

상표법 일부개정법률안
(김종민의원 대표발의)

의안 번호	9441
----------	------

발의연월일 : 2025. 3. 28.

발 의 자 : 김종민 · 복기왕 · 이수진
장철민 · 윤호중 · 이재관
박희승 · 어기구 · 안도걸
김교홍 · 위성곤 · 서왕진
의원(12인)

제안이유 및 주요내용

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

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

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

상표법 일부개정법률안

상표법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제111조의2를 다음과 같이 신설한다.

제111조의2(감정사항 설명의무) 상표권 또는 전용사용권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.

제114조의 제목 중 “서류의”를 “자료의”로 하고, 같은 조 제목 외의 부분을 제1항으로 하며, 같은 조 제1항(중전의 제목 외의 부분) 본문 중 “침해행위로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 서류”를 “침해의 증명 또는 침해로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 자료”로 하고, 같은 조 단서 중 “서류의”를 각각 “자료의”로 하며, 같은 조에 제2항부터 제4항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

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 법원은 제1항에 따른 제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 경우 자료의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 신청인이 자료의 기재를 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 그 자료로 증명하려는 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 신청인이 자료의 기재로 증명하려는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

제227조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말하며, 이하 같다)에”를 “영업비밀에”로 하고, 같은 항 제1호 중 “준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거”를 “준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제114조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료”로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(자료의 제출 및 감정사항 설명의무에 관한 적용례) 제111조의2
및 제114조의 개정규정은 이 법 시행 이후 소가 제기되는 소송부터
적용한다.

신·구조문대비표

현행	개정안
<p><신설></p> <p>제114조(서류의 제출) 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에서 당사자의 신청에 의하여 다른 당사자에 대하여 해당 <u>침해행위로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다.</u> 다만, 그 <u>서류의</u> 소지자가 그 <u>서류의</u> 제출을 거절할 정당한 이유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p><신설></p>	<p>제111조의2(감정사항 설명의무) <u>상표권 또는 전용사용권 침해 소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다.</u></p> <p>제114조(자료의 제출) ① ----- ----- ----- -----<u>침해의 증명 또는 침해로 인한 손해를 계산하는 데에 필요한 자료</u>----- -----<u>자료의</u>----- -----<u>자료의</u>----- ----- -----.</p> <p>② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를</p>

<신 설>

<신 설>

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 법원은 제1항에 따른 제출명령을 받은 자가 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 경우 자료의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 신청인이 자료의 기재를 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 그 자료로 증명하려는 사실을 다른 증거로 증명하

제227조(비밀유지명령) ① 법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해에 관한 소송에서 어느 한쪽 당사자가 보유한 영업비밀 (「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 영업비밀을 말하며, 이하 같다)에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 의하여 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다), 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

는 것을 기대하기도 어려운 때
에는 신청인이 자료의 기재로
증명하려는 사실에 관한 주장
을 진실한 것으로 인정할 수
있다.

[illegible]

<p>있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업 비밀을 알게 된 자가 제1호에 따른 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업 비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p>1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 <u>준비서면 또는 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거</u>에 영업비밀이 포함되어 있다는 것</p> <p>2. (생략)</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>	<p>----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.</p> <p>1. ----- -----<u>준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제114조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료</u>----- -----</p> <p>2. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p>
--	--