

지식재산권에 관한 주요 국가의 정책 동향



김 주 섭

엘지.필립스 엘시디(주)
특허총괄상무, 법학박사

제1절 각국의 특허쟁송 제도

5. ITC 특허분쟁

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

1) 미국 ITC 절차 개관

(1) 개요

미국 관세법 제337조(이하 “Section 337” 이라 칭함)는 수입시 지식재산권 침해를 비롯한 불공정행위에 대해 ITC에 준사법적 조사권을 부여한다. ITC가 Section 337 위반이라 판정하면 일반적으로 수입배제명령과 중지명령을 발동하고, 일정한 경우 압류조치를 행한다. ITC는 Section 337 조사¹⁴⁾를 수행한 후 대통령에게 결정내용을 통지한다. 대통령은 ITC의 결정통지수

령 후 60일 내에 '정책적 판단'에 근거하여 거부권을 행사할 수 있다. 대통령이 상기 기간 내에 거부권을 행사하지 않거나 결정을 추진하는 경우 ITC의 결정은 최종적인 효력을 갖는다. 동 결정은 법원의 제1심 판결과 같이 취급되어 미국 연방항소법원(CAFC)의 사법심사 대상이 된다.

(2) 규제대상 및 발동요건

다음의 경우에는 Section 337에 반하는 불공정행위로 규제 대상이 된다.

(가) 미국 내로 상품을 수입하거나 수입상품을 미국 내에서 판매함에 있어서, 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위가 이루어지고 또한 그로 인하여 국내산업이 피해를 입는 경우이다.¹⁵⁾

(나) 유효한 미국 특허권, 상표권 또는 저작권(반도체칩 배치설계권 포함)을 침해하는 상품이 미국 내로 수입되거나 수입 후에 미국 내에서 판매되는 경우이다. 이에 해당하는 경우에 있어서 진행되는 절차를 다음과 같이 살펴보기로 한다.

(ㄱ) 조사절차의 개시

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

(ㄴ) 답변서의 제출

제소장과 조사개시 통지는 피제소인에게 발송되며 피제소인은 20일 이내에 답변서를 제출하여야 한다. 답변서는 문서제출 요건(19 C.F.R. 201.8)을 준수하여 제소 사항 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 사실 관계가 진실한 것으로 추정되어 불리한 판결을 받을 수 있다.

(ㄷ) 조사기간의 결정

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

(ㄹ) 반소의 제기

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

(ㄹ) 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 진정성 인정의 요청(Request for Admissions) 등의 방법을 활용할 수 있다.

(ㅁ) 청문절차(Hearing)

쟁점의 단순화를 위한 청문절차 전 회의(Pre-hearing Conference)를 개최할 수 있으며, 청문절차는 법원의 공

14) Section 337 investigations conducted by the U.S. International Trade Commission most often involve claims regarding intellectual property rights, including allegations of patent infringement and trademark infringement by imported goods. Both utility and design patents, as well as registered and common law trademarks, may be asserted in these investigations. Other forms of unfair competition involving imported products, such as infringement of registered copyrights, mask works or boat hull designs, misappropriation of trade secrets or trade dress, passing off, and false advertising, may also be asserted. Additionally, antitrust claims relating to imported goods may be asserted. The primary remedy available in Section 337 investigations is an exclusion order that directs Customs to stop infringing imports from entering the United States. In addition, the Commission may issue cease and desist orders against named importers and other persons engaged in unfair acts that violate Section 337. Expedited relief in the form of temporary exclusion orders and temporary cease and desist orders may also be available in certain exceptional circumstances. Section 337 investigations, which are conducted pursuant to 19 U.S.C. § 1337 and the Administrative Procedure Act, include trial proceedings before administrative law judges and review by the Commission.

15) 19U.S.C. 1337(a)

판(Trial)에 해당하는 핵심적인 절차다. 모든 청문절차는 문서로 기록되며 보호명령(Protective Order)의 적용을 받는 비밀정보는 비공개로 처리된다.

(사) 행정판사(ALJ)¹⁶⁾의 잠정결정과 ITC의 최종결정

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 절차 남용이 있었거나 검토해야 할 정책적 문제가 있다고 투표할 경우 심사청원이 수용된다. ITC는 ALJ의 잠정결정을 추인, 수정, 파기, 취소 또는 환송할 수 있다.

(오) 재심사 청원

당사자는 ITC의 결정 송달 후 14일 이내에 동 결정의 재심사를 청원할 수 있다. 재심사청원은 ITC의 결정 또는 동 결정으로 명령된 조치에 의해서 새롭게 제기된 문제로 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.

(자) 잠정구제조치

Section 337 절차의 진행중 동 법규정의 위반이 있었다고 믿을 만한 이유가 있는 경우 잠정 구제조치(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.¹⁷⁾

(차) 대통령의 거부권

ITC가 Section 337의 위반 또는 위반이라 믿을 만한 이유가 있다는 결정을 내리면, 동 결정을 관보에 공표하고 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 거부권 행사 여부에 대한 권고를 첨부해서 전달한다.

(카) ITC 결정에 대한 항소

ITC의 결정에 대해서는 60일 이내에 연방항소법원에 이를 항소할 수 있다. ITC의 결정에 대한 사법심사의 범위는 (i) ITC의 결정이 자의적이거나, (ii) 예측 불가능했거나, (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.

2) ITC 결정의 유형

(1) 수입배제 명령

Section 337 절차에서 ITC가 내릴 수 있는 가장 중요한 결정은 Section 337을 위반한 것으로 판명된 물품의 수입을 금지시키는 "수입배제명령(Exclusion Order)"이다. ITC는 Section

16) Administrative Law Judge : An official who has the authority to preside over legal proceedings and make legally-binding decisions under administrative law. Administrative law judges preside over government-related cases.

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

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.¹⁸⁾

(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 제도다. 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 제소인으로 하여금 ITC가 결정한 금액을 담보로 공탁할 것을 요구할 수 있다. 이후 ITC가 피제소인이 Section 337을 위반하지 않았다고 판정하면, 동 담보는 피제소인에게 귀속될 수 있다.

(3) 압류

수입배제명령에 더해서 ITC는 다음과 같은 경우 Section 337

을 위반해서 수입되는 물품들을 압류하는 명령을 발동한다: (i) 대상 수입품의 소유주, 수입이자, 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, 수입이자, 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.

3) 연방법원 제소절차와의 차이점

(1) 개요

특허침해분쟁에 있어서 특허권자는 각 절차의 법적 요건을 갖추는 한 특허침해 추정자를 상대로 연방지방법원과 ITC에 선택적으로 또는 병행하여 제소할 수 있다. ITC 절차와 연방지방법원 절차를 비교하면 다음과 같다.

(2) 구제요건상의 차이

특허권자가 ITC 조사절차를 이용하기 위해서는 첫째, 특허권의 침해 요건 외에도 둘째, “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

(가) 관할범위의 차이점

ITC가 특허권 침해영역에 있어 Section 337 위반의 불공정수입행위를 조사하기 위해서는 특허의 효력을 먼저 판단하여야 하기 때문에 특허침해 분쟁에 있어서 사

18) 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 어려운 경우에는 일반적 수입배제명령을 부과할 수 있다. United States Court of Appeals for the Federal Circuit 03-1426, -1489 VASTFAME CAMERA, LTD., Appellant, and ARGUS INDUSTRIES, INC., Appellant, v. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION, Appellee, and FUJI PHOTO FILM CO., LTD., Intervenor. DECIDED: October 7, 2004.

실상 ITC와 연방지방법원 둘 다 관할권을 갖는다고 볼 수 있다. 다만, 연방지방법원의 대인관할권 인정을 위해서는 원고와 피고가 그 지방법원에 소를 제기할 수 있는 최소한의 관련성(이것을 'Minimum Contact 요건'이라 부름)이 요구되는 반면, ITC 절차에서는 대물관할권만 있으면 되므로, 결국 특허침해소송에 있어서 ITC는 지방법원이 가지지 못하는 '전국적' 사법관할권을 가지고 있는 것이다.

(나) 연방법원에 동시 제소된 경우의 절차정지 신청권¹⁹⁾

ITC절차와 연방법원의 특허침해소송에서 동시에 피제소인(ITC) 및 피고(연방법원)가 된 자는 연방법원에서 사건을 일단 정지(stay)시킬 수 있는 권리가 있다. Section 337 절차의 피제소인으로 통지받은 후 특허침해관련 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 연방 증거규칙(Federal Rules of Evidence)에 따라 처리한다.

(4) 절차상의 차이

ITC 절차는 행정판사(ALJ)에 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.

(가) 기간상의 제한

Section 337 절차의 조사기간은 “실제적으로 가장 이른 기간”(Earliest Practicable Time)내에 종료되어야 하는

제한이 있다. 통상 조사기간은 1년에서 18개월이 소요된다. 반면 연방법원에서의 절차는 평균적으로 30여 개월이 소요된다.

(나) 행정판사에 의한 주도

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

(다) 조사관 제도

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

(5) 구제조치상의 차이

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

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

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

〈다음호에 계속〉

| 발명특허 2008. 4

19) 국제특허분쟁대응 표준 Manual 2005년 10월 265면, 미국편, 한국전자산업진흥회.