

특허법 일부개정법률안 (김정호의원 대표발의)

의안 번호	3385
----------	------

발의연월일 : 2024. 8. 29.

발 의 자 : 김정호 · 어기구 · 정성호
박 정 · 윤후덕 · 김남희
박희승 · 허종식 · 최기상
전재수 · 박정현 · 차지호
이수진 의원(13인)

제안이유

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)를 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 특허권자 및 전용실시권자의 권리보호를 강화하고 분쟁이 신속히 해결될 수 있도록 하려는 것임.

주요내용

- 가. 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액 산정에 필요한 증거 등을 전문가로 하여금 조사할 수 있도록 함(안 제128조의3 신설).
- 나. 특허권 또는 전용실시권 침해소송에 필요한 증거를 미리 보전할 수 있도록 함(안 제128조의4 신설).
- 다. 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서의 비밀유지의무를 강화·보완함(안 제224조의3).

특허법 일부개정법률안

특허법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제128조의3 및 제128조의4를 각각 다음과 같이 신설한다.

제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요하다고 인정하는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 관련 분야의 전문가를 지정하여 상대방 당사자에 대하여 관계 자료의 제출을 요구하거나 사무실 및 공장 등에 출입하여 관계 서류, 물건, 시설 및 설비 등을 조사하거나 관계인에게 필요한 질문(이하 “증거조사등”이라 한다)을 하게 할 수 있다. 이 경우 증거조사등의 대상이 되는 상대방 당사자는 의견을 제출할 수 있으며, 법원은 해당 의견을 고려하여 전문가의 지정 및 증거조사등의 실시 여부를 결정하여야 한다.

② 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 1인 이상을 제1항에 따른 전문가로 지정할 수 있다.

1. 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관 또는 같은 법 제54조의3에 따른 조사관
2. 「민사소송법」 제164조의2에 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 제1항에 따라 지정된 전문가는 증거조사등을 하는 경우 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

④ 증거조사등의 대상이 되는 당사자는 정당한 이유가 없는 한 증거조사등에 응하여야 한다. 이 경우 정당한 이유의 인정 등에 관하여는 제132조제2항·제4항 및 제5항을 준용한다.

⑤ 제1항에 따라 지정된 전문가는 법원이 지정한 기일 이내에 조사결과보고서를 작성하여 법원에 제출하여야 한다.

⑥ 증거조사등을 받은 당사자는 제5항에 따른 조사결과보고서를 열람할 수 있으며, 조사결과보고서가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)을 포함하는 경우 그 내용의 삭제를 요청할 수 있다.

⑦ 법원은 제5항에 따른 조사결과보고서가 영업비밀을 포함하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 조사결과보고서에 그 내용을 삭제하지 아니한다. 이 경우 법원은 증거조사등의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

⑧ 특허권자 또는 전용실시권자는 제5항부터 제7항까지에 따른 절차가 끝난 후 조사결과보고서를 열람하고 증거로 신청할 수 있다.

⑨ 법원은 제1항에 따른 당사자의 신청에 의하여 증거조사등을 실시하는 경우 그 비용에 대한 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이 경우 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑩ 그 밖에 증거조사등의 범위, 절차 및 방법 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제128조의4(증거보전) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정이 있는 경우 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 증거를 조사하거나 상대방 당사자로 하여금 기한을 정하여 그 증거를 보전하도록 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 증거보전명령을 받은 자가 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 경우 법원은 증거보전을 신청한 당사자가 증거에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

③ 제1항에 따른 증거보전의 관할 및 신청에 관하여는 「민사소송법」 제376조 및 제377조를 준용한다.

제132조제1항 본문 중 “자료”를 “자료(자료의 목록을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)”로 하고, 같은 조 제2항 전단 중 “제시를”을 “제시 또

는 제128조의3에 따른 전문가에 의한 증거조사를”로 하며, 같은 조 제3항 전단 중 “영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에”를 “영업비밀에”로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 제1항에 따른 자료제출명령에 대하여는 독립하여 불복할 수 없다.

제224조의3제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “, 그”를 “, 제128조의3에 따라 증거조사등을 하는 전문가 및 그”로 하고, 같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 제132조제3항 후단에 따라 자료를 열람할 수 있는 사람에 해당하지 아니하는 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자가 제1항에 따른 비밀유지명령을 받은 경우 자신이 대리하는 당사자에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.

제225조의2 및 제231조의2를 각각 다음과 같이 신설한다.

제225조의2(증거보전명령 위반죄) 제128조의4제1항에 따른 증거보전명령을 위반하여 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제231조의2(과태료) ① 제128조의3제4항을 위반하여 정당한 이유 없이 증거조사등을 거부·방해 또는 기피한 경우 법인에게는 1억원 이하의 과태료를 부과하고, 법인의 임원이나 종업원 또는 그 밖의 이해관계인에게는 5천만원 이하의 과태료를 부과한다.

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

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(증거조사 및 증거보전 등에 관한 적용례) 제128조의3, 제128조의4, 제132조 및 제224조의3의 개정규정은 이 법 시행 이후 제기되는 소송부터 적용한다.

신·구조문대비표

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	<p><u>제128조의3(전문가에 의한 증거조사) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요하다고 인정하는 경우에는 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 관련 분야의 전문가를 지정하여 상대방 당사자에 대하여 관계 자료의 제출을 요구하거나 사무실 및 공장 등에 출입하여 관계 서류, 물건, 시설 및 설비 등을 조사하거나 관계인에게 필요한 질문(이하 “증거조사등”이라 한다)을 하게 할 수 있다. 이 경우 증거조사등의 대상이 되는 상대방 당사자는 의견을 제출할 수 있으며, 법원은 해당 의견을 고려하여 전문가의 지정 및 증거조사등의 실시 여부를 결정하여야 한다.</u></p> <p><u>② 법원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서</u></p>

1인 이상을 제1항에 따른 전문가로 지정할 수 있다.

1. 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관 또는 같은 법 제54조의3에 따른 조사관

2. 「민사소송법」 제164조의2에 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 제1항에 따라 지정된 전문가가는 증거조사등을 하는 경우 그 권한을 표시하는 증표를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

④ 증거조사등의 대상이 되는 당사자는 정당한 이유가 없는 한 증거조사등에 응하여야 한다. 이 경우 정당한 이유의 인정 등에 관하여는 제132조제2항·제4항 및 제5항을 준용한다.

⑤ 제1항에 따라 지정된 전문가

가는 법원이 지정한 기일 이내에 조사결과보고서를 작성하여 법원에 제출하여야 한다.

⑥ 증거조사등을 받은 당사자는 제5항에 따른 조사결과보고서를 열람할 수 있으며, 조사결과보고서가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)을 포함하는 경우 그 내용의 삭제를 요청할 수 있다.

⑦ 법원은 제5항에 따른 조사결과보고서가 영업비밀을 포함하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 조사결과보고서에 그 내용을 삭제하지 아니한다. 이 경우 법원은 증거조사등의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다.

⑧ 특허권자 또는 전용실시권자는 제5항부터 제7항까지에 따른 절차가 끝난 후 조사결과보고서를 열람하고 증거로 신

<신 설>

청할 수 있다.

⑨ 법원은 제1항에 따른 당사자의 신청에 의하여 증거조사등을 실시하는 경우 그 비용에 대한 담보를 제공하도록 명할 수 있다. 이 경우 「민사소송법」 제122조, 제123조, 제125조 및 제126조를 준용한다.

⑩ 그 밖에 증거조사등의 범위, 절차 및 방법 등에 필요한 사항은 대법원규칙으로 정한다.

제128조의4(증거보전) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 증거를 미리 보전하지 아니하면 그 증거를 확보하기 어려운 사정이 있는 경우 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 증거를 조사하거나 상대방 당사자로 하여금 기한을 정하여 그 증거를 보전하도록 명할 수 있다.

② 제1항에 따른 증거보전명령을 받은 자가 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정

③ 제1항에 따른 증거보전의
관할 및 신청에 관하여는 「민
사소송법」 제376조 및 제377
조를 준용한다.

② 법원은 자료의 소지자가 제 1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는

② _____

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 · ⑤ (생략)

<신설>

제224조의3(비밀유지명령) ① 법원은 특허권 또는 전용실시권

-----제시 또는 제128조의3에 따른 전문가에 의한 증거조사를-----

-----.

③ -----
-----영업비밀에-----

-----.

-----.

④ · ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제1항에 따른 자료제출명령에 대하여는 독립하여 불복할 수 없다.

제224조의3(비밀유지명령) ① ---

의 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.

-----, 제128조의3에 따라 증거조사등을 하는 전문가 및 그-----

1.2. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

-----.

1.2. (현행과 같음)

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ 제132조제3항 후단에 따라 자료를 열람할 수 있는 사람에게 해당하지 아니하는 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자가 제1항에 따른 비밀유지명령을 받은 경우 자신이 대리하는 당사자에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.

제225조의2(증거보전명령 위반죄) 제128조의4제1항에 따른 증거보전명령을 위반하여 증거를 고의로 훼손하거나 사용할 수 없게 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

제231조의2(과태료) ① 제128조의3제4항을 위반하여 정당한 이유 없이 증거조사등을 거부·방해 또는 기피한 경우 법인에게 1억원 이하의 과태료를 부과하고, 법인의 임원이나 종업원 또는 그 밖의 이해관계인에게 5천만원 이하의 과태료

를 부과한다.

② 제1항에 따른 과태료는 대
통령령으로 정하는 바에 따라
법원이 부과·징수한다.