

不公正 輸入事例에 對한 判決(2)

美國 國際貿易委員會에 提訴된 事例中心

調 査 部

- ... 이 글은 臺灣의 타이베이와 우리나라...○
- ...의 서울 그리고 日本의 東京에서 開催된...○
- ...세미나에서 美國國際貿易委員會(ITC)...○
- ...의 수석판사였으며 現在 Law offices...○
- ...of Kenyon & Kenyon에 법률고문으로...○
- ...있는 Donald K Duvall의 講演內容을...○
- ...간추린 것이다. 번역은 金明信 辨理士...○
- ...께서 수고해 주셨다.○

5. 법제337조에 의한 판결 진행의 각 주요절차

(1) 豫備調査

① 非公式調査의 착수(제소일로부터 30일)

i) 국내제소자가 ITC사무처에 제출한 제소장에 의해 착수하며, 제소자는 ITC자체가 될수도 있다(Flow Injection Apparatus, 337-TA-151).

ii) 제소자는 종종 제소장을 提出하기전에 ITC의 不公正輸入調査局과 상의하여 제소의 형식과 내용을 충분히 파악한다.

iii) ITC는 不公正輸入調査局的 검토자료에 의거하여 제소를 재검토하여 조사의 통지를 발급하는데 30일의 기간을 가지며 조사통지의 발급은 연방등록부에 조사통지 공고일로부터 정식조사가 확정되며 법정기한의 제소는 이 시점으로

부터 시작된다.

(2) 판사의 심리

① 일단 제소가 적법하게 성립하면 조사는 위반여부의 판정을 위해 判事에게 넘겨진다.

(제1주)

② 保護命令(제2주)

判事は 분쟁에 관련하여 최대의 정보를 얻어내고 사업상 秘密情報는 保護하도록 保護命令을 발부한다. (배포자료중 보호명령참조).

보호명령은 포괄적이고 효과적이다. 그리고 일반적으로 회사전속 辯護士는 부정한 행위를 할 수 있는 위험을 피하기 위하여 제척한다.

③ 豫備會議(제3주 또는 제4주)

豫定節次를 정하고, 調査方法 및 審理方法을 토의하며, 法第337條 調査의 본 취지를 설명하고 아울러 법정기간내에 辯護士의 상호 성실한 협조가 매우 중요하다는 것도 설명한다.

그리고 사법 또는 행정상의 하자는 Sealed Air Cooperation V. ITC et al, 抗訴番號 79-35 및 80-4(C. C. P. A. 1981)에 따라 해결한다. 화해의 가능성은 화해를 권장하는 ITC의 방침에 따라 검토한다.

④ 眞相調査(심리준비)(5個月)

당사자의 辯護士들이 연방민사소송법규와 일

치하는 ITC법규에 따라 사실시인, 소환장, 심문조사, 서류제출, 선서증서등을 이용하여 진상 조사를 진행한다.

⑤ 심리전 회의 및 심리(2주일간에 걸쳐 진행 하고 제소 7개월내에 종결)

이때에 분쟁의 쟁점을 간소화시키고 법규정과 증거물 및 증인목록을 확인하고, 모든 주장 및 반대주장을 정리한다. 본 심리는 완화된 증언법에 의한 정식재판심리와 같다.

⑥ 심리후의 요약 및 진상확인 의 초안 및 법 리에 의한 결론(2주일)

⑦ 初期判定(60日)

기록에 의한 事實確認 및 법리에 의한 주문과 함께 판정의 이유를 문서로 작성한다.

(3) 委員會의 審理

① 委員會의 措置

i) 初期判定의 재검토가 없을 경우는 判事의 초기판정이 ITC의 최종명령이 된다.

ii) 委員會의 1名 또는 그이상의 委員의 요구가 있을 때에는 初期判定을 부분 또는 전체적으로 재검토한다.

iii) 심리

辯論(1日)은 다음 사항에 대한 요약서를 제출한 후에 한다.

a) 初期判定에 대한 例外事項

b) 공익참작사항은 가장 중요한 사항으로 연방貿易委員會 및 법무성, 보건성과의 협의가 포함되어 있다.

c) 大統領의 재검토기간중 피소된 상품의 美國반입을 요구하는데 대하여 피소자가 예치해야 하는 공탁금액

d) 구제 및 시정—관할권에 구애되지 않는 사법권에 의한 배척 또는 중단중지명령, 이들 두 가지 시정조치사이의 차이점은 중단중지명령은 사건에서 지명된 특정당사자에 한해서 구속력이 있는 반면, 배척명령은 피소된 상품에 미치는 ITC의 관할권 즉 소위 말하는 관할권에 구애되지 않는 사법권에 의거하여 전세계에 해당되는

것으로 즉 類似商品의 모든 輸入行爲를 배척하는 것으로 수입업자가 사건의 당사자인지 여부와는 관계가 없다는 것이다.

iv) 최종 ITC判決의 理由書作成

② 大統領의 재검토(ITC判定日로부터 60日이내)

大統領의 기각은 극히 드문일이다. 그러한 기각은 政策的 이유에 그 근거를 두어야 한다.

예 : Welded Stainless Steel Pipe and tube, TC Inv. 337—29(1978), 대日本시장 질서유지 협정을 존중하여 기각

③ 法院의 再審 및 抗訴—美國聯邦 巡迴抗訴法院(CAFIC)

抗訴에는 기간의 제한이 없다. 그러나 HR 4222에 의거 ITC의 확정 최종판정일 즉, 大統領의 재가일 또는 반대결정없이 재검토기간이 경과하는 만료일로부터 60日의 기한을 지정한다.

④ ITC最終判定의 집행

i) 배척명령—수입항구의 관세사무소(재무성 산하)가 집행한다.

ii) 중지중단명령—필요에 따라 美國地方法院의 중지명령으로 집행하며 또는 기타 집행권한을 가진 해당 聯邦機關 또는 부처, 예를들면 법무성, 농무성, 보건성에서 집행한다.

6. 法第337條 事件의 起訴 및 辯護

(1) 論爭에서 證明되어야 할 사항

여기서 기억해 두어야 할 것은 法第337條는 주로 特許法이 아니고 國際貿易에 관한 法이라는 사실이다.

① 不公正行爲, ② 輸入 및 販賣, ③ 國內産業, ④ 經濟的 및 効率的 운영여부, ⑤ 피해

(2) 重要사건실례

① 特許權 侵害事件例

註 : 19U. S. C. 제 1337(a) 조는 輸入商品이 美國

의 特許方法으로 外國에서 製造되었을 경우 그 美國特許權의 侵害로 적용한다.

Copper Rod (# 52, 89, 1980) — 獨逸

○ 製品의 特許侵害 및 거래기밀의 도용.

○ 심리에 앞서 200件的 신청이 있어서 11주 일이나 끌었다. 진상조사기간에 주로 발생한 이들 신청은 다음과 같은 신청이었다. 즉 소환장의 취소, 공장점정을 방해하기 위한 保護命令의 발부, 시한연장, 검사의 실격, 소송의 병행을 이유로 한 소송진행의 중지, 복잡한 사건으로의 지정, 분쟁사항 또는 당사자의 한정, 약식판정의 신청등을 포함하는 것이었다.

○ 特許權의 效力과 그 侵害를 인정한 判事의 판정은 사실인정을 포함하여 300페이지나 되는 긴 判決文으로서 ITC에 의해 확정되었다.

○ ITC의 자문의견을 Krupp회사의 후속조치는 세건의 중지중단명령을 위반하지 않았다고 시사하였다.

Steel Rod Apparatus (# 97, 1982)

○ 병합특허권 침해

○ 침해피소자는 6名으로서 西獨, 英國, 美國에 주소를 가지고 있었던 the Korf Graup제철 회사였다.

○ 判事は 法第337條 위반을 인정하였고 ITC가 확인하며 배척명령을 발부하였다. 그러나 그 명령은 ITC의 결정을 반복한 美國 남캐롤라이나주의 地方法院 결정으로 집행이 연기되었다. 당사자들은 美國聯邦巡回 抗訴法院에 신청한 항소재판이 시작하기전에 화해하였다.

○ 피소자들은 獨逸에서의 진상조사에서 선서를 하고 증언하는 것을 피하기 위하여 헤이그條約을 인용하였으나, 결과는 피소자들에 대한 강제증언명령을 발부하게 하였다.

High Voltage Circuit Interrupters (# 84, 1979)

○ 웨스팅 하우스 전기회사가 제기한 특허침해사건으로서, 피소자는 獨逸, 프랑스, 日本을 포함한 유럽의 수개 회사들이었다.

○ 진상조사는 문제의 特許에 관한 美國 特許廳의 재발급심사의 종결이 있을 때까지 조사를

중지해 달라는 신청에 대한 判事의 거부결정에 대한 중간항소의 심리가 시작되기전에 중단하였다.

Skinless Sausage Casings(148/169, 1984)

○ 쏘세지 케이싱용의 본건 기계의 국내 제조업자들은 스페인과 美國내의 피소자들을 상대로 特許侵害와 교역비밀의 도용에 대한 제소를 하였다.

○ 제소자들을 탄원서를 통하여 프랑스에서의 선서증언명령을 획득하였다.

○ 재판심리는 프랑스 및 스페인으로부터의 증언을 포함하였으며, 결과는 法第337條 위반의 초기판정이었다. 이 判定은 제검토를 하지 않으므로써 ITC의 최종명령으로 확정되었다.

Apple Computer(140, 1983)

○ 特許權侵害(2件的 特許에 대하여 특허청구 범위 19個), 저작권침해, 교역기밀도용.

○ 피소자는 20名으로서 소재지는 대만, 싱가포르, 홍콩, 스위스였다.

Miniature Battery Operated, All Terrain Wheeled Vehicles(122, 1982)

○ 미네소타주 웨이퍼 제조회사대 미국 및 대만의 피소자 13名.

○ 2件的 特許權 侵害와 Lanham Act 第43條 (15U.S.C. 1125條(a))에 의거한 허위출처표시로서 상업포장의 모방과 제품출처의 혼동에 관한 제소였다.

○ 判事は 제소된 두가지 사항에 대한 위반을 인정하고, 그 위반이 국내산업 즉 전통적으로 말해서 제소자의 特許된 장난감 자동차의 제조 판매를 포함하는 國內産業에 상당한 피해를 가져왔다고 인정하였다.

○ 判事は 하나의 國內産業을 제소자의 시설 중에서 그 완구자동차 및 그 부속품의 設計, 開發, 공구준비, 품질관리, 포장, 창고저장, 광고, 시장개척, 보급판매에 관계된 시설들로 구성된 것으로 해석하고 그 자동차들은 홍콩에서 독립된 계약업자가 제조하였다는 사실은 고려하지 않았다.

判事는 ITC에 의한 선례에서 명시된 국내부가 가치 개념에 의존하여 판정하였다. 즉 Airtight Cast-Iron Stove사건(69, 1981)(노르웨이)(美國 내에서의 수리 및 설치); Airless Paint Spray Pump사건(90, 1981)(이태리에서 제조하여 美國에서 보급판매 및 정사); Cube Puzzles사건(112, 1981)(대만)(臺灣에서 제조하고 美國에서 품질관리, 수리 및 포장)

○ CAFC는 ITC의 결정을 지지확인하였다. 즉 ITC의 ((Shaper Mfg. Co. and Goldfarb v. U.S. ITC, Soma Traders, etal) 抗訴番號 83-713(CAFC, 1983)事件은 국내산업으로서의 요건으로서 상당한 美國 국내생산을 해야할 것을 명시하였다.

② 商標權 侵害事件例

Duracell Batteries(165, 1984)

○ 제조자 듀라셀 대 피소자 13名(캐나다의 피소자 1名포함)

○ 商標權 侵害사건으로서 듀라셀의 벨기에 회사에서 유럽시장용으로 제조한 듀라셀 상표가 붙은 배터리를 제3자가 美國으로 수입하여 저렴한 가격으로 판매하는 것에 대한 제소

○ 판사는 美國商標의 국내영업권을 보호하는 영역권 원칙에 주로 의거하여 위반사실을 인정하였다. Bourjois Co., Inc. v. Katzel, 260 U.S. 689(1923)(판사 호름스)

○ 이 事件은 최근에 재검토가 요구되어 현재 ITC에서 검토중에 있음

③ 著作權 侵害事件例

Audio-Visual Games(Pac-Man) (105, 1980)(日本)

○ 判事는 特定創作人物 例를들어 Pac-Man 및 Rally=x와 같은 인물을 묘사하는 소프트웨어에 대한 著作權 및 商標權 侵害가 일리노이주의 Midway Mfg. Co.에게 상당한 피해를 주었다고 사실인정을 하였다.

○ ITC는 이 결정을 확인하였고, 화해제의 명령에 따라 화해 또는 종결을 맺지 않은 원래의 피소자 55名에게 상품배척명령을 발급하였다.

화해제의 승락명령중 하나는 CIA가 협상의 당사자가 아니었기 때문에 승인되지 않았다.

○ 입회서기들은 특히 이 사건을 즐겨워하고 있다. 그 이유는 그들에게 전자식 별들의 전쟁 게임에서 그들 자신들의 능력을 시험하는 기회를 얻었기 때문이다. 들리는 말에 의하면 ITC 委員들까지도 그 사건을 맡아 判決을 하기 위하여 이 게임들을 실제 해보고 싶은 충동을 느꼈을 것이라고 한다.

7. ITC 調査에 관한 情報의 出處

○ U. S. Patents Quarterly에 公告된 ITC判決(Bureau of National Affairs, Inc., (BNA) Washington, D. C.)

BNA의 特許, 商標, 著作權 저널에 요약으로 公告되거나,

○ 法第337條 事件에 대한 ITC요약본(701 E Street, N. W. Washington, D. C. 20436에 있는 ITC사무처에서 얻을 수 있음) 例: 公告되는 ITC 및 聯邦判事의 判決文

○ 사무처 및 LEXIS컴퓨터 서비스의 데이터 베이스로부터 얻을 수 있음(Mend Data Central International, 1st. Katherine's Court, London, England E1 9UN)

○ ITC사무처로부터 얻을 수 있는 ITC 및 聯邦判事의 判決文

○ 法第337條에 대한 법률 논문 또는 기사는 많은 정기간행물에 공표되고 있음(법률관계 정기간행물의 색인표 참조).

○ 원하는 사람은 ITC사무처에 신청함으로써 ITC의 모든 公告에 대한 ITC의 각종 刊行物의 우송인 명단에 등록할 수 있다.

○ 새로 결성된 ITC裁判辯護士會는 ITC에 관제되는 뉴스통신 및 법률자료를 발행할 계획이며, 美國外의 辯護士도 會員으로 加入할 수 있다. ☞