」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 등의 경우 이미 비밀을 취득한 자에 대한 비밀유지명령 제외 규정을 두고 있음.

지가 있으므로 이를 고려하여 논의할 필요가 있을 것으로 보임.

개정안과 관련하여 법무부는 비밀유지 대상자의 범위가 지나치게 넓어질 우려가 있고, 신청 전 비밀을 취득한 자에 대해서도 비밀유지 명령위반죄를 적용하는 것은 형벌의 최후 수단성에 반하는 측면이 있다는 의견임.

나. 즉시항고에서 이의신청으로 변경(제224조의3제5항 등)

현행 「특허법」 제224조의3제5항은 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있도록 하고 있는데, 개정안은 ‘즉시항고’ 대신 ‘이의신청’으로 변경하고, 이의신청에 관한 법원 결정에 대하여는 독립하여 불복할 수 없도록 함으로써 소송절차의 지연을 방지하려는 것임.

참고로, 「민사집행법」상 집행절차에 관한 집행법원의 재판에 대하여는 특별한 규정이 있는 경우에 한하여 즉시항고할 수 있고(제15조), 그 외에는 이의신청을 제기할 수 있음(제16조).

[표 15] 민사집행법상 즉시항고와 이의신청의 차이

구분	즉시항고	이의신청
근거	민사집행법 제15조	민사집행법 제16조
특징	항고법원이 판단, 재항고 허용	집행법원이 판단. 불복 불허(원칙)
제한사항	1주 이내 제기, 10일 이내 항고이유서 제출	없음
예	매각허부결정, 경매취소, 기각, 각하결정	사법보좌관 처분에 대한 이의, 경매개시결정에 대한 이의 등

두 불복제도의 차이점은 ‘즉시항고’는 집행정지 효력이 있고 재항고가 허용되는 반면, ‘이의신청’은 집행정지효력이 없고 그 결과에 대해 불복할 수 없음.

개정안과 같이 불복절차를 ‘즉시항고’에서 ‘이의신청’으로 변경할 경우 소송절차를 보다 신속하게 처리하는데 기여할 것으로 보임.

다. 소송대리인에게 본인 의뢰인 대상 비밀유지의무 명시 (안 제224조의3제6항)

개정안은 비밀유지명령을 받은 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 적용⁴⁶⁾이 가능하다는 점을 고려할 필요가 있음.⁴⁷⁾

문 의 처

02)6788-5468

46) 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).

47) 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.

참고 1

진술인에 대한 민사소송법 준용 적용 규정

민사소송법 관련 조문		진술인 (당사자 제외)	당사자 진술인
증인 신문	제303조(증인의 의무) 법원은 특별한 규정이 없으면 누구든지 증인으로 신문할 수 있다.	준용	-
	제304조(대통령·국회의장·대법원장·헌법재판소장의 신문) 대통령·국회의장·대법원장 및 헌법재판소장 또는 그 직책에 있었던 사람을 증인으로 하여 직무상 비밀에 관한 사항을 신문할 경우에 법원은 그의 동의를 받아야 한다.	준용	-
	제305조(국회의원·국무총리·국무위원의 신문) ①국회의원 또는 그 직책에 있었던 사람을 증인으로 하여 직무상 비밀에 관한 사항을 신문할 경우에 법원은 국회의 동의를 받아야 한다. ②국무총리·국무위원 또는 그 직책에 있었던 사람을 증인으로 하여 직무상 비밀에 관한 사항을 신문할 경우에 법원은 국무회의의 동의를 받아야 한다.	준용	-
	제306조(공무원의 신문) 제304조와 제305조에 규정한 사람 외의 공무원 또는 공무원이었던 사람을 증인으로 하여 직무상 비밀에 관한 사항을 신문할 경우에 법원은 그 소속 관청 또는 감독 관청의 동의를 받아야 한다.	준용	-
	제307조(거부권의 제한) 제305조와 제306조의 경우에 국회·국무회의 또는 제306조의 관청은 국가의 중대한 이익을 해치는 경우를 제외하고는 동의를 거부하지 못한다.	준용	-
	제308조(증인신문의 신청) 당사자가 증인신문을 신청하고자 하는 때에는 증인을 지정하여 신청하여야 한다.	준용	-
	제309조(출석요구서의 기재사항) 증인에 대한 출석요구서에는 다음 각호의 사항을 적어야 한다. 1. 당사자의 표시 2. 신문 사항의 요지 3. 출석하지 아니하는 경우의 법률상 제재	준용	준용
	제311조(증인이 출석하지 아니한 경우의 과태료 등) ①증인이 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 때에 법원은 결정으로 증인에게 이로 말미암은 소송비용을 부담하도록 명하고 500만원 이하의 과태료에 처한다. ②법원은 증인이 제1항의 규정에 따른 과태료의 재판을 받고도 정당한 사유 없이 다시 출석하지 아니한 때에는 결정으로 증인을 7일 이내의 감치(監置)에 처한다. ③법원은 감치재판기일에 증인을 소환하여 제2항의 정당한 사유가 있는지 여부를 심리하여야 한다. ④감치에 처하는 재판은 그 재판을 한 법원의 재판장의 명령에 따라 법원공무원 또는 경찰공무원이 경찰서유치장·교도소 또는 구치소에 유치함으로써 집행한다. ⑤감치의 재판을 받은 증인이 제4항에 규정된 감치시설에 유치된 때에는 당해 감치시설의 장은 즉시 그 사실을 법원에 통보하여야 한다.	준용	-

⑥법원은 제5항의 통보를 받은 때에는 바로 증인신문기일을 열어야 한다. ⑦감치의 재판을 받은 증인이 감치의 집행중에 증언을 한 때에는 법원은 바로 감치결정을 취소하고 그 증인을 석방하도록 명하여야 한다. ⑧제1항과 제2항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. 다만, 제447조의 규정은 적용하지 아니한다. ⑨제2항 내지 제8항의 규정에 따른 재판절차 및 그 집행 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.		
제312조(출석하지 아니한 증인의 구인) ①법원은 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 증인을 구인(拘引)하도록 명할 수 있다. ②제1항의 구인에는 형사소송법의 구인에 관한 규정을 준용한다.	준용	-
제314조(증언거부권) 증인은 그 증언이 자기나 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하는 사람이 공소제기되거나 유죄판결을 받을 염려가 있는 사항 또는 자기나 그들에게 치욕이 될 사항에 관한 것인 때에는 이를 거부할 수 있다. 1. 증인의 친족 또는 이러한 관계에 있었던 사람 2. 증인의 후견인 또는 증인의 후견을 받는 사람	준용	-
제315조(증언거부권) ①증인은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 증언을 거부할 수 있다. 1. 변호사·변리사·공증인·공인회계사·세무사·의료인·약사, 그 밖에 법령에 따라 비밀을 지킬 의무가 있는 직책 또는 종교의 직책에 있거나 이러한 직책에 있었던 사람이 직무상 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때 2. 기술 또는 직업의 비밀에 속하는 사항에 대하여 신문을 받을 때 ②증인이 비밀을 지킬 의무가 면제된 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	준용	-
제321조(선서의 방식) ①선서는 선서서에 따라서 하여야 한다. ②선서서에는 “양심에 따라 숨기거나 보태지 아니하고 사실 그대로 말하며, 만일 거짓말을 하면 위증의 벌을 받기로 맹세합니다.”라고 적어야 한다. ③재판장은 증인으로 하여금 선서서를 소리내어 읽고 기명날인 또는 서명하게 하며, 증인이 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 참여한 법원사무관등이나 그 밖의 법원공무원으로 하여금 이를 대신하게 한다. ④증인은 일어서서 엄숙하게 선서하여야 한다.	준용	준용
제322조(선서무능력) 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하는 사람을 증인으로 신문할 때에는 선서를 시키지 못한다. 1. 16세 미만인 사람 2. 선서의 취지를 이해하지 못하는 사람	준용	준용
제323조(선서의 면제) 제314조에 해당하는 증인으로서 증언을 거부하지 아니한 사람을 신문할 때에는 선서를 시키지 아니할 수 있다.	준용	
제324조(선서거부권) 증인이 자기 또는 제314조 각호에 규정된 어느 한 사람과 현저한 이해관계가 있는 사항에 관하여 신	준용	

	문을 받을 때에는 선서를 거부할 수 있다.		
	제327조(증인신문의 방식) ①증인신문은 증인을 신청한 당사자가 먼저 하고, 다음에 다른 당사자가 한다.	준용	준용
	제327조의2(비디오 등 중계장치에 의한 증인신문) ① 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 증인으로 신문하는 경우 상당하다고 인정하는 때에는 당사자의 의견을 들어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 신문할 수 있다. 1. 증인이 멀리 떨어진 곳 또는 교통이 불편한 곳에 살고 있거나 그 밖의 사정으로 말미암아 법정에 직접 출석하기 어려운 경우 2. 증인이 나이, 심신상태, 당사자나 법정대리인과의 관계, 신문사항의 내용, 그 밖의 사정으로 말미암아 법정에서 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적인 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 경우 ② 제1항에 따른 증인신문은 증인이 법정에 출석하여 이루어진 증인신문으로 본다. ③ 제1항에 따른 증인신문의 절차와 방법, 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.	준용	준용
당사자 신문	제370조(거짓 진술에 대한 제재) ①선서한 당사자가 거짓 진술을 한 때에는 법원은 결정으로 500만원 이하의 과태료에 처한다. ②제1항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. ③제1항의 결정에는 제363조제3항의 규정을 준용한다.	준용	

특허법	민사소송법
제148조(심판관의 제척) 심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다. 1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우 2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우 3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우 4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우 5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우 6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우 7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우 제149조(제척신청) 제148조에 따른 제척의 원인이 있으면 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다. 제150조(심판관의 기피) ① 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있으면 당사자 또는 참가인은 기피신청을 할 수 있다. ② 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다. 다만, 기	제2절 법관 등의 제척·기피·회피 제41조(제척의 이유) 법관은 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 직무집행에서 제척(除斥)된다. 1. 법관 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자가 되거나, 사건의 당사자와 공동권리자·공동의무자 또는 상환의무자의 관계에 있는 때 2. 법관이 당사자와 친족의 관계에 있거나 그러한 관계에 있었을 때 3. 법관이 사건에 관하여 증언이나 감정(鑑定)을 하였을 때 4. 법관이 사건당사자의 대리인이었거나 대리인이 된 때 5. 법관이 불복사건의 이전심급의 재판에 관여하였을 때. 다만, 다른 법원의 촉탁에 따라 그 직무를 수행한 경우에는 그러하지 아니하다. 제42조(제척의 재판) 법원은 제척의 이유가 있는 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척의 재판을 한다. 제43조(당사자의 기피권) ①당사자는 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 기피신청을 할 수 있다. ②당사자가 법관을 기피할 이유가 있다는 것을 알면서도 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술을 한 경우에는 기피신청을 하지 못한다. 제44조(제척과 기피신청의 방식) ①합의부의 법관에 대한 제척 또는 기피는 그 합의부에, 수명법관(受命法官)·수탁판사(受託判事) 또는 단독판사에 대한 제척

특허법	민사소송법
피의 원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 경우에는 그러하지 아니하다. 제151조(제척 또는 기피의 소명) ① 제149조 또는 제150조에 따라 제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다. ② 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다.	또는 기피는 그 법관에게 이유를 밝혀 신청하여야 한다. ②제척 또는 기피하는 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3일 이내에 서면으로 제출하여야 한다. 제45조(제척 또는 기피신청의 각하 등) ①제척 또는 기피신청이 제44조의 규정에 어긋나거나 소송의 지연을 목적으로 하는 것이 분명한 경우에는 신청을 받은 법원 또는 법관은 결정으로 이를 각하(却下)한다. ②제척 또는 기피를 당한 법관은 제1항의 경우를 제외하고는 바로 제척 또는 기피신청에 대한 의견서를 제출하여야 한다.
제152조(제척 또는 기피 신청에 관한 결정) ① 제척 또는 기피 신청이 있으면 심판으로 결정하여야 한다. ② 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다. ③ 제1항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. ④ 제1항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.	제46조(제척 또는 기피신청에 대한 재판) ①제척 또는 기피신청에 대한 재판은 그 신청을 받은 법관의 소속 법원 합의부에서 결정으로 하여야 한다. ②제척 또는 기피신청을 받은 법관은 제1항의 재판에 관여하지 못한다. 다만, 의견을 진술할 수 있다. ③제척 또는 기피신청을 받은 법관의 소속 법원이 합의부를 구성하지 못하는 경우에는 바로 위의 상급법원이 결정하여야 한다.
	제47조(불복신청) ①제척 또는 기피신청에 정당한 이유가 있다는 결정에 대하여는 불복할 수 없다. ②제45조제1항의 각하결정(却下決定) 또는 제척이나 기피신청이 이유 없다는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다. ③제45조제1항의 각하결정에 대한 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 아니한다.
제153조(심판절차의 중지) 제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정	제48조(소송절차의 정지) 법원은 제척 또는 기피신청이 있는 경우에는 그 재판이

특허법	민사소송법
이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.	확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 다만, 제척 또는 기피신청이 각하된 경우 또는 종국판결(終局判決)을 선고하거나 긴급을 요하는 행위를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제153조의2(심판관의 회피) 심판관이 제148조 또는 제150조에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.	제49조(법관의 회피) 법관은 제41조 또는 제43조의 사유가 있는 경우에는 감독권이 있는 법원의 허가를 받아 회피(回避)할 수 있다.