

美國國際通商委員會와 工業所有權問題

〈The Treatment of Patents and Trademarks in U.S.
International Trade Commission Investigations〉

J. F. Mckeown

〈美國 辯護士〉

우보다 더 나은 結果를 얻어낼 수 있는지의 與否와 그 理由는 무엇인지도 重點的으로 살펴본다.

머 리 말

韓國의 對美輸出이 持續的으로 增加하고 있고 美國 所在 會社와 刮目할만한 정도로 競爭을 持續함으로써 韓國의 企業이 애를 먹을지 몰라도 언젠가는 와싱턴 D. C에 所在한 美國國際交易委員會(ITC)의 審査에 따라야함은 必然的이다.

特許·商標 등과 같은 知的所有權 라이선스에 關聯을 맺고 있는 美國內 또는 海外的 擔當者들은 ITC에서 일어나고 있는 主目할만한 變化를 意識하기 시작하였다. 이 變化는 第337條에 의한 調査라고 알려진 節次를 빈번하게 使用한다는 點이다.

왜 이러한 變化가 主目할만한 것이며 라이선스 擔當者들, 특히 美國에 商品을 輸出하는 外國 企業의 擔當者들은 왜 이러한 變化가 그들의 營業에 큰 重要性을 갖는다고 보고있는 것일까?

지금까지 關稅委員會라고 알려졌던 ITC의 背景부터 檢討하고 第337條에 의한 調査가 美國의 企業에 널리 普及되게된 理由는 그 다음에 紹介한다.

또 美國의 會社가 美國의 特許 및 商標에 關하여 ITC의 節次를 밝는 것이 美聯邦地院의 經

編輯者 註 :

本稿는 지난해 12月 12日 實施한 外國專門家招請 세미나의 第2主題 The Treatment of Patents and Trademarks in U.S. International Trade Commission Investigations(演士: J.F. Mckeown 辯護士)의 翻譯文으로서 對美輸出政策에 필요한 資料가 될 것으로 보아 本誌에 紹介한다.

ITC의 機能 및 權限

ITC는 美國의 對外 貿易政策을 指導하는데 있어서 積極的이고 重要한 役割을 하고있다. 韓國의 라이선스 擔當者와 辦理士는 ITC가 그 節次의 公正性與否에 不拘하고 美國의 工業을 保護하기 위하여 創設되었음을 銘心하여야 한다.

ITC가 오늘날 얼마나 積極的인 態度를 취하고 있으며 또 얼마나 活動範圍를 넓히고 있는가를 보여주는 最近의 몇가지 例를 들어본다.

1982會計年度에 美國內 7個 鐵鋼會社들은 共同으로 유럽으로부터 카본 鐵鋼의 輸入과 關聯하여 93個의 相殺關稅申請과 반덤핑 調査申請을 내놓았다.

ITC는 過去 韓國으로부터 Wire Nail 輸入과 關聯하여 반덤핑 調査를 施行하였다. 第337條에 의한 이 調査는 韓國產 골프공, 석고고착부착품, 가방, 스토브, 진공병, 운동화, 제분기, Caulking Gun, 구리도금 스텐레스요리기구 등과 關聯하여 調査를 한적이 있다.

또 ITC는 韓國產 電車바퀴 部品과 關聯되는 第337條 調査를 進行하고 있다. 1983年 12月 現在 35件에 대해 第337條에 의한 調査가 進行되고 있는데 이 數値는 82年の 件數를 훨씬 웃도는 것이다.

ITC는 스스로 海外貿易이 美國入 生産, 雇傭, 消費에 미치는 効果의 모든 要因을 調査할 수 있는 權限을 가졌다고 看做하는 准司法的인 獨

立된 機關이다. 一般的으로 ITC는 輸入增加 때문에 甚한 打擊을 입은 産業의 救濟에 關하여 美大統領에게 推薦을 할 수 있으며 美産業이 公正價格 水準 以下の 輸入과 輸出獎勵金에 의한 輸入 때문에 甚大한 打擊을 입었는지 與否를 決定한다. 또 美農務省의 價格維持 計劃이 農作物 輸入 때문에 妨害받고 있는지 與否에 關하여도 美大統領에게 助言을 하고 있다. 이밖에도 ITC는 貿易과 關稅問題에 關한 研究를 指揮하고 輸入의 適正線을 監視하여 輸入과 輸出 및 國內生産에 關한 統一 統計資料를 作成하는데 參與한다. ITC는 이러한 調査와 研究의 對象이 되는 生産物의 種類에 關하여 無制限의 權限을 갖는다. ITC는 또 電車, 通動飛行機, 오렌지쥬스, Sodium Gluconate 등 多様な 品目을 取扱한다.

이러한 調査의 어떤 것은 鋼鐵 덤핑 調査 등과 같이 國內的 또는 國際的으로 널리 알려져 있다.

이와 같이 여러가지 品目에 關聯하고 있음은 ITC가 얼마나 活動的이며 海外貿易 問題에 있어서 그 活動範圍가 널리 퍼져있음을 보여주고 있다.

特許와 商標가 第337條에 의한 調査에서 어떤 差等 取扱을 받는지를 檢討하는 것이 特點이나 ITC의 決定만 單純히 差等 取扱의 根據가 파악되지 않기에 背景을 알 必要가 있다.

ITC에서 눈을 돌려 지난 200年 동안 特許와 商標 問題에 關한 訴訟을 擔當하여왔던 傳統的 領域인 美聯邦地院쪽을 살펴본다. 이와 함께 왜 美國會社들이 外國産 商品이 關聯될 때에는 聯邦地院보다 ITC를 選擇하는지를 알아보기 위해 第337條 節次의 性質을 가깝에서 들여다 보기로 한다.

美國社會는 訴訟事件이 많은 社會이다. 아주 근소한 紛爭이나 意見差異가 있을 때마다 美國 사람들은 訴訟을 提起하는 것처럼 보인다. 이러한 表現은 誇張된 것인지 몰라도 美國社會의 혼란 觀念이며 實地의 事實을 反映하고 있다.

또한 美國은 다른 工業國家에 비하여 매우 다른 方法으로 訴訟을 다루고 있다. 勝訴者는 通例的으로 그 自身の 辯護士費用을 負擔하여야 한다. 오늘날 訴訟費用이 高價인 것을 考慮한다면 이것은 事件에서 勝訴한 경우에도 負擔하기 힘든 多大한 額數이다. 또 豫審이 眞實된 事實關

係를 糾明하기 위한 適法한 目的을 가지고 있다고는 하지만 이 節次는 적어도 두 가지 면에서 外國企業에게 못마땅한 것이다.

첫번째 면은 豫審節次에 많은 費用이 든다는 點이다. 美國의 訴訟事件에서 豫審 活用은 특히 複雜한 特許와 반덤핑 訴訟에서 訴訟當事자들이 많은 訴訟費用을 負擔하여야 한다는 問題를 惹起시킬뿐만 아니라 長期間의 遲滯를 가져온다. 더우기 美國의 規則 아래서는 각 當事者가 自身の 訴訟費用을 負擔해야하기 때문에 勝訴者는 辯護士 費用을 回復하지 못하는 것은 물론 막대한 豫審費用도 回收하기 어려운 實定이다.

두번째 못마땅한 면은 法院이 상당히 넓은 範圍에 걸쳐 豫審을 許容하고 있기 때문에 美國에서의 訴訟 當事者는 一般的으로 그 自身の 帳簿와 記錄을 相對方의 辯護士에게 公開하지 않으면 안된다는 點이다.

干渉이 지나치다고 느끼지 못할 이 같은 現狀은 ITC에서도 마찬가지이다. 그러나 만약 訴訟이 單純히 費用이 많이 든다든지 자기 幅簿와 記錄을 相對方에게 公開하여야 하는 것에 그쳐 訴訟을 提起한 當事者가 신속한 勝訴를 얻을 수 있다면 이 問題는 뛰어 넘을 수도 있을 것이다.

하지만 豫審節次는 그 訴訟의 性質에 있어서 廣範圍한 被害와 長期間의 遲滯를 惹起시키고 있으며 美國의 많은 辯護士들도 이를 認定하고 있다.

過去에는 이러한 遲延이 訴訟을 提起당한 被告에게 도움을 주었다. 아무런 決定도 내려짐이 없이 時間만 經過하고 대신에 豫審동안 막대한 費用이 드는 것만큼 原告의 訴訟 提起 意慾을 깎아 내리는 것은 없었다. 特許 訴訟과 같은 知的所有權에 關한 美聯邦地院에서의 訴訟은 費用이 많이 든다는 것 외에도 複雜하기 이룰데 없다.

모든 事件은 長期間의 審理와 豫備準備가 必要하며 當事者와 法院이 訴訟의 신속을 위해 모든 努力을 한다하여도 本質的으로 時間과 費用이 많이 든다. 특히 特許訴訟의 경우 美國은 또 다른 問題點을 가지고 있다. 過去에 많은 美聯邦地院은 特許를 「制限된 獨占」으로 取扱하였다.

現 레이건大統領 行政府를 除外하고 美國의 반트러스트法의 執行은 매우 強力하였다. 많은 사람이 그 執行이 너무 強力하다고 反論을 提起

하기도 하였다. 特許를 「制限된 獨占」이라고 보았던 判事들에 의하여 特許는 美國의 반트러스트法 精神에 어긋나는 것이라고 생각되어져 왔던 것이다. 結果적으로 반트러스트法の 執行에 同調의이고 特許法에 經驗이 적은 많은 美聯邦 判事들은 特許를 의심스러운 눈으로 바라 보았다. 또 特許의 無效와 保護範圍을 限定하는데 있어서도 별다른 方法이 必要없었던 것이다.

要約하면 美聯邦地院에서의 私的인 民事 訴訟은 많은 時間이 걸리고 費用이 많이 든다는 것이다. 또 勝訴한 當事者는 訴訟을 이기기 위하여 쓴 많은 費用의 回復을 기대하기 어렵다. 特許訴訟과 關聯하여 特許權者는 이러한 訴訟에서 많은 費用과 長期間을 消費해도 法院은 好意的으로 보지 않고 한두가지 理由를 들어 特許權者의 敗訴 判決을 내리곤 한다. 이에 關한 統計는 얻기 힘들지만 特許權者가 美聯邦地院 訴訟에서 勝訴한 것은 事件의 50%도 안되는 것으로 알려져 있다. 이같은 情報은 혹시 美國의 特許 侵害事件으로 告訴가 될지도 모르는 韓國企業에게는 꼭 必要할 것으로 믿는다.

第337條의 機能 및 改正

第337條 調査란 무엇인가. 第337條 調査는 正確히 1922년부터 實施되었다. 그러나 지난 10年 사이에 美企業들 사이에 널리 通用되었다.

이 制度가 이미 오래전부터 있어왔는데 왜 좀더 일찍 主目을 끌지 못했는가에 대한 대답은 아주 簡單하다. 第337條는 特許侵害나 商標侵害에 關한 法規가 아니다. 본 規定은 어떤 害를 끼치는 美國의 商品輸入에서 不公正한 競爭方法과 行爲를 禁止하는 것이다.

1930年 경의 特許侵害는 이러한 不公正行爲의 하나라고 決定되었으면서 反面 商標侵害와 반트러스트法 違反같은 行爲는 第337條에 의해서 規制되는 또 다른 유형인 行爲인 것이다.

하지만 1974年 以前에는 어떤 유형인 調査가 第337條 아래서 執行된 경우는 많지 않다. 그리고 이 特別한 節次는 이 節次가 保護하려는 美企業들 사이에서 特別히 알려진 것은 아니었다.

重要한 反對는 法規에 時間制限을 두지 않았다는 것이다. 關稅委員會에 의해 執行되는 節次

는 아무런 決定도 내림이 없이 몇해 동안이나 질질 끌 수 있었다. 또 關稅委員會가 違反이 없다고 判斷하면 美國內의 告訴人들은 抗訴할 權利도 없었다.

重要한 變化는 1974년에 일어났다. 그러나 違反行爲에 關한한 그 基本的인 法規는 變動이 없다. 効率的·經濟的으로 運營되는 美國의 企業設立을 沮害하든지, 美國內의 交易과 商業을 制限 獨占하려는 意圖를 가지고 美國企業을 侵害하는 不公正한 方法에 의한 美國內의 商品輸入 및 輸入者 또는 양수인에 의한 販賣行爲를 禁止시키는 法規定의 文句에 있어서 美議會는 이를 바꾸지 않았다는 것이다. 그런데 더욱 重要한 것은 時間制限이 法規定에 添附되었다는 點이다.

ITC 라고 알려진 關稅委員會는 法에 의하여 그 調査를 12個月 以內에 끝내도록 要求되었으며 複雜한 事案에 있어서는 18個月까지 延長이 可能하게 되었다.

한편 聯邦地院의 대부분 特許事件은 普通 3年 또는 그 以上이 걸린다. 반면 ITC는 드문 例外를 除外하고는 議會에 의하여 1年 以內에 그 調査를 끝마치도록 要求되었다.

美聯邦地院에서의 訴訟처럼 第337條에 의한 調査는 1974年の 改正에 의하여 廣大한 豫審과 行政府의 審判官 앞에서 公式的인 證據 청취를 包含하고 있다.

當事者들은 聯邦地院의 訴訟에서 처럼 證據를 提出하고 反對 當事者의 證人을 反對審問할 權利가 있다. 만약 ITC가 第337條에 違反하는 行爲를 發見하였을 때에는 保健이나 公安 등의 관점에서 公共利益을 考慮하여야 할때를 除外하고는 商品輸入을 禁止시키는 命令을 내리거나 行政處分을 내릴 수 있다.

ITC의 命令은 美大統領이 認可하지 않은 경우를 除外하고는 命令을 發한후 60일 후에 効力を 發生한다.

1974年の 또 다른 重要한 變化는 第337條에 의한 調査를 始作할 것을 申請한 美國企業은 現在 美聯邦巡迴抗訴法院으로 알려진 關稅特許抗訴法院에 抗訴를 提起할 수 있다는 點이다. 이것은 지난 狀況과는 다르게 特許權者나 美國內企業은 ITC가 違反 行爲를 發見하지 못했다고 하더라도 救濟策이 있다는 點이다. 물론 外國의

當事者도 抗訴審에 抗訴할 權利를 가진다.

그러나 1974年 改正의 모든 것이 美國內 企業에 有利한 것만은 아니다. 1974年 以前에는 第337條 調査에 關聯되었던 外國當事者는 特許의 無效를 主張할 수 없었다. 1974年 改正은 이러한 狀況을 바꾸어 놓았다. 外國의 當事者도 美國特許의 無效를 主張할 수 있고 ITC는 反對當事者가 提起하는 모든 法的인 公平한 防禦를 考慮하여야 한다.

ITC는 外國人에 不利

特許와 商標를 取扱함에 있어서 差等 取扱은 單純히 ITC의 意見을 살피봄으로써 判斷될 수는 없다. 왜냐하면 ITC는 美聯邦地院에 適用되는 것과 同一한 法原則을 考慮하도록 되어 있기 때문이다. 附加하여 說明하면 法院은 同一한 法原則을 適用하지만 基本的인 事實關係가 밝혀지는 方法에 따라 전혀 反對의 結論에 到達할 수 있다는 것이다. 事實 發見에 있어 判事는 많은 裁量을 가지고 있다. 이것은 特別한 事件에서 證據를 判斷하는 判事의 觀念과 見解에 크게 左右된다.

ITC의 事實 關係 確定은 美聯邦地院의 경우와 마찬가지로 反對事實에 對한 實質의 證據가 없는 한 再審判하는 法院에서 반복되지 않는다.

ITC의 決定은 現在 特別 事件에 있어서 裁判을 再審判하는 法院에 의해서 再審判되고 있다.

그래서 特許와 商標에 對한 ITC의 差等 取扱與否에 즉 ITC의 特許와 商標에 대한 第337條 節次에 의한 취급은 美聯邦地院의 그것과 어떻게 다른가 하는 것이다.

실제 行政審判에 따라 ITC에 의하여 決定된 第337條 調査의 65%가 訴訟에 關聯되는 美國特許의 有用성과 그의 侵害를 認定하는 쪽으로 結論지워졌다는 統計資料도 있다. 이 統計는 實際보다 높게 나타난 것이겠지만 美企業이 ITC에 提訴하는 것이 勝訴할 可能性이 많고 疑問의 여지없이 合理的인 期間內에 判決을 받을 수 있다고 確信하고 있다. ITC의 機能이 美産業을 保護하는데 있다고 認識하고 있기 때문에 美聯邦地院의 個人사이의 特許紛爭訴訟과는 다른 方法으로 特許訴訟을 取扱하고 있다. 聯邦地院은 中

立的인 地位를 지키도록 되어 있으나 ITC에 있어서 調査를 始作하고 執行하고 結論을 내리는 것은 ITC가 美企業의 協調를 받아서 행하는 것이다. 더욱이 ITC에는 많은 美聯邦地院에 存在하는 「制限된 獨占」이라는 편견이 없는 것이다.

반대로 ITC에 있어서 特許는 有効하다는 推定을 받는 獨占權利인 것이다.

外國의 當事者에 대하여 ITC가 意圖的으로 不公正하다든지 節次上的 保護가 行政府 審判官 앞에서의 意見聽取에 있어서 保障되지 않는다는 것을 意味하는 것은 아니다.

1974年 改正이후 ITC에 의해서 提訴된 總 170件的 事件中에서 特許의 無效, 侵害事實不認 또는 美企業이 保護받지 못한 케이스가 있는 것을 發見하는 것은 어렵지 않다. 더욱이 ITC는 美聯邦法院이 特許無效와 侵害事件에서 適用하는 것과 同一한 法的 衡平原則을 참작하여야 하는 것이다.

더욱이 잠시라도 國內 特許權者에게 유리하게끔 解釋하는 ITC의 調査에 있어서 高地를 점하고 있는 자는 美國의 特許權者라고 생각하여서는 안된다.

앞에서 說明한 ITC에서 國內産業에 利點을 주는 모든 要因외에도 重要한 利點은 外國의 相對方이 特許侵害訴訟에 대한 完全하고 充分한 防禦를 準備하는데 本 節次에서는 充分한 時間이 없다는 것이다. 12個月이란 期間이 訴訟을 遂行하는데 充分히 긴 時間이라고 생각할지 모르지만 ITC에서 실제 遂行되는 第337條 調査節次를 細分하여 보면 美國內 特許權者에 대하여 事件을 準備하는데 利用 可能한 時間은 별로 없다는 것을 發見할 것이다.

國內 特許權者에 의하여 告訴가 提起된 후 ITC는 30日 이내에 調査의 始作與否를 決定한다.

調査는 「Federal Register」라는 日刊聯邦刊行物에 公告되므로써 시작된다. 보통의 경우에는 複雜하지 않은 事件의 경우 ITC의 行政審判官이 意見을 聽取하고 第337條에 違反이 있는지 與否에 관한 決定을 내릴 때까지는 ITC는 公告日로부터 9個月의 期間이 있다. 外國의 相對方은 Federal Register에 公告가 나는데로 通知를 받는다고 하면 防禦를 準備하기 위한 9個月의 期間을 갖지 못하는 것이다. ITC의 行政審判官

이 前審에 대한 意見聽取를 하고 調查의 基本規則을 設定하는데만도 수주간이 지나가 버리기 때문이다. 더욱이 審理前에 當事者들은 事件摘要書와 證據書類 提出을 적어도 審理 또는 意見聽取日前에 提出하도록 되어있다. 審理 또는 意見聽取後 行政審判官은 意見聽取後의 事件摘要書 및 그가 判斷을 내리게 되는 當事者로부터 事實關係 認定要請 및 法的 判斷을 受領한다.

結果적으로 當事者 特히 外國의 相對方은 豫審을 遂行하고 終了하는데 실제상 5~6個月 정도의 期間밖에 없는 것이다. 이 期間동안 그들은 國內 特許權者로부터 수천개의 書類를 受領하여 檢討하고 供託하여 訴訟中인 特許를 無效化시키기 위한 사람이나 第三者 所持의 書類를 찾아내고 審理를 準備하며, 特許의 無效 또는 侵害事實이 없음을 證明할 수 있는 訓練된 技術關係 專門人을 구해야하는 것이다. 이러한 일들이 遂行되고 또 充實히 遂行되는 동안 相對方과 그 法律顧問은 時間의 경과가 그렇게 重大한 것이 아닌 보통의 地方法院에서 보다는 더욱 많은 負擔을 받게되는 것이다.

흔히 防禦에 있어서 각기 다른 意見을 가진 法律顧問에 의하여 代理되는 相異한 나라에 있는 相對方 때문에 審理의 準備은 더욱 複雜해진다. 被告들 사이에 防禦 遂行過程에 관하여 意見의 分裂이 있는 경우에는 美國內 提訴者에게 有利하게 된다. 아브라함 링컨(Abraham Lincoln) 大統領은 「自體分裂을 일으키면 生存할 수 없다」고 하였다. 마찬가지로 事件 進行方法에 관해서도 意見의 一致를 보지 못하는 外國의 被提訴者들은 疑心の 余地없이 그들의 努力을 分散시킴으로써 調查에 있어서 美國內의 提訴者를 돕게 되는 것이다. 이러한 分裂은 美國內 特許權者에게 유리한 決定의 形態로 나타나게 된다.

I T C 目的은 美企業 保護

I T C가 모든 狀況에서 美國企業을 保護하려는 것은 아니지만 바로 그러한 出發點에서 I T C는 始作하는 것이다. 第337條 調查에서 自己의 特許權을 主張하려는 美國內 企業들은 實質적으로 完全한 준비가 되기 전에는 行動을 취하지 않는다. 美國內 企業들은 提訴申請을 하기전에 그들

의 모든 書類를 檢討하고, 事實을 陳述할 능숙한 證人을 구하고, 그리고 侵害에 대한 分析을 하는 것이다. 실제 I T C의 規則은 이러한 많은 情報가 I T C에 申請이 있기 전에 提訴者側에 들어가도록 하고 있는 것이다. 따라서 I T C가 調查를 開始하였을 때에는 I T C는 이미 第337條에의 違反이 있다는 것을 찾아낼만한 根據를 가지고 있는 것이다.

提訴者는 調查中에 豫審의 必要性을 별로 느끼지 않는다. 提訴者에 있어서 豫審은 被訴된 行爲의 詳細한 內容을 손에 넣으므로써 疑心할 余地없는 侵害事實을 立證시키는데 주로 關聯된다. 반면에 被訴者는 많은 負擔을 안고 있다.

6個月 또는 그보다 짧은 期間안에 被訴者는 特許의 無効 또는 無侵害의 證據와 提訴者가 經濟的이며 効率的으로 運營되는 美國內 企業이 아니라는 證據를 蒐集하여야 하는 것이다. 어떤 경우 특히 特許가 關聯이 없는 調查에 있어서 被訴者는 商品의 輸入이 美國內 企業을 侵害하지 않았든지, 美國內 企業의 設立을 阻害하지 않았든지, 美國內의 交易과 商業을 制限 또는 獨占하에서 I T C는 항상 적절히 尊重하는 美 特許法 第282條에서 規定하는 바의 特許의 有効性을 前提로 判斷하고 있다.

둘째, I T C에 대한 抗訴는 聯邦巡迴抗訴審 또는 C A F C에서 擔當한다. C A F C는 特許制度에 대하여 相對的이 아니다. 실제 C A F C의 前身인 關稅 및 特許抗訴法院은 特許制度에서 있었다. 만약 特許가 I T C에서 好意的인 取扱을 받는다는 事實을 認定한다면 C A F C에서도 비슷하지 않았든지 하는 것등을 보여주어야 하는 것이다. 그들은 提訴者의 豫審內容을 處理하여야 하고 提訴者로부터의 豫審節次에 따라야 하는 것이다. 또한 被訴者가 복수인 경우에는 被訴者들은 그들의 努力을 統合調整하고 技術的인 問題 및 어떤 경우에는 난해한 特許法問題에 관한 證言을 위하여 專門人의 助力을 얻어야 하는 것이다. 때때로 이러한 要求事項은 時間이 許容하지 않기 때문에 拋棄되고 또는 充分히 追求되지 않는 경우도 있다.

美國內 提訴者에게 도움이 되는 다음 몇가지 일들이 있다.

첫째, I T C의 行政審判官들은 高度로 熟練되

고 獻身的이며 비교적 낮은 賃金 아래서 엄청난 責任을 지고 있다. 하지만 그들은 技術的 問題에 관한 訓練이 모자라고 또 專門技術의 習得이 制限되어 있다. 이것은 美聯邦地院에서도 비슷한 問題이다. 그들은 많은 部分을 節次에 의한 여러 當事者が 提出하는 調查資料등에 依存해야 하는 것이다. 특히 特許가 關聯된 調查에서 아무리 明哲하고 獻身的인 審判官이라 할지라도 ITC가 取扱하는 엄청난 複雜한 技術을 完全히 理解한다는 것은 不可能하므로 技術이 複雜하면 할수록 提訴者가 有利하게 된다. 審判官이 特殊한 技術에 관한 確言을 가지지 못할 때 簡單한 事件의 地位를 占하고 있다. 하지만 抗訴審에서 ITC의 特許有効 決定을 뒤집은 最近의 判決은 관찰에 相反된다고 할 것이다. 1983年 6月 15日字 判決 SSIH Crop. 對 International Trade Comnision(ITC) 事件에서 抗訴審은 特許의 有効性을 認定한 ITC의 意見을 반복시켰다. 그러나 이 判決이 앞으로의 一般의 傾向을 暗示하지는 않는다.

더욱이 CAFC가 이 사건에서 ITC의 意見을 반복하였지만 本 判決은 지금까지 言及하여온 被訴者들이 부딪치는 問題를 含蓄적으로 豫示하고 있다.

第337條에 關한 事件들중 商標侵害와 다른 形態의 不正競争 理論에 難點을 돌리면 特許事件에서 美國內 會社가 받는 利點보다는 적은 利點을 주는 또 다른 狀況이 있다. 사실 美國內의 提訴者들은 여전히 ITC가 밝아야 하는 期間의 이익, 예컨대 대부분의 事件에서 12個月의 期間을 가지고 있는 것이다.

그러나 商標侵害事件과 비슷한 形態의 不正競争事件은 그 性質上 典型的인 特許事件과는 다르므로 매우 複雑한 技術的 問題는 惹起되지 않는다. 사실 美聯邦地院에서의 商標事件은 豫備 禁止命令 意見聽取라고 알려진 節次的 期間 즉, 6個月內에 아주 빠른 段階에서 提訴된다. 그래서 法院과 ITC의 審判官이 節次的 初期段階에서 商標侵害調查에 관한 基本的 問題를 把握하는 것이 可能한 것이다. 간단히 說明하면 이러한 事件들은 問題點을 構成하고 明確히 하여 證據를 提出하는데 時間이 節約되는 것이다. 더욱이 美聯邦地院에서의 商標侵害訴訟에 있어서는

美聯邦地院에서의 特許侵害訴訟의 경우와 같은 어려움은 없다.

商標事件에서는 보통 豫審이 적다. 게다가 法院은 消費者의 混同을 防止하는데 관심을 두고 있다. 商標는 競争을 除去하는 「制限된 獨占」이 아니고 消費大衆을 위한 有益한 道具로 간주되는 것이다.

豫備禁止命令救濟는 商標權者측이 合理的으로 보아 타당한 理由가 있다고 할 경우에는 종종 許可되는 것이다.

더 나아가서 ITC는 순전히 美聯邦登錄商標의 侵害에 關해서 第337條 調查를 申請받는 것만은 아니다. 現在까지 몇건의 그런 事件이 있었지만 오늘날 大部分의 調查는 特許를 主要한 問題로 包含하고 있다. 特許를 根據로 한 調查의 方向으로 나아갈려는 傾向이 있긴 하지만 特許事件을 重要한 爭點으로 하는 것에서 벗어나지는 않을 것이다.

또 하나 美聯邦登錄商標를 基礎로 하여 ITC에서 特許侵害와 같은 廣範圍한 商標侵害調查가 開始될 수 없다고 보는 理由가 있다. 美國內 商標權者에게는 이미 매우 迅速하고 効果的이고 費用이 저렴한 救濟節次가 있는 것이다. 美關稅法과 同規則은 商標權者가 美關稅廳(Customs Service)에 聯邦登錄商標를 申請하고 同 商標를 侵害하는 品目이 美國에 輸入되는 것을 禁止시켜줄 것을 申請할 수 있다.

이로인해 商標權者는 第337條 調查의 費用을 負擔하고 이러한 調查의 不確實性을 겪을 必要가 없는 것이다.

關稅廳의 登錄制度는 절대 完全한 것은 아니지만 적어도 쉽게 判別할 수 있는 商標複寫에 대해서는 有用한 것이다. 달리 表現하면 ITC에는 더 어려운 形態의 商標問題만 接受되는 것이다.

최근 ITC는 Brading Machine 事件을 判決하였는데 이 事件에서는 聯邦登錄商標라기 보다는 慣習法(Common Law)상의 商標侵害 理論이 關聯되었다.

이 事件에서 ITC는 第337條 違反事實을 發見하지 못하였다. 왜냐하면 ITC는 保護할만한 商標權을 美國內 産業에서 發見하지 못했기 때문이다. 同 判決에서는 調查節次的 期間構成에 있

어서 美國內 企業이 明白히 가지는 이로운 점을 除外하고는 外國의 被訴者는 Common Law 상의 商標問題가 關聯되는 한 ITC 調査에서 不當하게 不利益을 받아왔다면지 혹은 받을 것이라고 생각되지 않는다.

美聯邦地院조차 商標權保護 및 더 나아가서 消費者의 混同을 막는데 열심이었다. 公衆이 保護를 받아야하기 때문에 商標가 누구에게 속하는지는 별문제가 아닌 것 같다. 그러나 外國의 被訴者가 ITC가 取扱하는 過程에서 더 나은 또는 더 나쁜 대우를 받으리라고 暗示하는 경우는 없다.

물론 복잡한 特許事件이 이러한 商標事件에 關聯을 맺을 때는 外國의 被訴者가 商標問題에 있어서 적절한 防禦를 提出하는 것도 어렵게 된다.

맺는 말

本稿에서 특히 強調하고 싶은 것은 特許를 根據로 한 第337條 調査는 美國內 企業側이 勝利할 가망이 많기 때문에 피하라는 것이다.

外國企業이 特許나 商標를 根據로 한 第337條 調査에 복잡하게 얽혀드는 것을 막기 위해 이러한 위험을 감소시키는데 소용되는 몇가지 길을 提示하고자 한다.

새 商品을 美國內에 들여오기 전에 美國 特許 商標廳을 찾아서 어떤 特許나 商標가 問題를 提起할 것인지를 判斷하는 것이 비교적 容易하고 저렴한 費用이 드는 方法이다.

이에 드는 費用은 第337條의 調査에서 防禦費用이나 美國市場에서 完全 排斥되는 것을 피하

기 위해 바람직하지 못한 和解契約을 맺는데 所要되는 外國의 會社나 依頼人이 負擔하는 費用의 작은 一部分인 것이다.

이러한 事前的 負擔이 可能한 會社에 있어서는 적어도 그들의 美國市場과 關係있는 商品種類중에서 主要한 面에 있어서는 압도적인 特許 프로그램을 가질 수 있는 것이다.

特許侵害의 告訴를 받은 會社가 ITC의 節次 밖에서 反對 特許侵害主張을 하므로써 더 바람직한 解決을 얻은 경우도 많이 있다.

ITC의 調査에서 美國企業은 重大한 利點을 받고 있다. 이것은 明白히 第337條를 通過시키고 이를 추후 改正한 美議會의 뜻이다.

特許를 달리 또는 友好的으로 取扱하는 것 처럼 보이는 結果 外國의 企業은 第337條의 調査에서 애를 써야 하는 큰 不利益을 초래하는 것이다. 相對方이 特許侵害 또는 不正競爭이라고 주장하는 行爲 등의 紛爭發生을 무시하는 外國의 企業은 第337條의 調査가 開始된 후에야 防禦를 시작했다가는 막대한 피해를 입을 것이다. 法的 紛爭이 發生할 것 같으면 美國에서 商問販賣에 큰 金額이 投資되기 전에 이를 빨리 인지하고 紛爭에 대하여 準備하는 것이 좋을 것이다.

물론 가장 最善의 方法은 合理的인 로열티를 支給하는 등의 雙方이 같이 살수 있는 解決策이다. 만약 이러한 解決이 不可能할 경우에는 外國의 企業은 第337條의 調査가 始作되기 훨씬전에 그들의 法的防禦를 開發시키는 것이 必要하다. 特許事件에서 이렇게 하지 못한다면, 外國企業에 不利한 規定인 第337條가 주로 關聯되는 ITC의 調査에서 特許가 有利한 取扱을 받았다는 認識을 더해 주는데 불과한 것이다.

(移) (轉) (案) (內)

本會員 中央工業所有權研究所(所長：金明信辦理士)가 中區 太平路 2街 69-5(삼정빌딩 1503·1505號)로 擴張移轉하였음을 알립니다.

電話：778-4345~7 移轉日字：1984.1.21