

특허침해소송에서 증거수집제도의 실효성 강화를 위한 연구*

이나라** · 심지은***

I. 서 론

II. 현행법상 증거수집제도

1. 민사소송 일반
2. 특허침해소송
3. 개선의 필요성

III. 각국의 증거수집 관련 제도

1. 미 국
2. 유 럽
3. 일 본

4. 비교법적 평가

IV. 증거수집제도의 개선 방안

1. 소제기 전 증거보존의무의 부과
2. 증거개시제도의 도입
3. 사전담보설정제도와 비용보상청구
권의 도입
4. 대체적 분쟁해결제도와의 연계 모
색

V. 결 론

* 본 논문은 저자의 2016년 제11회 대학(원)생 지식재산 우수논문 공모전의 수상작 “특허
침해소송에서 증거수집제도의 개선 방안”을 수정 및 보완한 것입니다.

** 고려대학교 일반대학원 법학과 지적재산권법 전공(주저자).

*** 고려대학교 일반대학원 법학과 지적재산권법 전공(공동저자).

초 록

특허침해로 인한 대부분의 증거는 침해자에게 편재되어 있어 특허권자가 이를 확보하는 것이 쉽지 않다. 이러한 증거수집의 곤란이라는 문제는 소송을 통한 특허권자의 권리구제를 어렵게 하고 특허권의 실익마저 떨어뜨리는 결과를 초래하게 된다. 이를 해결하기 위하여 절차상 개선에 대한 논의가 계속해서 있어 왔지만, 이에 대한 뚜렷한 안이나 개선된 점은 여전히 제시되지 않은 듯하다. 따라서 현행 제도만으로는 침해 관련 증거를 수집하기에는 한계가 있어 원활한 증거 수집을 위한 방안을 마련하는 것이 필요하다. 이에 본고에서는 미국, 유럽, 일본과 같은 주요국의 증거수집과 관련된 제도에 대하여 비교·분석하여 우리 실정에 맞는 증거수집제도의 개선방안을 마련해 보았다. 우선 소제기 전 증거보존의무의 부과로 증거의 무결성을 확보하고, 증거개시제도의 도입과 그 제재규정의 확충을 통하여 제도의 실효성을 높이고자 한다. 또한 제도의 남용방지를 위한 사전담보설정제도와 비용보상청구권의 도입을 검토하였고, 마지막으로 대체적 분쟁해결제도와 연계성을 모색해 보았다. 이를 통하여 충분한 증거확보를 통한 특허권자의 구제와 동시에 실체적 진실발견을 가능케 하고자 한다.

주제어

특허침해소송, 증거수집제도, 디스커버리 제도, 자료제출명령, 증거보전제도, 독립적 증거조사절차, 정보제공청구권, 위조압류명령제도, 당사자조회제도

I. 서 론

특허권의 확보는 특허권자 개인의 권리를 보호하고 이에 따른 이익을 창출할 뿐 아니라, 기업과 국가산업의 경쟁력을 좌우하는 핵심이다. 이처럼 특허권의 중요성이 증대됨에 따라 특허침해소송 역시 여러 분야에서 다양하게 발생하고 있다. 그러나 무체물을 그 보호객체로 하는 특허권의 특수성에 의하여 침해에 대한 대부분의 증거는 침해자에게 편재되어 있음에도 불구하고, 소송에 필요한 침해 관련 증거를 특허권자가 수집하여 침해사실과 침해로부터 발생한 손해를 증명해야 한다. 때문에 특허침해소송에서 특허권자가 증거를 확보하는 것이 현실적으로 매우 곤란한 상황이다.

특허제도의 궁극적인 목적인 산업발전에 부합하기 위해서는 침해발생 시 특허권자의 권리에 대한 구제가 제대로 이루어져야 할 것이다. 그러나 증거수집의 곤란이라는 근본적인 문제가 해결되지 않는다면, 특허권의 획득은 특허권자에게 크게 매력적이지 않을 것이고 점차 권리 자체의 실익이 없어지게 될 수 있다. 더불어 이는 실체적 진실발견이라는 측면에서는 멀어지게 되는 결과를 초래하게 된다. 때문에 이를 해결하기 위해서는 침해와 관련된 증거의 우선적인 확보를 가능케 하는 증거수집제도가 필요하다.

현재 우리나라는 특허법 제132조에 자료제출명령제도와 민사소송법 제343조에 문서제출명령제도 등을 두고 있긴 하나, 현행 제도만으로는 특허침해소송에서 침해와 관련된 증거를 수집하기에 한계가 있어 이를 원활하게 확보하기 위한 증거수집제도의 개선에 대한 논의가 가장 필요한 시점이다. 따라서 본 연구에서는 증거수집제도의 구체적인 개선을 통하여 특허침해와 관련된 증거의 확보에 대한 어려움을 해결하려 한다.

이에 본고에서는 우선 증거수집에 관한 우리나라의 현행 법·제도를 살펴보고 이에 대한 문제점을 지적한 후, 침해 관련 증거를 확보하기 위한 증거수집제도의 개선의 필요성을 제시하도록 한다(II). 이어 각국의 증거수집 관련 법·제도를 분석하고 이를 비교·평가하여(III), 이를 토대로 우리 실정에

맞는 증거수집제도로의 개선방안을 제시하고자 한다(IV).

II. 현행법상 증거수집제도

1. 민사소송 일반

우리 민사소송법에는 문서제출명령, 증거보전신청, 문서제출의무 등 증거수집과 관련된 규정이 있다. 소송의 당사자는 서증(書證)을 신청하고자 하는 때에 상대방 또는 제3자가 가지고 있는 문서에 대하여 해당 문서의 제출명령을 구하는 신청을 할 수 있다(민사소송법 제343조). 법원은 이러한 신청에 정당한 이유가 있다고 인정된 때에는 문서를 가진 자에게 그 제출을 명할 수 있으며(동법 제347조 제1항 및 2항), 상대방이 해당 명령에 불응할 경우 그 문서의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(동법 제349조). 또한 증거조사를 하지 않으면 그 증거를 사용하기에 곤란한 사정이 있는 경우 당사자의 신청에 따라 소송절차와는 별도로 소제기 전에도 미리 증거조사를 할 수 있도록 하는 증거보전제도도 마련되어 있다(동법 제375조). 예컨대 증인이 사망·도주할 우려가 있거나 문서가 소실될 우려가 있는 경우, 검증할 현상에 대한 변경의 염려가 있는 경우에 증거보전제도가 이용된다. 이때, 소제기 후에 당사자 또는 제3자가 증거보전절차에서 문서제출명령에 응하지 아니한 경우에는 당사자에 대하여 해당 문서에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고(동법 제349조 및 제366조), 제3자의 경우에는 과태료를 부과할 수 있다(동법 제351조 및 제366조 제2항). 다만, 소제기 전에 당사자 또는 제3자가 증거보전절차에 응하지 아니하였을 경우, 제3자에게는 과태료를 부과할 수 있지만 소송의 당사자에 대하여는 아직 소제기 전이므로 해당 제재를 가할 수 있는지에 대한 의문이 있다.¹⁾

1) 정동윤·유병현, 『민사소송법』, 제4판, 법문사, 2014, 595면.

또한 민사소송법 제344조는 당사자와 문서 사이에 특별한 관계가 없어도 문서제출의무에서 제외되는 문서에 해당하지 않는 한, 소지하고 있는 문서를 모두 제출하도록 하는 일반적 제출의무를 규정하고 있다. 이때 법원은 소송의 당사자가 상대방의 사용을 방해할 목적으로 제출의무가 있는 문서를 인멸 또는 훼손한 경우, 해당 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(동법 제350조).

한편, 증거의 신청과 조사는 변론기일 전에도 할 수 있는데(민사소송법 제289조 제2항), 이는 재판장 등이 변론 준비를 위하여 필요하다고 인정한 경우에 한하여 증거결정 또는 증거조사를 할 수 있다(동법 제281조 제1항 및 제2항). 이처럼 현행법에서 인정하는 조기의 증거개시는 당사자가 신청한 증거에만 국한되어 있기 때문에, 당사자가 신청하지 못한 증거를 소제기 전에 확보할 수 있는 방법이 부족하다. 또한 우리 판례는 법원이 당사자가 신청한 증거에 대하여 반드시 증거채부결정을 할 필요가 없다는 입장을 취하고 있어,²⁾ 당사자의 증거권이 제대로 보장되고 있지 않는 듯하다.³⁾

2. 특허침해소송

특허권은 보호대상이 관념적이고 추상적인 무체재산권이라는 특수성을 가지고 있어, 일반적인 재산권에 비하여 침해사실에 대한 증명과 침해로 인한 손해를 증명하는 것이 어렵다. 특허침해와 관련된 증거는 일반적으로 침해자의 지배영역 하에 있어 특허권자가 이를 확보하기 힘들고, 침해자가 자신에게 불리한 증거를 자진해서 제출하는 것은 더더욱 기대하기 힘들다. 때문에 특허침해소송에서 특허권자가 증거를 확보하는 것은 쉽지 않다. 특히, 특허침해방법이 날이 갈수록 교묘해지고 있는 현재에는 악의적인 침해자가

2) 대법원 1989. 9. 7.자 89마694 결정; 대법원 1982. 6. 22. 선고 81다791 판결; 대법원 1965. 5. 31. 선고 65다159 판결.

3) 한충수, “민사소송에서의 증거조사절차에 있어 몇 가지 문제점 — 정보 및 증거수집제도의 인식 전환을 위한 試論 —”, 『법학논총』, 제27권 제2호(2010), 26면.

손해배상청구소송을 대비하기 위하여 침해와 관련된 자료를 조작·은폐 및 훼손하는 경우가 빈번히 발생하여 증거확보에 있어서 특허권자가 상당히 불리한 입장에 놓인 상황이다.⁴⁾

원칙적으로 손해배상청구를 하기 위해서는 침해자의 고의 또는 과실과 상당한 인과관계로 손해가 발생했다는 사실을 증명해야 하는데(특허법 제128조), 실제로 침해사실을 증명하고 그 손해액을 객관적으로 산정하는 것은 쉽지 않다.⁵⁾ 물론, 특허법 제128조 제7항에 따라 증명이 극히 곤란한 경우에 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 법원이 재량에 따라 ‘상당한 손해액’을 인정할 수 있지만, 증거자료의 확보가 어렵다는 문제 자체를 해결하지 않는 이상, 손해배상액이 낮은 문제를 극복하기가 곤란하다.⁶⁾ 즉, 현행 제도만으로는 특허침해에 의한 민사소송에서 특허권자가 승소하더라도 크게 실익이 없을 것이다. 심지어 이러한 증거수집곤란은 침해자들이 특허권자가 손해배상소송을 제기하면 그제야 실시료 상당의 손해배상 정도만 한다고 하더라도 침해자에게 이익이 되는 아이러니한 현상을 발생시키기도 한다.⁷⁾

이에 우리 개정 특허법은 증거수집이 원활하게 이루어지도록 특허법 제132조에 특허권 침해행위에 대한 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 자료제출명령에 대하여 규정하고 있으며, 명령의 대상과 불응에 대한 제재를 그 내용으로 하고 있다. 이는 증거제출을 강화하여 특허권자의 이익을 보호하고 손해액의 산정을 용이하게 하기 위하여 개정된 것으로, 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 제출을 명할 수 있는 요건에 침해행위의

4) 조용식, “지식재산권 소송 무엇이 문제인가”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opinion/Legal-Opinion-View?Serial=47862>>, 검색일: 2016.7.26.

5) 박준석, “지식재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여”, 『인권과 정의』, 통권 제438호(2013), 73면.

6) 최승재, “지식재산(특허) 실효적 보호 방안 — 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 제9호(2016), 1면; 전성태·유계환, “특허권 침해에 대한 손해액의 감정 —미국과 일본의 전문가 활용제도를 중심으로—”, 『창작과 권리』, 통권 제71호(2013), 2-3면; 심영택, “지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보 방안 연구용역 최종 보고서”, 서울대학교 산학협력단, 2012, 139면.

7) 최승재, 상게서, 주 6, 7면.

입증을 포함하도록 하고, 다양한 전자기록매체 등도 증거로 활용할 수 있도록 제출대상을 ‘서류’에서 ‘자료’로 확대하였다. 또한 증거제출명령의 거부사유를 판단하기 위하여 비밀심리절차제도를 도입하고, 영업비밀을 이유로 자료제출을 거부하더라도 법원은 반드시 필요한 경우에는 자료제출을 강제할 수 있도록 하는 한편, 제출명령에 불응한 경우 요증 사실을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 함으로써 특허권자의 입증부담을 완화하였다(특허법 제132조).

3. 개선의 필요성

특허침해에 의한 민사소송에서 침해사실 및 손해액 산정과 관련된 자료의 제출여부는 소송의 승패(勝敗)가 결정될 정도로 중요하다. 침해자가 소송이 임박했다는 사실을 인지하게 되면 자신에게 불리한 증거를 은닉하거나 변조할 가능성이 높아, 당사자는 증거보전신청을 할 수 있다. 다만, 미리 증거조사를 하지 않으면 장래에 해당 증거를 습득하는 것이 불가능하거나 곤란한 사정이 존재하여야만 한다(민사소송법 제375조). 이처럼 우리 민사소송법은 소제기 전에 당사자가 취할 수 있는 증거수집방법으로 오직 증거보전신청만을 두고 있는데,⁸⁾ 이마저도 사전에 증거조사를 하지 않으면 장래에 증거를 사용하기에 곤란한 경우로 한정되어 있어 당사자가 미리 증거를 확보할 수 있는 수단이 극히 제한되어 있다. 물론 전술하였던 현행 제도들을 통하여 어느 정도는 증거의 편재현상을 해소할 수 있을 것으로 보이지만, 증거 인멸·훼손 및 변조 가능성을 사전에 차단하기에는 미흡한 부분이 많다. 결국 현행 법만으로는 사전에 침해 관련 증거를 온전히 확보하기가 상당히 어렵다.

한편, 우리 특허침해소송에서 산정되는 손해액이 극히 낮다는 지적을 받으면서,⁹⁾ 징벌적 손해배상제도(punitive damages)¹⁰⁾를 도입하자는 논의도 있

8) 한충수, 전거서, 주 3, 38면.

9) 특허청 보도 자료에 따르면, 우리나라 특허침해소송 손해배상액 중앙값은 약 5천9백만원('09~'13년)으로 미국의 손해배상액 중앙값 약 49억 원('07~'12년)에 비하여 GDP를

어 왔다. 그러나 침해증거수집의 곤란을 해결하지 못한 상황에서 본 제도의 도입은 침해로 인하여 발생한 손해액을 합당하게 산정할 수 있는 방법이 될 수는 없을 것이고, 손해배상액수만 높여 도리어 특허권의 과도한 보호라는 비판을 받을 우려가 있다.¹¹⁾ 침해자의 입장에서는 특허권을 정당하게 허락 받고 실시하는 것보다 특허권자의 허락 없이 실시하는 것이 여전히 경제적으로 이득이 될 수 있는 상황이 존재하기 때문이다. 이러한 이유로 징벌적 손해배상제도의 도입 역시 소송을 통해 실체적 진실에 부합하는 결과를 가져오기는커녕 법체제의 전체적인 정합성이라는 측면에서 타당하지 않는 듯하다.¹²⁾ 따라서 침해와 관련된 증거를 확보하지 못하는 것이 손해액이 낮게 산정되는 근본적 문제임을 직시할 필요가 있다.

이러한 이유로 증거수집과 관련된 제도의 개선에 대한 필요성이 서서히 드러남에 따라 국내에서는 지속적으로 다양한 논의가 있어 왔다. 대표적으로 2015년 3월 대법원은 ‘사실심 충실화 사법제도개선위원회’(이하 ‘사실심 충실화 위원회’라 한다)를 구성하여, 증거조사절차의 개선의 필요성을 인정하며 증거 수집 및 조사절차의 개선방안에 대한 논의를 하였다.¹³⁾ 논의의 주요 내용은 미국의 디스커버리 절차를 고려한 이른바 ‘한국형 디스커버리 제도’를 도입하자는 것인데,¹⁴⁾ 이는 증거수집 및 조사가 적절한 시기에 신속하게 이루어질 수 있도록 하여 당사자의 증거수집권을 확보하자는 취지에서 제기되었다.¹⁵⁾ 사실심 충실화 위원회는 총 8차례의 회의를 통하여 증거조사절차의

고려하여도 1/6에 불과한 수준이다(특허청, “특허침해, 이제 어렵었다 —증거채출 강화로 손해배상액 높아져—”, 산업재산보호협력국 산업재산보호정책과, 2016.3.25.).

10) 이는 영미법상의 손해배상제도로, 가해자의 행위가 악의적이고 반사회적인 불법행위인 경우 일정한 가중사유가 존재하여 강한 비난을 받아 마땅하다고 인정되는 경우에 침해에 대하여 피해자의 현실적 손실 이상의 손해배상금을 배상을 하도록 한다(Restatment (Second) of Torts §908, 1973; 김제완, “영국과 캐나다에서의 징벌적 배상 법리의 발전과 정과 현황 —우리나라에서의 도입가능성 논의에 부쳐—”, 『인권과 정의』, 통권 제376호(2007), 102면).

11) 최승재, 전제서, 주 6, 1면.

12) 배대현, “특허법상 징벌적 손해배상액 제도의 도입 여부 논의”, 『재산법연구』, 제22권 제2호(2005), 218-219면.

13) 대법원, “사실심 충실화 사법제도개선위원회 2차 회의자료”, 대법원, 2015, 5면.

14) 대법원, “사실심 충실화 사법제도개선위원회 3차 회의자료”, 대법원, 2015, 1면.

개선방안을 심의하고 의결하였으나, 이러한 노력에도 불구하고 입법 작업에서는 다소 더딘 걸음을 보였다. 하지만 같은 해 6월부터 한국형 디스커버리 제도의 도입을 추진하려는 움직임이 다시 시작되었다.¹⁶⁾ 또한 2015년 10월 대법원은 ‘지식재산 중심법원(IP 허브코트) 추진위원회’ 제4차 회의에서 특허 침해소송의 증거조사절차 실효성 강화를 위한 방안을 논의하였다고 밝히며, 증거조사 관련 제도의 개선을 통하여 효율적인 증거조사로의 촉진과 권리구제의 실효성을 강화할 수 있을 것이라고 하였다.¹⁷⁾ 작년 2월에는 이러한 논의가 반영된 것으로 보이는 민사소송법 등의 일부개정안¹⁸⁾이 발의되기도 하였는데, 내용은 민사소송에서 미국, 일본 등을 포함한 주요국가의 증거수집과 관련된 제도들을 참고하여 우리 법에 맞는 독립된 소제기 전 증거수집제도를 도입하자는 것이었다. 해당 법률안은 문서제출명령의 전면적인 개정과 더불어 소제기 전 증거수집제도의 도입이 포함되어 있어 기대해 볼 만하였으나, 지난 국회의 임기만료로 폐기되었다.

이처럼 특허침해소송에서 증거수집이 곤란한 문제를 해결하기 위하여 법의 실체적 측면과 소송의 절차적 측면에서 해결방안을 모색하고 있음에도 불구하고, 아직까지 뚜렷한 변화는 보이지 않고 있다. 그러나 이를 해결하기 위한 방안을 마련하지 않는다는 것은 처음부터 특허권을 보호하지 않겠다는 것과 같기 때문에,¹⁹⁾ 이를 극복하기 위하여 위와 같은 움직임이 계속되어 온

15) 대법원, 상계서, 주 14, 6면.

16) 지난 19대 국회에서 폐기된 주요 법안을 재추진하는 움직임이 있으며, 법원 및 법무부, 변호사단체가 지난 국회에서 폐기된 법안의 재추진 여부와 새로이 추진할 법안을 검토하고 있다(이승윤, “한국형 ‘디스커버리 제도’ 도입 재추진 할 듯”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?Serial=101170>>, 검색일: 2016.7.26.

17) 이신영, “대법, 특허소송 증거조사 절차 개선방안 논의”, 연합뉴스, <<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/09/25/0200000000AKR20150925134600004.HTML>>, 검색일: 2016.7.21.

18) 이상민 의원 대표발의 법률안(2016.2.18. 발의, 의안번호 제18571호). 다만, 이 민사조정법 일부개정법률안은 이상민 의원이 대표발의한 민사소송법 일부개정안(2016.2.18. 발의, 의안번호 제18569호)의 의결을 전제로 한다.

19) 이상정, “지적재산권 침해 증거의 효율적인 취득 방안에 관한 일고 —유럽의 경우를 중심으로—”, 『창작과 권리』, 통권 제77호(2014), 26-27면.

것이다. 결국 특허침해소송에서 대부분의 증거가 침해자의 수중에 있다는 점을 감안하면, 권리자가 증거를 확보하는 것은 국가가 조력해야 할 부분이고, 그것이 특허권자의 권리구제를 위한 국가의 첫 번째 임무일 것이다.²⁰⁾ 따라서 당사자에게 평등한 증명기회를 부여하고, 실체적 진실발견을 가능케 하는 증거확보가 매우 중요하다. 이에, 특허권 침해 증거의 수집을 수월하게 할 증거수집절차상의 구체적인 개선이 필요하다.²¹⁾

III. 각국의 증거수집 관련 제도

1. 미 국

미국의 특허소송은 연방법원(federal courts)에서 진행되며, 특허권자는 특허침해에 대하여 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure, 이하 'FRCP'라 한다)에 따라 손해배상을 청구할 수 있다.²²⁾ 특허침해소송을 포함한 민사소송절차의 전체적인 흐름은 우리나라와 거의 유사하나, 우리나라와 달리 미국은 소송의 양 당사자가 사건과 관련된 모든 증거자료를 교환하는 것을 의무화하는 '디스커버리(discovery) 제도'를 두고 있다. 이 제도는 소송의 양 당사자가 수집한 소송과 관련된 중요한 자료를 상호 교환하도록 하여, 이를 바탕으로 진실을 확인하고 그에 대한 궁극적인 처분을 내릴 수 있도록 하는 것을 그 목적으로 하고 있다.²³⁾

엄격한 당사자주의(adversarial system)를 취하고 있는 미국은 기술적 서면만으로는 사실관계의 확인이 어렵고 소송의 쟁점을 명확하게 정리할 수 없

20) 이상정, 상계서, 주 19, 3면.

21) 특허청, "특허보호 강화를 위한 제도개선 검토과제", 특허청, 2014, 4면.

22) 심영택, 전계서, 주 6, 167면.

23) Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 507 (1947), "mutual knowledge of all the relevant facts gathered by both parties is essential to proper litigation."; Monier v. Chamberlain, 221 N.E.2d 410, 417 (1966), "the ascertainment of the truth and ultimate disposition of the lawsuit in accordance...".

있던 과거 제도의 한계로 인하여, 증거를 바탕으로 증명된 진실에 근거한 판결이 내려지는 것이 쉽지 않았다.²⁴⁾ 이러한 문제를 극복하기 위하여, 1938년 미국은 FRCP 제26조 내지 제37조를 규정하면서 디스커버리 제도를 도입하였다.

디스커버리 절차는 당사자들의 소답절차(pleading)가 종료된 후에 시작된다.²⁵⁾ 당사자들은 FRCP에 규정된 증거개시의 범위와 방법에 따라 증거개시를 하게 되는데, 공판 전(pre-trial)에 해당 사건과 관련된 질문서(interrogatory)를 통하여 기존에 확인하지 못했던 사실들을 확인할 수 있으며 각종 문서의 제출 요청 및 증인신문(deposition)을 행할 수 있다. 원칙적으로 소송의 당사자는 상대방의 요구가 없더라도, 자신의 변호사와 관련된 특권 사항 또는 소송준비자료에 해당되거나 법원이 보호명령(protective order)을 내린 자료 외의 모든 자료를 상대측 당사자에게 제공할 의무가 있으며, 그 의무를 다하지 않을 경우에는 당해 증거를 추후에 재판에서 사용하지 못할 수도 있다[FRCP 제26조(a)]. 다만, 자료가 불필요하거나 중복되거나 또는 당해 자료제공이 극도로 어렵다고 판단되는 경우, 사안의 중요성을 감안하여 법원은 개시의 범위를 제한할 수 있다[FRCP 제26조(b)]. 만약 증거개시를 하지 못할 정당한 이유가 있는 경우 당사자는 법원에 보호명령을 신청할 수 있고, 법원은 신청을 받은 자료에 대하여 공개하지 않아도 된다는 취지의 보호명령을 내릴 수 있다[FRCP 제26조 (c)(1)]. 예컨대, 영업비밀의 경우 법원이 정당한 이유가 있다고 판단할 때에는 보호명령을 내려 해당 자료를 열람할 수 있는 자를 한정하여 제3자에 대한 유출을 막을 수 있다. 만일 당사자가 증거개시의무를 다하지 않은 경우에는 법원은 개시되지 않은 증거의 추후 사용을 금지시키거나 변호사 비용을 포함한 금전배상명령을 할 수 있고, 배심원단에게 당사자의 불이행 사실을 통지할 수 있다[FRCP 제37조(c)(1)].

24) 변진석, “미국 민사소송에서 증거개시의 역할과 한계, 한국에 도입가능성”, 『미국헌법연구』, 제23권 제3호(2012), 132-134면.

25) 이시윤, “미국의 pretrial discovery — 그 영향과 대책을 중심으로”, 『민사소송』, 제14권 제4호(2010), 821-822면.

당사자들이 합의하여 절차를 진행할 수도 있지만 상대측 당사자가 증거개시의무가 있음에도 불구하고 개시절차에 응하지 않는 경우에는 강제증거개시신청(a motion to compel to discover) 또는 강제공개신청(compelling disclosure)을 통해 법원으로부터 명령서(subpoenas)를 받아 피신청인에게 증거개시명령을 내릴 수 있다[FRCP 제37조(a)(1)]. 이러한 법원의 명령이 있음에도 불구하고 따르지 않는 경우, FRCP 제37조에 따라 증언 또는 답변을 하도록 하는 법원의 명령에 응하지 않은 경우, 법원은 이를 법정모독으로 간주하여 불응의 당사자에게 이에 따른 제재를 가할 수 있다[FRCP 제37조(b)(1)]. 또한 증거개시위반에 대한 상대측 당사자의 주장을 진실한 것으로 간주하는 명령, 소송 전체에 대한 패소판결 등 그 위반의 정도에 맞는 제재를 가할 수 있다[FRCP 제37조(b)(2)(A)].

z4와 마이크로소프트(Microsoft, MS)와의 소송²⁶⁾을 살펴보면, 디스커버리 절차 중 특허권자인 z4가 MS에게 소송과 관련된 자료를 요청하였지만 MS가 그 이메일의 존재를 부인하며 제출을 하지 않았다. 이후, MS가 해당 자료를 가지고 있었음에도 불구하고 일부러 이를 제출하지 않았다는 사실이 증인신문(deposition) 과정에서 밝혀지면서,²⁷⁾ 법원은 MS의 부적절한 행위에 대한 제재조치로서 z4사에게 변호사 비용을 지불하도록 명하였다.²⁸⁾ 또한 쿠칼라(Kucala)와 오토 왁스(Auto Wax)의 특허소송에서²⁹⁾ 쿠칼라가 특허권자인 오토 왁스의 특허에 대한 무효 확인(declaratory judgement)을 구하는 소에서 진행된 디스커버리 절차에서 쿠칼라 측이 소송과 관련된 파일들을 의도적으로 삭제한 사실이 밝혀졌다.³⁰⁾ 특히 이 사건의 경우에는 쿠칼라 측이 ‘Evidence Eliminator’라 불리는 증거 삭제 프로그램을 사용하여 소송과 관련된 수많은 파일을 악의적으로 삭제함에 따라 진실을 은폐하려 했기 때문

26) z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2007).

27) *Id.* at 1353.

28) *Id.* at 1346.

29) Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co., Inc., 2003 U.S. Dist LEXIS 8833 (N.D. Ill. 2003).

30) *Id.* at 2.

에, 법원은 FRCP 제37조에 따라 이에 대한 제재조치로서 추가적인 심리 없이 쿠칼라의 청구를 기각하는 판결을 내리고 오토 왁스 측의 변호사 비용 전부와 본 사항에 대하여 항변(defending) 시 들었던 비용을 지불하도록 하는 명령을 내렸다.³¹⁾ 최근에는 퀄컴(Qualcomm)과 브로드캠(Broadcam)의 특허 침해소송³²⁾이 있었는데, 디스커버리 절차 중 브로드캠 측이 개시를 요구했던 특허무효와 관련된 부정행위를 증명하는 데 중요한 이메일 등의 증거를 퀄컴 측의 직원과 증인 및 변호사들이 고의적으로 은폐한 사실이 드러나게 되었다.³³⁾ 이에 법원은 브로드캠 측의 변호사 비용까지 지불하도록 하게 하는 예외적인 사안(35 U.S.C. §285)에 해당한다고 판시하였으며 퀄컴의 특허권 행사를 인정하지 않았다.³⁴⁾

디스커버리 제도는 양 당사자에게 증명평등의 기회를 주어 증거의 구조적 편재현상을 극복하고, 이로 인하여 축적된 증거를 바탕으로 심리집중효과를 가져와 사실에 입각한 공정하고도 신속한 재판을 도모하는 것이 그 목적이다.³⁵⁾ 또한 양 당사자의 소송 전 증거 파악은 승소가능성에 대한 합리적인 예상을 가능케 하여 자발적 화해를 유도할 수도 있는데, 실제로 미국에서는 이 제도를 통하여 전체 소송 중 약 80% 이상이 화해 또는 중재되고 있다.³⁶⁾

하지만 디스커버리 제도는 당사자들에게 과도하게 불필요한 비용과 시간의 소모를 초래할 뿐 아니라,³⁷⁾ 이 제도를 역이용함으로써 발생하는 문제들을 이유로 많은 비판을 받기도 한다.³⁸⁾ 실제로 소송과정에서 사실관계를 명

31) *Id.* at 6.

32) *Qualcomm Incorporated v. Broadcom Corp.*, 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

33) *Id.* at 1009.

34) *Id.* at 1026-1027.

35) 신경섭, 『미국특허침해소송론』, 시그마프레스, 2012, 132면.

36) 신경섭, 상계서, 주 35, 98면.

37) Lateef, Irfan A. & Zoretic, Marko R., "The U.S. Patent Litigation Process", *Knobbe Martens*, 2010, p.4; Lateef, Irfan A. & Murray, Sean & Tait, David & Zoretic, Marko R., "An Overview of U.S. Patent Litigation for Canadians", *C.I.P.R.*, Vol.28 No.1(2012), pp.170-172.

38) Weissbrod, Margaret L., "Sanctions Under Amended Rule 26-Scalpel or Meat-ax? The 1983 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure", *Ohio St. L. J.*, Vol.46 No.1(1985), pp.193-195; Federal Judicial Center, "Judicial Controls and the Civil Litigative

확히 파악하기 위하여 상대방에게 자료의 제출을 요구하는 것은 물론 자료의 양이 방대할 경우에는 전문가를 투입하여 자료를 검토해야 하고,³⁹⁾ 증인신문(deposition), 질문서(interrogatories), 자백요구서(requests for admission) 등으로 인하여 실무에서 이 절차에 있는 기간만 약 1년이 넘게 걸린다는 문제가 있다.⁴⁰⁾ 실제로 미국의 민사소송비용의 경우에 적게는 50%부터 많게는 90%에 가까운 소송비용이 디스커버리 절차에서 소모되기 때문에,⁴¹⁾ 실무자들조차도 비경제적인 제도라고 비판하고 있다.⁴²⁾ 심지어는 소송을 지연시키기 위해 의도적으로 지나친 개시를 요구하는 경우도 있는데,⁴³⁾ 일례로 양 당사자가 디스커버리 절차에서만 각각 400만, 500만 장이 넘는 자료를 제출한 적도 있다.⁴⁴⁾ 또한 당해 소송 이외의 목적으로 개시요구를 하거나, 불필요한 증거에 대하여 계속적인 요구가 있는 경우에는 상대적으로 금전적인 여유가 없는 당사자가 반강제적으로 화해할 수밖에 없는 상황이 발생한다.⁴⁵⁾

2. 유 령

(1) 유럽연합

2004년 4월 29일 유럽연합(EU)은 특허법을 포함한 여러 지식재산권법을 개정하는 지식재산권 집행개선을 위한 법률인 ‘DIRECTIVE 2004/48/EC OF

Process: Discovery”, *Court Study Series*, Federal Judicial Center, 1978, pp.34-35.

39) 김성훈, “미국 특허법 개정안”, 『법연』, 통권 제49호(2015), 61면.

40) 강민규, “미국소송과 디스커버리(discovery)”, 메트로신문, <<http://www.metroseoul.co.kr/news/newsvew?newsd=2015081700140>>, 검색일: 2017.3.8.

41) United States Courts, “Judicial Conference Adopts Rules Changes — Confronts Projected Budget Shortfalls”, United States Courts, <<http://www.uscourts.gov/news/1999/09/15/judicial-conference-adopts-rules-changes-confronts-projected-budget-shortfalls>>, 검색일: 2016.8.3.

42) 최승재, 전게서, 주 6, 16면.

43) Schwarzer, William W. et al., *Civil Discovery and Mandatory Disclosure: A Guide to Efficient Practice*, 2nd ed., Prentice Hall Law & Business, 1994, pp.15-19.

44) Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 789 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1986).

45) 이시윤, 전게서, 주 25, 832-833면.

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights'(이하, '유럽연합집행지침' 한다)를 채택하여 회원국들이 지식재산권 관련 국내 집행수단을 통일할 수 있도록 하였다.⁴⁶⁾ 해당 지침에서는 회원국이 침해소송에 관한 증거 수집을 위하여 효율적이고도 강제성 있는 조치·절차 및 구제수단을 갖추어야 하며,⁴⁷⁾ 동시에 이에 대한 남용방지책을 마련해야 한다고 규정하고 있다[유럽연합집행지침 제3조(2)]. 지침에 규정된 증거는 청구원인을 충분히 뒷받침할 수 있는 증거, 피신청인의 지배영역 내에 있는 증거 등이며[동 지침 제6조(1)], 보전할 가치가 있는 경우 피신청인의 은행관련문서, 재정 또는 영업 관련문서 등도 포함된다[동 지침 제6조(2)]. 회원국은 신청인의 지식재산권이 침해되었거나 침해의 개연성이 높은 경우, 소송당사자의 신청이 있는 때에 해당 침해사실과 관련된 증거를 보전하기 위하여 신속하고 효과적인 조치를 명해야 한다[동 지침 제7조(1)]. 또한 회원국은 피신청인이 이러한 조치들로 인하여 불이익을 받은 경우 이를 보상하기 위한 적절한 조치를 마련해야 하며[동 지침 제7조(2)], 이러한 조치가 무효이거나 사실상 지식재산권의 침해가 없었던 경우(침해 가능성이 없는 경우를 포함한다) 역시 신청인으로 하여금 피신청인에게 발생한 손해를 보상하도록 하여야 한다[동 지침 제7조(4)]. 이에 대한 대표적인 예로는 프랑스의 위조압류명령제도(saisie-contrefaçon)에 기한 사전 담보설정제도가 있으며, 이는 후술하기로 한다. 유럽연합집행지침 제8조에서는 정보청구권(right of information)에 대하여 회원국은 신청인의 청구가 이유 있는 경우 침해자 또는 제3자로 하여금 지식재산권을 침해하는 물품 등에

46) 유럽연합의 모든 회원국은 2006년 4월 29일까지 해당 지침의 내용을 국내입법화 하는 조치를 취해야 하므로[유럽연합집행지침 제20조(1)], 해당 지침은 유럽 전체에 대한 지식재산권법이라 할 수 있다. 다만 지난 2016년 6월 24일 영국이 유럽연합(EU) 탈퇴를 감행하는 브렉시트(Brexit)를 선택하여, 이전에 EU 2004/48/EC를 반영한 영국의 지식재산권법이 향후 어떻게 될지 미지수이다.

47) 이 지침은 회원국이 지식재산권침해소송에서의 집행통일을 할 수 있는 최소한의 요건이므로, 회원국에서 이 지침보다 강화된 입법을 한다 하더라도 해당 지침을 위반한 것이 아니다(김용진, “유럽연합의 지식재산권 보호 법제 — 유럽재판규정과 유럽연합지식재산권집행지침을 중심으로 —”, 세계법제연구보고서, 법제처, 2008, 171면).

대한 정보를 제출하도록 하는 제도를 마련해야 한다고 규정하고 있다[동 지침 제8조(1)]. 여기서의 제3자는 업으로서 침해물품(침해 가능성이 있는 물품을 포함한다)을 소지하고 있었거나, 관련 서비스를 제공한 자 등을 모두 포함하는 개념이다.

(2) 독 일

독일은 영국, 프랑스 등과 다르게 소제기 전 증거보전절차를 독립적인 절차로 인정하는 독립적 증거조사절차(selbständiges beweisverfahren)를 두고 있으며, 이 절차는 미국의 디스커버리 절차의 영향을 받아 독일법 체계에 맞추어 도입된 것이다.⁴⁸⁾ 이는 증거보전의 필요성과 관계없이도 전문가 등에 의하여 소송 전에 검증, 증인신문 및 감정을 진행하여 증거조사를 할 수 있는 절차로서,⁴⁹⁾ 독일 민사소송법(Zivilprozessordnung, 이하 'ZPO'라 한다) 제 485조에 규정되어 있다. 독립적 증거조사절차를 신청하기 위해서는 신청자의 상대측 당사자의 동의와 함께 해당 증거가 분실되거나 사용이 어렵게 될 상황이 존재하여야 하고(§ 485 Abs. 1 ZPO), 사람의 용태, 물건의 상태나 값어치 또는 재산·신체상의 손해와 이러한 손해를 처리할 수 있는 비용 등을 확정지을 필요성이 있어야 하므로, 상당히 제한된 범위 내에서 증거조사를 인정하고 있다(§ 485 Abs. 2 Nr. 1 ZPO 내지 § 485 Abs. 2 Nr. 3 ZPO). 이러한 신청이 있는 때, 법원은 구술변론을 거치지 않고 결정으로 판단하는데(§ 490 Abs. 1 ZPO), 당사자 일방의 신청을 통하여 이미 증거문제가 명확해진 경우에는 상대측 당사자의 신청에 대해서는 그 권리를 보호할 이익이 없다고 보아 해당 신청을 허용하지 않는다.⁵⁰⁾ 독립적 증거조사절차에서의 증거조사는 수소법원에서 진행되는 증거조사와 동일하게 취급되므로, 신청인의 주장이 없어도 수소법원에서 진행되는 증거조사 결과와 함께 취급되며 그 자체로서 최

48) 이시윤·이진수, “한국형 디스커버리 제도 도입의 필요”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?s.erial=2222>>, 검색일: 2017.3.9.

49) 이시윤, 전게서, 주 25, 520면.

50) Musielak/Huber, §485, Rdnr. 14.

중성을 가진다(§ 493 Abs. 1 ZPO).

또한 독일에서는 유럽연합집행지침을 반영하기 위하여 특허법을 포함한 여러 지식재산권법을 개정하는 「지식재산권 집행개선을 위한 법률(Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums)」을 2008년에 발효하였으며, 정보제공청구권(auskunftsanspruch)을 독일 특허법(Patentgesetz, 이하 'PatG'라 한다)에 규정함과 동시에 문서제출의무를 확장하는 것 등을 그 내용으로 하였다. PatG 제140b조 제2항은 침해자가 권리자에게 사용한 물건의 출처와 유통경로에 대한 정보를 제공하여야 한다는 정보제공청구권을 규정하고 있다. 이는 필요한 경우 소송 전이라 하더라도 가능하다. 청구의 대상이 되는 정보는 제조자, 공급자, 침해물품의 점유자 및 침해물품을 주문한 자 등의 성명과 주소, 공급된 침해물품의 수량 등을 포함한다. 또한 명백한 침해행위가 존재하여 침해소송이 제기된 경우에는 영업범위 내에서 침해물품을 점유하는 자, 침해적 급부를 요구하는 자 등을 포함하여 비단 침해자뿐만 아니라 제3자에게도 정보제공의무를 확대하고 있다. 이는 집행지침의 목적이 특허권의 침해를 매우 넓은 범위에서 보호하고 특허권자의 이익을 보호하는 것이기 때문에 소의 제기나 특허권 침해의 사례들에서 일반적으로 정당하다는 평가를 받고 있다.⁵¹⁾

한편, 제3자에게까지 정보제공의무를 확대하고 있어 남용의 여지가 발생할 수 있기 때문에 정보제공의무자가 정보제공에 필요한 비용을 정보제공청구인에게 보상받을 수 있는 비용보상청구권을 그 남용방지책으로 두고 있다 (§ 140b Abs. 2 PatG). 특허권자가 특허권침해자가 될 수 있는 제3자에게 정보의 제공을 요구하는 경우, 해당 정보제공의무자는 정보제공 청구에 소모되어야 하는 비용에 대하여 책임이 있는 관계가 아님에도 그 청구를 요구받는 것일 수 있기 때문에, 이러한 비용보상의 청구는 타당하다고 생각한다.⁵²⁾

51) 김기영, “특허권의 보호 및 강화를 위한 독일입법의 동향”, 『지식재산연구』, 제4권 제2호(2009), 14-15면.

52) 김기영, 상게서, 주 51, 15면.

(3) 영 국

영국의 ‘증거조사명령(search order)’은 소송의 당사자가 증거 보전을 목적으로 피신청인의 영역 내에서 증거를 조사할 수 있도록 보장하고 이러한 증거를 보전할 수 있도록 허가하는 제도이다. 영국 법원이 증거보전권한을 구하는 명령신청을 최초로 인정한 것은 EMI 사건⁵³⁾이었지만,⁵⁴⁾ 상급 법원이 이러한 명령의 합법성을 최초로 인정한 사건은 안톤 필러(Anton Piller) 사건⁵⁵⁾이었다.⁵⁶⁾ 이 사건의 내용을 성문화하여 수용한 것이 현재 영국의 민사소송법(Civil Procedure Act, 이하 ‘CPA’라고 한다) 제7조의 증거조사명령제도이다. 또한 민사소송규칙(Civil Procedure Rules, 이하 ‘CPR’이라고 한다) 제25.1조에서는 CPA 제7조를 뒷받침하며 상대측 당사자가 증거를 인멸하지 못하도록 함과 동시에 증거조사명령의 신청인에게 해당 증거의 위치 및 관련 정보를 제공하도록 하고 있다[CPR 제25.1조(1)].

법원은 본안소송 전에도 재량으로 소송의 당사자들에게 증거개시를 명할 수 있는데, 증거개시를 함으로써 소송의 승패가 합리적으로 예상되는 경우 또는 본안소송 전에 증거개시를 함으로써 소송 없이 분쟁을 해결하는 데 도움이 되는 경우나 소송비용을 절감시킬 수 있는 경우에 증거개시 명령을 내릴 수 있다[CPR 제31.16조(3)(d)]. 나아가, 법원은 재량으로 제3자에게도 증거개시명령을 내릴 수도 있다.⁵⁷⁾ 증거조사가 시작되면 소송의 양 당사자는 자

53) EMI Ltd. and others v. Pandit, [1975] 1 All. E.R. 418 (C.D.).

54) Denis S.K Ong, “Unsatisfactory Aspects of the Mareva Order and the Anton Piller Order”, *Bond L. Rev.*, Vol. 17 Issue, 1(2005), p.109.

55) Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] R.P.C. 719, [1976] Ch. 55, [1976] 1 All. E.R. 779 (C.A.). 이 사건은 모터(motors)와 발전기(electric generators) 제조 회사인 안톤 필러사의 영국 대리점인 Manufacturing Processes사(이하 MP사라 한다)가 안톤 필러사의 설계를 경쟁기업에 유출하면서 시작된 사건이다. 안톤 필러사는 MP사를 상대로 저작권 침해 및 영업비밀유출 등을 이유로 소송을 제기하였고, 증거 수집 및 보전을 위하여 법원으로부터 MP사의 동의 없이 비공개적으로 MP사의 영업장에 들어가는 것을 허락하는 명령을 신청하여 이를 인정받았다.

56) 이상정, 전게서, 주 19, 17면.

57) Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133, 175, HL. 이 사건은 화학물질 관련 특허의 특허권자인 Norwich Pharmacal은 신원을 알 수 없는 수입업자에 의하여 자사의 특허권이 침해되고 있는 사실을 알게 되었고, 이러한 침해

신에게 불리한 자료를 포함한 자신이 가지고 있는 소송과 관련된 모든 자료를 상대측 당사자에게 공개해야 한다(CPR 제31.6조). 법원에 의하여 광범위한 증거조사가 이루어지지만, 상대측 당사자의 법률자문 등의 자료에 대하여는 조사를 할 수 없다.⁵⁸⁾

이 밖에도 법원은 명령으로써 증거보전을 할 수 있는데, 법원은 본조에 의하여 계속 중인 소송 또는 장래에 계속될 소송에 대한 증거보전을 위하여 사건과 관계가 있거나 관계 가능성이 있는 증거, 소송물과 관계가 있거나 관계 가능성이 있는 재산, 소송과 관계되어 어떠한 문제를 야기하거나 야기할 가능성이 있는 재산의 보전을 명할 수 있다(CPA 제7조(1)). 소송의 당사자 또는 당사자로 여겨지는 자는 위와 같은 명령을 법원에 신청할 수 있는데, 이는 신청인으로 하여금 사법권의 영향이 미치는 영역 내의 상대측 당사자의 증거를 조사·검사할 수 있도록 하여 증거를 보전할 수 있도록 한다(CPA 제7조(2) 내지 (5)). 만약 허위로 증거를 제출하는 등 절차에 허위로 응하는 경우에 법원은 이를 법정모독으로 간주할 수 있다(CPR 제31.23조).⁵⁹⁾ 이 밖에도, 법원은 해당 명령을 신청한 자로 하여금 증거조사명령으로 인하여 피신청인에게 발생하는 손해를 보상하도록 하여 제도의 남용을 방지하고 있다.⁶⁰⁾

또 하나 살펴보아야 할 것은 CPR을 구성하고 있는 요소 중 하나인 ‘소제기 전 행위규범(pre-action protocols)’이다. 이는 아직 소송이 제기되지 않은 당사자의 청구와 관련하여 준수되어야 할 최적의 실무관행을 규정한 것으

자의 신원을 파악하기 위하여 HM Customs and Excise를 상대로 침해행위를 하고 있는 잠재적 피고인 수입업자의 성명을 제공받고자 소를 제기하였던 사건이다. 법원은 제3자인 HM Customs and Excise Commissioners로 하여금 침해자로 의심되는 수입업자의 신원을 Norwich Pharmacal사에 제공하도록 명했고, 이 사건의 이름을 바탕으로 이러한 명령을 Norwich Pharmacal order라고 부르게 되었다. 이 명령은 U.K. CPR 1998 Rule 31.18에 근거하여 행하여지고 있다.

58) Beach, Greg et al., “Navigating Discovery/Disclosure in Patent Litigation in Canada, the United States, and the United Kingdom”, *Canadian Intellectual Property Review*, Vol.31(2015), pp.123-124.

59) LTE Scientific Limited v. Thomas, [2005] EWHC 7 (Q.B.); Daltel Europe Limited v. Makki, [2005] EWHC 749 (Ch).

60) Practice Direction 25A — Interim Injunctions (practice direction supplements CPR Part 25) Schedule C Undertakings given to the court by the applicant (1).

로,⁶¹⁾ 법원이 소제기 전 단계에서 소송의 당사자가 될 자들의 협상을 장려하여 화해를 유도할 수 있도록 한다.⁶²⁾ 즉, 소제기 전에 당사자가 분쟁과 관련된 정보를 서로 교환하도록 장려하여 소송이 시작되기 전에 화해하게 함으로써 조기에 분쟁을 종결시키고, 소송을 진행해야 하는 경우에도 효율적으로 사건관리를 할 수 있도록 하는 것이다[U.K. Practice Direction Pre-Action Conduct 제1.1조(1) 내지 (2)]. 이러한 행위규범을 위반한 당사자에게 법원은 심리를 거쳐 필요한 조치가 취해질 때까지 소송을 중지시키거나, 행위규범을 위반한 당사자에게 상대측 당사자의 비용지급을 명하는 등의 제재를 가할 수 있다(위의 행위규범 제4.6조).

(4) 프랑스

프랑스는 매우 강력하면서도 적극적으로 활용되는 소제기 전 증거보전절차를 두어 특허권 보호를 충실히 하고 있는 국가 중 하나이다. 소제기 후에는 법원이 배타적으로 증거조사를 행하기 때문에 증거보전은 소제기 전에 한하여 인정된다.⁶³⁾ 프랑스의 민사소송절차에 따르면, 특허침해소송을 포함한 민사소송의 해당 사실에 대한 증명책임은 우리나라와 마찬가지로 소송의 청구인인 원고에게 있다.⁶⁴⁾ 특허권자가 침해사실을 뒷받침할 만한 증거를 확보하지 못한 때 1심 법원에 압수명령을 신청하여 해당 증거를 확보할 수 있는 위조압류명령제도(saisie-contrefaçon)를 마련해두고 있는데, 이는 프랑스 지적재산권법(Code de la propriété intellectuelle, 이하 'CPI'라 한다) 615-5에 규정되어 있다(CPI Article L615-5-2).

위조압류명령제도는 당사자 일방의 신청에 의하여 시작되고, 1심 법원은 재산 및 증거 등을 압류하는 집행관과 소송의 당사자와 이해관계가 없는 전

61) Andrews, Neil, *English Civil Procedure — Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford University Press, 2003, p.7.

62) Roberts, Simon, "Listing Concentrates the Mind": the English Civil Court as an Arena for Structured Negotiation", *Oxford J. Legal Stud.*, Vol.29 No.3(2009), p.458.

63) 이상정, 전게서, 주 19, 10면.

64) Stanislas Roux-Vaillard, *The Intellectual Property Review*, Law Business Research Ltd., 2012, p.80.

문가에게 증거확보권한을 부여한다.⁶⁵⁾ 증거확보권한을 부여받은 집행관과 전문가는 침해증거가 있는 곳에서 침해물품, 사진 등 기타 증거들의 사본을 압류할 수 있다.⁶⁶⁾ 이때 신청자의 경쟁업체에서 얻은 정보를 압류하는 경우에는 영업비밀 등을 보호하기 위하여 해당 정보들을 봉인하는데, 이는 제3자로부터 보호되는 것일 뿐 소송에서 침해증명에 필요한 정보라면 신청자도 이에 접근할 수 있다.⁶⁷⁾ 다만, 법원은 해당 압류절차로 인하여 피신청인에게 손해가 발생할 경우를 대비하여 신청인으로 하여금 사전에 담보를 설정하도록 명할 수 있다[CPI Article L332-1-4(b)].

위조압류명령신청은 침해소송의 당사자 적격을 갖춘 자라면 누구나 신청할 수 있으며, 당사자 일방의 신청만으로도 증거압류가 가능하기 때문에 지적재산권침해소송에서 매우 강력하고 효과적인 무기로 작용하고 있다.⁶⁸⁾ 특히 압류절차가 진행되는 동안 피신청인은 절차에 참여하거나 절차에 관련된 통지를 받을 수 없기 때문에 증거인멸의 가능성을 사전에 차단하여 압류한 증거의 무결성도 보장된다.⁶⁹⁾ 다만 침해혐의만으로도 일방의 신청에 의한 증거압류가 가능하여, 제도 악용의 가능성이 있기 때문에 신청인으로 하여금 담보를 제공하도록 하여 그러한 악용행위를 간접적으로 규제하고 있다.

위조압류는 일방적인 조치이기 때문에 특허권자가 압류를 신청하는 때에는 법원에 피청구인과의 관계에서 라이선스 등과 관련된 정보가 있다면 이를 제출해야 할 필요가 있다. 이를 위반하였을 경우에는 압류명령이 취소될 수도 있다. 일례로 모바일 통신 관련 특허권자인 High Point社가 프랑스에서 이동통신 관련 사업 등을 하고 있는 업체들을 상대로 특허침해를 이유로 법원에 압류명령을 신청하였던 사건이 있었다. 법원은 High Point社의 압류

65) *Id.*

66) *Id.*

67) *Id.*

68) 지난 2009년 1월 9일 뮌헨에서 개최된 “The Practice of Multi-jurisdictional patent litigation” 포럼 회의에 따르면 매년 프랑스의 지식재산권침해소송에서 위조압류명령제도가 이용되는 소송은 약 1,500건 정도이며, 이는 프랑스 전체의 지식재산권침해소송에 있어서 약 80%가 위조압류명령제도를 이용한다는 것이다.

69) 이상정, 전게서, 주 19, 11면.

명령신청을 받아들여 압류명령을 내렸지만 High Point社가 피고와의 라이선스 계약이 존재하였다는 것을 언급하지 않았다는 이유로 압류명령을 취소하였다.⁷⁰⁾ 즉, 소송의 당사자는 자신이 알고 있는 소송에 영향을 끼칠 수 있는 정보를 반드시 제출해야 하며, 이를 위반할 시에는 이미 받아들여졌던 압류명령이 취소될 수도 있다.

3. 일 본

일본도 우리나라와 마찬가지로 침해사실을 증명할 수 있는 충분한 증거를 확보하는 것이 어려워 공정한 재판을 기대할 수 없어 서류제출명령제도, 당사자조회제도 등을 두어 증거수집의 어려움을 해결하기 위하여 노력해 왔다.

일본 특허법 제105조 제1항에서는 “재판소는 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서는 당사자의 신청에 따라 당사자에 대하여 해당 침해행위를 증명하기 위해 또는 해당 침해행위에 의한 손해를 계산하기 위해 상대방에 대하여 필요한 서류의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 서류의 소지자에게 그 제출을 거부하는 것에 대한 정당한 이유가 있는 때에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다. 이는 침해사실의 증명을 용이하게 하기 위한 제도로, 특허권자가 침해사실과 그 손해액을 증명하기 어려운 때를 대비한 것이다. 다만, 제출명령을 받은 서류의 소지자가 그 제출을 거부할 정당한 이유가 있다면 이러한 제출명령에 응하지 않아도 되는데, 정당한 이유를 판단하기 위하여 재판소는 필요한 경우에 한하여 서류의 소지자에게 서류를 제시하도록 명할 수 있고, 이 경우 누구도 그 제시된 서류의 개시를 요구할 수 없다(일본 특허법 제105조 제2항).

또한 일본은 민사소송법에 당사자가 충분히 증거를 수집한 후, 소를 제기할지의 여부를 고려할 수 있도록 하는 ‘당사자조회제도’를 두고 있다. 이는 미국의 디스커버리 절차의 ‘질의서’를 참고하여 신설된 것으로, 상대방의 주

70) High Point v. Alcatel-Lucent & Huawei Technologies France & NOKIA & SFR, Paris Court of First Instance, 29 March 2013, Case No.12/16718.

장과 그와 관련된 정보를 제공받아 조기에 쟁점을 정리할 수 있도록 하여 궁극적으로는 사안에 대하여 충실한 심리가 가능하도록 하기 위한 것이 그 취지이다.⁷¹⁾ 일본 민사소송법 제163조에 따르면, 당사자는 소송 계속 중에 상대방에 대하여 주장 또는 증명을 준비하는 데 필요한 사항에 대하여 상당한 기간을 정하여 서면으로 답변하도록 조회를 구할 수 있다.⁷²⁾ 다만, 조회가 구체적이거나 개별적이지 않은 경우, 상대방에게 모욕감이나 곤란함을 주는 경우 등 동조 제1호 내지 제6호에 해당하는 경우에는 해당 조회를 금지하고 있다. 이는 소송의 당사자들이 상대방의 정보를 직접 제공받아 조기에 쟁점을 파악하여 이에 대한 주장이나 증거의 준비를 사전에 할 수 있도록 하는 것이 그 취지이다. 그러나 이 제도의 입법취지와는 달리 실무에서는 변호사들이 모든 사실과 증거를 적시하고 제출해야 한다는 점에 대하여 거부감을 느끼고 있고,⁷³⁾ 불이행에 대한 제재규정이 존재하지 않아 실무에서의 활용도는 매우 낮은 상태로⁷⁴⁾ 실패한 제도라고 평가받을 정도라고 한다.⁷⁵⁾ 또한 제도 남용의 우려가 있고 당사자조회의 기일이 짧아서 오히려 재판장을 통하여 상대방에게 석명을 구하는 경우가 더 많다고 한다.⁷⁶⁾

한편, 일본은 민사소송법 제132조의2 내지 제132조의9에 ‘소제기 전 예고 통지자조회제도’와 ‘증거수집처분제도’를 두어 소제기 전 단계에서 당사자가 소송수행에 필요한 자료들을 주체적으로 수집할 수 있도록 하였다. ‘예고통지자조회제도’는 소를 제기하려고 하는 자가 소송의 피고가 될 자에게 서면으로 소의 제기를 예고하는 통지를 한 경우, 통지자는 통지를 받은 자에 대하여 자신의 주장이나 증명을 준비하는 데 명백하게 필요한 사항에 대하여

71) 日本弁護士連合会, “文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法(改正要綱試案)”, 日本弁護士連合会, 2012, 18頁.

72) 伊藤眞, 『民事訴訟法』, 有斐閣, 2003, 237頁.

73) 김정환 · 최은정, “효율적인 증거개시 · 수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구”, 사법정책연구원 연구총서, 사법정책연구원, 2015, 128면.

74) 김정환 · 최은정, 상게서, 주 73, 162면.

75) 山本和彦, “民事訴訟法10年 —その成果と課題—”, 『判例タイムズ』, No.1261(2008), 94頁.

76) 日本弁護士連合会, 전게서, 주 71, 18頁; 김정환 · 최은정, 전게서, 주 73, 128면.

서면으로 회답하도록 조회할 수 있는 제도로 당사자조회제도를 소제기 전으로 앞당긴 것이다. ‘증거수집처분제도’는 독일의 독립적 증거조사절차와 영국의 소제기 전 행위규범을 참고하여 새롭게 만든 것으로,⁷⁷⁾ 소제기 전에 미리 소송을 예고한 자 또는 그 예고통지를 받은 자가 법원의 처분을 통하여 필요한 증거를 수집할 수 있는 제도이다. 다만, 증거수집에 소요되는 시간이 길거나 이를 촉탁받아야 할 사람의 부담이 큰 경우라면 예외적으로 증거수집처분을 할 수 없다(동법 제132조의4). 이는 소송상의 쟁점을 원활하게 정리할 수 있도록 하고, 신속하고 충실한 심리를 실현하기 위하여 마련되었다.⁷⁸⁾

그러나 이 제도들은 당사자 일방이 정당한 이유 없이 조회를 거절하거나 위반을 해도 이에 대한 제재규정이 존재하지 않아, 실무적으로 그다지 이용되고 있지 않다.⁷⁹⁾ 때문에 소제기 전의 증거수집 수단이 있더라도 현 제도에 의해서는 필요한 증거를 얻기가 힘들어, 결국 당사자가 꾸준히 상대의 지배영역 하에 있는 증거를 수집해야 하는 상황이다.

4. 비교법적 평가

지금까지 주요국의 증거수집 관련 법·제도를 살펴보았다. 일본의 예고통지자조회제도 및 증거수집처분제도는 소제기 전에도 당사자가 이용할 수 있으며 그 밖에 미국, 영국, 독일, 프랑스 등은 본안소송 전에 당사자가 증거 확보를 할 수 있는 수단이 마련되어 있다. 증거수집의 범위는 미국이 가장 넓게 인정하고 있으며 독일은 상대적으로 증거조사의 범위를 좁게 인정하고 있다. 특히 미국의 경우에는 증거개시의 범위가 광범위하여 증거개시제도를 남용하는 문제를 해결하기 위해 당사자에게 치명적일 수 있는 증거 등에 한하여 보호명령을 내려 해당 증거의 개시를 막을 수 있다. 독일, 영국 그리고

77) 西口元, “民事訴訟改革における職権主義と当事者主義の交錯 —日本と中国の民事訴訟の比較を通じて—”, 『千葉大学法学論集』, 第30卷 第1・2号(2015), 545(102)頁.

78) 大坪 和敏, “特集 民事訴訟における証拠収集手続 —文書送付嘱託, 文書提出命令を中心に—”, 『LIBRA』, Vol.8 No.10(2008), 16頁.

79) 大坪 和敏, 상게서, 주 78, 19頁.

프랑스의 경우, 유럽연합집행지침 제7조 제2항을 반영하여 증거수집으로 인하여 발생하는 당사자의 피해를 보상하기 위한 제도들을 두고 있다. 증거수집제도의 실효성을 확보하기 위해서는 증거수집과 관련된 당사자의 의무 및 법원의 명령을 위반했을 때의 제재수단이 필요할 것인데, 아쉽게도 일본에는 증거수집제도를 뒷받침할 수 있는 제재수단이 마련되어 있지 않다보니 제도의 활용률이 높지 않다고 한다. 이와는 대조적으로 미국과 영국 등에서는 법정모독 간주, 금전배상 등의 제재수단을 마련하고 있다. 특히 미국은 명령위반의 정도에 따라 그 제재의 강도가 달라져 상당히 다양한 제재규정을 두고 있다. 그 밖에 영국은 증거수집제도와 더불어 소제기 전 화해 및 조정 절차를 연계하는 특별한 제도를 두고 있다. 이는 법원 중심의 사고에서 벗어나 당사자 중심으로 진행할 수 있는 절차를 마련하였다는 것에서 시사하는 바가 크다.⁸⁰⁾ 물론 이러한 선진국의 제도를 도입하는 것은 의의가 있다. 그러나 우리의 현 실정을 고려하지 않고 외국의 제도를 그대로 도입하는 것은 바람직하지 않다.

앞서 국내 제도에 대해서 살펴본 바에 따르면 외국의 경우와 비교하여 보았을 때 우리 소송절차에서는 원고에게 문서제출의 부담이 거의 없다고 볼 수 있을 정도였다. 최근 이루어진 특허법 개정으로 증거수집제도를 정비하여, 소송상에서 증거수집곤란으로 인한 문제를 조금 덜어줄 수는 있겠지만 이러한 개정만으로 증거수집의 곤란이 해결될지는 의문이다.⁸¹⁾ 물론 개정된 지 1년이 채 되지 않은 상태에서 본 항의 실효성에 대해 판단하는 것은 성급한 일인 듯하나,⁸²⁾ 증거 보전이나 증거 수집을 위해 당사자가 협조할 수 있도록 규제하는 제재수단이 확충되지 않은 현행 제도만으로는 해당 조문의 활용도가 떨어질 수밖에 없다.

80) 박지원, “제소전 분쟁에 대한 사법적 개입가능성의 모색”, 『한양법학』, 통권 제29호 (2010), 135면.

81) 임수현, “한국형 디스커버리”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opinion/Legal-Opinion-View?serial=93840>>, 검색일: 2017.3.8.

82) 이미옥, “개정특허법하에서 자료제출명령제도에 대한 소고”, 『지식재산연구』, 제11권 제3호(2016), 27-28면.

미국의 특허침해소송에서 국내 기업이 당면하는 가장 큰 어려움은 디스커버리 절차 때문이라고 말하는 것을 미루어 보았을 때, 시간과 비용의 소모 그리고 그것을 위반하였을 때 당사자에게 내려지는 엄격한 제재조치가 우리의 그것과는 달리 가혹하다는 것은 부정할 수 없는 사실이다. 또한 특허침해 여부에 대한 증거를 조사하고 쟁점을 정리하는 우리 변론준비절차는 2개월 이내에 1~2회 정도 열리는데, 디스커버리 절차의 경우에는 디스커버리 절차에서 본안소송에 들어가기 전까지만 해도 평균 1년 이상 걸린다는 점에서 차이가 크다. 때문에 디스커버리 제도를 우리 법에 그대로 반영하게 된다면 국내 기업 등에게 비판을 받을 여지가 크다. 실제로 미국에서도 소송장기화 및 비용증대에 대한 비판의 목소리와 이러한 제도도입에 대한 반성적인 시각도 적지 않은 것이 사실이다.⁸³⁾ 또한 애초부터 외부공개를 염두에 둔 적이 없이 작성한 내부 자료를 공개하는 것은 침해를 하지 않은 경우라 하더라도 영업비밀 등의 이유로 꺼릴 수밖에 없을 것이고, 제출불응으로 인한 제재가 다소 강력하다는 이유로 비판을 받을 수 있다.

그러나 소송절차에서 이러한 시간의 투자는 미국법원이 실체적 진실을 파헤치기 위하여 얼마나 많은 노력을 투입하고 있는지를 알 수 있게 한다.⁸⁴⁾ 또한 강력한 제재의 존재는 변호사들이 제출서류를 신중하게 검토하게끔 하여 소송을 의도적으로 끌거나 실체적 진실이 아닌 자신에게 유리한 입장만을 고수하는 것을 방지할 수 있으며, 특허침해소송의 제기만으로도 침해자에게 굉장한 압력을 가하는 수단이 될 수 있어 무분별한 소송기의 가능성을 낮출 수 있을 것이다.⁸⁵⁾ 따라서 비용이나 시간의 소모라는 부분과 제도의 역이용이 문제되는 것을 미루어 볼 때, 디스커버리 제도의 문제점이 큰 것은 사실이나 적어도 충분한 증거를 바탕으로 소송이 진행된다는 것을 고려한다

83) 임수현, “한국형 디스커버리”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opinion/Legal-Opinion-View?serial=93840>>, 검색일: 2017.3.8.

84) 이시윤·이진수, “한국형 디스커버리 제도 도입의 필요”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?serial=2222>>, 검색일: 2017.3.9.

85) 김영희, “한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015), 40-41면.

면, 최종적으로는 사실에 충실한 판결을 할 수 있다는 점에서 부작용보다 이로 인한 실익이 더 크다고 생각한다.⁸⁶⁾

독일의 경우 독립적 증거조사절차가 수소법원에서 진행되는 증거조사 결과와 함께 취급되어 그 자체로서 최종성을 가지고 있다는 점과 정보제공의 청구가 침해자뿐만 아니라 제3자에게까지 가능하다는 점이 그 이점이나, 소송과는 독립된 절차로 취급하기 때문에 결국에는 시간과 비용의 소모라는 문제가 여전히 숙제로 남아 있다. 다만, 독일의 경우에는 대륙법계 국가임에도 불구하고 미국의 디스커버리 제도를 고려하여 독립적 증거절차를 마련한 것을 보았을 때, 디스커버리 제도를 반영하여 증거수집제도를 개선하고자 하는 우리에게 시사하는 바가 크다.⁸⁷⁾

또한 일본 역시 디스커버리 절차의 질문서 제도를 바탕으로 당사자조회제도를 신설한 것을 고려해 보면 미국 디스커버리 제도와 같은 강력한 증거수집제도의 필요성은 여타의 국가에서도 인정하고 있는 듯하다. 때문에, 우리 역시 증거수집제도의 실효성 확보를 위해서는 이러한 디스커버리 제도를 반영해야 한다는 것이 더욱더 두드러진다. 다만, 제도의 취지나 강점에도 불구하고 일본의 증거수집제도들이 제재규정의 부재를 이유로 그 활용률이 저조하다는 것은 우리 증거수집제도의 개선방안을 마련함에 있어 유의해야할 점이다.

그러나 우리나라의 현행법과는 다른 강력한 제재수단의 도입은 앞서 언급한 비판을 그대로 받을 수 있다. 실제로 미국에서도 해당 제도에 대한 비판적인 의견이 다수 존재하며, 심지어는 디스커버리 절차에서 제출된 수백만 페이지의 문서 중에서 증거로 사용되는 것이 0.1% 이하인 경우도 있어, 미국에서도 이러한 이유 등으로 시간과 비용적인 면의 부담을 경감시키기 위한 규칙의 개정을 진행 중이라고 한다.⁸⁸⁾ 이러한 문제점을 극복하기 위한 미국

86) 전성태, “특허법상 서류제출명령제도에 관한 소고”, 『법학연구』, 제22권 제2호(2014), 232면.

87) 김정환 · 최은정, 전개서, 주 73, 133면.

88) 최선집, “전채용씨가 두 손 든 미국 디스커버리 재판제도에 한국 기업 비상”, 조선일보, <http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2015/05/28/2015052802786.html>,

내에서의 태도와 디스커버리 제도를 반영하여 증거수집제도를 정립한 독일과 일본의 사례를 보았을 때, 우리 증거수집제도의 실효성 강화를 위한 개선 방안을 마련하는 데 참고할 만하다.

따라서 이러한 주요국의 증거수집 관련 법·제도를 바탕으로 우리 실정에 맞는 증거수집제도의 개선 방안을 제시할 때에는 위와 같은 제도의 문제점과 우리 실무에 도입되었을 때의 효과 등을 고려하여 신중을 기해야 할 것이다.

IV. 증거수집제도의 개선 방안

1. 소제기 전 증거보존의무의 부과

각국의 증거수집제도를 비교·분석한 결과, 특허침해소송에서 증거 보존 및 확보를 할 수 있는 가장 효율적이고도 확실한 방법은 우리 특허법에 소제기 전 증거수집제도를 마련하는 것이라 생각한다. 현재에도 민사소송법상 증거보전제도를 통하여 소제기 전 증거확보가 가능하기는 하나, 규정의 내용이 모호하고 막연하여 그 실질적인 의미와 효용성에 있어서 의문이 든다.⁸⁹⁾ 때문에 판결의 핵심이 될 증거를 사전에 온전한 상태로 확보할 수 있는 근간을 마련하기 위하여, 증거보전시기를 소제기 전으로 앞당길 필요가 있다.

앞서 살펴본 결과, 독일에는 증거보전의 필요성이라는 요건을 별도로 충족시킬 필요 없이 소제기 전에 증거를 수집할 수 있는 절차가 마련되어 있다. 그러나 사실상 조사할 수 있는 증거의 범위가 제한되어 있어, 결국 우리 증거보전제도와 별 다를 바가 없는 듯하다. 일본의 경우도 소제기 전 예고통지자조회제도로 조기에 증거를 확보할 수 있긴 하나, 제도의 강제성이 없어

검색일: 2017.3.9.

89) 한충수, 전게서, 주 3, 41면.

실무에서의 활용도가 낮았다. 이에 본고에서는 우선적으로 소송의 당사자가 될 자들에게 ‘소제기 전 증거보존의무’를 부과하여, 소제기 전이라 하더라도 증거보존이 수월하게 이루어질 수 있도록 하고자 한다.

먼저 소송의 당사자에게 소송이 예견되는 시점부터 법원의 명령이나 당사자의 신청이 없어도 특허법 제132조 제1항에서 규정하고 있는 침해사실의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 모든 증거를 수정 또는 삭제하지 않고 원본 그대로를 보존할 의무를 부과한다. 이는 후술할 증거개시절차에 들어가기 전부터 해당 증거의 은닉·변작행위를 방지하여 증거개시절차의 실효성을 확보할 수 있는 초석을 다지는 것이다. 다만, 여기서 ‘소송이 예견되는 시점’의 기준은 통상적으로 소송을 예상할 수 있는 시점으로 해석하여 침해자가 침해금지신청을 받거나 경고장을 발송받은 시기를 기준으로 판단하도록 한다.

또한 소송의 당사자들은 자신에게 불리한 증거는 훼손·멸실하려 할 것이 분명한데, 만일 소송상 사용되어야 하는 증거가 훼손된다면 이는 실체적 진실발견이 중심이 되어야 하는 재판의 정상적인 기능을 저해하게 된다. 때문에, 제도의 실효성 확보를 위해서는 증거보존의무를 위반한 경우에 대한 제재를 마련해야 한다. 구체적으로는 당사자가 증거보존의무를 다하지 않은 경우에 법원은 그 당사자에게 소가(訴價)에 비례하여 과태료를 부과하거나, 본안소송에서 특허법 제132조 제4항 내지 제5항에서 규정하고 있는 진실의 제와 같이 은닉한 증거에 기재된 상대측의 주장을 진실한 것으로 의제할 수 있도록 한다. 나아가, 당사자가 증거를 은닉하거나 조작하는 등의 정도가 매우 지나쳐 진실을 은폐하여 공정한 재판을 방해하려 한 경우, 미국과 같이 소송 전체 또는 일부에 대한 패소판결을 내릴 수 있도록 하는 제재수단도 필요하다.

2. 증거개시제도의 도입

(1) 증거개시의무의 부과

소제기 전 증거보존의무에 의해 보존된 증거를 바탕으로, 소제기 후 당사자에게 상대방의 신청이나 법원의 명령 없이도 특허법 제132조 제1항에서 규정하고 있는 증거를 상호 교환해야 할 ‘증거개시의무’를 부과할 것이다. 이때 법원은 재량에 따라 증거개시기일을 정할 수 있으며 증거개시의무를 이행해야 하는 기간이 끝나고 나면 반드시 당사자에게 증거개시결과를 정리할 수 있는 기간을 주도록 한다.

증거개시의무는 양 당사자가 가지고 있는 소송과 관련된 모든 증거를 상호 교환함으로써 당사자들의 증거수집권을 확보해 주어,⁹⁰⁾ 소송에서 상대방이 어떤 증거를 제시할지를 사전에 알 수 있고, 이를 반박할 만한 증거를 확보할 수 있도록 하기 위함이다. 이는 미국의 디스커버리 절차를 고려한 것으로 객관적인 증거자료를 기반으로 하여 사건에 대한 쟁점과 증거들을 신속하게 파악할 수 있도록 할 뿐 아니라, 소송에 들어가기에 앞서 자발적으로 분쟁을 해결하는 방향으로 유도할 수 있을 것이다. 물론 증거개시절차의 도입으로 오히려 소송절차를 지연시킨다는 비판이 있을 수도 있지만 디스커버리 절차를 통해서 본안소송까지 가지 않은 사건이 80%에 육박하는 미국의 경우를 보면,⁹¹⁾ 본안소송에 들어가기 전에 화해나 중재를 통한 해결을 하거나 상소심까지 갈 필요 없이 1심에서 종결될 수 있을 것이다. 결국 전체적으로 본다면 소송절차에 소요되는 시간과 비용을 줄일 수 있을 것이다.

다만, 증거를 개시하는 데 있어서 영업비밀을 포함한 주요 자료가 개시되어야 하는 경우가 발생할 수 있는데, 이를 여타의 자료와 동일하게 개시한다면 이는 해당 자료를 지닌 자에게 불측의 손해를 발생시킬 수 있다. 이러한 문제점을 해결하지 않으면 당사자들이 이 제도의 이용을 기피할 수 있어 제

90) 대법원, 전게서, 주 14, 6면.

91) 특허청·한국지식재산보호협회, “지재권분쟁 대응 매뉴얼”, 특허청·한국지식재산보호협회, 2012, 28면.

도의 이용률이 떨어질 수 있기 때문에 예외적인 증거개시방법을 둘 것이다. 이는 증거개시명령제도에서 후술하도록 한다.

(2) 증거개시명령제도의 마련

증거개시의무가 있음에도 불구하고 일방이 그 의무를 다하지 않은 경우, 상대측 당사자가 증거를 확보할 수 있는 수단이 필요하다. 이에, 본 증거수집제도에서는 증거개시명령제도를 마련하고자 한다. 증거개시명령제도는 당사자가 증거개시의무를 다하지 않는 경우라도 상대측 당사자가 법원에 증거개시명령을 구하는 신청을 할 수 있도록 하는 것이다. 이때 당사자가 신청한 증거개시명령이 이유 있는 경우라면, 법원은 결정으로써 증거개시명령을 내려야 한다.

앞서 살펴보았던 것과 같이 미국의 강제개시신청(compelling discovery)의 경우, 신청자가 법원의 조치 없이 증거개시를 위하여 성실히 노력하였다는 것을 증명하여야 하며[FRCP 제37조(a)(1)], 증거개시를 하기 위하여 성실히 노력했다는 사실만 증명한다면 강제개시신청을 할 수 있다. 이러한 이유로 미국에서는 법원에 명령을 구하는 진입장벽이 비교적 높지 않아, 강제개시신청의 활용도가 높다. 그러나 불필요한 자료까지 과도하게 요청하여 소송을 지연시키는 등 제도를 남용할 수도 있다는 가능성이 여전히 존재한다. 또한 영국의 경우에는 공정한 소송의 진행을 위해 본안소송 전에 증거개시가 필요한 경우나 증거개시를 함으로써 소송에 의하지 않고도 분쟁을 해결할 수 있는 경우, 그리고 소송비용을 절감시킬 수 있는 경우 법원은 본안소송 전에도 재량으로 당사자들에게 증거개시명령을 내릴 수 있다.

이러한 외국의 입법례를 고려한다면, 우리의 증거개시명령 역시 명령으로 확보하게 될 증거가 사실상 무의미한 경우가 아닌 한 당사자의 신청에 의하여 증거개시명령을 내리는 것이 타당할 것이다. 물론 해당 절차를 남용할 목적으로 증거개시를 신청한 경우이거나 상대방을 모욕하거나 손해를 입힐 목적으로 신청한 경우 또는 증거개시로 얻을 이익보다 더 큰 비용이나 부담을 감수해야 하는 등의 경우에는 증거개시명령을 구하는 신청을 기각하여야 한

다.⁹²⁾ 이러한 경우 법원에서 인정하는 증거개시명령 제한 규정을 두어, 특정 사유가 있는 경우에는 해당되는 증거에 대해서 그 신청이 받아들여져서는 아니 될 것이다.⁹³⁾ 즉, 증거개시에 의하여 얻을 수 있는 이익이 상대방의 부담을 상회하는지의 여부를 고려하여 증거개시명령신청을 받아들일지의 여부를 결정해야 한다. 예컨대 특허침해로 인하여 1000만 원의 손해배상을 구하는 소송에서 상대방이 증거개시로 인하여 부담하는 비용이 5000만 원에 이르고, 해당 증거들이 쟁점과의 관련성도 희박한 경우에는 증거개시명령신청을 받아들이지 않아야 한다. 실제로 디스커버리 제도를 운영하고 있는 미국에서 이러한 부분에 대한 개정의 검토가 있었다.⁹⁴⁾ 한편, 영업비밀·사생활 보호 등 예외적인 증거의 경우에는 우리 특허법 제132조 제3항과 같이, 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하도록 하여 제3자에게 유출되는 것을 방지할 수 있는 방식으로 증거개시를 할 수 있도록 해야 할 것이다.

더불어 증거개시명령제도 도입의 실효성을 확보하고, 해당 제도를 확립하기 위해서는 적절하면서도 강력한 제재수단이 뒷받침되어야 한다. 우리 특허법 제132조 제4항 내지 제5항에서 자료제출명령 위반 시 법원이 진실의제를 할 수 있도록 하고 있지만, 그 제재수단에 있어서 다소 부족하고 미약한 면이 있다. 일본이 원활한 증거 수집을 위하여 마련하였던 소제기 전 예고통지자조회제도가 이용률이 떨어지는 이유는 이를 뒷받침 할 수 있는 제재수단이 존재하지 않았기 때문이었다. 반면, 미국의 경우에는 디스커버리 절차상 증거개시명령 불이행에 대하여 가장 낮은 수준의 제재인 금전배상부터 시작하여 해당 증거사용 금지, 상대방 주장에 따른 진실의제, 그리고 가장

92) 대법원, “사실심 충실화 사법제도개선위원회 4차 회의자료”, 대법원, 2015, 6면.

93) 예컨대, ‘공공기관의 정보공개에 관한 법률’ 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 각호에 해당하는 경우, 국가안전보장·국방·통일·외교관계 등에 관한 사항으로서 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보 등의 경우에는 증거조사를 할 수 없도록 한다. 또는 변호사, 회계사 등 비밀을 지킬 의무가 있는 직책에 있는 사람이거나 이러한 직책에 있었던 사람의 직무상 비밀에 관한 사항이 담겨 있고, 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 경우에는 증거개시명령을 허용하지 않음이 마땅할 것이다.

94) 최선집, 전거서, 주 88.

강력한 제재수단인 법정모독죄의 간주와 패소판결 등 그 제재 수단이 매우 다양하다(FRCP 제37조(b)(2)(A)). 이에, 미국의 제도를 고려하여 증거개시제도의 실효성을 확보할 수 있도록 증거개시명령제도 위반에 대한 강력한 제재수단을 마련하고자 한다. 예컨대 당사자가 명령에 불응하는 경우, 개시하지 않은 증거를 사용할 수 없게 하거나 그 효력을 인정하지 않는다면 당사자들은 결정적인 증거를 개시하지 않아 추후에 발생할 수 있는 불이익을 고려하여 증거개시명령에 성실히 따를 것이다. 또한 증거개시명령불응의 정도가 심히 지나쳐 법원을 기만하거나 공정한 재판을 방해 하는 정도에 이르는 경우, 본안소송에서 소송 일부 또는 전체에 대하여 패소판결을 내릴 수 있게 하는 방법도 충분히 고려해 볼 만하다.

3. 사전담보설정제도와 비용보상청구권의 도입

미국은 증거개시범위를 광범위하게 인정하고 있어, 이로 인해 발생하는 디스커버리 제도의 남용 문제를 온전히 해결하지 못하고 있다. 대표적인 예로, 상대방에게 상식 밖의 양의 자료제출을 요구하거나(pushing),⁹⁵⁾ 명확한 사유 없이 증거개시요청을 지연시키거나 은폐 또는 증거인멸 등을 통해서 응답하지 않기도 하고(tripping),⁹⁶⁾ 확실한 증거도 없이 일단 소송을 제기해 놓고 소송이 성립되면 요청한 자료에서 필요한 증거를 찾아내는 증거 낚기(fishing expedition) 또는 의도적으로 엄청난 양의 문서를 제출하는 경우⁹⁷⁾ 등이 있다. 이에, 미국은 보호명령이나 변호사의 문서보증 등을 통하여 사전에 남용을 예방하거나, 사후적으로는 징벌적 손해배상의무를 부과하는 등으로 판결에서 불이익을 주어 그 남용으로 인한 문제를 어느 정도 해결하고 있다.

본고에서 도입하고자 하는 증거개시제도의 경우에도 양 당사자 모두가 증거개시의무를 지고 있기 때문에 증거를 수집 및 확보하는 것은 용이하나, 소

95) Stanick v. Leadership Housing Systems, 368 So. 2d 78 (Fla. App. 1979).

96) Roseberg v. Jons-Manville Corp., 85 F.R.D. 292 (E.D.Pa. 1980).

97) 신경섭, 전게서, 주 35, 132면.

송과 관련되지 않은 자료의 개시를 요구하는 등 경쟁자의 정보획득을 위해 그 절차를 남용하는 경우가 발생할 수 있다. 이는 오히려 조기에 증거를 확보하여 실체적 진실을 발견할 수 있도록 한 증거개시제도를 도입하고자 하는 목적과 다른 역효과를 불러올 수 있다. 따라서 우리 법에 증거개시제도를 도입할 때에도 이러한 남용을 사전에 막을 수 있는 제도적 장치를 우선적으로 마련해야 할 필요가 있다. 특히 본고에서 제안하는 증거개시제도는 특허권자에게는 굉장히 유리하지만 상대방에게 너무 가혹한 제도인 것은 아니냐는 비난과 동시에, 증거개시명령의 강력한 제재수단은 자칫 발명의 이용을 억제하여 산업발전을 저해한다는 비난을 받을 수도 있기 때문에 이러한 제도의 남용을 사전에 차단할 수 있는 제도가 필요하다.

프랑스는 위조압류명령제도를 두어 영업비밀유출 등 정보유출의 문제가 발생하는 경우, 피신청인의 손해를 보상하기 위하여 위조압류절차가 시작되기 전에 신청인으로 하여금 사전에 담보를 설정하도록 하고 있다(CPI Article L.332-1-4). 또한 영국과 독일은 증거조사로 인하여 피신청인에게 발생할 수 있는 손해에 대해서 신청인으로부터 보상받을 수 있도록 하고 있다[Practice Dir. 25A Schedule C(1), PatG 140b(2)]. 이러한 제도들은 증거수집제도를 남용하여 상대방에게 불필요한 비용이 발생하는 경우에 이를 유도한 당사자에게 해당 비용을 부담하도록 하는 책임을 지우는 것으로, 이를 고려하여 우리 증거수집제도에 ‘사전담보설정제도’와 ‘비용보상청구권’을 도입하고자 한다.

우선, ‘사전담보설정제도’는 증거개시명령의 신청이 인용되고 난 후, 신청인으로 하여금 피신청인의 손해를 보상할 수 있도록 하는 약속의 의미로 담보를 설정하게 하는 것이다. 이를 통하여 증거개시제도로 인해 피신청인에게 발생할 수 있는 손해를 사전에 어느 정도 막을 수 있는 안전장치를 마련하게 된다. 이에 증거를 개시한 후에도 증거를 개시한 피신청인은 개시에 의한 부당함이나 불안감에서 벗어나 안정적으로 소송에 참여할 수 있게 될 것이라 예상된다. 이후, 소송이 종료되고 나면 피신청인은 설정된 담보를 통하여 ‘비용보상청구권’을 행사할 수 있게 된다. 이때 비용보상청구권은 소송의 승패와 관계없이 증거사용의 여부에 따라 그 행사여부가 결정된다. 비용보

상청구권의 행사는 증거개시명령이라는 강제수단을 통하여 무분별하게 증거를 개시하게 하였을 경우, 이러한 개시를 유도한 자가 이로 인해 발생한 비용 전체를 부담하도록 함으로써, 부당한 증거개시명령을 제한하고자 하는 것이다. 소송상에서 증거개시명령 신청에 의하여 강제로 개시된 증거가 사용되었다면 피신청인에게 비용보상청구권이 발생하지 않게 되고, 반면 증거가 사용되지 않은 경우에는 불필요한 증거를 강제로 개시하게 하였기 때문에 이에 대한 비용보상청구권이 발생하게 된다.

이는 증거개시명령제도를 소송 외의 목적으로 사용하거나 경제적으로 우위에 있는 자가 무리하게 증거개시를 요구하는 등 부당하게 증거를 개시하도록 하는 행위를 제한하기 위하여 마련하고자 하는 것으로, 사전에는 증거개시명령을 신청하려는 자가 신중하게 신청을 하게 되어 증거개시제도의 남용을 적정선에서 차단하게 할 것이고, 사후적으로는 부당하거나 무리하게 증거를 개시함으로써 발생한 피신청인의 손해를 보상해 줄 수 있는 구제수단이 될 수 있을 것으로 기대된다.

4. 대체적 분쟁해결제도와의 연계 모색

영국은 울프최종보고서에서 살펴본 소제기 전 행위규범으로 하여금 당사자가 재판에 의하지 않고 자주적으로 분쟁을 해결하도록 유도하고 이를 장려하고 있다.⁹⁸⁾ 이러한 소제기 전 행위규범은 영국에서 사법개혁의 핵심이라고 불릴 만큼 그 역할이 크며,⁹⁹⁾ 해당 규범을 통하여 재판까지 가지 않고 신속한 분쟁해결을 할 수 있게 되어 성공적인 규범으로 평가받고 있다.¹⁰⁰⁾ 이러한 영국의 소제기 전 행위규범을 참고하여 당사자가 화해할 수 있도록

98) 박지원, 전제서, 주 80, 123면.

99) The Right Honourable Lord Justice Waller, *Civil Procedure*, 2ed, Sweet & Maxwell, 2007, p.2326.

100) Moloney, Susan, "A New Approach to Civil Litigation? The Implementation of the 'WOOLF REFORMS' and Judicial Case Management", *J.S.I.J.*, Vol.2 No.1(2002), pp.101-103.

적절한 환경을 조성해 보고자 한다.

우선 법원은 당사자에게 앞서 언급한 증거개시제도를 통해 개시된 증거를 정리할 수 있는 ‘증거개시결과 정리기일’을 주도록 해야 할 것이다. 이 기간 동안 당사자들은 상호 개시한 증거를 바탕으로 소송 결과에 대한 합리적인 예측이 가능해질 것이고, 이로 인하여 본안소송 전에 자발적인 분쟁해결을 유도할 수 있을 것으로 생각된다.¹⁰¹⁾ 한편으로 영국과는 다르게 일본의 예고 통지자조회제도는 단지 소송절차상의 증거수집절차를 그대로 소제기 전으로 앞당긴 것에 불과하여 화해 및 조정 제도와 연계되어 있지 않다.¹⁰²⁾ 이를 고려하여 본고에서는 증거개시절차상 화해 및 조정 유도 절차와의 연계가 가능하도록 하여, 법원으로 하여금 증거개시결과 정리 기일이 끝나는 시점 이외에도 당사자들이 소제기 전 증거개시절차를 밟는 동안 언제든지 화해권고 및 조정회부를 할 수 있도록 하는 절차를 구성하고자 한다. 만일, 화해권고 및 조정 유도를 하였음에도 불구하고 양 당사자가 화해의 여지가 없거나 조정이 결렬된 경우에는 본격적으로 본안소송에 들어가게 된다. 더 나아가, 어느 일방의 당사자가 화해나 조정에 불응하여 해당 절차가 결렬된 경우에는 소송에서 발생한 불필요한 비용을 포함하여 증거개시절차와 관련된 모든 비용을 불응한 당사자가 부담하도록 하는 방법도 고려해 볼 수 있을 것이다.¹⁰³⁾

V. 결 론

특허침해소송에서 특허권자가 침해 관련 증거를 확보하는 것은 여러모로 곤란한 실정이다. 물론 원활한 증거수집을 위하여 우리 특허법과 민사소송법은 소송과 관련된 자료제출에 대한 규정을 두고 있으나, 현행 제도만으로

101) 대법원, 전게서, 주 14, 6면.

102) 박지원, 전게서, 주 80, 131면.

103) 김정환·최은정, 전게서, 주 73, 170면.

는 증거수집이 쉽지 않고 소송절차도 더더 특허권자의 권리를 충분히 구제하기에는 여전히 부족한 점이 존재한다. 국내에서는 증거수집제도의 문제점을 인지하고 이를 극복하기 위한 시도를 해 왔지만, 아직까지 뚜렷한 안이나 개선된 점은 없는 것이 현 실정이다. 특허침해소송에서 대부분의 증거가 침해자에게 편재되어 있다는 점을 고려하였을 때, 당사자 간 증명평등의 기회를 부여하고 실체적 진실발견이 가능하도록 하기 위해서는 침해 관련 증거의 확보가 가장 우선시되어야 할 것이다. 따라서 침해 증거에 대한 수집을 수월하게 할 증거수집제도의 구체적인 개선이 필요하다.

이에 본고에서는 주요국의 증거수집과 관련된 법·제도를 비교·분석한 후, 특허침해소송에서 증거확보의 어려움을 극복할 수 있는 해결책을 우리 실정에 맞도록 제언해 보았다. 먼저 증거보존의무를 부과하여 소제기 전부터 온전하게 증거를 보존할 수 있도록 한 후, 강력한 제재규정을 둔 증거개시제도를 둘 것을 제안하였다. 뿐만 아니라 증거를 개시함으로써 피신청인에게 발생하게 되는 피해를 예방 및 구제하고자 사전담보설정제도와 비용보상청구권을 마련하는 방법도 생각해 보았다. 나아가 사전에 확보된 증거를 통해, 당사자가 소송까지 가지 않고 특허침해소송 전의 분쟁영역에서 당사자들로 하여금 화해 가능성을 증가시킴과 동시에 법원의 적절한 개입이 더해지는 수단이 마련되어 분쟁을 해결할 수 있도록 장려하는 것도 하나의 방법이라고 생각된다.

물론 본고의 증거수집제도는 소제기 전부터 증거보존의무를 부과하고, 소송상에서 증거개시제도를 둠으로써 시간과 비용을 낭비하게 한다는 비판을 받을 수도 있다. 그러나 이는 본안소송 전 상호증거개시는 소송결과에 대한 합리적인 예측을 조기에 가능하게 하여 전체 소송절차에서는 그 기간을 단축시킬 수 있을 뿐 아니라 소송에 이르지 않고도 화해나 조정으로 분쟁을 해결하도록 할 수도 있어, 상기 문제는 어느 정도 상쇄될 수 있지 않을까 조심스럽게 예측해 본다. 또한 판결의 정합성은 증거의 절대량에 비례한다는 사실을 고려해볼 때, 본 제도의 도입은 양 당사자가 평등하게 증거를 확보하게끔 하여 신속하게 쟁점을 파악할 수 있도록 할 수 있을 것이다. 나아가, 소제

기 전부터 증거보존의무를 부과한 것은 당사자가 있는 그대로의 증거를 조기에 확보할 수 있도록 하여, 재판에서 실체적 진실발견에 힘을 실어 주어 공정한 재판이 가능하게 할 것이다.

결과적으로 본고에서 제안하는 증거수집제도는 특허권자를 적절히 구제함과 동시에 실체적 진실발견을 가능케 하고자 하며, 소송에 이르지 않아도 되는 경우에는 대체적 분쟁해결제도와 연계를 통해 소송경제에 도움이 되는 실효적인 제도로 활용하고자 한다. 다만, 해당 제언의 취지를 살리고 새 제도의 정착을 위해서는 실무상 발생할 수 있는 현실적인 문제 등을 고려해야 할 것이기 때문에, 실무자와 입법자들의 꾸준한 노력이 요구된다. 더불어, 앞서 분석한 주요국 제도 이외에도 원활한 증거수집제도 마련을 위하여 참고할 만한 여타의 제도가 있다면, 이를 우리 법에 적용시킬 수 있는 연구가 필요할 것이다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

신경섭, 『미국특허침해소송론』, 시그마프레스, 2012.

정동윤·유병현, 『민사소송법』, 제4판, 법문사, 2014.

伊藤眞, 『民事訴訟法』, 有斐閣, 2003.

〈단행본(서양)〉

Andrews, Neil, *English Civil Procedure - Fundamentals of the New Civil Justice System*, Oxford University Press, 2003.

Roux-Vaillard, Stanislas, *The Intellectual Property Review*, Law Business Research Ltd., 2012.

Schwarzer, William W. et al., *Civil Discovery and Mandatory Disclosure : A Guide to Efficient Practice*, 2nd ed., Prentice Hall Law & Business, 1994.

The Right Honourable Lord Justice Waller, *Civil Procedure*, 2nd ed., Sweet & Maxwell, 2007.

〈학술지(국내 및 동양)〉

김기영, “특허권의 보호 및 강화를 위한 독일입법의 동향”, 『지식재산연구』, 제4권 제2호(2009).

김성훈, “미국 특허법 개정안”, 『법연』, 통권 제49호(2015).

김영희, “한국 특허침해소송제도에서의 소송 남용 규제에 대한 타당성 검토”, 『지식재산연구』, 제10권 제1호(2015).

김제완, “영국과 캐나다에서의 징벌적 배상 범리의 발전과정과 현황 —우리나라에서의 도입가능성 논의에 부쳐—”, 『인권과 정의』, 통권 제376호(2007).

박준석, “지식재산권 침해의 손해액 입증 곤란시 ‘상당한 손해액’의 인정에 관하여”, 『인권과 정의』, 통권 제438호(2013).

박지원, “제소전 분쟁에 대한 사법적 개입가능성의 모색”, 『한양법학』, 통권 제29호(2010).

배대현, “특허법상 징벌적 손해배상액 제도의 도입 여부 논의”, 『재산법연구』, 제22권 제2호(2005).

변진석, “미국 민사소송에서 증거개시의 역할과 한계, 한국에 도입가능성”, 『미국헌법연구』, 제23권 제3호(2012).

- 이미옥, “개정특허법하에서 자료제출명령제도에 대한 소고”, 『지식재산연구』, 제11권 제3호(2016).
- 이상정, “지적재산권 침해 증거의 효율적인 취득 방안에 관한 일고 —유럽의 경우를 중심으로—”, 『창작과 권리』, 통권 제77호(2014).
- 이시윤, “미국의 pretrial discovery — 그 영향과 대책을 중심으로”, 『민사소송』, 제14권 제4호(2010).
- 전성태, “특허법상 서류제출명령제도에 관한 소고”, 『법학연구』, 제22권 제2호(2014).
- 전성태·유계환, “특허권 침해에 대한 손해액의 감정 —미국과 일본의 전문가 활용제도를 중심으로—”, 『창작과 권리』, 통권 제71호(2013).
- 최승재, “지식재산(특허) 실효적 보호 방안 — 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로”, 『ISSUE & FOCUS on IP』, 제9호(2016).
- 한충수, “민사소송에서의 증거조사절차에 있어 몇 가지 문제점 —정보 및 증거수집제도로의 인식 전환을 위한 試論—”, 『법학논총』, 제27권 제2호(2010).
- 大坪 和敏, “特集 民事訴訟における証拠収集手続 —文書送付嘱託, 文書提出命令を中心—”, 『LIBRA』, Vol.8 No.10(2008).
- 山本和彦, “民事訴訟法10年 —その成果と課題—”, 『判例タイムズ』, No.1261(2008).
- 西口元, “民事訴訟改革における職権主義と当事者主義の交錯 —日本と中国の民事訴訟の比較を通じて—”, 『千葉大学法学論集』, 第30巻 第1・2号(2015).

〈학술지(서양)〉

- Beach, Greg et al., “Navigating Discovery/Disclosure in Patent Litigation in Canada, the United States, and the United Kingdom”, *Canadian Intellectual Property Review*, Vol.31(2015).
- Latief, Irfan A. et al., “An Overview of U.S. Patent Litigation for Canadians”, *C.I.P.R.*, Vol.28 No.1(2012).
- Moloney, Susan, “A New Approach to Civil Litigation? The Implementation of the ‘WOOLF REFORMS’ and Judicial Case Management”, *J.S.I.J.*, Vol.2 No.1(2002).
- Ong, Denis S.K., “Unsatisfactory Aspects of the Mareva Order and the Anton Piller Order”, *Bond L. Rev.*, Vol.17 Issue 1(2005).
- Roberts, Simon, “‘Listing Concentrates the Mind’: the English Civil Court as an Arena for Structured Negotiation”, *Oxford J. Legal Stud.*, Vol.29 No.3(2009).
- Weissbrod, Margaret L., “Sanctions Under Amended Rule 26-Scalpel or Meat-ax? The 1983 Amendments to the Federal Rules of Civil Procedure”, *Ohio St. L. J.*, Vol.46 No.1(1985).

〈판례〉

대법원 1989. 9. 7.자 89마694 결정.

대법원 1982. 6. 22. 선고 81다791 판결.

대법원 1965. 5. 31. 선고 65다159 판결.

Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 All. E.R. 779 (C.A.).

Daltel Europe Limited v. Makki, [2005] EWHC 749 (Ch).

EMI Ltd. and others v. Pandit, [1975] 1 All. E.R. 418 (C.D.).

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

High Point v. Alcatel-Lucent & Huawei Technologies France & NOKIA & SFR, Paris Court of First Instance, 29 March 2013, Case No.12/16718.

Kucala Enterprises, Ltd. v. Auto Wax Co., Inc., 2003 U.S. Dist. LEXIS 8833 (N.D. Ill. 2003).

LTE Scientific Limited v. Thomas, [2005] EWHC 7 (Q.B.).

Monier v. Chamberlain, 221 N.E.2d 410 (1966).

Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners [1974] AC 133, 175, HL.

Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 789 F.2d 1556 (Fed. Cir. 1986).

Qualcomm Incorporated v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

Roseberg v. Jons-Manville Corp., 85 F.R.D. 292 (E.D.Pa. 1980).

Stanick v. Leadership Housing Systems, 368 So. 2d 78 (Fla. App. 1979).

z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 507 F.3d 1340 (Fed. Cir. 2007).

〈인터넷 자료〉

강민규, “미국소송과 디스커버리(discovery)”, 메트로신문, 〈<http://www.metroseoul.co.kr/news/newsview?newsd=2015081700140>〉, 검색일: 2017.3.8.

이승윤, “한국형 ‘디스커버리 제도’ 도입 재추진 할 듯”, 법률신문, 〈<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?Serial=101170>〉, 검색일: 2017.7.26.

이시윤 · 이진수, “한국형 디스커버리 제도 도입의 필요”, 법률신문, 〈<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Info/Research-Forum-View.aspx?s.erial=2222>〉, 검색일: 2017.3.9.

이신영, “대법, 특허소송 증거조사 절차 개선방안 논의”, 연합뉴스, 〈<http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2015/09/25/0200000000AKR20150925134600004.HTML>〉, 검색일: 2016.7.21.

임수현, “한국형 디스커버리”, 법률신문, 〈<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opini>〉

on/Legal-Opinion-View?serial=93840>, 검색일: 2016.3.8.

조용식, “지적재산권 소송 무엇이 문제인가”, 법률신문, <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opinion/Legal-Opinion-View?Serial=47862>>, 검색일: 2017.7.26.

최선집, “전재용씨가 두 손 든 미국 디스커버리 재판제도에 한국 기업 비상”, 조선일보, <http://premium.chosun.com/site/data/html_dir/2015/05/28/2015052802786.html>, 검색일: 2016.3.9.

United States Courts, “Judicial Conference Adopts Rules Changes — Confronts Projected Budget Shortfalls”, United States Courts, <<http://www.uscourts.gov/news/1999/09/15/judicial-conference-adopts-rules-changes-confronts-projected-budget-shortfalls>>, 검색일: 2017.8.3.

〈연구 보고서〉

김용진, “유럽연합의 지식재산권 보호 법제 —유럽재판규정과 유럽연합지식재산권집행지침을 중심으로—”, 세계법제연구보고서, 법제처, 2008.

심영택, “지재권 소송에서 손해배상 산정의 적절성 확보방안 연구용역 최종 보고서”, 서울대학교 산학협력단, 2012.

〈기타 자료〉

김정환 · 최은정, “효율적인 증거개시 · 수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구”, 사법정책연구원 연구총서, 사법정책연구원, 2015.

대법원, “사실심 충실화 사법제도개선위원회 2차 회의자료”, 대법원, 2015.

대법원, “사실심 충실화 사법제도개선위원회 3차 회의자료”, 대법원, 2015.

특허청 · 한국지식재산보호협회, “지재권분쟁 대응 매뉴얼”, 특허청 · 한국지식재산보호협회, 2012.

특허청, “특허보호 강화를 위한 제도개선 검토과제”, 특허청, 2014.

특허청, “특허침해, 이제 어렵겠다 —증거제출 강화로 손해배상액 높아져—”, 산업재산보호협력국 산업재산보호정책과, 2016.

Federal Judicial Center, “Judicial Controls and the Civil Litigative Process: Discovery”, Federal Judicial Center, 1978.

Latee, Irfan A. f & Zoretic, Marko R., “The U.S. Patent Litigation Process”, Knobbe Martens, 2010.

日本弁護士連合会, “文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法(改正要綱試案)”, 日本弁護士連合会, 2012.

A Study to Strengthen the Effectiveness of the Evidence Gathering System in Patent Infringement Lawsuit

Lee Nara, Shim Jieun

As the importance of patents grows, patent infringement lawsuits are being taken in diverse fields. However, there is lack of proper aid for the patentees when a patent is infringed because the burden of proof lies with the patentee. Due to the characteristics of a patent, it is difficult for the patentee to gather the evidences. This reduces the patent's practical benefit, and brings about results that are not in line with the ultimate goal of a patent system. Recently, there have been continued discussions on improving the evidence gathering process in order to solve difficulties, but no clear-cut solution or points of improvement have been made so far. Of course, in order to simplify evidence gathering, there is the order to produce materials in the Patent Act and the order to produce documents in the Civil Procedure Act. However, there is a limitation in the current systems; therefore, another solution is needed to make evidence gathering a smoother process. To do this, this paper will use comparisons and analyses and fully reflect the benefits of foreign systems and supplement their flaws in order to derive a solution for improving the evidence gathering system that is most suited to Korea.

Keyword

Patent Infringement Lawsuits, Evidence Gathering System, Discovery, Submission of Materials, Preservation of Evidence, Selbständiges Beweisverfahren, Auskunftsanspruch, Saisie-Contrefaçon, Inquiry to Opponent