美國의 通商關聯 知的所有權

知的所有權 規制槪要 및 不公正 輸入

〈李貞植 事務官〉

근래 美國에서 保護主義 경향의 고조와 함께 우리 企業의 對美輸出이 여러 유형의 規制措置를 받게 되어 많은 어려움을 겪고 있는 실정이다. 작년에는 美政府가 韓國內 知的所有權保護와 관련하여 **301**條 措置를 發動함에 따라 政府와 産業界에서는 이의 원만한 妥結과 對備策 마련에 부심하고 있음은 周知의 사실이다.

이러한 對美通商環景의 緊張으로부터 美國의 通商關係法規 및 輸入規制措置에 대한 國內의 關心이 높아지고 있으며 여러 方面에서 硏究檢討가 진행되고 있다. 그러나 많은 사람들이 美國의 法規에 대한 理解가 부족하여 美政府의 모든 通商關聯措置를 保護主義와 관련지어 政治的인 것으로 解釋하는 경향이 있는 듯 하다.

美國의 通商關係法規 및 行政節次를 상세히 살펴 본다면 **301**條 措置 및 緊急輸入救濟(**201**條 措置)와 같은 政治的 考慮가 상당한 비중

Ⅰ. 知的所有權 規制의 槪要

1. 知的所有權 規制手段

美國에서의 知的所有權[2]에 대한 規制手段은 다음과 같이 區分할 수 있다.

1) 輸入品에 대한 直接規制

○不公正 輸入去來(unfair practices in import trade)
: 30년 관세법 337조
○著作權 및 商標權 侵害 輸入商品에 대한 稅關措置

2) 聯邦(federal) 차원의 一般的 規制[3]

○特許侵害
○著作權侵害
○不正競爭에 대한 Federal Trade Commission(FTC)의 規制

3) 聯邦(federal) 및 州(state) 차원의 一般的 規制

○商標侵害
○獨占禁止(Anti-trust)

註 1) **301**條 措置는 個別 輸入에 관련한 것이라기 보다는 政治的 解決을 도모하는 것으로서 이에 대한 說明은 略함.
註 2) 여기에서의 知的所有權은 넓은 의미에서의 不正競爭(**Unfair Competition**)이 보다 正確한 槪念일 수 있다.
註 3) 聯邦政府는 憲法 (**Constitution**)에 의하여 委任(**delegation**)된 事項에 대하여서만 權限을 행사할 수 있으며, 그 밖의 모든 事項은 州政府의 權限에 속함.

論壇解說

規制(1)

去來 中心

李 貞 植
〈特許廳 行政事務官〉

을 갖는 것이 있는 반면에 反덤핑(Antidumping), 相計關稅(Countervailing Duty) 및 337條 措置 등과 같이 準司法的 機關에 의한 裁量의 행사가 거의 없는 것이 있음을 알 수 있다. 이 글은 筆者가 지난해 8月 16日부터 12月13日까지 美國 New York所在 Columbia大學에서 익힌 「美國通商法 및 知的所有權法」을 中心으로 우리 企業들이 對美輸出을 할 때 發生될 수 있는 知的所有權에 관련된 美國의 規制措置 및 司法的 訴訟 등에 관하여 說明하고자 한다.[1] 〈筆者 註〉

目 次

Ⅰ. 知的所有權 規制의 槪要
Ⅱ. 不公正 輸入去來
Ⅲ. 著作權 및 商標權 侵害 輸入商品에 대한 稅關措置
Ⅳ. 特許侵害에 대한 民事訴訟
Ⅴ. 商標侵害 및 不正競爭
<고딕은 이번號 명조는 다음號>

4) 州(state) 차원의 規制

○營業上 秘密(trade-secret)

2. 知的所有權 規制 關聯機關

知的所有權에 대한 規制와 관련되는 美國의 機關으로서는,

첫째, 337條 事件의 調査 및 決定을 담당하는 國際貿易委員會(ITC : International Trade Commission),

둘째, 輸入品에 대한 商標·商號 및 著作權 保護를 위하여 登錄 및 監視를 하는 關稅廳(U.S Customs Service),

셋째, 州(state)間 交易 및 外國과의 交易에서 發生하는 不正競爭事件의 調査 및 決定을 담당하는 聯邦交易委員會(FTC: Federal Trade Commission),

마지막으로 一般的인 知的所有權 侵害訴訟을 管轄하는 聯邦 및 州의 法院 등이 있다.

Ⅱ. 不公正 輸入去來

1. 槪 要

不公正 輸入去來에 대한 ITC조치는소위 337條 措置라고 일컫는 것으로서 提訴事件의 80% 이상이 特許權과 직접 간접으로 관계되고 있다.

物品의 輸入時點에서 一括的으로 규제할 수 있다는 長點이 있는 반면에 被害者에 대한 補償手段은 없다.

2. 法的 根據

不公正 輸入去來에 대한 法的 根據는 30년 關稅法 337條(19 U.S.C. § 1337)[4] 이며, 이

註 4) **19 U.S.C. § 1337 (a) Unfair methods of competition declared unlawful. "Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles into the United States, or in their sale by the owner, importer, consignee, or agent of either, the effect or tendency of which is to destroy or substantially injure an industry, efficiently and economically operated, in the United States, or to prevent the establishment of such an industry, or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States, are declared unlawful".**

條項은 聯邦交易委員會法(Federal Trade Commission Act of 1914) 第5條를 [5] 國際貿易에 適用한 것으로 理解된다.

3. 要 件

다음 세 가지의 法的 要件을 충족시키는 경우에는 不法行爲를 구성하며, ITC에 의한 規制對象이 된다.

가. 不公正 競爭手段 또는 不公正行爲

어떠한 것이 不公正 競爭手段 또는 不公正 行爲인지에 대한 定義가 法으로 規定되어 있지는 않으나, 法院 및 ITC의 決定은 이를 매우 廣範圍하게 判斷하고 있으며 대체로 다음과 같이 類型化할 수 있다.

1) 知的所有權 侵害 [6]

—特許權 侵害
—商標權 侵害 [7]
—著作權 侵害

2) 不正競爭

—僞造行爲(passing off)
—商品外樣模放(copying trade dress)
—營業上 秘密 侵害(misappropriation of trade secrets)
—虛僞·欺瞞的 宣傳(false and deceptive advertising)

3) 獨禁法(anti-trust) 關聯

—去來拒否(refusals to deal) [8]
—predatory pricing [9]

나. 美國內로의 輸入 또는 所有權者, 輸入業者, 受託者 또는 그들 代理人에 의한 輸入物品의 販賣

다. 美國內에서 效率的, 經濟的으로 運營되고 있는 產業에 대한 被害 또는 國內 產業設立의 沮害

여기에서 實質的 被害 또는 그러한 경향(tendency)의 立證만으로는 不充分하며, 不公正 輸入行爲와 實質的 被害간의 因果關係(causation)가 있어야만 한다. [10]

4. 擔當機關

337 case는 國際貿易委員會(ITC)가 專擔한다. 이것을 反덤핑(antidumping) 및 相計關稅(countervailing duty)의 경우 商務省이 dumping margin과 net subsidy를 判定하고 최종적으로 反덤핑關稅와 相計關稅의 부과명령을 내리며 ITC는 被害判定만 하는 것과는 差異가 있음에 유의 하여야 한다.

5. ITC의 調査 및 決定節次

가. 提 訴

337條 위반에 대한 提訴는 利害關係人 누구나 할 수 있으며, 또한 ITC 스스로 調査 決定을 할 수도 있다.

나. 調査開始決定

提訴가 있은 날로부터 30日 이내에 ITC는 調

註 5) **15 U.S.C. § 45 (a) (1) "Unfair methods of competition in commerce, and unfair or deceptive acts or practices in commerce, are declared unlawful".**
註 6) **特許權侵害 및 商標權侵害의 構成要件 및 內容에 대하여서는 "V. 特許侵害에 대한 民事訴訟"과 "VI. 商標侵害 및 不正競爭" 參照.**
註 7) **337 case에서 特許權 侵害는 現在 美國에서 有效한 特許만을 대상으로 하는 반면에, 商標權 侵害는 登錄商標 뿐 아니라 一般的 意味에 있어서의 商標(Common law trademark)도 포함한다는 점에서 差異가 있다.**
註 8) **Sherman Act 1條 또는 Federal Trade Commission Act 5條에 위반되는 去來拒否는 337條 위반에 해당된다.**
註 9) **市場을 빼앗기 위하여 불합리하게 낮은 價格(예를들면 限界生產費 以下)으로 판매하는 행위.**
註 10) **이러한 因果關係의 存在는 反덤핑(antidumping) 및 相計關稅(countervailing duty)의 경우와 동일함.**

査開始 與否를 결정해야 한다. [11]

ITC가 調査를 開始하기로 決定한 경우 이 사실을 官報(Federal Register)에 게재하며 이와 함께 提訴狀 寫本을 첨부하여 被訴者에게 통고하여야 한다.

다. 答 辯

被訴者는 提訴狀 寫本 및 調査通告書受取 後 20일 이내에 이에 대한 書面 答辯을 提出하여야 한다.

이 때 被訴者는 提訴狀 및 調査通告書의 各 推定事實(allegation)에 대하여 認定 또는 否認을 명백히 하여 答辯하여야 하며, 答辯이 없는 推定事實은 被訴者가 認定한 것으로 看做하게 된다. 推定事實을 否認하는 경우에는 그에 대한 根據를 제시하여야 한다.

이 答辯書의 內容이 337 case 判定에 決定的 영향을 미치게 됨은 물론이다. 특히 答辯書에는 事件에 관계된 物品의 輸入量 및 價格에 대한 統計的 資料도 [12] 포함되어 있어야 하므로 이러한 資料의 正確性에 신빙성이 문제시 되지 않도록 하여야 한다.

라. 審問以前段階(pre-hearing procedure)

調査가 시작되면 各 事件은 ITC내의 行政法務官(Administrative Law Judge:ALJ)에게 割當된다.

提訴者나 被訴者 모두 審問以前 段階에서 民事訴訟의 discovery를 活用할 수 있다[13]. ITC 節次에 時限이 法定되어 있어 一般訴訟보다 迅速하게 이루어 지므로 discovery의 중요성이 보다 强調된다 할 것이다.

이 段階에서 ITC는 보건성, 법무성, 연방교역위원회(FTC) 및 기타 관련기관과 協議를 해야 한다.

마. 審問(hearing) 및 1次 決定(initial determination)

ALJ는 調査開始公告 後 9個月 이내에 審問을 終結하여 1次 決定을 하여야 한다.

審問에서 不公正行爲 側面(unfair practice phase)과 被害 側面(injury phase)을 형식적으로 區分하여 진행하지는 않으나, 일반적으로 提訴者側은 이 두점에 관하여 별도의 辯護士를 선임하고 있다.

바. ITC 最終 決定(final determination)

ITC의 最終 決定은 調査開始 後 1年 이내에 이루어 져야 한다. 다만 複雜한 事件(more complicated cases)의 경우에는 6個月의 범위내에서 延長 가능하다.

當事者의 要請에 의하여 ALJ의 1次 決定에 대하여 Commission Meeting에서 再審(review)을 하며 이것은 ITC의 最終 決定이 된다. 最近 337條 提訴의 增加에 따라 Commission Meeting에서 再審하는 경우는 상대적으로 감소하는 추세이며, ITC가 再審 要請을 却下하는 경우 ALJ의 1次 決定은 곧 ITC의 最終 決定이 된다.

註 11) **ITC**의 모든 節次에는 時限이 法定化되어 있다. 이것은 司法的節次와의 큰 差異點이며 **ITC** 節次에 호소하게 되는 理由이기도 하다.

註 12) 提訴事件이 特許侵害와 관련되는 경우에는 매우 상세한 統計資料가 요구된다.

註 13) **"DISCOVERY"**:"事實發見"이라 번역할 수 있을 것 같다. 이는 裁判 前에 모든 事實關係의 完全하고 正確한 把握을 위하여 訴訟 當事者 間 또는 第3者로 부터 알고 있는 事實에 관한 情報 入手 및 確認 節次로서 英美法係에 獨特한 것이다. 美國에서는 1938년 **Federal Rules of Civil Procedure**에 규정됨으로써 聯邦 次元에서 採擇되었다.

discovery의 方法으로는

—**oral depositions**(訴訟相對方 또는 第3者에 대한 口頭質疑)

—**written interrogatories**(訴訟相對方 또는 第3者에 대한 書面質疑)

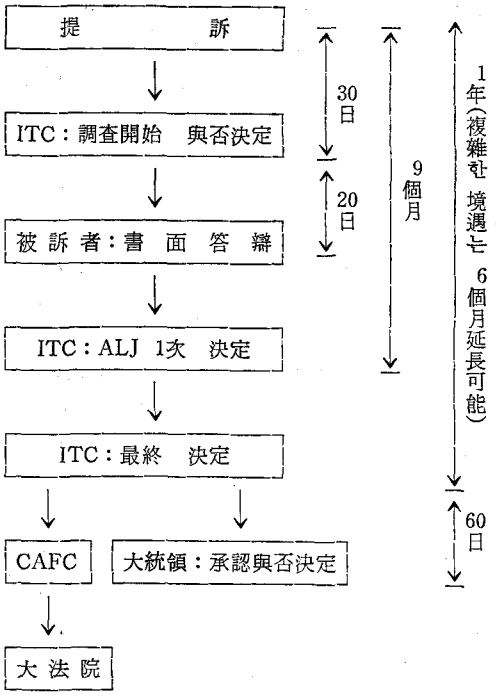
—**production of documents**(書類 및 物品에 대한 調査와 關聯書類의 複寫)

—**physical and mental examination**(訴訟當事者의 肉體的 精神的 狀態가 문제될 경우 醫師에 의한 檢査)

—**requests for admissions**(訴訟相對方에 대하여 事實 또는 書類의 眞實性에 대한 認定 要請)

※ **physical and mental examination**은 337條 性格上 활용할 수 없을 것이다.

〈表 1〉 337 case 進行節次



〈表 2〉 337 case分析(75—85.1)

Type of case	ITC Action		Presidential Action (disapproval)
Patent	E	38	1
	C	1	
	N	29	
	S	55	
Patent/ Nonpatent	E	8	1
	C	1	
	N	5	
	S	16	
Nonpatent	E	4	1
	C	1	1
	N	6	
	S	7	

* ITC Action
E : Exclusion order
C : Ceaes and desist order
N : Negative finding
S : Settlement, case closed
* Patent
—Exclusion order and cease and desist order : 2
—Affirmative finding, no remedy granted because of public interest factor : 2
—Complaint withdrawn : 1
* Patent/Nonpatent
—Complaint withdrawn : 1

6. 救濟措置

ITC가 提訴事件에 대하여 337條違反으로 決定하는 경우 救濟措置로서 物品의 國內搬入禁止(exclusion of articles from entry)와 不公正行爲中止 命令(cease and desist order)을 發할 수 있다.

物品國內搬入禁止命令은 對物的(in rem) 效力을 갖는다 즉 이 命令은 問題되는 物品의 모든 輸入業者에 대하여 效力을 갖는다.

반면에 不公正行爲中止命令은 對人的(in personam)效力을 갖는다. 이 命令은 特定 輸入業者 또는 關係者 —즉 337事件의 被訴人—의 대하여서만 效力을 갖는다.

ITC는 救濟命令을 發하기 전에 그 救濟措置가 公益(public interest)에 否定的 效果를 미치는지 검토하여야 하며, 否定的 效果가 있다고 판단되는 경우 救濟措置를 취하지 않는다. 여기에서의 公益에 대한 判斷要素로는 公共保健·福祉(public health and welfare), 美國 經濟의 競爭的 條件(competitive conditions in the United States economy), 類似 또는 直接競爭品目의 生産(production of like or directly competitive articles in the United States), 그리고 美國 消費者(United States consumers)를 들 수 있다.

1975년 이후 公益 理由에 의한 救濟措置 保留는 단 2건에 불과하다.

7. 大統領에의 回附

ITC는 337條 違反이라고 결정한 경우 이를 大統領에게 回附한다. 이때 大統領은 政策的 考

慮를 하여 60日이내에 承認與否를 결정해야 한다. 1975년 이후 大統領이 承認하지 않은 경우는 4건에 불과하다.

8. 法院에의 抗告

ITC의 最終 決定에 대하여 不服하는 경우 當事者는 聯邦抗告法院(CAFC : Court of Appeals for thr Federal Circuit)[14]에 抗告할 수 있다.

그러나 大統領의 決定은 司法的 審査의 對象에서 除外된다. (계속)

註 14) 1. 美國의 聯邦法院은 美聯邦政府가 當事者인 事件(cases to which the United States is a party), 聯邦法에 關聯된 事件(cases involving a federal question) 및 訴訟當事者가 서로 다른 州 또는 國家의 市民인 事件(cases involving diversity of citizenship)에 대하여서만 裁判管轄權(jurisdiction)을 갖는다.

2. 聯邦法院은 初審의 District Court, 抗告審의 Court of Appeals, 上告審의 大法院(Supreme Court)로 구성되는데, Court of Appeals는 地域을 基礎로 하여 12개의 Circuits이 있으며 (1~11 Circuits 그리고 District of Columbia) 유일하게 CAFC만이 Subjectmatter를 기초로 하여 裁判管轄權이 부여되어 있다. CAFC는 國際貿易, 關稅, 特許에 대하여 專屬管轄權을 갖는다.

3. 일반적으로 ITC 또는 商務省의 貿易에 관한 措置에 대하여서는 國際貿易法院(CIT: Court of International Trade)에 裁判을 請求하고 CIT判決에 대한 抗告를 CAFC에 提起하는데 반하여 337 case의 경우 CIT에 訴訟을 제기함이 없이 바로 CAFC에 抗告하게 된다. 이는 337 Case의 경우 Commissioner Meeting에서 再審토록 하였기 때문이다.

本會主要實行業務

1月의 메모

6日 ◇'86年度 本會 始務式

10日 ◇'86年度 新年 賀禮會
◇第535回 이 週의 優秀發明「混合연료액」선정 보도의뢰

11日 ◇第23回 發明敎室

17日 ◇工業所有權統計(85—11) 發刊
◇第536回 이 週의 優秀發明「스위치의 배선접속장치」선정 보도의뢰

20日 ◇工業所有權判例(85-11) 發刊

25日 ◇月刊 發明特許(86—1) 發刊
◇第537回 이 週의 優秀發明「분해조립식 사료절단기」 선정보도의뢰
◇公開特許公報 第167號 發刊

27日 ◇公開特許公報 第168號 發刊
◇商標公報 第293號 發刊
◇意匠公報 第518號 發刊

28日 ◇公開特許公報 第169號 發刊

29日 ◇公開特許公報 第170號 發刊

30日 ◇特許公報 第1135號 發刊
◇實用新案公報 第755號 發刊
◇公開特許公報 第171號 發刊
◇特許公報 第1134號 發刊
◇第538回 이 週의 優秀發明 「공기압에 의한 고지대 급수장치」 선정 보도의뢰

31日 ◇公開特許公報 第172號 發刊 〈끝〉