
미국 특허소송 중 증거개시절차의 면책규정 적용에 대한 고찰

- 국내 대리인의 법률 자문을 중심으로 -

이 창 훈*

목 차

- I. 서론
- II. 미국소송에서의 공판전 증거개시절차
 - 1. 증거개시절차의 의의 및 종류
 - 2. 증거개시의 범위
 - 3. 증거개시의무 위반에 대한 제재
- III. 특허침해에 대한 의견서
 - 1. 악의적 침해에 대한 징벌적 손해배상
 - 2. 예외적인 사건에 있어서 소송비용의 배상
- IV. 미국특허소송의 증거제출의무에 대한 예외를 설정할 수 있는 규정인 변호사-의뢰인 특권(Attorney-client Privilege)과 직무성과물 면책(Work Product Immunity)
 - 1. 변호사-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege)
 - 2. 변호사 직무성과물 면책(Work Product Immunity)
 - 3. 미국 Patent Agent에 변호사-의뢰인 특권의 적용 여부
 - 4. 비밀유지계약에 의한 특권 및 면책의 확장 여부

* 특허법인 우인, 미국 변호사/변리사, 법무박사(Juris Doctor)

V. 국내 변리사나 변호사가 작성한 미국 특허권의 침해에 대한 의견서나 감정서의 법적보호 방안

1. 한국 변리사/변호사의 지위 및 특권
2. 변호사-의뢰인 특권 적용 여부
3. 변호사 직무성과물 면책 인정 여부

VI. 결론

초록

미국 변호사가 아닌 국내의 변리사 혹은 변호사가 미국 특허에 대한 법률 자문 혹은 특허침해 의견서를 작성하는 경우, 미국 법원의 공판전 증거개시절차에 의해 강제적으로 공개될 가능성이 있다. 이러한 감정서에 특허권 침해소송의 피소자에게 불리한 내용이 포함되어 있는 경우, 이러한 감정서의 내용에 의해 소위 악의적 침해(willful infringement)가 인정되어 산정된 손해액의 3배에 달하는 징벌적 배상을 할 수 있음을 주의하여야 한다. 만일 미국 변호사에 의해 이러한 특허침해분석 및 감정서가 준비되었다면 원칙적으로 변호사-의뢰인 특권 혹은 변호사 직무성과물 면책에 의해 증거개시절차의 제출대상이 되지 않지만, 한국의 변리사나 변호사가 미국 특허에 대한 침해분석을 한 경우에는 이러한 특권이나 면책이 인정되지 않을 가능성이 높다.

주제어

증거개시절차, 특허침해 의견서, 악의적 침해, 징벌적 배상, 변리사, 변호사-의뢰인 특권, 직무성과물 면책

I. 서론

한-EU FTA, 한-미 FTA 체결 등으로 국내 기업들의 해외시장 수출이 늘어나면 해외에서 외국 기업들과의 특허분쟁 역시 증가될 것이다. 특히, 미국 시장으로의 수출이 많은 국내 기업들은 미국에서의 특허분쟁 가능성 역시 더 높아지고 있다. 이와 같이 높아진 미국 특허분쟁 위험을 관리하기 위해 국내 기업들 역시 미국 특허조사를 통하여 분쟁의 소지가 있는 특허권을 미리 파악하여 침해여부에 대한 분석을 하는 경우가 늘어나고 있다. 다만, 미국 특허변호사에게 상대적으로 비싼 수입료를 지불하는 대신 평소 국내 특허업무를 대리하여 자사의 기술내용을 잘 파악하고 있는 국내의 변리사에게 미국 특허침해분석을 맡기는 경우, 커뮤니케이션이 용이하고 수입료 또한 미국 로펌에 맡기는 것 보다 저렴하기 때문에 국내 변리사에게 미국 특허침해분석을 의뢰하는 경우가 종종 있다. 이러한 수입을 받은 국내 변리사는 한국 특허법에 의한 특허침해분석과 미국 특허법에 의한 침해분석이 크게 다르지 않다는 점과 고객사가 원하는 것이 예비분석이라는 점, 그리고 이러한 감정서는 기밀문서(Confidential Document)이므로 고객사가 자발적으로 공개하지 않는 한 제3자에게 공개될 가능성이 없다고 판단하여 미국 특허침해분석 및 감정서를 쓰는 경우가 있을 수 있다.

그러나 미국 변호사가 아닌 국내의 변리사 혹은 변호사가 미국 특허에 대한 자문을 포함한 분석 리포트 혹은 감정서를 작성하는 것은 고객사의 의사와 상관없이 미국 법원의 공판 전 증거개시절차에 의해 강제적으로 공개될 가능성이 있음을 간과한 것이며, 이러한 감정서에 특허권 침해소송의 피소자에게 불리한 내용이 포함되어 있는 경우, 감정서의 내용에 의해 소위 “악의적 침해(willful infringement)”가 인정되어 산정된 손해액의 3배에 달하는 징벌적 배상을 할 수 있음을 주의하여야 한다. 만일 미국 변호사에 의해 이러한 특허침해분석 및 감정서가 준비되었다면 원칙적으로 특권에 의해 증거개시절차의 제출대상이 되지 않지만, 한국의 변리사가 미국 특허에 대한 침해분석을 한 경우에는 특권이나 면책이 인정되지 않을 가능성이 높은 바, 이하에서는 미국 민사소송절차 중 증거개시절차와 증거개시의 예외에 해당하는 특권(privilege) 및 면책(immunity)에 대해 살펴보고, 한국 변리사가 미국 특허에 대한 분석 리포트나 감정서를 작

성한 경우 이러한 특권의 적용여부를 살펴보고, 침해분석이나 감정서 작성 및 의뢰시 주의할 점을 살펴본다.

II. 공판전 증거개시절차(Pretrial Discovery)

1. 증거개시절차의 의의 및 종류

한국과는 달리 미국소송에서는 소송과 관련된 자료, 정보를 상대가 요구할 경우 원칙적으로 제출하여야 할 의무가 있다. 미국 소송에서 공판(trial)전 증거개시절차(Discovery)¹⁾는 소송의 당사자 또는 당사자로 되려는 자가 상대방 등에 대하여 소송과 관련된 내용을 미리 수집하여 공평하고 타당한 판결을 내리기 위하여 고안된 제도이다. 이러한 공판전 증거개시절차는 한국법에는 없는 절차이다.

일방 당사자가 증거개시절차 규정을 위반한 경우 소송의 패소는 물론 상대방의 소송비용까지도 부담할 수 있으므로 주의를 요하는데, 미국 연방 민사소송절차규정(Federal Rules of Civil Procedure)에 따르는 특허침해소송 역시 공판(Trial) 전에 사전 증거개시절차에 의해 사건과 관련된 질문서(Interrogatory)를 통해 여러 가지 사실을 확인할 수 있으며, 각종 문서의 제출 요청(Request for Production of Document)과 필요한 증인심문(Deposition)을 행할 수 있으며, 각 당사자의 대리인은 증인심문 절차를 통해 한국 등 미국 밖에 거주하는 증인에 대해서 미국 소송관할지역이 아닌 증인이 거주하는 현지에서 사전 증인심문이 가능하며, 또한 상대방 대리인이 작성한 특허침해 여부에 관한 의견서 등의 문서제출 요청도 가능하다.

증거개시절차는 공판 이전에 당사자들로 하여금 무슨 증거가 공판 때 제시될지를 알 수 있게 해 준다. 이는 공판 전에는 반대 측이 무슨 증거와 증인을 제출할지 모르고, 따라서 이를 반박할 만한 증거확보를 불가능하게 하는 소위 습격

1) 이하 편의상 “증거개시절차”로 칭한다.

공판(trial by ambush)을 막기 위한 장치이다. 특허소송에서도 통상 유리한 증거를 상대방보다 얼마나 많이 획득하는지 여부에 따라 재판의 승패가 나뉘기 때문에 증거개시는 매우 중요하다.²⁾

증거제출절차는 매우 광범위한 증거나 증인을 대상으로 인정된다. 직접증거는 물론, 직접증거를 이끌어낼 수 있는 간접증거까지 포함하여 상대방에게 증거제출을 요구할 수 있다.

미국 민사소송에서 문서제출요구, 질문서, 증인신문 및 인정요구 등의 절차를 통해 양 당사자들이 상대방으로부터 증거를 수집하게 되는데, 미국 연방법원의 담당판사는 양 당사자에게 증거개시 절차의 기간을 정하게 되고, 증거수집의 범위와 방법은 “민사소송절차규칙(Federal Rules of Civil Procedure: FRCP)” 제26조에서 제37조까지 규정에 따라야 한다.

이러한 증거개시 절차 중 서류제출요구(Request for Production of Documents)³⁾는 그 이름에서 자명하게 알 수 있듯이 상대방이 가진 문서의 제출을 요구하는 것으로 제출 대상이 되는 서류와 물품은 매우 광범위하여 실제로는 거의 모든 문서를 포함할 수 있다. 제출대상 서류나 그 중 일부에 면책이나 특권의 적용을 받는 사항이 있을 경우, 삭제(redaction)하여 제출하며, 기밀사항은 “Confidential”이라고 표시를 하여 제출한다. 상대방 측에서는 보호명령(protective order)에 의해 허용된 사람만이 열람할 수 있는데, 보통은 그 열람 가능한 주체가 상대측 변호사 및 전문가에 국한된다. 이러한 보호명령은 소송초기에 내려지는 것이 일반적이며, 당사자 간의 합의를 우선 거치고, 대부분의 경우 법원은 합의된 사항을 승인하여 발효되는데, 합의가 안되는 경우 법원결정으로 정해진다.⁴⁾

2) 정승복, 해외특허분쟁 가이드북, 제2판, 세창출판사, 2010.

3) F.R.C.P. 34.

4) F.R.C.P. 26(c) “(c) Protective Orders. Upon motion by a party or by the person from whom discovery is sought, accompanied by a certification that the movant has in good faith conferred or attempted to confer with other affected parties in an effort to resolve the dispute without court action, and for good cause shown, the court in which the action is pending or alternatively, on matters relating to a deposition, the court in the district where the deposition is to be taken may make any order which justice requires to protect a party or person from

증인신문(Deposition)⁵⁾은 법정 밖에서 선서하에 증인에 대해 행하는 것이다. 증인신문은 공판때 사용되거나 공판 준비를 위해 쓰여지는데, 이러한 증인 신문 사항도 위의 서류제출요구와 마찬가지로 면책이나 특권 규정이 적용된다.

이 밖에, 전자증거개시절차(E-Discovery)는 전자저장정보(Electronically Stored Information: ESI)에 대한 증거개시절차를 말하는 것으로, ESI란 컴퓨터 하드디스크, 광학 디스크에 저장된 이메일, 웹페이지, 워드프로세스, 엑셀, 데이터베이스 등을 총칭하는 용어이다. 2006년 12월 1일자로 발효된 미국 연방 민사소송절차규칙(Federal Rules of Civil Procedure: FRCP) 제26조, 제34조를 수정하여 ESI도 증거개시절차의 대상이 됨을 분명히 하였다.

상술한 절차로 진행되는 증거개시의 목적은 당사자가 자신의 주장을 뒷받침하는 데 필요한 증거를 공판 전에 미리 축적하고 분석하여 공판에서 심리할 쟁점을 명확히 하는 데 그 목적이 있으며, 예상하지 못한 증거를 제출하여 상대방에 불측의 손해를 주는 것을 방지하는 것이다.

annoyance, embarrassment, oppression, or undue burden or expense, including one or more of the following:

- (1) that the disclosure or discovery not be had;
- (2) that the disclosure or discovery may be had only on specified terms and conditions, including a designation of the time or place;
- (3) that the discovery may be had only by a method of discovery other than that selected by the party seeking discovery;
- (4) that certain matters not be inquired into, or that the scope of the disclosure or discovery be limited to certain matters;
- (5) that discovery be conducted with no one present except persons designated by the court;
- (6) that a deposition, after being sealed, be opened only by order of the court;
- (7) that a trade secret or other confidential research, development, or commercial information not be revealed or be revealed only in a designated way; and
- (8) that the parties simultaneously file specified documents or information enclosed in sealed envelopes to be opened as directed by the court.

If the motion for a protective order is denied in whole or in part, the court may, on such terms and conditions as are just, order that any party or other person provide or permit discovery. The provisions of Rule 37(a)(4) apply to the award of expenses incurred in relation to the motion."

5) F.R.C.P. 30.

2. 증거개시의 범위

사건과 관련되며, 특권이나 면책을 가지지 않은 것은 원칙적으로 모두 증거개시의 대상이 된다. 증거개시(discovery)단계는 우선 지방법원 판사가 양당사자에게 증거개시의 ‘기간’을 정하며, 증거개시는 연방규칙에 따라 그 ‘범위’와 ‘방법’이 제한된다. 여기서 증거개시의 ‘범위’는 당사자가 받아들여질 수 있는 증거의 발견으로 유도될 수 있는, 소송에 관련된 어떠한 사항에 대한 정보라도 얻을 수 있도록 하는 것이다.⁶⁾

이러한 증거개시의 범위와 방법에 따라, 미국에서 특허침해소송을 제기한 특허권자는 먼저 상대방에 대한 자료 제출요구로서 피고가 한국의 변호사, 변리사로부터 자문 받은 침해에 대한 의견서를 제출하도록 요구할 수 있다. 이러한 요구에 대하여, 침해에 대한 의견서에 대해 특권이나 면책이 인정되는 경우에 한하여 해당 문서나 대화 내용 등의 공개를 거부할 수 있다.

3. 증거개시의무 위반에 대한 제재

증거개시의 대상이 되는 자료 인멸시 또는 특권이 없는데도 불구하고 자료를 은폐하거나 공개를 거부하는 경우 법정모독(Contempt)에 따른 제재를 받게 된다. 특히 증거개시 명령을 받은 회사 임원 또는 피고용인 등이 위반할 경우에도 회사 전체가 제재를 받을 수 있다는 점에 유의해야 하는데 연방 민사소송규칙 제37조에 의한 제재의 종류는 변호사 비용 부담 등의 금전배상 명령, 배심원에게 증거개시 위반 통지, 증거개시 위반 관련 사실이 상대방의 주장대로 성립한 것으로 간주하는 명령, 증거개시 위반 관련 사실에 대한 증거제출의 불가 명령, 변론 중단 및 위반 당사자에 대한 패소 판결이 있다. 이러한 증거개시 절차에서 당사자의 증거제출의무는 법률로서 강제되어 사인간의 비밀준수의무 계약(Confidentiality Agreement)에 우선하므로, 이러한 사인간의 비밀준수의무 계약의 존재 유무와 관련 없이 증거제출의무가 있으며, 이러한 의무를 위반한 경

6) 정승복, 앞의 책.

우에는 특허침해소송 전체에 대해 패소할 수 있다. 그 중요한 사례로 최근 *Qualcomm Incorporated v. Broadcom Corp.* 사건⁷⁾에서 퀄컴측 직원과 증인은 물론 소송 담당 변호사들이 특허무효 또는 특허취득과 관련한 부정행위를 증명하는 데 중요한 이메일 서신들을 조직적으로 은폐한 사건에서 법원은 퀄컴 및 퀄컴측 대리인의 행위가 증거개시절차(discovery) 중 부정행위에 해당한다고 하여 특허권 행사를 불허함은 물론 변호사 비용까지 지불토록 하는 예외적인 사안에 해당한다고 판시하였다.

이러한 증거제출의무에 대한 중요한 예외는 바로 변호사-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege)과 변호사 직무성과물 원칙(Work Product Doctrine)인데, 전자는 변호사(법률대리인)와 고객 간에 주고받은 대화에 대해, 후자는 소송에 대비하여 혹은 소송 진행 중에 작성된 관련 문서에 대해, 증거제출의무가 면제된다는 내용이다. 특권의 구체적인 내용에 대해서는 후술하는 “IV. 미국특허소송의 증거제출 의무에 대한 예외를 설정할 수 있는 규정인 변호사-의뢰인 특권(Attorney-client Privilege)과 직무성과물 면책(Work Product Immunity)”에서 자세히 살펴보도록 한다.

III. 특허침해에 대한 의견서

신제품을 개발하거나 특정 국가의 시장에 출시하고자 하는 기업들은 해당 신제품이 제품을 출시하고자 하는 국가에 등록된 제3자의 특허권을 침해하지는 않는지 선행 특허를 조사, 검색하고 문제의 소지가 있는 특허를 발견하는 경우, 자사의 제품이 해당 특허권을 침해할 가능성이 있는지, 만일 침해 가능성이 있는 경우에는 해당 특허권을 무효로 할 수 있는지 또는 해당 특허권을 회피할 수 있도록 제품의 설계변경이 가능한지를 판단하기 위하여 변리사나 특허변호사에게 특허 침해/무효 여부에 대한 분석 및 의견을 요청하는 경우가 많이 있다. 이 경우, 변리사 혹은 특허변호사는 해당 특허의 침해/무효 여부를 분석하여 법률자문을 행하는데, 특허기술의 복잡성 때문에 구두로 자문하기 보다는, 주로 서

7) 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

면으로 특허 침해/무효에 대한 의견서를 작성하여 고객에게 제공한다. 이러한 특허권 침해 또는 무효 의견서는 법원의 판단이 아니라서 절대적인 것은 아니지만, 의견서에 포함된 법률 자문을 받은 고객사는 이러한 자문을 알고 있는 상태에서 제품 출시를 결정한다. 만일, 침해 가능성이 있는 반면에 무효 가능성은 낮다는 변리사 또는 특허변호사의 의견을 받고서도 회피설계 없이 제품의 출시를 강행하거나 제품 판매를 계속하고, 추후 특허권 침해소송에서 패소하는 경우에 이러한 피소자는 악의적 침해자가 될 가능성이 높다. 이하 구체적으로 살펴본다.

1. 악의적 침해에 대한 징벌적 손해배상

특허침해에 대한 손해배상액은 미국 특허법 제284조에 따라 지방법원의 재량에 의해 3배까지 증가될 수 있는데, 이러한 3배 손해배상액에 관한 규정들은 1790년에 제정된 특허법이 1793년 개정될 때⁸⁾ 처음으로 도입되었다. 이러한 악의적 침해에 의한 3배 배상(treble damages)은 보상적이라기보다는 오히려 징벌적인 의미에서의 증가된 손해배상액을 부담토록 하는 것이며, 침해라는 불법행위를 단념시키기 위해 작용한다. 따라서 증가된 손해배상액으로의 배상은 침해자 행위의 과실의 성질에 근거를 두고 있으며, 전형적으로 악의적이거나 의도적이거나 고의적인 침해를 말한다.

침해자의 의도나 합리적인 신념이 고의적인 침해를 발견하는 데 첫 번째 초점이 된다. 2007년 CAFC는 악의의 침해(Willful Infringement)를 판단함에 있어서 침해자가 특허권의 존재를 알고도 객관적으로 무모한 행위를 하였는지를 기준으로 판단하는 전원합의체(en banc)판결을 하였다. 종래 CAFC는 1983년 판결한 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 사건⁹⁾ 이래로 제3자의 특허권의 존재를 알게 된 경우 자신의 실시 제품이 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무를 규정하여 왔다. 즉, 제3자의 특허권 존재를 알게 된 자는 특허변호사에게 해당 특허권의 침해여부에 대한 법률자문을 구하는 등의 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무를 부담하며, 이를 위반

8) 미국 특허법은 1790년 최초로 제정되어("1790 Act") 1793년에 개정되었는데 이를 "1793 Act"라고도 한다.

9) 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

한 경우 악의에 의한 침해에 해당하게 된다는 것이 종전의 판례였다. 그러나 CAFC는 *Knorr-Bremse Systems Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.* 사건의 전원합의체 판결¹⁰⁾에서 이러한 특허 침해에 관한 의견서의 부존재로부터 악의를 추정하는 종래 판결을 파기하였다. 이에 더 나아가, CAFC는 *In re Seagate Technology, LLC* 사건¹¹⁾에서 전원합의체 판결로 악의의 침해를 인정하기 위해서는 적어도 “객관적으로 무모한 행위(Objective Recklessness)”에 해당함을 보여야 하며, 단순히 침해 의견서를 구하지 않은 적극적 의무를 해태한 것만으로 악의를 추정할 수는 없다고 판시하였다. 즉, 연방 항소법원은 *In re Seagate* 사건에서 악의에 의한 침해 판단에 있어서 특허권의 존재를 알게 된 경우 자신의 실시 제품이 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무의 존재를 부정하게 된 것이다.

사실 미국 법원은 *Underwater Devices, Inc. v. Morris-Knudsen Co.* 사건¹²⁾ 이래로 피고가 제3자의 특허권의 존재를 알게 된 경우 자신의 실시 제품이 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무를 규정하여 왔다. 그러나 피고가 악의의 침해를 피하기 위하여 특허침해에 관한 의견서의 존재를 주장하는 경우 해당 의견서에 관련하여 변호사-의뢰인 특권(Attorney-client Privilege)이 인정되는지 여부와 그 범위에 대해 연방항소법원의 판결이 일관되지 못하였다. 의견서 및 담당 변호사에 대해 변호사의 비밀유지특권이 인정되지 않는 경우 의견서 작성과정에서 발생한 피고에게 불리한 사실이나 의견 등이 공개되는 것이 문제였다. 이러한 폐해를 방지하기 위하여 연방항소법원은 특허침해 의견서를 구하지 않은 경우의 부정적 추정을 폐지하게 된 것이다. 더불어 미국 연방항소법원은 피고가 악의에 의한 침해를 부정하기 위해 특허 침해에 관한 의견서의 존재에 의존하는 경우에도 의견서를 작성한 변호사와의 비밀유지특권은 포기한 것으로 보는 반면, 소송을 대리하는 변호사와의 비밀유지특권은 포기되지 않은 것으로 본다고 판시하였다.

CAFC는 *In re Seagate* 판결에서 악의에 의한 침해를 입증하기 위해서는 적

10) 383 F.3d 1337, 1346-47 (Fed. Cir. 2004) (*en banc*).

11) 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007) (*en banc*).

12) 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

어도 침해자가 “객관적으로 무모한 행위(Objective Recklessness)”를 하였음을 보이도록 요구하고, 이를 판단하기 위해 다음과 같은 2단계 테스트를 제시하였다. 첫째, 침해자의 행위가 유효한 특허를 침해할 객관적이고도 높은 가능성에도 불구하고 침해자가 실시를 계속했음을 확실히하고도 명백한 증거로 입증하여야 하며, 둘째 이러한 객관적이고도 높은 가능성을 침해자가 알거나 알 수 있었음을 입증하여야 한다.

한편, 최근 미국 연방대법원은 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 사건¹³⁾에서 미국 특허법 35 U.S.C. §241(b)에 의한 기여침해가 인정되기 위한 요건으로 “고의(intent)”를 요하는데, 여기서 고의란 기여침해소송의 피고인 유도자(inducer)가 자신이 관여하고 있는 행위에 의해 침해가 일어남을 알고 있어야 하는데, 고의적인 무관심(deliberate indifference)으로는 “알고 있었음”에 해당하기에 부족한 반면, 의도적으로 눈을 감은 것(willful blindness)은 “알고 있었음”에 해당한다고 판시하였다.

비침해/무효 의견서의 필요성에 대해서는 종전과 같이 특허침해에 대한 의견서가 필수적이지는 않지만, *In re Seagate* 판결에서 연방항소법원은 특허침해에 관한 의견서의 부존재에 따른 부정적 추정만을 폐기한 것이지, 과거 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 판결¹⁴⁾에서 판시한 9가지 판단요소에 근거한 전체 상황론은 그대로 유지하여, 적어도 객관적으로 무모한 행위가 있었는지 여부를 판단하도록 하고 있다. 더욱이 특허침해에 관한 의견서의 존재여부는 위 9가지 판단요소 중 하나의 요소로서의 중요한 사실관계가 될 수 있으며, 이러한 판단요소가 전체상황론을 판단하는 데 가장 중요한 요소가 될 수도 있기 때문이다. 일례로, *Knorr-Bremse* 판결 이후에도 법원은 피고가 특허침해에 관한 의견서를 구했는지 여부를 악의의 침해를 판단하는 데 중요한 요소로 실시한 바 있다.

2. 예외적인 사건에 있어서 소송비용의 배상

전통적인 미국 민사소송의 원칙은 소송에 있어 각각의 당사자가 변호사 비용

13) 131 S.Ct. 2060, 2071 (2011).

14) 970 F.2d 816, 828 (Fed.Cir.1992).

이 포함된 그 자신의 소송비용을 책임질 것을 요구하고 있다. 이러한 원칙은 소송수행 자체로 처벌받지 않아야 한다는 이유에서이다. 즉, 자신이 승소할 것이라는 합리적인 믿음이 있었던 원고나 원고의 소송제기가 부당하다는 합리적인 믿음이 있었던 피고 어느 누구도 소송을 진행하였다는 자체만으로 금전적인 처벌을 받는다는 말아야 한다는 것이다. 그러나 이러한 원칙에 대한 예외로 특허법 제285조는 제1심 법원 판사는 매우 예외적인 사건(exceptional case)에 한해 소송의 패소자에게 변호사 비용을 배상토록 하고 있다. 이러한 변호사 비용의 배상은 위 악의적 침해와 함께, 고의에 의한 부정행위에 대한 억지력으로 작용한다.

제285조에 의해 소송비용을 보상받기 위해서는 3가지의 조건이 있는데, 이는 (1) 당해 사건이 예외적이어야 하고, (2) 비용이 합리적이어야 하며, 그리고 (3) 비용은 승소한 당사자에게만 보상되어질 수 있다는 것이다. 궁극적으로 제1심 법원은 예외적인 사건에서 우세한 당사자에게 보상할 수 있는 합리적인 비용이 얼마인지를 결정할 재량권을 가지고 있다. 변호사 비용은 침해가 아님을 알고도 악의를 가지고 소송을 제기한 특허권자나 침해가 됨을 명백히 알고도 악의를 가지고 소송을 계속 진행한 침해자에 대해 처벌을 하기 위한 것이다. 특허권자의 경우, (1) 소송을 주관적인 악의를 가지고 제기하였음은 물론, (2) 청구이유 자체가 객관적으로 근거가 없는 경우에 해당할 것이다. 최근, CAFC는 *ICU Medical, Inc. v. Alaris Medical Systems, Inc.* 사건¹⁵⁾에서 피고의 청구항 분석표 및 특허무효 자료에 근거할 때, 원고의 침해소송 제기가 객관적으로 근거가 없음을 이유로 원고가 피고에게 변호사 비용을 배상토록 명령한 제1심 법원의 판결을 지지한 바 있다.

이외에도 소송 수행과정에서 부정행위를 한 경우에도 변호사 비용을 배상토록 할 수 있다. 예컨대, 최근 *Qualcomm Incorporated v. Broadcom Corp.* 사건¹⁶⁾에서 퀄컴측 직원과 증인은 물론 소송 담당 변호사들이 특허무효 또는 특허취득과 관련한 부정행위를 증명하는 데 중요한 이메일 서신들을 조직적으로 은폐한 사건에서 법원은 이러한 퀄컴이 증거개시절차(Discovery) 중 부정행위에 해당한다고 하여 특허권 행사를 불허함은 물론 2백만 달러 이상의 변

15) 558 F.3d 1368, 1379 (Fed. Cir. 2009).

16) 548 F.3d 1004, 1026-27 (Fed. Cir. 2008).

호사 비용까지 지불토록 하는 예외적인 사안에 해당한다고 판시하였다. 특히, CAFC는 소송 중 부정행위 자체만으로도 변호사 비용 배상의 요건인 “예외적인 사건”을 만족하기에 충분하다고 판시하였다.¹⁷⁾

우세한 당사자는 분명하고 확실한 증거로 당해 케이스의 예외적인 성질을 보여야 한다. 특허권자가 우세할 경우 변호사비용을 보상하는 쪽으로 이끄는 특별한 환경은 침해가 의도적이거나 고의적인 것으로 결정이 되는 곳에서 발견되어진다. 소추된 침해자가 우세할 경우, 특별한 환경은 특허권자가 특허를 실시하기 위한 시도로 혹은 특허를 보호하기 위하여 불공정행위를 한 곳에서 발견되어진다. 소송에 있어서 부정행위는 예외적인 사건을 만들 수 있다. 제273조인 선발명자 방어로서의 침해자의 성공하지 못한 주장은 만약 침해자가 방어를 주장하기 위한 합리적인 근거를 보이지 못한다면 예외적인 사건이 된다. 지방법원은 당해 이슈에 대해 소송이 제기되었을 때는 예외적인 케이스를 발견하거나 발견하지 못한 이유를 설명하여야 한다.

다만, 이러한 의견서나 의견서와 관련된 대화 내용은 당사자가 소송 전략적으로 직접 공개하지 않는 경우에는 변호사의 직무성과물 원칙(Work Product Doctrine) 및 변호사-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege)에 의해 보호되며 소송에서 증거로 제출되지 않을 수 있다.

IV. 미국특허소송의 증거제출 의무에 대한 예외를 설정할 수 있는 규정인 변호사-의뢰인 특권 (Attorney-client Privilege)과 직무성과물 면책 (Work Product Immunity)

증거개시절차는 광범위한 증거조사를 보장하고 있는 반면에 특권과 같은 증거개시를 거부할 권리를 보장하는 상반되는 장치이다. 따라서 연방민사소송규칙 26(b)(1)은 증거조사 대상을 특권 대상을 제외하고 계류 중인 소송 사안과 관

17) 이는 증거개시절차가 있는 미국 사법체계하에서 객관적 사실의 입증은 용이한 편에 속한다는 일례를 보여주는 것이다.

련이 있는 모든 사항이라고 규정하여 광범위한 증거조사를 규정하고 있다.

1. 변호사-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege)

1) 의의 및 요건

변호사-의뢰인 특권이란 변호사와 의뢰인 간에 의뢰인이 법률적 자문을 구하였을 때 이루어진 비밀대화 내용이 법원절차에 의해 공개되는 것을 거부할 권리로 의뢰인 및 변호사가 행사할 수 있는 특권을 말한다. 이 특권의 목적은 변호사와 의뢰인 간의 자유롭고 솔직한 대화를 권장하여 변호사가 의뢰인의 법적 보호를 위해 최선을 다할 수 있는 법률시스템을 만들기 위해 미국법상 인정된다.¹⁸⁾ 이러한 특권이 인정되면, 소송중의 증거개시 절차나 기타 법원의 명령에도 불구하고 특권의 보호를 받는 대화내용은 공개하지 않을 수 있는 권리를 가지는 것이다. 이 경우 대화라 함은 구두(oral)의 대화나 서면(writing) 대화 모두를 포함하므로 의뢰인이 변호사에게 한 이야기나 변호사에게 제공한 사건 관련 문서들은 물론, 변호사가 의뢰인에게 제공한 자문내용 혹은 법적인 답변, 이를 담은 의견서나 감정서 모두 포함될 수 있다.

변호사-의뢰인 특권이 성립하기 위해서는 (1) 대화(communication)가 이루어졌어야 하고, (2) 대화가 비밀리에 이루어졌어야 하며, (3) 특권이 있는 사람(즉, 의뢰인과 변호사) 사이에 행해진 대화여야 하고, (4) 그 대화가 주로 법적인 자문을 구하거나 얻으려는 목적이어야 하며, (5) 특권이 의뢰인에 의해 포기되지 않았어야 한다.¹⁹⁾ 따라서, 의뢰인이 의뢰인과 변호인 간의 특권이 인정되는 대화의 요지를 특권관계를 벗어난 사람과 공유하였다면 일반적으로 그 특권은 포기된 것으로 간주한다. 또한, 변호사와 의뢰인 간 대화 이전에 이미 비밀유지의 무가 없는 제3자에게 알려진 내용의 경우 변호사-의뢰인 간 대화에 포함된 경우라도 특권이 인정되지 않는다. 다만, 해당 기업 담당자들 사이의 대화나 동일

18) 변호사-의뢰인 특권은 판례법으로 인정되는 권리로, 가장 자주 인용되는 판례는 *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F.Supp. 357 (D. Mass. 1950)이다.

19) *United States v. United Shoe Mach. Corp.*, 89 F.Supp. 357, 358-59 (D. Mass. 1950).

한 고객을 대리하는 복수의 변호사들 사이의 대화에 의해 변호사-의뢰인 특권이 포기되지는 않는다.²⁰⁾

변호사 의견서의 경우 무조건 특권이 인정되는 것이 아니라 해당 의견서의 공개가 필연적으로 의뢰인이 변호사에게 비밀리에 전달한 사실관계에 대한 내용이 포함된 경우에 특권이 인정된다는 판례도 다수 존재하므로 주의를 요한다. 예컨대, CAFC는 *American Standard Inc. v. Pfizer Inc.* 사건²¹⁾에서 경쟁업체가 소유한 특허권의 무효에 관한 의견서를 외부 특허변호사가 제공한 경우 이러한 무효의견서에는 의뢰인의 비밀 정보가 전혀 포함되어 있지 않으므로 면책특권이 인정되지 않는다고 판시하였다.

만일 어느 대화에 특권이 부여된 경우, 특권은 전체 대화에 미치며 그 중에 비특권적인 정보가 있더라도 그 정보 역시 공개하지 않을 수 있다. 상대방은 비특권적인 정보를 다른 소스로부터 입수할 수는 있으나 특권이 인정되는 정보로부터 입수하는 것은 허용되지 않는다.

연방 민사소송규칙에²²⁾ 따르면 특권을 주장하는 당사자는 당연히 그 보호 대상인 내용을 공개할 필요는 없으나, 왜 특권으로 보호되어야 하는지, 그 이유에 대해 근거를 제시하도록 정하고 있다.

2) 기업 의뢰인의 Agent를 통한 변호사와의 대화

위에서 살펴본 바와 같이, 변호사-의뢰인 특권은 의뢰인 및 변호사 이외의 제3자에게 공개되면 특권이 상실됨이 원칙이다. 그러나 기업 의뢰인의 종업원이 아닌 제 3자가 계약관계에 있는 비변호사 대리인(이하 “Agent”라 한다)인 경우도 일정 조건을 만족하면, 이러한 Agent를 통한 변호사와의 대화 역시 변호

20) *Long v. Anderson University*, 204 F.R.D. 129, 134-35 (S.D. Ind. 2001).

21) 828 F.2d 734, 745 (Fed. Cir. 1987).

22) F.R.C.P. 26(b)(5) “When a party withholds information otherwise discoverable under these rules by claiming that it is privileged or subject to protection as trial preparation material, the party shall make the claim expressly and shall describe the nature of the documents, communications, or things not produced or disclosed in a manner that, without revealing information itself privileged or protected, will enable other parties to assess the applicability of the privilege or protection.”

사-의뢰인 특권이 인정된다. 계약에 의해 용역을 제공하는 계약직 대리인의 경우, 비록 의뢰인 회사의 월급을 받는 종업원은 아니지만 특정 사안과 관련하여 기업 의뢰인을 대신하여 특정 행위를 대행하는 경우에는 변호사-의뢰인 특권을 판단함에 있어서 의뢰인의 범주 안에 포함될 수 있다는 판례²³⁾가 다수 있다. *In re Copper Market Antitrust Litig.* 사건²⁴⁾에서 법원은 기업이 세간의 이목을 끄는 소송에 관한 이슈들을 처리하기 위해 고용한 “위기관리” 홍보회사의 경우 (1) 실제 소송과 관련하여 기업 내부에서 처리해야 할 전략 수립 등을 외부 전문가에게 대행시킨 것이며, (2) 홍보 관련 전략 수립에 대한 의사 결정 권한을 기업으로부터 위임 받았으며, (3) 이러한 대화들이 법률 자문을 받기 위한 목적임을 감안하여, 계약에 의한 대행인의 경우에도 기업 의뢰인의 종업원에 준한다고 봐야 한다고 판시하였다. 이러한 판례들을 종합해 보면, (1) 소송과 관련하여 의뢰인의 역할 중 일부를 계약에 의해 대신 수행하고, (2) 일정 범위에서 의사 결정의 권한을 기업 의뢰인으로부터 위임 받은 Agent에게는 변호사-의뢰인 특권이 확장된다고 볼 수 있을 것이다. 다만, 이 경우에도 의뢰인과 Agent 간에는 비밀준수의무를 포함하여 위 조건들을 만족하는 Agency 계약이 존재하여야 할 것이다.

위에서 설명한 의뢰인의 Agent와 마찬가지로 변호사의 Agent도 특권의 범위 안에 포함될 수 있다. 예컨대, 제2 연방항소법원은 *United States v. Kovel* 사건²⁵⁾에서 회계사의 경우 기업 의뢰인의 Agent로서 특권이 확장될 수 있지만, 반대로 변호사의 Agent로서 법률 자문을 위해서 회계사의 조력이 필요한 경우 회계사를 변호사의 Agent로 고용할 수 있고, 이 경우 특권을 인정하였다. 이와 같이, 특권이 변호사의 감독하에 있는 Agent에까지²⁶⁾ 확대된다는 원칙을 본 사건의 이름을 따라 “Kovel” 원칙이라고도 한다. 이 경우에도 변호사와 Agent 간에는 비밀준수 의무를 포함하여 위 조건들을 만족하는 Agency 계약이 존재하여야 할 것이다.

23) *McCaugherty v. Siffermann*, 132 F.R.D. 234 (N.D. Cal. 1990).

24) 200 F.R.D. 213, 219-20 (S.D.N.Y. 2001).

25) 296 F.2d 918 (2d Cir.1961).

26) Agent under the direction of an attorney.

한국 변리사나 변호사가 미국 특허에 관한 법률 자문을 하는 경우, 한국 변리사나 변호사가 미국 변호사와 함께 혹은 감독하에(under the direction of an American lawyer) 미국 특허에 관해 자문을 하는 경우에는 Kovel 원칙에 따라 특권이 확장될 수 있는 반면, 미국 변호사의 지시나 감독 없이 자문을 한 경우에는 변호사-의뢰인 특권이 인정되지 않을 수 있다. *Bristol-Myers Squibb Co. v. Phone-Poulenc Rorer, Inc.* 사건²⁷⁾에서 법원은 외국에 거주하는 과학자가 미국 변호사의 지시나 상의 없이 외국 변리사로부터 미국 특허에 관한 법률 의견을 받은 경우, 추후에 미국 변호사의 자문을 받은 경우라도, 사전에 외국 변리사로부터 받은 법률 의견은 변호사-의뢰인 특권이 인정되지 않는다고 판시하였다. 이러한 법리는 다수의 판례에 의해 지지되고 있다.²⁸⁾ 또한, 한국 변리사나 변호사는 미국 특허분석에 있어서 미국 변호사의 Agent가 아니라 의뢰인의 Agent로서 미국 변호사와의 대화를 대신해 주는 역할을 하는 경우에도 변호사-의뢰인 특권이 한국 변리사나 변호사에게 확장될 수 있다.²⁹⁾ 다만, 미국 변호사가 단순히 동석하거나 해당 법률 자문에 참석만 하거나 혹은 실질적인 법률 자문을 위하여 협업하는 것이 아닌 경우에는 의뢰인과 한국 변리사 또는 변호사와의 대화에는 특권이 인정되지 않는다.³⁰⁾

특권의 상실을 막기 위해서는 비밀유지에 만전을 기해야 하는데, 다음과 같은 점을 주의해야 한다.

- (ii) 의뢰인이나 변호사가 상대방에게 서류를 전달할 때에는 반드시 서류에 “Confidential-Attorney-Client Privilege”라는 표시 또는 이에 상응하는 표시를 해야 한다.
- (ii) 비밀 서류들은 특권이 없는 일반인이 접근할 수 없는 곳에 보관되어야 한다.
- (iii) 특권이 없는 일반인이 있는 장소에서는 비밀 유지가 되어야 할 대화는 금하여야 한다.

27) 1998 U.S. Dist. LEXIS 4200 (S.D.N.Y. Mar. 31, 1998).

28) *Glaxo, Inc. v. Novopharm Ltd.*, 148 F.R.D. 535 (E.D.N.C. 1993); *Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992).

29) *Foseco Int'l, Ltd. v. Fireline, Inc.*, 546 F.Supp. 22 (N.D. Ohio 1982).

30) *United States v. Brown*, 478 F.2d 1038 (7th Cir. 1973).

2. 변호사 직무성과물 면책(Work Product Immunity)³¹⁾

1) 의의 및 요건

변호사 직무성과물 면책제도는 1947년 *Hickman v. Taylor* 사건³²⁾에서 연방대법원 판례로 인정된 이후 연방민사소송규칙 등에 명문화되었다. 당시 미국 연방대법원은 특례가 필요한 이유로 “유·무죄의 공정한 판단을 위해 검사와 피고인 양쪽이 모두 사건을 완전히 준비하고 의사 표현할 수 있도록 적절한 보호장치가 필요하다.”고 설명하였다. 보호대상은 의뢰인을 위해 증인으로부터 획득한 정보나 소송과정에서 변호인이 작성한 메모, 의견서 등 기타 문건과 변호인이 받은 인상, 내린 결론, 판단한 견해나 가설 등을 반영한 서면 등을 망라하고 있다. 변호사-의뢰인 특권이 비밀리에 이뤄진 의사교환의 증언을 보호대상으로 삼는 데 반해 이 제도는 소송을 준비하거나 소송을 예상해 변호인이 직접 작성하거나 변호인의 지시에 따라 작성된 자료를 보호대상으로 해 보호범위가 더 넓은 특징이 있다.

2) 연방민사소송규칙상의 면책 성립요건

연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure) 26(b)(3)에서 규정하고 있는 직무성과물 면책이 적용되기 위해서는 (1) 면책이 적용되지 않는다면 증거개시의 대상이 되는 문서 등의 유형물(tangible thing)이어야 하며, (2) 쟁송을 예상하고 준비된 것이어야 하며, (3) 상대방 당사자를 위하거나 당사자에 의해 대리인이 준비한 것이어야 한다. 다만, 정보에 대한 실질적 필요성이 있고 해당 정보를 지나친 어려움 없이 다른 곳에서 얻을 수 없는 경우에는 면책의 예외가 될 수 있다. 다만, 연방민사소송규칙에서 인정되는 직무성과물 면책은 연방대법원이 *Hickman* 사건을 통해 인정한 범위에 비해 제한적이기 때문에, 법원은 연방민사소송규칙의 적용과 함께 *Hickman* 사건에서 연방대법원이 제시한 직

31) 법률자문 보호특례 혹은 직무성과물 면책이라고도 한다. 이하에서는 기술의 편의상 직무성과물 면책이라 한다.

32) *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

무성과물 면책을 여전히 함께 적용하고 있다. 예컨대, 연방민사소송규칙에서는 직무성과물 면책이 (1) 소송전 증거개시절차에만 적용되고, (2) 적용대상은 법률 대리인인 변호사에 의해 작성된 것에만 적용되지만, 연방대법원의 판례에 따르는 보통법은 직무성과물 면책을 보다 폭 넓게 인정하고 있다.

의뢰인의 비밀 정보가 반드시 포함되어 있어야 적용을 받는 변호사-의뢰인 특권과 달리, 직무성과물 면책의 경우 쟁송을 예상하고 준비한 변호사의 의견서의 경우 대부분 면책 대상이 되므로, 변호사가 작성하는 의견서나 감정서에는 반드시 변호사-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege) 및 직무성과물 면책(Work Product Immunity)의 적용을 받는 문건임을 표시하는 것이 실무적으로 유리하다.

소송 당사자나 변호사는 증거개시를 위해 제출을 요구 받는 서류에 대해 직무성과물주의에 의해 보호받고 있다는 이유로 제출을 거부할 수 있다. 요청한 문서나 정보가 진행 중인 쟁송이나 앞으로 발생할 쟁송을 예상하고 변호사에 의해 준비된 것임을 입증하는 경우, 증거 개시를 요청하는 당사자는 해당 실질적인 필요성과 해당 증거를 수집하는 데 지나친 어려움(undue hardship)이 든다는 것을 입증하여야만 책임을 부담한다. “쟁송을 예상하고” 준비된 자료와 관련, 쟁송의 예상은 쟁송이 개시되었을 필요는 없으나 반드시 확인 가능해야 한다. 다만, 미국 연방대법원은 “쟁송의 예상” 요건을 넓게 해석한다.³³⁾ 이러한 연방대법원의 기준을 따라, 법원은 실제 소송이 개시되기 수 년 전에 피고가 특허침해에 관한 변호사의 의견서를 자문 받은 경우에도 직무성과물 면책이 적용된다고 판시하였다.³⁴⁾ 실제로, 특허침해에 관한 의견서는 특허권 침해소송이 제기되기 수년전에 작성되는 경우도 있는데, 이 경우도 “쟁송을 예상하고” 준비된 것으로 보아, 직무성과물 면책규정을 적용하고 있다. 한편, 일반적인 특허출원 과정에서 변호사가 작성한 서류들은 “소송을 예상하고” 준비한 것이라고 말하기 힘든 경우가 많은 것이 사실이다. 다만, *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.* 사건³⁵⁾에서 법원은 특허출원 과정이라도 실제 장래의 특허소송을 예상

33) *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 401 (1981).

34) *Sylgab Steel & Wine Corp. v. Imoco-Gateway Corp.*, 62 F.R.D. 454 (N.D. Ill. 1974).

35) 434 F.Supp. 136, 151-52 (D. Del. 1977).

하고 만든 문건이 포함되어 있다면, 이러한 문건에는 직무성과물 면책규정이 적용될 수 있다고 판시한 바 있다.

3) 직무성과물 면책의 예외³⁶⁾

절대적인 보호가 부여되는 변호사-의뢰인 특권과 달리, 직무성과물 면책은 조건부이며, 제출의 대상이 될 수 있다. 면책 직무성과물에 대해 제출을 요구하는 측은 그 직무성과물이 자신의 사건 준비에 필요한 이유, 그리고 비상한 노력이 없이는 달리 그 직무성과물 또는 그와 균등한 것을 입수할 수 없다는 것을 입증하여야 한다. 위 입증이 성공하더라도, 사실관계 직무성과물(factual work product)은 상대방으로부터 입수 가능하나, 정신적 직무성과물(mental work product), 예컨대 소송 전략, 법률자문 등은 거의 면책의 예외가 될 수 없다.

4) 직무성과물 면책의 포기

변호사-의뢰인 특권이 특권의 보호를 받는 대화가 제3자에게 공개된 경우 특권이 포기된 것으로 간주하는 것과 달리, 직무성과물 면책은 제3자 공개에 의한 특권의 포기 간주를 다소 완화된 기준으로 판단한다. 이는, 변호사와 의뢰인 간 대화의 “비밀유지”를 통해 자유롭고 솔직한 대화를 권장하여 변호사가 의뢰인의 법적 보호를 위해 최선을 다할 수 있는 법률시스템을 만들기 위해 인정되는 변호사-의뢰인 특권 달리 변호사가 쟁송을 예상하거나 대비하여 만든 문건을 쟁송의 상대방으로부터 보호하기 위해 인정되는 직무성과물 면책의 특성상 쟁송의 상대방 이외의 제3자에게 공개하는 것을 절대적으로 막을 필요는 없기 때문이다. 특권의 포기 여부를 판단하는 데 가장 핵심적 판단기준은 변호인이 작성한 메모, 의견서 등 기타 문건 등이 소송의 상대방에게 공개되지 않도록 비밀유지가 되었는지 여부이다. 따라서 소송이나 영업과 관련하여 공동의 이익을 가진 제3자에게 비밀유지 의무 하에 공개된 경우에는 특권이 포기되지 않을 가능성이 높다. *Blanchard v. EdgeMark Fin Corp.* 사건³⁷⁾에서 법원은 소송

36) F.R.C.P. 26(b)(3).

당사자가 변호사가 제공한 법률문서를 제3자에게 공개하였으나, 양자 간의 비밀유지 계약이 있었기에 직무성과물 면책이 포기되지 않은 것으로 보아야 한다고 판시하였다. 또한, *ECDC Envtl., L.C. v. New York Marine & General Ins. Co.* 사건³⁸⁾에서 법원은 설사 외부 계약직 전문가와 비밀유지 계약이 없더라도 수행한 업무가 해당 소송에 필요한 내용을 당사자를 대신하여 수행한 것이라면 직무성과물 면책특권이 포기된 것으로 볼 수 없고, 면책특권이 확장된 것으로 볼 수 있다고 판시하였다.

3. 미국 특허 에이전트(Patent Agent)에 변호사-의뢰인 특권의 적용 여부

변호사-의뢰인 특권이 적용되기 위해서는 미국 ‘변호사(Attorney)’ 이어야 하지만, 위에서 살펴본 바와 같이 미국 변호사의 지시나 감독을 받아, 미국 변호사를 대신하여 한 행위는 특권이나 면책의 적용을 받을 수 있다.³⁹⁾ 다만, 미국 특허상표청(USPTO)에 등록된 특허 에이전트(patent agent)의 경우 “변호사”가 아니므로 변호사-의뢰인 특권이 적용되는지에 대해 판례는 일관되지 않고 있다. 먼저, 미국 특허 에이전트도 법률 실무를 행하고 있기 때문에 변호사-의뢰인 면책 특권을 적용하여야 한다는 일부 판례⁴⁰⁾와 특허 에이전트는 변호사-의뢰인 특권 적용요건인 ‘변호사’가 아니므로 적용 대상이 아니라는 판례로 나뉘고 있다.⁴¹⁾

37) 192 F.R.D. 233 (N.D. Ill. 2000).

38) 1998 U.S. Dist. LEXIS 8808 (S.D.N.Y. June 4, 1998).

39) *Foseco Int'l, Ltd. v. Fireline, Inc.*, 546 F.Supp. 22 (N.D. Ohio 1982).

40) *Vernitron Medical Products, Inc. v. Baxter Laboratories Inc.*, 186 U.S.P.Q. 324 (D.N.J. 1975); *In re Ampicillin*, 81 F.R.D. 377 (D.D.C. 1978); *Dow Chemical Co. v. Atlantic Richfield Co.*, 227 U.S.P.Q. 129 (E.D. Mich. 1985); *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc.*, 24 U.S.P.Q.2d 1676, 1680 (E.D.N.Y. 1992).

41) *Status Time Corp. v. Sharp Elec. Corp.*, 95 F.R.D. 27, 33 (S.D.N.Y. 1982); *Joh A. Benckiser G.m.b.H., Chemische Fabric v. Hygrade Food Products Corp.*, 253 F. Supp. 999 (D.N.J. 1966); *Rayette-Faberge, Inc. v. John Oster Mfg. Co.*, 47 F.R.D. 524 (E.D. Wis. 1969); *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F. Supp. 1146, 1169 (D.S.C. 1974); *Detection Sys., Inc. v. Pittway Corp.*, 96 F.R.D. 152, 155 (W.D.N.Y. 1982); *Sneider v.*

미국 특허 에이전트도 면책 특권의 대상이 된다는 측에서는 미국 연방대법원 판결, *Sperry v. Florida* 판결⁴²⁾을 그 법적 근거로 하고 있다. 본 사건에서는 미국 특허상표청에 등록된 특허 에이전트가 플로리다주에서 사무실을 내서 영업을 하면서 자신을 “Patent Attorney”라고 광고하자, 플로리다주 변호사협회에서 변호사법 위반으로 제소한 사건에서 연방대법원은 특허성 판단이나 특허 출원 등은 분명히 법률 실무에 포함되며, 미국 특허상표청에 등록된 특허 에이전트는 발명의 특허성 여부에 관한 판단을 포함하여 특허상표청에 특허를 출원하고 등록받는데 필요한 제반행위에 대해 제한된 범위내에서 법률 실무를 수행할 수 있는 자격을 연방정부로부터 수여받은 것이기에, 이러한 행위를 특허상표청이 소재한 워싱턴 D.C. 이외의 지역에서 수행하여도 해당 주의 변호사법 위반은 아니라고 판시하였다. 다만, 해당 특허 에이전트가 “Attorney”라는 명칭은 자발적으로 사용을 중지했기 때문에, 이러한 행위가 적법한지 여부에 대해서는 법원이 판단하지 않았다. 이러한 대법원 판결을 근거로 특허 에이전트도 변호사-의뢰인 면책 특권의 적용을 받아야 한다고 주장하는 것이다. 또한, 일부 학설⁴³⁾은 이러한 특허 에이전트의 법률 실무는 입법부에 의해 인정된 것이고, 특허 변호사와 마찬가지로 고객이 자신들에게 전달한 정보의 비밀을 유지할 필요가 있다는 점에서 변호사-의뢰인 면책 특권이 인정되어야 한다고 주장한다. 그러나 *Sperry v. Florida* 판결⁴⁴⁾은 단순히 특허 에이전트가 연방정부가 인정한 제한된 범위(특허성 판단 및 특허출원과 관련된 업무)를 대리할 수 있는 자격을 수여 받았다는 것만을 인정한 것이지, 특허 에이전트가 법률상 변호사에 해당한 다거나 혹은 변호사-의뢰인 면책 특권까지 인정된다고 판시한 것이 아니며, 또한 특허출원에 관한 내용은 특허법상 원칙적으로 출원과정에서 모두 공개하도록 되어 있으며, 더욱이 특허성 판단시 알게 된 모든 인용참증 역시 특허청에 공개하도록 되어 있으므로 실질적으로 면책특권의 필요성이 크지 않다.

먼저, 특허 에이전트가 “제한된 범위 내에서 법률 행위를 대리할 자격”이 있

Kimberly-Clark Corp., 91 F.R.D. 1 (N.D. Ill. 1980).

42) *Sperry v. State of Fla. ex rel. Florida Bar*, 373 U.S. 379 (1963).

43) 16 Hastings Comm. & Ent. L.J. 433, 446 (Spring 1994).

44) *Sperry v. State of Fla. ex rel. Florida Bar*, 373 U.S. 379 (1963).

다고 해서 자동적으로 변호사-의뢰인 면책특권이 주어져야 한다는 주장은 다소 무리가 있다. 이러한 논리대로라면, 제한된 범위에서 법률 행위를 대리하는 부동산 중개업자나 다른 영역의 실무자들의 경우도 많은 경우에 제한된 범위에서 법률 행위를 대리할 수 있으므로 이러한 모든 직업에 변호사-의뢰인 면책 특권을 확대한다면 소송에 필요한 모든 사실을 양 당사자가 공평하게 접근하여 공정한 재판을 해야 한다는 증거개시절차의 원래 취지가 훼손될 수 있을 것이다. 다만, 이러한 특허 에이전트의 역할이 특허 변호사(Patent Attorney)⁴⁵⁾의 역할과 중복되는 부분이 많고, 실제 특허출원과 관련된 일들도 특허 변호사에 의해 대리되는 경우가 많은 것이 사실임을 고려할 때, 동일한 법률대리행위를 특허변호사에게 위임한 경우와 특허 에이전트에게 위임한 경우를 다르게 취급하는 경우 그 피해를 법률수요자가 받게 되는 문제점이 있으므로 특허 에이전트의 행위에 대해서도 변호사-의뢰인 특권이 인정될 실익이 있어 보인다. 따라서 특허 에이전트에게 변호사-의뢰인 면책특권이 확장되어야 하는 문제는 특허 에이전트가 단순히 일정 범위내에서 법률 행위를 대리하거나 법률 실무를 하는지 여부가 아니라, 면책특권의 원래 목적인 변호사와 의뢰인 간의 자유롭고 솔직한 대화를 권장하여 변호사가 의뢰인의 법적 보호를 위해 최선을 다할 수 있는 법률시스템을 만든다는 점이 특허 에이전트에게도 반드시 적용되어야 하는지 여부로 판단하여야 할 것이다. 종래에는 특허출원과 관련된 업무의 경우에는 원래부터 특허 상표청을 통해 공개를 목적으로 하기 때문에 특허변호사가 대리한 경우라도 특권이 적용되지 않고 특허성이나 침해여부에 관한 의견과 같이 법률 자문의 경우에만 변호사-의뢰인 특권이 인정된다는 판례⁴⁶⁾가 다수 있었으나, 최근에는 특허청에 공개된 서류를 제외하고는 특허변호사와 의뢰인 간의 대화는 그것이 특허출원절차에 관한 것이라도 특권이 인정된다는 판례⁴⁷⁾가 다수이다. 그러나 이러한 판례들은 모두 특허 에이전트가 아닌 특허 변호사와의 대화에 특권이 인정

45) 미국 내 어느 한 주에서 변호사 자격을 가진 자가 미국 특허상표청에 특허출원을 대리할 수 있는 자격을 획득한 경우, 특허 에이전트와 구별하여 특허 변호사라 부른다.

46) *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc.*, 145 F.R.D. 298 (E.D.N.Y. 1992); *In re Application of Minebea Co.*, 143 F.R.D. 494 (S.D.N.Y. 1992).

47) *Smithkline Beecham Corp. v. Apotex Corp.*, 193 F.R.D. 530 (N.D.Ill. 2000); *McCook Metals L.L.C. v. Alcoa Inc.*, 192 F.R.D. 242 (N.D.Ill. 2000).

된 것이므로, 이러한 판례를 특허 에이전트에게 자동적으로 확장하기는 어렵다. 결론적으로, 현재까지는 특허 에이전트와의 대화에 변호사-의뢰인 특권이 적용되는지에 대한 미국 법원들의 태도는 일관되지 아니하므로 실무적으로는 면책 특권을 인정받지 못하는 경우를 대비하여야 한다.

4. 비밀유지계약에 의한 특권 및 면책의 확장 여부

위에서 살펴본 증거개시요청에 대해 변호사-의뢰인 특권 및 직무성과물 면책 등이 인정되는 대화나 문서를 제3자에게 공개하면서 양자간 비밀유지계약(Confidentiality Agreement)을 체결하여 이미 성립된 특권이나 면책의 포기를 피하기 위한 시도를 하는 경우가 종종 있다. 그러나 앞서 살펴본 특권이나 면책을 일정 요건의 만족하에 공개에 의한 포기를 피할 수 있는 경우를 제외하고 단순히 비밀유지계약의 체결로 면책이나 특권의 포기를 피하는 것은 허용되지 않는다. 상술한 바와 같이, 다른 조건들을 만족한 상태에서 비밀유지계약의 존재는 특권이나 면책이 포기되지 않았음을 보여주는 좋은 증거에 불과함을 명심하여야 한다.⁴⁸⁾

V. 국내 변리사나 변호사가 작성한 미국 특허권의 권리범위에 대한 의견서나 감정서의 법적보호 방안

1. 한국 변리사/변호사의 지위 및 특권

변호사-의뢰인 면책특권이 미국의 특허 에이전트에게까지 확장되어야 하는 문제는 이미 살펴본 바 있다. 그러나 외국의 법률 전문가에게 변호사-의뢰인 특권이나 직무성과물 면책 규정을 적용하여야 하는지 여부는 법률선택(choice of law)의 문제로 접근하여야 한다. 예컨대, 한국 변호사나 변리사가 관련된 문제

48) *Blanchard v. EdgeMark Fin Corp.*, 192 F.R.D. 233 (N.D. Ill. 2000).

라면 먼저 미국법이 적용될 것인지 아니면 한국법이 적용될 것인지를 판단하여야 한다. 그러나 현재까지 대한민국 민사소송법 또는 기타 관련법에 소위 변호사-의뢰인 특권(Attorney-Client Privilege)이나 직무성과물 면책(Work Product Immunity)과 유사한 특권 제도는 없다. 이는 증거개시절차가 없는 우리 민사소송시스템에서 당연한 것으로 볼 수도 있다. 이러한 상황 속에서 대한민국의 변리사 또는 변호사가 미국 특허침해와 관련된 법률 자문 또는 침해의견을 제공하는 경우에, 이러한 의견에 대해 미국 특허소송과 관련한 증거개시 명령에 대한 특권을 주장할 수 있는지가 분명치 않다. 설사, 우리 민사소송법 등에서 특권을 규정하고 있다고 하더라도, 이러한 규정이 미국 법정에서 어떻게 보호될 수 있는지도 문제가겠으나, 특권제도가 없는 우리 민사소송 시스템상 특권을 주장할 유일한 근거는 아마도 미국 민사소송법상 인정되는 변호사-의뢰인 특권이나 직무성과물 면책을 주장하는 방법일 것이다. 여기서 또 살펴보아야 할 것은, 한국의 변리사나 변호사가 한 법률행위가 한국법에 관한 것인지 아니면 미국법에 의한 것인지를 판단하는 것인지를 판단하는 것인지를 판단하는 것이다. 전자의 경우라면 앞서 말한 것과 같이 법률선택의 문제가 될 수 있을 것이나, 후자의 경우라면 한국 변리사나 변호사의 행위가 한국법의 보호를 받는 법률행위가 아니므로 미국법의 적용을 받아야 할 수도 있을 것이다.

그러나, 최근 미국 판례의 동향을 살펴보면, 한국 변리사나 변호사가 미국 변호사의 감독이나 지시 없이 독자적으로 미국 특허권 침해와 관련된 자문을 한 경우, 이러한 내용이 미국법상 특권을 가지기는 어려울 것으로 판단된다. 이하 최근 판례를 통해 구체적으로 살펴본다.

1) 한국내에서의 법률자문에 대해 미국법상 특권 규정이 적용되는지 여부

미국 이외의 법률이나 법률대리인이 관련된 사안에 있어서 최근의 미국 법원들은 국가간 “우호(comity)”의 원칙과 “미국과의 관련성(touching base with the United State)”의 원칙이라는 두 가지 기준에 따라 특권 규정의 적용 여부를 판단한다. 이 기준에 따르면, 미국 법정에서 진행 중인 소송과 관련하여 증거의 면책여부 대상이 되는 대화나 문서가 미국 이외의 국가에서 이루어지거나

작성된 것이라면, 해당 국가의 특권 규정에 따라 미국 법원이 면책여부를 판단해야 하지만, 면책여부의 대상이 되는 것이 미국과 관련이 있는 경우(touching base with the United States)에는 미국 연방법에 따라 면책여부를 판단해야 한다.⁴⁹⁾ 예컨대, 한국 특허출원과 관련하여 한국 변리사와 의뢰인이 나눈 대화는 미국과 관련 없는 것이므로 한국법을 적용하지만, 한국 변리사가 미국 특허를 분석한 의견서를 제공하였다면 이는 미국과 관련된 것이므로 미국법상 면책규정을 적용한다.

다만, *Astra Aktiebolag v. Andrx Pharms, Inc.* 사건⁵⁰⁾에서 뉴욕 연방지방법원은 한국에서 작성된 문서가 미국과 관련이 없는 것이라도 한국법에는 미국법과 같은 공판전 증거개시(Discovery)제도가 없어 특권 제도 없이도 이러한 문서들을 공개할 의무가 없으므로, 미국법상 증거개시제도를 적용할 때에는 특권 규정도 함께 적용하는 것이 공평하다고 판시하였다. 다만, 이러한 판결은 아직까지 다른 법원에서 널리 채택되고 있지 않으므로, 특권을 지나치게 확대 적용하는 것은 경계하여야 할 것이다.

미국법원의 주류적 태도인 미국과의 관련성의 원칙에 의하더라도, 한국에서 미국 특허권과 관련된 자문을 하는 경우 미국법상 특권 규정이 적용된다고 봄이 타당할 것이다.

2) 한국 변리사/변호사의 미국 특허권 관련 법률자문이 특권의 대상이 되는지 여부

만일, 한국에 등록된 변리사가 한국에 등록된 특허에 관해 한국 특허법에 근거한 법률자문을 한 경우라면 미국과의 관련성이 없으므로 변호사-의뢰인 특권을 인정하지 않는 한국법을 적용하거나 혹은 미국의 일부 판례처럼 한국법에는 미국법과 같은 공판전 증거개시(Discovery)제도가 없어 특권제도 없이도 이러

49) *Golden Trade v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514, 518-19 (S.D.N.Y. 1992)(The court adopted the comity or "touching base" approach and applied a traditional choice-of-law "contacts" analysis to determine the law that applies to claims of privilege involving foreign documents.)

50) 208 F.R.D. 92, 103 (S.D.N.Y. 2002).

한 문서들을 공개할 의무가 없으므로, 미국법상 증거개시제도를 적용할 때 특권 규정도 함께 적용하는 경우라면 미국 특허 에이전트에 관한 서로 상반된 판결들을 따를 수 있을 것이다. 다만, 한국의 변리사는 미국의 특허 에이전트에 비해 대리할 수 있는 법률행위의 범위가 넓어 오히려 미국의 특허 변호사와 중복되는 면이 많은 바, 이러한 점을 고려하여 미국법을 적용하면 변호사-의뢰인 특권을 적용할 가능성도 있다.

그렇다면, 한국에 등록된 변리사나 변호사가 미국에 등록된 특허권 침해여부에 대해 미국법에 근거해 자문을 한 경우에 자문 도중에 행하여진 대화나 작성된 문서에 대해 특권이 인정될 것인가가 문제이다. 이 질문에 답하기 전에 먼저 살펴보아야 할 것은 법률선택(Choice of Law)의 문제로 미국과의 관련성의 원칙에 따라 미국법이 적용되어야 함은 자명하다.

다음으로, 미국법상 외국의 변호사나 변리사가 미국 특허에 관한 법률자문을 한 경우 변호사-의뢰인 특권이 인정될 것인지 여부를 판단함에 있어서 먼저 변호사-의뢰인 특권이나 직무성과물 면책 규정은 반드시 “변호사(Attorney)”이어야 한다는 요건을 주시할 필요가 있다. 본 규정에서 “변호사” 요건에서 미국법에 관한 법률 행위를 한 것이라면 의뢰인에게 이러한 법률적 자문을 할 자격이 있는지 여부로 판단한다. 미국 변호사가 아닌 외국의 변호사 또는 변리사가 미국법에 대해 자문하는 경우 특권이 적용되지 않다고 보아야 할 것이다. 즉, 미국 이외의 국가에서 등록된 변호사나 변리사는 미국 특허권 침해에 대한 의견을 줄 수 있는 자격이 있는 “미국 변호사”가 아니므로 특권 규정에서 말하는 “변호사”에 해당하지 않는다는 것이다. *Bristol-Myers Squibb Co. v. Phone-Poulenc Rorer, Inc.* 사건⁵¹⁾에서 법원은 외국에 거주하는 과학자가 미국 변호사의 지시나 상의 없이 외국 변리사로부터 미국 특허에 관한 법률 의견을 받은 경우, 추후에 미국 변호사의 자문을 받은 경우라도, 사전에 외국 변리사로부터 받은 법률 의견은 변호사-의뢰인 특권이 인정되지 않는다고 판시하였다. 이러한 법리는 다수의 판례에 의해 지지되고 있다.⁵²⁾ *Glaxo, Inc. v. Novo-*

51) 1998 U.S. Dist. LEXIS 4200 (S.D.N.Y. Mar. 31, 1998).

52) *Glaxo, Inc. v. Novopharm Ltd.*, 148 F.R.D. 535 (E.D.N.C. 1993); *Golden Trade, S.r.L. v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514 (S.D.N.Y. 1992).

pharm Ltd. 사건⁵³⁾에서 특허권자인 Glaxo사는 “Zantac[®]”이라는 상표로 유명한 위궤양 치료제의 성분에 관한 두건의 특허권(658 특허 및 431 특허) 침해를 이유로 복제약(generic drug) 생산업체인 Novopharm사에 대해 특허권 침해소송을 제기하였다. 소송에 대한 방어로서 피고인 Novopharm사는 Glaxo사가 출원중에 미국 특허청에 위증(false representation)했다고 주장하면서, 이를 입증하기 위해 Glaxo사와 영국의 특허 에이전트 간에 주고받은 서류의 제출을 요구한데 대해, Glaxo사 변호사-의뢰인 특권을 주장하였다. 이에 North Carolina 연방지방법원은 외국의 특허 에이전트와의 대화는 변호사-의뢰인 특권의 적용을 받지 않는다고 판시하였다.⁵⁴⁾ 먼저 법원은 외국 기업과 동일한 국가의 외국 특허 에이전트 간에 해당 국가의 특허출원과 관련한 대화를 한 경우 특허가 출원된 해당 국가의 법에 의해 특권이 인정되는 경우, 위의 대화 역시 특권이 인정된다는 타법원 판결들⁵⁵⁾과 미국 내, 외를 불문하고 특허 에이전트가 변호사의 감독하에 법률자문을 한 경우 역시 특권이 인정된다는 판결들⁵⁶⁾을 인용하였다. 그러나 Glaxo 법원은 고객인 영국회사의 지시로 미국 특허출원에 대한 법률자문을 한 영국 특허 에이전트와 고객과의 대화에 대해 특권을 인정한 *Foseco Int'l, Ltd. v. Fireline, Inc.* 사건⁵⁷⁾의 판결은 변호사-의뢰인 특권의 범위를 과도하게 확장하였다고 비판한 *Chubb Integrated Systems v. National Bank of Washington* 판결⁵⁸⁾ 및 외국 특허 에이전트에게는 변호사-의뢰인 특권이 확장 적용되지 않는다는 *Status Time Corp. v. Sharp Electronics Corp.* 판결⁵⁹⁾을 지지하였다.

다만, *Foseco Int'l, Ltd. v. Fireline, Inc.* 사건에서⁶⁰⁾ 법원은 외국 기업

53) 148 F.R.D. 535, 537 (E.D.N.C. 1993).

54) *Id.*

55) *In re Ampicillin Antitrust Litigation*, 81 F.R.D. 377, 392 (D.D.C.1978); *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 397 F.Supp. 1146 (D.S.C.1975).

56) *Hercules, Inc. v. Exxon Corp.*, 434 F.Supp. 136 (D.Del.1977); *Jack Winter, Inc. v. Koratron Co., Inc.*, 54 F.R.D. 44 (N.D.Cal.1971); *539 Congoleum Industries, Inc. v. G.A.F. Corp.*, 49 F.R.D. 82 (E.D.Pa.1969), *aff'd* 478 F.2d 1398 (3rd Cir.1973).

57) 546 F.Supp. 22 (N.D. Ohio 1982).

58) 103 F.R.D. 52 (D.D.C.1984).

59) 95 F.R.D. 27 (S.D.N.Y.1982).

을 대리하는 미국 이외 국가에 등록된 변호사가 외국 기업(의뢰인)이 미국 변호사로부터 법률 자문을 받는 것을 돕는(assist) 경우에 한하여 특권의 확장이 가능하다고 판시하였다. 다시 말해, 미국의 특허 에이전트나 외국의 변리사 또는 변호사의 경우 의뢰인이 미국 특허권 관련된 자문을 구하는 경우, 그 역할이 미국 변호사의 법률 자문을 “보조”하고 있었는지가 특권 인정 여부의 중요한 잣대가 될 것이라는 것이 법원의 태도이다.^{61,62)} 또한, 한국 변리사나 변호사는 미국 특허분석에 있어서 미국 변호사의 Agent가 아니라 의뢰인의 Agent로서 미국 변호사와의 대화를 대신해 주는 역할을 하는 경우에도 변호사-의뢰인 특권이 한국 변리사나 변호사에게 확장될 수 있다.⁶³⁾ 다만, 미국 변호사가 단순히 동석하거나 해당 법률 자문에 참석만 하거나 혹은 실질적인 법률 자문을 위하여 협업하는 것이 아닌 경우에는 의뢰인과 한국 변리사 또는 변호사와의 대화에는 특권이 인정되지 않는다.⁶⁴⁾

이러한 미국 판례를 적용해 보면, 미국 특허권 관련한 자문은 미국 변호사가 하는 경우에 변호사-의뢰인 특권이 적용되는 것이 원칙이고, 한국 변리사 또는 변호사가 미국 변호사 없이 미국 특허권 관련된 자문을 하는 경우 특권의 적용을 받을 수 없다는 주류 판례의 태도를 따라 주의를 요한다. 다만, 미국 변호사가 미국 특허권 관련된 자문을 하고 한국 변리사 또는 변호사가 이를 돕는(assist) 경우에는 특권의 적용이 가능할 것이다.

특권을 인정받아 미국 특허 소송 중 증거제출 명령에 대해 의견서나 감정서에 포함되어 있는 내용의 공개를 막기 위해서는 미국 특허권의 침해여부에 대한 의견서 또는 무효 여부에 대한 의견서는 반드시 미국 변호사에 의해 작성되어야 할 것이며, 한국 변리사 또는 변호사의 역할은 이러한 의견서 작성을 의뢰하기 전단계로서 제품분석, 무효자료 검색, 특허의 초기분석을 하거나 의견서를 미

60) 546 F.Supp. 22 (N.D. Ohio 1982).

61) *Golden Trade v. Lee Apparel Co.*, 143 F.R.D. 514, 518-19 (S.D.N.Y. 1992)(The focus of the inquiry should be whether the patent agent was assisting the attorney in providing legal service).

62) *Willemijn Houdstermaatschaap BV v. Apollo Computer, Inc.*, 707 F. Supp. 1429 (D. Del. 1989).

63) *Foseco Int'l, Ltd. v. Fireline, Inc.*, 546 F.Supp. 22 (N.D. Ohio 1982).

64) *United States v. Brown*, 478 F.2d 1038 (7th Cir. 1973).

국 변호사로부터 제공받은 후 국내 기업에 맞도록 가공하여 자문하는 경우에 특권의 대상이 될 수 있을 것이다.

2. 변호사-의뢰인 특권 적용 여부

위에서 살펴본 바와 같이, 변호사와 고객 간에 있었던 고객에게 불리한 내용의 대화에 변호사-의뢰인 특권이, 변호사가 작성한 침해여부에 관한 의견서에 대해 변호사 직무성과물 원칙이 일반적으로 적용된다. 하지만, 해외 특허분쟁 가능성과 관련해서 한국의 변리사 또는 변호사가 행한 법률자문의 내용에 이러한 특권이 인정되는지 여부를 먼저 확인하여야 할 것이다. 이러한 자문 내용에 특권이 인정되는 경우라도, 해당 대화내용이나 의견서가 대리인 및 고객 이외의 제3자에게 공개되는 경우, 위 특권이 포기된 것으로 간주될 위험성이 있으나, 미국 변호사에 의해 작성되지 아니한 미국 특허에 관한 의견서나 감정서는 이러한 특권이 원래부터 인정되지 아니하므로 국내의 대리인들은 이러한 의견서나 감정서를 작성할 때 주의를 요함은 물론, 고객들에게 이러한 위험을 사전에 고지하여야 한다.

지금까지 살펴본 변호사-의뢰인 특권의 적용요건 및 포기 여부에 대한 판단을 기준으로 침해/무효에 관한 의견서는 반드시 미국 변호사나 미국 변호사와 미국 변호사의 지시나 감독하에 있는 한국 변호사 또는 변리사 공동으로 작성되어야 할 것이다. 다만, 이 경우 한국 변호사나 변리사는 선행기술 검색이나 의뢰인 기술 파악, 미국 변호사가 작성한 의견서를 의뢰인에게 설명하는 역할에 제한되어야 할 것이며, 실제 의견서는 미국 변호사에 의해 작성되어야 할 것이다.

3. 변호사 직무성과물 면책 인정여부

변호사-의뢰인 특권과 달리 직무성과물 면책은 구두로 한 대화에는 적용되지 아니하며 결과물인 서면 보고서에만 적용된다. 다만, 변호사-의뢰인 특권과 마찬가지로 미국 특허의 침해 또는 무효에 관한 것이 포함되어 있는 경우, 그 침해/무효에 관한 의견서는 반드시 미국 변호사나 미국 변호사와 미국 변호사의 지

시나 감독하에 있는 한국 변호사 또는 변리사 공동으로 작성되어야 할 것이다.

VI. 결론

최근 우리나라 기업들이 대기업이나 중견기업을 중심으로 미국 시장에 자사 브랜드를 부착한 상품으로 직접 판매하는 경우가 늘어나고 있음은 물론, 중소기업들의 경우도 미국의 공급업체(distributor)를 통해 미국 시장에 각종 상품 판매가 늘어나고 있음이 현실이다. 그런데, 중소기업들이 미국 공급업자와의 제품공급계약을 맺을 때, 공급계약서상에 지식재산권 침해에 대한 보증과 미국내 공급업체가 향후 발생할 지식재산권의 침해분쟁에 소요된 일체의 비용에 대해 국내 기업에 구상권을 행사할 수 있다는 계약조항이 포함되어 있는 것이 일반적이다. 더욱이, 이러한 계약조항이 없더라도 미국의 많은 주들의 상법상 판매된 제품이 제3자의 특허권을 침해하는 경우 판매업자, 즉 미국 기업에 침해품을 판매한 기업이 최소한의 보증 책임을 질 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 많은 국내 기업들은 아직까지 제품이 일단 팔렸으니 특허권 침해문제는 자사 책임이 아니라는 인식을 가지고 있어 추후 미국에서 특허소송 발생시 문제가 발생할 위험이 크다.

다만, 중소기업의 실정상 제품 출시전에 혹은 제품 판매도중에 해당 기술분야의 특허권 전부를 검색하여 침해 가능성을 없애는 소위 Clearance 절차를 하기는 용이하지 않다. 따라서 주요 경쟁업체의 특허권을 중심으로 특허권 침해여부를 검토하는 경우도 있다. 또한, 특허권자가 직, 간접적으로 자신들의 특허권 존재를 알려오는 경우도 있다. 이와 같이, 경쟁업체 등이 소유한 특허권과의 접촉 가능성을 인지한 기업들은 위험관리(Risk Management)를 위해 침해여부에 대한 분석을 하는 경우가 늘어나고 있다. 다만, 미국 특허변호사에게 상대적으로 비싼 수임료를 지불하는 대신 평소 국내 특허업무를 대리하여 자사의 기술내용을 잘 파악하고 있는 국내의 변리사에게 미국 특허침해분석을 맡기는 경우가 있으며, 국내 대리인인 변리사 역시 중요한 고객의 요청을 거절할 수 없기에 미국 특허침해 분석을 하는 경우가 있다.

한편, 지금까지 살펴본 바와 같이 미국 법원에서 특허권 침해소송이나 무효소송 진행 중에 증거개시절차로 자료 제출요구가 있는 경우, 소송의 상대방인 특허권자에게 노출되는 경우 악의의 침해를 주장할 수 있는 중요한 증거가 될 가능성이 있는 경우, 침해에 대한 의견서나 증인신문에 대해 변호사-의뢰인 특권과 변호사 직무성과물 면책에 의해 해당 문서나 대화 내용 등의 공개를 거부할 필요가 있다. 이러한 감정서에 특허권 침해소송의 피소자에게 불리한 내용이 포함되어 있는 경우, 이러한 감정서의 내용에 의해 소위 “악의적 침해(willful infringement)”가 인정되어 산정된 손해액의 3배에 달하는 징벌적 배상을 할 수도 있기 때문이다. 그러나 미국 변호사가 아닌 한국의 변리사 또는 변호사가 미국 특허침해에 관한 의견서를 작성한 경우, 증거개시요청에 대한 면책이나 특권이 인정되지 않을 가능성이 높다. 따라서 이러한 미국 특허침해에 대한 법률자문이나 의견서 등은 반드시 미국 변호사에 의해 이루어져야 변호사-의뢰인 특권이나 직무성과물 면책 등이 인정되어 당사자의 의사에 반하여 소송 상대방에게 공개되는 것을 막을 수 있다. 다만, 국내 변리사 또는 변호사는 미국 변호사와 공조하여 미국 변호사가 작성한 의견서를 국내 기업 고객에게 전달할 수 있다. 그 밖에 기업의 기술분석, 선행기술 검색, 소송 전략의 수립, 미국 변호사에 의해 작성된 의견서를 국내기업이 이해할 수 있도록 설명하는 것은 국내 대리인이 진행할 수 있을 것이다. 이와 같은 절차는 미국 변호사가 수행한 미국 특허에 관한 법률자문에 대해 특권의 기본 요건을 충족시키게 되고, 국내 대리인(한국 변리사/변호사)이 미국 변호사와 함께 혹은 감독하에 침해에 관한 자문을 하는 것이 되어서 특권이 확대된다.

만일 국내 대리인이 미국 변호사인 경우에는 그 미국 변호사에 의해 작성되고 서명되면 특권을 인정받기에 충분한다. 다만, 추후에 비침해 의견서를 악의의 침해가 아님을 증명하는 용도로 적극적으로 사용하기를 원하는 경우에는 반드시 미국특허 실무 경력이 최소한 3~5년 이상 되는 미국 변호사가 작성하고 서명하여야만 미국 법원에서 의견서의 신뢰성이 인정된다는 것이 미국 법원의 입장이다. 미국 연방특허법원은 적절하고 유능한(competent) 의견서에 근거한 경우에만 악의에 의한 추정을 피할 수 있다고 하였다. 그렇다면 미국 판례에서 말하는 적절하고 유능한(competent) 의견서란 무엇인가? 미국 법원은 여러 가

지 사실을 고려하여 이를 판단한다. 즉, (1) 의견서를 작성한 변호사가 해당 분야의 미국 특허실무를 상당 기간 하였는지 여부, (2) 해당 의견서에 미국 특허청 구범위 해석에 대한 최근 판례 개요를 포함하고 있는지 여부, (3) 해당 특허의 출원경과 기록을 구체적으로 참조하였는지 여부, (4) 균등론에 의한 침해 여부를 판단하였는지 여부, (5) 피고의 실시제품에 대한 충분한 설명을 포함하여 분석하였는지 및 (6) 적절한 시기에 의견서를 구하였는지 등을 고려하여 이를 판단하도록 하고 있다.⁶⁵⁾

65) *SRI Int'l, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.*, 127 F.3d 1462, 1467 (Fed. Cir. 1997).

참고문헌

〈국내 단행본〉

이창훈 · 김인순, 미국특허청구법위 작성과 해석, 한국지적소유권센터, 2005.

이해영, 미국 특허법, 3판, 한국지적소유권센터, 2010.

정승복, 해외특허분쟁 가이드북, 2판, 세창출판사, 2010.

전준형, 미국 특허법, 세창출판사, 2011.

〈해외 단행본〉

Robert L. Harmon, *Patents and the Federal Circuit*, Sixth Edition, BNA Books, 2003.

Lester L. Hewitt, *Patent Infringement Litigation: Step by Step from Dispute Through Trial for Executives, Witnesses, and In-House Counsel*, Aspatore Books, 2005.

Edna Selan Epstein, *The Attorney-Client Privilege and the Work-Product Doctrine*, Fifth Edition, American Bar Association, 2007.

〈해외 학술지〉

Masamichi Yamamoto, "HOW CAN JAPANESE CORPORATIONS PROTECT CONFIDENTIAL INFORMATION IN U.S. COURTS? RECOGNITION OF THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE FOR JAPANESE NON-BENGOSHI IN-HOUSE LAWYERS IN THE DEVELOPMENT OF A NEW LEGAL SYSTEM", *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, (March, 2007).

Daiske Yoshida, "THE APPLICABILITY OF THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE TO COMMUNICATIONS WITH FOREIGN LEGAL PROFESSIONALS", *Fordham Law Review*, (October, 1997).

Virginia J. Harnisch, "CONFIDENTIAL COMMUNICATIONS BETWEEN CLIENTS AND PATENT AGENTS: ARE THEY PROTECTED UNDER THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE?", *Hastings Communications and Entertainment Law Journal*, (Spring 1994).

A Study on Application of Privilege Rules for Discovery During Patent Infringement Lawsuit

- Patent Infringement Opinion Rendered by Korean Counsel -

Changhoon Lee

Abstract

If a foreign patent attorney or lawyer, who is not a US lawyer, prepares and renders an opinion letter or legal advice regarding patent infringement analysis, such opinion letter or legal advice would be disclosed upon request of a US court during discover procedure. If the opinion letter contains information unfavorable to an accused infringer, the court may find the willful infringement of the accused defendant based on the contents of the opinion letter, which results in awarding punitive damages to the patentee up to treble damages. If the opinion letter has been prepared by a US lawyer, attorney-client privilege or work product immunity would exist, thus the opinion letter would be protected by the privilege or immunity from compelled disclosure. However, if a Korean patent attorney or general lawyer provides invalidaton/infringement analysis on US patents, the privilege would not be allowed.

Keywords

Discovery, Patent Infringement Opinion, Willful Infringement, Punitive Damage, Patent Attorney, Attorney-Client Privilege, Work Product Immunity

