



송한복

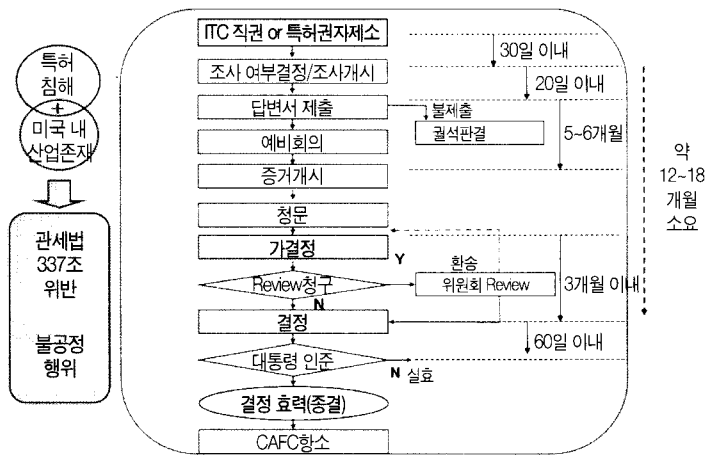
현) 엘지전자 특허그룹장
 경북대학교 공과대학 전자공학과출
 연세대학교 법무대학원 졸업(사)
 전 한국산업재산권법학회 이사
 전 한국지적재산권 법학연구원 연구위원

FOCUS

미국 지식재산권 침해에 대한 행정적 구제 (무역구제제도를 중심으로)

2. ITC 조사 절차

〈그림 6. 미국 ITC의 조사절차 흐름도〉²⁸⁾



28) 국제특허분쟁대응표준 Manual, 앞의 자료, 258면

(1) 조사여부의 결정

ITC Section 337조에 근거한 조사 절차는 제소장(Complaint)의 접수 또는 ITC 직권으로 시작된다. (19 U.S.C. 1337 (b)(1)) 조사신청이나 직권에 의하여 바로 조사가 개시 되는 것이 아니라, 먼저 조사개시전 절차(Preinstitution proceedings, C.F.R. 210. 8.)가 진행되고 조사개시 전 절차의 결정에 따라 조사가 개시되는 것이다.

Complaint에는 Section 337조의 실제적 요건을 위법한 수입이란 점과 그 행위에 의한 미국 산업의 영향 두 가지를 만족하여야 하므로 이를 기재한다. Complaint 접수 후 30일 이내에 조사개시 여부를 결정하여야 하며 조사개시 결정통지(Notice of Investigation)가 연방공보에 공시됨으로써 본격적인 절차가 시작되고 공시일이 조사기간의 기산점이 된다. (19 C.F.R 210. 10)

(2) 답변서 제출(Answer to Complaint)

제소장과 조사개시 통지는 피소인에게 송달되며 피소인은 20일 이내에 답변서를 제출하여야 한다. (19 C.F.R 210. 13(a))

답변서 제출 후 당사자와 담당 행정 관사(ALJ)가 모여 일정, 증거개시의 방법 등을 합의하는 예비회의(Preliminary Conference)가 진행되며 이 회의에서 결정된 사항 및 일정을 요약 기재한 명령(Post Preliminary Conference)이 통상 나온다. (19 C.F.R 201. 35)

조사개시 이후 45일 이내에 행정관사(ADJ)는 조사 완료의 목표일을 결정해야 하며 조사기간은 보통 1년에서 18개월이 소요되지만 내부적으로는 15개월을 넘기지 않으려 하고 있다.²⁹⁾

(3) 증거의 개시 (Discovery)

일반 지방법원의 증거개시 규정과 동일하며 당사자는 구두 또는 문서에 의한 증언녹취(Deposition), 질문장(Introgatories), 사실관계의 진정성 인정요청(request for admissions)등의 방법을 활용할 수 있다. (19 C.F.R 210. 27-31)

Discovery중 기업비밀이 포함된 내용이 있는 경우 상대

방은 변호사에 한정해서 공개할 수 있다. (19 C.F.R 210. 34)

(4) 청문 (Hearing)

Hearing 전에 쟁점의 단순화를 위한 청문전 회의(Prehearing Conference)가 열리며 쟁점의 정리, 제출한 증거의 정리, 제출될 증인의 확정 등이 행해지며 Hearing은 법원의 공판(Trial)에 해당하는 핵심적인 절차이다.

원칙적으로 공개이나 ALJ의 판단으로 비공개로 할 수 있다. Hearing에서 당사자는 증거를 제출하고, 증인을 심문 및 반대심문하고, 이의신청 또는 변론을 행한다. (19 C.F.R 210. 36-38)

(5) 가결정 / 예비판정 (Initial Determination)

Hearing 절차를 마치면 주심 ALJ은 증거를 바탕으로 가결정(예비판정)을 내린다.

Initial Determination은 조사완료 목표일이 조사개시 후 15개월 미만일 경우는 목표일 3개월 전, 그 이상일 경우는 목표일 4개월 전에 ITC에 제출되어야 한다. (19 C.F.R 210. 42(a)(1))

Initial Determination은 일반적으로 Section 337조 위반에 대한 사실 인정, 법률 판단 의견 및 “어느 당사자가 ALJ의 Initial Determination에 대한 심사를 신청하지 않거나 ITC의 직권으로 심사를 명하지 않는 한 ITC의 결정이 된다”는 내용이 포함되어야 한다. (19 C.F.R 210. 42(d)).

ALJ는 예비판정 발표 후 14일 이내에 ITC가 다른 결정을 하지 않는 이상 권고 결정(Recommended determination)을 하여야 하고, Recommended determination에는 적절한 구제조치와 피 신청인의 대통령 심사 기간 중 공탁할 담보 금액이 포함된다. 예비판정은 예비판정 송달 후 45일 이내에 ITC에서 심사 또는 예비판정의 효력일자 변경하지 않는다면 ITC의 결정이 된다. (19 C.F.R 210. 42(h))

(6) 심사의 결정 (Determination)

Determination은 통상 조사개시일로부터 1년, 복잡한 사건의 경우 18개월 정도 소요되며 위반이 있다고 판단한 경

29) Sidley, 앞의 자료, 10면

우 적절한 구제 수단을 내용으로 명령을 내린다. 결정의 유형에는 수입배제명령(Exclusion Order)과 정지명령(Cease and Desist Order) 그리고 양자를 조합한 명령 및 압류가 있다. (19 U.S.C. 1337 (d),(i))

구제 명령이 미 확정적인 기간(가처분 결정이 내려진 시점부터 결정이 내려질 때까지 또는 결정이 내려진 시점부터 대통령에 의한 승인, 거부권행사 또는 60일의 심리 기간이 만료할 때까지)동안은 명령을 받은 자는 보증금(Bond)을 내고 수입을 계속할 수 있다. Bond는 통상 수입품의 외국 항에서의 출하가격(F.O.B)에 대한 비율로 정하여 진다. (19 U.S.C. 1337 (e)(2)(4))

ITC의 Section 337 절차 진행 중 미국 국내산업이 받을 손해가 심각하고, 구제가 시급하다고 인정되는 경우 수입배제 명령과 중지 명령을 단독 혹은 병존하여 내릴 수 있는데 이를 잠정적 구제조치(Temporary Relief)라 한다. (19 U.S.C. 1337 (e),(f))

ITC의 Section 337 절차 자체가 일반 법원의 절차 대비 신속한 절차이므로 더욱 단축하는 Temporary Relief는 ITC의 예외 조치로 인정된 사례도 극히 한정적이다.³⁰⁾

(7) 대통령 인준 (Presidential review)

ITC가 Section 337의 위반 또는 위반이라 믿을만한 이유가 있다고 결정을 내리면 동 결정을 연방공보에 공표하고 결정문과 해당조치를 대통령에게 전달하여야 한다. (19 U.S.C. 1337 (j),(1))

대통령은 ITC의 결정 전달 후 60일 이내에 동 결정에 대하여 '정책적 이유'에 의한 거부권을 행사할 수 있다. (19 U.S.C. 1337 (j),(2)) 대통령이 승인하지 않은 ITC 결정과 조치는 효력을 상실하고 아무런 조치가 없으면 60일 기간이 도래한 때 최종 결정이 확정된다. (19 U.S.C. 1337 (j),(4))

(8) ITC 결정에 대한 불복

ITC 최종결정에 불이익을 받는 사람은 그 결정이 확정된

후 60일 이내에 연방 항소법원 (CAFC)에 항소할 수 있다. ITC 결정에 대한 사법심사의 범위는 가. ITC 결정이 자의적이거나, 나. 예측불가능 했거나, 다. 재량권을 남용했거나, 라. 헌법상 권리에 반하는 결정을 내렸거나, 마. 기타 법률 절차에 따르지 않았거나, 바. 기록상의 주요 증거를 따르지 않고 결정을 내렸는지 여부로 제한된다.

3. ITC 제소 사례 분석

(1) Hazani(미) vs. 삼성전자 등 사례³¹⁾

미국의 Hazani는 64메가 D램 제조기술 특허를 침해하였음을 이유로 삼성전자를 비롯해 미국에 D램 반도체를 수출하는 기업들(미쓰비시, NEC, OKI등)을 상대로 1995년 ITC에 제소하였다. 이에 삼성전자는 즉각 특허침해를 부인하고 Hazani의 특허는 특허존속기간이 끝난 선형기술에 불과하다는 근거로 특허 무효를 주장하였다.

ITC는 약식결정명령(Summary Determination Order)의 형태로 특허침해를 인정하지 않는 결정을 내렸고(1996년 4월), 이에 불복하여 Hazani는 ITC를 피고로 CAFC에 항소(Appeal)하였는바, 삼성 등은 소송참가인이 되어 재판에 참가, CAFC 또한 상기 특허의 침해를 부정하였다. (1997년) Hazani는 CAFC의 판결에 이의를 제기하여 재Trial을 신청하나 거부당하였고, 이에 연방대법원에 사건이송명령(Certiorari)를 요청하나 역시 거부되어 당해 사건이 종결되었다.

이 사건의 시사하는 바는 한국업체로서 ITC에서 최초로 승소한 사건이라는 점에 의의가 있으며, ITC 조사과정에서 삼성전자 등은 특허무효를 주장하였는데, 이에 대해 Hazani는 기간 내 적절히 대응하지 못함으로써 CAFC에서 자신의 권리가 포기되어진 것으로 인정되었다.

삼성을 비롯한 피고들이 약식결정을 행정판사(ALJ)에게 요청했을 때, Hazani는 이에 대응하는 어떤 증거도 제시하지 않다가 약식결정이 피고들에게 결정된 다음 바로 제3의 전문가 증언을 제출하였다. 이것은 시기적으로 적절하지

30) Sidley Seminar questions and answers, 상표침해로 인한 Temporary Relief 결정 몇 차례 있으나 특허 침해로 인한 Temporary Relief 결정은 거의 없었다.

31) 국제특허분쟁대응 표준 Manual, 앞의 자료, 32면

못했고 받아들여질 수 없는 증거로 법원은 판단하였다.

이 사례로 미루어 볼 때, ITC 조사는 단기간에 집중적으로 엄격한 절차에 의해 진행되므로, 한국기업들이 미국 내에서 ITC에 제소 당했을 때 ITC 조사가 기업경영에 미치는 영향, 시간제약의 엄격성을 이해하고, 일사불란한 의사결정이 가능한 사내대응조직의 구성으로 제한된 기간내의 초기 대응이 중요함을 알 수 있다.

(2) 삼성전자 vs. Fujitsu 사례³²⁾

삼성전자가 일본 Fujitsu를 상대로 반도체 관련 특허침해를 이유로 1997.11.10 ITC에 제소한 사례로, 당사자 합의에 의해 소송이 종료되었다. 이 사례는 한국기업이 제소한 사례로, Section 337 법률 문헌의 국내산(Domestic industry)은 기업의 국적이 아니라 미국 내에서의 상당액의 투자와 상당수의 고용 등 실질적인 미국 내에서의 활동을 중시하기 때문에 외국기업이 이 사례와 같이 제소인으로 참여하는 사례가 종종 있는데, 이와 같이 외국기업이 제소인이 된 사례는 급증하는 특허분쟁사례와 마찬가지로 증가하는 추세이며, 2005년 ITC 통계자료를 볼 때 34%³³⁾에 이르고 있다. 따라서, 한국기업의 경우도 미국 내 R&D투자가 있는 경우 후발 업체에 대한 대응으로 이러한 ITC소송전략을 구사할 필요가 있을 것이다.

(3) Genesis vs. Mstar 사례

본 사건은 TV 및 Monitor 제품의 핵심 부품인 Scaler Chip 선발업체인 미국의 Genesis사가 대만의 후발 경쟁업체를 상대로 ITC 제소를 제기한 사건이며 특허권자는 후발 Chip Maker의 특허 침해 부품을 사용하는 Set Maker에 대해서도 경고장을 발송하여 미국 통관에 문제가 발생하였다. 미국 ITC 홈페이지에서 Investigation title에 표의 번호를 입력하면 본 사건에 대한 자세한 결과를 볼 수 있으며 요약하여 설명하고자 한다. 본 사건은 피고가 추가된 제소시점이 다른 2사건이 병합에 되어 처리된 case이다.

표 4를 부연설명하면 2002.10월 최초 ITC 제소시 일부 회사는 Settle하였고 2003.4월 또 다른 특허로 추가 제소하였고 Mstar는 2003.6월 ITC에 제소되었다. 2003.6월 1st ID에서 MRT, Trumpion사에 유리한 결정이 나왔으며 Genesis사는 Review를 청구하게 된다. 반면 2004.4월 1st ID에서 MRT, Trumpion사는 침해한다는 결정이 내려져 MRT, Trumpion사가 Review를 청구하게 된다.

〈표 4. Genesis vs Mstar ITC 사건개요〉³⁴⁾

Investigation No.	337-TA-481	337-TA-491
Respondent	MRT, TRUMPION, SmartASIC	MRT, Trumpion, MStar
대상특허	'867	'361, '074, '922, '867
조사개시	Oct., 2002	Mar., 2003
ID	1st ID : Oct. 17, 2003 2st ID : May 20, 2004	Apr. 14, 2004
Consolidating Determination	May 21 Aug. 20, 2004	

2004. 5월 2nd ID에 MRT, Trumpion사는 1st ID와 반대로 Genesis사의 특허를 침해 결정이 있었으며 MRT, Trumpion사의 Review 청구에도 불구하고 MRT, Trumpion사와 Mstar 모두 Genesis의 특허를 침해하므로 수입배제 명령이 내려졌으며 60일내 대통령 결정일 2004. 10월까지 보증금 대당 \$1을 내고 한시적으로 수입을 계속할 수 있다는 결정이 내려졌다. ITC의 특허 침해 및 수입배제 결정이 내려지자 Mstar사는 특허 침해결정이 내려진 MST Chip을 대신하여 회피품인 TSU Chip을 적용하고 MST Chip의 적용이 불가피한 모델에 대해서만 Bond를 내었다.

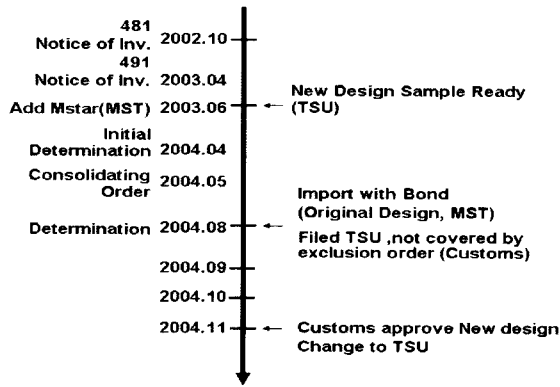
Mstar사는 TSU Chip을 적용한 일부 모델에 대하여 Set Maker를 통하여 특허 실시권 허여 계약을 추진하고 회피 설계한 TSU Chip은 수입배제명령(exclusion order)에 cover되지 않는다고 세관 설득에 주력하면서 C.A.F.C에 항소를 하였다. 세관은 TSU Chip에 대해서는 최종적으로 특허 침해 하지 않는다는 결정을 유도하여 통관저지를 막을 수 있었다.

32) 국제특허분쟁대응 표준 Manual, 앞의 자료, 33면

33) Sidley Austin LLP Seminar Materials, The U.S ITC, (2006) 9면

34) 고명화, 미국 ITC 제소 대응전략 Seminar Materials, (2006) 15면

〈표5 Mstar사의 Design Around〉



이상에서 살펴본 바와 같이, ITC결정은 짧은 기간이 지난 후 피제조사 패소라는 결정이 내려질 가능성이 크다는 것을 충분히 인식하고 처음부터 대책을 세워두는 것이 중요하다. 즉, 문제특허를 논의의 여지없이 회피하는 Design Around(회피설계)는 제조자와의 화해를 추진하고 협상에서 주도적 지위를 점할 수 있는 중요한 무기가 될 수 있으므로 안전책 마련에 조기 집중이 필요하다.

4. ITC 대응전략

(1) ITC와 연방 지방법원 제소

특허침해분쟁에 있어서 특허권자는 각 절차의 법적요건을 갖추는 한 특허침해 혐의자를 상대로 연방지방법원과 ITC에 선택적으로 또는 병행하여 제소할 수 있다.³⁵⁾

ITC 절차와 연방지방법원의 절차를 비교하면 표 3과 같다.

가. 구제요건상의 차이

특허권자가 ITC 조사절차를 이용하기 위해서는 특허권의 침해 외에도 경제문제에 관한 요건으로서 미국 내 산업이 존재하거나 확립과정에 있을 것을 요구한다는 점과 공익의 보호를 목적으로 하는 절차로서 공익성도 고려할 것을 요한다.

나. 관할권의 차이

ITC가 특허권 침해영역에 있어 Section 337 위반행위를 조사하기 위해서는 특허의 효력을 먼저 판단하여야 하기 때문

〈표 3 ITC v. The Federal Court〉³⁶⁾

항목	ITC	The Federal Court
구제요건	유효한 특허권의 침해 외에 미국 국내산업의 존재 및 공익성 고려	유효한 특허권의 침해
구제내용	세관에서 일반적 또는 제한적 수입금지, 피제소인에 대한 침해중지명령, 압류 등. 단, 손해배상은 불가	피고에 대한 금지처분, 손해배상
사법관할권 및 관할법정	워싱턴DC에 위치하는 ITC가 모든 수입 품에 대해 전국 관할권을 행사	피고에 대한 인적 관할권 및 적정관할법을 필요로 함.
판단자	ALJ 및 ITC위원	판사 또는 배심원
기간 제한	가능한 한 가장 이른 시기내, (통상 12~18개월 소요)	절차기간의 제한이 없다.

에 특허 침해 분쟁에 있어서 사실상 ITC와 연방지방법원 둘 다 관할권을 갖는다고 볼 수 있다.

다만, 연방지방법원의 대인관할권 인정을 위해서는 원고와 피고가 그 지방법원에 소를 제기할 수 있는 최소한의 관련성이 요구되는 반면, ITC절차에서는 대물관할권만 있으면 되므로, 결국 특허침해소송에서 ITC는 지방법원이 가지지 못하는 “전국적” 사법관할권을 가지고 있는 것이다.³⁷⁾

다. 절차상의 차이

ITC 절차는 ALJ에 의한 행정소송 절차에 의해 제한을 받기는 하지만 많은 규정은 연방 지방 법원에서 사용되는 절차규정과 유사하며 기간상의 차이점은 Section 337 절차의 조사기간은 실제적으로 가장 이른 기간(Earliest Practicable Time)내에 종료한다는 제한 하에 통상 1년에서 18개월이 소요되지만 연방지방법원의 경우 평균적으로 30여 개월 소요된다.³⁸⁾

라. 구제조치상의 차이

특허권 침해에 대해 ITC는 특허를 침해하는 물품의 수입을 금지할 수 있지만 지방법원은 이를 할 수 없으며 반면 지방법원은 ITC에서 결정할 수 없는 손해 배상을 결정할 수 있다.

(2) ITC 절차의 이점 고찰

가. 제소자의 이점

연방지방법원에 소송을 제기하기 위해서는 피고에게 대인 관할권을 행사할 수 있는 주에서만 소송을 제기할 수 있는 반면에, ITC의 경우는 관할권과 집행에 이러한 제한을 받지 않으므로 외국기업을 상대로 하는 분쟁 시 ITC는 매력적인

35) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 264면

36) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 264면

법정이 된다.³⁹⁾

또한, ITC Section 337 조사절차는 가능한 신속히 진행되도록 규정하고 있어 절차진행이 빠르고 ALJ의 소송 지휘도 엄격하다. 이런 점은 비교적 충분히 사전준비를 갖춘 제소인이 상대적으로 유리하다고 볼 수 있다.

뿐만 아니라, 특허의 유효성이나 특허 침해의 인정에 있어서 ITC는 일반 법원보다 특허권자에게 유리한 입장으로 판결을 내리는 경향이 있다.⁴⁰⁾

나. 피소자의 이점

연방지방법원의 배심재판에서는 배심원들이 외국기업에 편견을 가짐으로써 거액의 손해배상 판결 등 불이익을 받는 경우가 있으나 ITC 절차에서는 전문적인 소양과 비교적 경향이 많은 행정판사에 의해 사실심이 이루어지므로 외국기업에 대한 편견이 작용할 가능성이 적다는 점에서 신규성 및 진보성 판단에 피소자에게 결코 불리하지 않으며, 통상 30개월 이상 길게는 10년이 걸리는 연방법원의 소송에 비교하여 신속하게 종결되는 ITC절차가 소송비용의 절감 측면에서 피소자에게 장점이 있다.⁴¹⁾

참고로 ITC 소송비용은 평균적으로 \$4M 정도가 들고, 법원의 경우 해당 Case마다 차이는 있으나 재판 진입까지 2내지 4년이 걸리고 매년 \$1M 이상 비용이 소요되므로 시간에 쫓기고 많은 브리핑과 전문적인 작업이 필요하여 Case준비를 위한 규모가 큰 조직이 필요하지만 지방 법원 대비 비용은 적게 든다고 볼 수 있다.⁴²⁾ 그러나 앞에서 살펴본 바와 같이 ITC와 법원 하나만 선택적으로 제소한다면 비용 측면에서 피소자에게 유리하다고 판단될 수 있으나 병행하여 제소될 경우 이중으로 비용이 발생될 수 있다.

다. 연방지방법원의 결정과 ITC 결정

법원의 결정이 ITC 결정에 영향을 미치는지에 대하여: 법원에서 먼저 비침해 또는 무효 결정을 하였을 경우, ITC 제소할 수 있는지와 결정에 영향을 미치는지에 대하여 법원의 Final 결정은 ITC Case에 보조적인 Estoppel로 사용될 수 있다. 그러나 아직 최종 결정이 아니라면 보조적인 Estoppel로

적용되지 않는다. 물론 강요적인 것은 아니지만 지방법원의 결정에 의해 ALJ는 크게 설득될 수 있다.

반대로 ITC가 특정 특허에 대하여 무효 또는 비침해 결정을 하였을 경우 이 결정이 법원의 결정에 영향을 미치는지에 대하여 살펴보면 ITC의 최종 결정은 지방법원의 소송에 법률적으로 전혀 장애가 되지 않는다.

ITC에서 패한 특허권자가 똑같은 특허와 동일 피고에 대해 지방법원에서 이긴 사례가 다수 있다. 물론 지방 판사와 배심원은 ITC 결정에 영향을 받을 수는 있지만 거기에 구속되지 않는다.⁴³⁾

(3) ITC제소 대응전략

ITC 조사는 단기간에 집중적으로 엄격한 절차에 의해 진행된다. ITC 조사가 기업경영에 미치는 영향, 시간제약의 엄격성, 방대한 자료 및 막대한 경비를 생각할 때 분쟁경험이 많은 사내 대응 조직의 구성과 ITC 분쟁을 경험한 유능한 미국변호사 선임과 ITC제소로부터 청문까지, 즉 행정판사의 가결정 이전까지의 초기의 대응전략이 무엇보다도 중요하므로 자세히 살펴보면 다음과 같다.

과거 ITC의 Section 337조사절차는 제소일로부터 30일 이내에 조사개시결정이 내려지고, 조사개시결정 공고일로부터 법정기간 12개월(복잡한 사건의 경우 18개월까지 연장가능) 이내에 ITC 최종결정이 이루어져야 한다는 엄격한 법정기간의 제약을 받았다. 그러한 이러한 짧은 기간의 조사절차가 피제소인에게 지나치게 불리하다는 1989년 GATT 패널의 판정이 있은 후, 1994년 개정에 의하여 "실제적으로 가장 이른 기간" 내에 종료되어야 하는 것으로 규정되었다.

그러한 연방법원에서의 재판절차보다는 절차의 신속이 강조되고 행정판사에 의한 소송 진행도 상대적으로 엄격하여, 실제로 대부분의 조사는 12개월 이내에 종료되어 있어 초동단계에서의 신속한 대응이 관건이 되고 있다.

37) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 265면

38) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 266면

39) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 267면

40) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 268면

41) 국제특허분쟁 표준 Manual, 앞의 자료, 266면

42) Sidley Austin LLP Seminar, questions and answers

43) Sidley Austin LLP Seminar, questions and answers

따라서, 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, 물건제출요구서에의 회신 등 많은 것을 처리하지 않으면 안 된다. 그러나 언어와 거리의 핸디캡을 안고 있는 한국 기업들이 20일 내지 30일 이내에 이 모든 것을 적절히 대처하기란 거의 불가능에 가깝다. 따라서, ITC에 제소되기 전에 제소 기미를 포착하고 미리 대응전략을 강구하는 것이 필요하다.

앞서 언급한 바와 같이 ITC조사는 단기간에 집중적으로 엄격한 절차에 의해 진행된다. 따라서, 이에 대응하는 사내 대응조직을 갖추고, 일사불란하게 ITC조사절차에 입해야 할 것이다. 사건의 성격에 따라 차이는 있겠지만 대체로 10명가량의 인원으로 TFT(Task Force Team)을 구성하여 대처하는 것이 바람직하다. 또한, ITC분쟁의 승패를 결정짓는데 절반의 요인은 적절한 대리인에 있다고 해도 과언이 아니므로 적절한 미국 현지 변호사 선정해야 할 것이다.

이때 고려할 사항을 살펴보면 다음과 같다

가. ITC사건의 경험이 있는 변호사일 것, 나. 불공정행위의 종류 (특허, 상표, 저작권, 반도체배치설계권 등)에 따른 변호사와 경제요건 (미국내 산업의 피해 등)을 다루는 변호사 양자를 기용할 것, 다. 핵심이 되는 사무소는 다수의 변호사로 구성되어 있을 것, 라. 자사와의 밀접한 관계를 지닌 변호사를 팀의 일원으로 넣을 것, 마. 한국기업의 대리경험이 있을 것 등이다.⁴⁴⁾

다음으로, 분쟁초기에 입수한 모든 정보를 분석 정리하고 반론 쟁점을 추출하고, 이에 초점을 맞추어 준비하는 것이 효과적이다. 즉, 특허권의 무효여부, 특허권의 행사가능성 여부 및 침해 여부 중에서 승소가능성이 가장 높은 것을 선택하여 쟁점을 좁히고, 증거개시 절차에서 쟁점과 관련된 증거의 확보에 주의를 기울여 청문절차에서 적극적인 자세로 반론을 펴는 등 일관된 소송 전략 하에 집중 공략하는 것이 필요하다. 또한, 피 제소자가 승소할 가능성이 극

히 높은 경우일지라도 통상 승률 100%는 있을 수 없으므로, 패소결정의 가능성을 염두에 두고, 회피 설계 등의 안전책을 마련할 필요가 있다. 또한, 미국 내 국내산업의 요건이 만족되는 한국 기업의 경우는 대만, 중국 등의 후발업체에 대해 이러한 ITC제소를 전략적으로 활용하는 것도 고려할 필요가 있다. 분쟁발생시의 대응방안은 다음의 표5를 참조하면 될 것이다.

ITC 조사가 기업경영에 미치는 영향, 시간제약의 엄격성, 방대한 자료 및 막대한 경비를 생각할 때 분쟁경험이 많은 사내 대응 조직을 구성하고 ITC 분쟁을 경험한 유능한 미국 변호사와 함께 치밀하고 신속하게 대응하여야 한다. 단기 집중형의 ITC 분쟁에 대응체제가 구축되어 있지 못한 국내 중소기업, 벤처 기업에게는 큰 핸디캡으로 작용할 수 있다. 반면 효율적인 대응이 가능하다면 오히려 공정한 재판과 분쟁의 신속해결을 통한 소송비용의 절감 등의 이점을 누릴 수 있는 장점도 있다. 최근 일부 국내 대기업이 ITC 분쟁에서 잇달아

〈표 5 미국 ITC 제소 대응전략 요약〉⁴⁵⁾

구분	대응방안	
사전예방 (분쟁예방)	자사 특허 포트폴리오를 구축 제품개발단계에서의 문제특허 조사검토/대응방안 수립 (회피 설계, 비침해/무효 Opinion) 핵심부품 도입 시 특허 보증계약을 통한 향후 Damage 대비 OEM 공급 시 특허책임 소재를 명확히 할 것	
분쟁발생시 대응	공격	대상업체 정보/제품조사를 통한 자사 활용권 선별 대상업체에 대한 Counter-claim(ITC or District Court)
	방어	제조정보 사전입수 단기 집중형의 소송에 대비한 일사불란한 사내대응체제 구축 신속한 회피설계안 도출 및 적용을 통한 금수조치에 대응 유능한 ITC변호사 선임 특허검토를 통한 반론쟁점 추출 기한 내 정식의 구체적인 답변서제출 입증사항과 쟁점을 염두에 두고 증거개시에 임함으로써 상대방의 공격논리를 예상하고 방어채수립 비밀보호특권을 활용, 상대방의 증거입수를 가능한 제한
협상	소송비용 및 Damage를 고려한 협상 및 계약 추진	

승소한 뉴스는 희망을 주는 낭보로 대응 방안을 분석하여 분쟁 시 유리하게 이끌어가는 것도 필요하다.

| 발명특허 2009, 8

44) 국제특허분쟁대응 표준 Manual, 앞의 자료, 271면

45) 고명화, 앞의 자료, 22면