

ITC와 미국관세법 제337조(II)

나. 연방법원에 대한 항고

① 절차상의 문제

최종 위원회의 결정은 337(c)조에 따라 최종 위원회의 결정일로부터 60일 이내에 연방법원의 항고 재판소에 항고할 수 있다. 그러나, 유효성 문제를 포함한 특허 문제에 있어서 위원회는 법적 결정에 의해 구속받지 않는다.

위원회 결정이 최종적이 될 때 항고기간을 시작하는 것이 중요하며, 60일안에 항고를 못하면 치명적이다. 피고에 있어서는 위원회의 결정은 연방등기소에 간행에 의해 유효하게 된다. 그러나, 337(g)조 하에서 대통령이 승인하거나 60일간 아무런 행위를 취하지 않는 한 결정은 최종적인 것은 아니다. 원고에 있어서는 대통령의 검토가 필요하지 않기 때문에 위원회의 결정은 최종적이며, 60일 이내에 항고해야 한다.

연방법원에 의해 검토될 수 있는 범위는 위원회에 의해 검토가 가능했던 이슈까지로 제한된다.

② 위원회의 기관사항 절차와 항고

연방법원은 337조의 입법상의 역사에 비추어, 위원회의 특허에 기초한 결정에 대해서는 다른 법

원에 기관 사항의 효력을 가지지 못한다는 입장을 취했다. 법원의 논거는 위원회의 기본적 의무는 특허법이 아닌 무역법에 의해 관장된다는 의회의 의도에 기초한 것이다.

특허에 기초한 경우에 있어서는 337조의 목적에 따라 위원회는 미국 특허들의 Claim들과 관련하여 수입 현황을 고려해야 한다. 위원회의 조사는 특정한 사실내용에 있어서 미국 특허법의 해석을 중요하게 여기고 있다. 그러므로 연방법원에 의한 위원회의 행위의 처분은 기관사항이나 방계 금반언의 효력을 갖지는 못한다.

다른면에서, 상표나 조사에 기초한 비특허 부분에 있어서 337조 하의 위원회의 결정은 기관사항 효력을 지닌다.

ITC의 특허 유효결정의 기관사항의 사법적 심판은 ITC의 다른 결정과 같이 간단하게 적용되지는 않는다. ITC는 수입 물품에 관련한 상표 Claim에 대해 결정할 충분한 권한을 갖고 있으며, 불공정 거래 행위와 상표 경우에 있어서 연방지방법원의 사법권은 독점적인 것은 아니다.

유사한 문제로 부정경쟁의

Claim에 대한 방어책으로서의 License의 존재에 관한 위원회의 결정은 기관사항으로 취급됐다.

결론적으로, 비록 337조하에서의 위원회의 특허 결정이 연방 법원에 의해 기관사항 효력을 갖지 못한다는 것은 명백하지만, 최근 법원은 특허 유효성에 대한 위원회의 사실조사에 대해 예방적 효력을 부여하려고 하는 약식재판(Summary Judgment)에 대해 판결을 내렸다.

위원회의 특허에 기초한 법적 결정은 다른 사법기관에 기관사항 효력을 발생하지 못한다. 특허에 기초한 법적 결론에 기본이 되는 사실 발견은 최소한 법원의 시각에서는 다음 단계에 대한 예방적 효력을 가질 수도 있을 것이다.

5. 연방법원 침해소송과 ITC침해소송의 비교

가. ITC 337조 심사는 지방법원-연방1심 법원의 전형적인 침해 소송과는 크게 다르다.

그 차이점은 사용되는 전략과 전술의 측면에서 양 당사자에게 중요하다.

337조 심사는 준사법적 포럼

(Forum)에서 행해진다. ITC는 연방 행정 판사(ALJ)가 심리를 행하고 최종의사 결정 권한을 갖는 행정위원회로서 6명의 ITC위원이 배석하는 독자적인 연방 행정기구이다. ALJ가 행하는 심리는 여러 측면에서 연방법원의 심리와 유사하나, 소송절차는 덜 공식적이며 양당사자에게는 철저한 시간의 제약이 따른다. ITC에서는 배심원이 필요없다. ALJ가 모든 사실과 법적 결정을 행하고 최종결정(ID)을 이끌어낸다.

위원회는 소송에서 ID를 검토하여 최종결정을 내린다. 위원회에 의한 최종 결정후에만, 대통령이 결정을 거부하지 않는다면, ITC의 최종결정이 연방 제2심법원에 재심청구가 가능하다. 이 절차는 연방 1심법원의 절차와 다르다.

ITC에서는 불공정수입심사국은 모든 337조심사에서 일반대중을 제3자로 나타낸다. 보통 변호사는 소송에 배정되어 심사에 참여한다. 담당 변호사의 참가는 소송의 복잡성을 증대시킬 수 있다. 또, 담당 변호사는 독자적인 심사를 행할 권한이 있다. 미국 지방법원 제도의 침해소송에서 공익을 대표할 단체는 없다.

세번째 차이는 당사자에 주어진 철저한 시간제한 때문에 여러 형태로 발생한다. ITC 규정하에서, 심사 신청에 대한 응답은 10일 이내에 이루어져야 한다. 어떤 경우에 판사는 대응기간을 빠르게 할 수 있다. 또, ITC는 일년내에(보다 복잡한 소송은 18개월) 최종판단을 해야하기 때문에 그러한 심사의 시간은 연장되지 않는다.

서류도 즉시 준비해야 한다. 당사자는 서류준비의 요구에 대응하는데 10일이 허락된다. 서류가 준비되면 면책정보가 준비된 서류로부터 분리되어 구분되며, 서류는 기록과 보관에 주의가 요구된다. 심문 조사답변은 소송의뢰인으로부터 입수한 정보와 함께 준비되어야 하며 대응은 효과적으로 준비되어야 한다.

당사자들은 질문 조사에 대응하는데 다시 10일이 주어진다. 337조 심사가 매우 “빠른행로”상에 있기 때문에 시간의 연장은 제한적이다.

이 프로그램에서 이전에 나타낸 바와 같이, 337조 심사는 본래 물건에 대한 소송절차이다. 이것은 위원회로부터의 배제명령이 외국당사자에 대한 인적관할에 기반하지 않는다는 것이다. 배제명령이 당사자들이 아닌 재화에 대해 작용하므로 원고는 침해제품의 하나에 대해 소송함으로써 해서 제품의 모든 수입자에 대한 구제를 획득할 수 있다. 성공적인 경우 원고는 미국에서 한 제품을 배제하고 자신의 제품을 외국의 제품과 경쟁하면서 자유로이 판매활동을 할 수 있다.

마지막으로 연방법원 소송절차에서 커다란 차이점은 미국의 대통령이 ITC 명령을 검토하고 필요한 경우 그것에 반대할 수 있는 것이다. 대통령은 위원회의 최종결정이 있은후 60일동안 그 결과를 검토할 수 있다. 대통령의 이 선택사항은 실시되는 경우가 별로 없으나 연방법원의 결정에 대한 번복이 일어날 가능성은 항상 존재한다.

나. 미국 기업들은 원고로서 ITC를 우호적인 포럼(Fourm)으로 인식한다.

심사에는 철저한 시간제한이 있고 전반적인 법적 제한이 판단을 위해 걸리는 시간을 12개월로 정해 놓았다. 미국의 원고는 자신의 나라에서 쉽고 효율적으로 의사소통할 수 있는 법률고문과 함께 편안한 포럼에서 소송을 진행한다. 심문조서에 10일 이내에 대응하는 것은 미국의 기업보다는 자신의 법률고문으로부터 수천마일 떨어진 워싱턴에서 대응하고자 하는 한국의 기업에게 훨씬 어려운 일이다. 미국의 기업은 ITC의 소송절차에 익숙한 그의 회사 변호사가 일을 처리한다.

원고에게 있어 ITC의 중요한 일면의 고소를 제기하기전에 준비하는 결과로써 얻어지는 이득이다. 337조 심사에 있어서 원고는 고소 제기준비에 수개월을 보낸다. 법률고문은 관련서류와 증거를 확인하고, 침해와 유효성에 대한 의견을 준비하며 취약점에 대해서도 대비를 한다. 그러므로 원고는 공격적인 문서제시 계획에 의해 피고에게 커다란 압력을 가할 수 있다. ALJ에 의해 70일 기간(보다 복잡한 소송 절차는 120일)의 가치분 명령이 내려졌다면 피고에 대한 압력은 한층 더 할 것이다.

원고는 연방법원소송도 제기함으로써 해서 피고를 이증으로 싸우게 만들수도 있는데 이것은 원고가 원하는 만큼 피고에 대한 테미지를 가할 수 있도록 하는 융통성을 부여한다.

다. 피고인 외국기업이 심각한 상황에 빠질 수 있는 337조 심사의 효과

ITC에게서 시장으로부터의 배제를 요구하는 빠른 기소에 위협을 받게되면 심각한 사업상의 문제가 발생한다. 소비자와 분배자들은 제품의 공급이 차단될 것을 우려하여 소송이 진행중이고, 반대의 결과가 나올 수도 있음에도 불구하고 다른 공급원을 찾으려 할 것이다. 소송절차를 연기하거나 속도를 늦추는 것이 어렵기 때문에 외국 기업은 해결책을 찾기가 힘들다. 사업자에게 있어서 고객을 잃고 판로가 약화되면, 새로운 고객을 찾고 판매망을 확보하는 것은 어렵고 비싼 대가를 치러야 하는 일이다.

피고는 또한 ITC심사의 대가도 비싸게 지불할 것이다. ALJ가 행하는 심리는 심사가 시작된 후 몇 개월 후로 잡혀있고 위원회에 의한 궁극적인 최종결정은 1년후에 이루어지므로 소송의 팀은 전형적인 연방법원 재판보다 많은 인원으로 구성되기 때문이다. 여섯이나 일곱명의 변호인단이 심리기간의 조사과정에 필요하게 된다. 피고는 조사가 ITC의 최종결정까지 간다면 백만달러나 그 이상을 법률 비용으로 지불하게 된다. 경비가 몇배 더 들어가는 것은 신기한 일이 아니다. 이렇게 경비는 337 소송에서 다루어야 하는 또다른 압력 요소이다.

앞서도 밝혔듯이, 문화와 언어의 이질성은 피고가 자신을 변호하는 데 있어서 장애요소로 작용한다. 변호에 중요한 역할을 할 증인이 영어로 의사표현 할 능력

이 없는 경우가 종종 있다. 더군다나 많은 서류들이 외국어로 되어 있을 것이기 때문에 번역이 필요하게 된다. 이러한 것들은 미국인 법률고문과 고객이 의사소통할 때의 어려움을 증대시키는 요소들이며 철저하고 긴박한 시간제한을 지키는 데 있어 보다 많은 문제를 야기한다.

피고는 또한 자신의 소송을 신속하게 진행해야 하며 어떤 전개가 필요한지를 결정해야 한다. 피고가 사실(심리)이후까지 337조 심사에 제출될 것을 알지 못한 경우 그들은 모든 필요한 전개를 얻기에 거의 불가능한 상황에 빠져 있다는 것을 알게 될 것이다.

원고의 개시에 대해 자신을 보호할 때, 그들은 또한 원고의 전개뿐만 아니라 제삼자의 전개도 알아내어 취하도록 하여야 한다. 피고의 법률고문의 적절한 계획이 없이는 결정적인 전개를 놓칠 수도 있다.

마지막으로 피고는 ITC에서 행하는 신청 실행과 전개에 요구되는 짧은 기간 대응의 압력하에 항상 있게 된다.

6. 피제소자로 제소되었을 때 337조 조사발동에서 스스로를 방어하기 위해 취해야 할 사항들

가. 미국 특허권자에게 경고서한을 받으면 조기에 회사 내부의 조사를 시행하라.

가끔 미국 특허권자에게서 특허 침해혐의로 제소당할 것이다.

이때 피제소자는 경고서한을 결코 가볍게 취급하지 말라. 더우

기 고의 침해의 문제에 대해 피제소자가 무심하게 아무런 대응도 하지 않고 침해혐의가 있는 제품의 생산 및 수입활동을 계속한다면, 337조항에 의한 소송제기는 예기치 못한 굉장한 타격을 입게 된다.

미국업체가 337조항의 소송을 제기할 수도 있다라는 사실을 인식하는 것이 ITC에서 스스로를 방어할 수 있는 최고의 중요한 사항이다.

피제소자는 소송시작에 앞서 가능한 빨리 침해 혐의사실과 특허에 관한 적절한 공부를 함으로써 이러한 사항에 대처할 수 있다.

이렇게 함으로 피제소자는 「제소자와 동등위치에서 싸울 수 있고 관련서류와 증인을 준비할 수 있다」

나. 미국변호사에게 침해에 대한 효과있는 의견을 들어라.

고의적 침해에 따른 벌금추징은 피하기 위한 가장 좋은 방법은 미국 특허변호사에게 조사를 의뢰하고 소송에 걸린 특허에 관한 효과있는 의견을 제출하는 것이다. 일단 침해통고를 받게되면, 변호사의 충고없이 절대 관련업무를 계속 진행하면 안된다.

또한 피제소자는 관련 활동이 침해사항이 아니라는 타당한 근거를 대지 못하면 고의적 침해 행위로 지방법원으로 부터 엄청난 타격을 입게 될 것이다.

비록 그 혐의사실이 ITC에서 최초로 제기되었다 할지라도, 미국의 제소자는 지방법원에 침해행위에 대한 자료제출을 함으로써

계속적으로 보복차원의 피해를 입히려고 할 수 있다.

물론, 준비가 잘된 상대라면 미국 특허권자로부터의 경고서한에 대한 대응방법 선택에 도움이 될 것이며 또한 ITC나 법원에서의 변론 등에 따르는 소송절차 기간을 단축시킬 수도 있다.

다. 337조에 의한 제소가 들어갈 것이라는 예상이 된다면 일찌감치 대응서류와 증인을 준비하라.

핵심(관련) 서류와 증인은 일찍 준비할 수록 좋다. 서류에는 잠정적인 침해제품에 대한 설명과 제품개발 및 디자인에 대한 내용이 첨부되어야 한다.

증인은 제품개발과 생산에 대해 제일 많이 알고 있는 사람들이 선정되어야 한다. 물론 제조자의 고소에 앞서서, 잠정적인 피고인은 관련제품의 수량추정 등의 확인 자료를 준비할 수 있다.

이 자료는 미국의 변호사가 변론하는 데 도움이 될 것이다. 때때로 많은 핵심서류들이 제출되어 진다.

라. 가장 빨리 미국 변호사와 협의하여 모든 가능한 판결 결과를 예측하라.

337조의 제소가 기소되기 이전이라도 미국 변호사는 피제소자가 상황설명을 함에 있어 피제소자에게 도움을 줄 수 있게 노력할 것이다.

만약 분쟁해결협회의 라이선싱 가능성이 실행가능 하다면 이에 대해 미국 변호사는 도움을 줄 것이다.

반면에, 만약 피제소자가 소송

을 희망한다면 빠르게 소송준비를 하는 것이 소송기간의 장기화에 대한 소송비 문제와 소송대응에도 도움이 될 것이다.

가장 중요한 것은 제조자가 신속처리하여 ITC 포럼에서 가질 수 있는 잇점들을 피제소자가 미리 상쇄시킬 수도 있는 점이다.

만약 적극대응이 요구된다면, 미국변호사가 미국 지방법원에 공정한 판결을 요청함으로써 피제소자가 제조자를 기선 제압할 수도 있다.

이런점들은 모두 ITC 337조의 조사개시 이전에 사용되어야 하며 조사가 개시되면 효과가 없어질 수 있다.

마. 제소를 하는 것은 회피할 수 없다.

초기에 미국변호사와의 협력강화를 위해 필요한 예산을 조성하고 소송계획을 수립하라.

피제소자측은 미국변호사가 무역위원회(ITC) 조사를 어떻게 할지와 소송비용은 얼마나 들것인가를 알고, 피제소자는 소송에서 어떤 변호사들이 관여하며, 어떤 진술이 사용될 것인가를 확인해주는 변호사에게 필요한 예산을 책정할 것을 요구한다.

예산은 유연하게 짜도록 하며 예기치 않은 일들이 발생하면 상황에 맞도록 하라.

피제소자는 소송시에 미 변호사가 수립한 전략을 이해해야 하고 모르는 것이 있으면 문의한다.

바. 미 변호사와 함께 일하는 기구
의 사람들을 확인하고 부드럽고
명확한 의사전달을 위한 방법과

절차를 수립하라.

피제소자는 문화와 언어차이 때문에 미 변호사와의 의사전달에 문제점을 지니고 있다.

피제소자측은 사전에 회사의 자료를 제시하고 그 자료가 적절하게 사용되는가를 감시한다. 중요한 것은 미 변호사와의 정례회의(예, 전화회의)는 피제소자측의 미 변호사와 명확하고 개방된 의사전달에 많은 도움을 줄 수 있다는 것이다.

사. 화해와 계약을 추구하기 위한 모든 기회를 확인하라.

궁극적으로 비즈니스맨은 불확실성 보다는 확실성을 선호하게 되며, 소송이란 그 자체로서 기업의 위험과 불확실성을 상징하는 것이다.

그러므로 분쟁해결과 라이선스 체결 등 전혀 가능성이 없지 않은 경우라면, 피소자측은 늘 문제해결 기회를 탐색해야만 한다.

미 "Council"은 자주 337조 조사과정중 피소자가 제조자에게 접근할 수 있는 적당한 기회를 가질 수 있도록 조언하고 있다.

7. GATT 관점에서의 337조

가. 이 무역법 337조에 대한 GATT 분쟁해결위원회의 결정

GATT는 국제무역에 있어 가장 포괄적인 다자간 협정으로 미국의 거의 모든 교역상대국들은 GATT 회원국이다.

이는 협정 그 자체와 회원국들의 조직체로서 의미되는데, 조직체로서의 GATT는 최근의 우루과이라운드 등 다자간 무역협정 등

을 주관하며, 무역협정으로서의 GATT는 회원국에 예외조항을 포함한 일련의 의무사항을 부과한다.

회원국이 의무사항을 준수치 않았을 경우 GATT 23조 분쟁해결 절차에 규제받을 수 있다. 이는 주로 협의와 패널설립의 절차로 진행되며 패널은 결정사항을 이사회 승인을 거쳐 보고서로 발표하게 되며 이후 관련 회원국이 보고서의 결정내용을 준수치 않을 시 이사회는 제소국으로 하여금 보복조치를 취할 수 있도록 허용하고 있다.

GATT는 내국민 대우원칙에 위배되는 337조의 요소들이 미국의 특허법 강화에 필요한 것이 아닌 것으로 결정했다.

제한적인 물품수입 금지명령을 적용할 목적적 필요성이 있을 수 있으며 337조가 규정하고 있는 긴

급구제 조항은 수입품에 대한 조속한 보호조치로 정당화 될 수 있을 것이라고 지적하고 있다.

나. 337조 개정(안)

1993. 1월 21일 미 록펠러 상원 의원은 “지적재산권 보호강령”을 발표하였는데 이는 337조를 GATT는 패널보고서에 준해 정정토록 되어 있으며 이러한 가운데 위법 수입품에 대해서는 효율적인 절차가 지속되도록 되어 있다.

이를 위해 동법안은 조사종결까지의 제한기간을 철폐하거나 가능한 조속한 실무기간을 선정토록 할 것이다.

또한 (c)항의 “당사자간 합의”는 “해결 합의”로 교체되고 (d)와 (f)항은 피소자측의 반증이 있을 경우 수입금지 조치를 못하도록 수정되어 질 것이며 (e)항의 예치 절차는 연방법원과 유사하게 수정

될 것이다.

또한 (g)와 (o)항은 각각 제한된 수입금지명령의 표시 및 선언적 구제조치와 관련 수입자의 위원회에 대한 직접 항소 허용 등으로 정정되어 질 수 있게 되었다.

337조 자체의 수정에 더해, 동법안은 1659조를 새로이 추가하였으며, 여기서는 연방법원의 위원회 절차와 관련된 자가 당사자인 민사소송을 처리하게 되었을 경우 법원은 위원회 제소절차에서의 피고측 요청에 따라 위원회의 최종 판결 이전까지 동 소송을 중단할 수도 있게 될 것이다. 또한 1659조로 법원은 소송 중단기간 이후 위원회의 기록을 사용할 수도 있게 될 것이다.

현재 동법안에 대한 공청회는 아직 개최되지 않았으며, 또한 이 법안이 미국법으로 제정될지는 속단키 어렵다.

한국전자전람회 부대행사

「한·일 전자기술 합동세미나」 개최 안내

오는 10월 9일 KOEX에서 개막되는 제24회 한국전자전람회의 부대행사로 「제1회 한·일 전자기술 합동 세미나」를 아래와 같이 개최합니다.

1. 발표주제

- 분야 : 전자부품(정보/통신/표시/광/기록/반도체 등의 전문 부품 기술분야)
- 내용 : 최근의 개발 동향 및 전망/부품설계 및 평가기술/부품개발사례 및 응용사례/ 국가간 개발동맹 및 제휴/일본의 부품개발 정책 방향

2. 발표자

- 일본 : 9명(관련업계, 연구소 및 학계 전문가)
- 한국 : 4명(관련업계, 연구소 및 학계 전문가)

3. 기간 : 1993. 10. 11~10. 12

4. 장소 : KOEX(한국종합전시장) 대회의실

5. 주관 : 전자부품종합기술연구소