

특허법 일부개정법률안 (김종민의원 대표발의)

의안 번호	14644
----------	-------

발의연월일 : 2025. 11. 27.

발 의 자 : 김종민 · 박수현 · 문진석
홍기원 · 장철민 · 최혁진
이수진 · 천하람 · 진선미
김준형 · 박희승 의원
(11인)

제안이유 및 주요내용

현행 특허법은 소송 절차에서 침해의 입증 및 손해액 산정을 위한 증거 확보를 자료제출명령제도를 두고 있으나, 명령을 받은 당사자가 관련 자료의 소지를 부인하거나, 인멸·훼손하거나 허위로 제출할 경우, 이를 확인할 수 없는 한계가 있어 특허권자 등의 권리보호가 제대로 이루어지지 않고 있음.

반면, 독일은 전문가 조사제도(Inspection), 일본은 사증제도(査證)를 두어 법원이 지정한 전문가가 필요한 증거를 조사하도록 하고 있음.

이에 우리나라도 침해의 입증 및 손해액 산정에 필요한 증거를 확보하기 위해 법원이 지정한 전문가로 하여금 침해현장에서 자료를 수집·조사하게 하고 그 결과를 특허침해소송에서 증거로 사용할 수 있도록 하려는 것임(안 제128조의3 및 제128조의4 신설).

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제128조의3 및 제128조의4를 각각 다음과 같이 신설한다.

제128조의3(전문가에 의한 사실조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거확보를 위하여 당사자의 신청에 따라 조사할 증거와 관련된 분야의 전문가를 지정하고, 지정된 전문가(이하 “지정전문가”라 한다)로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 등에 출입하여 상대방 당사자 및 그 직원 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있다.

1. 상대방 당사자가 특허권 또는 전용실시권을 침해하였을 상당한 가능성이 있을 것
 2. 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 과중하지 아니할 것
 3. 당사자가 다른 수단으로 증거를 수집하는 것을 기대하기 어려울 것
- ② 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중 1인 이상을

제1항의 전문가로 지정 할 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 사람
4. 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격을 가진 사람
5. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 사람

③ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정에 앞서 변론준비기일을 지정하여 신청한 당사자(이하 “신청당사자”라 한다) 및 상대방 당사자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 한다.

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

⑤ 법원은 조사를 받은 상대방 당사자에게 제4항의 조사결과보고서를 우선하여 열람하게 하여야 한다. 이 경우 조사를 받은 상대방 당사자는 조사의 대상·범위에 해당하지 않는 자료 및 본인 또는 제3자의 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 관한 내용이 조사결과보고서에 포함되었음을 이유로 그 내용의 삭제를 주장할 수 있다.

⑥ 법원은 제5항에 따른 주장이 이유 있다고 인정되면 그 내용을 조사결과보고서에서 삭제한 후 다시 제출할 것을 지정전문가에게 명하여야 한다. 다만, 조사결과보고서에 포함된 영업비밀이 침해의 증명이나 침해로 인한 손해액 산정에 반드시 필요한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 당사자 또는 그의 소송대리인은 제4항부터 제6항까지의 절차를 거쳐 제출된 조사결과보고서의 열람·복사(이하 “열람등”이라 한다)할 사람을 정하여 열람등을 신청할 수 있다. 다만, 법원은 조사결과보고서에 조사를 받은 상대방 당사자 혹은 제3자의 영업비밀이 포함되어 있는 때에는 열람등을 할 수 있는 사람의 지정에서 신청당사자를 제외할 수 있다.

⑧ 제1항에 따라 조사를 받는 상대방 당사자는 지정전문가가 요청하는 자료를 정당한 사유 없이 제공하지 않는 등 조사를 거부·방해 또는 기피하여서는 아니 된다. 이 경우 상대방 당사자가 제1항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피하는 경우에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 신청당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑨ 제1항에 따른 상대방 당사자 또는 그의 소송대리인은 대법원규칙이 정하는 바에 따라 조사에 참여할 수 있다.

⑩ 제1항에 따라 지정된 전문가는 증거조사등을 하는 경우 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

⑪ 법원은 제1항에 따른 조사로 인하여 발생하는 상대방 당사자의 피해를 보전하기 위하여 필요한 경우 제1항에 따른 조사를 신청한 당사자에게 담보액과 담보제공의 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이 경우 담보에 관하여는 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑫ 그 밖에 제1항에 따른 조사의 방법·절차·기간·비용, 제6항에 따른 조사결과보고서의 작성방식 등 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제128조의4(조사대상 및 범위의 제한) ① 법원은 제128조의3제1항에 따른 조사의 결정을 하려는 경우에 조사를 받는 상대방 당사자가 법률의견을 구하거나 그에 대한 의견을 제공할 목적으로 그의 변호사 등 대리인 간에 상호 주고 받은 비공개 자료 또는 상대방 당사자나 그의 변호사 등 대리인이 소송을 예견하고, 그 소송의 준비나 수행을 목적으로 작성한 비공개 자료(이하 “법률자문서등”이라 한다)를 그 조사의 대상 및 범위에서 제외하여야 한다.

② 법원은 제1항에 따라 조사의 대상 및 범위에서 제외되는 법률자문서등의 확인이 필요하다고 인정되는 경우 상대방 당사자의 신청에 따라 그 자료의 목록을 제출하도록 명할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(소송에 관한 적용례) 제128조의3 및 제128조의4의 개정규정은 이 법 시행 후 소가 제기되는 소송부터 적용한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<u>제128조의3(전문가에 의한 사실조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 다음 각 호에 모두 해당하는 경우 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거확보를 위하여 당사자의 신청에 따라 조사할 증거와 관련된 분야의 전문가를 지정하고, 지정된 전문가(이하 “지정전문가”라 한다)로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 등에 출입하여 상대방 당사자 및 그 직원 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있다.</u> <u>1. 상대방 당사자가 특허권 또는 전용실시권을 침해하였을 상당한 가능성이 있을 것</u> <u>2. 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 과중하지 아니할 것</u> <u>3. 당사자가 다른 수단으로 증거를 수집하는 것을 기대하기</u>

어려울 것

② 법원은 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 사람

4. 「변리사법」 제3조에 따른 변리사의 자격을 가진 사람

5. 그 밖에 대법원규칙으로 정하는 사람

③ 법원은 제1항에 따른 조사의 결정에 앞서 변론준비기일을 지정하여 신청한 당사자(이하 “신청당사자”라 한다) 및 상대방 당사자에게 의견을 진술할 수 있는 기회를 부여하여야 한다.

④ 제1항에 따라 지정된 전문가는 법원이 지정한 기일 내에 조사결과를 기재한 보고서(이하

“조사결과보고서”라 한다)를 법원에 제출하여야 한다. 이 경우 전문가는 조사를 통해 알게 된 사실을 비밀로 유지해야 한다.

⑤ 법원은 조사를 받은 상대방 당사자에게 제4항의 조사결과보고서를 우선하여 열람하게 하여야 한다. 이 경우 조사를 받은 상대방 당사자는 조사의 대상·범위에 해당하지 않는 자료 및 본인 또는 제3자의 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 관한 내용이 조사결과보고서에 포함되었음을 이유로 그 내용의 삭제를 주장할 수 있다.

⑥ 법원은 제5항에 따른 주장이 이유있다고 인정되면 그 내용을 조사결과보고서에서 삭제한 후 다시 제출할 것을 지정전문가에게 명하여야 한다. 다만, 조사결과보고서에 포함된 영업비밀이 침해의 증명이나 침해로 인한 손해액 산정에 반드시 필요한

경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 당사자 또는 그의 소송대리인은 제4항부터 제6항까지의 절차를 거쳐 제출된 조사결과보고서의 열람·복사(이하 “열람등”이라 한다) 할 사람을 정하여 열람등을 신청할 수 있다. 다만, 법원은 조사결과보고서에 조사를 받은 상대방 당사자 혹은 제3자의 영업비밀이 포함되어 있는 때에는 열람등을 할 수 있는 사람의 지정에서 신청당사자를 제외할 수 있다.

⑧ 제1항에 따라 조사를 받는 상대방 당사자는 지정전문가가 요청하는 자료를 정당한 사유 없이 제공하지 않는 등 조사를 거부·방해 또는 기피하여서는 아니 된다. 이 경우 상대방 당사자가 제1항에 따른 조사를 거부·방해 또는 기피하는 경우에는 법원은 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 신청당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

⑨ 제1항에 따른 상대방 당사자

<신 설>

또는 그의 소송대리인은 대법원 규칙이 정하는 바에 따라 조사에 참여할 수 있다.

⑩ 제1항에 따라 지정된 전문가는 증거조사등을 하는 경우 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

⑪ 법원은 제1항에 따른 조사로 인하여 발생하는 상대방 당사자의 피해를 보전하기 위하여 필요한 경우 제1항에 따른 조사를 신청한 당사자에게 담보액과 담보제공의 기간을 정하여 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이 경우 담보에 관하여는 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑫ 그 밖에 제1항에 따른 조사의 방법·절차·기간·비용, 제6항에 따른 조사결과보고서의 작성방식 등 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제128조의4(조사대상 및 범위의 제한) ① 법원은 제128조의3제1항에 따른 조사의 결정을 하려는 경우에 조사를 받는 상대방

당사자가 법률의견을 구하거나 그에 대한 의견을 제공할 목적으로 그의 변호사 등 대리인 간에 상호 주고 받은 비공개 자료 또는 상대방 당사자나 그의 변호사 등 대리인이 소송을 예견하고, 그 소송의 준비나 수행을 목적으로 작성한 비공개 자료(이하 “법률자문서등”이라 한다)를 그 조사의 대상 및 범위에서 제외하여야 한다.

② 법원은 제1항에 따라 조사의 대상 및 범위에서 제외되는 법률자문서등의 확인이 필요하다고 인정되는 경우 상대방 당사자의 신청에 따라 그 자료의 목록을 제출하도록 명할 수 있다.