

[해외특허분쟁] 미국 특허소송과 Litigation Hold 관련



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 증거로 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. 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 발생

할 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. 위반한 경우 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, sanction을 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 인식하

여야만 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 갖출 필요가 있습니다.

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com