

外國企業의 裁判管轄權

— 1個企業納品은 美企業과 同一視 —

美國산크레멘테에는 數年前부터 日本의 A製藥會社製품을 獨占販賣하는 美販賣會社인 B가 생겼다.

A社의 이같은 販賣據點構築은 2가지 理由에서이다. 첫째는 現地藥品販賣會社의 本據地라는 점이고 둘째는 日系人들이 많이 居住하는 로스앤젤리스와 샌디에고의 中間地點이라는 地利를 택한 것이다.

A製藥은 2次大戰後 創社하여 糖尿病과 高血壓治療劑를 中心으로 成長하다가 美國進出을 企圖하게 된 企業이다.

그러나 美國에서는 Food and Drug Administration(FDA)를 비롯하여 複雜한 規制下에 製藥統制가 이루어지고 있다.

A製藥은 B販賣會社와 協議하여 美中部地方에도 販賣網을 擴張키로 合意하고 惡戰苦鬪 끝에 多少의 市場을 確保하였으나 어느날 C製藥會社로부터 警告狀이 날아들었다.

경고장의 要旨인즉 A製藥製品인 「디어부론」은 C社特許를 侵害하고 있으므로 即時販賣를 停止하거나 適正한 特許料를 支拂해야 하며 不應일때는 A·B 兩社와 시카고의 販賣店도 告訴하겠다는 內容이다.

이에따라 A와 B는 藥品專門辯護士에 相談하여 그 對應策을 講究하기 시작하였다. 즉 C의 경고에 대하여 디어부론이 C社의 特許權을 侵害하느냐의 與否와 그 특허권의 有效與否를 살피기 시작했다. 그 結果 C의 특허는 그 權利範圍가 매우 넓어 디어부론이 抵觸하는 것은 疑問의 餘地가 없으나 특허권의 유효여부는 가리기가 힘들었다.

擔當辯護士는 B社의 專門研究者의 協力을 얻어 無效根據資料를 調査한 바 C社의 特許出願 3年前에 이미 美國某州立大學醫學部刊行研究雜

誌에 C社發明特許와 同一技術이 公開되었음이 確認되었다. 同辯護士는 A社의 委囑으로 C社의 特許無效鑑定書를 作成하는 한편 캘리포니아大學샌디에고醫學部研究員의 技術鑑定書까지 添付한 回答狀을 發送하되 그 內容에 提訴法院은 샌디에고聯邦地法을 指定하였다. 이로써 10月初에 同回答狀이 C社에 送達되었다.

그후 12월에 시카고의 어느法律事務所로부터 C社가 依賴한 警告狀과 實施契約의 原稿가 同封 來到했다. 內容인즉 C社는 그 辯護士로 하여금 A 및 B社를 相對로 提訴準備까지 完了하였으나 다만 實施契約의 優先權만은 주겠다는 條件이었다.

또한 實施料는 3%의 特許料 등이며 이 條件을 受諾한다면 提訴는 中止하되 優先權期間은 1週일이므로 이 사이에 優先權行使通知를 C社 辯護士에게 보내지 않으면 시카고聯邦地法에 제소한다고 되어있다. 그 경고장에는 判例도 첨부되었으며 그 판례에 의한즉 特許侵害訴訟에 관해서는 外國企業인 A社는 販賣되는 地域全體에 管轄이 發生한다는 것이었다. 즉 C社가 시카고에 제소하면 應訴해야 한다는 것이다.

A社側은 反對證據를 찾기 위하여 必死의 努力 끝에 C社의 提訴論理를 繚覆할 실마리를 찾아냈다.

다시말해서 外國企業이라할지라도 特定の 1個企業에만 製品을 納入하는 企業의 地域管轄에 관해서는 外國企業으로서의 例外措處는 適用되지 않는다는 것이다. 즉 一般的인 美國企業의 原則에 돌아가게 된다.

A社는 이 판례를 根據로하여 正式回答狀을 작성, 即日配達登記郵便으로 發送하였다. 그 結果는 C社로 하여금 제소를 斷念시키고 말았다.