



FOCUS

한국 · 일본의 지식재산권 침해에 대한 행정적 구제



송한복

현) 엘지전자특허그룹장
경북대학교 공과대학 전자공학과졸
연세대학교 법무대학원 졸업(석사)
전 한국산업재산권법학회 이사
전 한국지적재산권 법학연구원 연구위원

제2. 일본의 지식재산권 침해에 대한 세관의 구제

1. 일본의 수입통관제도와 관세법

지적재산을 통해 부흥을 꿈꾸는 일본의 전략은 바로 개정된 관세법(2006년 1월 1일 이전에는 관세정률 법으로 수입통관이 규정되어 있었다)을 통한 특허공격에서 가장 극명하게 드러난다. 일본의 수입통관 관련 법률과 수입통관 제도를 살펴보고 관세법의 특징을 언급하고자 한다.¹⁷⁾

(1) 수입통관 관련법

일본의 통관에 관련된 관세제도는 대체적으로 한국과 유사한데 크게 관세법과 관세정률법 및 관세잠정조치법의 관세3법으로 정해지고 있다.¹⁸⁾

17) 한국 전자 공업진흥회, 국제특허분쟁대응 표준 Manual 일본편, 217면.

18) 한국 전자 공업진흥회, 앞의 자료, 224면

- 가. 관세법 : 수입 금지의 품목을 정하고 있고, 관세의 확정과 납부, 적정한 세관수속을 도모한다.
- 나. 관세정률법 : 세율과 감면세 등 관세의 구체적 내용을 규정하고 있다.
- 다. 관세잠정조치법 : 상기 두 법의 잠정적 특례를 정해두고 있으며, 경제사정 등에 대응해 긴급하게 개정하고 있다.

(2) 수입통관제도

외국에서 일본으로 수입되는 화물은 일본에 도착한 후 보세지역을 관할하는 세관에 수입신고를 하고, 세관의 검사가 필요한 화물인 경우 필요한 검사를 받은 후에 해당 세금을 납부하고 수입허가를 받아야 한다. 이러한 절차가 수입통관 절차인데 보통 수입 신고가 있으면 서류 심사 후 필요한 검사를 실시하고 수입자가 세금을 납부한 것을 확인한 뒤 수입을 허가하는 단계로 진행된다.¹⁹⁾

(3) 세관의 조직

세관은 재무성의 지부로서 일본 전역에 9개 지역으로 나누어 관할하며,²⁰⁾ 각 세관에는 총무부, 감시부, 업무부와 조사보세부가 설치되어 있으며 특히 업무부는 수출입의 통관 업무를 담당하고 지식재산권 침해품의 통관 차단에 중요한 역할을 하는 지식재산 조사관도 이 부서에 속한다.

(4) 관세정률법의 개정

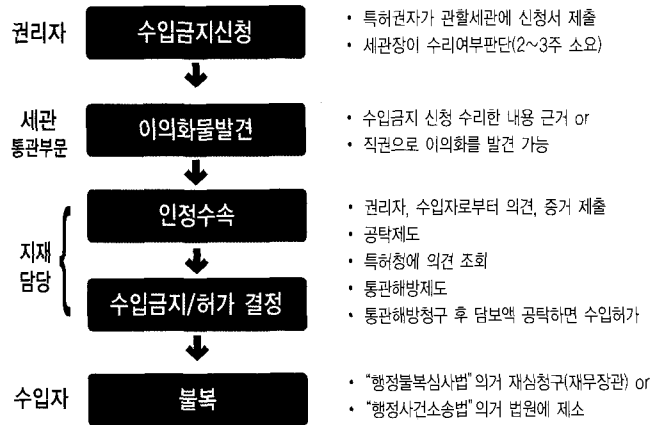
일본의 지적재산입국을 향한 범국가적인 노력이 제기되면서 지적재산전략대강의 추진전략과 함께 통관에 관련된 관세정률법이 대폭 개정되었다. 특히 최근 개정(2004.4.1 실시)에서는 지적재산침해 물품의 수입통관 차단에 더욱 만전을 기하고 있다.

육성자권²¹⁾을 침해한 물품이 수입금지물품에 추가되었고 (관세법 69조13 제1항) 이전에는 수입금지정보제공의 대상이었던 특허권, 실용신인권 및 디자인권에 관해서도 상표, 저작권 등과 동일한 권리자에 의한 수입금지 신청

제도가 도입되었다. (관세법 69조11, 1항 9호) 또한, 수입금지 신청자에게 특허청장관의견 조회 청구권을 인정하고 (관세법 69조12, 1항) 수입자에게는 통관해방금(담보)의 공탁을 조건으로 인정수속 중지청구권을 인정하는 등 수입통관 차단제도가 한층 강화되었다. (관세법 69조12, 1항)

관세법에서는 통관을 담당하는 세관이 보세지역에 수입된 물품을 억류해 놓은 상태에서 수입허가를 담보로 침해나 아니냐를 판단하기 때문에 특허침해에 대한 사법적인 판단을 하기도 전에 침해로 추정되어버릴 위험이 있다.

공정한 보전처분을 받기도 전에 가치분 집행과 같은 결과를 가져오기 때문에 일본 수출에 기반을 둔 많은 한국 기업에 있어 무엇보다 위협적인 제도이다.



<그림 7. 일본 세관의 수입금지 조사 절차>²²⁾

2. 수입금지 조치 절차

일본 세관의 수입금지 조치 절차는 그림7에 요약되어 있으며 각 절차별 주요내용을 살펴보면 다음과 같다.

(1) 수입금지 신청

수입금지 신청제도란, 지적재산권 중, 특허권, 실용신인권, 의장권, 상표권, 저작권, 저작 인접권, 육성자권 등을 가

19) 국제특허분쟁대응 표준 Manual, 앞의 자료, 221면

20) 도쿄, 하코다테, 요코하마, 나고야, 오사카, 코베, 모지, 나가사키, 오키나와지구에 각각 설치되어 있다

21) 식물신물질종을 종축법에 근거하여 품종 등록하는 것에 의해 발행하는 권리

22) 황경수, 일본 관세정률법, Seminar Materials, 4면

지는 자(권리자)가, 자신의 권리를 침해한다고 인정되는 화물이 수입되려고 할 경우, 세관장에게, 해당화물의 수입을 금지, 인정절차를 밟아야 한다는 것을 신청하는 제도이다. (관세법 69조13. 동시행령 제62조16) 또한, 부정경쟁금지 청구권자도, 자기의 영업상 이익을 침해한다고 인정되는 화물에 대해서 신청하는 것이 가능하다. 수입 금지를 신청하려면, 다음의 5가지 요건이 필요하다. 이 요건이 갖춰진 경우, 최장 2년간의 신청이 가능하며, 또한 갱신도 가능하다. (관세법 69조 13)

- 가. 권리자일 것 : 수입 금지를 신청할 수 있는 자는 지적재산권의 원권리자, 전용실시권자, 전용사용권자 또는, 전용이용권자 또는 부정경쟁금지 청구권자이며, 권리자는 대리인을 통하여 신청할 수 있다.
- 나. 권리내용에 근거가 있을 것 : 특허청 등에 등록된 권리여야 하므로 등록원부의 부분이 필요하며, 등록 신청 중인 것에 대해서는 수입금지가 불가능하다.
- 다. 침해사실 또는 침해우려가 있을 것 : 침해사실이란, 침해물품이 일본 내에 수입된 것을 의미하며, 침해우려란, 실제 존재여부와 관계없이, 그 물품이 일본 내에 수입될 경우에 권리침해가 될 가능성이 있다는 의미이다.
- 라. 침해사실을 확인 가능할 것 : 침해사실의 소명으로서, 침해물품의 제시 또는 그 카탈로그, 사진의 제시 등이 필요하다.²³⁾
- 마. 세관에서의 식별 가능성이 있을 것 : 수입품의 세관감사에 있어서, 진정품과 침해의혹물품간의 식별이 가능하도록 정보를 제공해야 한다.

(2) 인정수속

지적재산 침해물품에 해당된다고 사료되는 물품을 ‘침해의혹물품’이라 하고, 수입신고가 있을 시, 그 침해의혹물품에 관해, 침해물품에 해당하는지의 여부를 인정하기 위한 절차를 말한다. (관세법 69조12. 1항)

가. 직권에 의한 인정수속 절차

세관장은 의혹물품을 발견 시, 수입금지제품에 해당하는

지 확인 절차를 거쳐야하며(관세법 69조11. 1항 9호), 특허권 등의 침해가 우려될 시 지적재산조사관은 해당물품의 수입측과 관련 특허권의 권리자 측에 대해 인정수속 집행에 대한 서면을 통지한다. 통지를 받은 자는 통지일로부터 10일 이내에 특허침해, 비 침해에 대한 증거제출 또는 의견을 진술한다.

지적재산조사관은 제출된 증거와 의견 및 세관이 독자적으로 수집한 증거에 기초하여 해당물품의 특허권침해 여부에 대해 판단하되, 권리자와 수입자에게 사용하려는 증거에 관해 의견을 진술할 기회를 준다. 제출된 증거는 상대방에게 공개되며, 제출자의 거부로 공개되지 않는 자료는 증거로 채용되지 않는다. 인정수속은 그 판단결과와 이유를 양당사자에게 통지한 후 종결된다.

나. 수입금지신청에 의한 인정수속 절차

수입금지신청에 기초한 인정수속 집행의 경우에는 신청인(권리자) 혹은 수입업자가 증거제출 및 의견 진술이 가능한 기간 내에 신청을 해서 해당하는 물품을 점검한다.²⁴⁾

(3) 공탁제도

최종적으로 이의물품이 비 침해로 판명날 경우, 수입자는 인정수속 기간동안 이의물품을 보세지역에 방치해 둬에 따른 손해를 입게 되며, 이러한 손해에 대해 향후 신청자에게 손해배상청구를 할 수 있다. 이러한 손해배상에 대한 담보가 필요하다고 인정되는 경우 세관장은 기간을 정해 신청인에게 상당액(신청담보)을 공탁하라는 명령을 내릴 수 있으며, 이때 신청인이 명령에 불복할 경우 인정수속을 중단할 수 있다. 이는 수입금지신청의 남용을 막고 수입자와 세관당국을 보호하기 위한 제도이다. (관세법 69조12. 1항)

(4) 특허청 의견조회

수입금지신청에 기초한 인정수속 과정에서 권리자는 인정수속 통지를 받은 후 10일 이내에 세관장에게 침해 사실에 대한 특허청의 의견조회를 청구할 수 있다.²⁵⁾ 청구 권리자로부터의 조회 요청이 있어도 침해판단이 비교적 명확한 경우

23) 유사상표, 유사상품, 저작(인접)권에 관한 진정품과 형상/내용 차이가 있는 복제품에 대한 수입금지신청의 경우, 침해를 증명하는 재판소의 판결서 또는 가처분 결정서, 권리효력에 대한 특허청의 판정서 또는 변호사 등이 작성한 감정서 제출 필요

24) 2005년 4월 개정법(관세정률법)의거 권리자에 의한 견본검사 가능



는 특허청에 의견조회를 하지 않을 수도 있으며, 모든 경우에 신청자와 수입자에게 통지해야 한다. 특허청은 조회요청이 있는 지 30일 이내에 서면으로 의견을 제출해야 한다.

(5) 통관해방

인정수속이 진행된 후 일정기간 경과 후²⁵⁾에 수입자의 요청으로 인정수속중단청구가 가능하다. 이때, 세관장은 인정수속이 중단되어 통관이 된 다음 정말 침해가 존재해 신청자가 입을 수 있는 손해의 담보가 필요하다고 판단되는 경우에 마찬가지로 수입자에게 통관해방금의 공탁을 명령할 수 있다. 즉, 수입자가 일정 공탁액을 담보(유가증권 공탁 및 금융기관과 보증위임 계약으로 대체가능)로 지불함으로써 인정수속을 중단해 수입을 진행할 수 있게 하는 제도이다.

(6) 결정

수입 금지 또는 수입허가의 결정을 내리고 통관해방 청구 후 담보액을 공탁하면 수입이 허가된다.

인정수속 중에 있는 물품(이의 물품)이 수입자에 의해 자체 폐기, 폐각 등의 처리가 되면 애초에 수입 시도를 하지 않는 경우가 되어 지적재산조사관은 그러한 내용을 권리자에게 통지하고 바로 인정수속을 중단하게 된다.

(7) 세관 처분에 대한 불복

인정수속결과 세관이 특허침해라고 결정을 내린 후에는 일본의 행정 불복 심사법에 의해 재무장관에 재심을 청구 하든지 행정 사건 소송법에 의거 법원에 소를 제기하는 두 가지 방안이 있다. 단, 외국기업의 입장에서 현실적으로 세관의 결정을 번복하기 난해하며, 번복하더라도 기일동안 발생한 손해배상은 권리자가 수입금지 신청 시 공탁한 금액 이상 받기 어려운 측면이 있다.

3. 한국 기업의 PDP 모듈에 대한 통관 보류 결정

2004년 4월 일본세관이 삼성SDI의 PDP 제품이 일본

Fujitsu의 특허 침해를 이유로 PDP 통관 보류 조치에 이어 LG전자 PDP 모듈에 대해서도 일본 Matsushita의 특허침해를 이유로 통관을 보류하는 강경 조치를 취하자 일본세관이 자국기업의 입장만을 고려하여 수입제품에 대하여 통관 보류 조치를 취하는 것은 통상적인 무역관행에 어긋나는 부당한 조치이며 한일 전자업계 간 특허권 전쟁이 전면전 양상으로 비화할 조짐을 보였다.

이의 대응 방안으로 한국기업도 WTO 제소뿐 아니라, 한국기업의 추격을 뿌리치고 일본의 우위를 지키기 위한 일본의 특허 전면전에 승리할 수 있는 치밀한 전략을 마련하기 위해 업계와 정부의 머리를 맞대야 한다는 여론이 쏟아졌다.²⁷⁾

(1) Fujitsu 특허침해로 일본세관의 통관금지 결정

가. 삼성SDI 특허 Claim 대응경과

특허 분쟁의 발단은 2001년, 11월경 Fujitsu는 삼성SDI에 10여건의 핵심 특허 Claim을 제기 제기하며 한국에서의 생산을 하지 말 것을 경고하였다. 이후 2003년 10월 까지 수차례의 Technical Meeting이 진행되었으며 삼성SDI는 문제특허에 대하여 회피설계의 추진과 일부 특허에 대하여 비침해 주장 및 무효 자료의 제시로 Fujitsu의 특허력 약화에 집중한 것으로 보인다.

2004년 2월까지 수차례 Business Meeting을 가졌으나 Fujitsu의 과도한 요구로 협상은 결렬되었으며 삼성SDI는 Fujitsu의 특허 분쟁해결을 위해 고심끝에 Fujitsu의 미국특허 9건에 대하여 특허 무효 소송을 먼저 제기 했다.

나. Fujitsu의 삼성SDI에 대한 반격

삼성SDI의 미국 무효심판 제기에 대응하여 Fujitsu는 미국과 일본에 특허 침해청구 소송뿐 아니라 판매/수입 가치분 신청을 하였으며 일본 세관에 특허권 침해로 인한 세관 통관 금지조치를 신청하는 등 동시 다발적인 Regal Action을 2004. 4월에 취하였다.

다. 결론

25) 관세법 69조12, 1항, 수입자도 청구 가능 상표, 저작권등인 경우 2006년 4월 개정의거 전문위원 의견 참조절차 도입

26) 인정수속통지 후 10일 경과 후(연장시 20일 경과후)

27) 동아일보, 일본 한국에 특허전쟁 선포, 2004.5.30

PDP 특허를 둘러싸고 1년 넘게 공방을 벌여온 삼성SDI와 일본 Fujitsu가 한발씩 양보, 상생의 길을 선택했다고 2004년 6월 언론에 보도되었다.²⁸⁾ 양사는 상호 특허를 교환 사용하는 방식(Cross licensing)으로 특허분쟁을 해결했고 일본과 미국에서 진행 중인 소송 및 행정 절차를 취하하고 이번 특허분쟁 타결을 계기로 양 기업 간 적극적 협력의 기틀이 마련됐고 양사가 PDP분야의 경쟁력을 강화하게 된 것으로 평가된다고 알려졌다.

일반적으로 특허분쟁이 Cross licensing 형태로 해결되므로 계약조건을 들여다보지 않고는 판단할 수 없다. 삼성SDI에서 먼저 미국 특허에 대한 무효심판 청구를 하여 조기에 특허문제를 해결하는 효과도 있었을 것이다. Fujitsu의 미국, 일본 법원의 침해 및 가처분 제소는 예상되었으나 개정된 관세정률법에 기초한 세관의 통관 금지 신청은 뜻밖의 Action이었으며 영업부분의 특허분쟁의 조기해결 압박이 있었을 것으로 예상된다.

한국의 LG전자의 경우 삼성SDI와 비슷한 시기에 특허 Claim 접수 및 협상이 진행되었으나 Fujitsu의 타제품에 대한 특허 Claim 제기로 당시의 Regal Action은 모면한 것으로 보인다.

2) Matsushita 특허침해로 일본세관의 통관 금지 결정

가. Matsushita의 LG전자 특허 Claim 및 제소

특허 분쟁의 발단은 2003년 8월경 Matsushita는 LG전자에 30여 건의 특허 Claim을 제기하며 한국에서의 생산중단 또는 특허 계약할 것을 경고하였다.

이후 양사특허에 대한 충분한 Technical Meeting이 없이 Fujitsu사와 마찬가지로 2004년 11월 Matsushita 핵심특허 2건 침해를 이유로 LG전자 PDP 제품에 대하여 일본 동경 지방법원에 수입금지 가처분 신청과 동시에 핵심특허 1건을 침해이유로 동경세관에 수입금지 신청을 하였다.

나. LG전자의 M사에 대한 분쟁대응

LG전자의 Matsushita의 일본제소에 대하여 자사의 특허 권리 행사와 Matsushita의 특허 방어를 병행하였다. 자사의 특허 권리행사로는 한국 법원에 Matsushita를 상대로 특허

침해금지 및 손해 배상 청구를 바로 진행함과 동시에 2004년 12월 일본 특허청에 Matsushita 특허에 대한 무효심판도 제기하였다.

다. 결론

PDP 특허를 둘러싸고 6개월 정도 법원과 행정적 제소 공방을 벌여온 LG전자와 일본 Matsushita가 PDP와 PC, DVD 분야에서 광범위한 공조체제 구축 형태로 타결되었다고 2005년 4월 언론에 보도되었다.

양사는 상호 특허를 교환 사용하는 방식(Cross licensing)으로 특허분쟁을 해결했고 일본과 한국에서 진행 중인 소송 및 행정 절차를 취하하고 이번 특허분쟁 타결을 계기로 양사 간 공동으로 사업협력 위원회를 구성 원자재와 부품공급분야에서 공조하고 차세대 동영상 기술개발 등 첨단 기술분야에서도 협력을 구축하는 등 양사 간 결속력을 높이는 계기가 되었다고 알려졌다.

LG전자도 삼성SDI와 마찬가지로 Cross licensing 형태로 해결되어 세부 계약 조건을 알 수 없으나 LG전자에서 불공정 무역행위 조사 신청과 잠정조치 신청에 대하여 무역위원회에서 2004년 11월 잠정조치 승인에 따라 일본 PDP제품이 한국에 수입될 수 없었으며 영업부서의 압력과 PDP 제품 이외 PC, DVD 등 타제품으로의 분쟁 확대가 실익보다도 막대한 소송비용 및 경쟁력 상실의 위기를 모면했다고 보인다.

당시 삼성SDI와 LG전자는 일본기업이 한국기업에 무분별한 압박에 대한 대응으로 WTO 제소 등의 일련의 조치를 검토하고 정부에 요청하기도 하였다. 미국 ITC 등 타국의 경우 수입금지 신청 수리 후 확정 시까지 최소 1년 정도의 기간을 두고 있는데 반해, 일본의 경우 수입금지 신청을 수리하는 즉시 통관을 보류하는 강경조치는 통상의 국제 무역법에도 맞지 않는다는 주장이 있었다.³⁰⁾

한편, 일본에서 관세법에 기초한 일본 세관의 수입 금지신청 및 잠정조치에 대응 방법으로 한국 무역위원회를 통한 불공정 무역행위 조사 신청 및 잠정조치 신청의 필요성을 확인하는 계기가 되었으며 국내 산업의 긴박한 피해 또는 피해 우려 시 한국기업의 보호차원에서 적극적으로 활용할 필요성이 있다고 본다.

| 발명특허 2009, 5

28) 매일경제, 삼성 - 후지쓰 PDP 특허분쟁 타결, 2004.6.8

29) 조선일보, 한일 PDP 특허분쟁 타결, 2005.4.4

30) 디지털타임스, PDP특허분쟁 한-일 전면전, 2004.4.22