

## 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 sanction 사례



미국특허소송에서 우리나라 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 미국소송 특유의 discovery입니다. 우리나라 민사소송법에는 없는 생소한 내용과 절차도 문제이지만, 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치는 우리나라 민사소송에서는 상상할 수 없을 정도로 가혹합니다. 법원이 discovery 위반시 어떤 제재조치를 할 수 있는지는 미연방증거법 규칙에 규정되어 있습니다. 상세한 내용보다 실제 사례를 살펴보면 그 전체적 구도와 정도를 이해할 수 있을 것입니다.

### **Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010년 판결)**

Victor Stanley사는 저작권 침해혐의로 Creative Pipe사와 그 CEO를 대상으로 소를 제기하였습니다. 재판과정 중 법원이 디스커버리 절차에서 피고 Creative Pipe사와 그 CEO에게 증거보전 명령을 하였으나, 피고들은 자신들에게 불리하다고 생각하는 전자보전정보 (ESI, Electronically Stored Information) 파일을 임의로 삭제하였고, 그와 같은 사실이 나

중에 밝혀졌습니다. 법원은 피고들의 이와 같은 증거삭제행위는 고의 또는 불성실한 행위로 인한 의도적인 **spoliation of evidence**를 범한 것으로 판단하였습니다.

그 결과, 법원은 이에 대한 **제재조치(sanction)**로서 추가 재판 없이 원고의 저작권 침해에 관한 청구를 그대로 인용하는 판결(**default judgment**)을 하였습니다. 이 사건에서는 저작권 침해 인정 및 침해금지명령이었습니다. 즉, discovery 위반행위만으로 더 이상의 심리 없이 피고 패소판결을 한 것입니다. 또한, 피고들에게 원고의 변호사 비용을 포함한 소송비용 전액을 부담하도록 판결하였습니다. 미국소송비용은 통상 수백만 달러에 달하는 거액입니다. 나아가, 피고 CEO에게는 법정모욕죄(**contempt of court**)를 적용하여 상기 소송비용을 모두 완납할 때까지 가장 2년의 기간 내에 당사자를 수감하는 감치명령을 내렸습니다.

### **GTFM v. Wal-Mart Stores (2000년 판결)**

GTFM사는 Wal-Mart에 대해 소송을 제기하였고, 디스커버리에서 월마트의 ESI 자료공개를 요청하였습니다. 그러나, 월마트사는 자사 컴퓨터시스템의 용량제한으로 해당 자료가 없다는 이유를 들어 discovery에서 상대방이 요청한 자료를 제출하지 않았습니다. 그러나, 그 후 월마트의 IT 부서 직원에 대한 deposition에서 월마트 전산시스템에는 이와 같은 용량제한도 없을 뿐만 아니라 요청한 해당 자료 또한 존재한다는 사실이 밝혀졌습니다. 즉, 앞선 월마트의 디스커버리 응답은 사실과 다른 거짓말로 밝혀진 것입니다.

그 결과, 법원은 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, GTFM의 전산 전문가가 월마트 시스템에 직접 접근하여, 관련 자료를 모두 직접 조사할 수 있도록 명령하였습니다. 또한, 그 조사비용뿐만 아니라 이와 관련된 변호사 비용까지 모두 월마트가 부담해야 한다고 결정하였습니다.

### **Coleman Holdings, Inc. v. Morgan Stanley & Co. (2005년 판결)**

Coleman Holdings사는 주식매매 관련 사기혐의로 Morgan Stanley사를 제소하였습니다. E-discovery 과정에서 피고 Morgan Stanley사가 없다고 답변한 email 파일들이 실제로는 backup tape에서 발견되었습니다. Morgan Stanley에서는 해당 이메일 파일들이 현재 운영 중인 시스템에서는 없지만 백업파일에는 있다는 사실을 인지한 후에도, 즉시 그와 같은 사실을 재판부에 알리지 않았습니다. 법정에서 이와 같은 사실이 문제되자 Morgan Stanley 소송대리인 변호사는 위와 같은 사실을 알게 된 시점에 대해 실제 알게 된 시점보다 늦게 알게 되었다는 등 허위로 변명하였습니다. 그러나 그 후 조사를 통해 이와 같은 허위사실이 모두 드러났습니다.

그 결과, 법원은 이에 대한 제재조치로서 Morgan Stanley에 대해 상대방 원고의 주장이 옳고 자신들의 반박 주장은 맞지 않다는 내용으로 **불리한 추인(adverse inference)**을 하는 jury instruction(배심원 판단기준설시)을 결정하였습니다. 다시 말하면, 실제 사실과 상

관 없이 그 재판에서 해당 쟁점에 관한 상대방 주장을 그대로 인정한다는 것과 같은 법원 결정으로 볼 수 있습니다. 이와 같은 배심설시에 따라 배심은 실제 재판에서 피고 Morgan Stanley에 대해 약 15.8억 달러에 달하는 거액의 손해배상을 원고 Coleman Holdings에게 지불하라는 피고 패소평결을 하였습니다.

#### **z4 Technologies v. Microsoft Corp. (2007년 판결)**

z4 Technologies는 MS에 대해 특허침해소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 마이크로소프트에서는 원고 특허권자가 제출하라고 요청한 특정 email 파일들이 존재하지 않는다는 이유로 제출하지 않았습니다. 그러나, 실제로는 그와 같은 email 파일들이 MS에 있었다는 사실이 그 후 관련자들에 대한 deposition 과정에서 밝혀졌습니다.

그 결과, 법원은 MS의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, MS는 징벌금(penalty)으로 2천5백만 달러와 상대방 변호사 비용으로 약 2백만 달러, 합계 2천7백만 달러를 지불하라는 명령을 하였습니다.

#### **US 정부 v. Philip Morris**

미국정부가 필립모리스를 대상으로 제기한 담배소송에서, 법원은 디스커버리 절차에서 필립모리스에게 관련된 모든 자료의 보전을 명령하였습니다. 당시 필립모리스에는 문서

보전 기간이 경과한 이메일을 자동 삭제하는 문서관리 프로그램을 시행하고 있었는데, 법원의 증거보전명령을 받고서도 이와 같은 문서자동삭제 프로그램의 시행을 중지하지 않았습니다. 특히, 필립모리스는 이와 같은 자동삭제프로그램의 시행사실을 알면서도 약 4개월 동안 그 사실을 법원에 보고하지 않았고, 법원에 보고한 후에도 약 2개월 동안은 실제 자동삭제 프로그램의 적용을 중지하지 않고 이메일이 자동 삭제되는 것을 방치하였습니다.

그 결과 법원은 제재조치로서, 필립모리스에 대해 징벌금으로 2.75백만 달러를 지불하라고 명령하고, 필립모리스측에서 신청한 주요 증인 11인을 자신들의 이익을 위해 trial에서 심문하는 것을 금지하는 명령을 하였습니다.

#### **Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co. Inc. (2003년 판결)**

Kucala Enterprises는 특허권자 Auto Wax의 특정 특허에 대한 무효확인을 구하는 DJ (Declaratory Judgment) 소송을 제기하였습니다. 디스커버리 과정에서 원고 Kucala의 컴퓨터 시스템에서 evidence eliminator라는 프로그램을 사용하여 약 15,000건의 파일들이 삭제되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

그 결과 법원은 원고의 디스커버리 위반에 대한 제재조치로서, 추가 심리 없이 원고의 청구를 기각하는 것으로 재판을 종료하고, 원고가 피고의 변호사 비용 전부를 부담하라

는 명령을 하였습니다.

변리사 22년/변호사 14년 경력, 특허심판소송, 손해배상, 형사소송, 해외분쟁, One-Stop 대응

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)