

논문 2020-2-3 <http://dx.doi.org/10.29056/jsav.2020.12.03>

# 저작권 소송 절차에서 디스커버리 도입에 관한 소고

김시열\*†

## A Study on the Adoption of Discovery in Copyright Litigation

Si Yeol, Kim\*†

### 요 약

우리나라 소송 체계에서 증거 등의 구조적 편재문제는 여전히 해소되지 않는 난제로 남아있다. 과거 이를 해결하기 위하여 많은 방법론적 논란이 있었으나, 최근에는 미국의 디스커버리와 같은 제도의 도입이 필요하다는 점이 더 이상 논란이 되지 않는 상태이다. 이에 지식재산권 분야에서는 특허법을 중심으로 한 다양한 입법적 시도를 통한 제도 개선이 도모하고 있는 상황이다. 반면 컴퓨터프로그램저작물 등에 대한 저작권 침해 소송이 점차 고도의 기술적 특징을 배경으로 하는 경우가 많아짐에도 불구하고 디스커버리에 관한 논의는 거의 발견되지 않는다. 특허법 등의 경우 디스커버리와 같은 제도를 나름의 형태로 도입함으로써 이 문제를 적극적으로 해결하려는 모습과 대비된다. 컴퓨터프로그램저작물을 중심으로 한 저작권법 체계 역시 침해 소송에서 증거 등의 확보는 매우 중요하나 현실적으로 많은 한계를 나타내고 있다. 그러다 보니 실무에서는 침해물을 적절히 확보하지 못한 상태에서 소송을 진행할 수 밖에 없는 모습도 나타난다. 이에 저작권 침해 소송에서도 디스커버리와 같은 제도 보완이 요구되며, 현재 활용되는 다양한 방법을 중심으로 어떠한 방법론으로 접근이 필요할 지 검토해 보았다. 구체적으로는 미국의 디스커버리 제도 직접 적용, 특허법의 자료제출명령 준용 및 저작권법에 별도 제도 마련 방안을 검토하였다.

### Abstract

In the Korean litigation system, structural maldistribution of evidence still remains a conundrum. Numerous solutions have been discussed so far and, today, few people deny the need for adopting a system similar to the discovery procedure in the United States. In the intellectual property (IP) domain, a wide range of legislative attempts have been made to improve the litigation system, especially for patent litigation. However, the adoption of discovery in copyright litigation is seldom discussed, despite the fact that copyright infringement lawsuits increasingly involve highly technical issues, especially in case of copyrightable computer programs. The lack of discussion on discovery adoption forms a stark contrast with the active attempts to adapt and adopt discovery procedure for patent litigation. In copyright infringement lawsuits, especially for copyrighted computer programs, securing evidence takes on crucial importance. However, in reality, there are numerous obstacles. Some lawsuits proceed even without properly securing the infringed work. To address this issue, the current litigation system needs to be improved by adopting a procedure similar to discovery. This paper reviews what solutions are being utilized today, and how we should approach the issue.

**한글키워드 :** 저작권 침해, 디스커버리, 자료제출명령, 저작권법, 컴퓨터프로그램저작물

**keywords :** copyright infringement, discovery, order to produce materials, Copyright Act, computer program works

\* 한국지식재산연구원

접수일자: 2020.10.24. 심사완료: 2020.11.25.

† 교신저자: 김시열(email: sykimlaw@hanmail.net) 게재확정: 2020.12.21.

## 1. 서론

우리나라에서 디스커버리 제도의 도입 논의는 상당히 오래전부터 이루어지고 있었다. 소송에서 증거 등의 구조적 편재 문제는 분쟁의 양태가 복잡·전문화 그리고 규모화 되는 현실에서 실질적으로 무기 평등이 이루어지기 어렵다는 점에 더욱 가속화되어 왔다. 그러한 흐름 속에서 우리 제도와 나름의 방법으로 이 문제의 해결을 위한 노력을 기울여왔으며, 이와 같은 기존의 노력은 어느 정도 긍정적 평가를 받고 있는 것으로 보인다.

다만, 그럼에도 불구하고 증거 등의 구조적 편재문제는 여전히 해소되지 않는 난제로 남아있다. 이에 특허법을 중심으로 한 지식재산권 분야에서 역시 다양한 입법적 시도를 통한 제도 개선을 도모하고 있는 상황이다. 그런데 저작권 침해 소송에 있어서는 이와 같은 논의가 거의 이루어지지 않고 있다는 점은 문제이다. 과거 저작권 침해 소송의 특성에 기술적 배경이 요구되지 않는 경우가 많았을 때는 큰 문제가 아니었으나, 최근에는 저작권 침해 소송 역시 특허권 등과 같이 고도의 기술적 이해를 전제하는 경우가 많을 뿐 아니라 컴퓨터프로그램저작물의 경우 고유한 기술적·재판 실무적 특성이 존재한다는 점에 증거에 관한 논의의 필요성이 점차 높아지고 있다.

이에 본 글에서는 최근 소송법적 또는 지식재산권 법체계 내에서 활발히 논의되고 있는 디스커버리 제도 도입과 관련하여 저작권법에 관한 시사점을 살펴본다.

## 2. 디스커버리 제도의 개념과 도입의 정당성

### 2.1 디스커버리 제도의 개념

증거의 구조적 편재 문제를 해결하기 위한 절

차를 논의할 때는 독일의 독립적 증거절차, 일본의 당사자조회 제도 등 주요국의 관련 제도 역시 미국의 디스커버리(Discovery) 제도를 참고한 것이라는 점에 미국의 디스커버리 제도에 대표성을 부여하는 것이 보통이다. 물론 개념상 대표성을 부여한 것일 뿐 개별 제도가 미국의 제도와 동질성을 갖는 것은 아니다.

미국 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure: FRCP)에서 규정하고 있는 디스커버리 제도는 민사소송에 적용되는 증거조사절차로서 소송당사자 또는 당사자가 될 자가 소송에 관계되는 정보를 획득하고 보존하기 위하여 서로 각종 정보와 문서 등을 교환하는 것을 의미한다[1]. 소송 과정에서 당사자주의의 본질적 한계로 드러난 증거의 구조적 편재를 극복하기 위해 1938년 연방민사소송절차규칙 개정을 통하여 미국에서 디스커버리 제도가 처음 도입되었다. 연방민사소송절차규칙 제26조 내지 제37조에서 규정하고 있으며, 두 증인신문, 서면 증인신문, 당사자에 대한 질의서, 문서와 물품 제출요구, 장소 조사요구, 개인에 대한 정신적 신체적 조사요구, 인정요구 등으로 구성되어 있다[2]. 디스커버리 제도는 재판 전 반대 측이 무슨 증거와 증인을 제출할지 알 수 없으므로 이를 반박할 만한 증거 확보를 불가능하게 하는 소위 습격공판(trial by ambush)을 막기 위한 장치로 기능한다[3]. 이는 당사자주의 원칙에 반하는 것으로 소위 순수 당사자주의의 내재적 한계로 인하여 소송절차 상 정의실현 및 분쟁해결의 효율성 확보 등에 어려움을 개선하기 위함을 목적으로 한다. 디스커버리 제도의 도입은 소제기의 용이성을 확보하게 하였지만, 동시에 실제 소송으로 진행되기 어려운 사안까지도 소송으로 제기될 수 있도록 하는 효과를 가져옴에 따라 약식판결(Summary Judgement)을 도입하여 이를 보완하는 구조를 채택하였다.

디스커버리 제도는 i) 소장과 답변의 내용보충, ii) 당사자들이 가지고 있는 정보를 초기에 철저하게 공개, iii) 당사자 사이의 능력 차이에 따른 조사자원의 불균등을 완화, iv) 사실과 사건에 대한 상대방 인식에 대한 부분적 조사, v) 증언의 문서화와 문서의 보존, vi) 쟁점을 정리하고 당사자 자이에 이견이 없는 중요한 사실을 확정, vii) 당사자 자이에 교섭에 의한 합의 촉진, viii) 평결이 추측이나 기습에 근거하기보다는 정확한 사실관계의 제시와 충분한 주장에 근거하도록 보장, ix) 분쟁해결의 경제적 방법제시 등을 목적으로 한다[4].

## 2.2 주요국에서의 디스커버리 도입 유형

독일은 민사소송법 제485조 이하에서 ‘독립적 증거절차’(Selbständiges Beweisverfahren)를 규정하고 있는데, 이는 소송 전의 사실해명이 가능하도록 소가 계속되기 전이나 소가 계속되는 때에 증거조사를 함으로써 미리 사실을 확인하도록 하는 제도이다[5]. 이를 위해서는 신청 상대방의 동의가 존재할 것, 증거방법의 분실 혹은 그 사용이 어렵게 될 우려가 존재할 것, 사람의 상태나 물건의 상태 혹은 물건의 가치 등을 확정할 필요가 있을 것이라는 요건이 전제되어야 한다. 한편, 특허권 침해에 관하여 특허법은 정보청구 및 서류제출 등에 관한 특칙(특허법 제140b조 내지 제140d)을 두고 있다[6].

일본은 민사소송법 제163조에서 ‘당사자 조회 제도’를 규정하고 있는데, 이는 제소 후 당사자 사이에 각자의 주장 및 주장을 준비하는데 필요한 사항에 관하여 상대방에게 조회서를 송부하고 서면으로 회답을 구하는 제도이다. 이 제도는 미국의 디스커버리 제도의 여러 수단 중 질문서(interrogatory) 제도를 도입한 것이라 하며[7], 우리나라의 사실조회절차와 유사하다. 당사자 조

회제도를 활용하기 위해서는 소송이 계속되고 있을 것, 조회사항이 주장 혹은 증명을 준비하기 위하여 필요한 사항일 것, 회답거절사유에 해당하지 않을 것, 주장 혹은 증명과 관련성이 있을 것 등이 전제되어야 한다[8].

## 2.3 도입 필요성에 관한 논의

우리나라에서 디스커버리(discovery) 제도 도입 여부에 있어서는 대부분이 찬성하는 입장을 취하고 있으며, 증거 및 정보 불평등이 특히 수반되는 현대형 소송에서 진실발견을 위해 더욱 큰 의의가 있다고 보는 입장이 다수라 할 수 있다[9]. 긍정론의 입장에서, 영미법상의 제도인 디스커버리 제도를 대륙법 체계를 취하고 있는 우리 법체계에서 전면적으로 받아들이기는 어렵더라도 부분 혹은 제한된 범위에서 입법적 혹은 해석론적으로 받아들일 필요도 있다는 견해도 존재한다[10]. 한편, 비경제성 등과 같이 디스커버리 제도가 갖는 한계에 대한 우려와 더불어 제도 운영에 대한 문제를 지나치게 새로운 제도 도입으로 해결하려 한다는 우려[11] 등이 제기되고 있기도 하다.

우리 판례의 주류적 견해는 증거자료에의 접근이 훨씬 용이한 당사자가 상대방 당사자의 증명활동에 협력하지 않아도 된다는 태도(대법원 1996. 4. 23. 선고 95다23835 판결 등)를 취한다. 한편, 증명이 곤란한 경우에 기존 법률요건분류설의 태도에서 벗어나 실질적 근거에 입각하여야 한다는 태도가 나타난 예(대법원 1980. 7. 8. 선고 80다122 판결, 대법원 1992. 7. 28. 선고 91누10909 판결 등)도 있다[12].

이처럼 다양한 논의에도 불구하고 현재 우리 법체계에 적용되고 있는 제도 및 제도 도입을 위한 다양한 입법적 시도들을 고려하면, 증거의 구조적 편재 문제 해결을 위한 디스커버리와 같은

제도 도입 자체의 필요성에는 이론(異論)이 없는 것으로 보인다.

### 3. 지식재산권 분야에서 디스커버리 관련 절차 도입 양태

#### 3.1 민사소송법 상의 절차

지식재산권 관련 소송을 포함하여 민사소송의 기본 절차 규범으로 작용하는 민사소송법은 소송 과정에서 나타나는 증거의 구조적 편재 현상을 해소 및 효과적인 증거개시·수집을 위한 제도로서 증거보전, 문서제출명령 등의 제도를 두고 있다[13].

증거보전절차는 소송절차 내에서 본래의 증거 조사를 행할 기일까지 기다리면, 그 증거방법의 조사가 불가능하거나 또는 곤란하게 될 사정이 있는 경우 본안의 소송절차와 별도로 미리 증거 조사를 하여 그 결과를 확보하여 두는 부수절차를 의미한다(민사소송법 제375조)[14]. 소송 전 미리 증거조사가 되면 일방 당사자의 지배영역 내에 있는 증거의 내용을 상대방에게 알리는 증거 공개의 기능이 가능하므로, 디스커버리 제도를 전면적으로 도입하지 않은 우리나라 법제 하에서 증거보전을 소송 전 증거수집제도로 탄력적으로 확대 운영하는 것이 필요하다는 지적이 존재한다[15][16][17][18].

문서제출명령은 상대방 또는 제3자가 가지고 있는 것으로서 제출의무 있는 문서에 대해 서증 신청을 할 때는 그 제출명령을 구하는 신청을 하여야 하며(민사소송법 제343조 후단), 문서제출의무는 일반의무로서 제출을 거부하지 못할 뿐 아니라(동법 제344조) 제3자에 대한 필수적 심문제도(동법 제347조 제3항), 문서의 일부제출제도(동법 제347조 제2항) 및 문서정보공개제도(동법 제

346조) 등을 내용으로 한다. 문서제출명령 제도는 디스커버리 제도와 거의 같은 효과를 거둘 수 있도록 구(舊)민사소송법 상의 제도를 신(新)민사소송법에서 확장·강화한 것으로, 소송에서 증거의 구조적 편재 현상을 시정하기 위한 중요한 수단으로 활용되고 있다[19]. 다만, 입법적으로 문서제출명령을 받은 자가 그 제출 요구에 대해 허위진술을 하거나 제출의무를 이행하지 않는 경우 이를 적절하게 제재할 수 있는 법적·실무적 방안이 부족하다는 것이 문제점으로 많이 지적되고 있다[20][21][22]. 또한 실무적으로는 재판부의 적극적인 채부결정이 이루어져야 함에도 불구하고 수동적인 제도운영이 이루어지는 문제도 지적된다[23][24].

한편, 지난 제20대 국회에서는 미국의 디스커버리 제도를 기반으로 한 소제기 전 증거조사 제도 도입을 위한 입법(민사소송법 일부개정법률안(2016. 2. 18.자 발의) 등)이 법원행정처의 ‘사실심 충실화 실무 추진단’ 및 ‘사실심 충실화 사법제도 개선위원회’의 논의를 거쳐 시도된 바 있었다. 당시 민사소송법 개정안은 제8절의 ‘증거보전’을 ‘증거보전 및 소제기 전 증거조사’로 변경하고 소제기 전이라도 증거조사를 할 수 있도록 규정을 마련한 것인데, 제20대 국회의 임기만료로 처리되지 못하였다.

#### 3.2 특허법 상의 절차

##### 3.2.1 자료제출명령

특허권의 보호를 강화하기 위한 수단으로 미국의 디스커버리 제도의 도입 요구가 오랫동안 제기되어 왔다. 이에 2016년 3월 29일 개정된 특허법(본래 원혜영 의원 등 13인이 발의한 특허법 개정안(의안번호 1913980)을 대안반영 폐기 후 특허법 제132조 및 제128조의2를 개정 및 신설하는 것을 내용으로 함)은 특허법 제132조에 자료

제출명령 제도를 신설함으로써 특허소송절차의 과정에서 민사소송법 상의 절차 이외에 자료제출명령 제도를 적용할 수 있도록 하였다. 즉, 특허법의 자료제출명령은 민사소송법 상 문서제출명령의 특칙으로서 적용대상을 당사자로 한정한다. 이에 제3자에 대해서는 특허법의 자료제출명령이 적용되지 않고 민사소송법의 일반적인 절차가 적용된다[25]. 자료제출명령은 기존 서류제출명령과 비교하여 ①제출대상을 서류에서 자료로 변경(특허법 제132조 제1항), ②대상을 손해액 산정에 관한 자료에서 침해행위의 증명과 관련된 자료를 포함하는 것으로 확대(동법 제132조 제1항), ③침해의 증명 및 손해액 산정에 반드시 필요한 경우 자료제출명령의 거부 불가(동법 제132조 제3항), ④정당한 이유없는 제출거부 시 제재부여(동법 제132조 제5항) 등을 내용으로 하고 있다.

자료제출명령을 받은 자가 정당한 이유없이 명령을 이행하지 않는 경우, 법원은 자료의 기재에 대한 신청인의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있고, 일정한 경우 신청인이 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장(입증하려는 사실)을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 정하고 있는데, 이러한 제재는 자료제출명령에 불이행 시 침해가 인정될지도 모른다는 압박을 받게 하는 효과를 가져 올 것이어서 자료제출명령 제도의 실효성을 높이는 핵심이 된다[26]. 한편, 과거 민사소송법의 문서제출명령을 활용할 때 문서제출명령에도 불구하고 해당 문서가 영업비밀에 해당함을 이유로 제출을 거부하는 사례가 많았다는 점을 고려하여 제출이 요구된 자료가 영업비밀에 해당하더라도 심리에 반드시 필요한 경우에는 영업비밀을 이유로 하여 제출을 거부할 수 없도록 하였으며, 동시에 영업비밀의 유출 방지를 위하여 해당 자료의 열람 범위 및 사람을 지정할 수 있도록 하였다.

한편, 특허법 상 자료제출명령 제도를 타 분야

에서도 도입하여 활용하고자 하는 입법적 시도가 많이 나타나기도 하였다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 사업자 자료제출명령제의 도입, 기업에 자료제출의무 부가 등을 시도하기도 하였으며, 그 구체적인 절차의 모습은 특허법 제132조의 내용과 유사하게 설계되었다. 그 외 노동위원회법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등에도 유사하게 적용하려는 시도가 있었다.

특허법의 자료제출명령 제도가 갖는 문제점으로는 특허권자가 침해에 대한 확증 없이 모색적으로 소송을 남발한 뒤 침해를 입증하려 하거나 심지어 경쟁자의 영업비밀을 알아내는데 이 제도를 악용할 여지가 있다는 점, 재판이 상대방의 제출거부에 정당한 이유가 있는지 여부에 대한 다툼으로 변질될 가능성이 있다는 점 등이 지적된다[27].

### 3.2.2 전문가 사실조사 제도 도입 추진

현행 특허법이 자료제출명령 제도를 운영하고 있고, 민사소송법에서 증거확보를 위한 여러 절차를 운영하고 있음에도 불구하고, 특허침해소송 등에서는 여전히 실효성이 부족하다는 지적이 있다. 이에 최근 독일의 ‘독립적 증거절차’를 참고 [28]한 ‘전문가 사실조사’ 제도를 신설하는 내용의 특허법 개정안(김정호의원 대표발의(2020. 8. 24.))[29], 이수진의원 대표발의(2020. 9. 24.)[30]이 발의된 바 있다.

김정호의원 대표발의안은 제128조의3을 신설하여 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 필요한 증거확보를 위하여 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 관련 분야의 전문가를 지정하여 증거조사를 실시할 수 있도록 하였으며(제1항), 증거조사의 방법으로는 침해행위를 조성한 물건 등 증거자료의 수집, 침해행위에 제공된 시설·설비 등에 대한 증거조사, 당사자·관계인 등에 대한 질문 등

으로 한정한다(제2항). 한편, 이수진의원 대표발의안 역시 제128조의3을 신설하여 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 직권 또는 당사자의 신청에 의하여 조사할 증거와 관련 분야의 전문가를 지정하고 그 전문가로 하여금 상대방 당사자의 사무실, 공장 및 그 밖의 장소에 출입하여 조사를 받는 당사자 등에게 질문하거나 자료의 열람·복사, 장치의 작동·계측·실험 등 필요한 조사를 하도록 결정할 수 있도록 하였으며(제1항), 증거조사 범위와 전문가 지정을 위해서는 상대방 당사자가 특허권 또는 전용실시권을 침해하였을 가능성이 있는지 여부, 침해의 증명이나 침해로 인한 손해액 산정에 필요한지 여부, 조사의 필요성과 비교하여 상대방 당사자의 부담이 상당한지 여부를 고려하도록 정한다(제1항 각호). 그 밖에도 지정되는 전문가의 자격(제2항), 조사결과보고서 제출기한 및 비밀유지 의무(제3항), 피조사자 우선열람권(제4항), 비관련 조사결과 삭제요청(제5항) 등이 명시되어 있다. 특히 제도의 실효성 확보를 위하여 조사를 거부·방해하는 경우에는 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 당사자의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하고 있다(제8항).

다만, 이 전문가 사실조사 제도의 도입에 관하여는 다소 논란이 있는데, 특허소송이 기본적으로 민사절차임에도 형사절차상의 압수수색 절차와 유사한 방식으로 일방 당사자의 의사에 반한 조사가 이루어지며, 이 과정에서 영업비밀이 유출될 수 있는 것이 현실이고, 외국 기업의 남소 우려가 있다는 점, 그리고 기업들에 과도한 부담을 준다는 부정적 견해[31]와 당사자 동의를 전제로 하기 때문에 압수수색 절차와 상이하며, 영업비밀 유출 방지를 위한 절차가 마련되어 있으며, 엄격한 요건을 적용하여 외국기업의 남소 우려는 없고, 중소기업 지원정책을 마련함으로써 부담을 낮출 수 있다는 긍정적 견해[32]로 나타

난다. 사건으로는 현재 개정 법률(안)의 규정만으로는 부정적 우려를 해소하기는 어려움이 있다고 본다. 특히 문언상 당사자의 동의 요건이 없음에도 이를 전제한 점(독일의 독립적 증거절차를 도입한 것이라고 하나 독일의 경우와 달리 우리 특허법 개정안은 신청 상대방의 동의를 요건으로 한다는 것이 조문에 명시되어 있지 않음), 당사자 일방의 방어권을 지나치게 제한하는 점, 기존 민사소송법 상 감정 절차로도 유사한 효과를 도출할 수 있다는 점 등을 고려할 때 현재의 개정안은 조금 더 검토되어야 할 것으로 생각한다.

### 3.3 저작권법 상의 절차

저작권 소송 절차는 특허법의 경우와 달리 민사소송법에서 정한 절차 이외의 특칙을 두지 않고 있다. 따라서 저작권 소송은 민사소송법의 절차가 동일하게 적용된다. 다만 조금 넓은 범위에서 재판과 관련한 사항을 찾아보면, 법원의 판결 등은 저작권법에 의한 보호를 받을 수 없으므로 자유롭게 활용이 가능하다는 점(저작권법 제7조 3호), 재판 등을 위해 타인의 저작물을 허락없이 복제할 수 있다는 점(저작권법 제23조 1호), 재판 과정에서의 감정을 한국저작권위원회에 촉탁할 수 있다는 점(저작권법 제119조), 법정손해배상 청구에 대한 점(저작권법 제125조의2) 등이 규정되어 있다. 이 가운데 증거와 관련하여 다소나마 의미가 있는 사항은 감정에 관한 저작권법 제119조 밖에 없다고 할 수 있다. 이는 최근 논의되고 있는 저작권 전부개정(안)에 있어서도 동일하다.

### 3.4 검토

특허법이 민사소송법 등의 일반 절차 이외에 자료제출명령과 같은 별도의 제도를 두고 있는 이유로는 특허침해소송이 갖고 있는 특수성 때문이다. 그 특수성은 결국 기존 민사소송법상 제도

에서 제출 대상을 서류로 한정된 것만으로는 특허소송에서 충분히 효과를 얻을 수 없으므로 자료의 제출까지 요구되어야 한다는 점이다. 그런데 이러한 점은 저작권 소송에서도 컴퓨터프로그램저작물과 같은 소위 기능적저작물을 대상으로 할 때 더욱 문제가 되고 있는 사안이다. 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 한 저작권침해 소송의 사례를 보더라도 저작권자가 상대방의 침해를 인식하더라도 소송을 통하여 이를 입증할 수 있도록 그 침해물, 즉 상대방의 소스코드 등을 확보할 수 있는 방법이 특별히 없다 보니 침해자의 방어권이 지나치게 강화되어 있는 상태이다. 이를 해결하기 위해 실무적으로는 침해자의 제품에서 바이너리코드를 추출하여 이를 대상으로 비교를 진행하거나, 침해의 증거가 회색된 침해자의 제출물에서 남아 있는 침해증거를 활용할 수 밖에 없는 등의 우회적인 방법을 사용할 수 밖에 없으므로 저작권자의 정당한 권리 확보 측면에서 상당한 한계를 도출하고 있다[33].

이러한 상황에도 불구하고 그간 저작권 소송에서의 디스커버리 도입에 관한 논의는 거의 이루어지지 않고 있다. 더욱이 지식재산권 분야에서의 디스커버리 도입 논의에 대해서도 주로 특허법 중심으로 이루어질 뿐 저작권법의 문제는 논의에서 벗어나 있던 것이 현실이다. 이는 몇 가지 이유에서 기인하는 것으로 본다. 첫째, 사법기관 및 지식재산권 분야에서 특허권에 관한 분쟁은 특수한 기술적 사안에 대한 분쟁으로 인식하는 것과 달리 저작권에 관한 분쟁은 그렇지 않은 것으로 인식하는 것으로 추정할 수 있다. 지난 2015년 시행된 지식재산권 관할집중에서 저작권 분쟁이 제외된 것 역시 이를 나타낸 예가 아닐까 생각한다. 둘째, 저작권에 관한 분야에서 소송절차에 대한 관심이 그리 높지 않다는 점이다. 재판과정에서의 절차적 문제가 침묵하게 다루어지는 특허법 분야와 달리 저작권법 분야에서는

상대적으로 이 점에 대한 논의가 매우 적다. 셋째, 저작권 분야에서 디스커버리의 필요가 나타나는 경우는 주로 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 하는 사안 정도일 것으로 보인다. 그렇다 보니 전체 저작권 소송 규모에 비하여 디스커버리의 수요가 극히 일부에 한정된 것으로 보이므로 전체 저작권 소송에 대한 제도 도입 논의로 발전하기 어려운 면이 있었을 것으로 본다.

문화·예술에 관한 법률로 지칭하던 과거의 저작권법과 달리 현재의 저작권법은 문화 및 예술 뿐 아니라 다양한 분야의 기술 분야 까지도 그 대상으로 하고 있다. 더욱이 최근에는 인공지능, 데이터 등 첨단 기술 영역까지도 저작권법의 영역으로 포섭되고 있다. 이러한 경향은 저작권 소송에서 점차 증거의 확보를 어렵게 할 수 밖에 없고, 기술적 특성이 고도화됨으로써 법관이 사안을 판단하는데 많은 장애를 가질 수 밖에 없도록 하고 있다. 따라서 다양한 저작권의 대상 중 일부에 한하여 나타나는 문제라고는 하나 이 역시 저작권 소송의 문제이므로 제도적 보완에 대한 당위성을 분명히 인정될 수 있는 것이며, 특허권을 중심으로 한 지식재산권 소송에 대한 특수성이 저작권법에도 당연히 미칠 수 있어야 한다고 보는 것이 필요하다고 생각한다. 즉, 저작권 소송, 특히 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 하는 저작권 침해 소송에 있어서도 증거 등의 구조적 편재 문제를 해결할 수 있는 제도적 보완의 필요성이 있다.

#### 4. 저작권 소송에서의 도입 방법론

##### 4.1 미국의 디스커버리 제도를 적용하는 방식

이 문제를 해결함에 있어서 통상 가장 먼저 검토되는 것은 미국의 디스커버리 제도를 우리 소

송절차에 직접 적용할 수 있는 것인가에 관한 점이다. 이를 저작권법에 직접 받아들임으로써 증거 등의 구조적 편재 문제를 효과적이고 적절하게 해결할 수 있는 방안이 될 수 있을지 생각해 본다.

이에 관하여 2019년 민사소송법 개정안이 발의되었던 ‘소제기 전 증거조사 제도’ 도입 시도 사례를 참고할 수 있다. 당시 개정안은 증거개시 절차를 본안절차가 아닌 별도의 절차로 하여 소제기 전 증거조사 및 증거유지명령을 내릴 수 있도록 하였다. 즉각적인 증거조사 실시가 필요한 경우를 고려하여 신속한 증거조사 기일 진행이 가능하게 하였고, 필요 시 법원은 직권증거조사가 가능하도록 하였다. 또한 절차 진행 중 어느 단계에서나 화해권고, 화해권고결정 및 조정회부가 가능하도록 하였다. 특히 이 절차에 따른 명령을 준수하지 않는 등의 사정을 조서에 기재하도록 하여 이후 본안을 담당하는 수소법원에서 이를 참고할 수 있도록 하였다. 이와 같은 제도 구성(안)은 미국의 디스커버리 제도를 상당한 정도로 우리 소송절차에 직접 받아들인 사례라 볼 수 있다.

생각건대 저작권법에서 미국의 디스커버리 제도를 직접 받아들이는 방식은 이 절차가 기존의 소송절차에 미치는 영향, 민사소송법 및 타법의 관련 규정들과의 관계 등을 고려할 때 적절하지 않을 것으로 본다. 지난 소제기 전 증거조사 제도를 도입하기 위한 민사소송법 개정 시도와 같이 이는 일반적 소송절차에 반영되어야 할 부분이 저작권법에서 직접 적용하기에는 어려움이 있다고 생각한다.

#### 4.2 특허법의 자료제출명령을 준용하는 방식

특허법 제132조의 자료제출명령 제도를 준용하는 방식은 앞서 살펴본 바와 같이 독점규제 및

공정거래에 관한 법률, 노동위원회법 등의 다양한 법률에서 적용하기 위해 시도하고 있는 방법이라는 점에 안정성과 보편성을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 자료제출명령 제도를 저작권법에도 준용하게 되면 저작물, 특히 컴퓨터프로그램저작물의 경우 저작권 침해 소송에서 민사소송법에 따른 ‘서류’의 제출이 아닌 보다 넓은 범위인 ‘자료’를 제출하도록 하여 저작권자의 권리 보호 측면에서는 이익이 존재할 수 있다.

다만, 특허소송과 달리 저작권 소송, 특히 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 한 저작권 침해 소송에서는 자료의 제출이 갖는 의미 보다는 침해물 자체, 즉 침해자의 컴퓨터프로그램저작물(주로 소스코드)을 확보하는 것이 중요한데 이를 자료제출명령 제도 활용으로 충분히 가능할 것인지에 대해 다소 의문이 있다. 자료제출명령을 정당한 이유없이 이행하지 않는 경우에 신청인의 기재 주장을 진실한 것으로 인정한다는 등의 제재조치가 있으나, 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 한 저작권 침해 소송의 경우에는 침해물 자체가 특정되지 않는다는 것이기 때문에 이 상태에서 특허소송과 같이 동일한 제재를 인정하기에는 어려움이 있을 것으로 생각한다. 특허소송의 경우에는 침해물과 특허권의 내용이 확보된 상태에서 그에 관련한 자료의 제출을 요구하는 것이나, 컴퓨터프로그램저작권 침해 소송에서는 침해물 자체에 대한 제출 문제이기 때문에 양자를 동일하게 다루는 것은 적절하지 않기 때문이다. 한편, 컴퓨터프로그램저작권 침해 소송에서는 남소의 우려, 영업비밀 등에 따른 제출거부의 정당한 이유 여부 다툼 등과 같은 특허법 상 자료제출명령 제도가 갖는 문제가 더욱 강하게 나타날 우려가 있다는 점도 고려되어야 할 것으로 본다.

생각건대 현행의 자료제출명령 제도를 저작권법에 준용하는 데는 저작권 침해소송에서의 특수성이 적절하게 고려되기 어렵다는 한계가 있다.

오히려 최근 도입을 위한 입법이 추진 중인 전문가 사실조사 제도가 저작권법의 경우에는 효과를 나타낼 수 있을 것으로도 생각한다.

#### 4.3 저작권법에 별도 제도를 마련하는 방식

전술한 바와 같이 저작권 침해 소송, 특히 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 하는 경우에는 관련된 자료 등의 증거 제출을 명령하고 이를 이행하지 않는 때에는 소송 결과 상 일정한 불이익을 부여하는 제재가 적절하지 않은 측면이 있다. 물론 모든 경우가 부적절한 것은 아니며, 확보가 필요한 증거가 침해물 자체인 경우에 대한 것이다. 단순히 관련 자료가 아닌 침해물 자체를 제공하지 않았다고 하여 그것만으로 권리자의 이익을 반영하는 것은 어려움이 있음을 앞서 언급하였고, 그러한 점을 전제로 실제 저작권을 침해한 침해자의 입장에서 침해물인 소스코드 등을 적절하게 제출하지 않음으로써 얻는 기대 이익이 이를 제출함으로써 얻는 패소가가능성 보다 높을 수 밖에 없으므로 명령의 이행을 구하는 방식으로는 충분한 효과를 얻기 어렵다고 생각한다.

생각건대 현행 법체계를 크게 벗어나지 않는 범위에서 저작권법 제119조의 감정제도 기능을 확대하는 방안이 유의미한 수단이 될 수 있을지 않을까 생각한다. 현재의 감정제도는 법원 등에 의하여 요청되는 사안을 비교·분석한 결과를 제공하는 방식으로 운영된다. 여기에 특허법 개정안에 제시된 것과 유사한 직권 사실조사 기능을 추가함으로써 공적인 대상으로 하여금 정확한 침해물을 탐지하고 확보할 수 있도록 하여 저작권 침해 여부를 실질적으로 다룰 수 있도록 하는 것이 필요하다고 본다. 물론 민사소송법상 절차라는 한계를 고려할 때 그 탐지 범위는 소송을 진행하기 위한 최소한, 즉 구체적인 침해물을 탐지하는 정도로 한정되는 것이 필요하며, 그 조사결과에

대하여 권리자가 접근할 수 없도록 함으로써 혹시 모를 침해자의 영업비밀 등이 부당하게 노출되는 것을 방지할 필요가 있다. 다만, 이 절차를 수행하기 위해서는 전문성 뿐 아니라 고도의 공정성 역시 확보되어야 하므로 이를 수행할 수 있는 대상은 특허법 개정(안)과 같이 전문성을 갖춘 인력으로 특정하기 보다는, 전문성 확보가 전제된 고도의 공적 기관(공공기관, 공공연구소 등)에 의하는 것이 적절할 것으로 생각한다.

## 5. 결론

소송 절차 내에서 증거 등의 구조적 편재문제를 해결하기 위해 디스커버리와 같은 제도적 보완이 필요하다는 점은 더 이상 논란의 대상은 아닌 것으로 보인다. 이에 소송법을 비롯하여 다양한 영역에서 이의 입법화가 시도되고 있으며, 특히 지식재산권 분야에서는 특허법을 중심으로 활발하게 이루어지고 있는 상황이다. 그러나 과거와 달리 점차 고도의 기술적 특징을 배경으로 하는 저작권 침해 소송, 특히 컴퓨터프로그램저작권 침해 소송에서는 이러한 논의가 거의 발견되지 않는다. 민사소송법 등의 제도가 갖는 한계를 그대로 받아들이고 있는 모습이다. 이는 특허법 등의 경우 디스커버리와 같은 제도를 나름의 형태로 도입함으로써 이 문제를 적극적으로 해결하려는 모습과 대비된다.

다만, 이와 같은 부정적 배경과 달리 저작권법은 오랜 기간 감정제도를 실질적으로 운영하고 있어 특허법이 최근 입법을 추진하는 사실조사제도의 기반을 실무적으로 이미 두고 있다는 점은 문제해결을 위한 유용한 기반이 될 수 있다고 본다. 특히 컴퓨터프로그램저작권 침해 소송에서 증거 등과 관련하여 가장 문제가 되는 점은 단순히 자료의 확보 등이 아닌 침해물의 확보라는 점

에 기존 감정제도의 기능 확대를 통하여 유의미한 문제 해결의 실마리를 찾을 수 있을 것으로 본다. 즉, 컴퓨터프로그램저작물을 대상으로 하는 저작권 침해 분쟁에서 증거 확보 문제를 해결하기 위해서는 단순히 자료의 제공을 위한 것 보다는 구체적이고 직접적으로 침해물을 확보할 수 있도록 하는 수단이 저작권법에 근거를 두고 운영될 수 있도록 하는 것이 필요하다. 이와 유사한 기능을 실무적으로 수행하고 있는 현행 감정제도를 확대 및 강화하는 것이 효과적일 것으로 생각한다.

### 참고 문헌

- [1] 홍성훈, “한국형 디스커버리 제도 도입에 관한 제언”, 한국형 증거개시제도 도입을 위한 정책토론회, p.3, 2019. 6.
- [2] 변진석, “미국 민사소송에서 증거개시의 역할과 한계, 한국에 도입가능성”, 미국헌법연구, 제23권 제3호, p.134, 2012. UCI : G704-001290.2012.23.3.004
- [3] 이창훈, “미국 특허소송 중 증거개시절차의 면책규정 적용에 대한 고찰 - 국내 대리인의 법률 자문을 중심으로-”, 지식재산연구, 제6권 제3호, p.70, 2011. DOI : <https://doi.org/10.34122/jip.2011.09.6.3.67>
- [4] 변진석, “미국 민사소송에서 증거개시의 역할과 한계, 한국에 도입가능성”, 미국헌법연구 제23권 제3호, p.136, 2012. CI : G704-001290.2012.23.3.004
- [5] 김정환, 효율적인 증거개시·수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원, p.105, 2015. ISBN 979-11-86491-26-3
- [6] 이미옥, “개정특허법하에서 자료제출명령제도에 대한 소고”, 지식재산연구, 제11권 제3호, p.8, 2016. DOI : <https://doi.org/10.34122/jip.2016.09.11.3.1>
- [7] 김상수, “일본민사소송법 개정작업의 현황”, 사법행정, 제35권 5호, pp.23-24, 1994. UCI : I410-ECN-0102-2009-350-006937276
- [8] 김정환, 효율적인 증거개시·수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원, pp.122-125, 2015. ISBN 979-11-86491-26-3
- [9] 김정환, 효율적인 증거개시·수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원, p.157, 2015. ISBN 979-11-86491-26-3
- [10] 이시윤, “미국의 pretrial discovery- 그 영향과 대책을 중심으로-”, 민사소송, 제14권2호, p.844, 2010. UCI : G704-001301.2010.14.2.010
- [11] 김홍엽, “민사사법제도 개선의 논의와 문제점”, 법률신문 <서초포럼>, 2015. 5. 18.자. <https://m.lawtimes.co.kr/Content/Opinion?serial=93146>
- [12] 이시윤, 新民事訴訟法, 박영사, p.546, 2017. ISBN 979-11-303-3033-4
- [13] 서동희, “미국법상의 Discovery 제도의 도입 필요성”, 법학연구, 제18호, p.808, 2005. UCI : G704-001305.2005..18.019
- [14] 이시윤, 新民事訴訟法, 박영사, p.529, 2017. ISBN 979-11-303-3033-4
- [15] 이시윤, 新民事訴訟法, 박영사, p.529, 2017. ISBN 979-11-303-3033-4
- [16] 김정환, 효율적인 증거개시·수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원, p.44, 2015. ISBN 979-11-86491-26-3
- [17] 정동윤·유병현, 민사소송법, 제4판, 법문사, pp.592-593, 2014. ISBN 9788918084381(8918084382)
- [18] 법원행정처, 법원실무제요 민사소송(III) 개정판, 사법발전재단, p.32, 2014. 발간등록번호 32-9740029-000722-01.
- [19] 이시윤, 新民事訴訟法, 박영사, p.515, 2017. ISBN 979-11-303-3033-4
- [20] 최승재, “지식재산(특허) 실효적 보호방안 - 실효적 손해배상을 위한 증거제도의 보완을 중심으로”, 이슈페이퍼, 한국지식재산연구원, p.14, 2016.
- [21] 서동희, “미국법상의 Discovery 제도의 도입 필요성”, 법학연구, 제18호, pp.788-789, 2005. UCI : G704-001305.2005..18.019
- [22] 이시윤, 新民事訴訟法, 박영사, p.515, 2017. ISBN 979-11-303-3033-4
- [23] 김정환, 효율적인 증거개시·수집을 위한 제도 개선 방안에 관한 연구, 사법정책연구원,

- p.50, 2015. ISBN 979-11-86491-26-3
- [24] 이시윤, 新民事訴訟法, 박영사, p.515, 2017. ISBN 979-11-303-3033-4
- [25] 조영선, “특허법 상 자료제출명령에 대한 검토”, 법제연구, 제51호, p.156, 2016. UCI : G704-001428.2016..51.005
- [26] 이종민, “특허 침해소송과 손해배상소송에서 입증부담 완화를 위한 자료제출명령 제도”, Vacuum Magazine, p.50, 2016, 6. [http://www.kvs.or.kr/file/story/2016\\_06\\_12.pdf](http://www.kvs.or.kr/file/story/2016_06_12.pdf)
- [27] 조영선, “특허법 상 자료제출명령에 대한 검토”, 법제연구, 제51호, p.163, 172, 2016. UCI : G704-001428.2016..51.005
- [28] 특허청 설명자료(2020. 9. 28.자).
- [29] 특허법 일부개정법률안(김정호의원 대표발의, 의안번호 3170).
- [30] 특허법 일부개정법률안(이수진의원 대표발의, 의안번호 4191).
- [31] 조양준 기자, “외국기업이 소송 걸면 영업비밀 내주고 압수수색 받을 판”, 서울경제, 2020. 9. 29.자 기사. <https://www.sedaily.com/NewsView/1Z80POREG1>
- [32] 특허청 설명자료(2020. 9. 28.자).
- [33] 한국저작권위원회, 실행코드들 간의 유사성 비교 및 감정방법에 관한 연구(2016년 SW 감정 워킹그룹 최종보고서), 한국저작권위원회, pp.15-23, 2016.

저 자 소 개



김시열(Si Yeol, Kim)

2012.8 숭실대학교 대학원, 법학박사  
2007.6-2012.6 한국저작권위원회  
2015.9-2019.8 숭실대학교 법학과 겸임교수  
2012.6-현재 한국지식재산연구원 부연구위원  
<주관심분야> 저작권 분쟁, 실질적 유사성