



**특허법 일부개정법률안
부정경쟁방지 및 영업비밀보호에
관한 법률 일부개정법률안
실용신안법 일부개정법률안**

검 토 보 고

〈전문가 사실조사, 자료보전명령
및 법정 외 진술녹취 제도 도입 등〉
■ 송재봉의원 · 박지혜의원 대표발의
(의안번호 제2210890호, 제2210900호, 제2211487호)

2025. 9.

산업통상자원중소벤처기업위원회

수석전문위원 박희석

목 차

I . 제안경위	1
II . 제안이유 및 주요내용	2
III . 검토의견	5
1. 전문가 사실조사 제도 도입	8
2. 자료보존명령 제도 도입	29
3. 법정 외 진술녹취 제도 도입	39
4. 자료제출명령 제도 개선	54
※ 참고자료	57

I. 제안경위

【특허법 일부개정법률안(의안번호 제2210890호)】

1. 발 의 자 : 송재봉의원 등 13인
2. 발의연월일 : 2025. 6. 17.
3. 회부연월일 : 2025. 6. 18.

【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안 (의안번호 제2210900호)】

1. 발 의 자 : 송재봉의원 등 14인
2. 발의연월일 : 2025. 6. 17.
3. 회부연월일 : 2025. 6. 18.

【실용신안법 일부개정법률안(의안번호 제2211487호)】

1. 발 의 자 : 박지혜의원 등 10인
2. 발의연월일 : 2025. 7. 15.
3. 회부연월일 : 2025. 7. 16.

II. 제안이유 및 주요내용

【특허법 일부개정법률안(의안번호 제2210890호)】

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) 및 증언녹취(Deposition) 제도를 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 기술분쟁의 실체진실을 확보함으로써 특허권자 및 전용실시권자의 권리보호를 강화하고 분쟁이 신속히 해결될 수 있도록 하려는 것임.

**【부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안
(의안번호 제2210900호)】**

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

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

이에 영업비밀 침해 및 손해액 입증을 위해 전문가사실조사 제도, 증거보전 명령 및 증언녹취 제도를 도입하고, 침해 증명에 필요한 경우에도 자료 제출이 가능하도록 하는 등 영업비밀 침해소송에서 증거 확보를 위한 제도적 개선을 함으로써 실효성 있는 분쟁 해결 수단을 마련하고자 함.

【실용신안법 일부개정법률안(의안번호 제2211487호)】

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

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

반면, 미국은 증거개시제도(Discovery) 및 증언녹취(Deposition) 제도를 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 기술분쟁의 실체진실을 확보함으로써 특허권자 및 전용실시권자의 권리보호를 강화하고 분쟁이 신속히 해결될 수 있도록 하려는 것임(안 제45조의2 등).

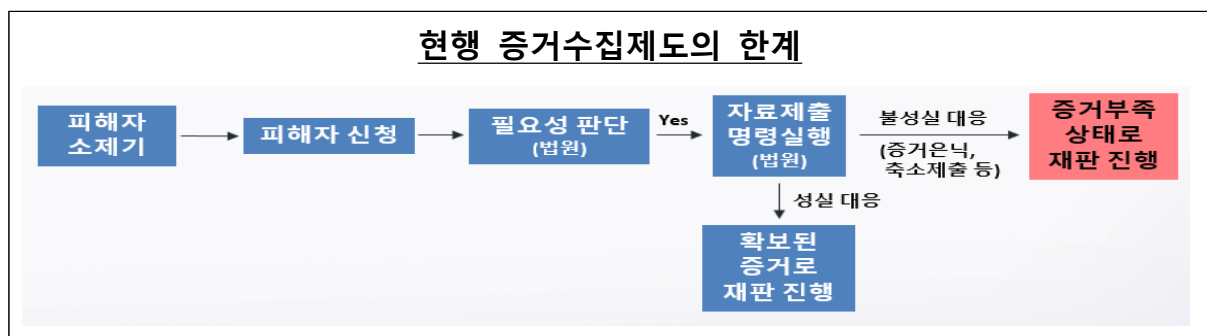
Ⅲ. 검토의견

3건의 개정안은 각각 특허·실용신안 및 부정경쟁행위에 대한 침해소송에서 ① 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거확보를 위하여 전문가 사실조사 제도를 도입하고, ② 소송에 필요한 자료의 훼손을 방지하기 위해 자료보전명령 제도를 도입하며, ③ 법정 외의 장소에서 당사자에 의한 신문(법정 외 진술녹취) 제도를 도입하는 등의 내용임.

개정안 주요내용 비교

구 분	특허법	부정경쟁 방지법	실용신안법
전문가 사실조사	○	○	○
자료보전명령	○	○	○
법정 외 진술녹취	○	○	○
자료제출명령 자료 성격 손해액 산정→침해 증명+손해액 산정	- (현행 기반영)	○	- (현행 기반영)

현행 특허소송 제도는 특허침해 증거확보가 어려워 침해입증 및 손해배상액 산정을 어렵게 하여 특허권자의 실질적 피해구제를 어렵게 하는 주된 원인으로 지적되고,



특허 미국, 유럽, 일본 등 주요국과 비교할 때 우리나라만 증거수집 제도가 부재하여 글로벌 관점에서도 특허권리자 보호제도가 미비한 것으로 평가되는바(참고자료 1),

개정안은 증거수집의 어려움을 해소하고 지식재산의 정당한 가치를 제도적으로 보장하기 위해 한국형 증거수집제도(Discovery)를 도입하는 내용임.

참고로, 한국형 증거수집제도와 관련한 개정안이 다수 발의되어 있으므로 이를 고려하여 연관되는 내용간 병합 심사·검토가 필요할 것으로 보임.

한국형 증거수집제도 개정안 발의 현황

연번	의안번호	발의자	발의일	법안명	전문가 사실조사	자료보 전명령	법정의 진술녹취
1	2203385	김정호	24.8.29.	특허법	○	○	
2	2204924	고동진	24.10.25.	특허법		○	○
3	2204925	고동진	24.10.25.	실용신안법		○	○
4	2207728	서일준	25.1.22.	특허법	○		
5	2207729	서일준	25.1.22.	실용신안법	○		
6	2209043	김동아	25.3.18.	부정경쟁방지법	○		
7	2210890	송재봉	25.6.17.	특허법	○	○	○
8	2210900	송재봉	25.6.17.	부정경쟁방지법	○	○	○
9	2211487	박지혜	25.7.15.	실용신안법	○	○	○
10	2212429	정진욱	25.8.27.	특허법	○	○	

법안 발의 현황은 2025년 9월 기준

이하에서는 각각의 내용별로 보다 상세한 사항을 검토하되, 전문가
사실조사, 자료보전명령 및 법정 외 진술녹취 제도는 세 종류의 법률안
내용이 동일하므로, 「특허법」 개정안을 중심으로 일괄 검토하기로
함.

1. 전문가 사실조사 제도 도입

가. 총괄적 검토

개정안은 특허·실용신안 및 부정경쟁행위에 대한 침해소송에서 침해 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거 확보를 위해 법관이 지정한 전문가가 일정한 개시요건 하에 침해 현장에서 자료를 수집·조사하여 그 결과를 증거로 사용하는 ‘전문가 사실조사’ 제도를 도입하는 내용임.

조문대비표(특허법)

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제128조의3(전문가에 의한 증거조사)</u> <u>① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요하다고 인정하는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여 조사할 증거와 관련된 분야의 전문가(이하 “전문가”라 한다)를 지정하고, 그 전문가로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 및 그 밖의 장소에 출입하여 조사를 받는 당사자 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있다. 이 경우 법원은 소송관계를 분명하게 하거나 조사절차를 원활하게 진행하기 위하여 직권으로</u>

전문가를 소송 절차에 참여하게 할 수 있고, 전문적인 지식을 필요로 하는 소송절차에서 전문가는 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 질문할 수 있다.

1. 상대방 당사자가 특허권 또는 전용실시권을 침해하였을 상당한 가능성이 있는지 여부
2. 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 과중하지 아니하는지 여부
3. 당사자가 다른 수단으로 증거를 용이하게 수집할 수 있는지 여부
4. 손해배상 청구가 부적법하거나 이유 없음이 명백하지 아니하는지 여부

② 법원은 기술의 난이도·복잡성을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1인 이상을 제1항의 전문가로 지정할 수 있다.

1. 「법원조직법」 제54조의2· 제54조의3에 따른 기술심리관이나 조사관
2. 「민사소송법」 제164조의2 또는 이 법 제154조의2에 따른 전문심리위원
3. 「변호사법」 제4조에 따른 변호사의 자격을 가진 자
4. 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격을 가진 자

5. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는
자

③ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정에 앞서 변론준비기일을 지정하여 당사자 및 상대방 당사자에게 기술 설명 또는 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있고, 필요한 경우 그 구체적 범위를 정하여 당사자 대리인 또는 상대방 당사자 대리인의 전문가 조사 참여를 전부 또는 일부 허가할 수 있다.

④ 제1항에 따라 지정된 전문가는 법원이 지정한 기일 내에 조사결과를 기재한 보고서(이하 “조사결과보고서”라 한다)를 법원에 제출하여야 한다. 이 경우 전문가는 조사를 통하여 알게 된 사실을 비밀로 유지하여야 한다.

⑤ 법원은 조사를 받은 상대방 당사자에게 제4항의 조사결과보고서를 우선 열람하게 하여야 한다. 이 경우 조사를 받은 상대방 당사자가 소송의 대상이 아닌 영업비밀이 조사결과보고서에 포함되었음을 주장하는 때에는 그 주장의 당부(當否)를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다.

⑥ 법원은 제5항에 따라 자료 제시를 명하는 경우 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

⑦ 제5항 후단에 따라 상대방 당사

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

⑧ 법원은 제5항에 따른 상대방 당사자의 주장이 타당하다고 인정되면 침해의 증명이나 손해액 산정에 반드시 필요하지 아니한 영업비밀에 관련된 내용을 조사결과보고서에서 삭제하여 제출할 것을 전문가에게 명하여야 한다. 이 경우 법원은 신청인에게 그 삭제 취지를 알리고, 해당 내용에 대한 증거 확보 필요성에 대한 의견 진술 기회를 함께 부여하여야 한다.

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

⑩ 제1항에 따라 조사를 받는 상대방 당사자는 전문가가 요청하는 자료를 제공하지 아니하는 등 조사를

거부·방해 또는 기피하여서는 아니 되며, 조사에 성실히 협조하여야 한다. 이 경우 상대방 당사자가 제1항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피하는 때에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑪ 법원은 필요한 경우 제1항에 따른 조사를 신청한 당사자에게 담보액과 담보제공 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있고, 당사자가 이에 따르지 아니하는 때에는 그 조사신청을 각하할 수 있다. 이 경우 그 담보에 관하여는 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑫ 법원은 조사의 대상·방법·범위·절차 및 기간을 구체적으로 특정하여야 하며, 그 밖에 제1항에 따른 조사의 범위 및 절차 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

⑬ 제1항에 따른 조사는 「민사소송법」의 증거보전 절차에도 활용할 수 있다.

⑭ 제1항에 따른 조사를 명하는 법원의 결정에 대하여는 이의 신청을 할 수 있다. 이 경우 이의 신청에 관한 법원의 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없다.

⑮ 제1항에 따른 조사에 관한 비용

<신 설>

제229조의2(비밀유지명령 위반죄) ①
국내외에서 정당한 사유 없이 제224
조의3제1항에 따른 비밀유지명령을
위반한 자는 5년 이하의 징역 또는
5천만원 이하의 벌금에 처한다.

② 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신
청한 자의 고소가 없으면 공소를 제
기할 수 없다.

제232조(과태료) ① · ② (생 략)

<신 설>

은 소송비용의 일부로 한다.

제128조의4(전문가의 제척 등) ① 제12
8조의3제2항에 따라 법원에 의하여
지정된 전문가에게 「민사소송법」
제41조부터 제45조까지 및 제47조를
준용한다.

② 제척 또는 기피 신청을 받은 전
문가는 그 신청에 관한 결정이 확정
될 때까지 그 신청이 있는 사건의
소송절차에 참여할 수 없다. 이 경우
전문가는 당해 제척 또는 기피 신청
에 대하여 의견을 진술할 수 있다.

제229조의2(비밀유지명령 등 위반죄) -

-----비밀유지명령 및
제128조의3제4항 후단에 따른 비밀
유지의무를-----

-----.

<삭 제>

제232조(과태료) ① · ② (현행과 같음)

③ 정당한 이유 없이 제128조의3제1
0항을 위반하여 조사를 거부·방해
또는 기피하는 경우 법원은 결정으
로 다음 각 호의 구분에 따른 금액
의 과태료를 부과한다.

1. 법인의 경우: 1억원 이하

2. 법인의 임원·종업원과 그 밖의
이해관계인의 경우: 5천만원 이하

<신 설>	④ 제3항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 법원이 부과·징수한다.
-------	--

전문가 사실조사 제도 주요내용

구 분	주요내용(특허법)
전문가에 의한 사실조사제도 도입 (안 제128의3)	○ 법원이 당사자 신청에 의한 결정으로 전문가를 지정하여 상대방 당사자의 사무실·공장 등 장소에 출입하여 질문·열람·복사·작동·계측·실험 등 필요한 조사를 실시하게 하는 근거 마련 - (고려)요건: ① 특허권 등 침해가능성이 있는지 ② 상대방 당사자 부담이 과중하지 아니한지 ③ 다른 수단으로 증거를 용이하게 수집할 수 있는지 ④ 손해배상 청구가 부적법하거나 이유 없음이 명백하지 아니한지 ○ 법원은 기술심리관·조사관, 전문심리위원, 변호사, 변리사 및 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 자 중 1인 이상을 전문가로 지정 가능 ○ 전문가 사실조사 결정 전 당사자에게 의견진술기회 부여 가능 ○ 전문가는 법원이 지정한 기일까지 법원에 조사결과보고서 제출 - 전문가에게 조사과정에서 알게 된 사실의 비밀유지의무 부과 ○ 피조사자에게 조사결과보고서 우선 열람권 부여 - 피조사자가 조사대상 외 자료 또는 영업비밀이 조사결과보고서에 포함되었다고 주장시 당부 판단 위해 자료제시 명령 가능 - 영업비밀 포함을 주장하는 내용이 손해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 경우 법원은 열람 범위 및 열람하는 사람 지정 가능 - 영업비밀 포함 주장이 타당한 경우 관련 내용을 조사결과보고서에서 삭제 후 제출, 신청인에게 알리고 의견진술 기회 부여 ○ 조사결과보고서에 대한 당사자의 열람·등사 및 증거신청 가능 ○ 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 ○ 제도운영의 효율성을 도모하기 위하여 비용 및 담보 규정 마련 ○ 법원의 전문가 사실조사 명령에 대한 이의신청 가능 - 이의신청에 관한 결정에 대해 독립하여 불복 불가 ○ 전문가 전문가 제척·기피에 관해 민사소송법 준용

구 분	주요내용(특허법)
조사 거부 등 과태료 부과 (안 제232 ①)	○조사를 거부·방해·기피한 경우 법인의 경우 1억원 이하, 법인의 임원·종업원과 그 밖의 이해관계인의 경우 5천만원 이하의 과태료 부과

우리나라는 이른바 ‘특허 5대 선진국가’(한국·미국·EU·중국·일본)로서 국제적으로 특허 출원 수는 4위, 인구 10만명 당 특허출원 건수는 2위에 해당하나, 지식재산권 보호 순위는 31위(2024년 IMD 발표¹⁾)로 상대적으로 낮은 수준인데, 이는 특허침해 소송과정에서 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확보하기 위한 증거수집제도가 미흡하기 때문이라는 분석이 있음.

현행법상 권리침해에 대한 금지청구권, 특허침해소송에서의 구체적 행위태양 제시 의무, 손해배상청구권 및 자료제출명령제도 등 특허권자의 보호를 위한 다양한 수단을 두고 있으나,

우리나라 특허침해소송에서 1심 결과가 나오기까지 673일 이상(일반 민사소송 474일)의 기간이 소요되고, 특허권자의 승소율은 11.1%(일반 민사소송 55.2%)에 불과하며, 장기간에 걸쳐 어렵게 승소하더라도 손

1) 스위스 국제경영개발대학원(IMD)은 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.

* 지식재산권 보호 순위(IMD): ('20) 38위 → ('21) 36위 → ('22) 37위 → ('23) 28위 → ('24) 31위

해배상액의 중앙값은 6천만원(미국 손해배상액 중앙값 65.7억원)에 그치는²⁾ 등 여전히 특허침해 피해구제에 미흡한 측면이 있음.

이는 침해입증과 손해액 산정에 필수적인 증거를 주로 침해자가 보유하고 있어 재판과정에서 제시되지 못하는 구조적 문제에 기인하는 측면이 있고, 기업 입장에서는 자체적인 기술개발에 대한 노력보다 특허권자의 특허를 침해하는 것이 오히려 이득이라는 불합리한 상황을 야기한다는 지적이 제기되고 있음³⁾.

현행 「민사소송법」에서는 증거조사 방법으로 전문가 진술, 법원에 의한 사실 확인 등을 실시할 수 있는 감정(제333조부터 제342조까지)·검증(제364조부터 제366조까지)제도를 두고 있으나(참고자료 2), 동 제도는 전문가가 침해 현장에 출입하여 직접 증거조사를 할 수 없다는 한계가 있는 반면,

미국의 경우 침해 사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보하기 위한 수단으로 증거개시제도(Discovery)⁴⁾를 두고 있고, 독일은 전문가 조사제도(Inspection)를 두어 법원이 지정한 전문가가 침해 입

2) 「2024년 사법연감」과 「2023년 지식재산 보호정책 집행 연차보고서」 비교

3) 한국경제, “특허 침해해도 이득?... 솜방망이 배상에 기업들 악용”, 2025.3.2. (<https://www.hankyung.com/article/202503028203i>)

4) 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

증 또는 손해액 산정에 필요한 증거를 조사하도록 하고 있으며, 일본은 독일과 유사한 제도로써 사증인에 대한 사증명령제도를 실시하고 있고(참고자료 3),

외국의 증거조사제도를 활용하기 위해 국내기업 간의 특허침해 소송이 해외에서 제기되는 사례가 발생⁵⁾하고 있어 외국의 증거조사제도를 국내에 도입할 필요가 있다는 의견이 있음⁶⁾.

개정안은 이러한 점을 종합적으로 고려하여 특허침해소송에서 법원이 지정한 전문가로 하여금 침해 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 수집하도록 함으로써 고질적인 증거의 구조적 편재 문제를 해소하기 위한 것으로서, 입법 취지의 타당성이 인정되는 것으로 보임.

다만, 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 제

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

6) “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)

기7)되고 있어 이를 감안한 논의가 필요할 것으로 보임.

개정안에 대해 특허청은 특허침해 소송에서 고질적 문제인 증거의 구조적 편재 문제를 해소할 수 있다는 점에서 전문가 사실조사제도 도입에 찬성하고,

피조사자의 부담이 가중되고 국내 중소기업 활동이 위축될 수 있다는 우려를 해소하기 위하여 개정안이 조사개시 결정 시 피고에게 의견진술 기회 부여하고, 결과보고서에서 영업비밀을 삭제할 수 있도록 하는 등 다수의 안전장치를 마련하고 있다는 의견임.

개정안에 따른 전문가 사실조사제도 절차



*번호는 피조사자 방어수단 표시

자료: 특허청

7) 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국반도체산업협회 등

보다 구체적으로 개정안의 조문별로 다음의 사항에 대하여 추가적 논의가 필요할 것으로 보임.

나. 전문가 사실조사 개시 요건

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 따라 다음 각 호의 사항을 고려하여 조사할 증거와 관련된 분야의 전문가(이하 “전문가”라 한다)를 지정하고, 그 전문가로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 및 그 밖의 장소에 출입하여 조사를 받는 당사자 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있다. 이 경우 법원은 소송관계를 분명하게 하거나 조사절차를 원활하게 진행하기 위하여 직권으로 전문가를 소송 절차에 참여하게 할 수 있고, 전문적인 지식을 필요로 하는 소송절차에서 전문가는 재판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 질문할 수 있다.

1. 상대방 당사자가 특허권 또는 전용실시권을 침해하였을 상당한 가능성이 있는지 여부
2. 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 과중하지 아니하는지 여부
3. 당사자가 다른 수단으로 증거를 용이하게 수집할 수 있는지 여부
4. 손해배상 청구가 부적법하거나 이유 없음이 명백하지 아니하는지 여부

안 제128조의3제1항은 특허권 침해 소송에서 전문가 사실조사를 개시할 수 있는 요건을 정하고 있는데,

특허침해 소송은 기본적으로 변론주의⁸⁾에 따른 민사소송 절차에 의하여야 할 것이므로 재판의 성과에 직접 영향을 미칠 수 있는 특허침해 사실 및 증거조사와 관련하여 법원이 직권으로 전문가를 지정할

8) ‘변론주의’란 법원이 당사자가 주장하고 제출한 사실과 증거에 의해서만 판단해야 하고, 직권으로 사실을 조사하거나 증거를 수집할 수 없다는 원칙을 말함.

수 있도록 하는 것이 적절한지 논의가 필요할 것으로 보이고⁹⁾,

개정안은 전문가 지정 요건 4가지를 고려하도록 하고 있으나, 각각의 요건을 어느 정도 고려해야 하는지 불명확한 측면이 있고, 각 호의 요건 중 하나만 충족해도 되는지 아니면 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 사실조사 결정이 가능하도록 할 것인지 등에 대해 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

다. 증거조사 대상에 ‘법률자문서’ 제외 여부

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑫ 법원은 조사의 대상·방법·범위·절차 및 기간을 구체적으로 특정하여야 하며, 그 밖에 제1항에 따른 조사의 범위 및 절차 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

개정안은 제128조의3제12항에 조사의 대상을 대법원규칙으로 정하도록 하는 외에 별도로 조사 대상을 제한하는 규정이 없는데,

서일준의원안¹⁰⁾은 변호사가 소송 수행을 목적으로 작성한 비공개 자료인 ‘법률자문서’를 조사의 대상에서 제외하여야 한다고 규정하고,

9) 다만, 「민사소송법」상 예외적으로 직권에 의한 증거조사도 인정하고 있음.

「민사소송법」 제292조(직권에 의한 증거조사) 법원은 당사자가 신청한 증거에 의하여 심증을 얻을 수 없거나, 그 밖에 필요하다고 인정한 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있다.

10) 「특허법 일부개정법률안」(서일준의원안, 제2207728호) 제128조의3(전문가에 의한 사실조사) ⑫ 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.

특허청은 미국 등 다른 나라에서 증거로 채택되지 않는 법률자문서가 우리나라에서 전문가 사실조사를 통해 증거로 채택되면 법률자문서 공개를 위해 우리나라 소송이 역으로 이용당할 수 있는 점 등을 고려하여 전문가 사실조사 대상에 법률자문서를 제외할 필요가 있다는 의견임.

다만, 법무부는 전문가 사실조사 대상에서 법률자문서를 제외하는 것은 변호사의 비밀유지권 도입 논의의 구체적 형태로서 충분한 사회적 논의와 각종 제도 개선을 거쳐 「변호사법」 등 일반법 개정을 통해 이루어져야 할 문제로, 아직 논의가 성숙하지 않은 상황에서 특허 침해 소송 등 개별 소송절차에서 이를 도입하는 것은 부적절하다는 의견이므로 이를 참고할 필요가 있음.

라. 지정전문가의 자격

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ② 법원은 기술의 난이도·복잡성을 고려하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1인 이상을 제1항의 전문가로 지정할 수 있다.

1. 「법원조직법」 제54조의2·제54조의3에 따른 기술심리관이나 조사관
2. 「민사소송법」 제164조의2 또는 이 법 제154조의2에 따른 전문심리위원
3. 「변호사법」 제4조에 따른 변호사의 자격을 가진 자
4. 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격을 가진 자
5. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 자

안 제128조의3제3항은 법원이 각호의 자격을 갖춘 자를 전문가로

지정할 수 있도록 하고 있는데,

법무부는 사실조사를 수행하는 지정전문가는 기술적인 전문성뿐만 아니라 민사법 및 소송법 전반에 대한 법률적인 전문성도 요구되는 점을 고려할 때, 기술심리관·전문심리위원 및 변리사 등이 단독으로 지정전문가가 될 수 있도록 하는 개정안의 적절성에 대한 검토가 필요하다는 입장임.

마. 당사자의 의견진술 기회 부여

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ③ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정에 앞서 변론준비기일을 지정하여 당사자 및 상대방 당사자에게 기술설명 또는 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있고, 필요한 경우 그 구체적 범위를 정하여 당사자 대리인 또는 상대방 당사자 대리인의 전문가 조사 참여를 전부 또는 일부 허가할 수 있다.

안 제128조의3제3항은 법원이 전문가에 의한 증거조사 개시 결정을 하는 경우 상대방 당사자에게 의견을 진술할 기회를 부여할 수 있도록(임의규정) 규정하고 있는데,

전문가에 의한 증거조사가 개시되는 경우 상대방 당사자는 지정전문가가 사무실, 공장 및 그 밖의 장소에 출입하고 자료를 열람·복사하는 행위에 대한 수인의무를 부담하고, 조사 결과가 증거로 활용되어 특허침해 소송에서 불리하게 작용하는 등 침익적 효과가 크므로,

상대방 당사자의 방어권 보장을 위해 반드시 상대방 당사자의 의견을 듣도록(강행규정) 하는 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보임.

바. 영업비밀의 열람·삭제 등

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑤ 법원은 조사를 받은 상대방 당사자에게 제4항의 조사결과보고서를 우선 열람하게 하여야 한다. 이 경우 조사를 받은 상대방 당사자가 소송의 대상이 아닌 영업비밀이 조사결과보고서에 포함되었음을 주장하는 때에는 그 주장의 당부(當否)를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다.

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

⑧ 법원은 제5항에 따른 상대방 당사자의 주장이 타당하다고 인정되면 침해의 증명이나 손해액 산정에 반드시 필요하지 아니한 영업비밀에 관련된 내용을 조사결과보고서에서 삭제하여 제출할 것을 전문가에게 명하여야 한다. 이 경우 법원은 신청인에게 그 삭제 취지를 알리고, 해당 내용에 대한 증거 확보 필요성에 대한 의견 진술 기회를 함께 부여하여야 한다.

안 제128조의3제5항은 상대방 당사자가 소송의 대상이 아닌 영업비밀이 조사결과보고서에 포함되어 있음을 주장할 수 있도록 하는 내용인데,

제8항과의 관계를 고려할 때 당사자의 주장 취지는 조사결과서에 영업비밀이 포함되었는지 당부를 판단하는 것이 아니라 조사결과보고서에 영업비밀이 포함되어 있어 이를 삭제하여 달라는 것이므로, 주장 취지를 보다 명확히 규정할 필요가 있을 것으로 보이고,

안 제128조의3제7항은 소송의 대상이 아닌 영업비밀이라 하더라도 침해입증 및 손해액 산정에 반드시 필요하면 목적을 벗어나지 않는 범위에서 열람자를 지정해서 열람할 수 있도록 하는 취지인데,

조사를 받은 상대방 당사자의 영업비밀 중 소송의 대상이 아닌 영업비밀까지 과도하게 노출될 우려가 있는 점 및 제7항은 소송 대상이 아닌 영업비밀도 조사결과보고서의 내용이 될 수 있도록 하는 반면 제8항은 소송 대상이 아닌 영업비밀은 삭제하도록 하고 있어 양 규정이 상충될 수 있는 점 등을 고려할 필요가 있을 것으로 보임.

사. 조사결과보고서의 열람·복사

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑨ 당사자는 제4항부터 제8항까지에 따른 절차를 거쳐 제출된 조사결과보고서를 열람·등사하고 증거로 신청할 수 있다. 다만, 법원이 제7항에 따라 조사결과보고서를 열람할 수 있는 사람을 지정한 경우에는 그 사람에게 한정하여 조사결과보고서를 열람할 수 있다.

안 제128조의3제9항은 지정전문가의 조사결과보고서에 대한 양 당사자의 열람·등사¹¹⁾권과 이에 대한 제한을 규정하고 있음.

「민사소송법」 제163조제1항¹²⁾에 따르면 소송기록 중 비밀에 대한

11) 주) 「민사소송법」은 일반적으로 “등사(謄寫)”보다 “복사(複寫)”라는 표현을 사용하는 점을 고려할 필요가 있음.

「민사소송법」 제162조(소송기록의 열람과 증명서의 교부청구) ① 당사자나 이해관계를 소명한 제3자는 대법원규칙이 정하는 바에 따라, 소송기록의 열람·복사, 재판서·조서의 정본·등본·초본의 교부 또는 소송에 관한 사항의 증명서의 교부를 법원사무관등에게 신청할 수 있다.

열람을 제한하더라도 신청 당사자는 제한할 수 없도록 하고 있으므로 조사결과보고서의 경우에도 신청 당사자에 대해서는 열람을 제한할 수 없는 것으로 해석될 수 있는데,

특히 침해 소송을 기술탈취의 수단으로 악용할 수 있는 점에 대한 우려를 감안하여, 필요한 경우 「민사소송법」 제163조제1항에도 불구하고 당사자도 열람자에서 제외될 수 있고 이 경우 대리인을 통하여만 열람하도록 하는 방안¹³⁾에 대한 검토가 필요할 것으로 보임.

아. 전문가 사실조사 거부·방해·기피 제재효

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑩ 제1항에 따라 조사를 받는 상대방 당사자는 전문가가 요청하는 자료를 제공하지 아니하는 등 조사를 거부·방해 또는 기피하여서는 아니 되며, 조사에 성실히 협조하여야 한다. 이 경우 상대방 당사자가 제1항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피하는 때에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

안 제232조(과태료) ③ 정당한 이유 없이 제128조의3제10항을 위반하여 조사를 거부

12) 「민사소송법」 제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한) ① 다음 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

13) 참고로, 「특허법 일부개정법률안」(서일준의원안, 제2207728호)은 당사자에 대한 열람 제한을 명시하고 있음.

안 제128조의3(전문가에 의한 사실조사) 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.

· 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

④ 제3항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 법원이 부과·징수한다.

안 제128조의3제10항은 전문가 사실조사 제도의 실효성을 제고하기 위하여 상대방 당사자가 전문가 사실조사를 방해하는 경우 당사자의 주장이 진실로 의제되는 제재효를 규정하고, 안 제232조제3항은 추가적 제재로서 상대방 당사자가 법인인 경우에는 1억원, 사람인 경우에는 5천만원 이하의 과태료를 부과·징수할 수 있도록 규정하고 있음.

다만, 전문가 사실조사 방해의 과태료가 법정 내 진술 방해에 대한 과태료(500만원 이하¹⁴⁾) 보다 높아 형평성에 대한 우려가 있는 점 및 안 제128조의3제10항에 따라 상대방 당사자의 주장을 진실로 인정하는 제재효만으로도 패소 위험 부담으로 인해 제도의 실효성을 적절히 담보할 수 있는 점 등을 고려하여 액수를 하향하는 방안 등에 대한 검토가 필요할 것으로 보이고,

법원의 과태료 부과는 사법작용의 한 형태로서 사법부가 스스로 내

14) 「민사소송법」

제311조(증인이 출석하지 아니한 경우의 과태료 등) ① 증인이 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 때에 법원은 결정으로 증인에게 이로 말미암은 소송비용을 부담하도록 명하고 500만원 이하의 과태료에 처한다.

제318조(증언거부에 대한 제재) 증언의 거부에 정당한 이유가 없다고 한 재판이 확정된 뒤에 증인이 증언을 거부한 때에는 제311조제1항, 제8항 및 제9항의 규정을 준용한다.

용을 정하고 운용하는 것이 적절한 점에서 대통령령이 아니라 대법원 규칙에 위임하는 것이 적절할 것으로 보임.

자. 증거보전 절차에 전문가 사실조사 제도 활용

안 제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ⑬ 제1항에 따른 조사는 「민사소송법」의 증거보전 절차에도 활용할 수 있다.

안 제128조의3제13항은 「민사소송법」 제375조¹⁵⁾부터 제384조까지에 따른 증거보전 절차에도 전문가 사실조사제도를 활용할 수 있도록 규정하고 있는데,

전문가 사실조사는 다른 방법으로는 증거조사가 어려울 때 보충적으로 운용되는 반면, 「민사소송법」상 증거보전은 긴박한 사정으로 소(訴) 제기 전이라도 증거를 신속하게 확보하려는 취지로 운용되므로 제도의 취지가 상이한 측면이 있고,

전문가 사실조사 제도 중 상대방 당사자의 방어 수단인 ① 조사개시 결정에 대한 당사자의 의견진술권, ② 조사결과보고서에 포함된 영업비밀 삭제신청권 등은 절차적 정당성을 확보하기 위해 충분한 시간을 필요로 하는 성질이 있으므로, 긴급한 조사가 중요한 증거보전 절차에서

15) 「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.

충분히 보장되지 않을 가능성이 있으므로,

이를 고려하여 전문가 사실조사가 증거보전 절차에서도 가능하도록 하는 개정안의 적절성을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

2. 자료보전명령 제도 도입

가. 총괄적 검토

개정안은 특허침해소송 제기 전후에 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 자료에 대한 보전명령제도를 도입하고, 정당한 사유 없이 자료보전명령을 위반한 경우 5년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처하도록 하려는 것임.

조문대비표(특허법)

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제128조의5(자료보전 명령 및 그 효과)</u> <u>① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해의 소가 제기되었거나 제기될 것이 합리적으로 예상되고, 다음 각 호의 사유가 소명되는 경우 당사자의 신청으로, 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. 법원은 필요한 경우 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 그 기한을 연장할 수 있다.</u> <u>1. 자료보전명령의 대상이 될 자료를 특정하기에 충분한 사실</u> <u>2. 자료보전을 명하지 아니하면 신청</u>

인에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다는 사실

3. 필요한 증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정

② 당사자가 제1항에 따른 자료보전 명령을 신청하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 밝혀야 한다.

1. 자료를 점유, 관리, 보관하는 자

2. 증명할 사실

3. 보전하고자 하는 자료

4. 자료보전의 사유

③ 법원은 제1항에 따른 자료보전명령에 앞서 자료를 점유, 관리, 보관하는 사람에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

④ 법원은 필요한 경우 제1항의 자료보전명령을 신청한 당사자에게 담보액과 담보제공의 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있고, 당사자가 이에 따르지 아니하는 때에는 그 신청을 각하할 수 있다. 이 경우 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 당사자의 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 경우, 법원의 허가를 받아 그 명령이 내려진 때의 현상대로 그 자료의 사본을 만들어 법원에 제출한 후 그 자료를 갱신할 수 있다.
- ⑦ 자료보전을 명하는 법원의 재판에 대해서는 이의신청을 할 수 있다. 이의신청에 관한 법원의 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없다.
- ⑧ 제1항에 따른 소 제기 전 자료보전명령이 있는 후에도 당사자가 본안의 소를 제기하지 아니하는 경우 법원은 상대방의 신청에 따라 상당한 기간을 정하여 당사자에게 본안의 소를 제기하여 이를 증명하는 서류를 제출하도록 명하여야 한다.
- ⑨ 당사자가 정당한 사유 없이 제8항에 따른 법원의 명령에 따르지 아니하는 경우 법원은 직권 또는 상대방 신청에 따른 결정으로 자료보전명령을 취소하고, 당사자에게 자료보전명령에 관한 비용을 부담하도록 명할 수 있다.
- ⑩ 제9항의 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
- ⑪ 제1항의 관할법원에 관하여는 「민사소송법」 제376조를 준용한다. 제225조의2(자료보전명령 위반죄) 제12

	8조의5제1항에 따른 자료보전명령을 위반하여 자료를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
--	--

자료보전명령 제도 주요내용

구 분	주요내용(특허법)
자료보전명령 제도 도입 (안 제128의5)	○ 법원은 당사자의 신청에 따라 침해입증 및 손해액 산정 자료를 점유·관리·보관하는 사람이 훼손하지 못하도록 1년 범위에서 자료보전명령 가능 - 신청인 사유 소명: ① 자료보전명령 대상 특정 ② 회복할 수 없는 손해 발생 우려 ③ 자료를 보전하지 않으면 증거를 확보하기 어려운 사정 ○ 자료의 점유·관리·보관하는 사람에게 의견진술기회 부여 ○ 자료보전명령의 남용 방지를 위한 담보제공명령 및 소제기 명령 가능 ○ 상대방 당사자는 자료가 전자적 형태로서 업무상의 이유로 갱신할 필요가 있는 경우 명령이 내려진 때의 현상대로 사본제출 후 갱신 가능 ○ 자료보전명령에 따르지 않을 경우 신청당사자가 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실로 인정 가능 ○ 자료보전명령에 대한 법원의 결정에 대하여 이의신청 가능, 이의신청에 대한 결정에 대해서는 독립하여 불복 불가 ○ 자료보전명령 신청인이 소를 제기하지 않는 경우 신청인의 자료보전명령 비용부담 및 자료보전명령 취소 가능 ○ 자료보전명령에 대한 비용부담 결정에 관하여 즉시항고 가능
자료보전명령 위반죄 (안 제225조의2)	○ 자료보전명령을 위반하여 자료를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금

현행 「특허법」은 특허침해 소송에서 침해 입증에 필요한 증거 확보를 위해 자료제출명령 제도를 두고 있지만 자료제출명령을 받은 당사자가 자료 보유를 부인하고 보유한 자료를 인멸·훼손하더라도 이를 확인할 수 없어 자료제출명령의 실효성이 저해되는 측면이 있는바,

개정안은 특허침해 소송에서 증거확보가 어려울 때 법원이 일정 기간 동안 자료가 훼손되지 않도록 보전을 명할 수 있도록 하고, 이를 위반하여 증거를 고의로 훼손 등을 한 경우 처벌함으로써 침해입증에 필요한 증거를 확보할 수 있도록 하려는 것임.

현행 「특허법」의 자료제출명령(제132조¹⁶⁾), 「민사소송법」의 문서제출명령(제347조¹⁷⁾) 및 증거보전제도(제375조¹⁸⁾) 등은 모두 증거조사 방법으로서 직접 증거를 수집하는 제도인 반면,

개정안의 자료보전명령은 증거조사의 전 단계로서 향후 증거조사를 실시하게 되었을 때 해당 자료가 충분한 증거가치를 가지도록 자료의 존재 및 완전성을 보장하는 기능을 한다고 볼 수 있음.

16) 「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.

17) 「민사소송법」 제347조(제출신청의 허가여부에 대한 재판) ①법원은 문서제출신청에 정당한 이유가 있다고 인정할 때에는 결정으로 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있다.

18) 「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.

증거보전 및 자료보전명령 비교

구분	증거보전(「민사소송법」)	자료보전명령(개정안)
근거규정	민사소송법 제375조	특허법 안 제128조의5
필요성	미리 증거조사를 하지 아니하면 장래 그 증거 방법을 사용하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 있는 경우	자료보전을 명하지 아니하면 신청인에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 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	① 당사자가 증거에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정 ② 명령위반시 형사처벌(5년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금)
불복	불복불가	이의신청 가능

특허권 침해와 관련하여 증거는 일반적으로 특허권 침해자의 지배영역 하에 있어 특허권자가 이를 확보하기 힘들고 침해자가 증거 인멸·훼손할 가능성이 높다는 지적¹⁹⁾이 제기되는 점을 고려할 때,

자료의 훼손·멸실을 방지하는 장치를 두게 되면 특허권자의 피해 구

19) “특허권은 보호대상이 관념적이고 추상적인 무체재산권이라는 특수성을 가지고 있어, 일반적인 재산권에 비하여 침해사실에 대한 증명과 침해로 인한 손해를 증명하는 것이 어렵다. 특허 침해와 관련된 증거는 일반적으로 침해자의 지배영역 하에 있어 특허권자가 이를 확보하기 힘들고, 침해자가 자신에게 불리한 증거를 자진해서 제출하는 것은 더더욱 기대하기 힘들다. 때문에 특허침해 소송에서 특허권자가 증거를 확보하는 것은 쉽지 않다. 특히, 특허침해 방법이 날이 갈수록 교묘해지고 있는 현재에는 악의적인 침해자가 손해배상청구소송을 대비하기 위하여 침해와 관련된 자료를 조작·은폐 및 훼손하는 경우가 빈번히 발생하여 증거확보에 있어서 특허권자가 상당히 불리한 입장에 놓인 상황이다.” [이나라·심지은, “특허침해소송에서 증거수집제도의 실효성 강화를 위한 연구”, p.5, 2017.1.]

제를 강화하는 한편, 실체적 진실 발견을 도모하고 소송절차의 효율성을 제고할 수 있을 것으로 보임.

다만, 보다 구체적으로 개정안의 내용과 관련하여 다음과 같은 점에 대한 논의가 필요할 것으로 보임.

나. 자료보전 명령 요건

제128조의5(자료보전 명령 및 그 효과) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해의 소가 제기되었거나 제기될 것이 합리적으로 예상되고, 다음 각 호의 사유가 소명되는 경우 당사자의 신청으로, 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. 법원은 필요한 경우 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 그 기한을 연장할 수 있다.

1. 자료보전명령의 대상이 될 자료를 특정하기에 충분한 사실
2. 자료보전을 명하지 아니하면 신청인에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있다는 사실
3. 필요한 증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정

안 제128조의5제1항 중 자료보전명령 기간을 대법원규칙으로 정하는 바에 따라 연장할 수 있는 내용과 관련하여, 자료보전명령의 상대방이 부담하는 자료보존 의무의 침익적 효과 및 예측가능성을 고려할 때, 대법원규칙이 아니라 법률에 직접 연장 기간 및 한도를 규정하는 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보이고,

자료보전 명령 신청 사유와 관련하여 ‘제3호’는 증거확보를 목적으로

자료보전명령을 부과하는 취지이나 자료보전명령 제도는 증거조사와 구별되는 절차로서 자료의 훼손을 방지하기 위한 것임을 고려할 때, 제3호 규정의 적절성을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

다. 자료의 소지자에 대한 의견진술 기회 부여

제128조의5(자료보전 명령 및 그 효과) ③ 법원은 제1항에 따른 자료보전명령에 앞서 자료를 점유, 관리, 보관하는 사람에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있다.

안 제128조의5제3항은 자료보전명령에 앞서 자료를 소지한 사람에게 이를 알려 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여할 수 있도록 하고 있고, 이는 자료보전명령 결정을 통해 상대방 당사자에게 자료를 현상대로 유지할 의무를 부과하고 위반시 처벌까지 이루어질 수 있는 등 침익성이 큰 조치인 점을 고려하여 상대방 당사자의 예측가능성 및 수인가능성을 제고하려는 것으로 이해되나,

자료보존명령 결정이 있기 전에 자료의 소지자에게 관련 내용을 통보하는 경우 여전히 자료의 인멸·훼손 우려가 존재하는 점에서 자료보존명령 제도의 실효성이 낮아질 수 있는 점은 점을 고려해야 할 것으로 보임.

라. 자료보전명령 후 소 제기 강제 기간

제128조의5(자료보전 명령 및 그 효과) ⑧ 제1항에 따른 소 제기 전 자료보전명령이 있는 후에도 당사자가 본안의 소를 제기하지 아니하는 경우 법원은 상대방의 신청에 따라 상당한 기간을 정하여 당사자에게 본안의 소를 제기하여 이를 증명하는 서류를 제출하도록 명하여야 한다.

안 제128조의5제8항은 소 제기 전에 자료보전명령이 있는 경우²⁰⁾ 신청당사자가 일정 기간 내에 본안의 소를 제기하도록 규정하고 있는데, 이는 자료보전명령 제도가 소송에서의 증거 확보와 무관하게 남용되는 것을 막는 취지로 이해됨.

다만, 자료보전명령 후 얼마의 기간 안에 본안의 소를 제기해야 하는지 알 수 없고, 법원에 소 제기를 증명하는 서류를 제출해야 하는 기간도 ‘상당한 기간’이라고 규정하여 조문의 내용이 불명확한 측면이 있으므로, 본안의 소를 제기하는 기간 및 이를 증명하는 서류의 제출 기간을 수치로 명확히 규정하는 방안을 고려할 필요가 있음.

마. 자료보전명령 위반죄

제225조의2(자료보전명령 위반죄) 제128조의5제1항에 따른 자료보전명령을 위반하여 자료를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

안 제225조의2는 자료의 소지자가 자료보전명령을 위반하여 자료를 고의로 훼손한 경우 5년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금으로 중

20) 안 제128조의5제1항에 따르면 자료보전명령은 소 제기 전후에 모두 가능함.

하게 처벌하여 재판방해를 방지하고 자료보존명령의 실효성을 강화하려는 것으로 이해되나,

(a) 「민사소송법」 및 「특허법」 등 특허침해 소송 관련 법률에서 증거수집에 관한 법원의 명령을 위반한 경우에 벌칙으로 형사처벌하는 사례가 없는 점²¹⁾, (b) 민사소송의 증거수집과 관련한 법원의 명령을 위반한 경우 해당 증거가 재판에서 불리하게 작용하는 것만으로도 상대방은 패소 위험에 대한 부담을 갖게 되므로 제도의 실효성 확보가 충분한 점, (c) 형벌의 보충성·최후수단성 등을 고려할 때,

자료보존명령 위반죄를 삭제하거나 징역형 및 벌금형을 하향 조정하는 등 처벌의 수위를 조절할 필요가 있을 것으로 보임.

참고로 법무부는 형벌의 최후수단성을 고려하여 자료보존명령 위반죄를 삭제할 필요가 있다는 의견임.

21) 예컨대 「특허법」이 형사처벌하는 범죄는 주로 위증죄 또는 비밀유지명령 위반죄이고, 증거수집과 관련한 특허심판원의 명령 위반에 대해서는 과태료 처벌 규정이 일부 존재함.

「특허법」

제227조(위증죄) ① 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제229조의2(비밀유지명령 위반죄) ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

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

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

3. 법정 외 진술녹취 제도 도입

가. 총괄적 검토

개정안은 법원이 아닌 장소에서 당사자를 포함하여 자료의 검증에 필요한 자를 대상으로 당사자가 직접 신문할 수 있도록 하는 당사자에 의한 사실조사 등 ‘법정 외 진술녹취’ 제도를 도입하는 내용임.

조문대비표(특허법)

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	제128조의6(당사자에 의한 신문 등) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의한 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. 이 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. 1. 상대방 당사자에게 과도한 부담을 야기하는지 여부 2. 자료나 당사자가 주장하는 사실의 검증 또는 자료의 보전을 위해서 필요한 사항인지 여부 ② 법원은 제1항에 따른 신문과 관련하여 진술인의 수, 범위, 방법 및 장소 등을 정하기 위하여 필요한 경

우 변론준비기일을 지정할 수 있다.

③ 법원은 제1항에 따라 양 당사자로 하여금 신문을 하게 할 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(이하 이 조에서 “법원사무관등”이라 한다)에게 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 또는 제2호에 규정된 사람에 준하는 사람으로서 제1항의 신문에 관한 업무를 수행하는 데 적합한 사람

④ 법원사무관등은 진술인에게 제1항에 따른 신문에 앞서 선서를 하게 하여야 하고, 선서에 앞서 다음 각 호의 사항을 고지하여야 한다. 다만, 특별한 사유가 있는 때에는 신문한 뒤에 선서를 하게 할 수 있다.

1. 사건번호 및 사건명

2. 법원사무관등의 성명

3. 선서의 의무 및 취지

4. 다음 사항에 대한 경고

가. 당사자가 진술인인 경우(법정 대리인이 진술인인 경우를 포함한다. 이하 같다): 거짓 진술에 대한 제재

나. 당사자가 아닌 제3자가 진술인
인 경우: 위증의 벌

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

⑤ 법원사무관등은 제1항에 따른 신
문이 완료된 후 지체 없이 다음 각
호의 사항이 기재된 서면인 진술절
차요약서를 작성하여 법원에 제출하
여야 한다.

1. 사건의 표시

2. 법원사무관등의 성명

3. 출석한 당사자·대리인·통역인과
출석하지 아니한 당사자의 성명

4. 신문기일 및 장소

5. 진술인의 인적사항

6. 신문의 내용, 방법 및 절차에 관
한 당사자의 이의 요지

7. 진술거부 및 선서거부가 있었다면
그 내용 요지

8. 선서를 시키지 아니하고 당사자가
아닌 진술인을 신문한 경우 그 요
지

9. 그 밖에 신문의 진행경과를 확인
하기 위하여 필요한 사항

⑥ 제1항에 따른 신문의 진행 중 신
문의 내용, 방법 및 절차 등에 관하
여 이의가 있는 당사자는 이의내용
을 명확히 진술하는 방법으로 이의
를 제기할 수 있고, 법원사무관등은
그 이의 요지를 진술절차요약서에

기재하여야 한다. 상대방이 상당하지 아니한 방법으로 진술인 또는 당사자를 괴롭히거나 진술을 강요하는 때에는 진술인 또는 당사자는 법원에 신문절차의 종료 또는 중단을 신청할 수 있으며, 이에 대한 결정이 있을 때까지 신문은 중단된다.

⑦ 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. 법원은 필요하다고 인정하는 경우에는, 당사자에게 신문 내용 전체를 기록한 녹음물 또는 영상녹화물과 이에 대한 녹취서를 제출하도록 명할 수 있다.

⑧ 양 당사자 중 일방이 제1항에 따른 신문절차를 방해한 때에는 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 따라 다음 각 호 중 하나 이상의 제재를 부과할 수 있다.

1. 진술인이 진술할 내용에 대한 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정
2. 진술인이 진술할 내용에 대하여 구체적으로 주장하는 것이 현저히 곤란하고, 진술인으로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기 어려운 사정이 소명되는 경우 증명할 사실에 관한 상대방

당사자의 주장을 진실한 것으로 인정

3. 패소판결

4. 소송비용 전부 또는 일부의 부담

5. 1천만원 이하의 과태료 부과

⑨ 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 제328조의 규정을, 당사자인 진술인을 제1항에 따라 신문하는 경우에는 제309조, 제321조, 제322조, 제327조제1항, 제327조의2, 제369조 및 제370조의 규정을 준용한다.

⑩ 당사자가 아닌 진술인이 진술거부 또는 선서거부를 하는 경우, 진술인은 거부하는 이유를 소명하여야 한다. 이 경우 당사자는 법원에 진술거부 또는 선서거부에 관한 재판을 신청할 수 있고, 위 재판에 관하여는 「민사소송법」 제317조 및 제318조를 준용한다.

⑪ 제4항에 의하여 선서한 당사자 아닌 진술인은 「형법」 제152조, 제153조 및 제155조의 적용을 받는 증인으로 본다.

⑫ 제1항에 따른 신문에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 대법원규칙으로

<신 설>

제226조의2(전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제) ① (생략)
② 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다.

<신 설>

<신 설>

정한다.

제128조의7(변호사 선임 명령) ① 법원은 제128조의6제1항에 따른 신문의 원활한 진행을 위하여 당사자가 변호사를 소송대리인으로 선임할 필요성이 인정되는 경우 그 당사자에게 기간을 정하여 변호사를 선임하도록 명할 수 있다.

② 법원은 당사자가 제1항의 규정에 따른 명령을 받고도 정해진 기간 내에 변호사를 선임하지 아니한 경우 제128조의6제1항에 따른 신문을 허용하는 결정을 취소할 수 있다.

③ 법원은 제128조의6제1항에 따른 신청의 상대방 당사자가 제1항의 규정에 따른 명령을 받고도 정당한 사유 없이 이에 불응하여 제128조의6제1항에 따른 신문이 실시되지 못한 경우 제128조의6제8항에 따른 제재를 부과할 수 있다.

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

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는-----
-----규정 및 「공직자의 이해충돌 방지법」의 규정을-----
-----.

1. 제128조의3제2항에 따라 지정된 전문가 중 공무원이 아닌 사람
2. 제128조의6제3항에 따라 진술인의 진술을 조서에 기재하는 사람 중

<u><신 설></u> 제227조(위증죄) ① (생 략) <u><신 설></u> ② (생 략) <u><신 설></u>	<u>공무원이 아닌 사람</u> <u>3. 제154조의2에 따라 지정된 전문심리위원</u> 제227조(위증죄) ① (현행과 같음) <u>② 이 법에 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 면제한다.</u>
--	--

법정 외 진술녹취 제도 주요내용

구 분	주요내용(특허법)
법정 외 진술녹취 제도 도입 (안 제128의6)	○소송상 공격 또는 방어 방법과 관련된 사실이나 자료의 검증에 필요한 사람(당사자 포함)을 대상으로 상호간에 신문 가능 - 고려 요건: ① 상대방에게 과도한 부담을 야기하는지 여부 ② 자료나 당사자가 주장 사실의 검증 또는 자료의 보전을 위해서 필요한지 여부 ○법원 공무원, 공증인 등이 진술인의 진술을 녹음 또는 영상 녹화 ○선서의 취지·효과 등에 대한 고지 후 진술인의 선서 ○신문이 완료된 후 법원사무관등은 지체없이 진술절차요약서를 작성하여 법원에 제출 ○신문의 내용, 방법 및 절차 등에 관하여 이의가 있는 경우 이의제기 가능 ○양 당사자는 녹음물 또는 영상녹화물과 이에 대한 녹취서를 증거로 제출 가능 ○일방이 신문절차를 방해한 때에는 법원은 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정하는 등 제재 부과 가능

구 분	주요내용(특허법)
	○ 당사자가 아닌 진술인이 진술거부 또는 선서거부하는 경우 그 이유 소명
변호사 선임 명령 (안 제128조의7)	○ 법원은 안 제128조의6에 따른 신문의 원활한 진행을 위하여 당사자에게 기간을 정하여 변호사를 선임하도록 명령 가능 ○ 당사자가 법원의 명령을 받고도 변호사를 선임하지 않는 경우 신문 취소 가능 ○ 신청의 상대방 당사자가 법원의 명령을 받고도 변호사를 선임하지 않아 신문이 실시되지 못하는 경우 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정하는 등 제재 부과 가능
법정 외 진술인 위증죄 (안 제227조제2항)	○ 선서한 당사자 아닌 진술인이 거짓으로 진술한 경우 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

현행 「특허법」상 특허침해에 대한 피해구제를 위해 손해배상청구권(제128조), 구체적 행위태양 제시의무(제126조의2²²⁾), 자료제출명령(제132조²³⁾) 등을 두고 있지만, 이러한 증거확보 및 입증책임 전환 제도는 결국 침해자가 보유한 자료가 법정에서 제시되지 않는 이상 제도 운영의 실효성을 제고하기 어려운 측면이 있음.

한편, 미국의 경우 침해 사실 및 손해액 입증 관련 증거를 효과적으로 확보하기 위한 수단으로 디스커버리제도(Discovery)²⁴⁾를 두고 있으

22) 「특허법」 제126조의2(구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무) ① 특허권 또는 전용 실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 한다.

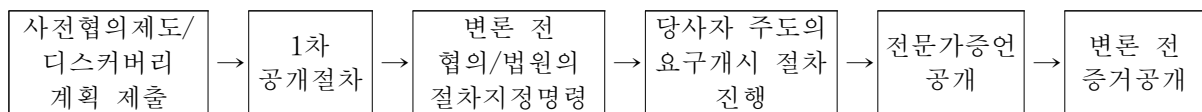
23) 「특허법」 제132조(자료의 제출) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.

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

며, 동 절차 중 하나로 변론절차 전에 쌍방 당사자가 법원의 관여 없이 상대방 또는 제3자를 상호 신문하고, 그 신문 결과를 녹취하는 방식으로 진행되는 증거개시 수단인 증언녹취제도(Deposition)²⁵⁾를 운영하고 있는데,

이러한 외국의 증거조사제도 활용을 위해 국내 기업 간의 특허침해 소송이 해외에서 제기되고 있는 사례가 발생²⁶⁾하고 있어 미국의 증거조사제도 등을 국내에 도입할 필요가 있다는 의견이 있음.²⁷⁾

[미국 디스커버리제도 절차]



25) 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

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

27) “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)

이에 개정안은 미국의 입법례를 참고하여 법정 외에서 신청당사자가 상대방 당사자 또는 제3자를 신문할 수 있도록 하는 ‘법정 외 진술 녹취제도’를 도입함으로써, 손해액 산정에 필요한 자료의 작성자를 특정할 수 있고 그를 통해 자료의 실존 여부와 구체적 내용을 확인하는 등 증거의 편재성을 보완하고 자료제출명령 실효성을 제고하는데 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 유도 및 효율적인 변론기일 운용이 가능하다는 장점이 있을 것임.

반면, ① 법정 외 진술녹취 제도는 「특허법」이 준용하고 있는 「민사소송법」에는 없는 제도로 헌법상 법률이 정한 법관에 의하여 재판을 받을 권리인 재판청구권과 민사소송의 심리원칙인 직접·공개·구술심리에 어긋날 소지가 있다는 의견이 있고²⁸⁾, ② 변호사 등 대리

인을 통한 소송진행으로 소송비용이 증가할 우려가 있으며, ③ 신문 과정에서 영업비밀 유출 우려와 이를 목적으로 의도적으로 소를 제기하는 소남용 가능성 등이 문제점으로 지적되고 있으므로,

이러한 점을 종합적으로 고려하여 제도의 도입 여부 및 구체적 조문 정비를 검토해야 할 것으로 보임.

이하에서는 개별 조문별로 필요한 사항을 검토함.

나. 당사자에 의한 신문

제128조의6(당사자에 의한 신문 등) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의한 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. 이 경우 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 상대방 당사자에게 과도한 부담을 야기하는지 여부
2. 자료나 당사자가 주장하는 사실의 검증 또는 자료의 보전을 위해서 필요한 사항인지 여부

안 제128조의6제1항은 당사자 신문의 목적을 “소송상 공격 또는 방어방법과 관련된 사실이나 자료의 검증”이라고 규정하고 있는데, 개정안의 전문가 사실조사 제도나 자료보전명령의 목적 등 다른 증거수집 방법의 목적은 “침해의 증명 또는 손해액의 산정”이라고 규정하고 있

어 통일성을 기할 필요가 있어 보이고,

제2호는 법원이 해당 자료나 당사자가 사실의 검증 또는 “자료의 보존”을 위하여 필요한 사항인지 여부를 고려하도록 하고 있는데, 이는 본문의 “자료의 검증”과 호응하지 않는 점 및 안 제128조의5가 규정하는 자료보전명령 제도와 혼동 여지 등을 고려하여 수정을 검토할 필요가 있을 것으로 보임.

추가로, 특허청은 개정안과 같이 제도의 실효성 확보를 위해 일방 당사자의 신청으로 당사자에 의한 신문을 신청할 수 있도록 하는 것이 적절하다는 입장인 반면, 법무부는 양 당사자 상호 동의를 전제로 당사자 신문 절차를 진행하는 것이 바람직하다는 입장²⁹⁾이므로 이를 검토할 필요가 있음.

다. 당사자에 의한 신문 등

제128조의6(당사자에 의한 신문 등) ③ 법원은 제1항에 따라 양 당사자로 하여금 신문을 하게 할 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람(이하 이 조에서 “법원 사무관등”이라 한다)에게 진술인의 진술을 녹음장치 또는 영상녹화장치를 사용하여 녹음 또는 영상녹화를 하도록 하여야 한다.

29) 「특허법 일부개정법률안」(고동진의원안, 제2204924호)은 양 당사자가 모두 신청한 경우에 당사자에 의한 신문 절차가 가능하도록 규정하고 있음.

안 제128조의3(당사자에 의한 신문 등) 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. ~ 2. (생 략)

1. 법원서기관·법원사무관·법원주사 또는 법원주사보
2. 「공증인법」 제1조의2제1호에 따른 공증인
3. 제1호 또는 제2호에 규정된 사람에 준하는 사람으로서 제1항의 신문에 관한 업무를 수행하는 데 적합한 사람

안 제128조의6제3항은 법원사무관등이 진술인의 진술을 녹음 또는 영상녹화를 선택적으로 할 수 있도록 하고 있는데,

이에 대하여 법무부는 진술 과정의 현장감 등 변론 전체의 취지를 확인하기 위해서 영상녹화와 녹음을 필수적으로 함께 할 필요가 있다는 의견임.

라. 신문 절차의 종료·중단

제128조의6(당사자에 의한 신문 등) ⑥ 제1항에 따른 신문의 진행 중 신문의 내용, 방법 및 절차 등에 관하여 이의가 있는 당사자는 이의내용을 명확히 진술하는 방법으로 이의를 제기할 수 있고, 법원사무관등은 그 이의 요지를 진술절차요약서에 기재하여야 한다. 상대방이 상당하지 아니한 방법으로 진술인 또는 당사자를 괴롭히거나 진술을 강요하는 때에는 진술인 또는 당사자는 법원에 신문절차의 종료 또는 중단을 신청할 수 있으며, 이에 대한 결정이 있을 때까지 신문은 중단된다.

안 제128조의6제6항은 상대방이 상당하지 아니한 방법으로 진술인 또는 당사자를 괴롭히거나 진술을 강요하는 때에는 법원에 신문 절차의 종료 또는 중단을 신청할 수 있다고 규정하고 있는데,

“상당하지 아니한 방법으로”, “괴롭히거나” 등 문언이 다소 불명확

한 측면이 있고, 당사자 또는 진술인이 의도적인 진술 거부를 통해서 소송을 장기화시킬 가능성을 감안하여 검토할 필요가 있을 것임.

마. 신문 절차의 종료·중단

제128조의6(당사자에 의한 신문 등) ⑧ 양 당사자 중 일방이 제1항에 따른 신문절차를 방해한 때에는 법원은 직권 또는 당사자의 신청에 따라 다음 각 호 중 하나 이상의 제재를 부과할 수 있다.

1. 진술인이 진술할 내용에 대한 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정
2. 진술인이 진술할 내용에 대하여 구체적으로 주장하는 것이 현저히 곤란하고, 진술인으로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기 어려운 사정이 소명되는 경우 증명할 사실에 관한 상대방 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정
3. 패소판결
4. 소송비용 전부 또는 일부의 부담
5. 1천만원 이하의 과태료 부과

안 제128조의6제8항은 당사자 일방이 법정 외 진술녹취 절차가 원활히 이루어지지 못하게 방해한 경우에 대한 제재효를 규정하는데,

법원의 명령 불이행에 대한 제재효는 주장의 입증 여부에 대한 판단 및 과태료 부과에 대한 사항 등이므로 “당사자의 신청에 따라” 하는 것이 아니라 법원이 직권으로 결정할 필요가 있고,

법정 외 진술녹취 방해의 과태료(1천만원 이하)가 법정 내 진술녹취 방해에 대한 과태료(500만원 이하³⁰⁾) 보다 더 강하여 형평성에 대한

30) 「민사소송법」

제311조(증인이 출석하지 아니한 경우의 과태료 등) ① 증인이 정당한 사유 없이 출석하지 아니한 때에 법원은 결정으로 증인에게 이로 말미암은 소송비용을 부담하도록 명하고 500만원

우려가 있는 점 및 제1호 및 제2호에 따라 상대방 당사자의 주장을 진실로 인정하는 제재효만으로도 패소 위험 부담으로 인해 제도의 실효성을 담보할 수 있는 점 등을 고려하여 과태료 규정을 삭제하거나 액수를 하향하는 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보임.

이하의 과태료에 처한다.

제318조(증언거부에 대한 제재) 증언의 거부에 정당한 이유가 없다고 한 재판이 확정된 뒤에 증인이 증언을 거부한 때에는 제311조제1항, 제8항 및 제9항의 규정을 준용한다.

4. 자료제출명령 제도 개선

「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안」(송재봉의원안) 제14조의3은 자료제출명령 대상이 되는 자료의 용도에 대하여 “침해의 증명 또는 침해행위로 인한 손해액 산정에 필요한 자료”로 규정하고 있음.

조문대비표(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)

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

현행법상 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 소송에서 법원은 손해액 산정에 필요한 자료에 대해서만 자료의 제출을 명할 수 있는데, 증거의 구조적 편재로 인해 증거확보 및 침해의 입증 자체가 어려운 측면이 있으므로,

개정안은 법원이 손해액 산정에 필요한 자료 외에 침해의 증명을 위한 자료도 제출을 명할 수 있도록 자료제출명령 대상을 확대함으로써 민사구제의 실효성을 제고하고 궁극적으로 기술베끼기 등 부정경쟁행위 및 영업비밀 침해 행위를 근절하려는 것으로, 입법 취지는 타당한 측면이 있음.

또한, 현행 「특허법」은 이미 2016년 법률 개정³¹⁾을 통해 자료제출명령 대상을 “침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료”로 확대한 바 있으므로, 개정안을 통해 지식재산 법률간 체계의 통일성을 기할 수 있을 것으로 보임.

다만, 「특허법」상 자료제출명령³²⁾은 자료제출명령 근거 외에 자료 제출 거부시 자료제시명령, 영업비밀에 대한 열람범위·열람자 지정, 자

31) 법률 제14112호, 2016.3.29. 일부개정(시행 2016.6.30.)

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

② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다.

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

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

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

료제출명령 불응시 제제효 등 자료제출명령 실효성을 제고하기 위한 구체적 사항을 보다 자세히 규정하고 있는데, 개정안은 단지 자료제출명령 대상만 확대하고 있으므로 법체계의 통일성을 고려하여 「특허법」이 규정하는 상세한 내용을 같이 개정하는 방안에 대한 검토가 필요할 것으로 보임.

참고로, 자료제출명령의 실효성을 강화하는 취지로 발의된 유사 법률안은 현행 「특허법」과 유사한 체계로 개정하고 있으므로 관련 법률간 병합 심사·검토할 필요가 있을 것임.

자료제출명령 실효성 강화 법안

연번	의안번호	발의자	발의일	법안명	주요내용
1	2209074	김동아	25.3.19.	디자인보호법	▲자료제출명령 실효성 강화
2	2209155	김동아	25.3.19.	부정경쟁방지법	▲자료제출명령 실효성 강화
3	2209436	김종민	25.3.28.	부정경쟁방지법	▲자료제출명령 실효성 강화 ▲당사자의 감정설명 의무 부과
4	2209441	김종민	25.3.28.	상표법	
5	2209442	김종민	25.3.28.	디자인보호법	

법안 발의 현황은 2025년 9월 기준

문 의 처

02)6788-5458

참고 1

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		

참고 2

감정 · 검증 및 전문가 사실조사 비교

구 분	감정 (민사소송법 제3장제3절)	검증 (민사소송법 제3장제5절)	전문가 증거조사 (개정안)
개념	전문가의 진술을 통해 법관의 판단 보충	법관이 직접 사실을 확인하는 절차	전문가가 침해현장에 출입하여 직접 증거조사
절차	증인신문 절차 준용	검증조서작성 서증(書證)절차 준용	조사보고서 작성 서증 또는 증인신문 혼합
신청	법원직권 또는 원·피고	법원직권 또는 원·피고	법원직권 또는 원·피고
원고·대리 인 참여	○	○	○ (신청당사자 참여 제한 가능)
제척·기피 신청	○	X	○
방어권보장	○	○	의견제출 가능
효과 (제재효)	X	○ (원고측 주장을 진실로 의제 및 과태료 등)	○ (원고측 주장을 진실로 의제 및 과태료 등)

참고 3

전문가 증거조사제도 해외 입법례 · 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 - 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)
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	대법원 규칙으로 정함

		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.	
전문가	변호사, 변리사 등	전문심리위원, 변호사, 변리사 등	기술심리관, 전문심리위원, 변호사, 변리사 등
제재	- 가처분집행절차로 강제집행 - 불응시 법관의 수색명령에 의해 검증 집행(사전 심문 없이)	신청인의 주장 사실의제	- 신청인의 주장 사실의제 - 과태료(법인 1억, 법인의 임원 등 5,000만원)