

특허법 상 자료제출명령에 대한 검토

조영선*

차 례

- I. 검토의 필요성과 논의의 방향
- II. 특허법 제132조의 입법경위 및 민사소송법과의 관계
 - 1. 입법의 경위와 특허법 제132조
 - 2. 특허법 제132조의 성질과 특징
- III. 특허침해 소송에서 자료제출명령에 관련된 문제점
 - 1. 당사자에 대한 자료제출명령(특허법 제132조)
 - 2. 제3자에 대한 문서제출명령(민사소송법 제344조)
- IV. 개선이 필요한 사항
- V. 결 론

* 고려대학교 법학전문대학원 교수

접수일자 : 2016. 9. 29. / 심사일자 : 2016. 11. 21. / 게재확정일자 : 2016. 11. 30.

I. 검토의 필요성과 논의의 방향

현행 특허법(2016. 3. 29. 법률 제14112호로 개정되어 2016. 6. 30.부터 시행 중)은 제132조의 개정을 통해 특허 침해소송에서의 서류제출명령 제도를 한층 강화하였다. 이는 침해소송에서 원고의 입증용을 용이하게 하여 특허권을 더 충실히 보호하기 위한 것인데, 새로 도입된 자료제출명령 규정에는 종전 특허법이나 민사소송법에 없는 내용들이 다수 포함되어 있으므로 우선 그에 대한 해석론이 필요하다. 특히 개정 특허법은 원칙상 영업비밀에 해당하는 내용이더라도 자료제출의 대상이 된다고 명시하고 있기 때문에 이를 둘러싼 당사자의 이해와 절차의 적정을 조화할 수 있는 합리적 기준이 요망된다. 아울러 이런 입법의 변화가 변호사·변리사의 직무상 비밀보호와는 어떤 관계에 있는지도 검토되어야 한다. 또한, 제132조 제2항의 In Camera 운영과 관련하여 신청인의 절차 참여보장이 라든가, 신청인에게 자료의 존부와 내용에 대한 입증책임을 전담시키는데서 비롯되는 문제점 등 향후 개선이 필요한 사항도 살펴볼 필요가 있다. 아래에서는 이런 문제의식 아래 자료제출명령 제도를 검토해 보기로 한다. 한편, 특허법 상 자료제출명령은 민사소송법 상 문서제출명령의 특칙으로서 그 대상이 당사자에 한정되기 때문에 제3자에 대하여는 여전히 민사소송법이 적용된다. 따라서 이 글에서도 특허법 제132조에 따라 당사자에게 자료제출신청이 있는 경우와 민사소송법 제344조에 따라 제3자에게 문서제출신청이 있는 경우로 나누어 논의를 전개하기로 한다.

Ⅱ. 특허법 제132조의 입법경위 및 민사소송법과의 관계

1. 입법의 경위와 특허법 제132조

(1) 입법의 경위

종래 국내에서도 특허권의 강력한 보호를 위해 침해와 관련된 특허법 규정이 개정되어야 한다는 인식이 높아져 왔다. 그와 관련하여, 침해소송에서 특허권자의 입증의 어려움을 덜어 줄 수 있도록 미국의 디스커버리 제도를 반영한 증거조사절차가 도입되어야 한다거나,¹⁾ 특허침해의 유인을 줄이고 특허를 실효적으로 보호하기 위해서는 손해배상액을 현실화하거나 증액하는 것과 함께 한국형 디스커버리 제도를 도입해야 한다는 제안²⁾ 등이 나오고 있었다. 이런 상황과 맞물려 2015. 2. 13. 제19대 국회에 원혜영 의원 등 13인 명의로 특허법 개정안(의안번호 1913980)이 발의된 바 있었는데, 위 개정안에는 ① 고의·중과실에 의한 특허침해의 경우 실손해액의 3배 이내에서 징벌적 손해배상을 명할 수 있도록 하는 내용, ② 침해소송의 피고에게 구체적 실시행위를 제시할 의무를 부과하는 내용, ③ 종래 특허법의 서류제출명령을 개선하여 증거제출명령의 대상과 범위를 확대하고 정당한 이유가 없는 한 당사자가 영업비밀이라는 이유로 증거제출을 거부할 수 없게 하는 내용, ④ 특허 침해로 인한 손해액 산정을 위해 법원이 감정을 명한 때에는 당사자가 감정인에게 필요한 사항을 설명하도록 의무를 부과하는 내용 등이 포함되어 있었다. 그러나 위 개정안은 그대로 통과되지는 아니하고 2016. 3. 3. 현행 특허법(법률 제14112호)로 대안반영 되면서 폐기 되었는데, 현행 특허법은 그 가운데 ③을 수용하여 특허법 제132조를 전면개정 하고, ④를 수용하여 제128조의 2를 신설하였다.

1) 사단법인 한국지식전략연구원, 지적권 소송에서의 증거절차 등 권리구제 실효성 확보 방안에 관한 연구용역 보고서, 국가지식재산위원회, 2012, 146-160쪽.

2) 최승재, “지식재산(특허) 실효적 보호방안 - 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로”, 「Issue & Focus on IP」, 한국지식재산연구원, 2014, 5-7쪽 및 21-22쪽.

(2) 특허법 제132조

- 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 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.

2. 특허법 제132조의 성질과 특징

특허법 제132조의 자료제출명령은 민사소송법 상 문서제출명령의 특칙이라고 할 수 있다. 민사소송법의 문서제출명령과 달리, 특허법 상 자료

제출명령은 소송 당사자에게만 적용이 있고(제1항), 정당한 이유가 없는 한 영업비밀이라는 이유로 제출을 거부할 수 없으며(제3항 전단), 자료 불제출에 대한 법적 효과 역시 민사소송법과 다르게 규정되어 있기 때문이다(제4항, 제5항). 또한, 특허법은 제3자를 상대로 한 자료제출명령이라든가 자료제출명령 자체의 신청 방식·허부의 재판과 불복, 제출문서의 보관 등에 대하여 규정하지 않고 있으므로 위와 같은 사항에 대하여는 민사소송법을 적용 내지 유추적용 할 수 밖에 없다.

한편, 특허법 제132조는 조문 구성이나 도입 배경 등 여러 면에서 일본 특허법 제105조(서류제출명령)를 참고한 것으로 추측된다. 그러나 특허법 제132조는 *In Camera* 절차에서 당사자의 절차관여를 보장하지 않고 있는 점, 영업비밀이라는 이유로 제출을 거부할 수 없음을 명문으로 규정하고 있는 점,³⁾ 서류 불제출의 효과를 특허법에 규정하고 있는 점⁴⁾ 등에서 일본과 다르다.

특허법 상 자료제출명령을 민사소송법 상 문서제출명령 및 일본 특허법 제105조와 비교하여 표로 정리하면 다음과 같다.

	민소법의 문서제출명령	특허법의 자료제출명령	비고
물적 대상	문서	자료(문서+물건)	
인적 대상	누구라도	당사자(침해소송의 피고)	

- 3) 일본에서는 서류제출명령을 받은 당사자가 영업비밀이라는 이유만으로 제출을 거부할 수는 없다고 봄이 통설·판례라고 한다(中山信弘·小泉直樹, 新 注解 特許法(下), 青林書院, 2011, 1852頁).
- 4) 일본 특허법은 이를 별도로 규정하지 않고 있으므로, 일본 민사소송법 제224조(당사자가 문서제출명령에 따르지 않은 경우의 효과)가 적용된다.
- 5) 제344조 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제1호; 제344조 제2항 제1호, 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제1호.
- 6) 제344조 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제2호; 제344조 제2항 제1호, 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제2호.
- 7) 제344조 제2항 제2호.
- 8) 제344조 제2항 괄호부분.
- 9) 특허법 제132조 제1항 단서.
- 10) 특허법 제132조 제3항.
- 11) 라틴어로 ‘판사실’을 뜻하며, 당사자가 자료제출을 거부할 정당한 사유가 있는지 여부를 판단하기 위해서 사전에 법관이 해당 자료를 제시받아 비공개로 검토하는 절차

	민소법의 문서제출명령	특허법의 자료제출명령	비고
주요 제출거부 사유	i) 변호사·변리사 등의 직무상 비밀 의무에 저촉할 때 ⁵⁾ ii) (자신의) 기술·직업의 비밀 관련 사항일 때 ⁶⁾ iii) 자기이용문서일 때 ⁷⁾ iv) 공무원이 직무상 보관하는 문서일 때 ⁸⁾	- 정당한 이유가 있을 때 ⁹⁾ (영업비밀이라도 침해나 손해 입증에 필요한 때에는 정당한 이유 될 수 없음 ¹⁰⁾)	
<i>In Camera</i> ¹¹⁾	제347조 제4항	제132조 제2항	일본은 <i>In Camera</i> 절차에서도 필요시 신청인 등에게 절차관여를 보장 ¹²⁾
비밀보호 장치	제163조: 필요시 소송 기록 중 비밀 부분의 열람·복사 등을 제한	제224조의3: 당사자와 대리인 등에게 소송에서 알게 된 영업비밀을 공개하지 않을 의무 부과. 위반 시 처벌 ¹³⁾	일본 특허법 제105조의4에 우리 특허법 제224조의3과 거의 동일한 규정 존재함
불제출의 효과	당사자가 제출명령을 따르지 않거나, 의도적으로 문서의 사용을 방해한 때: 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음 ¹⁴⁾	- 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있음 ¹⁵⁾ - 신청인이 자료의 기재 내용을 구체적으로 주장하기 현저히 곤란하고 다른 증거로 입증하기도 어려운 경우, 상대방의 주장 자체를 진실한 것으로 인정할 수 있음 ¹⁶⁾	일본 민사소송법 제224조에 우리 특허법 제132조 제4, 5항과 동일한 규정 존재함

차를 말한다.

Ⅲ. 특허침해 소송에서 자료제출명령에 관련된 문제점

아래에서는 특허침해 소송에서 자료(문서)제출신청이 당사자를 상대로 이루어진 경우와 제3자를 상대로 이루어진 경우로 나누어 검토한다. 사유로는, 제출명령의 대상이 된 자료에 영업비밀이 포함되어 있는 경우가 특히 문제된다.

1. 당사자에 대한 자료제출명령(특허법 제132조)

(1) 일반론: 정당한 이유의 성립 여지 협소

법원으로부터 자료 제출을 명받은 상대방은 정당한 이유가 없는 한 그에 응하여야 하며(제1항 단서), 그 자료가 침해의 증명 또는 손해액 산정에 반드시 필요한 경우에는 영업비밀이라고 하더라도 제출거부의 정당한 이유가 되지 못한다(제3항). 이에 따르면, i) 영업비밀에 해당하더라도 침해입증에 불가결한 자료는 정당한 이유가 인정되지 않아 제출이 강제되고, ii) 영업비밀에 해당하고 침해입증에 불가결하지 않은 자료는 제출거부에 정당한 이유가 인정될 수 있다.

그런데 특허법은 ① 자료제출을 명받은 당사자가 영업비밀의 우려 등을 이유로 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우 이를 판단하기 위해 비공개로 문서를 제시받아 검토하는 *In Camera* 절차를 마련하고 있고(제2항), ② 영업비밀이 포함된 자료에 대하여 제출을 명하는 경우 법원은 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하며(제3항 후단), ③ 소송에서 사용된 증거에 영업비밀이 포함되는 경우 당사자, 대리인 및 소송으로 그 영업비밀을 알게 된 자 등을 상대로 비밀유

12) 일본 특허법 제105조 제3항 (“법원은 1항 단서에 정한 정당한 이유의 존부 판단을 위해 이를 개시하여 의견을 들을 필요가 있다고 판단되는 경우에는 당사자, 소송대리인 또는 보좌인에게 당해 서류를 개시할 수 있다”).

13) 특허법 제229조의2: 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금.

14) 민사소송법 제349조, 제350조.

15) 특허법 제132조 제4항.

16) 특허법 제132조 제5항.

지명령을 할 수 있고(제224조의3), 위 명령을 어겨 영업비밀을 누설한 경우에는 형벌에 처하는 등(제229조의 2) 3중의 보호장치를 마련해 두고 있다. 따라서 소송 과정에서 영업비밀이 누설되어 당사자가 불이익을 입게 될 가능성은 상대적으로 낮아졌고, 그 결과 제출거부의 정당한 이유가 인정될 여지도 좁아졌으며, 결국 비밀유지명령에도 불구하고 당사자가 손해를 회피하기 어려운 예외적인 경우에 한해서만 제출거부에 정당한 이유가 인정된다고 한다.¹⁷⁾

(2) 정당한 이유 판단 시 고려되어야 할 사항들

이처럼 제도적 장치의 강화로 특허소송에서 영업비밀 유지의 가능성이 높아진 것은 사실이다. 그러나 그렇다고 하여 모든 침해소송에서 실제로 영업비밀이 완전히 지켜질 수 있다고 하는 것은 비현실적이며, 자료제출 명령을 통해 당사자의 영업비밀이 누설될 수 있는 가능성은 어느 정도 상존한다고 보아야 할 것이다. 이런 관점에서 볼 때 자료제출명령이 이루어지기 가장 이상적인 상황은 ① 침해의 성립이 확실하거나 그 개연성이 매우 높고, ② 제출신청의 대상이 된 자료와 입증사실(특히 손해) 사이의 연관성이 뚜렷하며, ③ 신청 대상의 범위가 구체적이고 입증사실에 비추어 과도하지 않으며, ④ 다른 자료를 통해서도 입증이 곤란하고, ⑤ 만약 비밀이 누설되더라도 피고의 영업에 지나치게 큰 손실이 야기되지 않으며, ⑥ 당사자 이외에 제3자에게 불의의 손해를 주지 않는 경우라고 할 것이다. 결국, 자료제출 거부의 정당한 이유 판단은 각 사안 별로 위 각 요소들이 얼마만큼 만족되고 결핍되어 있는지에 대한 계량의 문제라고 바꾸어 말할 수 있을 것이다.

제도가 갖 도입된 우리나라에서 이에 대한 논의는 거의 발견되지 않는다. 아래에서는 오래 전부터 이를 먼저 시행하고 있는 일본의 사례와 미국의 증거개시제도(Discovery) 중 해당 영역의 법리를 참고하면서 논의를 전개해 보기로 한다.

17) 高松宏之, “特許權侵害訴訟における文書提出命令について”, 「知的財産法の理論と實務 特許法Ⅱ」, 新日本法規, 2007, 70頁.

1) 침해론과 손해론의 구별

개정 전 특허법 제132조에 따르면 특허권자는 침해로 인한 “손해액의 입증”을 위해서만 서류제출명령 신청을 할 수 있었던데 비하여, 개정된 특허법은 손해액의 입증은 물론 “침해의 입증”을 위해서도 자료제출명령 신청을 할 수 있게 하였다. 이는 침해의 성립 단계에서부터 입증 편의를 제공하여 특허권자를 강력하게 보호하겠다는 취지임은 물론이다. 그러나 이런 자료제출명령의 가장 큰 부작용은 특허권자가 침해에 대한 확증 없이 모색적으로 소송을 남발한 뒤 침해를 입증하려 하거나 심지어 경쟁자의 영업비밀을 알아내는데 이 제도를 악용할 여지가 있다는 점이다. 반면, 일단 특허 침해의 성립 자체는 인정되는 상태에서 구체적인 손해의 발생과 범위를 입증할 목적으로 이루어지는 자료제출신청이라면 그런 부작용이 상대적으로 적고 제도의 취지에 보다 가깝다고 할 수 있다. 이 점을 감안하면 영업비밀을 이유로 자료제출을 거부할 정당한 이유는 침해 입증을 위한 자료제출신청의 경우에서 더 폭넓게 인정될 여지가 있다. 실제로 일본은 1999년 특허법 제105조의 개정을 통해 “침해행위의 입증”과 “손해액의 입증” 모두를 서류제출명령 신청 이유로 한 바 있지만, 재판 실무에 따르면 손해입증 단계에서의 문서제출명령은 비교적 쉽게 발령되는 반면, 침해 입증 단계에서 문서제출명령은 실제로 발령되는 경우가 적으며 침해의 성립에는 청구항 해석이나 특허의 무효여부 판단 등 여러 쟁점이 포함되어 있기 때문에 다른 증거를 통해 형성된 심증 없이 제출 신청의 대상이 된 문서의 내용만으로 침해의 성부가 결정되는 일은 드물다고 한다.¹⁸⁾ 아울러 침해 입증 단계에서 대상 문서가 구체적으로 특정되지 않은 채로 제출명령이 이루어지고 불제출에 대한 제재로서 신청인(특허권자)의 주장이 사실로 간주되는 일이 생기는 것을 꺼려하여 재판 실무에서는 소송지휘권의 행사를 통해 그런 제재가 수반되지 않도록 자료의 임의제출을 유도하는 경향이 있다고도 한다.¹⁹⁾

18) 一般財団法人 知的財産研究所, 知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書, 日本特許廳, 平28(2016), 32頁.

19) 위 보고서, 33頁.

요컨대, 특허법 제132조가 침해의 입증을 위한 자료제출명령을 가능하게 한 취지를 감안하더라도 이 단계에서의 자료제출명령은 손해입증을 위한 자료제출명령보다 한층 신중할 필요가 있다 할 것이다. 한편, 특허 침해가 성립하지 않음이 명백한 경우 자료제출명령을 불허해야 함은 당연하며, 실제로 일본 하급심 판결들 가운데 침해 불성립을 이유로 서류제출명령 신청을 배척한 것들이 다수 발견된다.²⁰⁾

2) 원고의 입증필요에 비하여 피고의 불이익이 과도한 경우

가. 일반적 원칙과 각국의 입장

앞서 본대로, 결국 자료제출 거부에 대한 정당한 이유는 영업비밀 누설 가능성이라는 당사자의 불이익을 감수하고라도 자료제출명령을 감행할 불가결성이 있는지의 문제로 귀결된다. 여기서의 불가결성은 영업비밀이 공개됨으로 인해 당사자가 입게 되는 불이익과 원고의 소송상 필요 내지 소송의 적정 사이의 비교형량의 문제로 파악되고 있다.²¹⁾ 우리 판례 역시 “...당해 문서가 쟁점 판단이나 사실의 증명에 어느 정도로 필요한지, 다른 문서로부터 자료를 얻는 것이 가능한지 여부, 문서 제출로 인하여 얻게 될 소송상 이익과 피 신청인이 문서를 제출함으로 인하여 받게 될 부담이나 재산적 피해 또는 개인의 프라이버시나 법인 내부의 자유로운 의사 형성 및 영업 비밀, 기타 권리에 대한 침해와의 비교형량 및 기타 소송에 나타난 여러 가지 사정을 고려하여 과연 문서제출이 필요한지 및 문서제출신청에 정당한 이유가 있는지 여부를 판단하여야 할 것이다”라

20) 이하의 판결례들은, 일본 변리사회가 2015. 2. 일본 내각 산하 지적재산전략본부 지재분쟁처리 시스템 검토위원회에 제출한 答申書인 “知財訴訟に關する調査、研究及び提言(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/siryoushu3.pdf)”에서 가려 뽑은 것들이다: 大阪地判 平成13年 12月 4日 平成10(ワ)12225; 大阪地判 平成14年 4月 23日 平成11(ワ)12875; 東京高判 平成16年 5月 31日 平成15(ネ)6117; 東京地判 平成24年 7月 11日 平成23(ワ)28677; 大阪地判 平成25年 7月 16日 平成23(ワ)8221; 東京地判 平成25年 9月 20日 平成24(ワ)6801等; 東京地判 平成25年 10月 24日 平成24(ワ)5743 등.

21) 中山信弘·小泉直樹, 앞의 책, 1852면; 田中康久, “これからの特許權侵害訴訟手續の課題(4)”, 「商事法務(NBL)」, No.692, 2000, 44頁; 高部眞規子, “知的財産權訴訟における文書の提出-民事訴訟法との交錯”, 「商事法務 別冊 NBL」, No.116, 2006, 292頁.

고 하여 같은 입장이다.²²⁾

이는 미국의 증거개시제도에서도 마찬가지인데, 미국의 경우 이를 당사자 사이에서 입증책임 분배를 통해 해결하고 있는 점이 주목할 만하다. 즉 침해소송을 담당하는 연방지방법원은 증거개시로 인해 당사자의 영업비밀이나 대외비의 연구 혹은 상업적 정보가 누설될 가능성이 있다고 판단되면 개시를 금지하거나 일정한 제한 아래 개시명령을 발할 수 있다.²³⁾ 이를 구하는 당사자는 증거개시의 결과 자신의 영업비밀 등이 공개되어 심각한 손해를 입게 된다는 점을 주장·입증해야 하지만,²⁴⁾ 일단 입증에 성공하면 그럼에도 불구하고 증거개시가 불가결하다는 점에 대한 입증책임이 청구인에게 넘어가게 된다.²⁵⁾ 청구인이 그 불가결성에 대한 입증에 성공하게 되면 법원은 당사자 간 이해의 균형을 고려하여 적절한 수준의 제한적 증거개시명령(Protective Order)을 내리게 된다. 제한적 증거개시 명령에는 비밀준수 서약의 부과, 공개 대상 인원의 제한, 공개의 시기, 장소, 대상 범위의 제한 등 다양한 재량이 허용된다.²⁶⁾ 이와 같은 메커니즘을 잘 보여주는 판례로는 In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation 사건²⁷⁾을 들 수 있다. 원고가 피고를 상대로 독점규제법 위반을 주장한 이 사건에서, 피고는 원고의 부품 거래처 리스트 일체를 증거개시 신청하였다. 법원은, 원고가 영업비밀인 거래처 리스트를 제공하게 되면 자신에게 심각한 손해가 발생할 수 있음을 구체적으로 주장·입증한데

22) 대법원 2016. 7. 1.자 2014마2239 결정.

23) Fed. R. Civ. P. 26(c)(7).

24) United States v International Business Machines Corp, 67 F.R.D. 40, 20 FR Serv2d 227 (SD NY 1975). 다만 그러한 주장, 입증은 구체적으로 이루어져야 하고, 막연하거나 추상적으로 손해의 우려가 있다고 주장하는 것만으로는 부족하다(Parsons v General Motors Corp, 85 F.R.D. 724, 29 FR Serv2d 175 (ND Ga 1980)).

25) In re Remington Arms Co, 952 F2d 1029, 21 FR Serv3d 1253 (8th Cir Mo 1991); Kaiser Aluminum & Chemical Corp v Phosphate Engineering & Construction Co, 153 F.R.D. 686 (MD Fla 1994). 이런 사항을 언급하고 있는 문헌으로는, James R. Mckown, "Discovery of Trade Secrets", *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 35, 1994, p.50.

26) West Editorial Staffs, *Discovery Proceedings in Federal Court*, Thomson Reuter, 2016, Part V. § 20:13; Murphy v. Kmart Corp., 255 F.R.D. 497 (D.S.D. 2009).

27) 162 F.R.D. 355 (D. Kan. 1995).

반하여 피고는 그에 불구하고 증거개시를 관철해야 할 불가피성이나 소송상 필요를 입증하는데 실패했다는 이유로 피고의 증거개시 신청을 받아들이지 않고 있다.

나. 사 건

예컨대 특허침해를 이유로 한 손해배상 청구 사건에서, 원고가 피고의 공장과 기계장치 일체의 설계도·원료 거래선·제품 판매처·각 거래 단가 등에 대한 자료의 제출을 신청하고, 그런 비밀사항이 누설되는 경우 피고가 입게 될 손해가 원고의 전부승소 시 배상액보다 훨씬 더 크다면, 비록 그런 자료가 침해 및 손해 입증에 불가결하고 비밀유지명령 등 보호조치가 수반된다고 하더라도 이를 쉽게 받아들이기는 곤란할 것이다. 또한, 원고가 이용침해를 이유로 실시금지를 구하면서, 구체적 이용태양을 파악한다는 명분으로 피고가 막대한 비용과 노력을 들여 완성한 개량 발명의 내용에 대하여 자료제출신청을 한다면 이 또한 수용하기에 부적절할 수 있다. 이처럼 정당한 이유 판단을 위한 이익 형량에 있어, 손해배상 사건에서는 원고의 청구 금액과 피고가 영업비밀 누설로 입을 수 있는 불이익의 금전적 규모가 중요하게 고려되어야 한다. 금지청구 사건에서는 원·피고 간 경쟁상태, 원고의 특허발명 실시여부, 특허의 객관적 가치 등이 종합적으로 고려됨이 상당하다. 당사자가 시장에서 동일·유사한 기술을 두고 치열하게 경쟁을 벌이는 관계일수록 영업비밀 누설로 인한 손실이 클 것임은 물론, 신청인으로서도 자료제출신청을 영업비밀을 알아내는 수단으로 악용할 유혹이 클 것이기 때문이다. 또, 근래 특허의 비실시 권리자(NPE)가 금지권을 중심으로 한 침해소송을 통해 부당한 이익을 추구하는 수가 있음을 감안하면 소송과정에서 자료제출신청의 남발과 그로 인한 영업비밀 누출의 위험 역시 전략적 압박수단으로 악용될 여지가 있다. 법원으로서도 이런 가능성 또한 염두에 두고 개별사건에서 정당한 이유를 신중적으로 판단하는 요소로 고려해야 할 것이다. 아울러, 개별 발명의 가치와 기술적 공헌도는 천차만별이고 보호 필요성의 강약(強弱)이라는 면에서 이를 도외시 할 수 없으므로,²⁸⁾ 침해소송에서 상대

방에게 영업비밀 누설의 위험을 감수시킬 것인지를 판단함에도 보호를 구하는 특허발명의 실질적 가치가 감안됨이 상당하다.

3) 대체적 증거의 존부

미국의 증거개시절차에서 법원은 개별 사건에서의 사정을 감안하여 제한적 증거개시명령을 내리거나 아예 증거개시 자체를 불허할 수도 있는 바,²⁹⁾ 당사자가 다른 경로를 통해 필요한 증거의 입수가 가능하다는 점을 소명하면 증거개시절차를 진행하지 않을 수 있다.³⁰⁾ 일본의 하급심 판결 중에도 당사자의 이해균형을 감안, 대체증거를 수용하면서 원고의 자료제출신청을 배척한 예가 있다.³¹⁾ 이 사건에서 특허권자인 원고가 실시료 상당 손해액 입증에 위해 침해자인 피고와 제3자 간 실시계약서의 제출을 신청하였다. 피고는 실시료율 등 계약 조건이 들어 있는 계약서는 피고와 제3자 모두에게 중요한 영업비밀이라고 주장하면서, 그 제출에 갈음하여 제3자의 협력 아래 공증인의 면전에서 실시료율의 평균치를 확인한 뒤 이를 기초로 수정 실시료율을 계산하여 제시하였다. 법원은 실시료율을 엄격한 영업비밀로 유지해야 하는 피고의 사정을 수긍하고 위와 같이 제출된 수정 실시료율은 원고에게 충분한 대체적 증거가 될 수 있다고 하여 원고의 자료제출신청을 배척하였다.

28) 예컨대, 침해소송에서 청구범위 해석을 통한 보호범위 설정과 관련해서는, 침해된 특허의 기술적 공헌도와 가치, 시장에서의 경쟁의 정도 등을 두루 고려하여 실질적·정책적 해석이 필요하다는 주장이 있고(Peter Lee, “Substantive Claim Construction as a Patent Scope Lever”, *Indiana Univ. Maurer School of Law IP Theory Vol.1*, 2010, Iss.2, Art.5, p.114), 발명의 실질적 공헌도를 반영하여 적정하고 유연한 권리보호를 하기 위해서는 주변한정주의 보다는 중심한정주의가 더 적절하다는 주장도 나오고 있는 실정이다(Dan L. Burk & Mark A. Lemley, “Fence Posts or Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol.157: 1743, 2009, pp.1783-1789).

29) Fed. R. Civ. P. 26(c).

30) West Editorial Staffs, *op.cit.*, §20:8. 판례로는, *Lyeth v Chrysler Corp*, 929 F2d 891(2nd Cir NY 1991).

31) 東京地判 平成19年 1月 30日 平成15(ワ)23981.

4) 요증사실과의 거리 및 신청범위의 적정성

미국의 증거개시절차에서 개시 신청 대상이 된 자료가 입증에 필요한 범위를 넘거나 요증사실과 관련이 없는 것으로 판단되면 제한적 개시명령 혹은 증거개시의 배척 사유가 된다.³²⁾ 일본에서도, 비밀유지명령 제도가 신설되었기 때문에 제출거부의 정당성 여지가 좁아진 것은 사실이지만, 그렇다고 하여 개별 사건에서 증거로서의 필요 정도를 감안하지 않은 채 획일적으로 문서제출명령을 내리는 것은 부당하다는 견해가 유력하고,³³⁾ 여기서의 정당한 사유는 결국 신청인이 자료제출명령을 통해 입증하려고 하는 사실과 대상이 되는 자료 사이의 관련 정도에 달린 것이라고도 한다.³⁴⁾ 한편 이와 관련하여, 특허침해품의 양도수량이나 침해로 인한 이익액 입증을 위해 특허권자가 침해품 자체의 거래장부나 판매가격에 대한 자료를 요청하는 외에 침해와 무관한 제품의 판매자료를 함께 제출신청하는 일도 있다. 침해품만의 매출 자료만으로는 그 신빙성을 판단하기 어려워 대조용 자료가 필요할 수가 있고, 그런 목적이라면 자료제출을 거부할 정당한 이유가 없다고 보기도 하지만,³⁵⁾ 이 또한 사안 별로 신중한 접근이 필요한 문제라 생각된다.

5) 자료제출로 제3자에게 불이익이 미치는 경우

특허법 제132조는 당사자 사이에만 적용된다. 따라서 제3자는 민사소송법 제344조 제2항에 의해 문서제출명령에 응할 일반적 의무를 부담하지만 그것이 자신의 영업비밀을 해치는 경우에는 제출의무가 면제된다. 그러나 당사자가 침해소송에서 특허법에 따라 제출을 명받은 자료에 제3자의 영업비밀이 일체로 포함되어 있는 경우에는 제3자로서는 영업비밀을

32) *Apel v Murphy*, 70 F.R.D. 651 (D RI 1976); *Robertson v National Basketball Association*, 622 F.2d 34 (2nd Cir NY 1980); *Ferguson v Schweiker*, 90 F.R.D. 624, 31 FR Serv2d 1531 (WD Pa 1981); *Rosin v New York Stock Exchange Inc*, 484 F.2d 179 (7th Cir Ill 1973) cert den 415 US 977 (1974); *Eagle Industries Inc v Ransburg Corp*, 124 F.R.D. 197 (SD Ind 1989).

33) 高松宏之, 앞의 글, 70頁.

34) 高松宏之, 앞의 글, 72頁.

35) 中山信弘 編, 注解 特許法(上), 青林書院, 2000, 1195頁.

이유로 제출을 거부할 기회도 없이 비밀이 공개되는 결과가 생길 수 있다. 물론 당사자가 제3자의 영업비밀 부분을 가리거나 삭제하고 제출할 수도 있겠지만 그것이 불가능하거나 그렇게 하는 경우 자료의 일체성이 파괴되어 자료제출명령을 한 취지가 상실되는 일도 많을 것이다.

이런 점을 감안하면 제출신청의 대상이 된 자료에 제3자의 영업비밀이 포함된 경우, 그 발령에 한층 신중을 기할 필요가 있다. 일본의 하급심 판결로는, 제출신청의 대상이 된 서류 가운데 특허 침해품이 아닌 다른 의약품 및 제3자인 회사의 거래처, 매상, 경비율, 이익률 등이 포함되어 있다고 하더라도 그것이 원고가 손해입증을 위해 제출신청한 문서와 일체로 이루어져 있는 이상 당사자인 피고로서는 이를 이유로 제출을 거부할 수 없다고 하면서, 소송지휘를 통해 그 자료의 등사를 불허하고 열람 가능한 주체의 범위를 한정하는 등의 조치를 취하는 것으로 대응한 예가 있고³⁶⁾ 우리나라에도 특허법 제132조 적용의 한 모습으로 이런 태도를 지지하는 견해가 있다.³⁷⁾ 그러나 일본의 위 판결이 문서제출 거부의 정당한 사유 여부를 판단하기 위한 *In Camera* 제도가 도입된 1999년 이전 나온 것임을 감안하면 그 참고적 가치는 낮다고 해야 한다.³⁸⁾ 아울러 근래에는 침해소송의 피고와 제3자가 체결한 실시계약서에 대한 자료제출 신청에 대하여 제3자의 영업비밀이 일체로 포함되어 있음을 이유로 받아들이지 않고 피고가 제출한 대체증거로 갈음한 예들도 보인다.³⁹⁾ 우리나라에서도 제출명령의 대상이 된 자료에 제3자의 영업비밀이 포함된 경우, 특허법 제132조 제2항의 *In Camera* 절차에서 제출거부의 정당성을 한층 적극적으로 살피고 제3자의 이익을 고려하여 특허법 제132조 제3항 후단 소정의 열람 제한 등의 조치도 보다 엄격하게 부가해야 할 것으로 생각된다.

36) 東京高判 平成9年 5月 20日 平成9(ラ)605.

37) 오충진, “문서제출명령의 대상이 되는 문서의 범위”, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사, 2012, 843쪽.

38) 같은 취지, 安田有三, “法105條に基づく提出命令の對象となる文書の範圍”, 「特許判例百選(第3版)」, 有斐閣, 2004, 199頁.

39) 앞서 든 東京地判 平成19年 1月 30日 平成15(ワ)23981 및 知裁高判 平成21年 2月 26日 平成19(ネ)10021.

(3) 자료 불제출의 효과

1) 입증책임과 해당 법규

제출을 구하는 자료의 존재와 소지에 대한 입증책임은 신청인에게 있다.⁴⁰⁾ 그러나 실제로는, 피고 등이 해당 자료를 산출하여 보관하는 것이 보통이라는 점이 증거나 경험칙에 의해 인정되면, 그런 자료 없이도 업무의 수행에 지장이 없다는 예외적 사정을 피 신청인이 입증토록 함이 합당할 것이다.⁴¹⁾ 우리 판례⁴²⁾ 역시 “(문서제출) 피 신청인들이 해당 문서들의 존재를 부인할 뿐 이 사건 거래에 따른 대금 지급 방식에 관하여 밝히고 있지 않고 있는 이상, 무역거래에서 대금 지급을 위하여 일반적으로 활용하는 수출입신용장의 존재는 사실상 추단되므로 그 제출을 명한 원심은 정당하다”고 하여 같은 입장을 보인다.

자료제출명령을 받은 당사자가 정당한 이유 없이 자료를 제출하지 않으면 법원은, i) “자료의 기재에 대한” 신청인의 주장을 진실한 것으로 간주할 수 있고(특허법 제132조 제4항), ii) 신청인이 해당 자료의 기재 내용을 구체적으로 특정하기가 현저히 어렵고 요증사실을 뒷받침할 다른 증거도 없는 경우에는 아예 “요증사실에 대한” 신청인의 주장을 진실한 것으로 간주할 수도 있다(같은 조 제5항). 문서제출을 명받은 당사자가 정당한 이유 없이 문서를 제출하지 않거나 고의로 이를 훼손하는 등 사용을 방해한 경우 법원이 그 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 간주할 수 있도록 하는 내용은 민사소송법에도 존재하나(민사소송법 제349조, 제350조), 일정한 요건 아래 요증사실의 존재 자체를 간주해 버리는 규정은 특허법 개정으로 처음 도입된 것이다.⁴³⁾

40) 대법원 2008. 4. 14.자 2007마725 결정.

41) 같은 취지, 高松宏之, 앞의 글, 69頁.

42) 대법원 2015. 12. 21.자 2015마4174 결정.

43) 일본 민사소송법에는 특허법 제132조 제5항과 같은 간주규정이 존재해 왔다(일본 민사소송법 제224조 제3항).

2) 우리나라와 일본의 실무

지적재산권 침해 사건에서 우리나라의 하급심 판결들은 당사자가 문서 제출명령에 응하지 않은 경우 문서내용에 대한 신청인의 주장을 진실로 간주하는데 다소 소극적이며, 그 대신 문서의 불제출이라는 사정을 감안하여 변론 전체의 취지로 손해액을 산정(예컨대 특허법 제128조 제7항) 하는 편을 선호하는 듯하다. 지적재산권 침해사건 중 문서제출명령이 이루어진 것으로서, i) 특허침해로 인한 손해액 산정을 위해 관련문서에 대한 제출명령이 있었음에도 피고가 “보존기간 도과 폐기”를 이유로 응하지 않자, 것처럼 서류를 제출하지 않은 사정에 변론 전체의 취지를 감안하여 상당한 손해액(5,000만원)을 인정한 예,⁴⁴⁾ ii) 상표침해로 인한 손해액 산정을 위해 회계서류의 제출명령이 있었음에도 피고가 “불소지”를 이유로 제출을 거부하자, 다른 간접증거들과 것처럼 서류를 제출하지 않은 사정 등 변론 전체의 취지를 종합하여 피고의 이익액을 1억원으로 인정한 예,⁴⁵⁾ iii) 디자인권 침해 사건에서 손해액 산정을 위한 관련 서류의 제출명령이 있었음에도 피고가 이에 응하지 않자, 그런 불제출의 사정과 변론 전체의 취지를 종합하여 원고의 손해를 1억 2,000만원으로 인정한 예⁴⁶⁾ 등이 있다. 특허법원 2008. 12. 4. 선고 2007허13469 판결은, 특허권자인 원고가 제기한 적극적 권리범위확인심판 사건에서 피고에게 그 생산제품의 설계도와 조립도를 제출하라는 명령이 있었음에도 피고가 “영업비밀”을 이유로 제출을 거부하자, 관련 증인의 증언에 피고가 당연히 소지하고 있을 위 문서의 제출을 거부하고 있는 사정을 종합하여 피고의 실시형태가 원고 특허의 권리범위에 속한다고 판단하고 있다. 일본에서는 우리나라처럼 문서 불제출의 사정을 변론 전체의 취지에 포함시켜 판단하는 예도 있지만,⁴⁷⁾ 법문에 따라 문서의 내용이나 요증사실에 대한 신청인의 주장을 사실로 간주하는 예들도 있다.⁴⁸⁾ 변론 전체의 취지에 의해

44) 서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 사건(한편, 다른 기간 동안의 손해에 관해서는 당사자가 제출한 서류를 근거로 손해액을 832,129,970 원으로 계산하였다).

45) 서울동부지방법원 2006. 4. 28. 선고 2005가합4992 판결.

46) 서울동부지방법원 2008. 6. 26. 선고 2006가합10475 판결.

47) 東京地判 平成13年8月31日 平成12(ワ)8267; 東京地判 平成15年2月27日 平成11(ワ)19329 등.

손해액을 인정한 것들의 상당수는 피 신청인이 문서를 소지하지 않고 있다는 사유에 어느 정도 타당성이 인정되거나 불제출에 정당한 이유가 인정되는 경우들이다.

3) 문제점과 사건

특허법 제132조 제5항이 일정한 요건 아래 아예 요증사실 자체를 진실로 간주할 수 있게 한 것은, 자료제출의 강제성을 높이고 특허권자의 입증부담을 한층 덜어주기 위한 조치임은 분명하다. 그런데 신청인은 대개 자료의 내용을 구체적으로 알기 어렵다는 점, 자료제출신청 제도 자체가 어느 정도는 다른 증거의 부재를 전제로 하고 있다는 점을 감안하면 위 규정은 빈번하게 이용될 가능성이 높다. 또한, 상대방의 자료 불제출만으로 요증사실을 인정받을 수 있다는 점은 아주 매력적인 것이어서 위 규정은 남용될 위험이 있으며, 그 결과 상대방의 제출거부에 정당한 이유가 있는지 여부로 다툼이 변질될 가능성도 있다. 특히, 침해 입증 단계에서 위 규정이 부적절하게 운용된다면 그 폐단이 클 것이므로, 법원으로서는 이 규정의 적용에 한층 신중을 기할 필요가 있다. 우리나라의 경우, 하급심들이 불제출의 효과인 “문서내용의 간주”를 그대로 수용하는 대신 변론 전체의 취지에 따라 손해액을 조정하는 경향을 보여 왔음은 앞서 언급한 대로이다. 일본에서도 요증사실 자체에 대한 원고의 주장을 진실로 간주할 수 있게 한 일본 민사소송법 제224조 제3항(우리 특허법 제132조 제5항과 같은 내용이다)을 그대로 활용하기도 하지만, 다른 증거나 변론에 나타난 사정을 고려하여 그 일부만을 수용하는 예도 적지 않다(49).

생각건대, 원고가 제출신청을 한 자료에 대하여 피고가 영업비밀을 이유로 제출을 거부하는 경우, 특허법 제132조에 따라 문서의 기재 내용 또는 요증사실 자체를 진실로 간주하는 방식의 문제 해결도 가능한 하다. 그

48) 知財高判 平成21年1月28日 平成20(ネ)10054; 大阪地判 平成20年5月29日 平成18(ワ)8725; 東京地判 平成15年6月27日 平成14(ワ)19714; 東京高判 平成14年1月31日 平成11(ネ)1759 등.

49) 高松宏之, 앞의 글, 77頁; 中山信弘·小泉直樹, 앞의 책, 1857頁.

러나 신뢰할 수 있는 제3자를 감정인으로 지정하여 그에게 자료를 제공함으로써 손해액 등을 산정케 하여 그 결과를 활용하는 방법도 좋을 것이다. 그렇게 함으로써 피고로서는 영업비밀을 상대방에게 공개하는 데서 오는 불이익이나 부담을 덜 수 있고, 감정 결과에 따라 당사자 간 화해·조정 가능성도 높아질 수 있으며, 법관으로서도 별도의 *In Camera* 절차를 병행한다든지 문서내용이나 요증사실에 대한 당사자의 주장을 진실로 간주해야 하는 부담에서 자유로울 수 있다. 무엇보다 개정 특허법은 ‘특허침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명할 의무를 진다(제128조)’는 규정을 신설하였는바, 이는 이러한 감정제도의 적극적 활용을 전제한 것이라 생각된다.

2. 제3자에 대한 문서제출명령(민사소송법 제344조)

당사자가 특허법 제132조에 의해 제출한 자료에 제3자의 영업비밀이 포함되어 있는 경우 외에, 아예 침해소송에서 제3자가 소지하고 있는 문서를 대상으로 제출명령신청을 하는 일도 생길 수 있다. 이 때 그 제3자는 그 문서에 자신의 영업비밀이 들어 있다거나 자기이용문서에 해당한다는 점 등을 들어 제출을 거부할 수 있으므로 이 점에 대한 검토가 필요하다.

(1) 기술 또는 직업의 비밀

판례⁵⁰⁾는 민사소송법 제344조 제2항 제1호, 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제2호에 따라 문서제출의 거부사유를 구성하는 비밀을, “그 사항이 공개되면 해당 직업에 심각한 영향을 미치고 이후 그 직업의 수행이 어려운 경우를 가리킨다. 어느 정보가 이러한 직업의 비밀에 해당하는 경우에도 문서 소지자는 위 비밀이 보호가치 있는 비밀일 경우에만 문서의 제출을 거부할 수 있다. 어느 정보가 보호가치 있는 비밀인지를 판단함에

50) 대법원 2015. 12. 21. 자 2015마4174 결정.

있어서는 그 정보의 내용과 성격, 그 정보가 공개됨으로써 문서 소지자에게 미치는 불이익의 내용과 정도, 그 민사사건의 내용과 성격, 그 민사사건의 증거로 해당 문서를 필요로 하는 정도 또는 대체할 수 있는 증거의 존부 등 제반 사정을 종합하여 그 비밀의 공개로 인하여 발생하는 불이익과 이로 인하여 달성되는 실체적 진실 발견 및 재판의 공정성을 비교형량 해야 한다”고 하여 판단재량의 문제로 파악하고 있다.

살피건대, 제3자가 문서제출신청의 대상이 된다 해도 구체적으로 당해 사건과의 밀접성은 천차만별이다. 따라서 보호되어야 할 비밀로서의 가치를 판단하거나 이익을 형량 함에 있어서 이런 밀접성의 정도를 가장 중요한 기준으로 삼는 것이 합당하다. 예컨대, i) A가 직접 침해자이고 B는 A의 침해에 필요한 원료공급업자, C는 완성된 침해품을 A로부터 공급받아 판매하는 소매업자인 상태에서 특허권자 甲이 A만을 피고로 침해소송을 제기하고 구체적 손해액 입증을 위해 제3자인 B나 C를 상대로 거래장, 매출원장 등의 서류를 제출요청 한 경우, ii) A가 침해자이고 B는 A와 실시 계약을 체결하여 제품을 생산·판매하는 상태에서 특허권자 甲이 A만을 상대로 침해소송을 제기하고⁵¹⁾ 손해입증을 위해 B에게 실시 계약 관련 서류나 판매자료의 제출을 요청한 경우, iii) 비실시 주체인 특허권자 甲이 실시자인 A를 상대로 침해소송을 제기하면서 이익액 입증을 위해 유사물품 혹은 경쟁물품의 제조·판매업자인 B에게 거래장·매출원장 등의 제출을 요구한 경우를 상정해 볼 수 있다. 이 때 문서제출신청을 받은 제3자인 B나 C의 당해 사건과의 밀접성은 “i > ii > iii” 순이라 할 것이므로 비밀의 보호 필요성은 그 역순(逆順)인 “i < ii < iii”로 인정되어야 할 것이다. 이처럼 제3자의 업무상 비밀은 개별 사건에서 저마다 층위(層位)를 가지므로 이에 대한 평가를 선행한 뒤, 그 위에서 비밀의 공개로 인하여 발생하는 불이익과 그로 인하여 달성되는 실체적 진실 발견 및 재판의 공정성을 비교형량 함이 상당하다.

51) 이런 일은 예컨대 A가 선행 甲특허와 저촉관계에 있는 특허권자이거나 甲특허발명과 이용관계에 있는 후행발명의 특허권자인 경우에 흔히 발생할 수 있다.

(2) 자기이용문서

민사소송법에 문서제출신청에 대한 거부사유로 자기이용문서가 규정되어 있지만 우리나라에서 그 실체라든지 해당 요건에 대한 논의는 많지 않은 것으로 보인다. 그러나 이는 특허의 출원이나 소송을 대리한 변호사·변리사가 작성·보관하고 있는 문서가 침해소송에서 제출신청의 대상이 된 경우 자기이용문서라는 이유로 제출을 거부할 수 있는지, 가능하다면 그 범위는 어디까지인지 등과 관련하여 흥미될 여지가 큰 논점이라고 생각된다. 이는 아래 (3)항에서 별도로 언급하기로 하고, 여기서는 제3자가 문서제출신청에 대한 거부사유로 자기이용문서임을 주장하는 일반적 경우를 상정하여 국내의 논의와 판례를 먼저 살펴보기로 한다.

학설 상 자기이용문서의 범위에 대하여는, 개인 사생활의 비밀보호를 위해 필요한 경우로 한정되어야 한다고 좁게 보는 입장과,⁵²⁾ 그 외에 법인 등의 자유로운 의사형성이 방해되는 경우도 포함하여 개별적으로 따져야 한다는 입장⁵³⁾이 있다. 그밖에 상업장부가 자기이용문서에 해당하는지를 언급하거나⁵⁴⁾ 의사의 진료기록부나 금융기관의 대출품의서 등이 여기에 해당하는지를 검토한 문헌⁵⁵⁾도 보인다. 판례는,⁵⁶⁾ 어느 문서가 오로지 소지인이 이용할 목적으로 작성되고 외부자에게 개시하는 것이 예정되어 있지 않으며 이를 개시할 경우 소지인에게 심각한 불이익이 생길 염려가 있다면 자기이용문서에 해당한다고 하는 한편, i) 주관적으로 내부 이용을 주목적으로 작성한 문서일지라도, 신청자가 열람 등을 요구할 수 있는 사법상 권리를 가지는 문서와 동일한 정보 또는 그 직접적 기초·근거가 되는 정보가 당해 문서의 기재 내용에 포함되어 있는 경우, 객관적으로 외부에서의 이용이 작성 목적에 전혀 포함되어 있지 않다고는

52) 이호원, “문서제출의무의 범위에 관한 개선방안 연구”, 「민사소송」 제17권 제1호, 한국민사소송법학회, 2013, 38쪽.

53) 정규상, “문서제출의무-일본에서 자기이용문서성 인정에 관한 판례를 중심으로”, 「민사소송」 제13권 제1호, 한국민사소송법학회, 2009, 261-262쪽.

54) 김능환·민일영 공편, 주식 민사소송법(5) 제7판, 한국사법행정학회, 2012, 427쪽.

55) 범경철, “문서제출의무에 관한 비판적 고찰-문서제출의무의 범위·제출거부사유와 관련하여-”, 「홍익법학」 제16권 제3호, 홍익대학교 법학연구소, 2015, 302-303쪽.

56) 대법원 2016. 7. 1.자 2014마2239 결정.

볼 수 없는 경우, 당해 문서 자체를 외부에 개시하는 것은 예정되어 있지 않더라도 당해 문서에 기재된 ‘정보’의 외부 개시가 예정되어 있거나 그 정보가 공익성을 가지는 경우 등에는 자기이용문서에 해당하지 않을 수 있다(자기이용문서 범위의 제한적 해석). 그러나 ii) 이처럼 자기이용문서가 아니라고 해서 언제나 제출명령이 발령되는 것은 아니며, 법원은 소송에 나타난 여러 가지 사정을 고려하여 실제로 제출명령이 필요한지를 판단해야 된다고 한다(제출의무의 판단의 개별적 유연성 부여).

(3) 변호사·변리사 등의 직무상 비밀

1) 문제의 소재

변호사나 변리사 등은 직무상 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하지 않아야 하며, 민사소송법 상 문서제출명령이 있더라도 그런 내용이 담긴 문서에 대하여는 제출을 거부할 수 있다.⁵⁷⁾ 그런데 만약 침해소송에서 변호사나 변리사를 상대로, 출원·심사·권리범위확인이나 무효심판·다른 소송 등에서 의뢰인을 위해 수집한 자료·의뢰인과 주고받은 의견·침해 여부 판단에 대한 검토보고서 등을 대상으로 문서제출신청이 이루어진다면 이를 어떻게 다루어야 할 것인지 문제된다. 물론 그 자료가 “사실”에 관한 것이 아니라 순전히 대리인의 “의견”을 담고 있는 것이라면 제출 대상이 아닐 것이지만, 대리인이 위임 사무를 처리하는 과정에서 실제로 침해 판단이나 손해의 입증 근거가 될 만한 자료를 소지하게 되는 있는 경우도 있다. 이 때 그 문서의 내용이 의뢰인의 영업비밀에 해당한다면 대리인은 여전히 직무상 비밀준수 의무를 들어 제출을 거부할 수 있는가? 만약 그렇다면 정작 당사자 본인은 개정 특허법 제132조 제3항에 따라 영업비밀이라는 이유로 제출을 거부할 수 없게 되었는데 대리인은 이를 거부할 수 있다는 것이 개정법의 취지와 충돌하지는 않는지 검토가 필요하다.

생각건대, 이는 민사소송법 상 변호사 등의 직무상 비밀규정의 주된 취

57) 민사소송법 제344조 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제1호; 제344조 제2항 제1호, 제1항 제3호 다.목, 제315조 제1항 제1호.

지가 어디에 있는지와 관계된다. 만약 이를 의뢰인 등 비밀 주체의 사익(私益) 보호에 있다고 본다면, 침해소송에서 의뢰인의 영업비밀이 들어 있다는 이유로 제출을 거부하는 것은 개정 특허법 제132조와의 관계에 비추어 더 이상 어려울 것이다. 그러나 위 규정의 주된 취지가 변호사·변리사의 직업윤리 내지 대리인의 의뢰인에 대한 조력을 제도보장하기 위한 것이라고 본다면 특허법 제132조와는 관계없이 여전히 대리인은 직무상 비밀임을 들어 제출을 거부할 수 있을 것이다.⁵⁸⁾ 그러나 민사소송법의 해당 규정이 두 가지 모두에 봉사하는 것임을 부인할 수 없는 이상, 이는 결국 정책적 선택의 문제로 귀결될 수밖에 없다. 사견으로는, 특허법이 침해소송에서 권리자 구제를 강화하기 위해 명문으로 영업비밀에 대해서도 제출의무를 부과하는 한편, 그로 인해 과도하거나 부당한 손해가 발생하는 것을 막기 위해 *In Camera* 절차나 비밀유지명령 제도를 마련한 점을 감안하면 이제는 대리인이라도 직무상 비밀준수를 들어 자료의 제출을 거부할 수는 없다고 보아야 할 것이다.⁵⁹⁾ 최근 판례도⁶⁰⁾ “소멸 회사의 이사들이 합병비율의 적정성을 판단하여 흡수합병에 동의할 것인지를 결정하는 근거로 삼은 회계법인의 검토보고서, 제안서 등과 그 검토를 위하여 회계법인에 제공한 서류 등은 자기이용문서가 아니어서 문서제출명령의 대상이 된다”고 판시하고 있어 주목된다. 아울러, 특허법 제132조 제1항 단서는 “다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다”라고 하고 있는바, 이처럼 자료

58) 사실, 이 문제는 우리나라를 포함한 대륙법계 국가의 소송법 체계가 이른 바 ‘대리인-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege)’을 별도로 인정하지 않고 있는 것과는 관계된다. 영미법에서는 전통적으로 변호사가 의뢰인에게 법적 조력을 제공하는 과정에서 교환된 의견의 공개를 강제당하지 않을 권리(Attorney-Client Privilege)와, 소송을 위해 준비한 자료의 공개를 강제당하지 않을 ‘소송준비자료 개시 면책(Work Product Rule)’을 인정해 오고 있다. 이는 민사소송에서 당사자가 보유하고 있는 거의 모든 형태의 자료에 증거개시가 강제되는 Discovery 제도 하에서 개시의 예외 영역을 둠으로써 대리인과 의뢰인이 소송에 필요한 정보와 의견을 충분히 공유하고 의뢰인으로 하여금 법률전문가의 조력을 받을 권리를 충분히 보장하기 위한 배려라고 한다.

59) 이처럼 적법 절차에 따라 의뢰인의 비밀을 공개하게 된 것인 이상, 형법상 업무상 비밀누설죄(제 317조)라든지 의뢰인의 비밀보호 의무를 규정한 변호사법 제26조나 변리사법 제23조 위반이 성립될 여지는 없다 할 것이다.

60) 대법원 2016. 7. 1.자 2014마2239 결정.

제출의 주체를 “당사자”라고 하는 대신 “자료의 소지자”라고 규정한 것 역시 대리인이 자료를 소지하고 있는 경우를 염두에 두고 제출 대상에 포함시킨 것이 아닌가 한다. 이렇게 다루지 않으면, 당사자가 자료제출명령에 대비하여 이를 대리인에게 보관시키고 대리인의 직무상 비밀 유지권을 빌미로 제출을 거부하는 일이 생길 수 있다. 물론 이런 경우 문서의 내용이나 요증사실 자체를 진실 간주하는 선택도 가능하지만(특허법 제 132조 제4, 5항), 그에 관한 원고의 주장이 그대로 수용하기 부적절하거나 신빙성 없는 경우도 많을 것이므로 법원으로서는 그보다는 문서를 소지하고 있는 것이 확인된 대리인에게 제출을 강제하여 실제적 진실에 가까운 판단을 내리는 편이 더 바람직할 것이다. 영미법의 대리인-의뢰인 특권도 “사실”에는 적용이 없고 대리인과 의뢰인 사이에 교환된 “의견”에만 적용이 있다.⁶¹⁾ 만약 사실관계를 변호사에게 알렸다는 이유로 특권 보호가 주어진다면 모든 사실을 변호사에게 알리고 특권을 주장해 증거개시 절차를 무력화 할 가능성이 있기 때문이라는 것이다.⁶²⁾

대리인에게 자료제출 명령을 내린 경우, 대리인이 그 제출을 거부해야 할 부득이한 사정이 있거나 제출명령의 대상에 대리인과 의뢰인 사이에 교환된 의견이 포함되어 있어 부적절하다는 등의 항쟁은 제출거부의 정당한 이유를 구성할 것이고 이를 다투기 위해 제132조의 *In Camera* 절차를 이용할 수 있음을 물론이다. 오히려 위 절차는 이런 경우에 매우 적합하게 이용될 수 있을 것으로 보인다. 그밖에 대리인이 침해소송의 대리인이라면 자신이 제출하는 의뢰인의 영업비밀 자료에 대하여 특허법 제 224조의3 소정 비밀유지청구를 할 수도 있을 것이다.

2) 자기이용문서 해당 여부

대리인이 출원·심판·소송 등의 과정에서 작성한 자료에 제출신청 있는 경우 대리인은 자기이용문서임을 내세워 제출을 거부할 수 있는가?

61) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 395-96 (1981); 미국 연방민사소송규칙 §502(b).

62) 나중갑, “미국특허침해소송에서 한국의 특허전문가의 대리인-의뢰인 특권의 인정여부에 관한 연구”, 「경영법률」 제20권 제3호, 한국경영법률학회, 2010, 194쪽.

생각건대 이 문제에 대한 해답은 앞서 본 판례⁶³⁾에서 대부분 찾을 수 있다. 즉, 대리인이 의뢰받은 사건에서 작성한 내부 자료는 오로지 소지인이 이용할 목적으로 작성되고 외부자에게 개시하는 것이 예정되어 있지 않으며 이를 개시할 경우 소지인에게 심각한 불이익이 생길 염려가 있는 것이어서 원칙상 자기이용문서에 해당한다. 그러나 거기에 침해나 손해의 입증에 필요한 사실관계가 포함되어 있다면 이는 신청자가 열람 등을 요구할 수 있는 권리의 대상이고, 그 한도에서 당해 문서에 기재된 정보의 외부 개시가 예정되어 있는 셈이어서 더 이상 자기이용문서가 아니라 할 것이다. 다만, 그렇다 하더라도 대리인이 작성한 문건의 제출을 명할 구체적 필요성 여부에 대한 판단은 여전히 제반 사정의 고려와 이익의 형량에 기초한 법관의 재량에 속함은 물론이다.

IV. 개선이 필요한 사항

특허법 제132조는 앞으로 그 운용을 통해 장·단점을 파악하고 우리 현실에 맞지 않는 부분이 없는지 점검되어야 하겠지만, 다음 사항은 향후 개선의 착안점이 되어야 할 것이다.

첫째, 자료제출명령 과정에서 영업비밀 보호를 위해 법관이 취할 수 있는 선택지가 보다 다양하게 보장될 필요가 있다. 현재의 특허법 제132조 제3항은, 법원이 영업비밀에 해당하는 자료의 제출을 명할 때에는 “제출 명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위와 주체를 지정해야 한다”고 하나, 입법론으로는 이처럼 보호명령의 태양을 한정할 이유는 없으며 개별 사건의 특징에 따라 법관이 다양한 보호조치를 활용할 수 있게 함이 상당하다. 예컨대 미국에서 법관은 영업비밀에 대한 증거개시 명령과 관련하여 개시의 범위와 주체 외에도 시간·장소·방법·자료의 공개 시점(예컨대, 이를 소송기일에 법관의 면전에서 비로소 공개할 것인지 사전에 당사자에게 공개할 것인지) 등에 대하여 폭넓은 재량을 보장받고 있다.⁶⁴⁾

63) 대법원 2016. 7. 1.자 2014마2239 결정.

64) Fed. R. Civ. P. 26(1).

둘째, *In Camera*에 신청인의 절차 참여가 보장될 필요가 있다. 특허법 제132조에 따르면 피 신청인이 자료제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하면 법원은 그 자료를 제시받아 비밀리에 정당성 여부를 심사할 수 있다. 그런데 현행 특허법의 *In Camera* 과정에는 신청인이나 피 신청인의 참여가 허용되어 있지 않기 때문에⁶⁵⁾ 심리 결과 내려진 제출명령 불허의 결정은 신청인에게 불의타(不意打)가 될 수밖에 없다. 또한, 자료제출명령의 허부 결정에 불복하는 당사자는 즉시항고 할 수 있는바(민사소송법 제348조 참조), 심리에 관여한 바 없는 당사자로서는 자신의 신청이나 주장이 왜 배척되었는지를 알 수 없어 즉시항고의 이유를 구성할 수조차 없게 된다.⁶⁶⁾⁶⁷⁾ *In Camera* 절차에 법관과 문서 소지자 외의 다른 사람이 참여한다면 사실상 문서제출을 명하는 결과가 되고, 때에 따라서는 문서 소지자에게 회복할 수 없는 손해가 예상된다는 이유로 위와 같이 제도설계 된 것이지만,⁶⁸⁾ 이는 영업비밀의 공개에 비밀유지명령이라는 안전장치가 도입되기 이전이거나(특허 침해소송의 경우), 마련되어 있지 않은 경우(일반 민사소송의 경우)에 가능한 논리여서 현행 특허법 체계에서는 설득력이 떨어진다고 할 것이다. 참고로 일본은 특허 침해소송에서 *In Camera* 절차에 당사자의 참여가 보장되지 않던 종전 특허법 규정에 대해 비판이 계속되자 2004년 특허법 제105조 제3항에 이를 수용, 법원이 필요하다고 판단하는 경우 *In Camera* 절차에서 당사자나 대리인에게 자료를 개시하고 의견을 들을 수 있게 하였다.⁶⁹⁾ 우리나라에서 당장 이런 절차참여 제도를 도입할 필요는 없을 지라도, 향후 특허법 제132조 제2항을 운영해

65) 이는 민사소송법 상 *In Camera* 규정인 민사소송법 제347조 제4항도 마찬가지이다.

66) 安西明子, “文書提出命令の審理手續: 最決平成19.11.30. 最決平成20.11.25におけるイン・カメラ手續と文書の特定を題材に”, 「上智法學論集」 第53卷 第3号, 2010, 10-11頁.

67) 민사소송법 제347조 제4항의 운용에 관한 우리나라의 소송실무 역시 확립되어 있다고 보기 어렵거니와, 자료제출 신청을 각하하더라도 실무상 법원이 그 이유를 구체적으로 기재할 것을 기대하기는 어렵다.

68) 법원행정처, 법원실무제요 민사소송[Ⅲ], 2005, 153쪽.

69) 高部眞規子, “秘密保持命令とインカメラ手續”, 「知的財産法の理論と實務 特許法Ⅱ」, 新日本法規, 2007, 82頁. 일본 특허법 제105조 제3항: 법원은 1항 단서에 정한 정당한 이유의 존부 판단을 위해 이를 개시하여 의견을 들을 필요가 있다고 판단되는 경우에는 당사자, 소송대리인 또는 보좌인에게 당해 서류를 개시할 수 있다.

가면서 신청인 등 당사자의 절차보장 필요가 높은 것으로 드러난다면, 그리고 비밀유지명령 제도가 자리를 잡아 비밀누설에 대한 적절한 대응책으로 기능하게 된다면 위와 같이 제도를 변경하는 것도 필요할 것이다.⁷⁰⁾

셋째, 특허법 제132조가 침해나 손해 입증을 위한 자료제출명령 제도를 강화하여 특허권자의 이익을 도모하는 것에 대하여, 침해소송의 피고도 특허의 무효나 권리범위에 속하지 않음을 다투기 위해 원고를 상대로 자료제출명령을 신청할 수 있게 하고 거기에도 특허법 제132조 각 항에 상응하는 제도보장을 하는 것이 필요하다. 무효사유가 명백한 특허권 행사를 권리남용으로 다루고 있는 현재의 상황에서 피고가 원고 특허의 무효를 주장·입증할 필요 역시 원고의 침해 및 손해 입증 못지않게 중요하다. 이를 위해, 선행기술·피고의 실시형태가 원고 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 자료·금반언 등을 이유로 원고의 특허권 행사를 저지할 수 있는 출원경과 관련 자료·원고의 특허권 행사가 독점규제법 위반을 구성하는지 여부를 입증할 수 있는 자료 등에 대하여 필요시 법원의 판단 아래 제출을 강제할 수 있어야 형평에 부합할 것이다.

넷째, 피고에게 자료제출을 강제하는 과정에서 영업비밀을 필요 이상으로 공개 위험에 노출시키고, 이를 막기 위해 제출거부의 정당성을 추가로 판단하는 절차의 비효율을 보완할 필요가 있다. 이를 위해, 침해 성립에 대한 원고의 주장사실을 다투는 피고에게 자신의 실시형태를 구체적으로 답변하도록 강제하는 “적극부인 의무”를 부과하는 것도 좋을 것이다. 일본 특허법은 이미 같은 제도를 도입·운영하고 있으며(일본 특허법 제104조의 2)⁷¹⁾ 우리나라 역시 2015년 이 제도를 특허법에 도입하려 했던 적이 있다. 위 III. 1. (2) 1)에서 본 대로 특허 침해를 입증하기 위한 자료제출명령에는 일정한 부작용이 예상된다는 점, 적극부인 과정을 통해 영

70) 우리나라 문헌 가운데 특허 침해소송의 *In Camera* 절차에 신청인의 제한적 참여를 허용할 필요가 있다는 내용으로는, 전성태, “특허법상 서류제출명령제도에 대한 소고”, 「법학연구」 제22권 제2호, 경상대학교 법학연구소, 2014, 234쪽 이하.

71) “특허권 또는 전용실시권의 침해소송에서 특허권자나 전용실시권자가 특허침해를 구성하는 물건이나 방법의 실시를 부정하는 상대방은 자기의 구체적 실시형태를 명확히 제시해야 한다. 다만, 상대방이 그와 같은 구체적 실시형태의 제시를 거부할 상당한 이유가 있는 경우에는 예외이다.”

영업비밀 공개에 관한 불필요한 다툼을 줄이고 필요한 한도에서 당사자의 자발적 공개를 유도할 수 있다는 점 등을 상기한다면 향후 특허법 제132조의 운영 결과에 따라 보충적으로 이 제도를 도입하는 것이 필요할 수 있다.

V. 결 론

개정 특허법 제132조는 침해소송에서 침해의 성립과 손해액에 대한 입증을 용이하게 하여 특허권자를 강력히 보호할 목적으로 도입된 제도이다. 그러나 그러한 입법의 취지에 경도되어 특허권자 보호에만 지나친 관심을 두다 보면 제3자의 정당한 이익이 침해될 우려가 있고, 자칫 제도 자체가 영업비밀의 획득 수단으로 악용되는 부작용이 생길 우려도 있다. 따라서 그 운용에는 냉정한 균형 감각이 필요하다. 결국 이는 영업비밀을 이유로 자료제출을 거부할 수 없게 된 것과 관련하여 제출 거부의 정당한 이유 판단 문제로 수렴하게 되는 바, 이를 위한 합리적 기준들을 확보하는 것이 중요하다. 구체적으로는 i) 손해액 입증에 위한 자료제출 신청 보다는 침해의 성립 입증에 위한 신청 시에, ii) 자료제출 이외에 대체적 증거의 존재 가능성이 높을수록, iii) 제출신청된 자료와 요증사실과의 거리가 멀수록, 그 범위가 포괄적일수록, iv) 자료제출로 인해 제3자가 입는 불이익이 클수록 정당한 이유의 인정 가능성이 높아진다. 무엇보다 자료의 제출로 영업비밀의 누설 가능성 등 상대방이 감수해야 하는 불이익이 클수록 제출 거부의 정당한 이유가 커진다고 할 것인데 그 계량의 인자는 손해배상 청구의 경우와 금지청구의 경우를 나누어 생각해야 한다. 자료 불제출의 효과와 관련해서는 요증사실 전체의 진정을 간주하는 규정(특허법 제132조 제5항)의 적용에 신중함이 요망된다. 우리나라의 하급심 판결들은 피고의 문서 불제출이 있다 하여 원고의 주장내용을 전면 진실간주 하는데는 소극적이며, 특허법 제132조 제5항과 동일한 규정을 이미 도입·운영해 오고 있는 일본의 재판 실무에서도 유사한 상황이 발견된다. 침해소송에서 제3자가 문서제출명령의 대상이 된 경우에는 민

사소송법 제344조가 적용되는 바, 영업비밀을 이유로 제출을 거부하는 것이 합당한지 판단할 때는 제3자의 지위가 당해 분쟁과 어느 정도 밀접성을 가지는지에 따라 층위를 파악한 뒤, 다시 그러한 영업비밀이 공개됨으로 인해 입게 되는 불이익과 원고의 입증필요 내지 소송의 적정 등 제반 이익을 형량하는 절차가 따라야 한다. 출원·심판이나 소송의 대리인은 특수한 지위를 가지는 제3자에 해당하는 바, 의뢰인에 대한 직무상 비밀 보호권이 특허권자의 자료제출 신청권과 충돌할 수 있다. 개정 특허법이 당사자 본인에 대해서도 영업비밀을 이유로 제출거부를 허용하지 않는 것을 감안하면, 앞으로 위와 같은 권리만을 근거로 제출거부의 정당한 사유를 인정하기는 어려울 것으로 생각된다. 다만, 대리인과 의뢰인 사이에 교환된 의견이 문서의 내용인 한도에서는 자기이용문서로 제출거부가 가능하다. 향후 특허법 제132조의 운용을 지켜보면서 그 필요성을 재점검할 일이지는 하지만, 입법론으로는 i) 제3항 후단을 개정하여 자료제출 명령 시 영업비밀 보호를 위한 법관의 조치에 선택지를 넓혀주는 것, ii) 제2항을 개정하여 일정한 요건 아래 *In Camera* 절차에 당사자의 참여를 보장하는 것, iii) 피고도 특허의 무효나 권리범위 불속(不屬)을 다투기 위해 자료제출명령을 신청할 수 있게 하고 거기에도 특허법 제132조 각 항에 상응하는 제도보장을 하는 것, iv) 침해 성립에 대한 원고의 주장사실을 다투는 피고에게 자신의 실시형태를 구체적으로 답변하도록 ‘적극부인 의무’를 부과하는 것 등을 고려할 필요가 있다.

참고문헌

(국내 문헌)

- 김능환·민일영 공편, 주석 민사소송법(5) 제7판, 한국사법행정학회, 2012.
- 나종갑, “미국특허침해소송에서 한국의 특허전문가의 대리인-의뢰인 특권의 인정여부에 관한 연구”, 「경영법률」 제20권 제3호, 한국경영법률학회, 2010.
- 범경철, “문서제출의무에 관한 비판적 고찰-문서제출의무의 범위·제출거부사유와 관련하여-”, 「홍익법학」 제16권 제3호, 홍익대학교 법학연구소, 2015.
- 법원행정처, 법원실무제요 민사소송[Ⅲ], 2005.
- 사단법인 한국지식전략연구원, 지재권 소송에서의 증거절차 등 권리구제 실효성 확보방안에 관한 연구용역 보고서, 국가지식재산위원회, 2012.
- 오충진, “문서제출명령의 대상이 되는 문서의 범위”, 「특허판례연구(개정판)」, 박영사, 2012.
- 이호원, “문서제출의무의 범위에 관한 개선방안 연구”, 「민사소송」 제17권 제1호, 한국민사소송법학회, 2013.
- 전성태, “특허법상 서류제출명령제도에 대한 소고”, 「법학연구」 제22권 제2호, 경상대학교 법학연구소, 2014.
- 정규상, “문서제출의무-일본에서 자기이용문서성 인정에 관한 판례를 중심으로”, 「민사소송」 제13권 제1호, 한국민사소송법학회, 2009.
- 최승재, “지식재산(특허) 실효적 보호방안 - 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로”, 「Issue & Focus on IP」, 한국지식재산연구원, 2014.

(일본 문헌)

- 高部眞規子, “知的財産權訴訟における文書の提出-民事訴訟法との交錯”, 「商事法務 別冊 NBL」, No.116, 2006.
- 高部眞規子, “秘密保持命令とインカメラ手続”, 「知的財産法の理論と實務 特許法Ⅱ」, 新日本法規, 2007.
- 高松宏之, “特許權侵害訴訟における文書提出命令について”, 「知的財産法の理論と實務 特許法Ⅱ」, 新日本法規, 2007.
- 安西明子, “文書提出命令の審理手続: 最決平成19.11.30. 最決平成20.11.25 におけるイン・カメラ手続と文書の特定を題材に”, 「上智法學論集」 第53卷 第3号, 2010.
- 安田有三, “法105條に基づく提出命令の對象となる文書の範圍”, 「特許判例百選(第3版)」, 有斐閣, 2004.
- 一般財団法人 知的財産研究所, 知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書, 日本特許廳, 平28(2016).
- 田中康久, “これからの特許權侵害訴訟手続の課題(4)”, 「商事法務(NBL)」, No.692, 2000.
- 中山信弘 編, 注解 特許法(上), 青林書院, 2000.
- 中山信弘・小泉直樹, 新 注解 特許法(下), 青林書院, 2011.

(서양 문헌)

- Dan L. Burk & Mark A. Lemley, “Fence Posts or Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol.157: 1743, 2009.
- James R. Mckown, “Discovery of Trade Secrets”, *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 35, 1994.
- Peter Lee, “Substantive Claim Construction as a Patent Scope Lever”, *Indiana Univ. Maurer School of Law IP Theory Vol.1*, 2010.
- West Editorial Staffs, *Discovery Proceedings in Federal Court*, Thomson Reuter, 2016.

법제연구 / 제51호

(인터넷 문서)

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/dai5/siryou3.pdf

<국문초록>

이 글은 2016. 6. 30.부터 시행 중인 개정 특허법 제132조의 자료제출명령에 대한 해석론과 그 개선에 관한 입법론을 다룬다. 이 글에서는 먼저 규정의 도입 경위, 민사소송법의 특칙으로서의 성질을 확인하여 그 위상을 점검한다. 특허법 제132조에 의하면 원칙상 영업비밀에 해당하는 내용이더라도 자료제출의 대상이 되므로, 이를 둘러싼 당사자의 이해와 절차의 적정을 조화할 수 있는 합리적 기준이 필요하다. 이 글은 정당한 이유 판단에 사용될 수 있는 실무상 기준을 5가지로 나누어 제시한다. 자료 제출 불제출의 효과와 관련해서는, 요증사실 전체에 대한 원고 주장의 진실을 간주하는 규정의 적용에 신중함이 요망된다는 것과 그 이유를 검토하고, 그와 관련되는 우리나라와 일본의 재판 실무 상황을 점검한다. 특허법 제132조는 당사자에게만 적용되기 때문에 제3자와의 사이에는 여전히 문서제출명령에 대한 민사소송법 제344조가 문제된다. 이에 따르면 영업비밀임을 이유로 문서의 제출을 거부할 수 있으므로 그러한 거부사유의 정당성을 판단하는 기준에 대한 검토가 필요하다. 특히, 당사자에게 영업비밀에 대해서도 원칙상 자료제출을 강제하는 개정 특허법 제132조 제3항이 변호사·변리사의 직무상 비밀보호 규정과는 어떤 관계에 있는지 살펴보고 그 합리적인 적용범위를 제안한다. 입법론으로는, 자료제출명령 시 영업비밀 보호를 위한 법관의 조치에 선택지를 넓혀주는 것, 일정한 요건 아래 *In Camera* 절차에 당사자의 참여를 보장하는 것, 침해소송의 피고도 특허의 무효나 권리범위 불속(不屬)을 다투기 위해 자료제출신청을 가능하게 하고 특허법 제132조 각 항에 상응하는 제도보장을 하는 것, 침해의 성립을 다투는 피고에게 적극부인 의무를 부과하는 것 등을 제안한다.

주제어 : 자료제출명령, 영업비밀, 요증사실, 불제출, 변호사, 인-카메라

A review on the rule of Submission Order in Korean Patent Act

Cho, Young-sun*

This article provides some perspectives of interpretation and suggestions of renovation for Art. 132 of Patent Act, which has been recently amended and come into force as of 30 June 2016. This paper reviews the history of Art. 132 and finds its status as a special rule of Civil Procedure Act. As Art. 132 principally preempts the ‘trade secret immunity’ in discovery process, it is essential to establish reasonable rule to balance party’s interest and keep procedural pertinence in submission order. This article proposes five practical elements to be considered for said order. With respect to the legal effect of defendant’s non-submission, the courts need to be more prudent in imposing statutory demerit of regarding plaintiff’s assertion true as such(Art. 132 (3)). This article reasons aforementioned norm and reviews practice of courts in Korea and Japan on that issue. For the third party in the litigation, the rule to oblige document submission stems from Civil Procedure Act(Art. 344), other than Patent Act(Art. 132). According to Art. 344 of Civil Procedure Act, the party may object submission order for its trade secret. Hence, the reasonable standard to estimate pertinence of this objection shall be provided. As Art. 132(3) mandates even parties to submit documents regardless of its nature of trade secret, the ‘Attorney’s Privilege Rule’ of Civil Procedure Act, which immunizes the attorney from coercive disclosure of client’s trade secret, may conflict with said Art 132(3). This author provides an aspect on that issue and presents possible interpretation of law. As for the renovation of Art. 132, this article suggests amendment to, expand court’s capability of discretion to protect trade secret in documentary submission order; allow parties to participate in *In Camera* procedure under certain conditions; facilitate the defendant with counter claim to seek for submission order

* Korea University School of Law

against plaintiff in order to collect evidence of patent invalidity or non-infringement; oblige the defendant arguing infringement to disclose its actual form of implementation.

Key Words : submission order, trade secret, factum probandum, non-submission, attorney, In-Camera