

미국특허소송, 영업비밀소송 관련 미국소송 절차, 증거조사, 디스커버리, Litigation Hold

관련 실무적 포인트 몇 가지



1. 미국소송과 디스커버리

미국소송과 우리나라 소송이 가장 큰 차이는 discovery입니다. 소제기부터 discovery를 완료한 후 실제 재판이 시작될 때까지는 일반적으로 2, 3년이 걸리는 경우가 많습니다. Discovery는 본안에 대한 심리가 진행되기 전에 각자 상대방 당사자에게 필요한 증거를 제공하는 제도입니다. 우리나라에는 없는 것으로 익숙하지 않은 한국 기업들이 미국 소송에서 불이익을 당하는 경우도 종종 발생합니다.

미국법상 discovery가 제대로 기능하려면 관련 증거보전이 중요합니다. 소송을 당했거나 또는 소송을 당할 것으로 합리적으로 예측 가능한 경우 당사자는 discovery 절차에서 증

거로 쓰일 수 있는 모든 자료가 변경 또는 파기되지 않도록 즉시 관련 조치를 취하여야 하는바, 이러한 조치가 바로 litigation hold입니다.

문제는, 이러한 조치를 취하지 않아 소송절차개시 이후 관련 문서가 변경, 파기된 정황이 드러나는 경우에는 소송상 불이익(sanction)을 입을 수 있다는 점입니다. 심한 경우에는 바로 패소판결이 나올 수도 있으므로, 한국 기업 입장에서는 litigation hold의 시행에 각별히 유의해야 합니다.

2. Litigation Hold 발생시기 및 필요한 조치

Litigation hold 의무는 회사가 소송에 대해 알게 된 순간, 또는 소송에 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 순간부터 존재합니다. 소장이 한국회사의 미국 법인에 송달되기 전이라 하더라도, 모든 정황에 비추어 제소가 임박한 것으로 예상된다면 litigation hold 조치를 시행할 필요가 있습니다.

이렇게 litigation hold 의무가 발생되면 회사는 즉시 증거보존을 위한 선의의 노력(good faith effort)을 다하여야 합니다. 당사자가 선의의 노력을 다했다고 인정되기 위해서는, 일반적으로 다음과 같은 조치를 취할 필요가 있습니다.

- 당사자는 사건과 관련될 수 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근할 수 있는 구성원들에게, (1) 미국에서 어떤 사항에 관하여 소송이 발생하였거나 또는 발생할 가능성이 있다는 점, (2) 소송과 관련된 자료의 보존이 필요하다는 점, (3) 보존이 필요한 대상 자료의 범위, (4) 관련 자료의 변경 또는 파기가 중단되어야 한다는 점을 즉시 공지하여야만 합니다.

- 이때 위 '구성원들'은, 사건과 관련 있는 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능할 것으로 예상되는 임직원뿐만 아니라 그 보조자를 포함하며, 자료가 외부 업체에 의하여 관리되고 있는 경우(기업용 클라우드 서비스를 사용하는 경우 등)에는 그러한 외부 업체의 관리자까지도 포함할 수 있습니다.

- 또한 위 '자료'는, 종이문서뿐만 아니라 회사의 이메일 서버 및 파일 서버 내의 관련 전자문서, 임직원의 사무용 PC나 모바일기기의 전자문서 등을 모두 포함합니다.

3. 위반 시 소송상 효과 - sanction

Litigation hold의 요구에 따르지 않은 당사자에 대하여 미국 법원은 벌금을 부과할 수

있을 뿐만 아니라, 해당 당사자에게 유리한 증거를 채택하지 않을 수 있고, 사실관계를 해당 당사자에게 불리하게 인정할 수도 있으며, 심한 경우(고의로 증거를 인멸한다거나 또는 discovery 요구에 지속적으로 응하지 않는 경우 등)에는 바로 default 패소판결을 내릴 수도 있습니다.

4. 실무적 대응방안

- 제소된 경우 또는 소송과 연관될 것이 합리적으로 예상 가능해진 경우에는, 사건과 관련된 자료를 보유하고 있거나 또는 그러한 자료에 접근 가능한 모든 구성원들에게 즉시 위와 같은 증거보존 공지를 해야만 합니다. 이때 합리적 이유 없이 공지가 지연되는 경우 선의의 노력을 다하지 않은 것으로 판단되어 소송상 불이익을 받게 될 수도 있으므로, 가능한 한 빨리 공지를 하는 것이 바람직합니다.

- 일반적으로 회사의 문서관리정책 및 IT 시스템에 의해 오래된 문서들은 자동적으로 폐기되는데, 미국소송의 경우 보존대상 자료에의 자동폐기 protocol을 중단해야 합니다.

- 때로는 증거보존을 위한 회사 내 공지(notice)로 미국으로부터 수신한 영문메일을 그대로 포워딩하는 경우도 있는데, 이는 반드시 피해야 할 practice입니다. 실제로 미국법원이

위와 유사한 경우에 대하여 한국기업이 '선의의 노력'을 다하지 않았다고 인정, sanction 을 가한 사례도 있습니다. 결국 필요한 경우에는 영문 메일을 번역하여 첨부하거나 또는 그 내용의 요지를 한글로 적시하는 것이 바람직합니다.

- 자료를 고의적으로 변경, 파기하는 것은 매우 큰 위험을 초래할 수 있다는 것을 인식하여야만 합니다. 특히 전자기적 자료 파기는 반드시 흔적을 남긴다는 점을 명심할 필요가 있습니다. 자료의 고의적인 변경, 파기가 있었음이 입증되는 경우 큰 소송상 불이익이 가해질 수 있습니다.

- 소송이 제기되었거나 또는 소송이 임박한 상황이라고 생각되는 경우에는 곧바로 사내 대응팀을 구성함과 동시에 법률전문가와 상담하여 필요한 조치를 취하고 소송수행전략을 모색하는 것이 바람직합니다. 대리인의 선임도 한국 로펌의 법률전문가를 통하여 진행하는 것이 비용을 절감하고 대리인의 컨트롤 가능성을 높인다는 측면에서 더 유리합니다.

- 미국에서 소송이 발생할 가능성에 대비하여 회사의 문서관리정책을 미리 정비해 두는 것이 바람직합니다. 또한 회사의 업무에 지장을 초래하지 않는 한도 내에서 일부 문서의 자동 폐기를 곧바로 중단할 수 있도록 IT 시스템을 갖추는 필요가 있습니다.

5. 미국소송에서 디스커버리 위반행위에 대한 제재조치 (sanction) 일반적 내용 정리

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.

(1) Victor Stanley, Inc. v. Creative Pipe, Inc. (2010 년 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 나중에 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.

(2) GTFM v. Wal-Mart Stores (2000 년 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.

(3) 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 상관 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.

(4) 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.

(5) 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.

(6) 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 부담하라는 명령을 하였습니다.

6. 미국특허소송에서 CAFC 항소심 판결에 대한 불복절차 중 en banc 재심리 관련 규정

우리나라 특허소송에서 항소심 판결에 대한 불복방법은 대법원 상고 제기 이외에 다른 방법이 없습니다. 반면, 미국특허소송 절차에는 항소심법원 CAFC 의 3 인 판사 합의체 판결에 대한 불복방법으로 (1) 동일 재판부의 재심리를 신청하는 방법과 (2) CAFC 구성 판사 전원으로 구성된 전원합의체 (en banc) 심리를 신청하는 방법이 있습니다. 동일 재판부에서 같은 사건을 다시 심리하는 재심리는 그 사례가 거의 없지만, 전원합의체 심리를 거치는 경우는 종종 있습니다. 관련 규정을 참고로 소개하면 다음과 같습니다.

Rule 35. En Banc Determination

(a) When Hearing or Rehearing En Banc May Be Ordered. A majority of the circuit judges who are in regular active service and who are not disqualified may order that an appeal or other proceeding be heard or reheard by the court of appeals en banc.

An en banc hearing or rehearing is not favored and ordinarily will not be ordered unless:

- (1) en banc consideration is necessary to secure or maintain uniformity of the court's decisions; or
- (2) the proceeding involves a question of exceptional importance.

즉, (1) 엇갈린 판례를 통일할 필요가 있는 경우, (2) 비상하게 중대한 사안의 경우가 전원합의체 심리대상입니다.

(f) Call for a Vote. A vote need not be taken to determine whether the case will be heard or reheard en banc unless a judge calls for a vote.

즉, 구성원 판사 중 한 명이라도 전원합의체 심리여부를 투표로 결정할 것을 요구하면

투표로서 결정합니다.

참고로, 만약 en banc 심리신청을 기각하는 경우에는 항소심 패소자의 상고허가신청 (certiorari) 기한은 항소심 판결일로부터 기산되는 것이 아니라 위 전원합의체 심리 신청 기각일로부터 기산됩니다. 미국특허소송에서 상고허가(certiorari)를 받아 미연방대법원 심리를 받는 경우는 1년에 2,3건에 불과하기 때문에 특허소송판결 대부분은 대법원 상고심을 거치지 않고 확정되고 있습니다.

7. 미국연방대법원 상고심 - 미국 CAFC 판결의 확정 시기 및 상고심 절차

B형 간염치료제 Entecavir 화합물 특허에 대한 미국특허소송에서 항소심 CAFC에서 패소한 특허권자 BMS는 이제 위 판결에 불복하는 방법으로는 미국연방대법원에 상고하는 단계가 남았습니다. 이와 같이 상고심까지 거쳐야만 물질특허 무효가 확정될 것입니다. 그런데, 미국의 상고심 소송절차는 우리나라와는 상당히 다릅니다. 참고로, 항소심 3인 합의부 판결에 불복한 BMS에서 제출하였던 CAFC 전원합의체 재심리 신청도 기각하는 결정이 2014. 10. 20. 선고되었습니다. 이제 어떤 미국연방대법원 상고심 소송절차를 거쳐, 도대체 언제 특허무효가 확정될 수 있는지 궁금합니다. 흥미 삼아 관련 사항을 간략하게 정리하여 보았습니다.

(1) 상고허가신청 - Petition for a writ of certiorari

항소심 판결에 불복하는 자는 최종 판결일로부터 90일 이내에 상고허가신청서 petition for certiorari를 제출해야 합니다. 따라서, CAFC 전원합의체 재심리신청 기각결정이 2014. 10. 20. 났으므로, 상고허가신청서 제출기한은 2015. 1. 18.경으로 보입니다. 아직 상당한 기간이 남았고, 현재까지 상고허가신청은 제출되지 않았습니다. BMS 입장에서 최후의 불복절차이므로 신중하게 진행할 것이므로, 위 기한에 거의 임박하여 상고허가신청서를 제출할 것으로 예상됩니다.

(2) 상고허가신청 심리 및 결정

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 심리 및 결정에 참여하고, 9명 중 4명이 찬성하면 상고를 허가합니다. (소위 Rule of 4라고 합니다) 다만, 수천건에 이르는 상고허가신청을 대법관 9명 전원이 모두 검토하기 어렵기 때문에, 우리나라 재판연구관에 해당하는 대법관 로클릭으로 '써트 풀(Cert pool)'을 구성하여 기록검토 및 보고서를 작성하여 대법관들에게 제출하면, 이를 우선 검토한 후 필요한 경우 관련 기록을 보는 방식으로 심리하여 표

결한다고 합니다. 통상 상고허가신청 중에서 대략 1~2% 정도만이 상고허가를 받는다고 합니다.

상고허가신청이 기각되면, 하급심 판결은 확정됩니다. 상고허가를 받은 경우에는 하급심 법원에 소송기록을 모두 대법원에 보내라는 a writ of certiorari를 내립니다. 그 후 상고심 재판절차가 진행됩니다.

(3) 상고심 절차 및 판결

미연방대법원 9명의 대법관 전원이 사건 심리와 판결에 참여합니다. 당사자의 준비서면 제출 후, 각 당사자가 9명의 대법관 앞에서 30분씩 구술변론을 합니다. 당사자가 제출한 서면뿐만 아니라 구술변론 음성녹음 파일과 녹취록도 웹사이트에 공개하므로 누구든지 볼 수 있습니다. 미연방대법원 대법관 9명 전원의 심리 및 투표를 통해 판결하고, 다수 의견뿐만 아니라 소수 의견도 상세하게 판결문에 기재합니다.