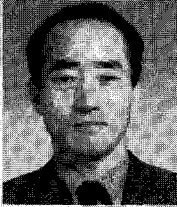


輸入制裁를 통한 特許權 保護 方案



김형철
특허심판원 사무관

I. 서 언

최근 국내 특허를 침해한 불공정 수입행위에 대한 첫 제재 조치가 발동된 바 있고,¹⁾ 이로써 우리나라에서 특허권 등의 지적재산권 침해에 대하여 법원에서의 특허침해제소, 특허심판원에서의 권리범위확인심판 등을 통한 구제 수단 외에 무역위원회에서의 불공정무역행위 조사신청이 효과적 대응 방안으로서 새롭게 인식되는 계기가 마련되었다.

본고에서는 지적재산권을 침해하는 불공정 수입행위에 대하여 권리자로서 취할 수 있는 방어조치에 관련된 국내법의 관련 규정에 대한 심층 이해를 돕기 위하여, 우리나라보다 먼저 불공정 수입규제를 적극적으로 활용하고 있는 美무역위원회의 관련 활동 근거 규정 및 실무 실태를 소개하고 국내법 규정을 비교함으로써, 국제교역이 활발한 국내 시장에서의 효과적인 지적재산권 보호 방안으로서 대안을 제시함과 아울러 역으로 對美수출 관계에서 관련법에 의한 불의의 피해를 예방하는데

일조가 되고자 한다.

II. 미국의 침해물품 수입 규제

1. 美무역위원회 개요

美무역위원회(ITC : International Trade Commission)는 독립적이고, 초당적인 준사법기관으로서 입법부와 행정부에 무역에 대한 전문가적 의견을 제공하고, 미국내 산업에 대한 수입의 영향정도를 결정하며, 특허, 상표, 저작권 침해 등의 불공정무역 행위에 대하여 판정하고 행정명령할 수 있다.

美무역위원회의 보다 구체적 임무는 공정하고 객관적인 방법으로 미무역 피해구제법을 위임범위 내에서 집행하고, 대통령과 무역대표부 및 의회에 관세와 무역 및 국제경쟁에 대하여 독립적이고 수준있는 분석·정보·지원을 제공하며, 미국의 관세행정의 조화성을 유지하는 것이다.

1) 2002년 12월 7일자 매일경제 제2면.

2) §337 of Tariff Act of 1930; 19 U.S.C. Customs Duties, Chapter 4, §1337 Unfair practices in import trade.

美무역위원회는 美관세법 §337²⁾에 따라 미국내로의 수입품 및 그 후속적 판매에 있어서의 불공정 경쟁 행위 여부를 판정하는 권한을 갖는다. 이 규정에 따른 침해 금지 대상 지재권은 미국 특허권, 저작권, 등록 상표, 반도체배치설계권 등이 포함되며, 기타 불공정 수입행위가 미국내 산업을 파괴·위해하거나, 미국내 산업의 형성을 방해, 미국내 상거래의 왜곡·독점하는 경우를 모두 대상으로 하고 있다.

2. 수입물품의 불공정 행위 조사 절차

미관세법 §337(b)에 따른 불공정 행위 조사시에는 행정절차법³⁾에 따른 공식적인 증거 심리(evidentiary hearing)가 요구된다.

심리절차는 행정판사가 주재하게 되며, 참여당사자는 신청인, 피신청인 및 공익을 대변하는 ITC 변호사로 구성된다.

심리결과에 따라, 행정판사가 §337에 따른 모든 쟁점에 대한 기초 판결을 하며, 이에 대하여 ITC가 재검토하여 행정판사의 판결을 채택, 수정, 또는 번복할 수 있다. ITC가 행정판사의 기초 판결을 재검토하지 않기로 결정하면, 그 기초 판결이 ITC 판정으로 된다.

관련 규정 위반 사항이 발견되면, ITC는 특정 물품의 미국내 수입금지 명령을 내릴 수 있다. 긴급 구제가 없다면 돌이킬 수 없는 손해가 발생한다는 것이 입증되는 경우, 신청인은 최종 조사 판정을 조건 사항으로 하여 임시 구제를 신청할 수 있다.

일단 미관세법 §337 위반으로 신청인의 신청 또는 직권으로 사건이 접수되면, 사건이 ITC 규정

요건에 맞는지 여부를 결정한 후에, 사건을 등록하여야 한다. 사건 등록 후에는 법규 위반이 발생되었는지 여부를 조사하게 된다. ITC는 가급적 빠른 기간 내에 조사를 종료하여야 하며, 조사 개시 후 45일 이내에 최종 판정 목표일을 정하여야 한다.

사건이 ITC의 판정없이 종결되는 경우도 있는데, 이는 ITC가 화해명령을 하거나 당사자간에 합의가 이루어진 경우이다.

3. 조사결과와 집행

조사 결과 수입물품이 특허권, 저작권, 상표권, 또는 반도체 배치설계권 등의 지재권을 침해한 것으로 판정되면, ITC는 침해수입물품의 미국 내로의 반입 배제 명령 또는 특정 침해행위 금지 명령을 내린다. 1998년 의회의 법개정에 따라 일단 지재권 침해로 밝혀지면, 관세법 §337 위배를 구성하기 위하여 위한 별도의 손해발생의 입증은 요구되지 않는다.

기타 불공정 행위에 대해서도 미국내 산업을 파괴·위해하거나, 미국내 산업의 형성을 방해하거나, 미국내 상거래를 왜곡·독점하는 경우로 밝혀지면, 수입 배제 명령 또는 행위 금지 명령을 내릴 수 있다. 다만, §337 규정의 범위 내에서는 금전적인 손해배상명령을 내릴 수는 없다.

침해가 밝혀지면 동종제품군 또는 경쟁관계제품이 공공복리 및 경제상의 경쟁력 등에 끼치는 영향을 감안하여 부적절하다고 판단되는 경우가 아니라면, 해당제품에 대하여 배제 명령이 내려지며, 이는 원칙적으로 피신청인의 물품에 국한된다.

다만, 명령 대상 당사자에 국한됨으로써 배제 명령이 쉽게 우회될 것으로 판단되거나, 일반적 위반

3) 5 U.S.C. 551조 이하.

유형이 존재하거나 침해품의 출처를 특정하는 것이 곤란한 상황에서는 포괄적인 일반배제명령 (general exclusion order)이 내려진다.

침해행위 금지명령은 배제명령에 같음하여 또는 그에 부가하여 내려질 수 있다. 만일, 전력이 있는 수입업자의 동일한 물품의 수입행위인 경우에는 배제명령에 부가하여 몰수명령이 내려질 수도 있다.

ITC의 명령은, 정책적 이유로 대통령에 의하여 거부되지 않는 한, 명령 발행 후 60일이 경과함으로써 확정되어 효력이 발생된다. ITC의 관정에 대한 불복은 최종 효력발생일로부터 60일 이내에 연방순회항소법원(CAFC, Court of Appeals for the Federal Circuit)⁴⁾에 제기할 수 있다. 그러나 ITC의 비침해 관정에 대하여는 불복할 수 없다.

ITC의 명령을 위반하게 되면 1일당 최고 10만달러 또는 수입물품 가액의 두 배의 한도 내에서 벌과금이 부과될 수 있다. 벌과금은 미연방에 귀속되며, 컬럼비아지구 또는 행위지 연방지방법원이 징수 명령할 수 있다.

4. 美무역위원회가 분쟁해결의 장으로 선호되는 이유

ITC에서의 조사신청 및 집행명령이 미국 내에서 지재권침해의 효과적인 수단으로 선호되는 데에는 충분한 이유가 있고, 이는 우리나라의 무역위원회 조사신청에도 상당 부분 동일하게 적용되거나 참고될 수 있는 것이므로 이를 좀 더 상세히 살펴보기로 한다.

가. 유리한 관할 및 입증 기준

ITC의 법정지 관할이 일반 법원처럼 당사자 및 행위지를 기준으로 하는 것이 아니라 수입물품을 기준으로 하는 대물(in rem)관할이므로, 특히, 다수 당사자 및 다수 물품에 의한 침해행위를 관할에 대한 불필요한 다툼없이 단일 법정인 ITC에 제소하여 일거에 사건을 해결할 수 있다는 점에서 매우 효과적이라고 할 수 있다.

불출석에 대하여 증거 인정 및 의제 규정으로 인하여, ITC절차에서 다툼 이익이 큰 당사자는 조사 신청에 대하여 반드시 응소하게 되고 따라서 신속한 절차진행이 보장되는 장점이 있다. 또한 대물관할 특성에 따라 결국 배제 명령이 당사자가 아닌 물건에 대하여 집행되므로 더욱 효과적이라고 할 수 있다.

미관세법 §337조에 의한 ITC 사물관할을 성립시키기 위한 요건으로서 '수입'에 의한 위반이 있어야 하며 또한 관련된 미국내 산업이 존재하여야 한다. 그러나 이러한 요건을 충족시키는 것은 어렵지 않다. 먼저 '수입'임을 입증하는데 필요한 기준이 낮고 그 범위가 광범위하다. 즉, 수량이 매우 적거나, 초기 단계에 머무는 것, 비상업적인 것도 ITC에 의하여 '수입'으로 인정되기에 충분하다. 심지어 미국내에서 미국회사의 의해 제조된 물품에 대해서도 §337조 위반죄가 적용될 수 있다. 즉, 미국회사라 할지라도 불공정무역행위에 대하여 면책될 수 없다.⁵⁾ 또한, '미국내 산업이 존재하여야 한다'는 요건을 충족시키는 것도 매우 폭넓게 인정된다. 예로서, 5인 규모 회사의 단순 라이선싱 활동⁶⁾이나, 자회사나 라이선시의 활동도 미국내

4) 우리나라의 특허법원에 해당됨.

5) Texas Instruments v. USITC, 988 F.2d 1165 (Fed. Cir. 1993).

6) Inv. No. 337-TA-392, USITC Pub. 3418, Initial Determination at 10-11 (Oct. 20, 1977).

산업의 존재 근거로 인정되고 있다.

나. 강력한 제재 수단

비록 ITC가 손해배상이나 변호사수입료를 하여하지는 못하는 점이 있으나 금지권의 집행력은 지방법원보다 크다고 할 수 있다.

먼저, 일반배제명령은 피신청 당사자를 불문하고 특정 형태의 물품을 대상으로 포괄적으로 내려질 수 있다. 일반배제명령은 광범위하고 유형적인 위반 행위의 존재 및 시장진입의 용이성을 입증하여야 하므로 대체상품에 한하여 내려지는 것이 보통이다. 그러나 피신청인의 물품에 대하여 내려지는 제한적 배제명령도 그다지 제한적인 것은 아니다. 제한배제명령도 피신청자의 현존하는 모델은 물론 장래의 침해품까지 대상으로 할 수 있다. 실무 관행은 침해분석에 제공된 특정 모델뿐만 아니라 특허청구범위에 의하여 커버되는 모든 물품에 대하여 구제명령이 미치는 것으로 하고 있다.⁷⁾ 다음, 배제 명령은 그에 의하여 정상적인 교역을 붕괴시킬 위험에 대하여 고려해야 할 경우가 아니라면 침해품을 포함하는 2차적 또는 중간단계적 물품까지 대상으로 할 수 있다.

금지명령은 침해품 수입에 상당 정도로 관련된 모든 활동을 대상으로 할 수 있다. '상당 정도의 관련성' 이란 판례에 의하여 디스켓이나 CD 등의 하드 복제품의 수입 금지가 손쉽게 우회될 수 있는 경우라면 침해 소프트웨어의 전자적 전송에 의한 수신행위까지 금지되어야 하는 것을 의미한다.⁸⁾ 금지 명령은 또한 이미 수입된 시스템의 보수·관리도 금지시킬 수 있다.

배제명령은 미국의 모든 공항 및 항구에서 세관

에 의하여 직접적으로 집행된다.

세관은 ITC를 대신하여 물품 몰수 권한을 가지게 된다. 한편, 금지명령은 대인 명령으로서 ITC에 의하여 직접 집행된다.

앞서 살핀 바대로 금지명령 위반에 대하여 벌과금이 부과되므로 명령 이행을 강제하는 효과가 크다고 할 수 있다.

다. 보장된 절차

최근 업무량 증가로 다소 느려지기는 하였으나, 여전히 12 내지 15개월만에 모든 절차가 종료되므로, ITC 절차는 지방법원보다는 매우 빠른 시일 내에 사건의 결말을 볼 수 있는 장점이 있다. ITC의 행정판사는 일반민사절차와 유사한 절차를 따르나, 신문, 유치, 자료 요구 등에 회수 제한을 두지 아니 하며, 지방법원에서 통상적으로 행하지 않는 공장 현장 조사, 비디오촬영 등의 수단을 통상적으로 동원하고 있다.

또한 해외 증거조사도 통상적으로 행해지며, 지방법원에서 요구되는 형식에 구애받지 않는 경우가 많다. 증거 조사 신청은 넓게 인정되나 시간상 압박으로 통상 신청자측에 유리하게 작용하는 것도 ITC 절차의 장점의 하나로 볼 수 있다. 제3자 조사도 ITC가 가지는 전국적 소환권을 활용하여 광범하게 행사되고 있으며, 증거조사신청을 활용하여 소자본 발명자가 대규모 사업자를 상대로 효과적인 대응을 가능하게 해 준다.

ITC의 행정판사나 불공정수입행위조사실(OUII : Office of Unfair Import Investigations)은 지방법원과 달리 특허법에 관련된 §337 고유 임무에 전념함으로써 고도의 전문성을 확보

7) Logic Emulation Systems, USITC Pub. 3089, Inv. No. 337-TA-383, at 16 (Mar. 1998) (Comm'n Op.).

8) 前揭註 at 27-28.

하고 있는 점도 간과할 수 없는 점이다. 반면에, ITC 행정판사들은 높은 소송진행율로 인하여 특허소송에도 정통한 편이다.

ITC조사에서는 피신청인의 반소를 심리하지 않고, 신청인 주장을 위주로 절차를 진행하므로 신속하다. 또한 지방법원에 비하여 배심이나 준비기일 등에 시간 낭비가 없고, 증인이나 반대 신문 등에 충분한 시간 배정이 가능하므로 집중심리가 가능하며, 불출석 증인으로부터의 비디오증언 등을 활용할 수 있다.

또한, 조사개시 결정으로부터 45일 이내에 조사 종료목표일을 설정하므로 사건 해결 기간 예측이 가능하며, 사실상 15개월 이내에 사건 종결이 보장된다고 할 수 있다.

라. 우수한 승률⁹⁾

1995-2000년 기간의 총 ITC 조사신청건 중에서 23%가 침해판정을 받았으며, 49%가 화해됨으로써 ITC의 높은 사건 해결력이 증명되고 있다. 여기서 화해건 중 상당수가 신청자에게 긍정적인 결과를 가져온다는 것과 피신청자의 부주의한 태만으로 침해 판정을 받는 경우를 감안한다면 약70%의 승률을 나타낸다.

그러나 침해판정의 약 25%가 법원에 항소되는 점을 감안하여 비용을 예측해야 하는 점은 있다.

III. 국내법의 관련 규정

우리나라는 2001년 2월 종전의 대외무역법으로

부터 『불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률』을 별도의 법률로 제정하여 불공정무역행위 제재에 대한 법률적인 근거를 정비한 바 있다.

1. 불공정무역¹⁰⁾

법에 의하여 금지된 불공정무역행위란 우선 대한민국에서 보호되는 특허권·실용신안권·의장권·상표권·저작권·저작인접권·프로그램저작권·반도체집적회로의 배치설계권 또는 지리적 표시 및 영업비밀을 침해하는 물품 등을 수입하거나 수입된 물품 등을 국내에서 판매하는 행위와 위 침해물품 등을 수출하거나 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위를 포함하는 지적재산권 침해 행위를 말하며, 또한 원산지를 허위로 표시하거나 이를 오인하게 하는 표시를 한 물품, 원산지 표시를 손상하거나 변경한 물품, 원산지 표시를 하지 아니한 원산지표시대상물품에 해당하는 물품 등을 수출 또는 수입하는 행위를 포함하는 원산지 표시 위반 행위를 말한다. 기타 수출입질서를 저해할 우려가 있는 행위로서 대통령령이 정하는 행위를 포함한다.

2. 불공정무역행위의 조사신청¹¹⁾

누구든지 불공정무역행위의 사실이 있다고 인정되는 때에는 이를 조사하여 줄 것을 무역위원회에 서면으로 신청할 수 있다. 불공정무역행위에 대한 조사신청은 위반행위가 있는 날부터 1년 이내에 하여야 한다. 무역위원회는 불공정무역행위의 혐의가 있어 이를 조사할 필요성이 있는 경우에는

9) Bryan A. Schwartz, *IPL Newsletter*, vol. 20, no. 2, pp. 3-8 (Winter 2002).

10) 행위 불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률 제4조.

11) 前掲法 제5조 내지 제9조 참조.

직권으로 조사할 수 있다.

무역위원회는 조사 신청이 있는 경우에는 30일 이내에 조사개시 여부를 결정한다. 무역위원회는 불공정무역행위에 대한 조사를 신속하게 완료하여 판정하여야 하며, 조사개시의 결정을 하는 때에는 판정의 시한을 정하여야 한다. 무역위원회는 불공정무역행위의 판정을 한 경우에는 지체없이 당사자 및 이해관계인에게 통지하여야 한다.

3. 판정결과의 집행¹²⁾

무역위원회는 지적재산권 침해와 관련하여 불공정무역행위가 있다고 판정한 때에는 당해 행위자에 대하여 당해 물품 등의 수출·수입·판매·제조행위의 중지, 당해 물품 등의 반입배제 및 폐기처분, 정정광고, 법 위반사실의 공표 등 필요한 조치를 명할 수 있고, 대통령령이 정하는 거래 금액의 2%를 초과하지 않는 범위내에서 과징금을 부과할 수 있다. 다만 과징금은 거래금액이 없거나 산정이 곤란한 대통령령이 정한 경우에는 5억원을 초과하지 않는 범위 내에서 부과된다.

무역위원회는 원산지 표시 위반과 관련하여 불공정무역행위가 있다고 판정하는 때에는 당해 행위자에 대한 시정조치 및 과징금 부과를 산업자원부장관에게 건의할 수 있다.

무역위원회는 과징금납부의무자가 납부기한에 과징금을 납부하지 아니한 경우에는 납부기한의 다음 날부터 납부하는 날까지의 기간에 대하여 과징금 금액의 100분의 5의 범위내에서 대통령령이 정하는 가산금을 징수한다.

무역위원회는 과징금 납부의무자가 납부기한 이내에 과징금을 납부하지 아니한 때에는 기간을 정하여 독촉을 하고, 그 지정한 기간 이내에 과징

금 및 가산금을 납부하지 아니한 때에는 국세체납처분의 예에 따라 이를 징수할 수 있다.

무역위원회의 처분에 대하여 불복이 있는 자는 그 처분의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 무역위원회에 이의신청을 할 수 있다. 무역위원회는 이의신청에 대하여 60일 이내에 결정을 하여야 한다. 다만, 부득이한 사정으로 그 기간 이내에 결정을 할 수 없는 경우에는 30일의 범위 내에서 그 기간을 연장할 수 있다.

IV. 결 어

앞서 살펴 본 바와 같이 미국에서는 특허침해 수입품에 대하여 ITC가 신속하고 강력한 제재조치를 행사함으로써 ITC에의 조사신청이 효과적인 美특허권 등 지적재산권 보호 수단으로 활용되어 왔음을 알 수 있다. 국내에서도 『불공정무역행위조사 및 산업피해구제에 관한 법률』에 의하여 기본적으로 미국과 유사하게 무역관계에서 특허권 등 지적재산권의 보호 수단을 강구할 수 있는 법적 토대가 마련되어 있다고 할 수 있고, 최근의 무역위원회의 제재조치 발동으로 침해물품 수입행위에 대하여 효과적인 특허권 보호를 도모할 수 있는 길이 열렸다고 볼 수 있다.

따라서 양국 법체계 및 운영실태 등을 비교·검토함으로써 무역위원회에의 불공정무역행위 조사절차 및 효과를 숙지하고 이를 특허권 등 지재권을 보호할 수 있는 대안으로 활용할 수 있음을 인지하고, 나아가 이를 보다 체계적이고 안정적인 특허권 등 지재권의 상시적 보호 수단으로 정립해 나갈 필요성이 있다고 하겠다.

12) 前掲法 제10조 내지 제14조 참조