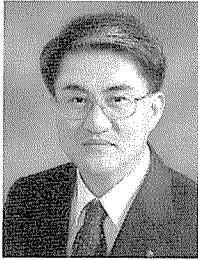


# 미국 ITC 특허분쟁과 우리 기업의 대응방안



서 천 석  
변리사·변호사(미국)

우리나라 기업을 상대로 한 국제 특허분쟁의 대부분은 당사자간 협상에 의해 로열티 지급을 조건으로 타결되지만, 국제특허분쟁 사건의 10% 내지 15%는 특허권자가 미국 연방법원에 특허침해 소송을 제기하여 결말짓는 것이 일반적이다. 그 중에서 일부는 우리나라의 무역위원회에 해당하는 US ITC(U.S. International Trade Commission)에 제소되는 경향을 보이고 있는데, 미국 특허청(PTO) 또는 연방법원의 절차는 비교적 낫설지 않지만 아직까지는 ITC 관련 절차가 우리 기업인들에게 잘 알려져 있지 않다고 여겨진다.

## I. 머리말

우리나라 기업을 상대로 한 국제특허분쟁의 대부분은 당사자간 협상에 의해 로열티 지급을 조건으로 타결되지만, 국제특허분쟁 사건의 10% 내지 15%는 특허권자가 미국 연방법원에 특허침해소송을 제기하여 결말짓는 것이 일반적이다. 그 중에서 일부는 우리나라의 무역위원회에 해당하는 US ITC(U.S. International Trade Commission)에 제소되는 경향을 보이고 있는데, 미국 특허청(PTO) 또는 연방법원의 절차는 비교적 낫설지 않지만 아직까지는 ITC 관련 절차가 우리 기업인들에게 잘 알려져 있지 않다고 여겨진다. 본고에서는 먼저 미국 ITC 절차에 대해 전반적으로 살펴보고, 연방법원에 제소되었을 때와 차이점을 비교해 보며, ITC 절차 단계별로 우리 기업이 취할 대응방안 및 장단점에 대해 간략히 언급하기로 한다.

## II. 미국 ITC 절차 개관

### 1. 개요

미국 관세법 제1337조(이하 "Section 337"이라 칭함)는 수입시 지적재산권 침해를 비롯한 불공정행위에 대해 ITC에 준사법적 조사권을 부여한다. ITC가 Section 337 위반이라 판정하면 일반적으로 수입배제명령과 중지명령을 발동하고, 일정한 경우 압류조치를 행한다. ITC는 Section 337 조사를 수행한 후 대통령에게 결정내용을 통지한다. 대통령은 ITC의 결정통지 수

령 후 60일 내에 '정책적 판단'에 근거하여 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 상기 기간 내에 거부권을 행사하지 않거나 결정을 추인하는 경우 ITC의 결정은 최종적인 효력을 갖는다. 동 결정은 법원의 제1심 판결과 같이 취급되어 미국 연방항소법원(CAFC, US Court of Appeals for the Federal Circuit)의 사법심사 대상이 된다.

### 2. 규제대상 및 발동요건

다음의 경우에는 Section 337에 반하는 불공정행위로 규제 대상이 된다.

1) 미국내로 상품을 수입하거나 수입상품을 미국내에서 판매함에 있어서, 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위가 이루어지고 또한 그로 인하여 국내산업이 피해를 입는 경우

2) 유효한 미국 특허권, 상표권 또는 저작권(반도체칩 배치설계권 포함)을 침해하는 상품이 미국내로 수입되거나 수입 후에 미국내에서 판매되는 경우

상기 기재된 내용중에서 (1)은 불공정한 수입을 대상으로 하되, 미국의 국내 산업에 피해를 주는 것이 요건으로 되어 있으나, (2)는 지적재산권 침해를 그 대상으로 하고 있으며, 미국 국내 산업에 피해를 주는 것을 요건으로 하고 있지 않다. 그 대신 ITC 제소대상 관련 물품에 관계되는 '국내산업'이 존재할 것을 요건으로 하고 있다.

### 3. 절차

#### (1) 조사절차의 개시

ITC의 Section 337조에 근거한 조사 절차는 제소장의 접수 또는 ITC의 직권으로 개시된다. 제소장 접수 후 30일 이내에 조사개시여부를 결정해야 하며 관보에 조사개시 통지를 공표함으로써 본격적인 절차가 개시된다.

#### (2) 답변서의 제출

제소장과 조사개시 통지는 피제소인에게 발송되며 피제소인은 20일 이내에 답변서를 제출하여야 한다. 답변서는 문서제출 요건(19 C.F.R. 201.8)을 준수하여 제소사항 각각에 대해서 구체적으로 인정, 부인 또는 각각의 사실관계를 설명한 내용을 담고 있어야 한다. 이러한 답변서를 소정 형식에 따라 작성·제출하지 못한 경우에는 결석 판결(Default Judgement)에 따라 제소장에 주장된 사실관계가 진실한 것으로 추정되어 불리한 판결을 받을 수 있다.

#### (3) 조사기간의 결정

조사개시 이후 45일 이내에 행정판사(ALJ, Administrative Law Judge)는 조사 완료의 목표일을 결정해야 하며, 조사기간은 보통 1년에서 18개월이 소요된다.

#### (4) 반소의 제기

증거청문절차(Evidentiary Hearing) 개시 10일 전에 피제소인은 ITC에 별도로 반소(Counter Claim)를 제기할 수 있다.

#### (5) 증거개시(Discovery)

Section 337에서 증거수집과 관련된

규정은 연방민사소송에 적용되는 증거개시규정과 모든 측면에서 동일하다. Section 337 절차의 당사자는 구두 또는 문서에 의한 증언녹취(deposition), 질문장(interrogatories), 문서제출 및 출입요청, 사실관계의 인정성 인정의 요청(request for admissions) 등의 방법을 활용할 수 있다.

#### (6) 청문절차(Hearing)

쟁점의 단순화를 위한 청문절차 전회의(Prehearing Conference)를 개최할 수 있으며, 청문절차는 법원의 공판(Trial)에 해당하는 핵심적인 절차이다. 모든 청문절차는 문서로 기록되며 보호명령(protective order)의 적용을 받는 비밀정보는 비공개로 처리된다.

#### (7) ALJ의 잠정결정과 ITC의 최종 결정

잠정결정은 조사완료 목표일이 조사개시 후 15개월 미만일 경우는 목표일 3개월 전, 15개월 이상일 경우는 목표일 4개월 전에 ITC에 제출되어야 한다. 당사자들이 잠정결정에 대해 ITC에 심사청원을 하지 않거나 ITC가 직권으로 심사를 명령하지 않으면 ITC의 결정으로 확정된다. 잠정결정의 심사청원은 결정 송달 후 10일(또는 5일) 이내에 접수되어야 하며, 45일(또는 30일) 이내에는 청원의 수용여부가 결정된다. ITC의 6인 위원의 투표 결과 최소 1인의 위원이 잠정결정에 대해 실수 또는 절차남용이 있었거나 검토해야 할 정책적 문제가 있다고 투표할 경우 심사청원이 수용된다. ITC는 ALJ의 잠정결정을 승인, 수정, 파기, 취소 또는 환송할 수 있다.

#### (8) 재심사 청원

당사자는 ITC의 결정 송달 후 14

일 이내에 동 결정의 재심사를 청원할 수 있다. 재심사청원은 ITC의 결정 또는 동 결정으로 명령된 조치에 의해서 새롭게 제기된 문제로서 청원인이 의견을 제출할 기회를 갖지 못한 경우로 제한된다. 재심사청원이 송달된 후 5일 내에 동 청원을 반대하는 당사자는 답변서를 제출해야 하며, 동 청원은 ITC의 명령이 없는 한 ITC의 최종결정 절차를 정지시키지 못한다.

#### (9) 잠정구제조치

Section 337 절차의 진행중 동 법규정의 위반이 있었다고 믿을 만한 이유가 있는 경우 잠정구제조치(temporary relief)가 허용될 수 있다. 제소인이 ITC에 잠정구제조치를 신청하면 ITC는 연방항소법원(CAFC)이 하위법원의 예비적 금지가처분(preliminary injunction)의 추인에 적용하는 기준을 그대로 적용한다.

ITC는 잠정적 수입배제명령의 발동조건으로서 제소인이 일정액을 담보(bond)로 공탁하도록 요구할 수 있다. 반대로 잠정적 수입배제명령 대신, ITC는 제소인의 청원이 최종적으로 인정되기 전까지 피제소인으로 하여금 제소인이 주장한 피해를 보호해 주기에 충분한 정도의 담보를 공탁하도록 요구할 수 있다.

잠정구제조치 단계에서도 증거수집, 강제절차, 청문절차는 보장된다. ALJ는 조사개시 공고가 관보에 공표된 후 70일 이내에 잠정구제조치의 허용 여부를 결정하는 잠정결정을 발표해야 한다. 사안이 더 복잡한 경우에는 120일의 기간이 허용된다.

#### (10) 대통령의 거부권

ITC가 Section 337의 위반 또는 위반이라 믿을 만한 이유가 있다는 결정을 내리면, 동 결정을 관보에 공표

하고 결정문과 해당조치를 대통령에게 전달하여야 한다. 대통령은 ITC의 결정 전달 후 60일 내에 동 결정에 대해 '정책적 이유'에 의한 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 승인하지 않은 ITC의 결정과 조치는 동 불승인이 통지된 일자에 효력을 상실한다. 실무적으로는 ITC가 Section 337 보고서를 대통령 대신 미국무역대표부(USTR)에 전달하고, USTR은 이를 검토해서 대통령에게 거부권행사 여부에 대한 권고를 첨부해서 전달한다.

#### (11) ITC 결정에 대한 항소

ITC의 결정에 대해서는 60일 이내에 연방항소법원에 이를 항소할 수 있다. ITC의 결정에 대한 사법심사의 범위는 (i)ITC의 결정이 자의적이거나, (ii)예측불가능 했거나, (iii)재량권을 남용했거나, (iv)헌법상 권리에 반하는 결정을 내렸거나, (v)기타 법률상 절차를 따르지 않았거나, (vi)기록상의 주요 증거를 따르지 않고 결정을 내렸는지의 여부로 제한된다.

### 4. ITC 결정의 유형

#### (1) 수입배제명령

Section 337 절차에서 ITC가 내릴 수 있는 가장 중요한 결정은 Section 337을 위반한 것으로 판명된 물품의 수입을 금지시키는 "수입배제명령(exclusion order)"이다. ITC는 Section 337 위반으로 결정된 물품의 수입금지가 공공보건과 복지, 미국 경제에서의 경쟁조건, 미국 내에서의 동종 또는 직접경쟁 상품의 생산과 미국 소비자에 미치는 영향 등을 고려하여 동 물품이 미국시장 진입에서 배제되면 안 된다는 결정을 하지 않는 한 수입 금지를 명령할 수 있다. ITC는 재무장관에게 수입배제명령을 통지하고, 재무장관은 통지 수령시 세관에 동 상품의

미국 시장 진입 금지를 명령한다.

수입배제명령은 원산지, 물품 생산자 또는 수입자의 위치와 상관없이 Section 337 위반으로 결정된 모든 제품의 수입을 금지하는 "일반적 수입배제명령"과 ITC에 의해서 Section 337을 위반하는 것으로 판정된 자의 수입품에 대해서만 내리는 "제한적 수입배제명령"이 있는데, ITC는 제한적 수입배제명령을 발동하는 것이 원칙이다.

그러나, (i)특정한 조건, 즉 특정인의 상품에 대해서만 부과된 수입배제명령을 우회하는 것을 금지하기 위해 필요할 경우, 또는 (ii)그러한 결정을 위반하는 것이 유형화되어 위반상품의 원천, 즉 특정한 위반자 개인을 확인하기 어려울 경우에는 일반적 수입배제명령을 부과할 수 있다.

#### (2) 중지명령

"중지명령(cease and desist order)"은 수입배제명령 대신 또는 수입배제명령과 함께 발동되는 결정으로, ITC는 Section 337을 위반하거나 위반한 것으로 믿어지는 사람에게 해당 행위의 중단이 공공보건과 복지, 미국 경제에서의 경쟁조건, 미국 내에서의 동종 또는 직접경쟁상품 생산과 미국 소비자에 미치는 영향을 고려해서 동 행위를 중지하지 않으면 안 된다는 결정을 하지 않는 한 동 불공정행위를 더 이상 하지 말 것을 명령하는 제도이다. ITC는 적절한 때 언제든지 이 명령을 수정 또는 철회할 수 있다. 또한 ITC는 수입배제명령 대신 또는 수입배제명령에 부가하여 "잠정적 중지명령"을 발동할 수 있다. 이 경우 ITC는 제조인으로 하여금 ITC

가 결정한 금액을 담보로 공탁할 것을 요구할 수 있다. 이후 ITC가 피제조인이 Section 337을 위반하지 않았다고 판정하면, 동 담보는 피제조인에게 귀속될 수 있다.

#### (3) 압류

수입배제명령에 더해서 ITC는 다음과 같은 경우 Section 337을 위반해서 수입되는 물품들을 압류하는 명령을 발동한다: (i)대상 수입품의 소유주, 수입자, 또는 수탁인이 과거에 미국에 동 물품을 수입하고자 시도했고, (ii)대상 수입품이 과거에 수입배제명령에 의해서 수입이 금지된 적이 있으며, (iii)그러한 수입금지 상황에서 재무장관이 대상 수입품의 소유주, 수입자, 또는 수탁인에게 동 명령과 이후에 동 명령 위반으로 초래할 수 있는 압류에 대해 서면으로 통지한 경우, ITC는 압류명령의 집행을 위해서 재무장관에게 압류명령을 통지하며, 동 명령을 수령한 재무장관은 동 명령을 집행하게 된다.

### III. 연방법원 제소절차와의 차이점

#### 1. 개요

특허침해분쟁에 있어서 특허권자

항목	연방법원	ITC
구제 요건	유효한 특허권의 침해	유효한 특허권의 침해 외에 미국 국내산업의 존재 및 공익성 고려
구제 내용	피고에 대한 금지처분, 손해배상	세관에서 일반적 또는 제한적 수입금지, 피제조인에 대한 침해행위 중지명령, 압류 등. 단, 손해배상은 불가
사법관할권 및 관할법정	피고에 대한 인적 관할권 및 적정 관할법정을 필요로 하기 때문에 피고가 다수 있는 경우 주 및 법정이 나누어질 수 있다.	워싱턴 DC에 위치하는 ITC가 모든 수입품에 대해 전국 관할권을 행사한다.
판단자	판사 또는 배심원	ALJ 및 ITC 위원
기간제한	절차기간의 제한이 없다	가능한 한 가장 이른 시기내 (통상적으로 조사기간이 1년에서 18개월 소요)

는 각 절차의 법적 요건을 갖추는 한 특허침해 혐의자를 상대로 연방지방법원과 ITC에 선택적으로 또는 병행하여 제소할 수 있다. ITC 절차와 연방지방법원 절차를 비교하면 위와 같다.

## 2. 구제 요건상의 차이

특허권자가 ITC 조사절차를 이용하기 위해서는 (i)특허권의 침해 요건 외에도 (ii)“경제문제”에 관한 요건으로서 미국의 국내 산업이 존재하거나 확립과정에 있을 것을 요구한다. 또한, 비록 제소인-피제소인은 사기업의 이익에 의거 행동하지만, ITC 절차는 본래 사권의 보호가 아니라 공익의 보호를 목적으로 하는 절차로서 공익성도 고려할 것을 요한다.

## 3. 관할권의 차이

### (1) 관할범위의 차이점

ITC가 특허권 침해영역에 있어 Section 337 위반의 불공정수입행위를 조사하기 위해서는 특허의 효력을 먼저 판단하여야 하기 때문에 특허침해 분쟁에 있어서 사실상 ITC와 연방지방법원 둘 다 관할권을 갖는다고 볼 수 있다.

다만, 연방지방법원의 대인관할권 인정을 위해서는 원고와 피고가 그 지방방법원에 소를 제기할 수 있는 최소한의 관련성(이것을 “Minimum Contact 요건”이라 부름)이 요구되는 반면, ITC 절차에서는 대물관할권만 있으면 되므로, 결국 특허침해소송에 있어서 ITC는 지방방법원이 가지지 못하는 “전국적” 사법관할권을 가지고 있는 것이다.

### (2) 연방법원에 동시 제소된 경우의 절차정지 신청권

ITC 절차와 연방법원의 특허침해

소송에서 동시에 피제소인 및 피고가 된 자는 연방법원에서 사건을 일단 정지(stay)시킬 수 있는 권리가 있다. Section 337 절차의 피제소인으로 통지받은 후 특허침해 관련 소송에서 피고가 된 자는 연방법원 피소 후 30일 내에 절차정지신청을 해야 하고, 특허침해관련 소송에서 피고가 된 뒤 Section 337 절차의 피제소인이 된 자는 Section 337 절차에서 피소된 뒤 30일 내에 연방법원절차에 대해 정지신청을 해야 한다.

Section 337 절차가 완료되면, 법원이 절차정지를 종료시킴과 함께 ITC의 사건파일은 법원으로 이송된다. ITC의 사건파일은 법원 기록의 일부를 이루며, 기록의 증거 인정 여부는 연방증거규칙(Federal Rules of Evidence)에 따라 처리한다.

## 4. 절차상의 차이

ITC 절차는 ALJ에 의한 준사법적인 행정소송절차에 의해 당사자의 항변, 증거개시절차, 구두심리로 진행된다. 이러한 절차는 행정절차법에 의해 제한을 받기는 하지만, 많은 규정은 연방지방법원에서 사용되는 절차규정과 유사하다. 양 절차의 주요 차이점을 살펴보면 다음과 같다.

### (1) 기간상의 제한

Section 337 절차의 조사기간은 “실제적으로 가장 이른기간”(earliest practicable time) 내에 종료되어야 하는 제한이 있다. 통상 조사기간은 1년에서 18개월이 소요된다. 반면 연방법원에서의 절차는 평균적으로 30여 개월이 소요된다.

### (2) 행정판사에 의한 주도

연방지방법원의 경우는 연방법원 소속의 판사에 의해 진행되며, 사실

심의 경우 법관재판 혹은 배심원재판을 선택할 수 있으나, ITC의 경우는 행정부 소속의 판사인 ALJ에 의해 진행되며, ALJ에 의한 사실심만 존재한다.

### (3) 조사관 제도

ITC의 조사에는 소송을 수행하는 두 당사자뿐 아니라, 공익을 대변하는 제3의 당사자인 조사관(Commission Investigative Attorney)이 참여한다.

## 5. 구제조치상의 차이

특허침해에 대해 ITC와 지방방법원이 취할 수 있는 조치는 두 가지 중요한 점에서 다르다.

첫째, 지방방법원은 금전적인 손해배상액을 결정할 수 있지만, ITC는 이를 결정할 수 없다.

둘째, ITC는 특허를 침해하는 물품의 수입을 금지할 수 있지만, 지방방법원은 이를 할 수 없다.

## IV. 우리 기업의 단계별 대응방안

### 1. ITC 절차의 유효리 고찰

#### (1) 제소자(특허권자)의 이점

##### 1) 관할권상의 이점

미국기업이 외국기업을 상대로 특허침해 클레임을 제기하는데 있어서 ITC 절차를 이용하는 이유의 하나는 연방지방법원에 제소할 경우에 발생할 수 있는 관할권과 판결집행 문제가 발생하지 않기 때문이다. 즉, 연방지방법원에 소송을 제기하기 위해서는 피고에게 대인관할권을 행사할 수 있는 주에서만 소송을 제기할 수 있는 반면에, ITC의 경우 이러한 제한을 받지 않으므로 외국기업을 상대로 하는 특허분쟁시 ITC는 매력적인 법

정이 된다.

### 2) 기간제한상의 이점

ITC Section 337 조사절차는 가능한 한 신속히 진행되도록 규정하고 있어 절차진행이 빠르고 ALJ의 소송 지휘도 엄격하다. 이러한 점은 사전에 비교적 충분히 준비를 갖춘 상태에서 조사절차를 개시하는 제소인에 비해 상대적으로 피제소인에게 불리하게 작용할 수 있다.

### 3) 특허권자에게 유리한 결정 경향

ITC 절차에서도 특허침해에 관해서는 피신청인측이 특허의 유효성을 다투거나, 형평법상의 항변을 제기할 수 있는 등 일반법원의 재판과 동일한 항변을 할 수 있다. 다만, 특허의 유효성이나 특허침해의 인정에 있어서 통상적으로 ITC는 일반법원보다 특허권자에게 유리한 입장으로 판결을 내리는 경향을 보인다.

### (2) 피제소자의 이점

#### 1) 전문적 소양의 행정판사에 의한 공정한 재판 기대

연방지방법원에서의 일반법관이나 배심원보다 한층 전문적인 소양을 갖춘 행정판사에 의해 절차가 진행되므로 보다 공정한 판결을 기대할 수 있다. 특히, 연방지방법원의 배심재판에서는 배심원들이 외국기업에 대해 편견을 가짐으로써 거액의 손해배상 판결이 내려지는 등 불이익을 받는 경향이 있으나, ITC 절차에서는 행정판사에 의해 사실심이 이루어지므로 외국기업에 대한 편견이 작용할 가능성이 적다.

또한, 전문적이고 복잡한 기술 분야의 특허성 판단에 있어서 기술 분야 문외한인 배심원에 비해 ALJ는 보다 엄격한 잣대를 가지고 "신규성" 및 "진보성"의 판단을 하는 점도 피제소자에게 유리하게 작용할 것이다.

### 2) 신속한 절차 진행과 소송비용의 절감

연방법원에서의 소송은 통상 30개월 이상이 소요되며 길게는 10년이 걸리는 경우도 있다. 하지만 ITC는 통상 12개월 이내에 종결된다. 그렇지만, 이러한 신속하고 엄격한 절차 진행은 상대적으로 사전준비가 부족할 수밖에 없는 피제소자에게는 부담으로 작용할 수 있다. 그러나, 또 한편으로는 분쟁의 해결이 신속하게 이루어짐으로써 특허분쟁을 둘러싼 사업상의 불확정성을 조기에 해소할 수 있는 장점이 있고, 소송기간이 짧아 자연히 소송비용도 절감되는 이점이 있으며, ITC 결정 여하에 따라 후속 의사결정을 신속하게 내린다면 전체적인 비용은 연방법원 소송에 비해 저렴할 수 있다.

## 2. ITC 제소로부터 조사개시 결정까지의 대응방안

### (1) 제소정보의 사전입수와 신속한 대응

과거 ITC의 Section 337 조사절차는 제소일로부터 30일 이내에 조사개시 결정이 내려지고, 조사개시결정 공고일로부터 법정기간 12개월(복잡한 사건의 경우 18개월까지 연장가능) 이내에 ITC 최종결정이 이루어져야 한다는 엄격한 법정기간의 제약을 받았다. 그러나 이러한 짧은 기간의 조사절차가 피제소인에게 지나치게 불리하다는 1989년 GATT패널의 판정이 있은 후, 1994년 개정에 의하여 "실제적으로 가장 이른 기간" 내에 종료되어야 하는 것으로 규정되었다. 그러나 연방법원에서의 재판절차보다는 절차의 신속이 강조되고 행정판사에 의한 소송 진행도 상대적으로 엄격하여, 실제적으로 대부분의 조사는 12개월 이내에 종료되고 있어 초동단계에서의 신속한 대응이 관건이 되고 있다.

조사개시 결정 후 20일부터 30일 이내에 답변서를 제출해야 하는 것을 비롯하여 변호사의 선임, 변호사와의 협의, 사내 대응체제의 정비, 정보의 수집, 문서의 수집·정리, 질문장과 문서·물건제출요구서 등의 회신 등 많은 것을 처리하지 않으면 안 된다.

그러나, 언어와 거리의 핸디캡을 안고 있는 한국 기업들이 20일 내지 30일 이내에 이 모든 것에 적절히 대처하기란 거의 불가능에 가깝다. 따라서, ITC에 제소되기 전에 제소 기미를 포착하고 미리 대응전략을 강구하는 것이 무엇보다 중요하다.

### (2) 일사불란한 사내 대응체제의 구축

ITC 조사는 단기간에 집중적으로 엄격한 절차에 의해 진행된다. ITC 조사가 기업 경영에 미치는 영향, 시간계약의 엄격성, 방대한 자료의 수집·정리와 전달 및 이에 소요되는 막대한 경비를 생각할 때 다음 사항이 보장되는 사내 대응조직을 일사불란하게 갖추어 ITC 조사절차에 임하지 않으면 안된다: (i)정보의 변화에 신속 대응할 수 있는 의사결정 시스템, (ii)정보를 순조롭게 수집·전달하는 루트, (iii)방대한 작업을 신속·정확하게 수행하는 체제

사건의 성격에 따라 차이는 있겠지만 대체로 10명 가량의 인원으로 TFT(Task Force Team)을 구성하여 대처하는 것이 바람직하며, 인원 구성시 다음 사항을 고려할 필요가 있다.

1) 방침결정권한을 갖는 경영책임자(임원급)와 조사대상 제품에 관계되는 사업부의 책임자를 포함한 대책반을 구성한다.

2) 법률 및 이공계 백그라운드를 가진 영어실력 우수사원 2명 이상으

로 TFT 내에 중추그룹을 구성한다. 이 그룹이 사내, 국내대리인 및 미국 대리인에 대한 정보연락의 중심이 되며, 방침결정권한을 가진 경영책임자의 방침 결정 및 중요사항의 결단을 위한 정보 수집·정리, 의견 조정, 미국 대리인과의 자료 연락 및 정리를 맡는다. 이 중추그룹의 능력이 방침의 방향, 미국 대리인의 기능에 커다란 영향을 준다. 이 중추그룹에서 적어도 1명을 ITC 사건 처리를 위한 주미사무소 근무자로 선발할 필요가 있다. 중추그룹 이외의 TFT 멤버는 원칙적으로 특별한 시기를 제외하고 자신의 고유 업무를 수행하면서 가담해도 족할 것이다.

3) 대상제품의 개발·제조에 종사하는 기술 책임자 2명 정도, 영업 또는 판매 담당 책임자 1명 내지 2명을 지원그룹으로 추가해 두어야 한다. 기초자료의 수집, 각종 데이터의 작성, 기술상 이론 설명, 실험 등 중추그룹 지원을 위한 방대한 지원업무를 담당한다.

4) 또한, 집중적으로 서류의 복사, 정리, 수령, 발송 등의 필요가 있을 것에 대비하여 중추그룹 멤버가 소속된 부문의 지원방안을 미리 수립해 놓아야 한다.

### (3) 현지 전문 변호사 선정의 요령

ITC 조사는 단기간에 엄격한 절차에 입각하여 집중적으로 진행되므로 ITC 분쟁의 경험이 없는 기업으로서 적절한 미국변호사를 선임하는 것이 가장 곤란한 일중의 하나이다. ITC 분쟁의 승패를 결정짓는 데 절반의 요인은 적절한 대리인에 있다고해도 과언이 아니다. 적절한 미국 현지 변호사 선정시 고려할 사항을 살펴보면 다음과 같다: (i)ITC 사건의 경험이 있는 변호사일 것, (ii)불공정행위의

종류(특허·상표·저작권·반도체 배치설계권 등)에 따른 변호사와 경제요건(미국내 산업의 피해 등)을 다루는 변호사 양자를 기용할 것, (iii)핵심이 되는 사무소는 다수의 변호사로 구성되어 있을 것, (iv)자사와의 밀접한 관계를 지닌 변호사를 팀의 일원으로 넣을 것, (v)한국기업의 대리경험이 있을 것 등이다.

### (4) 반론 쟁점의 추출과 집중 공략

ITC 조사절차는 짧은 기간에 종결되므로 경제적이고 효과적인 소송수행이 요구된다. 따라서 ITC 분쟁 초기에 모든 정보를 분석·정리해서 반론 쟁점을 추출하고 이에 초점을 맞추어 준비하는 것이 효과적이다.

즉, 특허권의 무효 여부, 특허권의 행사가능성 여부 및 침해 여부 중에서 승소가가능성이 가장 높은 것을 선택하여 쟁점을 좁히고, 증거개시 절차에서 쟁점과 관련된 증거의 확보에 주의를 기울여 청문절차에서 적극적인 증거제시로 반론을 펴는 등 일관된 소송전략 하에 집중 공략하는 것이 필요하다.

### (5) 우회설계 등의 안전책 마련

피제소자가 승소할 가능성이 극히 높은 경우일지라도 통상 승률 100%는 있을 수 없다. 1년이라는 짧은 기간이 지난 후 피제소자 패소라는 결정이 내려질 가능성이 있다는 것을 충분히 인식하고 처음부터 대책을 세워 두는 것이 중요하다.

대응방안 중에 특히 중요한 것은 문제특허를 논의의 여지없이 회피하는 설계변경 혹은 신제품 개발이다. 이러한 변경제품이나 신제품 개발을 통한 안전책의 확보는 제소자와의 화해를 추진하고 협상에서 주도적 지위를 점할 수 있는 중요한 무기가 될 수 있다. 1년이라는 짧은 기간에 변

경제품, 신제품을 준비하는 것은 쉽지 않은 일이다. 따라서, 가능한 한 빠른 시기에 방안을 검토하고 강력한 개발체제를 구축하여야 한다.

### (6) 내부 의견차의 조정

ITC 조사절차의 진행에 대하여 기업내부 특히 영업·판매부서와 특허·기술부서 등과의 입장 차이가 표면화될 가능성이 있다. 영업·판매관계자로서는 판매를 계속하는 것이 최우선 과제이고, 그들은 설계변경 등의 대책에 어둡고 기술관련 실무에 밝지 못하며, 특허·기술부문이 무효?비침해라는 확신을 갖고 대응해 나가려고 할 경우에도 수입배제명령, 중지명령이 내려질 가능성을 이유로 고액일지라도 화해하는 방향을 선호하는 경향이 있다.

따라서, 어느 부문이 ITC 분쟁대응의 주도권을 쥐느냐에 따라 결과가 달라질 수 있음을 명심하여야 하며, 장기간에 걸친 폭넓은 비즈니스 관점에서 균형감각을 구비한 책임자의 존재와 앞에서 설명한 안전책의 확보는 ITC 분쟁대처에서 빼놓을 수 없는 중요한 요건이다.

## 3. ITC 조사개시 결정부터 증거개시(Discovery)까지의 대응방안

### (1) 기한 내 정식 답변서 제출

답변서는 조사개시 통지 후 20일 이내에 제출해야 한다. 동 답변서는 문서제출요건을 준수하여 제소사항 각각에 대하여 구체적으로 인정, 부인 또는 각각의 사실관계에 대한 설명이 기재되어야 한다.

ITC 제소장은 연방지방법원의 제소장에 비해 항목도 많고 구체적 내용을 기재토록 하고 있지만, 피제소자의 답변서도 다룰 이유를 명확하게 즉 구체적으로 기술하여야 한다.

만일, 적시에 소정의 형식을 갖춘 답변서를 작성·제출하지 못하고 또한 그 이유를 소명하지 못할 경우에는 권석판결을 받아 제소장에서 주장된 사실관계가 진실인 것으로 추정되는 불이익을 받을 수 있으므로 적시에 구체적인 내용의 답변서를 제출할 수 있도록 주의해야 한다.

## (2) 질문장 및 문서·물건제출요구서에 회신서 작성

질문장(Interrogatories) 및 문서·물건제출요구서는 증거개시절차 기간 중 양 당사자간에 두 번이나 세 번에 걸쳐 주고받는다. 회신기간은 원칙적으로 10일이지만 이유가 있을 경우 당사자의 양해로 다소 연기가 가능하다.

질문장의 질문의 범위는 사건에 관련되는 모든 사항이며 총 60항 가까운 항목으로 구성된다. 문서·물건제출요구서도 사건에 관련되는 모든 메모, 노트에까지 미치는 바, 제출 문서는 최종적으로 수만 페이지 분량이 되기도 한다.

### 1) 회신서 작성시 유의사항

가. 사건과 무관계한 질문이나 서류의 제시 요구 또는 부당한 부담을 주는 질문이나 서류의 제시 요구에 대해서는 이의를 제기하여야 한다.

나. 문서·물건제출요구에 대해 제출기한(원칙적으로 10일) 내에 요구에 응할 수 있느냐 없느냐를 명백히 하려면 된다. 당사자간에 제출 일시, 장소, 방법을 서로 협의해서 정하고 이를 실행하는 족하다.

다. 문서의 번역은 제출하는 측에서 해야 할 의무는 없다.

라. 질문장과 문서·물건제출요구서는 그 내용이 어떤 회신과 그것을 뒷받침하는 문서·물건을 요구하고

있다는 데서 각각의 항목 대부분이 서로 대응하고 있다. 또한, 질문장의 방대한 질문 항목중에는 관점을 바꾸었을 뿐, 같은 자료에서 회신 작성이 가능한 중복된 것도 있다. 따라서, 회신 전에 각 항목의 분류 정리가 필요하다.

마. 협의에 의해 회신 기한을 연기시킬 수 있는 가능성도 있다. 또한, 정해진 기간 내에 수집·회신이 곤란한 것은 이유를 붙여서 후일 추가해도 무방하다.

### 2) 회신서 작성 순서

가. 질문장 및 문서·물건제출요구서 항목의 양자를 대응시키면서 분류·정리한다.

나. 여기에 근거해서 TFT 멤버중 적절한 담당자에게 항목을 나누어 주고 관련 문서의 수집 및 회신서 초안의 작성을 의뢰한다. 각 문서의 전면에 영문으로 문서의 작성일, 작성자, 기밀의 여부, 간결한 내용설명을 적은 메모지를 첨부한다.

다. 회신서 초안 및 수집 문서는 TFT 중추그룹이 직접 정리하고, 그 정리한 결과를 미국 대리인에게 송부한다.

### 3) 색인표의 작성

회신서의 작성이 완료된 후 제출 문서에 대해 메모지에 의거해서 내용의 개요를 파악할 수 있도록 색인표(Index)를 작성한다. 이 색인표는 추후 증언녹취 대책, 자인 요구서가 송달되었을 때의 내용 확인, 청문회의 준비를 위한 전략의 수립 등에 미국 대리인이 활용할 수 있게 하기 위한 것이다. 특히 한글 문서에 대해 미국 대리인이 의존할 수 있는 것은 이 색인표 뿐이므로 이는 상기 메모지보다도 더 상세히 작성하는 것이 좋다.

### (3) 입증사항을 염두에 두고 증거개시에 임할 것

증거개시(Discovery) 절차는 조사절차 완료기간이 일반적으로 1년 이내인 점에서 통상 관보 공고 후 5개월 내에 종료하게 된다. 이는 연방지방법원에서 증거개시 단계까지 2년에서 2년 6개월 가량이 소요되는 점을 고려할 때, 매우 짧은 기간이다.

피제소자가 증거개시 절차에서 염두에 두어야 할 사항은 제소자가 무엇을 입증하고자 의도하면서 문서·물건제출요구를 하는가 및 피제소자 측은 무엇을 입증하면 좋은가 등이다.

먼저, 제소자측은 19 U.S.C. §1337(a)(2) 조항의 기술적 요건(특허침해 등)과 경제적 요건(미국 국내 산업의 존재)을 충족시키고 있음을 입증하고자 할 것이다. 이 때문에 제소자측의 질문장에는 피제소자측 조직과 책임자 및 담당자, 개발 경위, 특허의 검토경위, 개발 및 제조에 관한 각종 제품 등에 대한 질문이 포함되어 있을 것이며, 문서·물건제출요구서에서는 이런 것들에 관계되는 모든 서류 및 물건을 제출할 것을 요구하고 있을 것이다. 또한, 경제적 요건에 대해서는 피제소자의 판매실적과 계획, 유통방법, 제품가격, 이익현황, 각종 계약에 대해 질문하고 관련 자료의 제시를 요구해 올 것이다.

이에 대해, 피제소자측에서는 기술적 요건에 대해 특허클레임과 제품과의 구성상 차이의 명확화, 균등의 범위 외라는 점, 특허의 무효성, 독점금지법 위반 등 권리행사불능의 항변으로서 신청한 내용을 입증하는 데 주력하여야 할 것이다. 따라서, 피제소자측은 제소자측의 발명 경위, 출원 경위, 관련 발명·출원의 경위, 공지 기술, 라이선스계약, 판매계약 등에 대한 질문과 문서 수집이 목적으로 하여야 한다.

또한, 경제적 요건에 대해서는 미

국내 산업의 부존재, 비경제적·비효율적 운영 등이 입증의 대상이 된다. 따라서, 제조사의 설비, 시설, 생산판매 비용, 상품구성, 가격, 판매수량, 매출, 이익, 시장점유율 및 이들 수치의 변화, 기타 경쟁자에 관한 정보 등이 수집대상이 된다.

따라서, 상대방의 증거개시 요구가 상기 요건의 어디에 초점을 맞추고 있는지 분석하여 상대의 공격 포인트를 예측·대비하되, 증거개시 단계에서 후술할 비밀보호특권을 이용하여 상대의 증거입수 전략을 최대한 훼손시키는 효과적 대응전략을 구사하여야 할 것이다.

#### (4) 비밀보호특권의 활용

증거개시에 있어서 비밀보호명령에 의해 기밀로 할 수 있는 사항이 있다. 이에 ITC 관계자와 상대 당사자의 사의 변호사에만 제한적으로 개시되는 사항과 상대 당사자의 변호사, ITC 관계자에게도 개시하지 않아도 되는 특권(Privilege)에 속하는 사항이 있다. 일반적인 기업비밀(Trade Secret)이라고 생각되는 사항은 전자에 속하고, 변호사와 의뢰인간의 통신에 관계되는 사항(Attorney-Client Privilege)과 변호사가 소송을 대비하여 작성하는 사항(Attorney Work Product)은 후자에 해당한다.

사건 발생 초기부터 미국 대리인을 선임하고 그의 지시에 따라 검토

용 및 절차 진행상 필요한 문서를 생산함으로써 미국 변호사와 의뢰인간의 비밀보호특권(Attorney-Client Privilege)을 충분히 활용할 수 있도록 한다.

#### (5) 증언녹취

증언녹취(Deposition) 과정에서 증인 자신은 물론 증인측 변호사도 참여하여 질문이 부당한 경우에는 이를 제기할 수 있으며, 상기의 비밀보호특권에 속하는 사항은 진술을 거부할 수 있다.

#### (6) 증언녹취 장소선택은 쟁점사항이 될 수 있다.

제조자인 미국기업으로서는 익숙치 않은 한국에서의 증언녹취는 부담스러울 수 밖에 없을 것인 바, 되도록 한국내 증인에 대한 증언녹취 장소는 한국에서 이루어 질 수 있도록 ITC에 신청하여 관철시킴으로써, 절차진행상의 이점을 볼 수 있도록 함이 중요하다.

### 5. 청문단계에서의 대응방안

ITC 조사절차에서 청문(Hearing)은 사법절차에서의 공판(Trial)에 해당하며, 가장 중요하고 부담이 큰 절차이다. 미국 대리인은 증거개시 절차로부터 공격·방어의 논점을 선정하고,

전략을 세우며, 자기측 증인을 위한 다수의 진술서 및 청문준비회의를 위한 준비서면을 작성하는 등 청문절차에 대비하게 된다. 이 때, TFT 또는 주미사무소 파견 멤버는 미국 변호사가 요청하는 각종 자료를 신속·정확하게 한국 본사와 연락을 취해 지원하며, 특히 핵심쟁점사항을 재확인하고 그에 대해서는 비교적 풍부한 자료를 제공할 수 있도록 한다.

### V. 맺음말

ITC Section 337 절차는 단기간에 종결되고 그 결정은 기업경영에 막대한 영향력을 미친다. 단기집중형의 ITC 분쟁이 발생하면 효율적이고 기민한 대응체제가 구축되어 있지 못한 대부분의 국내 중소기업에게는 큰 핸디캡으로 작용할 수 있다. 반면, 신속하고 효율적인 대응이 가능하면 오히려 공정한 재판과 분쟁의 신속한 해결을 통한 소송비용의 절감 등의 이점을 누릴 수 있는 장점도 있다. 최근 국내 일부 대기업이 ITC 특허분쟁에서 잇달아 승소한 뉴스는 중소기업에게 희망을 주는 낭보라 하겠다. 따라서, 국내 기업이 불가피하게 ITC 분쟁에 연루된 경우, ITC 절차가 갖는 이러한 양면성을 염두에 두고 적절하고 신속하게 대응한다면 저렴하고 신속하게 좋은 결과를 이끌어 낼 수도 있을 것이다. ●

