

연구보고 96-9

# 貿易規制를 위한 美國의 國內法適用에 관한 研究

- 關稅法 제337조를 중심으로 -

1996. 12.

研究者 : 文俊朝(研究委員)

한국법제연구원



## 發 刊 辭

美國의 通商關聯法은 대단히 多樣하고 精緻한 규정을 두고 있으며, 美國 또는 國際社會의 狀況變化에 적응하기 위한 끊임없는 變遷을 거쳐왔다. 특히 최근에는 國際自由貿易主義의 內包가 단순히 商品의 交易 차원을 벗어나 資本과 서비스의 자유로운 移動 및 地積財產權의 國際的 保護 등 대단히 광범위해지고 있는 실정이다.

어떠한 면에서 이러한 變化의 흐름은 美國이 주도하고 있다고 해도 과언이 아니다. 따라서, 美國의 通商關聯法 規定과 判例의 추이 그리고 아직 法制化되지 않았지만 美國 議會 등에서 논의되고 있는 通商關聯法案 등을 미리 검토해보고 그 展開方向을 예측하여 이에 대비하는 적극적인 자세가 절실히 요구된다고 하겠다.

이 研究書가 다루고 있는 美國 關稅法 第337條는 덤핑 및 補助金支給 이외의 不公正한 方法으로 수입되는 物品에 대한 規制措置를 규정하고 있으며, 1988년 이후 그 發動을 용이하게 하는 方向으로 改正이 이루어져 왔다. 특히 우루과이 라운드타결과 더불어 美國 通商政策은 큰 變化의 조짐을 보이고 있다.

1994년에도 請願期間의 制限, 反訴, 重複節次의 회피, 一般排除命令에 대한 制限 등을 중심으로 第337條의 개정 이 있었다. 이 研究書는 이러한 法改正 內容과 그 運用傾向 및 國際貿易委員會(ITC)와 聯邦法院의 최근 判例의 推移를 자세히 설명하고 있다.

이와 더불어 第337條가 우리 나라의 企業에 적용된 事例들에 대해서도 자세히 소개함으로써 향후 企業들이 美國 輸出에서 知的財產權 侵害를 이유로 한 貿易規制를 당하지 아니하도록 하는 對應方案을 제시하고 있다. 이러한 점에서 이 研究書는 많은 역할을 할 것으로 기대한다.

1996년 12월 30일

韓國法制研究院長  
法學博士 朴松圭



# 目 次

第1章 序 論 .....	7
I. 貿易政策과 輸入規制法 .....	7
II. 研究의 範圍 .....	8
第2章 第337條의 變遷史 .....	11
I. 1922年 關稅法 第316條 .....	11
II. 1930年 關稅法 第337條 .....	11
III. 1974年 通商法에 의한 改正 .....	13
IV. 1979年 通商協定法에 의한 改正 .....	15
V. 1988年 綜合通商競爭力法에 의한 改正 .....	16
1. 背 景 .....	16
2. 第337條의 主要 改正內容 .....	18
(1) 國內産業 被害要件의 削除 .....	18
(2) 制裁措置의 強化 .....	21
(3) 知的 財産權侵害國家의 選定 및 調査 .....	21
VI. 우루과이 라운드協定法에 의한 第337條 改正 .....	22
1. 改正 背景 .....	22
2. 關稅法 第337條와 GATT 패널報告書-1994年 改正에의 前奏曲 .....	23
(1) 事件 概要 .....	23
(2) EEC의 論據 .....	24
(3) 美國의 論據 .....	27
(4) GATT 패널의 評決內容 .....	27
3. 1994年 第337條 改正 .....	29
(1) 1988年 GATT 패널 報告書에 대한 美國의 對應 .....	29
(2) 第337條 改正內容 .....	32

第3章 第337條의 適用과 관련된 諸問題 .....	37
I. 第337條의 適用節次와 特徵 .....	37
II. 第337條 提訴의 性格 .....	40
III. 第337條 違反의 要件 .....	45
1. 意義 .....	45
2. 不公正한 行爲 또는 不公正한 競爭方法의 存在 .....	45
(1) 『不公正한 競爭方法』 및 『不公正한 行爲』의 概念 .....	45
(2) 美國으로의 製品輸入 또는 輸入製品의 美國內 販賣와 관련되어 있을 것 .....	50
3. 第337條의 具體的인 發動要件 .....	52
(1) 知的 財産權 以外의 分野 .....	52
(2) 知的財産權 事件에 있어서의 “産業(industry)” .....	67
4. 保護對象 知的財産權 .....	70
第4章 第337條의 節次 .....	75
I. 概要 .....	75
1. 第337條 以外의 知的財産權 保護方法 .....	75
2. 關稅法 第337條에 의한 知的財産權 保護 .....	78
II. 第337條에 의한 請願의 開始 .....	80
1. 請願資格 및 請願書의 內容 .....	80
2. 請願書의 提出·登錄 및 請願에 대한 答辯 .....	81
3. 請願書의 審査 및 調査開始決定 .....	83
4. 審理 .....	85
5. 證據提出 .....	87
6. ITC 職權에 의한 第337條 調査의 開始 및 調査官 任命 .....	89
7. 調査의 通知(notice) 및 時限 .....	90
8. 證據開示節次 .....	91
9. 和解節次 .....	93

III. ITC의 判定 .....	96
1. 略式判定 .....	96
2. 行政審判官의 中間判定, 豫備判定 및 ITC의 最終判定 .....	96
IV. 暫定的 救濟措置 .....	99
1. 一時的 輸入排除命令 .....	99
2. 保證金 納付制度 .....	103
V. 最終 救濟措置 .....	104
1. 概要 .....	104
2. 一般的 輸入排除命令 賦與 條件 .....	106
3. ITC 決定에 대한 大統領의 措置 및 執行 .....	110
VI. 法院과의 關係 .....	111
1. ITC 決定의 既判力 .....	111
2. 第337條에 의한 請願과 聯邦法院 訴訟의 競合 .....	112
3. 司法的 審査 .....	119
<b>第5章 第337條 訴訟의 最近의 展開 .....</b>	<b>123</b>
1. 1994年 改正의 影響 .....	123
2. 第337條 訴訟에 미칠 最近 判例의 潛在的 影響 .....	128
(1) ITC判例法 發展 .....	128
(2) 聯邦法院에서의 關聯事件 .....	140
<b>第6章 結論 .....</b>	<b>145</b>





## 第1章 序 論

### I. 貿易政策과 輸入規制法

美國에서는 關稅法 등 輸出入關聯法과 이에 기초한 聯邦政府의 規則·決定·命令은 議會에 最終的인 制定·改正權이 있다. 이러한 議會의 權限은 美國 聯邦憲法 第1條第8項의 議會의 租稅權과 外國과의 通商規制權, 同條 第10項에 의한 各州의 輸出入에 대한 租稅權 排除에서 연유한다. 다시 말해서 大統領을 비롯한 行政機關의 權限은 의회로부터 委任받은 것이고 그 委任 범위 내에서만 행사될 수 있는 것이다.

한편, 議會는 上下 兩院의 수백 명의 議員이 각각의 입장과 利益集團의 이해관계를 대변하고 있으며 立法 자체에 대해서 상당한 정도의 裁量權을 執行機關에 위임하기 때문에 실제로는 行政府의 권한이 결정적이라고 할 수 있다. 또한 입법과정에 行政府의 정책이 토의·협상을 통하여 상당한 정도까지 반영되기 마련이다.

그러나 헌법상으로는 역시 최종 결정은 立法部에서 제정한 法律의 形式으로 나타난다. 특히 下院의 任期는 2年이고 선거를 의식하지 않을 수 없기 때문에 선거구 주민들의 여론 동향에 민감한 多元的이고 利益集團的인 민주주의에 의한 立法案의 제안단계에서 고려하기 힘든 경우가 많다. 의원들은 재선을 위하여 選舉區民의 特殊利益을 적극 대변하도록 壓力을 항상 받고 있다. 수입품의 경쟁에 타격을 입는다고 주장하는 산업들 예컨대, 강철, 자동차, 섬유산업이 집중해 있는 지역의 議員들은 워싱턴에 常住하는 업자단체 로비스트들의 지원, 압력 하에 保護主義的 法案을 끊임없이 추진하는 것은 어쩔 수 없는 것이다.

어떠한 政策이든 간에 立法過程에서 그 추진세력이 效果를 과장하기 마련이다. 예컨대, 1979년의 貿易協定法(the International Trade Agreements Act of 1979) 등 통상관련법이 改正될 때에도 미국시장에 대한 외국업체의 약탈적(predatory)이고 불공정한(unfair) 상행위가 법개정으로 금지될 것이고 따라서 經濟安定, 美國經濟優位가 再建될 것이라는 주장이 강하게 제기된 바 있었다. 이러한 과장된 주장은 立法政策의 즉시적 효과에 대한 기대를 높이고 그러한 기대가 충족되지 못할

때에는 더욱 강경한 對策을 요구하게 된다.

下院議員들에 비하면 大統領 候補들은 選舉區의 特殊利益集團의 압력에 직접적으로 영향받는 정도가 적으나 美國市場에서 외국상품이 득세할수록 막대한 손해를 본다고 판단한 産業界과 勞組 등은 全國的組織化되기 마련이다. 각 利益集團들도 大統領選舉過程에서 자신들의 立場을 최대한 反映시키고자 한다.<sup>1)</sup>

제3세계의 상당수 國家에서와 같이 權力이 集中된 政治文化의 背景에서 보면 美國의 政策決定過程은 너무 分散되어 있어서 이해하기 어렵다. 大統領을 위시한 行政機關도 法律의 委任範圍안에서만 權限이 있고 議會의 立法權도 憲法에 基礎하며 또한 정치 현실적으로 복잡한 利益集團의 影響을 받는다.

輸入品에 의해 被害를 본다고 생각하는 産業, 勞組 등이 주로 保護主義的 政策을 요구하는데 반해 인플레이션을 싫어하는 消費者, 수출국 산업에 상당액을 대부한 多國籍 銀行, 金融機關, 國際政治·經濟的 考慮를 하는 이른바 internationalists 등은 보호주의 反對勢力이 될 수 있다.

따라서 가장 광범위한 次元에서는 어떻게 輿論에 영향을 미치느냐의 問題로부터 시작하여 구체적으로는 특정문제가 어느 법아래에서 어떠한 권한을 위임받은 어느 기관의 소관이나에 이르기까지 수시로 변화하는 美國의 貿易, 關稅法 體系와 그 기초가 되는 政策을 考察하여야 한다. 예컨대, 協商에 임함에 있어서 상대방의 개인적 사항을 아는 것도 유익하겠지만 그 전에 그 상대방의 立場의 기초가 되는 法的·政策的 限界를 파악하는 것은 필수적이다.

## II. 研究의 範圍

美國의 1930年 關稅法 第337條는 덤핑 및 보조금지급 이외의 不公正한 방법으로 輸入되는 物品에 대한 制裁措置를 規定하고 있다. 여기에서

---

1) 예컨대, 下院은 이른바 철강대표집단(the steel caucus)이 제안한 <鋼鐵公正去來法>(the Fair Trade in Steel Act of 1983)은 5년간 수입철강을 미국 시장거래의 15%로 제한한 바 있다. 이 立法은 1984年 選舉를 의식한 것이었다.

의 不公正慣行에는 수입물품이 미국의 特許權, 商標權 및 著作權을 侵害하였거나 미국의 獨占禁止法에서 禁止하는 유형의 행위인 虛偽廣告, 掠奪的 價格, 差別行爲, 偽造商標의 사용과 같은 不公正去來行爲가 포함된다. 이와 같이 第337條는 모든 불공정관행을 다 포함하고 있지만 실제로 이 조항은 知的財産權의 侵害에 대하여만 발동되어왔다.

즉, 同法은 적용대상을 규정하고 있지 않아서, 相計關稅法과 反덤핑法 등에서 규제하는 불공정행위를 제외하고 매우 넓은 범위의 불공정무역을 규제하고 있다. 그러나 主要 規制對象은 特許權·著作權 侵害, 商標盜用 (infringement of patents, trademarks or copyright), 營業秘密 (trade secret) 盜用 등 知的財産權의 侵害行爲이다.

第337條가 발동되기 위해서는 不公正慣行의 存在와 함께 이로 인하여 相關 美國産業이 상당한 損害를 받을 것이 요구되었으나 1988년 綜合通商競爭力法은 侵害要件을 삭제함으로써 第337條의 발동을 아주 용이하게 하였다. 1988년의 第337條에 대한 중요한 改正事項을 살펴보기로 한다.

한편, 1990年代 이후 특히 우루과이 라운드타결과 더불어 美國通商政策은 變化의 조짐을 보이고 있다. 여기에는 우루과이 라운드 타결과 따른 相關 協定들의 내용이 대폭적으로 강화된 점도 있지만, NAFTA協定, APEC 등, 미국이 참여하는 地域的 經濟統合과도 相關되어 있다. 이에 따라 1994년과 1995년에도 일부 通商關係法의 改正이 있었다.

여기에서는 反덤핑, 相計關稅 등 기존의 통상규제영역에 대한 것이 주된 내용을 이루고 있으며, 향후, 미국은 環境관련 무역규제조치, 勞動과 貿易規制의 連繫, 미국의 反트러스트法(Anti-trust Act)의 역외적용을 겨냥한 경쟁라운드의 導入 등 많은 貿易規制法令들이 검토되고 있다. 이 보고서에서는 이러한 미국의 通商관련법중에서 소위 關稅法 第337條에 관하여 검토하고자 한다.

특히 第337條의 1994年 改正內容과 최근의 適用慣行을 집중적으로 분석하게 될 것이다. 1983年 캐나다가 GATT에 提訴한 사건에서 GATT 패널은 第337條의 적용은 GATT의 "necessity"條項에 의하여 正當化된다고 결론을 내린 바 있다. 그런데 1989년에는 듀폰社가 네덜란드회사 Akzo를 提訴한 사건인 Certain Aramid Fibers Case에 대

한 GATT패널의 보고서에서는 第337條의 適法性에 관하여 다루고 있는 바, 이 보고서는 第337條가 미국 상품에 유리하도록 외국상품을 차별하는 것이라는 결론을 내렸다.

이에 따라 1994년 관련 법의 개정이 있었다. 우루과이 라운드의 타결에 따른 第337條의 개정은 불가피하게 되었으며, 請願期間의 制限, 反訴, 重複節次의 回避, 一般排除命令에 대한 制限 등을 중심으로 개정되었다.

또한 미국의 國際貿易委員會(ITC)의 최근 判例의 推移를 검토하게 될 것이다. Texas Instruments社가 第337條에 의거하여 청원한 사건인 Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits Case(1993) 외에도 Certain Sputtered Carbon Coated Computer Disks Case(1993), Certain Erasable Programmable Read-Only Memories Case(1989), Certain Memory Devices with Increased Capacitance and Products Containing Same Case(1995)에서의 被告의 하나인 히다치社의 이의제기 내용과 ITC의 결론 및 Certain Integrated Circuit Telecommunication Chips(1993) 등을 검토하고자 한다.

아울러 聯邦法院에서의 관련 判例인 Beverly Hills Fan Co. v. Royal Sovereign Corp. Case(1994), Pfizer Inc. v. Aceto Corp. Case(1994), Certain Battery-Powered Ride-On Toy Vehicles Case(1994) 및 Markman v. Westview Instruments, Inc. Case(1995) 등을 검토할 것이다.

## 第2章 第337條의 變遷史

### I. 1922年 關稅法 第316條

美國의 1922年 關稅法(Tariff Act of 1922) 第316條로 처음 制定된 不公正 輸入行爲에 대한 法條項은 미국 의회가 제1차 세계대전 후 세계적으로 팽배한 불확실한 시장상황에 대처하기 위한 목적으로 마련한 것이었다. 당시의 그러한 시장상황은 미국 내에서 不信과 孤立主義적 傾向을 강화하는 방향의 立法이 이루어지도록 하는 결정적 계기가 되었다고 할 수 있다.

同 제316조는 현행 第337條의 始原이라 할 수 있으며 輸入貿易에 있어서의 不公正한 競爭方法 및 不公正한 行爲는 不法的인 행위이며 關稅委員會가 미국으로의 수입과 관련하여 그러한 불법행위가 존재하는 것으로 판정되는 경우 大統領에 보고하도록 하고 있었다. 大統領은 이러한 보고를 받은 후 그러한 불법행위로 수입되는 물품에 대하여 실질생산비가 미국에서의 생산비와 同等한 수준이 되도록 하거나 또는 부당한 경쟁적 우위를 제거하기 위해서 탄력관세를 부과하거나 또는 당해 물품의 미국으로의 수입을 배제하는 명령을 내릴 수 있었다.

말하자면 이러한 1922年 關稅法 第316條의 내용은 美國의 幼稚産業의 保護에 근본적인 目的이 있는 이른바 보호주의적 傾向의 탄력관세제도였다고 할 수 있을 것이다. 이 때에도 關稅委員會의 認容判定이 모두 特許侵害 事件에 局限되었다는 점은 현행 第337條의 運用과 크게 다를바 없다. 때로는 특히 침해가 다른 불공정 관행과 함께 주장되기도 하였지만 주요 爭點은 항상 특히 침해부분이었으며 대통령도 관세위원회 의 勸告가 있으면 예외 없이 輸入排除命令(exclusion order)을 발하였다.

### II. 1930年 關稅法 第337條

1922년 관세법(Tariff Act of 1922) 제316조는 기본적으로 같은 형태의 1930年 關稅法(Tariff Act of 1930) 第337條로 대체되었는바, 이 第337條는 關稅를 부과할 수 있는 大統領의 권한을 폐지하고 大

法院이 關稅委員會의 決定을 직접 再審할 수 있도록 하였다. 관세법 第337條는 不公正 競爭方法과 미국 내에서 효율적이고 경제적으로 운영되고 있는 분야의 産業을 破壞하거나 그 産業에 상당한 被害를 미치거나 또는 그러한 産業의 發展을 沮害하거나 미국내의 거래 上행위를 抑制 또는 獨占하거나 이와 같은 경향이 있는 商品의 輸入에 있어서의 어떠한 不公正한 行爲를 不法으로 규정하였다.

1930년법에 따르면 第337條에 따른 救濟措置는 大統領에게 미국 수입품목으로부터 청원된 물품을 제외시키는 排除命令(exclusion orders)을 건의하는 형식이었고 第337條의 조사는 장기간을 要하였기 때문에 그다지 實效性이 없었다. 이와 같은 1930년 관세법 第337條는 미국으로의 제품수입 또는 수입제품의 미국내 판매에 있어서 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위가 행하여지는 것을 막기 위한 규정인데, 同條는 수입품에 관한 모든 불공정한 경쟁방법을 금지하는 것은 아니다.

第337條의 위반이 성립하기 위해서는 그 불공정한 경쟁방법이 效率的이고 經濟的으로 운영되고 있는 미국산업에 實質的인 損害를 미치거나 實質的인 損害를 미치는 傾向이 있어야 한다고 규정하고 있다. 관세법 第337條는 특정 제품의 미국 수입과 관련된 불공정한 행위를 금지하기 위한 것으로 第337條의 援用事件의 대부분이 미국의 지적재산권 침해사건이었음은 注目할 필요가 있다.

그런데 1936년부터 1968년까지는 관세법 第337條의 운용이 休止期를 맞았다. 그 이유는 關稅委員會의 소극적인 태도와 관세위원회의 수입 배제명령 勸告에 대한 大統領의 拒否 때문이었다. Amtorg Trading Corporation 事件(美國人 特許權者가 蘇聯에서 수입한 磷鑛이 자신의 特許權에 포함되는 공정에 따라 정제되고 있다고 關稅委員會에 청원을 제기한 사건)에서 보듯이 청원인측의 청구를 認容하여 特許侵害者가 생산한 제품에 대한 수입을 배제하여야 한다는 관세위원회의 판정은 關稅 및 特許抗訴委員會에 의하여 製法特許에 대한 第337條의 適用을 拒否함으로써 관세위원회의 입장은 대단히 소극적이었다.

이 Amtorg 事件의 결정은 1940年 議會에 의한 製法特許에 대한 第337條의 적용을 명확히 한 改正立法을 통해 번복되었으나 關稅委員會는 1935년부터 66년까지 청원된 사건중 단 3件에서만 原告 請求를 認容하

는 결정을 하였으며 이 3件도 대통령은 수입배제명령의 발동을 拒否하였다.

### Ⅲ. 1974年 通商法에 의한 改正

이와 같이 第337條는 비교적 최근에 이르기까지 同條에 의한 청원건수가 아주 미미하였다. 그러나, 同條를 실질적으로 개정한 1974年 通商法の 시행 이후 87년까지 260건 이상의 청원이 이루어졌으며, 해마다 청원건수는 增加하고 있다. 이중 약 50%는 和解에 의해 해결되었으며, 약 25%에서는 被請願人 측이 청원에 대하여 異議를 제기하지 않았으며 나머지 사건 중에서 약 50%가 청원자의 勝訴로 끝났다.

1974年 通商法(Trade Act of 1974)은 개정조항을 대폭적으로 추가하였다. 1974년 법은 몇 가지 중요한 면에서 변화하였다.

① 關稅委員會(Tariff Commission)의 名稱이 國際貿易委員會(International Trade Commission: ITC)로 바꾸어짐과 동시에 ITC에 광범위한 任務와 權限이 賦與되었다.

② ITC의 조사에 따른 勸告權限과는 달리 第337條에 의한 조사에서는 判決權限을 가지게 되었으며 이것이 ITC가 행사하는 唯一한 判決機能이다.

③ 司法的 地位를 강화하기 위하여 第337條에 의한 調査가 行政節次法の 適用을 받도록 하여 연방 행정법판사가 공식판결(준 사법적 심판형태의 심리)을 내리도록 하였다. 이 판사의 權威 및 獨立性, 權限은 행정절차법(Administrative Procedure Act)에 의하여 보호되고 있다. 새로운 절차법에 따라 ITC가 공포한 실무 및 절차규칙에 따라 行政審判官은 ITC의 最終措置로서 勸告判決을 하도록 개정되었다. 1983년에 ITC의 규칙은 판사가 最終判決을 할 수 있도록 수정되었다.

④ 조사에 따른 救濟措置의 범위를 넓혀서 排除命令 뿐만 아니라 中止命令도 할 수 있게 되었다.

이러한 개정에 따라, ITC에 불공정한 무역관행이라고 주장된 事件에 대해 調査를 하고 위반여부에 대한 決定을 내리며 救濟措置를 부과하는 權限을 賦與하고, ITC의 節次를 行政節次法에 따르도록 하고, 엄격한

時限(time limit)을 설정하고, ITC가 中止命令을 내릴 수 있도록 하였고, ITC의 認容決定에 대해서만 대통령이 검토할 수 있도록 하고, ITC가 公益을 고려할 수 있도록 하였다.

이러한 1974年 통상법의 내용은 第337條의 결정이 반드시 행정절차법(Administrative Procedure Act)의 관련 조항에 따른 기록에 근거하여야 한다고 규정하였다. 이것은 ITC가 證據開示(discovery) 및 재판과 같은 유형의 聽聞을 거쳐야 함을 의미하였으며 第337條의 절차가 聯邦地方法院(federal district court)의 소송진행절차 또는 聯邦去來委員會(FTC)의 절차와 유사하게 된 것이다. 한편 1974年 通商法 제정이 전에는 第337條에 의한 절차에 아무런 시한이 없었기 때문에 일부 사건의 경우 수년이 소요되기도 하였다. 이를 시정하기 위하여 1974年 通商法은 ITC가 請願日로부터 1年(복잡한 사건의 경우에는 18개월)以內에 調査를 종결하여야 한다고 규정하였다.

輸入排除命令에 대해서도 1974年 通商法 제정이전에는 관세위원회가 第337條의 위반이 있다고 결정한 경우에는 關稅委員會가 大統領에게 이를 보고하고 大統領이 당해 상품에 대해 輸入排除命令을 발동할 것인지의 여부를 決定하도록 하였지만 1974年 通商法은 ITC에 직접 輸入排除命令 發動權限을 부여하고 大統領에 대해서는 60일 以內에 政策的인 이유로 ITC의 輸入排除命令을 拒否할 수 있는 權限을 賦與하였다.

한편, 1974年 이전에는 第337條 관련 ITC의 調査는 주로 특허권 침해와 위조조사(passing off) 사건에 국한되었고, 오직 2件만이 獨占禁止問題와 관련되어 있었다. 1974年 통상법 제정 이후 ITC는 獨占禁止分野에서도 활동할 필요를 느끼기 시작하였고, 1976年에 이르러서는 第337條가 ITC로 하여금 미국의 상업을 제한하거나 독점하는 효과 또는 경향이 있는 輸入貿易에 있어서 不公正한 競爭方法 또는 不公正한 行爲에 대해 조치를 취할 수 있도록 허용하고 있음을 注目하였다.

ITC는 또한 第337條와 셔먼법(Sherman Act) 第1條, 聯邦去來委員會法(Federal Trade Commission Act) 第5條 사이에 유사성이 있음을 주목하고 "셔먼법 제1조 또는 연방거래위원회법 제5조에 違反되는 것으로 판명되는 경우, 第337條에도 역시 違反될 수 있을 것"이라고 언급하였다.



그러나 이에 대해서는 法務部와 聯邦去來委員會(Federal Trade Commission: FTC)는 “輸入貿易에 있어서도 獨占禁止違反事件에 대해서는 법무부와 FTC가 管轄權을 가지고 있으므로, 獨占禁止 違反事件에 대해 ITC가 발한 명령은 法務部와 FTC의 권한을 침해할 수 있어서 독점금지분야에 대해 ITC가 排除되어야 한다”고 주장하였다.

獨占禁止分野와 관련된 위 3기관간의 管轄問題는 이른 바, 〈Alloy Stainless Steel Tube〉事件에서 최고조에 달하였다. Alloy Stainless Steel Tube 事件은 외국의 강관 생산자에 의한 독점금지위반사태가 있다는 訴가 ITC에 제기되면서 시작되었는데 同 事件에서 ITC는 第337條의 위반이 있었다고 판정하면서 最初의 中止命令(cease and desist order)을 발령하였다. 이 판정 이후 60일 以內에 大統領은 ITC의 중지명령을 承認할 것인지 與否를 決定하여야 하였는데, 그 기간중 법무부와 FTC는 이 중지명령을 승인하지 않도록 大統領에 대한 설득작업을 계속하였고, 마침내 大統領은 ITC의 同 명령을 취소하였다.

#### IV. 1979年 通商協定法에 의한 改正

1974年 통상법 제정이후 한동안 ITC가 반덤핑 및 상계관세법에 의해서 심리될 수 있는 약탈적 價格策定行爲(predatory pricing) 또는 補助金 問題에 관해서도 第337條에 의한 管轄權을 주장할 수도 있었다. 그러나 만약 이와 같은 일이 발생한다면 商務部와의 管轄權 紛爭이 야기될 수도 있는 것이었다. 따라서 이러한 관할권 분쟁이 발생하지 않도록 하기 위해서 議會는 1979年 通商協定法에 “第337條의 訴訟이 오로지 반덤핑 및 相計關稅법의 범위 내에 있는 행위에만 근거할 경우에는 ITC는 第337條의 소송을 종결하거나 착수하여서는 아니된다”라고 규정하였다.<sup>2)</sup>

다만, 1979年 通商協定法에 의해서도 ITC는 部分的으로 반덤핑이나 상계관세문제가 관련되어 있는 사건에 대해서는 소가 제기되었다는 것을 財務部에 통지하는 조건으로 조사에 착수하거나 이를 계속할 수가 있었다. 그러나 商務部가 반덤핑이나 상계관세 조사를 진행할 경우에는 ITC

2) Trade Act of 1979, §1105(a).

는 第337條에 의한 調査를 停止할 수 있었다.

1979年 通商協定法은 第337條에 규정된 ITC의 命令을 違反한 경우에 民事罰(civil penalty)을 1일 1만 달러 또는 해당 물품의 價額중 큰 액수로 규정하였다.<sup>3)</sup> ITC는 그러한 민사벌을 징수하기 위해 聯邦地方法院에 訴를 提起할 수 있는 權限도 賦與받았다.

## V. 1988年 綜合通商競爭力法에 의한 改正

### 1. 背景

앞서 본 바와 같이, 1979年の 通商協定法에서는 반덤핑과 보조금과 관련된 불공정행위와 第337條를 分離하는 立法措置가 行하여졌고 禁止 명령 위반시 罰金條項이 추가되었다. 이어 1984年の 通商法에서는 ITC의 第337條에 따른 判決에 대한 抗訴를 포함하여 모든 特許에 대한 抗訴事件을 聯邦巡廻抗訴法院으로 집중시켰다.

이러한 과정을 거치면서 第337條는 수입상품에 대하여 지적 재산권의 침해를 청원하는 수단으로 널리 사용되어 왔다. 그러나 아직까지도 第337條의 청원이 복잡하고 비용이 많이 들어 知的 財産權을 충분히 보호하지 못한다는 이유로 88年 綜合通商競爭力法에서는 第337條를 '美國의 知的 財産權을 보호하기 위한 보다 有效한 救濟手段(more effective remedy for the protection of the United States intellectual property rights)'으로 이용하기 위하여 일부 규정을 改正하였다.

그중 중요한 내용은 1) 知的 財産權의 침해에 대한 第337條의 청원에서 損害의 要件을 削除하였으며 2) ITC의 管轄권과 관련하여 美國産業의 範圍를 擴大하였으며 3) 지적 재산권 침해에 대한 청원의 요건중 미국산업이 효율적이고 경제적으로 운영되고 있어야 한다는 요건을 삭제하였고 4) 일시적 구제를 위한 調査 節次에 있어서 期間을 短縮(대부분의 경우 90일)시켰다는 등의 내용으로서 第337條에 의한 請願을 보다

---

3) 1988年 綜合通商競爭力法에서는 ITC의 禁止명령 위반에 대한 민사벌을 1일 10만 달러 또는 해당 물품 가액의 2배중 큰 액수로 증액시켰다. 19. U. S. C. A. §1337(f)(2).

容易하게 하였다.

지금까지 第337條의 사건의 대부분은 지적 재산권 침해에 대한 것으로서 反트러스트法(Antitrust Act)의 문제가 동시에 포함되며, 反트러스트法만이 문제가 된 경우도 다소 있었다. 수적으로는 적지만 기만적 광고(false advertising)만이 문제가 되었던 경우도 있다. 지금까지 第337條에 의해 청원을 제기한 기업의 國籍은 약 30개국에 달하며, 그 중의 대부분은 日本, 臺灣, 서독, 캐나다 및 韓國이 차지하여 왔다.

한편, 1975년부터 1988년에 이르기까지 第337條 訴訟은 급격히 증가하였다. 청원된 사건의 대부분이 知的 財産權과 관련된 것이었다. 이 기간동안 외국기업에 의한 미국 知的 財産權의 침해는 美國의 競爭力에 가장 위협적인 것 중의 하나로 인식되었다. 외국기업들의 미국의 特許權, 著作權, 商標權에 대한 不法侵害行爲는 미국기업에 상당한 손해를 가할 뿐만 아니라 세계시장에 있어서 美國企業의 競爭力에 威脅이 되었다. 미국기업의 주요 관심사가 혁신적 제품, 하이테크, 품질에 있는 점을 감안한다면 미국의 권리를 해외에서 보호해주지 않는 것은 심각한 무역정책상의 문제가 되었다.

이러한 문제점을 인식하고 行政府와 議會는 외국기업의 지적 재산권 침해행위를 방지하기 위해 많은 노력을 기울여왔다. 국제적으로는 지적 재산권 보호에 관한 雙務協定 또는 多者協定 체결을 위한 협상이 계속되었다. 議會는 지적재산권을 침해하는 제품의 수입에 대응, 미국 기업을 보다 강력하게 보호하기 위해 國內法令을 더욱 강화하였다. 이러한 분위기 하에 綜合通商競爭力法에서 第337條가 더욱 강화되었던 것이다.

1988년 綜合通商競爭力法에서 第337條의 개정의 주요 目的은 미국의 지적 재산권 보호를 위해 보다 效果的인 救濟手段을 提供하는 것이라고 단정할 수 있다. 미국의 特許權, 著作權, 商標, 마스크 워크(mask work)를 침해하는 물품을 수입하는 것을 不法으로 규정한 조항이 특별히 추가되었다. 이 새로운 조항에 의하면 지적 재산권 사건에 있어서는 미국의 산업이 피해를 입었다거나 또는 그 산업이 경제적으로 또한 효과적으로 운영되었던 것인가를 立證할 필요가 없게 되었다. 오직 그러한 제품에 관련된 산업이 미국에 존재한다는 것을 立證하는 것만으로 충분하도록 하였다. 또한 이 개정으로 ITC는 분쟁해결재량, 중지명령위반자

에 대한 犯則金, 증거개시절차 남용(discovery abuse)에 대한 제제도 대폭 강화되었다.

## 2. 第337條의 主要 改正內容

### (1) 國內産業 被害要件의 削除

앞에서 언급한 바와 같이 第337條에 의한 수입제한조치를 발동하기 위해서는 불공정관행으로 인하여 「效率的, 經濟的으로 운영되고 있는」, 관련 미국산업이 「被害 또는 被害의 威脅」을 받아야 하는데, 綜合通商競爭力法은 이 두 가지 要件을 모두 削除하여 관련 美國産業이 효율적·경제적으로 운용되고 있지 못하고 또 불공정관행으로 인하여 그 산업이 침해를 입었다는 立證이 없더라도 지적 재산권의 침해사실만 있으면, 제재조치가 가능하도록 하였다. 이러한 침해요건의 삭제는 第337條의 발동을 아주 용이하게 하여 高度技術集約商品의 對美輸出에 커다란 障礙要因이 될 것이다.

이를 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 第337條는 무역관련규정(a trade statute)이므로 어떠한 당사자가 請求人(complainant)으로서의 地位를 갖기 위해서는 미국의 지적재산권 소유자이어야 하며 그 지적재산권을 실시하는 국내산업이 존재한다는 것을 제시할 수 있어야 한다.<sup>4)</sup> 의회는 第337條의 개정가능성에 관한 청문회에서 “國內産業”이라는 요건에서의 欠缺로 생각되는 두 가지 주요문제를 고려하였다.

첫째, 議會는 그러한 요건에 대해서 행한 ITC의 해석과 연방판례법이 부당하게 협소(unduly narrow)하다고 판단하였다.<sup>5)</sup> 특히, 第337條

4) 19 U. S. C. §1337(a)(2). 이와는 대조적으로, 특허의 단순한 소유는 聯邦地方法院에서 그 特許에 관한 訴訟를 提起할 수 있는 地位의 충분한 근거가 될 뿐이다. 사실상, 최근에 논란이 많았던 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F. 3D 1538 (Fed. Cir. 1995), cert. denied, 116 S. Ct. 184 (1995) 事件에서, 聯邦巡迴抗訴法院은 특허권소유자는 特許權에 의거한 製造行爲가 없었다 할지라도 損失된 利益(lost profits)을 賠償받을 수 있음을 判示한 바 있다.

5) H. R. Rep. No. 40, 100th Cong., 1st Sess., pt. 1, p.157(1987); S. Rep. No 71, 100th Cong., 1st Sess. 129 (1987). 議會의 聽聞會에서의 세부적인 사항에 관하여는 Terry L. Clark, "The Future of Patent-

조사에서의 미국 산업(U. S. Industry)의 정의에는 연구개발활동을 포함한다는 것은 충분히 확립되어 있기는 하지만<sup>6)</sup> 그러한 활동만으로는 국내산업을 확립시킬 수 있는 충분한 기초가 되지 않는다는 사실 역시 충분히 확립되어 있다. 연방순회법원이 지적한 바 있듯이 「오늘날의 경제현실이 미국의 이익을 보호하기 위하여 보다 廣範圍한 定意를 요구하고 있다면 법원이나 ITC가 아닌 議會가 그러한 政策을 立法化하여야 한다」.

둘째, 다른 국내산업의 피해에 대한 우려가 존재하여야 한다. 請願人은 구제를 얻기 위해서는 미국산업에 대한 피해를 立證하여야 한다.<sup>7)</sup> 1985년과 1986년에 내려진 2건의 聯邦巡廻抗訴法院의 판결은 議會의 행동에 특별한 자극을 주었다.<sup>8)</sup> 이 두 가지의 각 사건에서, 法院은 불공정한 행위는 발견되었지만 국내산업에 대한 충분한 피해가 확정되지 아니하였다는 이유로 請願人이 구제를 받을 수 없다는 ITC의 評決을 확인한 바 있다.

이러한 판례들 이외에도 국내산업의 확립 또는 그 피해에 대한 확정을 위한 청원인의 費用負擔에 대한 우려가 많다. 의회는 「청원인의 조사에 관한 일반회계청(the General Accounting Office)의 어느 보고서를 보면 일부 請願人들이 부분적으로는 “被害”기준을 충족시키는데 대한 두려움 때문에 분쟁해결합의를 수락하였음을 알 수 있다」라고 지적한 바 있다.<sup>9)</sup> 더구나 피해회사들이 그러한 요건들 때문에 第337條에 의한 請

---

Based Investigations Under Section 337 After the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988,” Am. U. L. Rev., Vol. 38(1989), p.1149. 참조.

- 6) Schuper Mfg. Co. v. USITC, 717 F. 2d 1368, 1371~1372 (Fed. Cir. 1983)에서 많은 ITC 결정사례를 引用하고 있다.
- 7) 19 U. S. C. §1337(a)(1982). 法令상의 표현에 의하면 請願人으로 하여금 “미국 내에서 效率的이고 經濟的으로 운영되고 있는 어떠한 産業을 파괴하거나 실질적으로 피해를 주는 效果 또는 그러한 傾向”을 立證하도록 요구하고 있다. Andrew. S. Newman, “The Amendments to Section 337: Increased Protection for Intellectual Property Rights”, *Law And Poly Int'l Business*, Vol. 20(1989), pp. 571, 576.
- 8) Corning Glass Works v. USITC, 779 F. sd 1559 (Fed. Cir. 1986); Textron, Inc. v. USITC, 753 F. 2d 1019 (Fed. Cir. 1985).

願을 포기할 수도 있음을 주장하는 사람들도 있었다.<sup>10)</sup> 더 나아가 同 보고서는 第337條 調查經費의 절반은 經濟的인 基準(economic criteria)을 충족시키는데 사용되어야 함에 따라 第337條의 이용을 포기하게 된다고 지적하였다.<sup>11)</sup>

議會는 결국 1988年 綜合貿易競爭力法의 일부로서 法令改正을 통해 이러한 문제들을 해결하였다.<sup>12)</sup> 첫째, 特許, 著作權, 商標, mask work (반도체 칩 표면에 인쇄되는 회로패턴)의 침해조장과 관련된 事件에 대하여 請願人이 배제명령을 얻기 위하여 국내산업에 대한 피해를 立證하여야 한다는 要件을 삭제하였다. 그러므로 개정된 후에는 請願人은 단지 문제의 知的財産權을 실시하는 미국의 산업이 존재하거나 확립되는 과정에 있다는 사실을 立證하기만 하면 “國內産業” 要件을 충족시킬 수 있게 되었다.<sup>13)</sup>

지적재산권 침해는, 현실적인 경제적 피해가 존재하느냐의 여부에 관계없이 그 실제 피해가 그러한 권리가 미치는 物品을 賣却·販賣하는 排他的 權利의 喪失에 해당한다는 이론에 입각한다면 다른 不公正行爲와는 구별된다.<sup>14)</sup>

둘째, 의회는 어떠한 국내산업의 존재를 확정하기 위하여 필요한 기준을 최초로 規定化함으로써 또한 국내연구개발에의 투자 또는 국내산업을 잠재적으로 구성하는 활동목록에 속하는 licensing에의 투자를 특정하여 포함시킴으로써 “國內産業”이라는 용어의 “不當하게 狹小한” 解釋을 是正하고자 하였다.<sup>15)</sup> 실질적으로 이러한 개정내용은 청구인이 종전에 “국내

9) H. R. Rep. No. 40, 100th Cong., 1st Session., pt. 1(1987).

10) *Ibid.*

11) *Ibid.*

12) Pub. L. No. 100-418, §1342, 102 Stat. 1107, 1212~1216 (1988).

13) 29 U. S. C. §1337(a)(2) (1994).

14) H. R. Rep. No. 40, 100th Cong., 1st Sess., p.157 (1987).: “(특허)침해 상품의 미국에서의 販賣라 함은 同 재산권의 所有者 또는 實施權者 (licensee)에게만 법적인 권리가 있는 판매를 말한다. 어떠한 侵害 商品의 輸入은 法令上의 權利를 侵害하는 것이며 知的 財産權의 價値를 低下시키고 이로 인하여 間接적으로 公益을 侵害한다.

15) 법규정화된 활동은 “(A) 공장 및 장비에 대한 중요한 투자, (B) 노동 또는

산업” 기준을 입증하는데 존재하였던 障礙를 효과적으로 제거하였다. ITC 수석 行政法判事을 지낸 Saxon이 지적한 바와 같이, 의회는 “國內産業” 문제에 관한 論爭의 대부분을 규정개정을 통해 해소하였던 것이다.<sup>16)</sup>

## (2) 制裁措置의 強化

第337條에 의한 제재조치는 문제가 된 不公正慣行에 의한 物品의 輸入을 완전히 排除시키거나 또는 一時輸入中止와 같은 강력한 것이 特徵이다. 종래에는 排除命令과 中止命令을 선택적으로 하도록 되어 있었으나 綜合通商競爭力法은 이를 並行하도록 함으로써 더욱 이를 강화하고 있다. 또 輸入排除命令과 中止命令違反에 대한 罰金限度도 종래 1일당 US \$ 10,000와 그 物品의 國內價額 중 큰 쪽으로 하던 것을 1일당 US \$ 100,000와 國內價額의 두 배로 대폭 인상하였다. 그리고 臨時救濟措置의 時限을 90日로 명시하고 조사불응에 따른 사실인정을 할 수 있는 條項도 新設하였다.

특히 종래 규정을 두고 있지 않던 押收, 沒收에 관한 규정을 신설하여 ① 物品의 所有者, 輸入者, 受託者가 과거에도 同一한 物品을 輸入하려고 기도하였고 ② 그 物品이 과거에도 排除命令을 받았으며 ③ 그 당시 財務長官이 그 所有者, 輸入者, 受託者에게 그 排除命令 및 추후 다시 수입을 시도할 경우에는 押收, 沒收하겠다는 警告를 하였을 경우에는 排除命令에 追加하여 문제의 물품을 押收, 沒收하도록 하고 있다.

## (3) 知的 財産權侵害國家의 選定 및 調査

USTR은 知的 財産權의 保護 및 市場接近이 미흡한 우선관심국가를 파악하여 301條 調査를 자체 개시하고 그 판정여하에 따라 필요한 조치를 취하도록 하는 규정을 新設하였다. 이 규정에 따르면 USTR은 大統

---

자본의 중대한 사용 또는 (C) 엔지니어링, 연구와 개발 또는 實施權許與 (licensing)를 포함한 노동 또는 자본의 이용에의 실질적인 투자”이다. 19 U. S. C. § 1337(a)(3).

16) In re certain Static Random Access Memories, USITC Inv. No. 337-TA-325, Order No. 9 (May 14, 1991).

領 및 下院稅入委員會, 上院財務委員會에 「市場接近障壁에 대한 年例報告書」를 제출한 후 30日 以內에 우선관심국가를 파악하여 이를 報告, 公告하고 이로부터 30日 以內에 이러한 國家에 대한 義務的 調查開始를 하여야 한다. 조사후 침해여부에 대한 판단은 6月 以內에 그리고 이에 대한 報復措置는 30日 以內에 하여야 한다.

## VI. 우루과이 라운드協定法에 의한 第337條 改正

### 1. 改正 背景

1930年 關稅法(Tariff Act 1930) 第337條는 ITC가 어떠한 輸入品이 美國으로 輸入되는 것을 禁止하여야 할 것인가를 결정하기 위하여 私的 當事者가 提起한 異議를 調查하는 것을 許容한 것으로 美國通商法上의 독특한 규정을 가지고 있다. 第337條에 의하여 ITC는 수입과 관하여 행하여진 “不公正 行爲”, “不公正한 競爭方法” 또는 知的財産權 侵害行爲를 이유로 當該 수입품을 排除할 수 있다.<sup>17)</sup>

1988年 GATT의 분쟁해결 패널은 第337條의 일정한 부분이 GATT 第3條에 포함된 內國民待遇를 違反하였다는 報告書를 公表한 바 있다.<sup>18)</sup> 이러한 違反內容을 是正하기 위하여, GATT의 우루과이라운드 협정(The Uruguay Round Agreements)의 시행을 위하여 최근에 制定된 立法에 의하여 第337條가 改正되었다.<sup>19)</sup>

그러한 改正內容들(1995.1.1. 發效)은 1988年 以後 第337條를 처음으로 改正한 것이었다. 많은 사람들이 그 改正內容들이 美國 成文法을 둘러싼 GATT 違反性에 관한 논란을 종식시킴으로써 第337條의 향후 運用에 積極적인 影響을 주게 될 것이라고 주장하고 있다.<sup>20)</sup> 사실상 第

17) 19 U. S. C. §1337(a)(1) (A)-(D) (1944).

18) GATT Dispute Settlement Panel Report: United States-Section 337 of the Tariff Act of 1930, GATT Dec. L/6439 (Jan. 16, 1989) (이하 GATT Panel Report라 한다).

19) Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. No. 103-465, §321, 108 Stat. 4809, 4943~4947(1994) (amending 19 U. S. C. §1337).



337條에 의한 請求(claim)는 최근 현격하게 그 수가 줄어들어 왔다.<sup>21)</sup> 1990년에는 18件, 1991年 13件, 1992年 13件 1993年 8件, 1994年 8件이 請願되었다.

## 2. 關稅法 第337條와 GATT 패널報告書 - 1994年 改正에의 前奏曲

### (1) 事件 概要

第337條 節次의 利點과 1988年 改正에 의한 要件緩和의 改正에도 불구하고 第337條의 援用事件은 1980年代 후반부터 계속하여 감소하기 시작하였다. 많은 사람들은 그 이유를 1988年 改正法令案이 확정되고 있을 무렵에 공표된 GATT패널 報告書가 第337條가 GATT의 內國民待遇條項을 違反한 것이라고 지적하였기 때문이라고 믿고 있다. 그러한 보고서가 물론 美國에 대해 拘束力을 갖는 것은 아니지만 第337條에 의거한 請願의 提起에 찬물을 끼얹었는지도 모른다. 문제의 GATT 패널보고서의 대상이 된 사건과 同 보고서 내용을 설명하면 다음과 같다.

1988年 改正과 거의 동시에, GATT 패널은 第3條에 포함된 內國民待遇를 위반한 것이라는 내용을 포함한 報告書를 내놓았다.<sup>22)</sup> 同 第3條는 다음과 같이 규정하고 있다:

다른 締約國의 領土로 輸入되는 어느 締約國의 領土의 商品은 그 내부에서의 販賣, 販賣을 위한 提案, 購買, 運送, 普及 또는 使用에 影響을 미치는 모든 法律, 規定 및 要件과 관련하여 同種 內國產 商品에 부과되는 것보다 불리하지 아니한 待遇를 부여받는다.

20) 예컨대, Tom M. Schaumberg, "A Revitalized Section 337 to Prohibit Unfairly Traded Imports," J. Pat. & Trademark Off. Society, Vol. 77 (1995), P.259.

21) Donald K. Duvall, *Unfair Competition and the ITC*, (1995), p.176.

22) GATT Dispute Settlement Panel Report: United States-Section 337 of the Tariff Act of 1930, GATT Doc/L6439 (Jan. 16, 1989), p.58. 이 GATT패널은 그 당시에 확정과정에 있었던 1988年 改正法令의 適法性에 대해서는 평가하지 않았다.

이 GATT패널 報告書는 네덜란드 Akzo社를 상대로 Du Pont社가 提起한 第337條와 관련된 Certain Aramid Fibers 事件으로부터 연유한 것이었다.<sup>23)</sup> 이 사건은 듀폰社가 소유한 製法特許(process patent)를 侵害하였다고 주장된 商品의 輸入과 관련된 것이었다. 당사자들이 최종적으로는 그 紛爭을 해결하기는 하였지만<sup>24)</sup> 유럽 共同體는 第337條가 外國會社를 差別待遇하고 있다고 주장하는 請願을 GATT에 提起하였으며 GATT 패널은 Aramid Fibers 事件에 관하여 특별히 判決을 내리지는 않고 同 第337條에 대한 검토를 계속하기로 결정하였다. 이것은 GATT 패널이 第337條의 適法性을 심사한 첫 번째 事例였다.

## (2) EEC의 論據

EEC는 1987년 4월 22일 1930년 미국 관세법 第337條의 적용과 관련하여 지적재산권의 집행에 있어서 수입품이 非미국산(non-U. S. origin)이라는 이유만으로 美國産에 적용되는 것과는 별도의 節次에 따르도록 하는 同條의 내용이 GATT 第3條의 內國民待遇原則에 反하는 것이며 GATT 第20條 (d)號의 例外에 해당되지 않는 것이라고 주장하였다. GATT 패널에서 展開된 대부분의 주장들은 第337條의 措置와 미국 特許法상 聯邦地方法院의 訴訟간의 關係 및 그 差異에 관한 것이었으며 그 概要를 설명하면 다음과 같다.

첫째, 第337條 사건은 ITC에 의해 수행되는데 反하여 一般 特許法上의 訴訟은 聯邦地方法院에 의해 提起되며,

두 번째로 第337條 사건은 ITC의 行政審判官의 최초의 결정을 기초로 ITC의 委員에 의하여 多數決로 이루어지지만 聯邦地方法院의 特許訴訟의 決定은 聯邦法官 또는 陪審員團에 의해서 이루어질 뿐만 아니라 그 節次에 있어서도 第337條의 節次는 行政訴訟法の 規定 및 第337條의 節次規定에 따라야 함에 反하여 聯邦地方法院의 節次는 聯邦民事訴訟法の 節次에 따르게 되어 있었다.

23) USITC Pub. 1824, Inv. No. 337-TA-194 (1985), aff'd sub. nom. Akzo N. V. v. USITC, 808 F. 2d 1471 (Fed. Cir. 1986), cert. denied, U. S. POP (1987).

24) GATT Panel Report.

ITC는 美國內 産業에 영향을 주었다고 주장하는 特許侵害와 같은 輸入貿易에 있어서의 不公正한 慣行에 대해서만 管轄權을 보유하고 있으므로 請願의 提起를 위해서는 原告가 미국인인지 여부에 관계없이 美國內에서의 産業活動을 위하여 該當의 特許를 반드시 使用하고 있어야 한다. 이에 反하여 美國의 特許侵害의 訴는 美國 特許의 所有者 또는 그 排他的 讓受人(原告가 미국 내에서의 製造過程에서 特許를 사용하고 있는지 여부에 관계없음)에 의하여 聯邦地方法院에 제기될 수 있다.

두 機關 모두 管轄權을 갖는 事件에 있어서는 原告는 어느 한쪽이나 양쪽에 提訴할 權利를 갖는데 提訴는 동시에 또는 순차적으로 할 수 있으나 聯邦地方法院에서의 特許侵害에 대한 최종적인 否認의 경우에는 同一한 請求原因이 提起된 第337條의 調査는 금지된다. 特許上의 爭點에 대해 내려진 否定的인 第337條 決定이라도 美國特許法上 同一爭點의 再訴訟를 적어도 形式的으로 禁止하지는 않는다. ITC의 決定은 既判力의 效果를 갖는 것으로는 간주되지 않기 때문이다.

第337條에 의하면 聯邦地方法院의 訴訟에서 요구되는 것처럼 모든 當事者에 대해서 人的 管轄權을 확립할 필요가 없다. 현재의 법률상 聯邦地方法院의 管轄權은 聯邦民事訴訟規則 第4條에 따라 有效하게 送達을 받을 수 있는 當事者에 한정된다. 그러나 第337條에 의하면 訴訟節次는 聯邦官報에 調査開始通知가 公表됨으로써 시작된다. 더욱이 訴狀副本 및 聯邦官報의 通知副本은 통지에 거명된 모든 被告 및 外國人 被告의 各國政府에 送達된다.

세 번째로 第337條 訴訟은 앞서 본 바와 같이 時限이 정해져 있음에 반하여 聯邦地方法院의 訴訟에서는 정해진 일정에 따라 審理가 진행되는 것이 아니며 事件에 따라 偏差가 극심하다.

네 번째로 ITC는 第337條 節次에 있어서 反訴를 접수할 權限이 없다. 聯邦地方法院訴訟에서의 反訴는 그것이 主된 請求와의 關聯性 여부에 관계없이 同一한 法的 訴訟에 대하여 提起될 수 있다.<sup>25)</sup>

25) 反訴에 관하여는 1994년 법개정시 변경되었다. 즉 被提訴者도 ITC가 규정하는 방식에 따라 反訴를 提起할 수 있도록 하였다. 자세한 것은 19 U. S. C § 1337(a)(2)(B) (1994) 참조.

다섯 번째로 第337條의 請願에서는 請願者는 請願을 위해 몇 가지 經濟的 要件을 立證하여야 하였지만 聯邦地方法院의 特許訴訟에서는 이에 상응하는 요건이 없으며 公共利益과 관련하여서도 第337條의 請願에서는 ITC는 公衆保健과 公共福利, 競爭的 條件 등을 고려하여야 하나 聯邦地方法院에서는 이러한 요소를 고려하지 않는다.

여섯 번째로 ITC의 決定에 대해서는 大統領이 검토할 수 있는 장치가 마련되어 있음에 反하여 聯邦地方法院의 判決에 대해서는 이러한 節次가 마련되어 있지 않다.

일곱 번째로 第337條에 의하여 이용 가능한 주요 救濟措置는 事件의 當事者가 아니더라도 特許侵害商品 一切의 輸入에 적용되는 排除命令이며 수입업자나 판매업자 등의 美國內의 當事者에게 中止命令을 내릴 수도 있음에 反하여 聯邦地方法院의 救濟措置는 訴狀을 送達 받은 자 또는 訴訟에 참여한 사람에 대해서만 效力이 있다는 점이다.

여덟 번째로 救濟措置의 執行에 있어서의 차이점을 들 수 있는데 第337條의 救濟措置는 請願者의 追後의 行爲 없이도 美國內의 各 稅關에 의하여 執行된다. 民事罰 및 強制禁止를 포함한 命令違反의 制裁手段은 ITC가 聯邦地方法院에 民事訴訟을 提起함으로써 執行될 수 있다. 聯邦地方法院의 禁止命令은 原告에 의하여 흔히 提起되는 법정모욕절차를 통하여 강제될 수 있다.

EEC는 輸入品에 대해서는 聯邦地方法院에 대한 提訴뿐만 아니라 第337條에 의한 請願이 가능함에 反하여 美國產에 대해서는 第337條에 의한 請願을 제기할 수가 없는데 第337條에 의한 청원은 앞서 본 바와 같이 ① 被請願人에 의한 反訴의 不許, ② 秘密分類된 資料에 대한 접근을 거부하는 保護命令의 效力, ③ 第337條 節次의 短期의 고정된 時限, ④ ITC 委員들이 특허사건의 法律的 爭點을 처리하는 聯邦法院判事に 비하여 그 資格基準이 열등함, ⑤ 排除命令의 發令權限, ⑥ 第337條의 사건의 請願人이 동시에 聯邦地方法院에 提訴할 수 있는 能力, ⑦ 第337條의 節次는 美國特許權의 保有者가 美國內에서 생산하지 않는 한 提起될 수 없음 등이 그 主要 理由였다.

## (3) 美國의 論據

美國은 패널의 작업진행중 第337條를 1988年 綜合通商競爭力法에 의하여 改正한 바 있다. 美國은 聯邦地方法院에서의 特許訴訟에서는 필요 없는 “經濟的 要件”이 第337條의 請願에는 필요한 것으로 하고 있으며, 特許侵害 또는 國內産業에 대한 實質的 被害가 立證된 후라도 第337條의 救濟措置가 公共利益이나 大統領의 검토결과 집행되지 않는 경우가 있으며 이와 같은 것은 聯邦地方法院의 特許訴訟에서는 찾아 볼 수가 없는 것이라고 反駁하였다.

또한 第337條에 의한 調查開始要請에 있어서 ITC는 聯邦地方法院의 訴訟에서 原告에게 요구하는 情報에 비하여 더욱 詳細한 情報을 요청하고 있다고 反駁하였다. ITC위원의 資質問題에 대하여는 『ITC의 行政審判官들은 경험 많은 辯護士들이며, 第337條 調查만 專念하기 때문에 特許爭點에 대하여 상당한 經驗을 蓄積하였고, 聯邦法官의 경우와 마찬가지로 ITC 委員은 大統領에 의해 推薦되고 上院에 의하여 확정되는데 委員의 選出方法은 ITC가 獨立的인 機關임을 여실히 보여주는 것이다』라고 하였다.

## (4) GATT 패널의 評決內容

1983年에도 GATT 패널은 第337條가 輸入商品에 대해 差別待遇를 하였다는 캐나다의 請願을 調查한 바 있었다.<sup>26)</sup> 그러나 이 事件에서 GATT 패널은 美國地方法院의 救濟가 請願人の 特許權을 侵害한 商品의 輸入으로부터 同 特許權을 보호하는 만족스럽고 効果적인 手段이 되지 않을 것이라는 이유로 問題의 輸入品에 대한 第337條의 適用은 GATT의 “necessity clause”에 의하여 許容된다는 結論을 내렸다.<sup>27)</sup> 1988年

26) United States - Imports of Certain Automotive Spring Assemblies, GATT Doc. L/5333 (May 26, 1983)(이하 “1983년 GATT 보고서”라 한다). 이와 관련된 GATT Panel의 설명에 대하여는 Andrew W. Stuart, “I Tell Ya I Don't Get No Respect!” The Policies Underlying Standards of Review in U. S. Courts as a Basis for Deference to Municipal Determination in GATT Panel Appeals”, *Law & Pol'y Int'l Bus.* Vol. 23 (1992), p.749.

패널에 의한 第337條 審査는 그와는 다른 結果가 나왔다.

즉 1988年 패널은 第337條의 모두 5가지 측면이 美國 上品에 유리한 대우를 하고 있다고 다음과 같이 判決하였다. 패널은 第337條가 GATT 제3조제4항에 위반되는 것이라고 평결하였는데, 그 근거는

① 原告는 輸入製品에 대한 提訴를 함에 있어서 聯邦地方法院과 ITC 중 어느 곳에 提訴할 것인지를 選擇할 수 있으나, 美國產 製品에 대해서는 이러한 選擇을 할 수 없고, 28)

② 第337條의 訴訟節次에 있어서는 固定된 時限이 設定되어 있어 輸入品の 生産者 또는 輸入業者에 대하여 潛在的 不利益이 큰 반면 美國產 製品의 生産者에게는 이러한 時限이 정해져 있지 않고,

③ 第337條 訴訟에 있어서는 反訴의 提起가 원천적으로 봉쇄되어 있고,

④ 第337條 訴訟에 있어서는 一般的 排除命令이 나올 수 있으나 美國產 製品에 대해서는 이에 상응하는 救濟措置가 부여되지 않으며,

⑤ 排除命令은 美國稅關에 의하여 자동적으로 執行되나 美國產의 特許 侵害製品에 관한 聯邦地方法院의 禁止的 救濟措置는 그 執行을 위하여 勝訴한 原告가 別途의 節次에 의하여 請求를 하여야 하는 등이 그것이다.

同 패널은 1983年 패널의 判旨를 받아들여 同 第337條의 5가지 측

---

27) GATT 제20조 (d)는 다음과 같이 규정하고 있다. :

제20조(일반적 예외)

이 協定の 어떠한 규정도 締約國이 다음의 조치를 채택하거나 실시하는 것을 방해하는 것으로 해석되어서는 아니된다. 다만, 그러한 조치를 동일한 조건하에 있는 국가간에 任意的이며 不公平한 差別의 手段 또는 국제무역에 있어서의 偽裝된 制限을 課하는 방법으로 적용하지 아니할 것을 조건으로 한다.

... 중략 ...

(d) 관세의 실시, 제2조 제4항 및 제17조에 따라 운영되는 독점의 실시, 特許 權, 商標權 및 著作權의 保護 그리고 사기적인 관습의 방지에 관한 법률과 규칙을 포함하여 이 협정의 규정에 反하지 아니하는 法律 또는 規則의 遵守를 確保하기 위하여 필요한 措置.

28) 外國產 특허침해 제품의 생산자 또는 수입업자는 ITC와 聯邦地方法院에서의 節次 모두에 대해 防禦할 준비를 하여야 하나 美國產 製品에 대해서는 이에 相應하는 위험이 존재하지 않는다고 할 것이다.

면중 하나가 ITC의 命令을 效果的으로 만들기 위하여 "必需的"이라고 判示하였다. 즉, 그 하나의 측면은 ITC의 命令의 適用範圍 內에 있는 商品에 대한 美國關稅廳에 의한 自動的 排除(automatic exclusion)이며 이것은 地方法院의 禁止命令을 執行하기 위하여 요구되는 節次와는 對比가 된다.<sup>29)</sup>

그러나 洞 패널은 나머지 4가지 측면은 法令의 改正을 요한다는 결론을 내렸다. 同 패널은 第337條가 GATT 規定을 違反한 差別的인 4가지 側面으로 다음을 지적하였다.

첫째 第337條 조사의 終了는 엄격한 時間制限(통상적인 경우에는 12個月 그리고 "보다 복잡한" 경우에는 18個月)을 받지만 地方法院의 節次에는 그러한 制限이 없다.

둘째, 패널이 "第337條 節次의 迅速한 終結을 촉진하기 위한" 목적을 가진 것으로 판단하는 ITC에의 反訴(counterclaim)의 非許容性(inadmissibility)은 美國商品生産者가 聯邦地方法院에 訴訟을 提起하는데는 그에 대한 아무런 制限도 없다면 正當化될 수 없을 것이다.

셋째, 패널은 輸入業者와 輸入商品製造業者에 대한 差別이 있음을 발견하였다. 이들은 ITC에 제기된 訴와 美國地方法院에 제기된 訴 모두에 대해 抗辯하여야 하며 ITC와 美國地方法院 모두에 동시에 抗辯하여야 하는 경우도 있을 수 있다. 그러나 國內商品에 대한 權利侵害訴訟은 美國地方法院에서만 審理될 수 있다. 결국 第337條는 ITC가 "一般的"排除命令 - 즉 조사에서 지명된 被請願人(respondent)의 商品에만 局限되지 아니하는 命令 - 을 발할 수 있는 廣範圍한 權限을 賦與하고 있지만 權利侵害의 國內商品에 대해서는 그에 相應하는 救濟를 얻어낼 수 없다.

### 3. 1994年 第337條 改正

#### (1) 1988年 GATT 패널 報告書에 대한 美國의 對應

처음에는 美國은 GATT 理事會의 報告書 채택을 봉쇄하였다. 그러나 1989年 11月 7日 미국은 당시 막 개시된 우루과이라운드協商의 전개와

29) GATT Panel Report.

결부시켜 第337條의 改正을 檢討할 것임을 發表하였다. 바로 그날 GATT 理事會는 同 報告書를 採擇하였다.<sup>30)</sup> 그런데 GATT패널 報告書가 채택되기는 하였지만 그와 관련된 美國法의 適用上의 變化는 없었다. 즉, 그 후에도 同 報告書가 채택된 계기가 된 사건과 유사한 사건의 상품에 대해 제기된 소송에서, 同 패널報告書가 청구인의 선서증언과 식물 검역을 하는 것을 자제하도록 요구하였다는 주장을 하였으나 認容되지 못하였다.

이러한 結果에 대한 理論的 根據는 ITC의 裁判官 Luckern이 지적한 바와 같이, GATT協定이 美國大統領이 相互主義貿易協定法에 따라 受諾하였기 때문에 美國에서 有效한 法으로서의 지위를 가지지만 議會의 承認을 받지 못하였기 때문에 聯邦法에 優越하는 條約으로서의 지위를 갖지 아니하며 따라서 美國에서 制定되는 事後聯邦法에 의해 대체될 수 있다.

그러나 어느 사건에서 법원은 “현행의 法과 政策 아래에서 第337條에 대한 GATT 패널보고서가 이 調査 또는 第337條의 어떠한 調査에 대한 충분한 抗辯의 根據가 될 수 없다는 趣旨의 강력한 주장이 있다. 그러나 현재의 法과 政策이 Lumetech에 GATT 관련 抗辯을 提起할 수 있는 機會를 否認하여야 할만큼 明白하고 定着된 것임이 立證된 바 없다”라고 判示하였다.<sup>31)</sup>

이상의 判旨에도 불구하고 同 GATT 패널 報告書는 第337條에 의거한 請願에 찬물을 끼얹는 效果를 가져다주었는지도 모른다. 그 후의 어느 사건에서 Luckern裁判官은 第337條가 GATT와 양립되지 아니한다는 被請求人の 抗辯을 排斥하고 “GATT가 國內立法에 우선하는 것은 아니다” 또한 “第337條와 GATT의 不一致는 이 法院이 아닌 議會가 판단하여 救濟할 問題이다”라고 判示한 바 있다.<sup>32)</sup>

30) In re Certain Aramid Fiber Honey-comb, USITC Inv. No. 337-TA-305, Order No. 15 (Mar. 6, 1990).

31) In re Certain Commercial Food Portioners, USITC Inv. No. 337-TA-339, Order No. 15 (Oct. 16, 1992).

32) In re Certain Anti-Theft Deativatable Resonant Tags, USITC Inv. No. 337-TA-347, Order No. 23, at 5 (Aug. 3, 1993). 이 事件에서는



한편 GATT 報告書가 채택된 후 곧 美國 貿易代表部는 미국의 관련 法規定이 GATT와 일치하도록 하는 5가지 代案에 관한 論評을 要請하였다. 美國 貿易代表部의 提案들은 그 범위가 넓다.<sup>33)</sup> 그러한 提案은 다음과 같다.

(1) 모든 特許關聯 訴訟을 심리하는 權限을 가진 전문화된 재판을 할 特許法院의 設立 및 모든 特許訴訟을 그 새로운 法院에 提起하여야 한다는 趣旨로 第337條를 改正.

(2) 第337條의 特許關聯訴訟에 대한 管轄權을 가지게 될 美國 國際 貿易法院의<sup>34)</sup> 새로운 部를 설립.

(3) 특허관련 第337條 사건을 CIT의 전문화된 部에 移送하거나 피청구인의 요청이 있는 경우 지정된 地方法院에의 移送.

(4) 특허관련 第337條 사건을 ITC의 一時的 救濟에 대한 審理 후 移送.

(5) ITC가 第337條 위반여부를 결정한 후 損害賠償請求와 反訴(counterclaim)에 대한 審理를 위하여 第337條 事件을 移送하는 등 節次 二元化.

그러한 提案들은 USTR이 요청한 바에 따라 일반인의 의견 청취과정을 거쳤지만 議會에서는 아무런 조치도 따르지 않았다. 이와는 대조적으로 1992年 Jay Rockefeller 上院議員이 최초로 의회에 제출한 法案은 비교적 광범위한 論議를 거쳤다. 同 法案은 第337條를 다음과 같이 改正하고자 하였다.

(1) ITC에 제소된 경우 同一한 事件에 대한 地方法院訴訟의 자동적인 猶豫.

---

Algoma Steel Corp. v. United States, 865 F. 2d 240, 242 (Fed. Cir. 1988)를 引用하였다.

33) 이러한 提案들에 대한 分析에 관하여는 Anee L. Spangher, Note, "Intellectual Property Protection and Import Trade: Making Section 337 Consistent with The General Agreement on Tariffs and Trade," Hastings L. J., Vol. 43(1991), p. 217. 참조.

34) The U. S. Court of International Trade (CIT).

- (2) ITC 절차를 위한 법규정상 일정의 제거
- (3) ITC 절차에서의 反訴의 利用可能性
- (4) ITC에 앞선 宣言的 判決의 利用可能性이다.

Rockefeller 上院議員은 과거에는 第337條 활용을 적극적으로 지지하는 사람이었으나 第337條를 最小限으로 改正함으로써 GATT와의 兩立可能性을 얻어내려는 게 그의 改正案 제출 의도였다. 한편 어떠한 사람들은 USTR이 제시한 더욱 急進的인 接近方法이 미국이 GATT와의 兩立可能性을 얻어낼 수 있는 唯一한 手段이라고 믿었지만, 록펠러法案은 특히 美國商業會議所와 ITC 裁判法律家協會(the ITC Trial Lawyer Association)로부터 폭넓은 지지를 받았다. 美國 辯護士協會도 法案의 대부분의 내용에 찬성하는 결의를 한 바 있다. 그러나 議會의 聽聞會는 록펠러제안에 대해서는 開催되지 못하였다.

1994년 5월, 우루과이라운드의 타결 후, 클린턴 行政府는 第337條 改正案을 포함하는 우루과이라운드施行提案草案을 제출하였다. USTR이 앞장선 行政府의 第337條에 대한 提案은 앞서의 接近方式과도 다르고 록펠러 法案과도 다르다. 무엇보다도 그 제안은 美國知的財産權 所有者로 하여금 禁止的 救濟(injunctive relief)를 地方法院으로부터 구할 것인지 아니면 ITC로부터 구할 것인지의 여부를 선택하도록 요구하는 반면 기존의 법에 의하여 청구인은 선택하기에 따라서는 지방법원, ITC 또는 양자 모두로부터 동시에 救濟를 구할 수 있다.

## (2) 第337條 改正內容

결국 第337條는 地方法院소송과 ITC 請願 중에 양자택일하도록 하는 의도를 가진 USTR의 시도에도 불구하고 살아남았다. 만약 USTR의 시도가 성공하였다면 第337條의 利用可能性은 거의 사라져 버렸을 것임은 의심할 여지가 없다. 그러나 청구인에게 ITC에 宣言的 判決 訴訟을 제출할 權限을 부여하는 Rockefeller 提案은 채택되지 못하였고 反訴의 제안이 알맹이는 빠져 버렸다. 議會가 최종적으로 채택한 改正案은 第337條의 변경 외에 美國地方法院에서의 상응하는 또는 관련된 節次의 내용변경을 포함하고 있는데 소위 록펠러 접근방식의 소위 “最小限”

(minimalistic)의 변경 내용보다 포괄범위가 축소되었다. 개정내용은 다음과 같다.

### 1) 期間 制限

개정된 第337條에 의하면 ITC는 “가능한 한 최대한 빨리”(at the earliest practicable time) 조사를 종결하여야 한다.<sup>35)</sup> 이것은 종전의 법규정상의 12個月 또는 더욱 복잡한 사건에 대해서는 18個月이라는 時限을 削除하였다. 그러나 ITC의 最終決定을 위한 目標日字(target date)는 調査 開始日로부터 45日 以內에 확정되어야 한다.<sup>36)</sup>

### 2) 反 訴

第337條 사건의 請願人은 反訴를 주장할 수 있다.<sup>37)</sup> 그러나 일단 반소가 제기되면 청원인은 反訴의 移送(the removal of the counterclaim)의 通報를 하여야 한다.<sup>38)</sup> 그렇게 하면 ITC는 反訴를 심리하지 않게 된다. 美國法典 第28編(Title 28)의 改正에 따라 地方法院은 第337條에 의거하여 제기된 강제적 反訴로 (地方法院에서) 看做될 사안에 대한 第1審 管轄權(original jurisdiction)을 갖는다.<sup>39)</sup>

그러나 第337條의 請願人은 독립적으로 許容的 反訴(permissive counterclaim)와 관련하여 管轄權을 확정(establish)하여야 할 것이다. 反訴는 최초의 訴를 제기한 일자와 관련되어 있으며 조사의 종료 후에도 살아남는다.<sup>40)</sup> Title 28의 다른 개정내용에 따르면 이 절차에 따라 地方法院에 移送된 反訴는 聯邦民事節次規則(the Federal Rules of Civil Procedure)에 의한 최초의 訴(original complaint)와 동일한 방식으로 해결된다.

### 3) 二重法庭(Dual For1a)과 重複節次(duplicative proceedings)

改正에 의하여 Title 28에 새로운 訴를 신설하였다. 관련 條項은

35) 19 U. S. C. §1337(b)(1) (1994).

36) *Ibid.*

37) 19 U. S. C. §1337(c).

38) *Ibid.*

39) 28 U. S. C. A. §1368.

40) 28. U. S. C. A. §1446(f).

ITC에 繫留 중인 쟁점(issue)과 동일한 사안과 관련된 청구와 관련하여 第337條 절차에서의 請求人의 要請이 있으면 地方法院이 그 訴訟節次를 猶豫하도록 요구하고 있다.<sup>41)</sup> 우루과이라운드協定法에 관한 議會報告書에 따르면 그러한 事件에는 特許의 有效性, 侵害의 問題 및 特許의 有效性이나 침해관련 訴訟에서 提起된 反論을 포함한다. 이 규정에 의거한 猶豫의 要請은 地方法院에 訴訟이 提起된 후 30日 또는 一方當事者가 ITC의 訴訟에서 請求人으로 指名된 후 30日중 더 늦은 日字 以內에 행하여져야 한다.<sup>42)</sup>

地方法院이 第337條 節次가 종료된 후에 그 猶豫를 解消한 때에는 ITC의 記錄이 同 법원의 절차에서 證據로 제공될 수 있다. 다만 그러한 記錄은 聯邦證據規則(the Federal Rules of Evidence)과 聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)에 따라 필요하다고 판단되는 保護命令의 對象이 되며 許容되는 範圍를 超過할 수 없다.<sup>43)</sup>

#### 4) 一般的 排除命令에 대한 制限

第337條는 排除命令을 발하는 ITC의 權限이 ITC가 第337條를 違反하고 있다고 결정한 指名된 者들의 商品에 대해서만 행사될 수 있다. 다만 ITC가 「指名된 者들의 商品에 국한되는 排除命令을 피해 가는 것을 防止하기 위하여 物品의 進入에 대한 一般的 排除가 필요하다」고 결정하거나 「侵害製品의 供給處(source)를 확인하기 어렵다」고 결정한 경우는 例外이다.<sup>44)</sup>

#### 5) 기타 規定

GATT規定과의 일치를 위하여 필요한 것은 아니지만 기타 第337條 改正內容은 保稅倉庫留置條件(bonding requirements) 및 第337條 절차의 仲裁協定의 效果와 관련되어 있다. 기존 법에 따르면 一時的 排除命令(temporary exclusion order: TEO)의 對象이 되는 物品은 保稅留置될 수 있다(enter under bond). 만약 보세유치금이 몰수되는 경

41) 28 U. S. C. A. § 1659(a).

42) 28. U. S. C. A. § § 1659(a) (1)-(2).

43) 28. U. S. C. A. § 1659(b).

44) 19. U. S. C. § § 1337(d)(2) (A)-(B) (1994).

우, 그 금액(proceeds)은 美國國庫에 歸屬된다. 改正案은 보세유치금은 沒收되어 請求人에게 歸屬될 수도 있음을 規定하고 있다.<sup>45)</sup>

一時的 排除命令의 발동의 前提條件으로서 청구인이 공탁한 보세유치금은 만약 違反이 立證되지 못한 경우 沒收되어 被請求人에게 歸屬될 수도 있다.<sup>46)</sup> ITC의 慣行과 節次에 관한 規則은 이러한 保稅留置(bonding) 節次의 施行에 관한 細部事項을 規定하고 있는 바, 이것은 ITC의 慣行을 地方法院規則과 더욱 一致되도록 하고 있다. 仲裁協定과 관련된 改正內容을 보면 Farrel Corp. v. USITC事件의 判例를<sup>47)</sup> 뒤 잡고 있다. Farrel 事件은 請求人和 被請求人간의 實施許與契約(licensing agreement)에 삽입된 仲裁條項을 이유로 第337條 調査를 終了시킨 ITC의 決定에 대해 抗訴한 사건이었다.<sup>48)</sup>

그러한 결정이 법규정상의 주장보다는 仲裁合意의 執行을 지지해 온 最高法院의 오랜 소원에 따른 것으로 여겨졌다는 사실에도 불구하고 美國聯邦巡迴抗訴法院(the U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit)은 第337條는 ITC가 和解(settlements) 또는 同意命令(consent orders)과 같은 극히 특별한 상황을 제외하고는 調査를 終結짓는 것이 허용되지 아니한다고 判示하였다.

이 事件에서는 그러한 特別한 狀況이 존재하지 않았다.<sup>49)</sup> 결과적으로 同 判決은 第337條 訴訟當事者が ITC法庭에서의 保護手段으로서의 標準仲裁條項에 의지하는 것을 허용하지 아니하였다. 그러나 改正된 法規定에 따라 이제는 仲裁條項의 存在 그 자체가 ITC의 調査를 終了시키는 충분한 根據가 된다는 점에 注目할 필요가 있다.<sup>50)</sup>

45) 19 U. S. C. § §1337(e)(1) (1994).

46) 19 U. S. C. §1337(e)(2).

47) 949 F. 2d 1147 (Fed. Cir. 1991), cert. denied, 504 U. S. 913 (1992).

48) *Ibid.*

49) Farrel Corp., 949 F. 2d at 1148

50) 19 U. S. C. §1337(c) (1994).



## 第3章 第337條의 適用과 관련된 諸問題

### I. 第337條의 適用節次와 特徵

美國의 1930年 關稅法 第337條는 外國商品의 輸入-販賣過程에서의 不公正한 競爭方法과 不公正한 行爲로 인하여 ① 美國 內에서 效率的이고 經濟的으로 운영되는 既存産業을 破壞하거나 또는 實質的인 被害를 주거나, ② 그와 같은 産業의 確立을 妨害하거나 ③ 美國貿易을 抑制 또는 獨占하는 結果를 초래하는 경우(또는 그리할 憂慮가 있는 경우), 그와 같은 行爲는 不法이며 이는 關稅法 第337條에 의한 規制를 받는다고 宣言하고 있다.<sup>51)</sup>

이 條項은 한 걸음 더 나아가서 知的財産權에 의하여 보호받는 商品에 관한 美國의 特定産業이 존재하거나 형성과정에 있는 경우, 어떠한 美國의 特許, 著作權, 商標 또는 mask work를 侵害한 商品의 所有主, 輸入業者 또는 受託人으로부터 수입된 후 미국으로의 수입, 미국 내로의 수입을 위한 판매 또는 미국 내에서의 수입도 그 對象으로 규정하고 있다.<sup>52)</sup> 第337條가 適用되는 行爲의 類型들이 廣範圍(broad)하게 定意되어 있지만 美國 法令에 따라 제기된 엄청나게 많은 수의 사건들이 美國의 知的財産權에 대한 侵害와 관련되어 있다.<sup>53)</sup>

즉, 請願件數의 95%가 知的財産權侵害 主張과 관련되어 있다. 지적

51) 제337조(19. U. S. C. §1337(a)(1)(A) (1994))가 不法이라고 선언한 내용은 다음과 같다:

(A) Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles..... into the United States, or in the sale of such articles by the owner, importer, or consignee, the threat or effect of which is-

(i) to destroy or substantially injure an industry in the United States;

(ii) to prevent the establishment of such an industry; or

(iii) to restrain or monopolize trade and commerce in the United States.

52) 19 U. S. C. § §1337(a)(1)(B).

53) Duvall, *op.cit.*, p.45.

재산권 침해에 근거하지 아니한 청구라 할지라도 그 대부분이 영업비밀의 부정사용(trade secret misappropriation)과 같이 관련 분야에 관한 것이다. 그러므로 ITC에 anti-trust 관련 청구를 제기할 만한 여러 가지 유인(attractions)이 있음에도 불구하고 1980년 이후에는 2가지 사건만이 反獨占(antitrust)을 청구이유로 하고 있었다. 그러므로 지적재산권 사건들이 폭주함에 따라 지적재산권분야의 成文法과 判例法(case law)의 발전이 뒤따르게 되었음은 당연한 일이다.

한편, 第337條는 자신의 권리를 보호받고자 하는 知的財産權 所有者들에게는 地方法院에서는 얻을 수 없는 여러 가지 유리한 점들을 提供하고 있다. 이러한 이점들 중에서 가장 두드러진 것은 ITC의 準對物(*quasi in rem*) 管轄權과 全國的인 召喚權으로 인하여 다양한 당사자와 상품에 의한 침해를 單一의 法庭(a single forum)에서 救濟할 수 있다는 점이다. 만약 第337條의 違反이 있다면, ITC는 통상적인 경우라면 聯邦法院의 人的管轄範圍밖에 있었을 當事者들에게 미치는 排除命을 발할 수 있는 權限을 가진다. 이러한 명령은 그 명령의 대상에 속하는 모든 상품의 거래를 정지시키는 권한을 가진 美國關稅廳(the U. S. Customs Service)으로 引繼된다.

그러한 命은 다양한 내용을 가지며 當該 製品의 製造業者가 ITC에 被請願人(respondent)으로 提訴되지 아니한 경우에도 知的財産權侵害 商品을 포함하는 生産過程의 下方段階(down-stream)製品 또는 第2次(secondary)製品을 포함한다는 내용을 담을 수 있다.<sup>54)</sup> 第337條의 援用이 갖는 副次的이면서도 잘 알려지지 아니한 重要한 利點은 지적재산권 사건에 관한 판결을 자신의 직무로 하는 知的 財産權問題에 오랜 經驗을 가진 行政法判事가 ITC 第337條 調查를 主管한다는 것이다.<sup>55)</sup> 마

54) Certain Integrated Circuit Telecommunications Chips, USITC Pub. 2670, Inv. No. 337-TA-337 (Aug. 1993)(저급 전화기는 제외).

55) 反덤핑조사 및 ITC의 다른 조사와는 달리, 337條에 의거한 조사는 行政節次法(the Administrative Procedure Act), 5 U. S. C. § 551 (1994)에 따라 行政審判官의 앞에서의 公式的인 審理形式(trial-type)의 聽聞(hearings)을 거쳐야 한다. ITC는 1995년 현재 두 명의 행정심판관을 두고 있는 바, Paul V. Luckern 심판관은 행정심판관으로서의 경력도 많을 뿐만 아니라 행정법과 독점금지법관련 변호사의 업무에 종사한 바 있다.



지막으로 세 번째 利點은 法令에 의하여 訴訟終了時限을 定하고 있기 때문에 地方法院 事件보다 迅速하다는 점이다.<sup>56)</sup>

그러나, ITC 訴訟은 여러 가지 利點에도 불구하고, 地方法院에서의 訴訟과 비교하여 볼 때 몇 가지 潛在的인 不利한 點들이 있음을 부인할 수 없다. 이에 해당하는 것은 原則적으로 損害賠償判定을 얻어낼 수 없다는 점 - 즉, 그 救濟는 排除命令(exclusion order)과 中止命令(cease and desist order)에 局限된다 - 그리고 第337條 事件의 절대다수를 차지하는 特許事件에 관한 ITC 決定이 既判力(res judicata effect)을 갖지 아니한다는 점을 포함한다. 特許有效性에 관한 地方法院의 專屬管轄權과 ITC 管轄權 衝突의 問題가 없는 非특허관련결정에서 ITC의 決定은 대부분 地方法院의 管轄을 排除하는 效力을 가진다.<sup>57)</sup>

그러나 후자의 경우, 그후 地方法院에서의 訴訟이 방해받을 위험이 없어 오히려 請願人(complainant)이 選好할 수도 있다는 점 때문에 불리한 것이 아닌 利點으로 때로는 看做되고 있다.<sup>58)</sup> 더구나, 적어도 최근의 한가지 地方法院판결 즉 Convertible Rowing Exerciser Patent Litigation을 보면 法院은 현재는 第337條 調查에서의 ITC의 決定을 보다 權威있는 것으로 判斷하고 있음을 암시하고 있다.

이 사건에서 法院은 동일한 특허와 관련된 第337條의 調查가 終結된 후의 ITC의 事實 評決에 대해서는 排除的(preclusive) 效力을 부여하여야 한다고 주장한 略式裁判請求를 認容하였다. 法院이 以前에는 어떠

56) 1994年 改正되기 前에는 通常的인 事件의 경우는 12個月, 보다 복잡한 사건의 경우 18個月을 訴訟終了時限으로 정하고 있었다. 19 U. S. C. § 1337(b)(1) (1982), amended by Uruguay Round Agreements Act, Pub. L. No. 103-465, § 321(a)(1)(B), 108 stat. 4809, 4943~4947 (1994). 그러나 현재 ITC는 가능한 한 최대한 빨리 조사를 종결하여야 한다. 19 U. S. C. § 1337(b)(1) (1994).

57) Michael A. Ritscher et. al., "The Status of Dual Path Litigation in the ITC and the Courts: Issues of Jurisdiction, Res judicata, and Allellate Review," *AM. Intell. Prop. L. Ass'n Q. J.*, Vol. 18(1990), p.155, 180.

58) Jack, Q. Lever, "Unfair Methods of Competition in Import Trade: Actions Before the International Trade Commission," *Bus. Law*, Vol. 41(1986), pp.1165, 1166.

한 특허가 공연한 것이기 때문에 무효라는 ITC의 法的 結論에 根據한 被申請人의 略式裁判請求를 棄却하였음에도 불구하고, issue preclusion의 諸原則들을 ITC의 評決에 適用한다는 建전한 政策의 妥當性을 認定하였던 것이다.<sup>59)</sup>

많은 特許事件이 法律問題와 事實問題가 혼재하고 있어 ITC의 事實評決에 排除的 (preclusive)效力을 부여하는 것은 궁극적으로 어떠한 法律問題에 대한 訴訟을 排除하는 實際的인 效果를 가질 수도 있다. 요컨대, ITC와 地方法院은 자신들의 권리의 집행을 추구하는 지적재산권소유자들에게 각기 다른 매력을 가지고 있다. 그러나, 1980年代 중반이후 일부 사람들이 ITC의 訴訟이 과연 편리한 것인가에 대해 疑問을 提起하기 시작하였다.

한편, 第337條는 外國政府의 行爲가 아니라 外國 生産者의 行爲에 焦點이 맞추어져 있기 때문에는 外國企業에 대해 個別的으로 美國法을 적용하여 貿易制裁를 취할 수 있다는 점에서 第301條에 의한 知的財産權侵害國에 대한 制裁와는 性格을 달리한다.

또한, 第337條는 “效率的이고 經濟的으로 운영되고 있는 (efficiently and economically)” 美國內 産業에 의해서만 援用될 수 있다.

## II. 第337條 提訴의 性格

第337條 事件의 대부분은 特許權侵害와 관련이 있다. 어느 통계에 의하면 1974年 以後 第337條 事件의 95%가 법정 지적재산권관련 事件이었다고 한다.<sup>60)</sup> 特許權者나 特許實施權者 (licensee)들은 그들의 特許對象 製品이 해외에서 생산되어 미국으로 수입되는 경우 第337條에 따라 ITC에 提訴하는 것 이외에는 별다른 實質的 救濟 手段을 가지고 있지 않았다. 사실 과거의 美國 法院은 『美國의 特許權은 外國에서의 生産으로 인하여 侵害되는 것은 아니다』라는 立場을 견지해 왔다.<sup>61)</sup>

59) Convertible Rowing II, 814 F. Supp. p.1202.

60) Bruce E. Clubb, United States Foreign Trade Law, Vol.1(1991), p.620~621, 639.

61) Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co., 235 U. S. 641.

美國 特許權은 오직 輸入 및 外國에서의 生産된 製品을 美國內에서 販賣할 때에만 侵害되는 것이다. 따라서 이러한 輸入으로부터 자신의 特許權을 保護하기 위해서 特許權者는 모든 輸入港에서 特許權을 侵害한 製品이 輸入되는지를 監視하고 箇箇의 輸入業者를 일일이 追跡하여야만 하였다. 또한 特許權 違反 輸入業者에 대한 法院의 對人(*in personam*) 命命은 第3者에 대한 拘束力이 없었으며, 外國의 生産者들은 輸入業者를 쉽게 變更할 수 있었기 때문에 特許權을 侵害한 輸入業者를 발견하고 이에 대처하는 일은 비록 불가능한 것은 아니지만 대단히 힘든 일이었다.

이리하여 美國의 特許權者들은 여러 개별 수입업자를 상대로 한 多數의 對人 訴訟을 提起하는 것보다는 第337條에 의한 對物(*in rem*) 訴訟(原告 勝訴의 경우 侵害物品은 모든 美國의 港口(空港)에서 搬入이 禁止되고, 따라서 개별 수입업자를 일일이 추적해야 하는 特許權者의 번거로운 부담을 덜어 주는)에 의거하는 것을 훨씬 選好하게 된 것이다. 예컨대, 푸라졸리돈(Furazolidone) 事件에서 提訴者는 關稅法 第337條에 의한 救濟手段을 취하기 이전에 特許法에 따라 56件的 個別 特許權侵害 訴訟을 제기한 적이 있다.

즉 특허권침해 사건에 있어서 聯邦地方法院은 人的 管轄權의 存在가 절차진행의 前提條件이었으며, 法院의 判決은 當該 當事者에 대해서만 效力을 가지는 등 聯邦地方法院에 訴訟을 제기하기 위해서는 原告들은 먼저 管轄權과 執行問題에 직면하게 된다. 이와는 달리 ITC는 第337條에 따라 “商品(product)”에 대해 管轄權을 가지고 있으며 當該 商品을 美國으로부터 排除하는 命命을 발할 權限이 있었다. ITC의 命命은 어느 누구에 대해서도 - ITC 訴訟節次에 出席하였는지 여부에 상관없이 - 有效한 것이었다. ITC의 輸入排除 命命은 美國의 稅關當局에 의해 執行되기 때문에 ITC의 결정을 집행하는데 있어서도 제조자들은 아무 부담이 없었다.

美國의 企業이 外國企業을 提訴하는데 있어서 ITC를 選擇하는 것이 유리한 또 하나의 이유는 聯邦地方法院에 제소하는 경우에 생기는 管轄

---

650 (1915); *Computing Scale Co. v. Toledo Computing Co.*, 279 F. 648, 678 (1921).

權 競爭이나 判決執行의 問題가 생기지 아니한다는 점이다. 앞서 언급한 바와 같이 대부분의 法院에 대한 提訴와는 달리, 第337條의 提訴는 사람이 아니라 物件에 대하여 이루어지는 對物訴訟(*in rem actions*)이다. 對物訴訟의 意義를 이해하기 위해서는 對物管轄(subject matter jurisdiction)과 對人管轄(jurisdiction over parties)의 차이를 살펴볼 필요가 있다.

對物管轄이란 法院 또는 行政機關이 어느 특정사건에서 提訴의 對象이 된 '事項(즉 事物)'에 대해 審判을 하고 決定을 내릴 수 있음을 의미한다. ITC는 第337條에서 美國으로의 製品輸入 또는 輸入品の 美國內 販賣에 있어서 不公正한 競爭方法이 행하여졌다는 주장을 審判하고, 決定을 내릴 權限을 부여받고 있다. 이 對物管轄權은 聯邦議會가 聯邦憲法의 外國通商條項에 따라 위원회에 賦與한 權限이다. 判例에 따르면 美國으로의 商品輸入은 議會의 許可에 의하여 비로소 가능해지는 特權에 지나지 않는다. 따라서 議會는 美國에서 輸入品을 排除할 權限을 가지며, 구체적으로는 그 權限을 ITC에 부여한 것이다.

對物訴訟節次는 사람에게 대하여 책임을 부과하는 것은 아니지만 실제로는 特定物에 利害關係를 갖는 모든 사람의 利益에 영향을 미친다. 이와는 달리 聯邦法院은 對人管轄權을 가진다. 즉, 法院에서 被告에 대해 管轄權을 행사하기 위해서는 被告와 그 法院의 管轄區域 사이의 최소한의 관계가 있어야 재판할 수 있다.

이에 대하여 ITC의 排除命令 및 中止命令은 對物管轄을 가지기 때문에 대부분의 법원소송 절차와는 달리, ITC는 被申請人과 美國사이의 접촉이 節次上의 要件을 충족시킬 수 있는지의 여부를 판단할 필요는 없다. 필요한 것은 第337條의 訴訟對象인 물건에 이해관계가 있는 자가 訴訟開始와 자기의 주장을 밝히는 機會가 주어졌음을 알 수 있는 合理的인 通知를 받는지의 여부뿐이다.

침해가 밝혀지는 경우 ITC는 侵害物品에 대하여 美國으로부터의 排除를 명하는 對物命令을 내릴 수 있다. 법률은 사람이 아니라 물건에 대해 명하는 대물명령을 인정하고 있으므로 그 命令을 執行하는데 있어서는 그 物件에 관여하는 사람에게 대해 對人管轄權을 가질 것을 요하지 않는다. 마찬가지로 稅關이 排除命令을 執行하므로 美國企業에 있어서는 判

決執行(enforcement)과 같은 곤란한 문제는 발생하지 않는다.

第337條의 訴訟이 美國企業에 유리한 또 하나의 이유는 ITC가 침해 물품을 어느 회사가 제조하였는지의 여부에 관계없이 모든 침해물품의 배제를 명하는 包括的 排除命令(general exclusion order)을 내릴 수 있다는 점이다.

聯邦法院에 外國의 제조업자를 提訴하는 原告는 ITC에서는 발생하지 않는 세 가지의 곤란한 問題에 直面한다. 첫 번째로 外國기업에 대해 對人管轄을 얻어야 한다는 問題가 있다. 둘째로, 가령 대인관할이 얻어져 판결이 내려지더라도, 判決의 執行이라는 問題가 생길 수 있다. 셋째로 예를 들어, 特許侵害訴訟提訴의 경우, 侵害物品을 만드는 製造業은 계속적으로 存在할 수 있는데, 原告는 그때마다 別個의 訴訟을 提起하여야 한다. 이하에서 구체적으로 기술하는 裁判管轄과 判決의 執行에 동시적으로 관련된 문제를 보면, 왜 第337條에 의한 提訴가 增大하고 있는지를 이해할 수 있을 것이다.

미국법상 外國의 當事者에 대해서는 그 사람에게 文書送達을 有效하게 할 수 있는 地區의 聯邦法院에 訴訟을 提起할 수 있다. 이 경우 原告가 부담하게 될 文書送達 費用, 送達時間 그리고 적정한 송달이 이루어졌음을 立證할 수 있는 證明 등은 송달방법에 따라 다르다. 예를 들어, 美國의 商標權을 侵害하는 製品을 제조하여 미국에 수출하고 있는 製造業者에게 通知書를 보내더라도 그는 受領을 拒否할 수 있다. 法院이 인정하는 送達方法은 별도로 존재하고 있으나, 時間과 費用이 들어 美國의 中小企業이 外國기업에 대해서 자기권리를 실현하는데 있어서 하나의 障礙로 되고 있다.

文書送達이 이루어진 것에 대한, 즉 피고가 자기에 대해 소송이 제기된 사실에 대한 통지를 정식으로 수령하였다는데 대한 충분한 證明이 없을 경우에는 聯邦法院은 訴訟節次를 開始할 수 없다. 가령 適法한 文書送達이 이루어졌다고 하더라도 外國에서 만들어진 침해물품의 판매에 의해 손해를 받고 있는 美國企業은 被告會社에 대한 送達時間이 經過할 때까지 회복하기 어려운 損害를 입을 可能性이 있다.

미국의 원고가 文書送達에 成功하고 外國의 제조업자에 대해서 勝訴判決을 얻었다고 할지라도 美國의 原告는 適切한 救濟를 얻을 수 없는 경

우가 있다. 이는 外國企業에 대한 判決執行을 하는데 있어서 어려움이 있기 때문이다. 聯邦法院은 知的 財産權의 侵害에 대하여 2가지 救濟를 判決할 수 있다. 하나는 침해금지를 명하는 禁止命令(injunction)이고 또 하나는 과거의 침해에 대한 金錢賠償(damages for the infringement)이다. 말할 필요도 없이 이 救濟가 有效하기 위해서는 判決이 執行될 수 있어야 한다.

金錢賠償을 명하는 判決은 ITC에서 얻을 수 없는데 外國의 被告가 그 금액에 상당하는 差押對象財産을 美國內에 갖고 있을 때만 執行할 수 있다. 禁止命令은 禁止를 받은 被告가 法院의 管轄內에 있을 때만 執行할 수 있다. 그 때문에 外國의 原告가 미국 내에 거주하지 않거나 미국 내에 자산도 갖고 있지 아니할 경우에는 金錢賠償을 명하는 判決은 外國의 被告가 居住하는 나라의 法院에 執行判決을 請求함으로써만 執行할 수 있다.

실제적인 문제로서 미국의 기업이 이러한 執行節次를 利用하는 것은 費用만을 보더라도 불가능에 가깝다. 왜냐하면 外國의 法院은 미국에서 이미 判定이 내려진 문제를 포함한 모든 문제에 대해서 再審査할 수 있기 때문이다. 再審査의 遲延은 費用을 增大시킴은 물론 최종적으로는 미국의 判決과 다른 判決이 外國에서 내려질 가능성도 있다. 美國의 原告가 미국에서 勝訴判決을 획득한 事件에 대하여 外國의 法院이 敗訴判決을 내릴 수도 있다. 따라서 美國 內에 居住하는 企業에 대한 侵害提訴의 경우와 달리 外國의 企業에 대해서는 適法한 文書送達과 判決執行에 동반하는 어려움과 費用은 상당히 크다. 이로 인하여 外國의 當事者는 聯邦法院에 提訴되는 侵害訴訟으로부터 사실상 免責되는 사태가 발생할 수 있다.

게다가 ITC에서의 대물소송과 달리 聯邦法院의 判決은 當事者에 대해서만 效力을 가진다. 그 때문에 다른 회사가 미국 내에서 侵害物品을 팔기 시작한 경우에는 새롭게 訴訟을 提起하여야 한다. 關稅特許抗訴法院(Court of Customs and Patent Appeals: CCPA) - 聯邦巡廻抗訴法院의 전신 - 은 1934年の 判決에서 다수의 소송을 별도로 제기하는 非效率性을 이미 지적한 바 있다. 더구나 各各의 訴訟은 필연적으로 管轄權과 判決의 執行問題를 提起하게 된다.

### Ⅲ. 第337條 違反의 要件

#### 1. 意 義

第337條의 違反을 立證하기 위해서는 1) 不公正한 行爲 또는 不公正한 競爭方法이 2) 美國에 대한 輸入이나 美國에서의 輸入品販賣에서 이루어지고 있어야 하며 3) 美國의 産業이 4) 被害 또는 被害의 威脅을 받아야 하고 5) 美國의 産業이 經濟的이고 效率的으로 運營되고 있어야 한다는 要件이 충족되어야 한다.

이와 같이 通商法 第337條에 의한 輸入制限措置를 發動하기 위해서는 不公正慣行으로 인하여 '經濟的이고 效率的으로 運營되는(efficiently and economically operated)' 美國産業이 '被害 또는 被害의 威脅(effect or tendency to destroy or substantially injure)'를 받아야 한다. 그러나 事實을 立證하는 問題는 종래 第337條의 運用에 있어서 큰 問題點으로 지적되어 왔다.

1988年 綜合通商競爭力法은 이 두 가지 要件을 모두 削除하여 관련 미국산업이 경제적으로 또한 효율적으로 運用되고 있지 못하고 또한 불공정관행으로 인하여 그 산업이 피해를 입었다는 입증이 없더라도 知的財産權의 侵害事實만 있으면 制裁措置를 취할 수 있도록 하였다. 이러한 被害 要件의 削除는 知的 財産權의 侵害에 대하여만 該當되는 것으로서, 지적재산권 이외의 不公正 去來 분야, 예컨대 통상법상의 상품권의 침해라거나 영업비밀의 도용, 거래의 제한, 독점의 공모 등에 대하여는 종전과 같이 被害要件을 要求하고 있다.

#### 2. 不公正한 行爲 또는 不公正한 競爭方法의 存在

(1) 『不公正한 競爭方法』 및 『不公正한 行爲』의 概念

關稅法 第337條가 不公正 輸入行爲(Unfair Practices in Import Trade)로 규정하고 있는 것은 다음과 같다.

(a) Unfair methods of competition and unfair acts in the importation of articles into the united States, or in their sale

by the owner, importer, consignee, or agent of either, the effect or tendency of which is to destroy or substantially injure an industry, efficiently and economically operated in the United States, or to prevent the establishment of such an industry, or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States, as declared unlawful and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provision of law, as provided in this section.

여기에서 보듯이 同 條文은 문면상 상당히 廣範圍하고 따라서 曖昧하다. 獨占禁止法의 문구와 같은 類型이다. 그러나 역사적으로 이 法은 비교적 특정 유형에 속하는 행위에만 적용되었다. 즉, 特許나 商號(trademark) 侵害行爲, 美國商品의 特有의 包裝을 模倣하는 行爲, 商標造作 등으로 購買者에게 欺瞞을 초래하는 行爲 등이다. 이밖에도 著作權 侵害, 營業秘密盜用, 虛僞廣告도 포함된다. 그러나 1970년에 이르러 그 적용범위가 넓어지는 경향이 있고 1974年 개정으로 적용범위가 더욱 커졌다.

同 條文의 Commission은 ITC를 의미하며 ITC에서 調査를 하여 同 條 違反이 있었다고 決定하면 違反輸入品の 美國導入을 排除하거나 違反者에게 不公正方法이나 行爲를 中止할 것을 命令할 수 있다. 구체적으로 설명하면 다음과 같다. 第337條의 違反을 주장하는 訴가 提起되면 ITC는 일단 그와 같은 주장이 충분한 根據가 있는지를 판단하여 調査開始與否를 결정하게 된다. ITC는 특히 복잡한 사건의 경우를 제외하고는 원칙적으로 1年內에 調査를 마치고 決定을 내려야 한다.

조사결과 違法行爲가 있다고 判定되면 ITC는 問題의 製品의 美國으로의 輸入을 禁止시킨다. ITC는 또한 위법행위를 한 자에 대하여 그와 같은 行爲를 中止, 拋棄하도록 하는 命令을 내릴 수 있다. ITC의 최종판결에 不服하는 者는 美國關稅및特許法院(U.S. Court of Customs and Patent Appeals)에 訴訟을 提起할 수 있다.

또한, 第337條는 美國으로의 輸入 또는 美國內의 輸入品 販賣에 있어서 '不公正한 行爲 또는 不公正한 競爭方法(unfair acts or unfair



methods of competition)'을 사용하는 것을 禁止하고 있다. 禁止의 範圍는 상당히 넓어서 지적 재산권의 침해와 관련하여 여러 가지 類型의 行爲를 포함한다. 第337條는 주로 미국인의 상표권, 특허권 등 知的 財産權을 保護하려는 것으로 최근에는 컴퓨터 소프트웨어 등의 保護에도 활용되고 있다.

구체적으로는 특허침해(patent infringement), 미등록 또는 등록상표의 침해(common law and registered trademark infringement), 디자인의 도용(misappropriation of trade dress), 원산지허위표시(false designation of origin or source), 상표 희석화(trademark dilution), 저작권 침해(copyright infringement), 영업비밀도용(misappropriation of trade secrets), 사칭통용(passing-off), 기만적 광고, 계약관계에 대한 불법적 간섭(tortious interference with contractual relations), 상품 또는 영업의 비방 등이다.

게다가 '불공정한 행위 또는 불공정한 경쟁방법'의 의미가 聯邦去來委員會法(Federal Trade Commission Act) 第5條와 상당히 비슷한 데서도 알 수 있는 것처럼 第337條는 가격협정(price-fixing), 고객할당(customer allocations), 집단 보이코트, 거래거절, 독점의 공모(conspiracy to monopolize) 등의 傳統的인 反트러스트法 違反行爲에 대하여도 적용되어 왔다. 여기에 더하여 ITC는 聯邦去來委員會가 反트러스트法의 初期的(in their incipiency) 違反行爲를 禁止할 수 있는 것과 같이 ITC도 일정한 不公正行爲를 그 初期段階에서부터 禁止할 수 있다는 立場을 취하여 왔다. 실제로 第337條는 또 하나의 反트러스트法의 기동인 셔먼法(Sherman Act)에서와 같이 去來 또는 通商을 制限 또는 獨占하는(to restrain or monopolize trade or commerce) 行爲를 禁止하고 있다.

한편, 지금까지 “不公正한 競爭方法 및 不公正한 行爲”의 概念이 定意된 적은 없다. 그러나 그 동안의 議會, ITC 및 法院의 態度에 비추어 보면 그 用語의 範圍는 상당히 넓은 것임을 알 수 있다. 1919年 關稅委員會의 『덤핑 및 外國의 不公正한 競爭』에 관한 報告書에는 『他人을 欺罔하거나 誤認시킬 우려가 있는 商標의 使用, 模倣, 허위표지 부착, 他人을 欺罔하거나 誤認시킬 우려가 있는 광고, 상업적 협박, 뇌물제공』

등의 행위도 불공정한 행위목록에 포함시켰다.

1922年 이 條項을 최초로 制定할 당시 上院 財政委員會(Finance Committee)가 『이 條項은 모든 形態의 不公正한 行爲(every type and form of unfair practice)를 豫防하기에 족할 정도로 廣範圍한 것』이라고 언급한 것은 그 대표적인 증거라고 할 수 있다.

關稅委員會의 초기 결정들은 制定法上的 “不公正한 競爭方法 및 不公正한 行爲”라는 用語를 普通 로(common law)上的 “不公正한 競爭(unfair competition)”<sup>62)</sup>이라 用語와 同等시하는 傾向이 있었다. 그리하여 초기의 사건에서는 輸入業者가 國內生産者의 포장(package) 또는 상품 그 자체를 模倣하였는지 여부에 관심이 집중되었다.

他人을 欺罔하거나 誤認시킬 우려가 있는 廣告行爲가 과연 第337條상의 不公正한 競爭方法이나 하는 것도 문제될 수 있다. 여태까지 오직 虛偽의 廣告 또는 他人을 誤認시킬 우려가 있는 廣告行爲(false or misleading advertizing)만을 독립적인 이유로 하여 第337條의 訴가 提起된 적은 없었지만 ITC는 宣傳物이나 廣告의 不公正한 使用行爲도 第337條의 不公正한 競爭方法이 되는 것이라고 결정하였다.<sup>63)</sup>

또한 ITC는 營業秘密(trade secrets)의 不正使用行爲도 第337條 違反이 된다고 결정한 바 있다.<sup>64)</sup> 營業秘密의 不正使用을 證明하는데 필요한 4가지 要素는 다음과 같다. 즉, ① 公共의 領域(public domain)에 있지 않은 營業秘密의 存在, ② 提訴者가 營業秘密의 所有權 또는 requisite proprietary interest의 소유사실, ③ 提訴者가 被提訴者에 대해 비밀유지관계에 있을 때에(while in a confidential relationship) 영업비밀을 밝혔거나, 또는 被提訴者가 부정한 수단에 의해 영업비밀을 부당하게 입수하였다는 사실, ④ 被提訴者가 營業秘密을 使用 또는 公開하여 提訴者에게 被害를 惹起하였다는 사실이다.

原產地 虛偽表示行爲(false designations of origin)<sup>65)</sup> 또는 國產品

62) 상표모용자가 동종상품에 유사상표를 사용하여 상표소유자 내지 영업의 주체에 대한 誤認·混同을 일으키게 하는 위조사용(passing off) 등의 행위.

63) Certain Airtight Cast-Iron Stoves 사건(1981.1.).

64) Apparatus For the Continuous Production of Copper Road 사건(1979.11.).

의 현저한 特徵을 부정하게 模倣하여 그 결과 소비자들이 混同을 일으킬 수가 있는 경우<sup>65)</sup> 등에 대해서도 第337條에 의한 措置를 발동할 수 있다.

컴먼 로상의 商標의 侵害도 第337條에 의한 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위가 된다고 할 것이다. 이 경우 提訴者는 그 商標의 所有權이 있음을 疎明하여야 하고, 消費者들 사이에 提訴者의 製品과 侵害를 주장하는 製品간에 混同을 일으킬 罖려(likelihood of confusion)가 있다는 점을 立證하여야 할 것이다. 컴먼 로상의 商標權의 所有權을 證明하기 위해서 提訴者는 다음과 같은 점을 立證하여야 할 것이다.

① 提訴者가 그 商標를 사용할 權利가 있다는 점, ② 그 商標가 본래부터 특별히 현저하거나, 또는 2次적인 出處表示能力(secondary meaning, 오랫동안 실질적으로 독점적·계속적으로 사용함으로써 문자 본래의 의미가 아닌 특정인의 상품표지로서의 새로운, 제2차적인 출처표시능력을 일컫는 용어)을 獲得하였다는 점, ③ 그 商標가 一般的인 商品의 名稱(generic meaning)으로 使用되지는 않아야 하는 점, ④ 그 商標가 기본적으로 機能的이지(functional) 않을 것 등이다.

위와 같은 행위 이외에도 外國의 生産者가 國內의 商號(trade name)를 사용하여 輸入製品을 묘사하는 행위, 輸入製品이 國內 特許權者의 라이선스하에 海外에서 生産된 것이라는 虛僞表示行爲(false representation), 輸入製品이 美國 內에서 生産되었다는 인상을 주게 하는 欺罔的 表記行爲 등도 第337條에 의한 불공정한 경쟁방법에 해당된다고 할 수 있다. 이외에도 營業上의 中傷謀略(trade libel), 製品의 非難(product disparagement), 契約關係의 不法的 妨害(tortious interference with contractual relations)들과 같은 행위도 不公正한 競爭方法이 될 수 있다고 할 것이다.<sup>67)</sup>

65) Certain Miniature Plug-in Blade Fuses, Inv. No. 337-TA-114, U. S. I. T. C. Pub No. 1337 (1983).

66) Certain Novelty Glass, Inc. v. No. 337-TA-55, U. S. I. T. C. Pub. 991 (July 1979).

67) Martin Nettesheim, U. S. Trade Business: A Legal Analysis, (1991), pp.325, 334.

第337條의 立法적 沿革과 用語使用<sup>68)</sup> 등에 비추어 보면 第337條는 가격책정(price fixing), 독점모의(conspiracies to monopolize), 거래사절(refusal to deal), 단체불매운동(group boycotts) 등과 같은 傳統的인 反獨占의 慣行도 아울러 包括하고 있다고 한다.<sup>69)</sup>

ITC의 前身인 關稅委員會가 1971년 『다른 반독점 및 불공정관련 법률에 근거한 司法的 決定은 무엇이 關稅法 第337條의 適用에 있어서 不公正한 方法이나 行爲를 구성하는지를 결정하는데 있어서 설득력이 있는 것』이라고 판정한 적도 있음에<sup>70)</sup> 비추어 ITC는 第337條의 適用問題에 있어서 國內의 反獨占法의 解釋의 前例를 따를 가능성이 많다고 할 수 있다. 商業的 慣行의 不公正性을 決定하는데 있어서의 聯邦法院의 判例들은 ITC의 判定에 강한 영향을 미칠 수 있는 것이라고 할 수 있다.<sup>71)</sup>

그러나 共產國家로부터 輸入하였다고 하여 그 자체로(per se) 불공정한 것이 되는 것은 아니며, 카르텔 또는 政府 所有의 企業에 의해 生産된 製品을 輸入하였다고 하여 반드시 불공정한 경쟁방법이나 불공정한 행위가 되는 것은 아니라고 할 것이다. 外國의 生産자가 自國法에 의하면 適法하지만 美國 내에서 행해졌을 때에는 獨占禁止法 등에 違反될 수 있는 그 行爲를 外國에서 수행하였다고 하여 不公正한 競爭方法을 구성하는 것은 아니다. 또한 罪囚勞動에 의해 生産된 商品의 收入이 不公正한 것은 아니며<sup>72)</sup> 價格割引 行爲가 바로 不公正한 行爲가 되는 것은 아니라고 할 것이다.

(2) 美國으로의 製品輸入 또는 輸入製品의 美國內 販賣와 관련되어 있을 것

美國의 獨占禁止法(anti-trust laws) - Sherman Act, Wilson Act, Federal Trade Commission Act 등 - 은 外國人에게도 適用된

68) 第337條는 聯邦去來委員會法(Federal Trade Commission Act), 셔먼法 등의 用語를 借用하였다고 한다.

69) Martin Netteshim, *op.cit.*, p.334.

70) Tractor Parts I, Tariff Commission, Pub. No. 401 (1971).

71) Martin Netteshim, *op.cit.*, p.334.

72) 罪囚勞動商品의 輸入에 관하여는 關稅法의 다른 條項(§ 307)에 의해 規律되고 있다.

다. 특히 윌슨 關稅法은 獨占禁止法을 輸入에 適用하기 위한 것이다. 또한 the Lanham-Griffin Act는 美國의 商號 등을 侵害하는 輸入品을 規制하기 위한 것이다.

그러나, ① 문면상 불공정행위에 대한 가장 廣範圍한 法은 1930年 關稅法 第337條이다. 이 법은 不公正한 方法에 의하여 美國으로 輸入되었거나 賣買된 輸入品이 能率的인 美國産業에 상당한 피해를 주었을 때 이를 禁止하는 것이다.

② 輸入品이 美國市場에서 公定價格以下로 販賣됨으로써 미국산업에 피해를 주거나 피해를 줄 우려가 있을 때에는 즉 이른바 dumping이 될 때에는 反덤핑關稅를 賦課할 수 있다.

③ 外國으로부터의 輸入品이 輸出補助金을 받은 것일 때에는 그 補助를 相殺하는 相計關稅(countervailing duties)를 賦課할 수 있다.

④ 外國이 美國에 대하여 貿易差別을 하거나 다른 不當한 貿易行爲를 할 때에는 美國 大統領은 貿易協定상의 양보를 撤回하거나 그러한 國家로부터의 輸入品에 대하여 關稅등 輸入規制措置를 취할 수 있다.

이상에서 ①의 경우가 이 報告書의 研究課題이다. 즉, 第337條의 前身인 1922年 關稅法 316條를 制定한 議會의 立法的 意圖는 商品輸入에 있어서의 不公正한 競爭方法을 包括적으로 禁止시킴으로써 모든 종류의 不公正한 行爲를 禁止하기 위한 것이었다. 또한, 不公正한 行爲 또는 不公正한 競爭方法은 '美國으로의 製品輸入 또는 그 製品의 所有者, 輸入業者, 下手人 또는 그 代理人에 의한 販賣過程에서' 이루어진 것이어야 한다.

이 規定에 따라 ITC는 ITC의 權限이 물리적인 수입과정에서 이루어진 행위 이외에까지 미치는 것으로 풀이하고 있다. 즉, ITC는 製品의 輸入 後에 그 所有者 또는 그 下手人에 의하여 이루어지는 販賣行爲를 對象으로 할 수 있는 것이다. ITC는 이 규정의 목적을 달성하기 위해, 輸入品을 美國 내에서 통상과정으로 流通시키는 사람에 대해서도 管轄權을 행사할 수 있는 것으로 풀이하고 있다.

이에 따라 外國의 製造業者 또는 그 輸入業者만이 아니라 輸入品의 美國市場에서의 購入者도 第337條 조사의 被請願人이 될 수 있다. 그러나, 不公正한 行爲와 輸入사이에는 充分한 關聯性이 있어야 한다.

### 3. 第337條의 具體的인 發動要件

#### (1) 知的 財産權 以外の 分野

##### 1) 意義

第337條를 發動하기 위해서는 不公正한 競爭方法 또는 不公正한 行爲 자체만으로는 부족하고 다음의 結果중 하나를 惹起하거나 이를 惹起할 憂慮가 있어야 한다.

① 美國內 産業을 破壞하거나 實質的으로 被害를 주거나(to destroy or substantially injure an industry in the United States)

② 그러한 産業의 設立을 妨害하거나(to prevent the establishment of such an industry)

③ 美國 內에서의 貿易과 商業을 制限하거나 獨占하려고 하는 것(to restrain or monopolize trade and commerce in the United States)

以下 위에서 언급한 要件을 하나 하나씩 說明해 나가기로 한다.

##### 2) “破壞하거나 實質的으로 被害를 주는”의 概念

非知的的財産權分野 관련 第337條 事件에 있어서는 美國內 産業을 “破壞하거나 實質的으로 被害를 주는” 要件이 여전히 適用된다.<sup>73)</sup> 물론 反獨占法違反事件과 같은 非知的的財産權 관련 사건에 있어서는 ‘被害’의 概念이 『特定한 美國 企業에 惹起된 損害』와 關係해서가 아니라 『그러한 不公正行爲로 인해 影響을 받은 市場에 있어서의 경쟁적 상황(competitive situation)과 關係하여 보다 一般的으로 측정되어져야 할 것이다. ‘被害’의 수준은 조사중인 不公正行爲의 類型에 따라 결정될 것이다. 同 規定이 國內生産業者를 “破壞시키거나 實質的으로 被害를 주는”(destroy or substantially injure) 不當한 慣行(unfair practice)에 대한 立證을 要求하고 있기는 하지만 ITC는 一般的으로 賣上額의 損失이 있으면 그 要件을 具備한 것으로 認定하고 있다. 예컨대, 여기에서의 被害基準은 適用排除條項(escape clause) 또는 덤핑關稅事件이나

73) 이 分野에 있어서 法의 많은 분야의 발전은 아이러니컬하게도 1988年 以前의 知的財産權 관련 사건에서 이루어졌다고 한다.

相計關稅事件에서의 基準보다 엄격하지 아니하다는 것은 확실하다.<sup>74)</sup>

이와 같이 一般的인 경우 知的財産權 사건에 있어서의 ‘被害’ 요건이 다른 사건에 비해서 더 緩和된 것으로 인식되고 있는데 이는 非知的財産權 분야의 反獨占事件에 있어서는 정상적인 바람직한 경쟁상태 자체가 最低基準(threshold)이 되는데 반하여 知的財産權者는 다른 競爭者들을 排除할 수 있는 權限이 있기 때문이다.<sup>75)</sup> 市場의 構造(market structure), 市場占有率, 競爭的 環境, 利益, 販賣, 生産 및 雇傭, 價格水準 등의 요소 등이 ‘被害’ 여부를 판정하는데 결정적인 것이 될 수 있다.<sup>76)</sup>

그런데 ITC가 과연 얼마만큼의 被害가 있어야 미국내 산업을 “파괴하거나 실질적으로 피해를 주는”이라는 要件을 充足시킬 수 있는 程度에 이르렀는가를 명백히 한 적은 없으며, 이를 판단하기 위해 『그 自體 基準(per se test)』과 『適用排除條項 基準(escape clause test)』이라는 두 가지 기본 基準(test)을 사용해 왔다.<sup>77)</sup>

『per se test』基準은 『불공정한 행위는 불법적인 것이고 따라서 만약 그 불공정한 행위가 어떠한 방법으로든지 正當한 경쟁기업의 운영을 방해하는 경우에는 그 불공정한 행위는 금지되어야 한다』고 假定하는 것이다. 이 基準은 第337條의 制定이래 1940年代 중반까지는 唯一한 基準으로 利用되어 왔으며 이후에도 간헐적으로 사용된 적이 있었다. 그 대표적인 사건이 *Manila Rope and Bolt Rope* 事件이다. 1927年 關稅委員會는 이 事件에 대해 『저질의 수입로프가 공인된 업체의 관행에 위반한 채로 미국에서 마닐라 로프로 판매되고 있었는데, 국내의 생산업자들이 저가의 수입 로프와 도저히 경쟁할 수 없는 경우가 많고, 이는 피해요건(injury requirement)을 충족시키기에 충분한 것이다』라고 決定하였다.

*Manila Rope and Bolt Rope* 事件 직후, 美國의 國內 特許에 의해 적용을 받던 品目인 베이클라이트가 미국으로 輸入·販賣되고 있을 뿐 아니라 수입시 국내 제조업자의 商號를 부당사용하였던 Bakelite 수지

74) 法務部, 『美國通商法研究』, (1996), p.431.

75) Martin Nettesheim, *op.cit.*, p.335.

76) *Ibid.*, p.335.

77) 法務部. *op.cit.*, p.431.

사건에 대해서도 關稅委員會는 『위와 같은 행위는 國內製造業者의 信用 (good will)을 實質的으로 損傷시킬 수밖에 없는 것』이라고 판정하였다. 이러한 초기 사건들에 적용되던 不法行爲基準(tort test) 하에서는 國內 생산 제품과 경쟁관계에서 판매되는 침해 제품의 상당량의 수입이 행해졌거나 행해질 우려가 있는 경우에는 그 수입의 당연하고도 있을 수 있는 영향은 피해요건을 충족시키는 것으로 추정되었다.<sup>78)</sup>

適用排除條項基準은 1940年代 中반 關稅委員會의 일부위원들에 의해 개발되었다. 당시 소수의 稅關委員會의 위원들은 不公正한 行爲라고 할 지라도 그것이 美國의 産業을 破壞할 憂慮가 없는 경우에는 不法이 아니라는 見解를 가지고 있었다. 이러한 見解는 역시 CCPA의 소수 판사들에 의해 지지를 받았다. 이 適用排除條項基準은 보청기(In-the-Ear Hearing Aids)事件에서 마침내 『per se』 基準과 동등한 지위를 획득하기에 이르렀다고 한다.<sup>79)</sup>

1974年 通商法 제정이후 被害判定에 관한 『per se』 基準이 知的財産權 관련 事件에서 適用(1988年 綜合通商競爭力法 이후 지적재산권 관련 사건에 있어서 '被害'는 더 이상 第337條의 提訴要件이 되지 아니하였다)되고, 반면 더 엄격한 基準 - 適用排除條項基準 - 은 기타의 불공정 행위가 주장된 사건에 적용될 것임을 시사하는 몇 가지 事例가 있었다.

知的財産權 事件에 대한 약화된 『per se』 被害基準에 관하여 聯邦巡迴抗訴法院(CAFC)의 Bally/Midway Manufacturing Co. v. U. S. International Trade Commission 판결내용을 살펴보도록 한다. 위 事件에서 ITC는 『提訴者의 特許權이 수입품의 판매로 침해를 당하였으나 미국의 국내산업이 그 수입품의 판매로 인하여 피해를 입었다는 아무런 증거가 없다』고 判示하였다.

그러나 그러한 ITC의 決定內容에 대해 聯邦巡迴抗訴法院은 ITC의 決定을 翻覆하면서 『불공정한 慣行이 국내산업의 著作權, 商標權 또는 特許權을 侵害하는 製品의 輸入行爲인 경우에는 비록 비교적 소규모의 판매감소일지라도 第337條下에서는 그러한 知的財産權의 이용에 전력을

78) *Ibid.*

79) Clubb, *op.cit.*, pp.670~672.



다한 提訴者인 企業에 필수적인 피해(requisite injury) 要件을 충족할 수 있다. 특허권 침해가 포함된 불공정한 경쟁행위에 第337條를 적용하는 것을 논의함에 있어서 의회는 “불공정한 방법이나 행위가 認知할 수 있는 販賣減少를 招來한 경우에는 그러한 産業에 대해 實質적으로 被害를 주는 傾向은 疎明이 된 것이다”라고 언급하였다』고 判示하였다. 즉, 이 事件에서 聯邦巡迴抗訴法院은 적어도 知的財産權과 관련된 事件에 있어서는 小規模의 被害일지라도 第337條에 의한 救濟措置를 發動하는데는 부족함이 없는 것으로 判결한 것이다.

그러나 비록 소규모의 피해일지라도 ‘被害’의 존재가 立證되어야 하는 것은 명백한 것이다. Textron Inc. 事件에서 ITC는 『輸入業者가 허위 광고행위를 하고, 提訴者의 상표권을 침해한 것은 사실이나 이와 같은 不公正行爲로부터 어떠한 實質적인 販賣減少가 야기된 적이 없고, 따라서 美國내 産業을 破壞하거나 실질적으로 被害를 주는 傾向 또는 效果를 가지는 것으로 볼 수 없다』고 判示하였다.

그러나 提訴者는 위 ITC의 決定에 不服하면서 『商標權이 侵害된 경우에는 침해로 인하여 國內産業에 야기된 損害의 規模에 상관없이 ITC가 ‘被害’판정을 할 義務가 있다』고 주장하였다. 이에 대해 聯邦巡迴抗訴法院은 提訴者의 抗訴를 棄却하면서 『第337條는 단지 미국의 特許權, 商標權 및 著作權의 國際的 擴張機能만을 하는 것은 아니며, 第337條의 적용을 받기 위해서는 獨立的인 證明(independent proof)을 요하는 被害要件을 充足하여야 하는 것으로 해석되어 왔다.<sup>80)</sup>

第337條가 시행된지 약 半世紀가 經過되었음에도 불구하고 정확하고도 모든 것을 포괄하는 ‘被害’의 概念定意가 되어 있지 않다는 것을 알고 있으나, 이는 違法의 適用對象이 되는 慣行의 多樣性에 기인하는 것이다. 知的財産權과 같은 權利의 保有者는 다른 競爭者로 하여금 그러한 權利에 의해 拘束되는 知的財産權을 전혀 이용하지 못하도록 排除할 權利가 있기 때문에 法院과 ITC 양 기관 공히 知的財産權 侵害와 관련하여서는 다른 不公正慣行 보다는 적은 양의 被害에 대한 證明만 있으면 되는 것으로 인정하고 있는 것이다.

80) 法務部, *op.cit.*, p.434.

그리하여 特許權, 商標權 또는 著作權 侵害에 있어서도 國內産業은 權利侵害者(infringer)들이 그 品目の 國內市場의 상당한 占有率을 차지하고 있거나 차지할 우려가 있다거나 또는 그 제품의 상당 수량을 이미 販賣하였는지를 立證하여야 한다』고 判示하였다.<sup>81)</sup>

1986年の Corning Glass Works v. U. S. International Trade Commission事件에 대한 聯邦巡迴抗訴法院의 判決에서 위 Bally/Midway 및 Textron事件에서 발전된 ITC 및 聯邦巡迴抗訴法院이 理論이 더욱 더 정치(精緻)하게 되었다. Corning Glass Works v. U. S. International Trade Commission 事件은 提訴者가 자신의 特許權이 侵害되었다고 주장한 事件인데 수입물량이 극소량이어서 어떤 경우에도 美國市場의 需要를 充足할 수가 없었다.

그리하여 ITC는 第337條上의 被害要件을 具備하지 못하였다는 이유로 訴를 棄却하였다. 聯邦巡迴抗訴法院도 『知的財産權 관련 第337條 訴訟에서도 '낮은 피해수준(lower standard of injury)'은 적용되는 것』이라고 하면서 抗訴를 棄却하였다. 위 사건들은 1988年 綜合通商競爭力法 制定이후 知的財産權 관련 소송에서는 그 의미를 상실하였지만 위 사건들의 결정문 및 판결문에 담겨진 '被害要件'은 비지적 재산권 관련 사건들에 있어서도 여전히 적용가능한 것이라고 할 수 있을 것이다.<sup>82)</sup>

不公正한 競爭事件에 있어서 과연 어떤 徵候가 있을 때 被害가 있다고 할 것인가? 다음의 要素들이 ITC가 전형적으로 '被害'판정에 참고한 것들이다.

① 販賣減少, ② 低價販賣, ③ 國內産業에 있어서 雇傭의 減少, ④ 輸入物量 및 수입을 增大시킬 수 있는 能力, ⑤ 公正하게 去來되는 輸入品과 國內 代替品の 存在, ⑥ 市場需要의 傾向, ⑦ 輸入物量 등이다.

이상의 要素들 중 가장 重要的인 것은 實質的인 販賣減少와 그에 따른 收入의 減少라고 할 것이다. 판매 횟수가 빈번하지 않은 특징을 가진 大規模 資本集約的인 品目に 있어서는 단 한번 또는 몇 回の 판매기회의 喪失도 該當 産業에 實質的인 被害를 야기할 수도 있는 것이다.<sup>83)</sup>

81) *Ibid.*

82) *Ibid.*

83) Certain Steel Rod Treating Apparatus and Components 事件 (USITC

그러나 經濟의 不況, 景氣循環, 소비자 需要 및 고객 選好度의 減少, 국산품과 수입품간의 競爭의 不存在 등은 第337條 節次에 있어서 '수입-피해'라는 因果關係에 대한 一般의인 抗辯事由가 될 수 있을 것이다. 따라서 輸入品이 國產品의 代替品이 아닌 경우에는 因果關係를 찾기 어려울 것이며<sup>84)</sup>, 판매 또는 수입의 감소가 국산품끼리의 경쟁 때문인 경우에도 역시 第337條에 의한 救濟措置를 취하기는 어려울 것이다.<sup>85)</sup> 소비자들이 國產品의 品質의 信賴性 등에 관하여 不滿을 제기하는 경우에는 이러한 消費者의 信用을 喪失한 것이 販賣나 收入의 減少의 理由라고 할 것이며 수입품과의 경쟁 때문에 國產品의 販賣 또는 收入의 減少가 야기되는 것은 아니라고 할 것이다.<sup>86)</sup>

### 3) "産業"의 概念

效率적이고 經濟적으로 操業중인 國內産業을 결정하는 要素는 (1) 提訴者의 해당 業界에서의 相對的인 位置, (2) 製品品質向上·技術革新 (3) 裝備·施設의 水準, (4) 廣告·弘報 등 市場開發 등이다.

第337條는 非知的財産權 事件에 있어서는 不公正한 競爭方法 및 不公正한 行爲가 美國內 産業에 實質적으로 被害를 주거나 破壞하는 경향 또는 효과가 있을 경우, 또는 그러한 産業의 設立을 妨害하는 경우에만 不法的인 것으로 된다고 規定하고 있다. 따라서 第337條에 의한 救濟措置를 발동하기 위해서는 非知的財産權 분야에 있어서의 '産業'이 어떤 것인가를 규명하여야 하는 것이다.

國內産業이 存在하여야 한다는 세 번째 要件은 ITC의 管轄權에 관한 要件이며, 이것이 없으면 ITC는 第337條의 事件을 審判할 수 없으므로 提訴가 棄却된다. ITC는 國內産業을 請願人 및 그 許可權者가 당해 지

Pub. 1210, p.61(1982.1).), 및 Certain Large Video Matrix Display Systems and Components 事件(USITC Pub. 1158 pp.22~23(1981.6)).

84) Microcarriers, Inv. No. 337-TA-129, U. S. I. T. C. Pub. No. 1486 (1984).

85) Expanded Unsintered Polytetrafluoroethylene in Tape Form, Inv. No. 337-TA-4, U. S. I. T. C. Pub. 769 (1976).

86) Certain CT Scanners and Gamma Camera Medical Diagnostic Imaging Apparatus, Inv. No. 337-TA-123.

적 재산권의 이용(expropriation)을 위해 사용되고 있는 설비(facilities of the complaint, the party bring the case, and its licensees, dedicated to the expropriation of the intellectual property right where such rights are in use)라고 定意하고 있다. 여기에서 말하는 利用이란 제품의 製造, 組立, 包裝, 研究開發, 販賣까지를 포함한다.

反트러스트法과 관계 있는 第337條 사건에 있어서의 産業에 관한 定意 方法은 위에 기술한 방법과 몇 가지 면에서 다르다. 知的 財産權이 관련된 事件에서는 일반적으로 문제가 된 知的 財産權을 基準으로 하여 産業의 範圍가 확정되었다. 그러나 反트러스트法 관련 事件에서는 '産業'을 違法行爲에 의하여 影響을 받는 製品市場이라는 넓은 의미로 해석하고 있고, 이렇게 되면 有效한 競爭이 存在하는 모든 領域을 포함한다.

이와 같이 第337條는 ITC가 管轄權을 행사하기 위한 要件으로서 國內産業의 存在를 立證할 것을 요구하고 있는데 議會는 ITC가 지금까지 國內産業의 範圍를 너무 좁게 解釋하여 왔다는 점에 대해서 憂慮를 表明하였다.

그런데 第337條와 관련하여 발생하는 대단히 의의가 있는 문제점들은 知的財産權 事件에 있어서 '産業'의 概念이었다. 知的財産權 事件들은 1988年 綜合通商競爭力法 이후에는 따로 規律되기는 하지만, 産業의 概念에 관한 1988年 綜合通商競爭力法 이전의 사건들은 비지적재산권 사건에 있어서도 좋은 先例가 될 수 있는 것이다. 초기의 사건들에 있어서는 特許를 받은 製品들은 항상 美國內에서 實質的인 生産이 있었기 때문에 '産業'의 概念의 發展의 速度가 더디었다고 할 수 있다.

그러나 1959年 美國 特許權을 보유하고 있던 스위스인이 特許를 받은 製品를 해외에서 생산하였고, 關稅委員會에 대해 제3국으로부터의 輸入을 禁止시켜 달라고 要請하였다. 위 事件에 대해 關稅委員會는 미국내 産業이 존재하지 않는다는 이유로 스위스인 특허권자의 제소를 棄却해 버렸다.<sup>87)</sup> 이와 같은 決定은 1966年의 Walkie Talkie Units 事件에서도 마찬가지였다. 이렇게 하여 『美國內에서 企業運營을 하여야만 第

87) U. S. Tariff Commission., 43d Annual Report (1959).

337條의 목적상 美國의 産業을 구성하는 것』이라는 법칙(rule)이 확립되었던 것이다.

이 法則에 대해 聯邦巡廻抗訴法院은 『ITC가 미국내에서 기업을 운영 하여야만 국내산업을 구성한다고 해석한 것은 合理的일 뿐만 아니라 法院의 前例와도 一致한다. 이와 다른 見解는 어느 特許權자가 國內에서는 아무 生産活動을 하지 않고 - 즉, 關稅法 第337條의 主要目的중의 하나인 雇傭機會의 創出에는 전혀 또는 거의 기여함이 없음에도 불구하고-海外的 實施權者(licensee)에게 생산토록 한 다음 그 特許製品을 미국으로 輸入하면서 許可받지 않은 제3국산 제품의 輸入을 排除하기 위해 第337條上의 被害를 입었다고 主張할 수 있다는 것을 의미하는 것이나 마찬가지로 할 것이다』라고 判示하면서 ITC의 結論을 지지하였다.<sup>88)</sup>

第337條에 의한 保護를 받기 위해서는 當事者が 美國內에 企業을 運營하고 있어야 한다는 점은 분명해 졌다고 할 수 있으나, 과연 어느 程度의 企業運營行爲가 美國內에서 發生하여야 하고 또 그 企業運營行爲는 어떤 類型이어야 하는가에 관한 疑問이 있을 수 있다. 이에 대해서는 Schaper Mfg. Co. v. U. S. International Trade Commission 事件을 살펴보는 것이 도움이 될 것이다.

이 事件의 提訴者는 美國에서는 장난감을 디자인하고, 실제제품의 生産은 홍콩에서 한 다음 다시 이를 美國으로 輸入하는 企業이었다. 물론 위 제품의 품질검사(quality control)는 美國에서 하였고, 品質檢査를 거친 다음 美國에서 生産된 액세서리를 부착하여 市中에 販賣하였다. 이 提訴에 대해 ITC는 『第337條의 目的에 있어서의 美國內 産業이 存在하지 않는다』는 理由로 위 企業의 提訴를 棄却하였으며<sup>89)</sup>, 이 ITC의 결정에 대한 抗訴審에서 聯邦巡廻抗訴法院은 『議會는 國內에서 디자인, 약간의 품질검사 및 포장만 하고 그 製品의 生産은 海外에서 한 다음 美國으로 輸入하는 美國 輸入業者를 保護하려는 意圖가 없었다』고 하면서 提訴者의 抗訴를 棄却하였다.

88) Corning Glass Workers v. U. S. I. T. C. 799 F.2d 1559, 1569~1570 (Fed. Cir. 1986).

89) Miniature Battery Operated All Terrain Wheeled Vehicles, 337-TA-122, U. S. I. T. C. Pub. No.1300 (1982).

『特許를 받은 製品의 全體 生産행위(entire production)가 美國內에서 이루어져야만 하는 것은 아니나, “價値創造를 위해 美國의 土地·勞動·資本을 상당히 使用하는 體系的인 活動(any systematic activity which significantly employs use of American land, labor and capital for the creation of value)”이 있어야만 第337條의 目的에 있어서 國內産業을 構成한다』라고 判示한 경우도 있다.<sup>90)</sup> 이에 따르면 난로(stove)가 해외에서 생산되었으나 修理, 檢査 및 販賣行爲가 美國에서 이루어지고 있을 경우에는 第337條의 目的상 서비스 ‘産業’이 존재한다고 할 수 있다. 또한 製品(Rubik Cube)은 海外에서 生産되었으나 그 품질검사, 포장(packaging) 및 수리업무(repair functions)가 美國에서 이루어지고 그 品質檢査·包裝·修理業務 등이 價格의 약 50%를 차지하는 경우에는 國內産業이 存在하는 것이라고 한다.<sup>91)</sup>

그러나 단순한 시장조사(market survey)와 개발연구가 있다고 하여 ‘美國內 産業’이 존재한다고 하기에는 어려울 것이다.<sup>92)</sup> 非知的的財産權 분야에 있어서 ‘美國內 産業’의 概念을 보다 정치하게 定意한 몇 件의 ITC 事例들을 검토해 보자. Cloisonne Jewelry 事件에서 ITC는 『國內에서의 活動의 性質과 重要性을 評價하는 하나의 방법은 어느 製品의 全體 價値에 대한 比率로서 國內에서의 活動에 의해 그 製品에 附加된 (added) 價値를 決定하는 것』이라고 判示하였다.<sup>93)</sup>

또한 앞서 검토한 바 있는 Schaper Mfg. Co. v. U. S. International Trade Commission 사건에서 ITC는 이를 엄격히 해석하여 被提訴會社인 Schaper Mfg. Co.의 디자인, 개발, 끝마무리, 품질검사, 포장 작업은 장난감 트럭의 가치에 중요한 기여를 하지 못하였다』고 判示하였고, 이 결정에 대하여 聯邦巡廻抗訴法院은 『被提訴會社가 廣告나

90) Certain Airtight Cast Iron Stoves, Inv. No. 337-TA-69, U. S. I. T. C. Pub. 1126 pp.10~11 (Jan. 1981).

91) Certain Cube Puzzles, Unv. No. 337-TA-112, U. S. I. T. C. Pub. 1334, pp.26~30 (Jan. 1983).

92) Certain Ultra-Microtome Freezing Attachments Inv. No. 337-TA-10, U. S. I. T. C. Pub. No. 771 (April 1976).

93) Inv. No. 337-TA-195, U. S. I. T. C. Pub. No. 1822 (1986).

販促에 많은 費用을 投入하였다고 하여 生産過程의 一部分으로 看做될 수는 없는 것』이라고 判決하였다.

Soft Sculpture Dolls 事件에서는 ITC는 國內産業의 存在與否를 決定하는데 있어서 附加價値 計算方法의 有用性を 인정하면서도 그 附加價値로부터 利益(profit)을 제외하였다. 즉 이 事件에서 ITC는 『라이센싱 활동(licensing activities)만으로는 ‘産業’을 구성할 수는 없는 것』이라고 決定하였으며,<sup>94)</sup> Gremlin Character Depictions 事件에서 ITC는 『Warner Brothers社의 海外에서 生産되는 製品의 國內에서의 라이센싱 活動만으로는 ‘國內産業’을 構成할 수는 없는 것』이라고 判示하였다.<sup>95)</sup>

1988年 綜合通商競爭力法에서 도입된 知的財産權 分野에서의 第337條 訴訟에서는 ① 工場과 裝備에 대한 상당한 投資, ② 상당한 量의 勞動力과 資本의 投入, 또는 ③ 위의 權利의 라이센싱을 포함한 知的財産權의 이용을 위한 實質的인 投資가 있을 경우에는 “産業”이 存在하는 것으로 看做하였다는 점은 앞서 기술한 바 있다.

4) “效率的이고 經濟的으로 運營되고 있는(efficiently and economically operated)”의 概念

1988年 綜合通商競爭力法의 제정으로 지금은 削除되어 아무런 의미가 없는 要件이기는 하지만 1988年 以前에는 지적재산권뿐만 아니라 一般的인 第337條 訴訟에 適用되는 原則의 하나로서 不公正한 輸入行爲로 被害를 입은 美國의 産業이 效果的이고 經濟的으로 運營되고 있음을 立證하여야 하는 要件이 있었다. 여태까지 ITC가 國內산업이 效率的이고 經濟的으로 運營되고 있지 않다는 理由로 救濟를 否認하였던 적은 없었지만 이와 같은 要件을 立證하여야 할 負擔은 특히 충분한 活動期에 접어들지 못한 新規 産業體들이 第337條 訴訟을 提起하는데 있어서 抑制的 要素였다고 할 수 있을 것이다.<sup>96)</sup>

94) Inv. No. 337-TA-231, U. S. I. T. C. Pub. No. 1923 (1986).

95) Inv. No. 337-TA-201, U. S. I. T. C. Pub. No. 1815 (1986).

96) 法務部, *op.cit.*, p.440.

5) 美國內의 “去來 또는 商業을 制限하거나 獨占하고 있는(restrain or monopolize trade or commerce)”의 概念

미국내의 상업, 산업의 제한 또는 독점행위는 獨占禁止法과 관련하여 설명되어야 할 것이다. 美國의 獨占禁止法은 市場의 自由競爭機能을 弱화시키거나 破壞하는 行爲를 禁止한다. 미국과 같이 獨寡占 行爲, 不公正行爲를 규제하는 法體系가 高度로 발전한 나라도 드물다. 企業規模가 어느 정도 커지거나 “시장”지배율이 일정치를 초과한 기업은 항상 거래, 기업의 인수·합병 등 企業活動에서 獨占禁止法에 注意하지 않으면 정부와 경쟁자 등에 의한 大規模 訴訟의 對象이 되고 때로는 企業의 安全까지 威脅을 받게 된다.

이러한 예로는 1970年代에 聯邦政府가 IBM을 提訴하여 10년에 걸쳐 進行된 訴訟이 있으며 80年代의 ATT(미국전화전신회사)의 構成業體讓渡 등은 유명한 사건이다.

① 모든 形態의 企業행위, 관행 또는 관계가 反獨占法의 關心對象이 된다.

② 美國의 州間(interstate) 또는 外國과의 商業에 影響을 주는 行爲도 規制對象이 된다. 美國內의 業體와 直接去來가 없는 外國企業도 이러한 影響을 줄 수 있고 따라서 規制對象이 될 수 있다.

③ 提訴者는 政府機關 뿐만 아니라 독점행위, 불공정행위로 피해를 입었다고 주장하는 私人도 提訴者가 될 수 있다.

④ 制裁方式은 民事損害賠償, 刑事處罰, 作爲·不作爲 命令 등이다. 賠償額은 3배 배상(treble damages)원칙에 立脚하여 흔히 수백만 내지 수억 달러에 이르며 刑事制裁는 實刑까지 갈 때가 있다.

독점금지, 경제활동규제법의 唯一한 目的은 經濟의 競爭秩序의 維持와 發展이다. 이러한 政策은 美國 政治經濟의 가장 핵심적인 信條로서 公정한 自由경쟁이 資源의 가장 효율적인 배분, 商品의 가장 저렴한 가격, 가장 우수한 품질 즉 經濟發展을 가져온다는 前提에 立脚한 것이다.

國際去來에서 가장 중요한 立法은 1890년에 제정된 the Sherman Act이다. 이 法은 美國의 州間 또는 美國과 外國間의 交易 또는 商業을 제한하는 모든 契約, 結合 또는 共謀는 違法이며, 이러한 契約을 체결하거나 結合 또는 共謀를 하는 자는 重罪(felony)를 범한 것으로 한다(제



1조). 이 법은 ① 美國 州間의 交易·商業 또는 國際的인 交易·商業을 制限하는(in restraint of trade or commerce) 모든 契約, 結合 또는 共謀를 違法이라 규정하고(제1조) ② 그러한 교역 또는 상업의 어느 부분을 독점 또는 독점시도, 공모하는 행위를 중죄로 간주한다.

클레이튼法(the Clayton Act, 1914년) 제정은 ① 價格差別(pricing-discrimination), 즉, 경쟁적 관계에 있는 買受人들에게 다른 價格을 받는 것 ② 연결, 배타적 거래 ③ 上業의 어떤 분야의 경쟁을 尙당히 制限하는 企業의 合併·引受(merger and acquisition), ④ 企業間의 理事兼任(interlocking directorates) 등을 禁止한다.

聯邦交易委員會法(the Federal Trade Commission Act, 1914년 제정)은 독점금지법이 아니고 交易規制法이다. 이 법은 <商業에 있어서 不公正한 競爭方法과 不公正한 또는 欺罔的(deceptive) 행위, 行태>를 불법화한다.

이러한 連방법 이외에도 각주마다 비슷한 취지의 立法을 한 곳이 많 다. 以上에서 언급한 法들은 文理的으로 解釋하면 그 범위가 曖昧하고 넓 다. 따라서 이러한 法들은 일종의 立法政策의 宣言이며 실제적 적용은 司法府가 구체적 사건마다 문제된 행위, 行태, 關係 등의 不當성, 不합 理性에 對한 기술적 분석에 依해 결정한다.

그러나 特定한 行爲는 市場에 對한 結果와 關係없이 그 自體로서(per se rule) 違法이다. 外國企業人들은 美國의 獨占禁止法, 不公正行爲禁止 法에 對해 민감하지 못해 거래 상대방이나 유통업자(distributors)와 市場, 顧客 등의 문제가 있을 때 타협책을 마련하는데 능숙하게 대처하 지 못한다.

물론 경쟁을 制限하는 行태라 할지라도 그것이 合理的이거나 經濟的으로 正當化될 수 있는 경우에는 違法이 아니다. 一견 反競爭的 行태가 不 合理的 것이 아니라 는 것을 證明하라 면 그러한 行태의 背景인 特定産業 의 歷史, 市場의 特性 및 그 構造分析 등 복잡한 經濟분석을 필요로 하 게 된다. 그러나 과거의 조사와 經驗을 통하여 일정한 行태나 行태가 競 쟁을 해칠 뿐 다른 아무런 經濟的 利得이 없는 것으로 看做될 때는 그 自體로서 違法이다. 이러한 『per se』rule에 依하여 違法行태로 규정되는 代表的인 例로 價格담합(price fixing), 市場분할(division of markets),

집단 보이코트, 끼어 팔기(tying arrangements) 등이 있다.

① 價格談合은 水平的(horizontal) 또는 垂直的(vertical)으로 商品의 價格을 올리거나 내리거나 固定시키거나 安定勢를 維持하기 위한 합의, 결합관계 논의 등이다. 水平的 價格決定의 例로서는, (가) 시장가격을 지배하기 위한 경쟁자간의 합의, (나) 가격고정의 효과가 있는 경쟁자간의 가격에 대한 논의 또는 정보 교환, (다) 계약, 청약에서의 담합 행위, (라) 일정 상황아래에서 합의가 있었다고 볼 수 있을 때의 획일가격 등이다.

② 垂直的 價格固定은 소규모 매매를 지배하는 생산자 또는 그 商品의 分配過程에 있는 者의 一定한 分配行態를 가리킨다. 예컨대, 소매업자에게 小賣價를 제안하고 이에 따르지 않은 者와는 거래를 하지 않는 것은 合法的이다. 그러나 그 이상의 행위는 대부분 違法이다.

이 법칙은 직접 또는 간접으로 가격경쟁을 막을 목적이나 효과가 있는 경쟁자간의 모든 明示的·默示的 合意, 協助 등의 관계에 적용된다. 價格의 上限이나 下限을 설정하는 것은 不法이다. 그러나 목적이 가격에 영향을 주려는 것이 아니고 주요 결과가 가격고정이 아닐 때에는 법원은 이른바 合理性의 原則(the rule of reason)에 의하여 競爭促進的 側面과 沮害的 側面을 비교하여 그와 같은 경쟁자간의 관계가 상당히 그리고 불합리하게 反 경쟁적인 때에만 不法이라고 판단한다.

③ 보이코트 또는 去來拒否의 協同(concerted refusal to deal)라 함은 2이상의 업체가 경쟁업체들의 관계에 간섭하여 시장으로부터 몰아내는 행위이다. 예컨대, 상품공급상으로 하여금 경쟁업체에 상품공급을 거부하도록 유도하는 것, 공통고객으로 하여금 경쟁업체로부터 상품을 구매하지 않도록 유도하는 것 등이다. 보이코트가 意圖的인 것인 한 反 경쟁적 효과가 있었다는 證明이 필요 없다. 그 반대의 경우에 주요 결과가 경쟁자간의 시장지위에 간섭하는 것이라면 그러한 意圖가 필요 없이 不法이다.

예컨대, 의류소매상들이 일부 소매도 하는 도매상의 名單을 回覽하고 도매상이 그 명단에서 빠지려면 소매를 하지 않겠다는 약속을 해야하는 경우 등이다. 그러나 合理性의 原則에 의한 分析에 의하여 예컨대, 의류공급자들이 매수상들의 信用度와 그들에 관한 다른 情報를 回覽하는 것

은 不法이 아니다.

한편 Clayton法의 수정으로 제정된 the Robinson-Patman Act 1936은 같은 상품의 경쟁적 中小買受人에 대한 價格差別을 禁止하기 위한 법이다. 가격차별은 없더라도 인도조건, 반환특혜, 신용조건, 부대 서비스 또는 다른 重要的 去來條件들이 差別的일 때도 생긴다. 仲介手數料 등의 형식에 의한 價格調節讓步(price concessions), 광고비 등 販促費의 分擔에 있어서의 差別도 이에 해당한다.

그 반대의 예로 대규모 구매자가 소규모 구매자보다 유리한 가격경쟁을 받아내는 것도 違法이다. 물론 문제가 되는 상품들은 等級과 品質이 같은 것이어야 되고, 市場事情의 變動이 없어야 한다. 예컨대, 두 거래 가격의 차이가 경쟁증가에 대한 반응이었다면 위법이 아니다. 또한 가격차별이 있더라도 혜택받은 업자가 그로 인하여 가격 면에서 더 유리해지지 않는다면 위법이 아니다. 그 핵심은 중소기업에 대한 서비스, 할인, 상계 등의 상업상의 혜택을 제공함에 있어서 부당한 차별을 하는 것을 금지한다. 그러나 이 법은 美國內의 賣買에만 適用된다. 輸入에 있어서의 價格差別은 이른바 反덤핑法의 所管事項이다.

한편 獨占禁止法중에서도 셔먼法, 윌슨 關稅法(the Wilson Tariff Act)은 이른바 약탈적 덤핑법(Predatory Dumping Act, 1916년 제정)도 적용될 수 있다. 윌슨 關稅法은 輸入에 관하여 셔먼法과 비슷한 규제를 하는 것이다. 약탈적 덤핑법은 미국 내에서의 판매를 위하여 상품을 그 실제시장가격이나 도매가격보다 상당히(substantially) 낮은 가격으로 수입하고 그 意圖가 美國의 該當 産業을 損傷하거나 競爭力을 弱化시키거나 덤핑하는 商品의 去來를 制限하는 것이며 만약 獨占하려는 경우에는 이를 禁止하는 것이다. 실제로 손상이 있다고 판단되지 아니하는 한, 위법행위가 있었다고 보지 않으나 制裁는 民事上의 3倍 損害賠償과 刑事處罰이다.

한편, 제소자가 “거래를 제한하거나 독점하는”을 주된 이유로 하여 第337條 訴訟을 제기한 것은 2件 있다. 하나는 이른바 ‘스위스 시계’事件으로 이 事件에서는 스위스의 카르텔이 시계 무역을 제한한 것으로 주장되었다. 이에 대해 關稅委員會는 『과거에는 시계무역의 제한이 있었던 것이 사실이나 법원이 명령에 의해 대부분 개선되어 현재에는 어떤 제한

이 있다는 것을 발견할 수 없다』고 결정하였다. 두 번째 事件은 용접강관사건(Welded Steel Tube and Pipe)으로 ITC는 외국의 생산자들이 미국의 거래를 制限하고 있다고 決定하였으나 大統領이 ITC의 中止 命命을 無效化하였다.

6) “産業設立 妨害(prevention of establishment of an industry in U. S.)”의 概念

第337條 違反은 수입무역에 있어서 불공정한 경쟁이 미국내의 산업의 설립을 방해하는 경우에도 생길 수 있다. 이는 주로 미국내의 산업이 발전의 유치(幼稚)단계인 경우에 거론된다. 이와 관련된 사건에 있어서는 提訴者들은 “생산을 시작할 준비(readiness to commence production)”가 되어 있음을 證明하여야 할 것이다.

그런데 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위가 미국의 산업의 설립을 방해하거나 방해할 우려가 있을 경우에는 第337條에 의한 조치를 발동할 수 있다는 내용은 과거부터 포함되어 있었으나 이 條項에 대해 ITC(Tariff Commission 포함)가 본격 논의하게 된 것은 1976年の “Certain Ultra-Microtome Freezing Attachments”事件이다.<sup>97)</sup>

이 사건의 提訴者는 미국의 특허권의 적용을 받는 제품의 排他的 實施權者(licensee)인 美國 企業이었다. 오스트리아에 所在한 미국기업의 子會社(subsidiary)가 이 특허제품을 생산한 다음 제조자인 미국기업이 이 제품을 미국으로 수입하고 있었다. 그런데 스웨덴에서 특허권을 침해한 것이라고 주장되는 제품이 생산되어 미국으로 수입되는 바람에 製造자가 第337條 訴訟를 제기하게 된 것이다. 이에 대해 ITC는 피해를 입은 美國內 産業이 存在하지 아니하고, 특허권을 침해한 것이라고 주장되는 수입이 그 産業의 設立을 妨害하지 않았기 때문에 第337條에 違反되지 아니한 것이라고 決定하였다.

설립의 방해문제와 관련하여 ITC는 救濟措置의 目的은 그 製品의 國內製造業者를 保護하는 것이라고 判示하였다. ITC는 『第337條의 방해조항(prevention clause)에 따라 ITC의 救濟措置를 求하고자 하는 當事者는 生産을 開始하려는 준비(readiness to commence product-

97) 法務部, *op.cit.*, p.441.

ion)가 되어 있음을 立證하여야 한다. ... 중략 ... 만약 제조자가 특허제품을 외국으로부터 수입을 하고 국내생산을 開始하려는 준비가 되어 있다는 것을 立證하기도 전에 ITC가 구제조치를 발령한다면, 그러한 ITC의 조치는 국내산업을 설립하려는 모든 誘引(incentive)을 제거하는 결과를 야기할 수도 있는 것이다. 위와 같은 경우 제조자는 특허제품을 국내에서는 생산하지 않고 계속 수입만 하게 될 것이다.』라고 그 이유를 밝혔다.

ITC가 '設立의 妨害問題'와 관련한 第337條에 의한 請求를 認容한 것은 1984年 Certain Caulking Guns事件이 처음이다. 이 사건에서 提訴者는 코킹건(caulking gun)의 유명한 제조업자로서 유효한 미국 특허권을 가지고 있었다. 위 사건의 제조자는 위 제품을 한국에서 생산하여 이를 미국으로 수입하고 있었는데, 1982년에는 한국에 있는 공장시설을 賣却하고 미국 내에서 직접 제품생산을 시작하려고 하였다.98)

ITC는 『提訴者가 제품생산을 시작하기 위해 필요한 장비와 함께 공장을 구입하고, 자신의 특허대상인 코킹건을 생산하기 위해 제3의 國內 코킹건 제조업자에게 라이선스를 부여하였다면 생산개시 준비가 된 初期의 産業(embryo industry ready to commence production)이 존재하며, 提訴者는 第337條에 의한 保護를 받을 權限이 있다』고 判示하였다.

第337條는 کم던 로 또는 衡平法에서 인정되는 모든 抗辯의 제출을 허용하고 있다. 따라서 特許侵害事件에서는 特許의 無效나 特許詐欺取得이나 特許不正使用에 대한 항변을 제출할 수 있다. 또한 商標侵害事件에서는 상표의 無效抗辯을 제출할 수 있다. 著作權 侵害事件에서는 저작권의 對象이 아니라는 抗辯을 제출할 수 있고, 營業秘密의 盜用관계사건에서는 有效한 營業秘密이 아니라는 抗辯을 제출할 수 있다.

## (2) 知的財産權 事件에 있어서의 “産業(industry)”

### 1) 産業要件의 緩和

1988年 綜合通商競爭力法 이전에는 第337條 관련 모든 사건에 있어서 提訴者가 『미국 내에서 經濟的이고 效率的으로 運營되고 있던 産業을

98) *Ibid.*, p.442.

파괴하거나 실질적으로 피해를 주는 효과나 경향이 있음』을 立證하여야 하였다. 그러나 1988년 綜合通商競爭力法은 知的財産權과 관련된 第337條 소송에서는 提訴者는,

- ① 자신이 有效한 美國 知的財産權을 保有하고 있고,
- ② 위 지적재산권이 侵害를 받고 있으며,
- ③ 위 지적재산권 관련 美國의 産業이 存在하거나 設立 중에 있다는 점만을 立證하면 충분하도록 변경하였다.

뿐만 아니라, ① 工場과 裝備에 대한 상당한 投資(significant investment in plant and equipments), ② 상당한 양의 勞動力과 資本의 投入(significant employment of labor or capital), ③ 위의 권리의 라이선싱을 포함한 지적재산권의 이용을 위한 實質的인 投資(substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing) 등이 있을 경우에는 “産業”이 존재하는 것으로 看做하여 그 用語를 분명히 하였다.

이런 결과로 특허권과 저작권의 라이선싱은 그 自體로서 이들 권리의 소유자가 第337條를 발동할 수 있는 충분한 미국 내 활동이 된 것이며 미국 내에서 제품을 “실제로 생산하고(actually produce)” 있다는 점을 입증할 필요가 없게 되었다. 아울러 제조자는 지적재산권 관련 소송에 있어서 “産業”이 현재 존재하지는 않지만 設立 중에 있는 것일 때에도 第337條를 發動할 수 있도록 하였다.

1988년 綜合通商競爭力法 제정 以前의 第337條 사건에 있어서는 ITC가 이러한 요인들의 존재를 구체적인 사건에 따라 결정하였기 때문에 ITC의 입장이 前後가 일치되지 않은 것들이 상당수 있었다. 보통의 경우 ITC는 提訴者 또는 그 使用權者의 生産施設(production facility)을 重視하는 産業의 概念定意를 사용하고 있었다. 특허권사건에 있어서 ITC는 ‘산업’의 해석을 엄격히 하여 特許製品을 生産하는 施設 또는 특허를 받은 製法을 利用하는 施設에 局限시켰다.

위의 要件중 처음 두 가지 요건은 지금까지 ITC에 의하여 사용되어 온 것인데 세 번째의 요건은 ITC가 지금까지 정의해온 産業의 範圍를 擴大시켰다. 상당한 투자와 활동의 입증만 이루어지면 현실적으로 생산하여야 한다는 요건은 미국 국내산업의 존재를 입증하기 위하여 필요하

지 않다. 또한 마케팅이나 판매활동만으로는 불충분한데 이러한 산업의 정의는 대부분의 특허권을 행사하고 있는 대학 등의 지적 재산권자를 포함하는 것으로 풀이된다.

또한 앞에서 살펴본 바와 같이 88年 綜合通商競爭力法에서는 請願人은 그 국내산업이 경제적 또는 효율적으로 운영되고 있다는 것을 立證하여야 한다는 要件을 削除하였다. 왜냐하면 이러한 요건은 請願에 必要한 費用만을 增加시키므로 第337條에 의한 청원을 어렵게 하여왔기 때문이다.

## 2) 被害 要件의 削除

美國內 産業에 대한 被害를 결정하는데 고려되는 要因은 ① 매매와 고객의 상실, ② 생산·매매·이윤·고용의 감소, ③ 잠재적 고객상실, (4) 특허료의 손실, (5) 수입품의 일정가액 이하로의 판매 등이다.

88년 종합통상경쟁력법의 改正以前에는 第337條 위반의 請願人은 수입효과가 미국산업의 발전을 저해하거나 거기에 실질적인 피해를 미친 사실 또는 그러한 경향을 갖고 있음을 立證할 필요가 있었으나 88年 綜合通商競爭力法은 제정법상 인정된 知的 財産權, 즉 특허, 저작권, 등록상표, 반도체의 디자인 등 侵害事案에 관하여는 被害要件을 削除하였다. 그 目的은 請願人이 손해입증의 요건을 충족시킬 수 없어 청원을 취하하는 경우를 방지하고 손해 입증의 책임을 삭제함으로써 訴訟의 提起를 容易하게 하고자 하는 것이다.

立法過程에서 지적된 점은 지적 재산권을 인정하는 법률이 다른 통상법규나 허위광고 등의 다른 불공정한 통상행위와 달리 지적 재산권자에게 해당 지적 재산권에 의해 보호된 제품을 타인이 제조하고, 이용하고, 판매하는 것을 배제시킬 수 있는 권리를 준다는 것이다. 따라서 지적 재산권을 침해하는 상품의 수입은 知的 財産權者의 排他的인 權利에 反하는 것으로서 그 때문에 損害의 立證은 不必要하다는 것이다.

대부분의 第337條 관련 사건은 지적 재산권에 관한 것인데 예를 들어, 상품의 형상(configuration of goods)과 같은 컴먼 로상의 상표침해(trademark infringements)의 경우나 영업비밀의 도용과 같이 제정법상 지적 재산권이 인정되고 있지 않은 경우에는 請願人은 여전히 損

해를 立證하여야 한다.

#### 4. 保護對象 知的財産權

1988년 綜合通商競爭力法에 의한 개정결과로 知的財産權 관련 事件들은 각각 제 第337條의 別개의 項(subparagraph)에 의해 규율되게 되었다. 이 條項에 의하면 특허권, 상표권, 저작권 또는 마스크 워크<sup>99)</sup>에 의해 보호되는 제품과 관련 있는 산업이 미국 내에 存在하거나 또는 設立 중에 있을(in the process of being established) 경우에는 미국의 특허권, 등록상표, 저작권 또는 마스크워크를 침해하는 제품의 수입, 수입을 위한 판매(sale for importation), 수입후 판매 등은 不法으로 되었다.

第337條의 보호대상이 되는 지적재산권중에 特許權, 著作權, 商標權, 반도체 마스크워크만이 明示적으로 規定되어 있다고 하여 영업비밀(trade secrets), 산업디자인(industrial design)등과 같은 다른 類型의 지적재산권을 第337條에 의해 보호하지 않는다는 것을 의미하는 것은 아니다. 위와 같이 第337條에 明示적으로 規定된 지적재산권이 아닌 지적재산권과 관련된 것은 第337條(a)(1)(A)의 一般條項에 의해 規律된다고 할 것이다.

따라서 提訴者는 ① 제소자가 有效한 미국 특허권, 상표권, 저작권 또는 마스크워크를 保有하고 있다는 점, ② 위 知的財産權이 侵害를 받고 있다는 점, ③ 위 지적재산권 관련 美國의 産業이 存在하거나 設立 중에 있다는 점 등 3가지 사항만을 立證하면 充分하였다. 이와 같이 登錄된 權利와 관련된 지적재산권 사건에 있어서는 그 權利가 一응 有效한 것으로 推定되기 때문에 해당 지적재산권이 效力이 없다는 점에 대한 立證責任은 被提訴者에게 있는 것이고 제소자는 자신의 실질적 권리가 침해되었다는 것을 입증하면 되는 것이다.

한편, ITC에의 제소가 유리한 두 번째 이유는 美國에서 製法特許(process patent)를 所有한 者는 ITC에 의해서만 外國의 제조업자의 특허침해에 대한 救濟를 받을 수 있다는 점이다. ITC는 지금까지 반도

99) Martin Nettesheim, *op.cit.*, pp.330~331.



체칩 사건, 동물세포배양체사건이나 플라스틱관 튜브 성형방식사건이나 껍질 없는 소시지의 제조방법 사건 등 다수의 제법특허에 관한 사건을 다룬 경험이 있다. 그 제품이 미국에서 제조되고 있는지의 여부를 불문하고 特許權者는 최종적으로는 침해로부터 보호받는데 미국제품의 製造業者에 대해서는 特許法에 따른 侵害만을 提訴할 수 있고, 미국 밖에서 만들어진 製品에 대해서는 第337條 (a)項에 의한 提訴가 가능하다.

그런데 과거의 第337條 운용사례를 보면 製法特許에 대한 處理는 一貫性이 없었다고 일응 평가 할 수 있다. 초기에는 제법특허를 보호대상으로 하기도 하였지만<sup>100)</sup> 앞서 언급한 바 있는 Amtorg 事件에서는 제법특허를 第337條에 의한 保護對象에서 除外하는 CCPA의 판결이 있었음을 보면 쉽게 알 수 있다. Amtorg사건 직후 關稅委員會는 의회에 보고서를 제출하면서 『美國의 製法特許權者는 해외에서 미국의 제법특허를 이용하여 제품을 생산한 후 이를 미국으로 수출하여 제법특허권자가 생산한 제품과 경쟁하는 외국의 생산자들에 對應한 救濟手段을 전혀 가지고 있지 아니하다』고 주장하였다.

관세위원회는 다른 국가들은 그러한 慣行에 對應하여 그들의 製法 特許權者를 保護하고 있음을 注目하였다. 이에 따라 議會는 1940년 Amtorg사건의 판결을 번복하기 위해서 法을 改正하였고, 製法特許에 대해서도 제품특허(product patent)에 대한 것과 마찬가지로의 保護를 부여하였다. 1988년 綜合通商競爭力法은 지적재산권과 관련된 第337條 소송에 대하여 많은 特則을 두었는데 이 법 역시 特許權 관련 조항은 제품특허 및 제법특허에 共히 適用되는 것으로 하였다.

이와 같은 특허권 이외의 다른 지적재산권 침해도 물론 關稅法 第337條의 적용을 받는다. ITC는 오랫동안 이러한 입장을 堅持해 왔으며, 1988년 綜合通商競爭力法도 이 점을 분명히 하였다. 第337條의 적용에 있어서 著作權侵害 사건은 점차 많아지고 있다고 한다. 미국의 저작권 관련 法律關係는 1976년 著作權法에 의해 規律되는데 등록된 저작권은 일응 有效한 것으로 推定되나 반면 등록되지 않은 저작권은 公衆에 배포된 그 保護著作物의 複製物에 적절한 通知를 隨伴하여야 하였다.

100) Synthetic Phenolic Resin사건.

著作權侵害 사건의 경우 權利者는 손해배상이나 금지명령을 수반하는 民事訴訟을 제기할 수도 있고, 第337條 절차에 이외에도 저작권법 제 603조(c)에 의하여 權利侵害物件의 輸入을 不法化할 수 있으며, 그러한 제품을 수입할 경우에는 著作權法 제101조에 따라 세관당국에 의해 押收된다고 할 것이다.<sup>101)</sup>

미국의 商標는 1946년 商標法(Trademark Act of 1946, 일명 Lanham Act)에 의해 보호된다. Lanham Act는 聯邦登錄制度를 수립하고 상표침해에 대한 救濟措置를 마련하였다. 등록을 하면 상표의 有效性, 등록권자의 소유권, 그 상표 使用權限의 排他性에 대한 일응의 證據(*prima facie evidence*)가 된다. 상표를 등록하지 아니한 경우에도 그 상표가 “본래부터 독특하거나(*inherently distinctive*),” 또는 “제2차 출처표시능력(*secondary meaning*)”이 있을 경우에는 尙且 로상의 保護를 받을 수 있지만, 그 표지가 기능적(*functional*)이거나 일반적인 상품의 명칭(*generic meaning*)으로 사용되는 때에는 그러한 보호를 받지 못한다. 第337條 이외에 19 U. S. C §1526가 침해제품의 輸入禁止와 卽時的인 輸入排除命令을 규정하고 있으며, Lanham Act § 1124도 등록상표를 侵害한 製品의 美國稅關으로의 搬入을 禁止하고 있다.<sup>102)</sup>

議會는 반도체칩의 效果的인 保護의 重要性을 認識하고 1984年 반도체 마스크 워크에 대한 지적재산권을 確立하였다. 반도체 마스크 워크가 傳統的인 지적재산권의 범주에는 반드시 맞아떨어지는 것은 아니었음에도 불구하고 1984년 法은 著作權保護와 類似한 原則에 立脚하여 마스크 워크를 保護하였다.

한편, 관세법 영역에 있어 가장 논란의 여지가 많은 것중의 하나가 정당하게 생산되었으나 허가 받지 않고 수입되는 이른바 “灰色市場商品”이다. 환율의 잦은 변화 등을 이유로 현지가격보다 훨씬 저렴한 외국산 상품의 수입이 최근 급격히 증가하고 있다. 換率이 流動的인 때에는 수입업자들은 경쟁자보다 低價로 판매할 수 있는 회색시장상품을 찾게 되는

101) Martin Nettesheim, *op.cit.*, p.332.

102) *Ibid.*

것이다. 회색시장 상품은 미국 등의 시장에서의 가격경쟁의 主要한 源泉이 되었다.<sup>103)</sup>

1923년 A. Bourjois & Co. v. Katzel 事件에서 대법원은 並行輸入을 禁止한 바 있다. 이 대법원 판결 以前에 의회는 Genuine Goods Exclusion Act<sup>104)</sup>를 제정하여 미국인의 상표를 부착한 상품의 허가 받지 아니한 수입행위(unauthorized importation)를 금지하였다. 그러한 상표를 세관에 등록하면 허가 받지 않고 수입되는 상품을 押留할 수도 있었으며, 그 수입품을 취급하는 자에게는 손해배상책임과 함께 이를 재수출하거나 廢棄하든지, 또는 그 침해상표를 제거할 의무가 부과되었다.

그러나 독점금지정책에 영향을 받은 稅關當局의 見解는 『외국과 미국의 상표권이 공동의 소유관계나 지배하에 있지 않은 경우, 또는 그러한 권리가 권한 없이 이용되었을 경우』에만 회색시장상품의 수입을 排除할 수 있다는 것이었다. 세관당국의 이와 같은 입장은 사실상 대부분의 회색시장상품의 미국으로의 수입을 인정하는 것이었으며 미국시장에서 실질적인 가격경쟁을 불러일으켰다. 그러나 회색시장상품의 수입은 製造者의 保證責任, 애프터서비스, 환불계획 등의 適用範圍가 不分明해지는 문제점을 발생시키게 되었다. K-Mart와 같은 일부 기업들은 독립적인 보증 및 애프터서비스계약을 체결하기도 하였다.<sup>105)</sup>

회색시장상품(gray-market goods)이 第337條의 適用對象이 되는지 與否에 관하여는 1984년 11월의 Certain Alkaline Batteries 事件을 검토해 볼 필요가 있다. 위 事件의 原告는 미국과 벨기에 양국에 듀라셀(duracell)이라는 상표를 등록하였고, 벨기에 소재 회사에 벨기에 내에서만 듀라셀이라는 상표로 건전지를 판매할 수 있는 라이선스를 부여하였다. 물론 벨기에 현지의 被告 會社는 미국으로 건전지를 수출할 수가 없었다.

벨기에 현지 회사가 생산·판매하는 건전지는 미국의 母會社에 의해

103) Ralph H. Folsom & Michael W. Gordon, International Business Transaction, West Publishing Co. (1995), p.806.

104) 19 U. S. C. A. §1526.

105) Folsom & Gordon, *op.cit.*, p.808.

미국 내에서 판매되는 건전지와 동일한 것이었으나 달러貨의 強勢 때문에 벨기에에서의 건전지 가격이 훨씬 저렴하였다. 그리하여 벨기에産 듀라셀 건전지가 수입업자에 의해 미국으로 수출되어 母企業이 생산하고 있는 건전지와 경쟁하게 되자 미국의 本社は 수입업자를 第337條에 따라 提訴하기에 이르렀고, ITC는 『회색시장상품의 수입은 제조자의 상표권을 침해하는 것으로 第337條에 違反되는 것』이라고 결정하고 輸入排除命令을 발령하였다. 그러나 이 사건에서 大統領은 稅關當局의 立場을 尊重하여 ITC의 그러나 수입배제명령을 承認하지 아니하였다.<sup>106)</sup>

이러한 입장에도 불구하고 상표 및 저작권 관련 法令에 따라 회색시장 상품에 대한 禁止的 救濟措置(injunctive relief)가 간혹 이용되기도 하였다. 그러나 그러한 금지적 구제조치는 訴訟當事者에게 適用될 뿐이어서 제3자에 의한 회색시장상품의 판매까지 금지하는 것은 아니었다. 이와 같이 Genuine Goods Exclusion Act의 해석에 있어서 세관당국의 입장의 정당성에 관하여 異見이 있게 되자 1988年 大法院이 이 문제에 관하여 判斷을 하기에 이르렀다.<sup>107)</sup>

이 대법원 판결에 따라 세관당국은 商標權이 共同所有 또는 支配<sup>108)</sup> 하에 있는 경우에는 회색시장상품의 수입을 계속 허락할 수 있었다. 라이선스에 의해 생산되었으나 상표권이 공동소유 또는 지배관계에 있는 것이 아닌 경우에는 세관은 그 상품을 沒收하여만 하였다.

106) Clubb, *op.cit.*, pp.662~663.

107) K-Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U. S. 281, 108 S.Ct. 1811, 100 L.Ed.2d 313(1988).

108) 전체 지분의 50% 이상 보유, 會社 政策 또는 運營의 效果的인 統制를 의미한다고 함.

## 第4章 第337條의 節次

### I. 概要

#### 1. 第337條 以外的 知的財産權 保護方法

關稅法 第337條는 지적 재산권의 보호만을 목적으로 하는 것은 아니지만 知的財産權의 保護가 가장 重要한 目的이라는 것을 否認할 수는 없다. 물론 關稅法 第337條 이외에도 미국의 지적재산권을 침해하는 제품의 수입에 대해 대응하는 방법으로 여러 가지가 있는데 그중 대표적인 것으로는, ㉠ 稅關當局에 의한 侵害商品의 押留, ㉡ 聯邦法院에의 侵害訴訟의 提起, ㉢ 刑事訴追 또는 1984年 商標偽造法(Trademark Counterfeiting Act of 1984)에 의한 3倍의 損害賠償訴訟(treble damages action)의 提起 등이 있다.

이러한 節次에 대해서는 간략히 살펴본 다음 第337條에 대해서 자세히 검토하기로 한다. 미국 대통령은 미국의 지적재산권의 보호가 적절하지 않은 국가에 대해서는 그 국가에 제공한 特惠를 撤回하거나 貿易制裁措置를 취하기도 한다. 1983年 카리브海沿岸經濟回復法(Caribbean Basin Economic Recovery Act of 1983), 1984年 一般特惠關稅制度更新法(Generalized System of Preferences Renewal Act of 1984), 通商法 第301條 등이 그 대표적인 것들이다. 이러한 “당근과 채찍 접근방법(carrot and stick approach)”은 일부 국가들에 대해서는 상당한 成果를 거두었다.<sup>109)</sup>

먼저 稅關 押留制度에 관해 살펴보기로 한다. 미국의 商標權者, 著作權者는 자신이 權利를 稅關에 登錄하여 해외에서 생산된 海賊商品의 搬入을 封鎖할 수 있다. 稅關에의 登錄要件은 C. F. R.에 자세히 規定되어 있다. 첫 번째로, 商標에 관하여는 ㉠ 商標權者의 이름, 營業所의 住所, 國籍(合名會社: partnership인 경우에는 각 同業者의 國籍, 주식회사의 경우에는 設立 準據國家 등), ㉡ 등록된 상표를 부착한 商品의 製造場所, ㉢ 商標使用權限이 있는 外國의 個人 또는 企業의 이름, 主된

109) Folsom & Gordon, *op.cit.*, p.806.

營業所의 住所 및 그 使用權限에 대한 說明(statement), ㉔ 해외에서 상표를 사용하는 共同의 所有 또는 支配下에 있는 母會社 또는 子會社 (parent or subsidiary company)의 identity 등이 登陸요건이다.<sup>110)</sup>

여기에서 “공동소유관계(common ownership)”는 單獨 혹은 集團의 으로 50% 이상의 所有權을 保有하는 것을 의미하고, “공동지배(common control)”는 政策이나 運營의 면에 있어서 效果的(effective) 統制를 의미하나 共同의 所有관계와 같은 뜻은 아니다.

두 번째로 著作權에 관하여는 ㉕ 著作權者의 이름, 營業所의 住所, ㉖ 登陸申請人이 실제적 또는 잠재적 손해(injury)를 주장할 경우에는 그러한 實際的 또는 潛在的 손해에 대한 상황을 설명하는 說明書, ㉗ 保護著作物의 진정한 複製本 또는 音盤의 製造國, ㉘ 保護著作物의 使用權限이 있는 外國의 개인 또는 企業의 이름, 주된 營業所의 주소 및 그 사용권한에 대한 설명, ㉙ 著作物의 제목(title)이 미국의 그것과 다른 경우에는 그 著作物의 外國어 제목, ㉚ 音聲記錄 著作物인 경우에는 演奏者의 이름 및 音聲記錄複製物의 표면, 표지, 포장기에 나타나 있는 기타의 이름에 대한 설명(statement) 등이 登陸요건이다.<sup>111)</sup>

이와 같은 조치는 1930年 關稅法과 1976年 著作權法(Copyright Act of 1976)에 규정되어 있다.<sup>112)</sup> 즉, 미국 이외에서 入手한 著作物을 著作權者의 承認 없이 미국으로 수입할 경우 이를 著作權 侵害로 看做하여 押留하도록 하는 것이다. 압류된 것은 一般的으로 廢棄하도록 되어 있으나 稅關當局이 故意가 없다고 인정할 경우 輸出國으로 返還할 수 있다. 登陸商標도 稅關當局에 合法的 節次에 따라 登陸되어 있을 경우 同 商標의 偽造品 또는 同 商標를 複寫하거나 模倣한 商標 등이 附着된 商品은 輸入이 禁止된다고 할 것이다. 또한 稅關當局은 규정에 따라 稅關에 登陸된 商號를 無斷 附着한 商品에 대해서도 類似한 形態의 規制를 하고 있다.<sup>113)</sup>

稅關의 押留節次에 관해서는 問題의 押留 製品이 商標權을 偽造한 것

110) 19 C. F. R. §133.2.

111) 19 C. F. R. §113.32.

112) Pub. L. No. 94-553, 17 U. S. C. §602(a).

113) 산업연구원, 『현행 미 통상법규 개관』(1985), p.56.

으로 주장되는 것인지 또는 著作權을 侵害한 것으로 주장되는 것인지의 여부에 따라 약간의 차이가 있다. 著作權 侵害와 관련하여서는 著作權자가 자신의 권리가 침해되었는지 與否를 立證할 責任이 있는데 反하여 商標權 侵害와 관련하여서는 輸入業者가 압류된 상품에 대해 押留解除措置가 필요한 理由를 立證할 責任이 있다. 이러한 차이는 저작권의 침해를 입증하는 것이 더 어렵기 때문이다.<sup>114)</sup>

그러나 偽造商品에 대한 救濟措置로서 위와 같은 방법을 이용하는데 있어서는 몇 가지 問題點이 있다. 첫 번째 『稅關은 수많은 업무를 처리하기 때문에 어떤 商品이 偽造가 되었을 可能性이 있는가에 관하여 細心한 注意를 기울일 수 없으며 送狀(Invoice)을 개략적으로 확인하는 등 皮相的으로 觀察하는 方法으로는 어떤 商品의 偽造與否를 도저히 判斷할 수가 없다.

知的財産權 侵害事犯들은 그들이 不法複製에 많은 노력을 기울이기 때문에 불법복제 與否가 명백하지 않은 경우가 많은 것이다.<sup>115)</sup> 이러한 어려움은 音聲著作物의 剽竊의 경우에 더욱 심각하다. 稅關에 의한 押留라는 救濟措置를 보다 效果的인 것으로 만들기 위해서 利害關係者가 세관당국에 “偽造商品의 혐의가 있는 제품의 到着” 등을 신고하도록 할 수도 있겠지만, 이렇게 하기 위해서는 이해당사자들에게 막대한 비용과 시간, 또는 정보수집의 부담을 준다는데 문제가 있다.

두번째, 偽造與否에 관한 稅關의 解釋이 좁다(narrow).

세번째, 稅關이 押留한 경우에도 반드시 그 偽造商品의 廢棄(destruction)로 까지 연결되지는 않는다. 즉, 偽造商品은 外國으로 再輸出되기도 하고, 침해된 상품의 商標을 제거한 후, 同 商品을 필요로 하는 聯邦政府, 州政府, 또는 地方政府機關에 供給되거나, 慈善機關에 제공된다. 만일 政府當局 등에 넘겨진 후 1年 以上이 지나도록 同 商品을 필요로 하는 機關이 指定되지 않을 경우에는 公賣 處分하게 된다.<sup>116)</sup> 다만,

114) Second Circuit는 수입품이 몰수대상이 되는 위조물품이냐를 결정하는데 있어서는 이른바 “average purchaser test”에 의하여 한다고 결정한 바 있다. 이 방법은 과거에 전문가로 하여금 위조여부를 판단하게 하는 것보다는 더 높은 보호를 제공한다고 한다. Folsom & Gordon, *op.cit.*, p.800.

115) *Ibid.*, p.800.

個人이 미국에 入國할 때 所持한 商品이 판매목적인 아닌 個人使用目的이며 판매목적이 아닌 경우에는 商標와 關連한 制裁를 가하지 않도록 規定되어 있다.<sup>117)</sup>

다음은 侵害訴訟의 提起에 의한 知的 財産權 保護에 관하여 알아본다. 禁止命令이나 損害賠償과 같은 侵害訴訟도 知的財産權侵害에 대한 救濟措置 中の 하나이다. 그러나 이 방법의 가장 큰 問題點은 外國의 僞造者 들에 對해 실효적인 管轄權도 없을 뿐 아니라 救濟措置를 얻기가 어렵다 는 점이다. 침해소송은 僞造商品의 輸入業者·都小賣業者에 對하여는 보 다 效果的으로 利用될 수 있지만 어느 被告側 당사자에 對한 救濟措置는 第三者에 對해 效力이 없기 때문에 위조상품을 다른 者에게 판매하였을 경우에는 다시 第三者에 對해 訴訟을 提起하여야 하는 不便이 있다.

마지막으로 刑事的 制裁에 의한 知的 財産權保護에 관하여 알아본다. 僞造商品에 對한 刑事的 制裁는 다소의 차이는 있지만 모든 국가에 一般 的인 現狀이다. 미국에서는 1984年 商標僞造法을 制定하여 위조상품(서 비스 포함)의 故意的 去來 또는 去來를 企圖한 者, 위조된 표장임을 알 면서 사용한 者 등에 對해 刑罰을 賦課하도록 하였다.<sup>118)</sup> 僞造商品에 對한 救濟措置로서는 刑事制裁에 關連된 現實的 문제점은 수사기관이 이 러한 犯罪를 심각한 것으로 看做하여 적극적인 團束을 할 수 있도록 하 는 것이다.

## 2. 關稅法 第337條에 의한 知的財産權 保護

關稅法 第337條는 광범위하고 그 위반에 對한 制裁도 엄중하지만 대 다수의 사건은 특허사건들이고 대부분 終局判決이 내려지기 전에 타결되 었다. 第337條 사건의 訴訟은 형식적 절차로서 그 조사과정부터 當事者 主義이기 때문에 복잡하고 비용이 많이 든다. 따라서 일단 개시되면 피

116) *Ibid.*, p.802.

117) Customs Reform and Simplification Act of 1978.

118) 眞品 또는 회색시장상품(해외에서 正當하게 生産되었으나 허락 받지 않은 유통채널을 통하여 미국으로 수입되는 상품)의 並行수입(parallel import)과 overruns(사용권자에 의한 권한 없이 生産된 상품)은 위 법률의 적용대상에서 明示的으로 排除되었다.



제조사측도 부담이 크고 비용이 많이 든다. 第337條의 節次는 당사자의 사전 증거수집권, 행정판사에 의한 심판 등을 규정하고 있다.

輸入排除 判定은 特許權者에게 상당히 유리하다. 즉 수입품이 賣買되는 곳마다 특허권 침해를 이유로 하는 多數의 訴를 提起하지 아니하여도 된다. 이러한 점 때문에 수입배제판정은 輸入商으로 하여금 特許權者와 특허사용허가계약(license agreement)을 協商하도록 하는 壓力을 준다.

ITC의 違反決定에 대하여 大統領은 60日 以內에 정책적 고려(for policy reason)에서 그 決定을 拒否할 수 있다. 第337條는 무엇보다도 公共의 利益을 위한 것이며 또한 經濟, 政治, 外交關係에 직접적이고 상당한 영향을 미칠 가능성이 크기 때문에 이러한 拒否權을 大統領에게 賦與한 것이다. 大統領의 ITC 決定拒否權은 政策的 根據에만 局限된다. 정책적 이유 이외의 再審, 즉 司法的 審査는 聯邦巡迴抗訴法院에서 하게 된다.

不公正 競爭事件은 國內 生産業者의 提訴 또는 ITC의 職權으로 開始되며, 1年 以內(복잡한 사건일 경우에는 18개월)에 完結되도록 되어 있다. 이 期間동안 ITC는 第337條에의 違反與否를 決定하기 위하여 調査 任務를 遂行하게 된다. 이는 ITC가 非知的財産權 관련 事件에 있어서는 美國內 産業을 破壞하거나 실질적으로 被害를 주거나 또는 그 憂慮가 있는 輸入貿易에서의 不公正한 競爭方法 또는 不公正한 行爲가 발생하였는지 與否에 關係 決定하여야 한다는 것을 뜻한다. 知的財産權 관련 事件에 있어서는 그러한 權利의 侵害事實 및 國內産業의 存在事實만 證明하면 되는 것이다.

調査는 行政節次法에 따라 ITC가 수행하며, 證據開示節次(discovery), 事前審理, 行政審判官의 審理, 行政審判官의 最初決定(initial determination), ITC에 의한 行政審判官의 最初決定의 再檢討(review)등으로 구성되어 있다. ITC가 불공정 경쟁방법이나 불공정행위가 행해졌다고 최종결정을 내릴 경우에는 中止命令(cease and desist order) 또는 輸入排除命令(exclusion order)을 發할 수 있으며, 이러한 命令에 違反할 경우에는 1日 10萬 달러 또는 商品價額중 큰 액수에 상당하는 民事罰을 賦課할 수 있다. ITC의 決定에 대해서는 行政節次法에 따라 聯邦

抗訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit)에 抗訴할 수 있다.

## II. 第337條에 의한 請願의 開始

### 1. 請願資格 및 請願書의 內容

第337條 請願은 適切한 適格을 갖고 있는 私人인 當事者가 適切한 形式을 갖춘 請願書를 ITC에 제출함으로써 開始된다. ITC職權으로 第337條 訴訟를 開始할 수도 있으나 이러한 경우는 매우 드물다.<sup>119)</sup> 누구에게 請願資格이 있느냐 하는 점에 관하여는 法이나 規則 어느 것에도 관련 條項이 없으나, 『請願人은 미국內에서 産業을 代表하는 者이어야 한다』는 점은 明白하다고 한다.

한편, 第337條는 단지 請願人이 違法事實만 主張하면 足한 것으로 되어 있으나, C. F. R.은 請願書에 다음과 같은 內容이 포함되어야 한다고 規定하고 있다.<sup>120)</sup>

- ① 不公正한 競爭方法 또는 不公正한 行爲를 구성하는 事實(fact)에 대한 陳述
- ② 不法的 수입 또는 판매행위라고 주장되는 具體的 事例, 被提訴者의 이름과 住所, 관련소송절차에 관한 說明
- ③ 影響을 받은 國內産業 및 國內産業에 있어서의 提訴者의 利益에 관한 說明
- ④ 관련 特許權, 登錄 著作權, 商標權, 또는 마스크워크에 관한 詳細한 情報
- ⑤ 求하고자 하는 救濟措置

聯邦法院에 대한 提訴狀에는 구제를 받을 權利가 있음을 나타내는 아주 간단한 請求理由의 記載가 있으면 되는데 第337條의 違反의 請願書

---

119) Certain Apparatus for Flow Injection Analysis and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-151, 48 Fed. Reg. 28, 560 (1983)에서 ITC는 農務部長官에 의해 代表되는 미국 政府所有의 特許權을 侵害하였다는 嫌疑에 根據하여 獨自的으로 調査를 開始한 바 있다.

120) 자세한 것은 19 C. F. R. §210.20 (1994) 이하 참조.

는 보다 많은 情報을 記載할 需要가 있어 法院에 대한 提訴狀 보다도 길어진다.

第337條의 위반의 請願書는 不公正한 競爭方法 또는 不公正한 行爲를 구성하는 事實을 記述하여야 한다. ITC의 規則은 위법한 수입 또는 판매의 實例와 그 위법행위를 한 사람의 姓名 및 住所를 가능한 한 記載하도록 要求하고 있다. 國內産業에 대한 經濟的 被害에 관해서도 請願書 또는 청원서에 添附되는 秘密書類에 상당히 詳細한 資料를 포함시켜 提出하여야 한다. 특히 청원의 대상이 된 請願人의 製品賣上, 利益, 在庫, 價格에 관한 情報은 반드시 提出하여야 한다. 그리고 청원의 대상인 請願人의 사업내용에 대해서도 記述하여야 한다.

청원서에는 또한 청원의 對象이 된 事實이 다른 提訴에서도 다루어지고 있는지의 與否를 나타내어야 한다. 만약 이미 다른 提訴에서 다루어지고 있다면 그 提訴에 대해서도 記述할 需要가 있다. 예를 들면 請願人이 特許侵害를 主張한 경우, 그 特許에 관해 聯邦法院에서도 다루어지고 있으면 그 提訴의 經過를 간단히 記述하여야 한다.

特許事件에서는 다음과 같은 情報提出이 필요하다. 즉, 당해 特許의 說明, 당해 미국특허의 複製本(counterparts)의 一覽表, 당해 특허의 非技術적 설명(nontechnical description), 特許使用許可 契約을 체결한 경우에는 각각의 特許에 대한 特許商標廳의 登錄簿의 내용증명부 謄本, 그 登錄簿에 記載되어 있는 각 商品에 대한 技術的인 說明書의 寫本 등이다.

商標侵害의 事件에서는 연방정부에 登錄된 商標에 대해서는 請願人은 登錄商標의 內容證明 謄本을 提出하여야 한다. 연방 이외에 登錄되어 있는 상표(즉, 法律上的 商標)에 대해서는 당해 商標를 登錄하고자 한 過去의 試圖 및 당해 상표를 登錄하고자 하는 現在의 試圖에 관한 情報을 제출하여야 한다. 著作權 侵害의 事件에서는 청원인이 登錄著作權의 내용증명부 謄本을 제출할 것을 ITC는 要求하고 있다.

## 2. 請願書의 提出·登錄 및 請願에 대한 答辯

請願人은 請願書의 草案을 우선 ITC의 不公正輸入調查部(Office of

Unfair Import Investigation: OUII)에 提出하고 그 청원서가 ITC의 規則에 合致하는지에 대해 非公式적 見解를 達하는 수가 많다. 이 때에 청원의 內容에 대해서도 合議하는 것이 一般的이다. 1974年의 通商法 制定以前에는 ITC가 第337條의 請願을 受理할 것인 지의 與否에 대하여 判斷을 遲延하는 傾向이 있었다. 請願書의 수리를 지체하고 좀처럼 조사를 시작하지 않는다는 ITC의 運用태도는 1974年 通商法의 審議過程에서 聯邦議會로부터 批判을 강하게 받아, 同法에서는 ITC가 조사를 開始할 것인 지의 與否를 迅速하게 決定하여야 한다고 定하고 있다.

ITC의 現行규칙은 예외적 사정이 없는 한, ITC는 30日 以內에 侵害 調査를 開始할 것인 지의 與否를 결정하여야 한다고 정하고 있다. 불공정 수입조사부는 이 30日의 受理期間中에 請願書가 ITC의 規則에 따르고 있는지의 與否를 審査한다. 만약 不適當한 事項이 발견되면 不公正輸入 調査部는 請願人에게 非公式적 助言을 하고 청원인은 조언에 따라 請願書를 修正하거나 情報를 補充한다.

청원인이 청원서를 다시 작성할 수 있는 시간을 얻기 위해 請願을 取下하고 다시 請願을 하는 수도 있다. 또한 ITC가 청원서를 受理하기로 決定하기 前에 當事者간에 和解가 이루어지는 수도 있다. 이 경우에는 請願이 取下되고 ITC는 화해내용을 심사하는 등의 관여를 하지 않는다.

請願書는 公開登錄簿에 登錄된다. 그러나 ITC는 請願書가 提出되었다는 事實을 바로 被請願人에게 通知하지는 않는다. 따라서 자기 제품에 대하여 第337條의 위반의 청원이 이루어졌는지의 여부에 대하여 궁금한 外國의 製造者 또는 輸入者는 請願의 有無를 빨리 알기 위해서는 ITC의 請願 登錄簿를 調査하여야 한다. 청원서가 제출된 것을 미리 알고 있으면, 被請願人은 심판에 대비하기 위한 시간을 그 만큼 벌 수 있다.

또한 被請願人은 不公正輸入調査部 와 접촉하여 ITC의 實務와 節次에 관한 基本的 情報를 求하는 것도 有益하다. 청원서가 제출되었음을 확인하고 나면, 피청원인은 美國에서 辯護士를 求하는 것이 좋을 것이다. 請願書 受理期間內에 不公正輸入調査部 와의 합의에 따라 被請願人은 청원서의 주장에 대한 自身の 見解를 밝힐 機會를 얻을 수 있다. 불공정 수입조사부는 證據調査를 마칠 때까지는 請願人이나 被請願人중의 어느 쪽 立場을 支持하는가를 결정하지 않으므로 이것은 피청원인에게는 有益한

준비작업이다. 실제로 不公正輸入調查部 는 이 30日의 受理期間內에 證據調查를 準備한다.

한편, ITC는 請願書 副本을 被請願人에게 送達하여야 한다. 청원서 부분은 ITC에 有用한 情報를 保有하고 있을 수 있거나 또는 第337條 節次에 利害關係를 가지고 있는 다양한 政府機關에 대해서도 送達된다.<sup>121)</sup> 被請願人들은 청원서 副本을 送達 받은 때로부터 20日(30일까지 연장가능) 以內에 書面으로 答辯書를 提出하여야 한다.

被請願人들은 請願書에 記載된 各各의 主張에 대해 答辯하여야 하며, 抗辯(defense)의 근거를 구성하는 사실에 대한 간략한 진술이 答辯書에 포함되어 있어야 한다.<sup>122)</sup> 被請願人이 答辯하지 않은 請願人의 主張事實은 認定된 것으로 看做될 수 있다.<sup>123)</sup> 만일 第337條 提訴가 美國의 特許權에 根據하고 있을 경우에는 被請願人은 ① 非침해(noninfringement) 및 ② 그 特許權이 아무런 效力이 없다는 것을 적극 主張하여야 할 것이다. 이 경우 피청원인이 자신의 製品이 特許權에 의해 規律되지 않는 것이라고 주장하는 경우에는 答辯書에는 그러한 趣旨의 구체적인 說明(진술)이 記載되어야 할 것이다. 피청원인이 규정된 期限 內에 答辯書를 提出하지 않은 것은 被請願人의 出席權 또는 請願書에 記載된 請願人의 主張事實에 대하여 異議를 提起할 權利를 拋棄하는 것으로 看做될 수도 있다.<sup>124)</sup>

### 3. 請願書의 審査 및 調查開始決定

청원서의 提出日로부터 약 20日 後에, 不公正輸入調查部 와 ITC의 법무관실(Office of General Counsel)은 ITC에 請願書의 內容이 ITC의 規則에 따르고 있는가를 檢討하여 要約報告書를 提出하고, 調查를 開始하여야 하는가의 與否에 대하여 勸告한다. 이 要約報告書의 비밀부분을 제외한 內容은 ITC의 조사개시결정후 情報自由에 關한 法律(Freedom

121) 19 C. F. R. §210.13 (1994).

122) 19 C. F. R. §210.21(a)(b) (1994) 참조.

123) 19 C. F. R. §210.21(b) (1994).

124) 19 C. F. R. §210.25(a) (1994).

of Information Act)에 기초한 請求를 함으로써 閱覽을 할 수 있다.

30日의 受理期間이 終了된 즈음에 委員들은 公開會議를 열어, 調查의 開始與否에 관하여 決定을 내린다. 일반적으로 委員들은 특히 關心을 가진 部分에 대하여 質問을 한다. 청원인이나 被청원인에게 있어서 이 기회에 出席하여 그 기록을 검토하는 것은 어느 問題가 審判의 主要한 爭點이 되는가를 이해하는데 도움이 된다.

請願書의 審査에서는 請願書의 內容이 ITC가 요구하는 要件을 대체적으로 充足시키는가의 與否가 집중적으로 檢討된다. 따라서 重大한 瑕疵가 있는 경우를 제외하고 輕微한 瑕疵가 있더라도 ITC는 請願書를 棄却하지 않는다.

또한 ITC는 調查開始 決定以後에 조사를 할 권한을 가지는데 1974年 通商法 第603條에 기초하여 ITC는 예비조사(preliminary investigation)를 할 수 있다. 同 第603條의 豫備調查는 本 調查의 開始는 決定되지 않았으나 ITC가 違反을 疑心하기에 充分한 理由가 있다고 판단할 때 이것을 行할 수 있다.

보통의 경우 行政審判官은 모든 證據開示節次가 完結될 日字(請願書 接受後 약 5個月임)를 定하고 있다. 증거개시절차의 종료 직후 審理前 協議節次가 開催되는데, 이 절차에서 각 當事者들은 爭點을 單純化하고 明瞭하게 하고, 審理의 範圍(scope)를 定하고, 辯論에 修正을 가하는 것(amendments to the pleading)이 필요한지 與否를 決定하며, 事實의 認定 또는 文書의 內容과 眞正性(authenticity)에 관한 規定을 作成한다.

當事者들은 또한 심리전 협의절차에서 專門家 또는 經濟的·技術的 證人의 숫자, 질서정연하고 신속한 調查의 處理에 도움이 될 수 있는 餘他의 問題들까지 決定한다. 그 외에도 證人의 이름이 公開되며, 文書(documents)의 交換 또는 審理중에 證據로서 提示될 다른 證據物의 公示(physical exhibits)등이 이루어진다.<sup>125)</sup> 행정심판관은 협의의 결과를 자세히 기술할 수 있는 審理前 命令(prehearing order)을 發令할 수 있다.<sup>126)</sup>

125) 19 C. F. R. § 210.40(a) (1994).

審理節次에서 立證責任은 要證事實을 主張하는 者에게 있으므로 第337條에 違反되었음을 決定하는데 있어서 필요한 사실의 立證責任은 請願人에게 있다. ITC 調查官을 포함하여 各 當事者는 적절한 通知·交互 審問·證據提出·異議申請權 등 公正한 審理를 위해 必須的인 모든 權利를 가지고 있다. 審理節次는 迅速히 進行되어야 한다.<sup>127)</sup>

#### 4. 審理

ITC의 委員들은 調查를 開始하여야 할 것인지의 與否를 公開會議에서 票決한다. 委員의 多數가 調查開始에 찬성한 경우 대부분의 결정은 全員一致로 이루어진다. ITC의 결정이 數日 後에 官報에 公告되는 것에 따라 審判節次가 시작된다.

그러한 公告가 조사 的 범위를 確定하는데 때로는 公告에 의한 調查의 範圍가 請願書에 있어서의 範圍와 다를 수가 있다. 이러한 차이가 생기는 것은 일반적으로 請願人이 主張을 變更하기 때문이다. 심리가 시작되면 不公正輸入調查部의 代表는 當事者로서 審理에 參加하는데 審理過程에서 不公正輸入調查部는 주로 두 가지의 機能을 遂行한다. 그 하나는 ITC의 調查機能을 遂行하는 것이며 또 다른 하나는 公共利益에 適切한 配慮가 이루어지도록 주의하는 것이다. 不公正輸入調查部는 청원인과 피청원인의 어느 한 쪽을 처음부터 支持해서는 안된다. 不公正輸入調查部는 證據調查가 完了된 후 그 事件에 대한 立場을 결정한다. 不公正輸入調查部는 스스로의 判斷에 따라 請願人을 支持하거나 被請願人을 支持할 수도 있다.

심리가 개시되면 審理는 한 명의 行政審判官(administrative law judge)에 割當된다. 행정심판관이 처음으로 하는 것은 일반적으로 當事者의 代理人으로서 出廷할 것으로 豫定된 辯護士에 대하여 秘密情報을 漏泄하지 않도록 命令하는 秘密保全命令을 내리는 일이다.

비밀보전명령 이외에 行政심판관은 그 訴訟節次에 대한 基本的인 規則을 定하는 命令을 내린다. 예를 들어 質問書(interrogatory)의 數를 制

126) 19 C. F. R. §210.40(d) (1994).

127) 19 C. F. R. §210.41(c) (1994).

限하거나, 여러 種類의 請願에 대한 答辯을 提出하는 期間을 ITC 規則으로 정해진 10日에서 5日로 短縮할 수가 있다. 실제로 正式 審判이 시작되기 30일 정도 前에 일반적으로 審判의 準備을 위한 最初의 會議이 열리는데 證據提出에 관한 다툼의 有無, 證據提出의 終了期日, 審判期間, 爭點의 明確化, 請願의 修正 등에 대해 논의가 이루어진다.

美國의 被請願人은 청원서와 조사통지서의 送達 後, 20日 以內에 答辯書를 提出하여야 한다. 外國의 被請願人에 대해서는 10일간 期限이 延長되고 要求가 있으면 行政審判官은 그 期間을 延長할 수도 있다.

만약, 被請願人이 청원에 대한 答辯書를 제출하지 않으면, 請願人은 缺席裁判(default judgement)의 請願을 할 수 있다. 그러나 被請願人이 答辯하지 않는다는 정도로 即時 결석재판이 결정되는 것은 아니다. 法院과 달리 ITC는 請願人이 일응(*prima facie*)의 侵害를 立證할 수 있는 充分한 證據를 提出하기 위한 合理的인 努力을 하도록 要求하고 있다. 따라서 請願人은 단순한 主張만에 의해 被請願人에게 不利한 缺席裁判을 請求할 수는 없다. 그 이유는 다음과 같다.

대부분의 경우, 被請願人뿐만 아니라 그 제품을 제조하는 모든 기업에 불이익을 주는 包括的 排除命令 또는 中止命令이 내려지므로 더욱 嚴格한 要件이 필요한 것이다. 換言하면 第337條의 審判節次는 단순한 사적인 소송이 아니므로 결석재판을 결정하는데 있어서도 현실로 위반이 존재한다는 증거가 요구되는 것이다.

ITC는 審理에 缺席한 被請願人에 대해서는 請願人이 信賴할 수 있는 證據에 의해 第337條의 違反이 있었음을 立證하지 않는 한 배제명령이나 중지명령을 내리지 않는다는 立場을 지금까지 취하여 왔다. 그러나 결석한 被請願人에 대해서는 증거제출을 하는 것은 곤란하거나 또는 불가능한 경우가 많다. 그 때문에 被請願人이 出席하지 않을 境遇 ITC는 請願人의 主張 內容을 事實이라고 推定하고 請願人의 請求에 따라 缺席한 被請願人에 대해서만 適切한 救濟를 決定할 수 있도록 88年 綜合通商競爭力法에서는 規定이 改正되었다.

그러나 請願人이 包括的 排除命令을 請求하고자 하는 경우에 請願人은 信賴하기에 充分하고 또한 證明力이 있는 實質的인 證據에 의해 違反의 存在를 立證하여야 한다. 그 때문에 모든 被請願人이 缺席한 경우에는



請願人は 그들 被請願人에 대해서 바로 救濟를 請求하거나 아니면 第337條의 違反을 立證하여 一般的 排除命令을 請求하는 것을 選擇할 수 있다.

ITC의 견해에 따르면 聯邦行政節次法(Administrative Procedure Act)이 요구하고 있는 것처럼 ITC의 決定도 '信賴할 수 있는 實質的 證據(reliable, probative or substantial evidence)에 의해 지지되고 있어야 한다. 다만, 결석한 被請願人으로부터 證據提出을 받는 것이 不可能한 境遇에는 請願人は 文書뿐만 아니라 宣誓供述書(affidavits)를 提出하여 立證하는 것이 許容되고 있다.

### 5. 證據提出

第337條의 審判에 있어서 證據提出 節次는 聯邦法院에 있어서의 證據提出 節次와 類似하다. 당사자는 行政審判官의 事前同意 없이 상대방에 대하여 증거를 제출할 수 있다. ITC의 規則은 文書 또는 證據物의 提出, 증언녹취서, 질문서 등에 대해서 別途의 規定을 두고 있다. 이 규칙의 내용은 聯邦民事訴訟規則의 내용과 비슷하다. ITC 또는 그 外의 政府機關 職員에 대해서 證言이나 文書 提出을 要求하는 것은 行政審判官에게 그 趣旨의 請願을 提出하였을 때만 許容된다. 이 경우에는 要求받은 情報가 사건과 관련되는 것이고 그 外의 手段에 의해서는 容易하게 求할 수 없다는 점을 證明하여야 한다.

88年 綜合通商競爭力法에 따르면 ITC는 증거제출 남용과 절차상의 규칙의 남용을 막기 위하여 聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)에서 定하는 限度 內에서 制裁를 가할 수 있다. 이는 ITC 및 그 行政審判官에게 證據提出을 管理할 수 있도록 하기 위한 것이다.

연방법원에 있어서와는 달리 被請願人에 대한 對人管轄權이 없어도 ITC는 證據提出을 強制할 수 있고 被請願人이 따르지 않을 때는 制裁를 가할 수 있는 것으로 해석되어 왔다. 즉, 수입에 의하여 이익을 얻는 기업이 미국의 국내산업을 해치는 違法行爲에 대해 필요한 情報提出을 拒否한 境遇, ITC는 被請願人은 수입을 계속할 意思가 없거나 또는 提出을 拒否한 情報는 被請願人에게 不利한 것이라고 推定한다. ITC는 이러

한 추정에 대해 “이러한 選擇權은 당해 제품의 수입, 판매에 관계하는 被請願人이 필요한 정보제출을 거부함에 따라 輸入特權을 保持하는 것을 허용하지 아니하기 위한 것이다.”라고 설명하고 있다.

第337條의 조사절차상 증거제출 기간은 짧고 긴급구제의 경우는 더욱 짧아진다(聯邦官報에 의한 調查公告로부터 3個月 以內에 審判을 끝내야 한다). ITC의 規則은 긴급구제의 절차상 證據提出을 濫用하는 것을 制限하고 있다. 行政審判官은 緊急救濟節次의 ‘時間制限에 맞도록’ 證據提出을 制限하도록 요구받고 있다. 包括的 排除命令의 심판에서의 證據提出期間도 상당히 짧아 聯邦官報에 의한 調查公告로부터 5個月 내지 6個月이 보통이다.

證據提出의 範圍는 그 사건의 爭點과 關聯되는 것에 限定되어 있다. 예를 들어, 商標侵害事件에서는 請願人이 侵害製品을 미국에서 어느 정도 販賣하고, 將來 어느 정도 販賣할 것인지에 대해서 밝힐 것을 要求할 수 있다. 한편, 商標 및 特許侵害事件에서 被請願人은 당해 특허 또는 상표의 有效性에 관한 정보의 開示를 要求할 수 있다. 증언녹취는 行政審判官이 빨리 할 수 있도록 許可하지 않는 한, 調查의 公告後 20日 이상 經過하지 않으면 開市할 수 없다. 美國에서 이루어지는 증언녹취에 대해서는 10일간, 외국에서 이루어지는 증언녹취에 대해서는 15일간의 豫告期間을 設定해야 한다.

證據提出의 請求에 대한 答辯書는 請求를 받은 날로부터 10日 以內에 제출해야 한다. 증거제출의 청구에 異議를 提起할 境遇에는 行政審判官에 秘密保全 命令을 내리도록 請願하여야 한다. 증거제출에 관한 다툼은 일반적으로 事件에 대한 關聯性과 立證責任의 負擔을 둘러싸고 이루어진다. 또 하나의 일반적으로 다투어지는 문제는 要求받은 文書에 대해서 提出拒否 特權이 있는지의 與否에 관한 것이다. 이 提出拒否特權의 問題는 行政審判官이 그 文書를 審査하여 決定한다.

ITC는 스스로 出頭命令(subpoena)을 집행할 수는 없고 法院에 執行을 請求하여야 한다. 그러나 ITC는 법원에 집행을 요구하는 경우는 매우 적다. 법원에 의한 집행이 잘 이루어지지 않은 이유는 證據提出을 履行하지 아니한 當事者에 대하여 不利한 推定이 可能하기 때문일 것이다. 예를 들어 제법특허가 관련된 사건에서 請願人의 辯護士가 被請願人의

공장에서 특허 받은 방법이 사용되고 있는지의 여부를 알기 위해 공장검증을 요구한데 대해 被請願人이 그것을 拒否하였을 때는 不利한 推定에 의해 被請願人은 그 방법을 사용한 것으로 인정될 수 있을 것이다.

緊急救濟 以外の 事件에서는 聯邦官報에 의한 調查開始의 公告로부터 9個月 以內에 正式審理가 끝나고 豫備判定이 이루어져야 한다. 그 이상의 시간을 얻는 유일한 방법은 행정심판관이 그 사건은 '보다 복잡한 것으로(more complicated)' 지정하는 것이다. 그 경우에는 최장 18個月까지 事件處理가 延長된다. '보다 복잡한 것으로' 지정되는 경우는 극히 예외적인 경우로서 예를 들어 4가지 特許와 14가지 營業秘密이 관련되어 있었던 事件 및 10個의 特許가 관련되어 國內産業의 問題가 복잡하고 증거제출에 상당한 시간이 필요하였던 사건에서는 이러한 지정이 이루어진 경우가 있었다.

## 6. ITC 職權에 의한 第337條 調查의 開始 및 調查官 任命

ITC의 不公正輸入調查部는 請願人의 立場에 서서 스스로 조사를 開始할 수 있다. 그러나 지금까지 職權에 의한 調查를 행한 경우는 극히 드물다. 그러한 직권에 의한 조사개시의 예로, 臺灣의 鑄物 스토브의 제조업자가 그 제품을 노르웨이製로 偽裝하여 宣傳하였다는 理由로 ITC가 調查를 開始한 境遇가 있었다. 이 사건은 조사개시결정과 동시에 동의명령(consent order)에 의해 終結되었다.

당시에 職權에 의한 調查를 開始한 目的은 스토브의 複製事件이 연속해서 생기는 것을 防止하기 위해, 臺灣의 製造業者가 다른 스토브를 複製하는 것을 禁止시키기 위한 데에 있었다.

ITC는 유동성 주입기를 제조하는 스웨덴의 大企業에 대해서 美國 農務部가 所有하는 特許를 侵害하였다는 理由로 職權에 의한 調查를 開始한 적이 있다. 이 사건에서 農務部(Department of Agriculture)는 5가지의 一般的인 特許使用權을 許可하고 있었기 때문에 이 中小企業은 스웨덴의 大企業과의 競爭에서 이길 수 없었다. 또한 그 特許는 農務部 所有의 것이었으며 法律(35 U.S.C. 제220조)에 따르면 다음과 같이

정해져 있었다. “聯邦政府가 援助한 研究로부터 얻어진 發明의 利用을 特許制度를 使用하여 促進하는 것이 議會의 方針이며 目的이다.”

同 法律은 특허를 소유하는 연방기관에 대해 그 발명을 이용한 제품의 대부분이 美國 內에서 製造되도록 監視할 것을 요구하고 있다. ITC가 앞으로 職權에 의한 調査開始에 더욱 적극적일 것인지는 분명하지 않다. 그러나 第337條 사건의 조사를 담당하는 ITC의 職員數가 충분하지 않다는 점을 감안해볼 때 ITC가 스스로 많은 조사를 職權으로 開始할 能力을 갖고 있는 것으로 보이지는 않는다.

한편, 第337條 請願의 特徵 중의 하나는 ITC가 公益을 代表하기 위하여 調査官(investigative attorney)을 任命할 수 있다는 것이다. ITC 조사관은 完全한 當事者이며,<sup>128)</sup> 다른 당사자와 마찬가지로 請願 訴訟節次에 參與할 수 있다. 조사관은 ITC의 指示로부터 獨立하여 行動하여야 한다. 또한 조사관은 請願人 또는 被請願人을 支援할 수 있으며, 어느 쟁점에 있어서는 請願人을, 또 다른 쟁점에 있어서는 被請願人을 各各 支援할 수 있다. 또한 調査官은 청원인이나 피청원인 어느 쪽에서도 제기하지 않은 爭點을 提起할 수 있다.

## 7. 調査의 通知(notice) 및 時限

ITC는 請願書 接受日로부터 30日 以內에 過半數의 議決로서 그 請願이 適切한지를 檢討한다. 請願書 接受가 不適切하다고 판단된 경우에는 ITC의 職員은 請願人에게 請願書가 閣下된 理由를 說明하여야 한다. 청원의 제기가 適切하다고 認定될 때에는 ITC는 請願書 接受日로부터 30日 以內에 調査에 着手하여야 한다. 일단 조사가 착수된 이후에는 법률에 규정된 時限을 遵守하기 위하여 대단히 엄격한 스케줄에 따라 절차를 운영한다.

보통 사건의 경우 1年이내에(복잡한 사건의 경우 18個月) 완전한 조

128) 19 C. F. R. §210.4 (1994). : Commission investigative attorney means, for purposes of a particular proceeding under section 337 of the Tariff Act, the attorney(s) designated to engage in investigatory activities with respect to the proceeding, in his(or their) capacity as investigator(s) in the proceeding.

사가 이루어져야 한다. ITC는 조사의 공표이후 가능한 한 최대한 빨리 조사를 終結하고 決定을 내려야 하며 이러한 신속한 裁決을 促進시키기 위하여 調査가 開始된 以後 45日 以內에 最終決定을 위한 목표일시(target date)를 設定하여야 한다. 第337條 節次의 代表的인 스케줄은 다음과 같다.

- ① 調査의 着手: 1個月
- ② 豫備的 救濟措置(preliminary relief), 暫定的 輸入排除命令에 관한 決定: 3個月
- ③ 證據開示節次(discovery): 1~4個月
- ④ 聽聞(hearing): 5個月
- ⑤ 行政審判官의 調査記錄 및 最初決定에 대한 認定節次(certification of record and initial determination by the ALJ): 6個月
- ⑥ 行政審判官의 決定에 따른 ITC의 措置: 7~12個月

## 8. 證據開示節次

ITC는 請願人이 秘密을 前提로 하여 情報를 提出할 것을 認定하고 있다. 따라서 심리가 시작되기까지 被請願人이 그 정보를 볼 수 없다. 또한 심판이 시작되어도 被請願人의 辯護士만이 秘密保全命令(protective order)에 同意한 경우에만 限定하여 볼 수 있다. 비밀보전명령에 위반하여 情報를 漏泄한 辯護士에 대해서는 制裁가 가해진다.

第337條 請願에서 ITC는 當事者들이 相對方 당사자의 記錄을 閱覽하는 것을 許容한다. 비밀보전명령(protective order)을 사용하여 당사자의 변호사는 상대방 당사자에 의하여 비밀로 주장되고 있지만 불공정거래의 주장과 함께 관계 있는 정보에 접근할 수 있게 된다. 證據開示의 要求는 물론 지나치게 廣範圍할 수도 있어 상대방을 당혹하게 하는 경우도 있을 수 있다. 이와는 반대로 當事者들은 자신들의 情報를 公開하지 않거나 공개를 遲延시킴으로써 相對方이 資料를 檢討할 機會를 制限시킬 수도 있다.

전통적으로 第337條는 秘密의 情報取扱에 관한 規定을 갖고 있지 않았었다. 그러다가 88年 法에서는 秘密情報로 指定된 것에 대해서는 秘

密保全命令(protective orders)에 의하지 않는 한, ITC의 職員, ITC의 결정을 대통령이 再審査할 때 關與하는 美國政府 職員, 美國關稅廳의 職員이외의 사람에 대해 漏泄해서는 안된다고 規定하고 있다.

비밀보전명령과 관련한 곤란한 문제는 社內辯護士(house counsel)가 秘密情報를 取扱할 수 있는가이다. 社內辯護士는 ITC의 조사에 대해 보다 적극적인 역할을 수행하여야 하므로 이 문제는 중요성을 가질 것으로 예상된다. 當事者는 社內辯護士가 비밀정보를 취급하는데 反對하지 않을 수도 있으나, 反對하고 있을 境遇에는 절대로 閱覽할 必要가 있는 境遇 외에는 社內辯護士에게 보이는 것은 바람직하지 않다.

社內辯護士에 대한 情報開示를 禁止하는 理由는 社內辯護士가 使用者에 대해 信賴義務(fiduciary obligation)를 지고 있으므로 秘密保全命令에 의한 義務와 矛盾될 憂慮가 있다는데 있다. 더구나 社內辯護士는 회사와 계속적인 관계를 갖고 있으므로 그들의 회사에 대한 조건이 심판도중에 얻은 정보에 의해 무의식중에 영향을 받게 될 우려도 있다. 만약 審判의 準備를 위해 社內辯護士가 꼭 必要하다는 것이 立證되면, 비밀정보의 開示에 대한 위험은 克服될 수도 있다.

第337條 請願에 있어서의 證據開示節次는 聯邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)을 援用하고 있다. ITC는 證據開示節次를 濫用하는 當事者에 대하여는 그러한 사실이나 다른 가능한 증거로부터 그 당사자에게 不利한 사실을 推論하거나 또는 그 당사자의 主張을 棄却하는 制裁를 가할 수 있다. 이 節次를 過多하게 追求하거나 濫用하는 當事者에 대하여는 申請을 棄却할 수도 있다.

기업의 비밀정보의 보호는 피신청인 당사자로 하여금 정보를 완전히 공개하도록 하여 공정하고 정확한 절차가 진행되도록 하려는 것이다. 1988年 綜合通商競爭力法에 의하여 새로운 規定이 追加되기 전에는 第337條 訴訟節次에서 當事者가 提出하는 企業의 秘密情報를 保護하는 특별한 條項은 없었다. 이 法은 ITC의 從來의 慣行을 法으로 受容하여 '秘密'로 분류되어 ITC에 제출되는 정보는 ITC의 規則에 依據하여 發付되는 保護措置에 따라서 制限된 狀況에서만 公開된다고 明文으로 規定하였다.<sup>129)</sup>

그러나 公開의 禁止는 ITC나 조사에 관계되는 政府機關의 職員이나

雇傭人에게는 適用되지 않는다.<sup>130)</sup> 申請자들이 第337條 節次에서 虛偽事實을 主張하거나 또는 事實을 隱蔽한다는 主張이 提起되었는데 이에 대해 ITC는 制裁를 가할 수 있는 방도를 강구하였다. ITC는 調查를 申請할 때 『거짓이 없어야 할 의무』를 要求하는 새로운 規則을 提案하였다. 申請자가 重要的 情報을 提出하고 있지 않거나 虛偽情報을 提出하였고 또한 ITC를 誤導할 意思가 明白하고 說得力 있는 證據에 의해 確認되면 위와 같은 義務의 違反은 立證된다고 한다. 被申請人 當事者, 行政審判官 또는 ITC는 第337條 節次中이나 最終判定 또는 節次終了 後 90일 이내에 『거짓이 없어야 할 의무』의 違反 與否의 調查를 開始시킬 수 있다.

이러한 義務의 違反에 대해서는 申請當事者 本人 뿐만 아니라 代理人인 辯護士에게도 制裁가 가해질 수 있는 바, 民事責任의 追窮에서부터 美國 法典 제19편 제1001조 (19 U. S. C. § 1001)에 依據한 起訴 등에 이르는 處罰을 할 수 있다. 被신청인 당사자가 제기한 『거짓이 없어야 할 의무』의 위반여부의 조사신청이 가치가 없는 경우에도 역시 처벌이 가해질 수 있다. 이러한 새로운 ITC의 規則은 1988年 綜合通商競爭力法으로부터 直接 由來하는 것은 아니고 이 節次의 濫用을 規制하고자 하는 議會의 希望에서 비롯된 것이라고 한다.<sup>131)</sup>

## 9. 和解節次

第337條 請願이 특허권 침해에 근거하고 있을 경우 私的 當事者들은 그들의 紛爭을 效果的으로 終結시킬 수 있는 特許實施許容契約(licensing agreement)을 締結할 수 있다. 그러나 조사를 종결시키기 위해서는 그 특허실시허용계약 寫本을 “조사가 이루어지고 있는 事項에 관하여 당사자들간에 달리 約定한 바 없다”는 陳述書와 함께 ITC에 提出하여야 한다.<sup>132)</sup>

129) 19 U. S. C. A. § 1337(n).

130) 19 U. S. C. A. § 1337(n)(2).

131) Clubb, *op.cit.*, pp.692~694.

132) 19 C. F. R. § 210.51(b)(1) (1994).

이 경우 그러한 約定이 書面으로 된 것이지 與否, 明示的·默示的인 것이지 與否를 不問한다. ITC의 조사관(investigate attorney)에게는 당사자간의 그러한 화해약정에 대해 論評할 수 있는 機會가 賦與되고, 그후 행정심판관은 當事者間의 和解約定을 理由로 調査가 終結되어야 하는지의 與否에 關하여 最初決定을 하게 된다. 행정심판관의 最初결정은 최종결정을 위해 ITC에 제출된다.<sup>133)</sup>

和解는 언제나 할 수 있다. 때로는 청원서를 제출하고 난 후 ITC의 調査開始決定이 내려지기 前에 和解가 成立되는 수도 있다. 이 경우에 請願은 取下하고 ITC는 和解에 關與하지 않는다.

第337條의 違反의 請願이 이루어진 事件 중 상당수는 和解에 의하여 解決되고 있다. 화해의 過程에는 不公正輸入調査部가 참가하는 수가 많고, 不公正輸入調査部는 어느 쪽의 주장이 근거가 있는가에 대해 公평한 입장을 취한다. 또한 당사자가 희망한 경우에는 不公正輸入調査部가 調整을 할 수도 있다. 그러나 ITC는 不公正輸入調査部에 화해에 關與할 것을 요구하지 않는다.

단지 不公正輸入調査部는 화해가 公共利益에 反하지 않음을 ITC에 保證하여야 한다. 不公正輸入調査部는 때때로 당사자에 대해서 화해중의 특정 조항이 公공이익에 關한 문제를 발생시킬 수 있음을 지적한다. 이 公共利益에 關한 決定은 ITC가 반드시 내려야 한다.

行政審判官은 調査를 中斷하고 當事者에게 和解의 機會를 줄 수 있다. 이것은 당사자는 화해에 의해 해결할 수 있는 기회를 보장받아야 한다는 聯邦行政節次法上의 要請에 따른 것이다. 물론 화해의 논의가 연장되어 화해가 성립되지 않으면 法定期間內에 심판을 끝낼 수 없다고 판단되는 경우에는 행정심판관은 그 논의를 中斷시킬 수 있다.

和解에는 2종류의 것이 있다. 첫번째는 청원인과 피청원인 사이의 私的인 契約에 따른 경우이고, 또 하나는 不公正輸入調査部가 一方 當事者로 참여하는 경우의 同意命令(consent order)이다. 私的인 和解契約은 당사자만이 화해계약의 조항에 따라 집행할 수 있다. 여기에 대해 同意命令은 ITC에 의해 집행되고 ITC는 집행을 위해 명령을 수정하거나 연

133) 19 C. F. R. §210.51(b)(2) (1994).



방법원에 民事處罰 또는 中止命令을 請求하는 訴를 提起할 수 있다.

ITC는 동의명령 중에 일정조항을 포함시킬 것을 요구할 수 있다. 구체적으로는 당사자가 관할권에 관한 사실에 대해 모두 同意한 것, 당사자가 사법심사 등의 방법에 의해 同意命令의 有效性을 다룰 權利를 拋棄할 것, ITC가 동의명령을 집행, 수정, 취소하는데 당사자가 동의한 내용 등을 동의명령의 조항에 포함시킬 수 있다.

和解契約 또는 同意命令이 이루어진 경우에는 調査를 終了시켜 주도록 請願이 이루어진다. 이 청원에는 和解契約 또는 同意命令의 書面과 조사 대상에 관해 別途의 합의가 일체 이루어져있지 않음을 나타낸 當事者의 宣誓供述書를 添附하여야 한다.

화해계약은 公開되는데 公개의 登錄簿에 계약의 모든 조항을 記載할 필요는 없다. 그러나 公開되는 정보는 一般人, 司法府, 聯邦去來委員會 등의 관련 정부기관이 이것을 심사해서 코멘트할 수 있을 정도로 充分해야 한다.

行政審判官은 화해의 내용이 公共利益에 合致하고 있는지 어떤지에 대해서는 豫備判定을 내려야 한다. 경우에 따라서는 행정심판관이 當事者에게 契約修正을 要求하는 수가 있고 이 때는 당사자는 수정에 同意하는 것이 일반적이다.

和解契約는 ITC의 判定이 아니므로 大統領에 의한 再審査의 對象이 되지 아니한다. 同意命令은 ITC에 의한 위반판정은 아니지만 大統領은 그것을 再審査한다. 동의명령이 재심사되는 이유는 그 효과가 ITC의 最終判定과 같기 때문이다. 그러나 동의명령이 大統領에 의해 승인되지 않았다 하더라도 당사자는 바로 同一條項을 包含시킨 화해계약을 맺으면 되므로 재심사의 효과가 있는지에 대해서는 의문이 있다.

한편, 第337條 請願이 특허권침해 이외의 사실에 근거하고 있는 경우에는 동의명령(consent order)에 의해 사건이 해결될 수 있다. 동의명령을 얻기 위해서는 청원인 全員, ITC조사관, 1 또는 그 이상의 被請願人和 合同하여 그 申請(motion)이 이루어져야 한다.<sup>134)</sup> 동의명령의 申請은 행정심판관이 더 늦은 날짜에 제출하는 것을 허락하지 않는 한 審

134) 19. C. F. R. §211.20(b) (1994).

理 開始前에 하여야 한다.

### Ⅲ. ITC의 判定

#### 1. 略式判定

請願人은 訴狀 送達 20일 이후에는 언제라도 쟁점의 一部 또는 全部에 대해 略式判定(summary determination)을 提議할 수 있으며, 다른 當事者들도 官報에 調査通知가 公表된 以後에는 約식판정을 제의할 수 있다. 물론 이러한 約식판정 제의는 최소한 審理(hearing) 開始 30일 以前에 이루어져야 한다.<sup>135)</sup>

略式判定(summary determination)에 대한 청구는 연방법원에 대한 約식판결(summary judgment)의 청구에 해당하는 것이다. 請願書 및 調査通知書의 送達로부터 20일 이상 經過하였을 때는 일부 또는 전부의 쟁점에 관해서 略式判定의 請願을 할 수 있다. 略式判定 請願의 期限은 正式審判開始의 30日 前이다.

이 청원의 근거로서 宣誓供述書를 제출할 수 있고, 그 請願에 反對하는 當事者는 10일 이내에 先서공술서를 포함한 答辯書를 제출할 수 있다. 행정심판관은 증언녹취서 또는 그 이외의 先서공술서에 의해 先서공술서를 보완하는 것을 허용할 수 있다.

#### 2. 行政審判官의 中間判定, 豫備判定 및 ITC의 最終判定

ITC의 第337條 審理(hearings)는 연방법원에서의 正式審判(trial)과 類似하다. 聯邦證據規則(Federal Rules of Evidence)은 직접 적용되는 것은 아니지만, 行政審判官은 증거법상의 문제를 결정하기 위한 指針으로서 그 規則을 引用하는 것이 一般的이다. 연방법원의 정식심리와 다른 점은 당사자간의 합의가 있으면 專門家の 證言을 記錄한 書面을 證據로 提出할 수 있다는 것이다. 연방법원과 같이 당사자의 합의에 의해 증언녹취서를 증거자료 속에 포함시키는 수도 있다. 이 심리는 수일부터

135) 19 C. F. R. §210.50(a) (1994).

수주간에 걸쳐 워싱턴 D. C.에서 이루어진다.

企業秘密의 保護는 당연히 당사자에게 있어서 중요한 문제이다. 이 점에 관해서 當事者는 일정 文書 또는 證言을 非公開로(in camera) 보관하도록 行政審判官에게 請求하는 수가 많다. 그 결과로서 주장서면(briefs), 예비판정이나 ITC의 최종적 판정에 대해 公開用과 非公開 原本의 2가지가 作成된다.

심판이 있기 2~3주전 당사자는 準備書面(prehearing statements)을 提出하여야 한다. 이 書面에는 증인의 리스트, 증언의 要約, 증거물건의 리스트, 당사자가 입증하려고 하는 사실의 要約, 적용되는 法의 要約을 記述해 둔다. 청원인이 준비서면을 먼저 제출하고 被請願人 및 不公正輸入調査部는 일반적으로 10日 後에 준비서면을 제출하도록 되어 있다. 審理後의 主張書面은 심리종료부터 2, 3주 후에 제출된다. 이 서면은 주장하는 바의 事實認定과 法律的 結論을 明記하고 그 法律上의 根據도 포함하여야 한다. 심리 후의 주장서면이 처음 제출되고 나서 通常 1週日 以內에 反論書面(rebuttal briefs)이 提出된다. 行政審判官은 이 심리후의 주장서면이 제출되고 나서 60일 내지 90일 사이에 豫備判定을 내린다.

심리절차의 종료이후, 聯邦官報에 조사통지가 공표된 때로부터 9個月(복잡한 사건의 경우 14개월) 以內에, 行政審判官은 ITC에 提出할 記錄을 認證하고 第337條 違反이 있었는지에 관한 豫備判定을 ITC에 提出한다.<sup>136)</sup> 행정심판관의 예비판정에는 사실인정(findings of fact)과 법률판단(conclusions of law)을 설명하는 의견(opinion)과, 어느 당사자가 행정심판관의 예비에 대한 심사신청을 하지 않거나 ITC가 職權으로 심사를 명하지 않는 한 豫備判定이 ITC의 最終決定이 될 것이라는 진술(statement)이 포함되어 있어야 한다.<sup>137)</sup> ITC는 豫備判定에 대하여 다른 행정기관에서 코멘트를 할 수 있도록 20日의 期間을 부여한다.<sup>138)</sup>

한편, 행정심판관이 내리는 中間判定(interlocutory order ---예비판

136) 19 C. F. R. §210.53(a) (1994).

137) 19 C. F. R. §210.53(d) (1994).

138) 19 C. F. R. §210.53(e) (1994).

정 이외의 판정)의 대부분은 ITC가 審査를 하지 않는다. ITC의 規則에 따르면 행정심판관이 그 판정에 대한 ITC의 심사를 결정하지 않는 한, ITC는 심사를 하지 않는 것으로 되어 있다. ITC의 심사를 결정할 수 있는 중간판정은 法律 또는 政策問題에 관한 判定일 뿐이며 이 경우에도 다른 의견이 생길 가능성이 충분히 있다는 것 및 바로 심사하는 것이 사건 종료에 실질적으로 도움이 되거나 또는 심사의 遲延은 부적당하다는 것에 대한 입증이 필요하다. 중간판정에 대한 심사를 행정심판관이 결정한 경우에도 ITC는 裁量에 따라 審査請願을 拒否할 수 있다. 심사에 있어서 행정심판관에 의한 결정을 요하지 않는 例外는 조사에 대한 참가허가에 대한 判定과 ITC의 記錄 또는 정부직원의 出頭를 요구하는 證據提出請求에 대한 判定이다.

어느 종류의 청원에 대해서는 行政審判官이 豫備判定을 내리면 자동적으로 ITC로 送付하도록 되어 있다. 예를 들어 略式判定의 청원, 調查終了의 청원, 缺席判定의 청원, 請願書 또는 調查公告의 變更請願 등이 그러하다. 이 예비판정은 다른 예비판정과 같이 當事者의 異議 또는 ITC의 職權에 의해 ITC에 의해 審査될 수 있다. 한 명의 위원이라도 심사에 동의하면 심사의 청원은 受理된다. ITC의 심사가 이루어지지 않으면 행정심판관의 豫備判定이 ITC의 最終判定으로 確定된다.

委員의 全員에 의한 豫備判定의 審査는 通常적으로 당사자가 특정 쟁점에 관해 심사 청원을 제출하고 ITC가 그 청원을 허가한 경우에 처음 이루어지는데 ITC는 職權에 따라 예비판정중의 특정 문제에 대해서만 심사할 수 있다. ITC가 심사하기로 결정한 경우, 당사자는 새로이 主張書面을 제출할 수 있다. ITC가 예비판정을 심사하지 않을 때에는 예비판정이 ITC의 최종판정으로 確定된다.<sup>139)</sup> ITC의 職權으로 再審을 명령할 수는 있지만<sup>140)</sup> 보통은 어느 당사자 一方이 심사신청을 하였을 경

139) 19 C. F. R. § 210.53(h) (1994). 일시적 구제조치 관련 문제들에 관한 행정심판관의 최초결정은 ITC가 再檢討를 명령하지 않은 채로 30일이 經過하면 ITC의 결정이 된다. 영구적 구제(permanent relief) 또는 일시적 구제 보증금의 몰수와 관련된 문제에 관한 행정심판관의 최초결정은 ITC가 재검토를 명령하지 않은 상태로 45일이 경과하면 ITC의 결정이 된다.

140) 19 C. F. R. § 210.55 (1994).

우 이에 대응하여 심사를 명한다. 어느 당사자이든지 ITC에 재심신청을 할 수 있으나 그 이유를 밝혀야 한다.<sup>141)</sup> 심사신청서에 제기되지 않은 쟁점은 포기된 것으로 간주된다.<sup>142)</sup>

反對 당사자는 원칙적으로 送達日로부터 5일 이내에 答辯書를 제출하여야 한다.<sup>143)</sup> 예비판정의 議決에 참가한 ITC 위원중 한 명이라도 이에 대해 심사명령을 내릴 것을 찬성하는 경우 ITC는 예비판정에 대해 심사를 하여야 한다.<sup>144)</sup> 再審 申請(petition for reconsideration)은 14日 以內에 어떤 當事者도 提起할 수 있다.<sup>145)</sup>

## IV. 暫定的 救濟措置

### 1. 一時的 輸入排除命令

請願人은 ITC에 대하여 請願의 適格性 여부를 판정하는 심판기간중 일정한 행위 또는 일정 상품의 수입을 금지하는 一種의 예비적 중지명령(preliminary injunction)을 신청할 수 있다. 만약 이러한 일시적 구제조치(temporary relief)를 바로 신청하는 경우에는 청원인이 最終的으로 勝訴할 가능성이 높다는 것과 청원인에게 바로 실질적 피해가 생긴다는 사실을 立證할 수 있는 書類를 添附하여야 한다.

또한 請願人이 입게될 손해에 대한 緊急救濟措置의 실시가 公共利益에 미치는 영향에 대한 評價書도 添附하여야 한다. 緊急救濟命令의 청원은 ITC가 판단하는 것이 아니라 請願이 適格성을 갖춘 것으로서 ITC에 의하여 受理되면 行政審判官에게 移送되어 행정심판관이 審判한다.

ITC는 聯邦法院의 예비적 금지명령의 절차와 유사한 일시적 구제에

141) 19 C. F. R. §210.54(a)(1) (1994). 永久的 救濟措置 또는 保證金の沒收 등의 쟁점에 관한 최초결정의 경우에는 當事者는 10日 以內에 신청서를 제출하여야 하며, 暫定的 救濟措置의 경우에는 5日 以內에 신청서를 제출하여야 한다.

142) 19 C. F. R. §210.54(a)(2) (1994).

143) 19 C. F. R. §210.54(a)(3) (1994).

144) 19 C. F. R. §210.54(b)(3) (1994).

145) 19 C. F. R. §210.60 (1994).

대한 절차를 마련하고 있다. 調查過程에서 ITC가 第337條 (e)項의 위반은 다음과 같이 규정하고 있다. 조사과정에서 ITC가 第337條의 違反이 있다고 믿을 만한 충분한 이유가 있다(there is a reason to believe that there is a violation)라고 판단하였을 때에는 보세금(bond)을 유치하는 경우를 제외하고는 그 제품의 수입을 조사가 종료될 때까지 일시적으로 금지하는 명령을 내릴 수 있다. 一時的 排除命令의 請願은 ITC가 심판하지 않고 심판시작과 함께 行政審判官에게 移送된다.

이와 같이 第337條는 일시적 구제를 규정하고 있는데, 전통적으로 이점에 관해 ITC가 일시적 구제조치를 취하는 시기가 너무 늦어 청원인에게 별다른 도움이 되지 않는다는 문제점이 지적되고 있다. 이러한 분위기를 반영하여 88年 綜合通商競爭力法에서는 일시적 구제가 필요한 경우에는 ITC는 90日 以內에(이 보다 더욱 복잡한 경우에는 150日 以內에) 一時的 救濟命令을 내려야 한다고 규정하고 있다. 또한 特許, 著作權, 登錄商標, 산업디자인 관련사건에서는 ITC는 연방지방법원과 같은 기준을 사용해서 一時的 救濟의 可否를 判定하여야 한다고 정하고 있다.

88年 綜合通商競爭力法에서는 또한 일시적 구제명령을 내리기 위한 必要條件으로서 청원인에게 ITC에 보세금을 유치하도록 요구할 수 있다고 규정하고 있다. 이 보세금유치의 규정은 청원인이 일시적 구제의 청구를 남용할 가능성을 없애기 위한 것이다. ITC는 일시적 구제를 해야 하는지의 여부를 판단할 때, 2단계의 基準을 사용하고 있다. 우선 첫째로 ITC는 위반이 있다고 믿을 수 있는 充分한 理由가 있는지의 與否를 判斷한다. 다음으로 그것이 충분한 이유가 있다고 판단되면 ITC는 당사자에 관한 여러 사정을 검토한 후 一時的 救濟를 부여할 것인 지의 與否를 판단한다. '信賴할 수 있는 充分한 理由가 있는가'라는 기준은 第337條 위반을 구성하는 實體法上的의 要素에 대하여 適用된다.

두번째의 기준을 적용하는데 있어서 ITC는 1) 請願人이 最終的으로 勝訴할 확률이 높다는 것, 2) 일시적 구제가 부여되지 아니하면 국내산업에 바로 실질적인 피해가 발생한다는 것, 3) 일시적 구제가 부여되었을 때 被請願人이 입을 수 있는 被害가 있으면 그 內容, 4) 일시적 구제가 公共利益에 미치는 影響 등을 考慮한다. ITC의 일시적 구제의 결정

과정과 연방법원의 결정과정에 다른 점이 한가지 있다. 즉, 聯邦法院으로부터 일시적 구제를 받기 위해서는 被害가 回復하기 어렵다는 점이 立證되면 되지만 ITC는 바로 實質的 被害가 있다는 점에 대한 立證을 要求하고 있다.

일시적 구제청원에 대한 答辯書는 그 청원서의 제출 후 20日 以內에 송달되어야 한다. ITC의 규칙은 調查開始의 請願書를 提出한 後에 일시적 구제청원을 하는 것을 制限하고 있다. 이 경우에는 '일시적 구제를 정당화할 수 있는 이례적인 사태의 변경'을 입증할 필요가 있고, 또한 청원서 제출 시에는 그 사태를 몰랐다는 점도 입증하여야 한다. 일시적 구제를 위한 심판은 조사개시 공고후 3個月 以內에 이루어져야 한다. 행정심판관의 예비판정은 심판 후 2個月 以內에 내려지고 ITC가 그 예비판정을 심사하기로 결정하였을 때는 ITC의 판정은 예비판정후 2개월 이내에 내려진다. 실질적 피해의 우려가 긴급한 경우에는 절차를 앞당길 수도 있다.

법률은 이 일시적 구제를 일시적 배제명령(temporary exclusion order)으로 규정하고 있는데 약간 不適合한 표현이다. 왜냐하면 일시적 배제명령이 된 제품은 수입으로부터 완전히 배제되는 것은 아니다. 즉, 미국에서 수입해도 좋으나 보증금을 부담하여야 한다. 보증금액은 '수입에 있어서 수입자가 행한 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위로부터 얻어지는 이익'을 相殺하는 정도의 금액이다.

ITC는 조사중이라도 第337條 위반이 있다고 믿을 만한 합리적 이유가 있을 때에는 해당제품의 미국으로의 수입을 배제하거나 ITC에 의해 결정된 보증금을 납부하는 것을 조건으로 하여 수입을 허용할 수 있다.<sup>146)</sup> "조사 결과 制定法 위반사실이 밝혀졌는지 여부" 및 "일시적 수입배제명령(TEO, temporary exclusion orders)이 없을 경우 국내산업에 대한 즉각적이고 실질적인 피해가 계속될 것인지 또는 산업의 설립이 방해될 것인지 여부" 등이 일시적 수입배제명령의 발동을 勸告할 것인지의 여부를 결정하기 위해서 ITC가 採擇한 基準들이라고 할 것이다.

一時的 輸入排除命令과 保證金寄託問題는 第337條의 制定 時부터 는

146) 19 U. S. C. §1337(e).

란의 대상이 되어 온 것이다. 1930년경 관세위원회의 요청에 따라 일시적 수입배제명령을 발함에 있어 두 가지 사항을 고려할 수밖에 없었다. 그 첫번째는 수입업자로 하여금 엄청난 수량의 침해 제품의 수입을 더 이상 할 수 없도록 신속히 금지하는 것이 필요하다는 사항이고, 두번째는 충분하고도 공정한 절차를 다 거치지 않고 수입금지를 권고하는 것이 과연 바람직하느냐 하는 것이었다. 사실상 충분한 절차를 거친 후 수입배제명령이 내려지는 時點에 이미 엄청난 수량의 침해 제품의 수입이 이루어졌을 경우에는 그 수입배제명령의 효력은 有名無實하게 되는 것이다.

이러한 憂慮는 오늘날까지 지속되어 법률상 이른바 “公益(public interest)” 要素로 표현되어 ITC가 일시적 수입배제명령을 발령할지 여부를 결정하는데 있어서 참작하여야만 하는 요건으로 되었다.<sup>147)</sup> 이에 따르면 ITC는 먼저 第337條에 위반된 것이라고 믿을 만한 이유가 있는지 여부를 검토하여야 하고, 第337條에 위반된 것이라고 믿을 만한 이유가 있다고 판단한 때에는 다음의 사항을 비교형량하여야 할 것으로 하고 있다.

즉, ① 提訴者의 勝訴可能性, ② 요청된 잠정적 구제조치가 허용되지 않을 경우 국내산업에 미치는 즉각적이고 실질적인 손해(harm), ③ 잠정적 구제조치가 허용되었을 경우의 被提訴者가 입게 될 損害, ④ 요청된 잠정적 구제조치가 公益에 미치게 될 效果 등이다. 위와 같은 기준들은 聯邦地方法院의 예비적 금지명령(preliminary injunction)에 적용되는 기준으로부터 由來되었으며 또한 그것들과 類似한 것이라고 한다.

1988年 綜合通商競爭力法 이후에는 피제소자에 대한 손해가 클 우려가 있는 경우 ITC는 그 裁量에 따라 提訴者에 대해서도 보세금의 納付를 命할 수 있도록 하였다.<sup>148)</sup> ITC는 잠정적 구제조치 신청에 관하여 조사 개시일로부터 90일(복잡한 사건의 경우 150일)이내에 결정을 내려야 한다.<sup>149)</sup> 잠정적 구제조치에 관한 最初 決定은 行政審判官에 의해 이루어지며, 위 最初결정은 ITC에 의해 修正되거나 無效로 되는 경우를

147) 19 U. S. C. §1337(e).

148) 19 U. S. C. §1337(e)(2).

149) 19 U. S. C. §1337(e)(2).



제외하고는 자동적으로 ITC의 決定이 된다.<sup>150)</sup>

## 2. 保稅金 留置制度

잠정적 구제조치 기간중이라도 輸入業者가 ITC가 정한 금액에 해당하는 保稅金을 稅關에 유치한 경우에는 第337條 節次의 對象이 된 製品을 輸入할 수 있다.<sup>151)</sup> 追後 피청원인이 第337條에 違反되었다고 決定될 경우에는 위 보세금은 請願人을 위하여 沒收된다고 할 것이다.<sup>152)</sup> 上院 財政委員會가 이에 관하여 『일시적 구제조치기간중의 保稅金은 輸入業者가 수입에 있어서 불공정한 경쟁방법 또는 불공정한 행위로부터 얻는 競爭上의 利點(competitive advantage)을 相殺하기에 充分한 水準에서 결정되어야 한다』고 언급한 바 있다.

또한 가능한 경우, ITC는 “청원인의 미국 내에서의 판매가격과 수입품의 수입시 가액과의 차이(the difference between the complaint's U. S. selling price and the entered value of the imported product)”에 기초하여 보세금을 정하기도 한다. 앞서 언급한 바와 같이 ITC는 잠정적 중지명령의 신청자에게도 보세금 유치의무를 부과할 권한을 가지고 있다. 잠정적 중지명령이 §1337 (e)에 의한 排除命令에 追加하여 또는 그 배제명령에 代身하여 發令되어질 경우 ITC는 申請人에게 保稅金을 寄託할 것을 要求할 수 있으며 그 보세금의 액수는 피신청인이 손해를 입지 않게 하는데 充分한 것이어야 한다. ITC가 被申請人에게 違法事實이 없는 것으로 決定할 때에는 위 보세금은 피신청인을 위해 沒收되어야 할 것이다.<sup>153)</sup>

150) 19 C. F. R §210.24(17) (1994).

151) Biocraft Laboratories v United States, 947 F.2d 483 (Fed. Cir. 1991). 특허권자가 被請願人과의 紛爭解決方法중의 하나로 被請願人이 納付한 保稅金의 返還에 同意할 경우에는 ITC는 그 被請願人이 유치한 保稅金을 返還하여야 한다. 보증금은 권리자에 의해 授權받은 販賣에는 적용되지 아니한다.

152) 19 U. S. C. §1337(e)(1) (1994).

153) 19 U. S. C. §1337(f) (1994).

## V. 最終 救濟措置

### 1. 概要

일시적 구제조치와 관련하여 지적한 바와 마찬가지로 正式의 구제조치를 부과할 것인가에 있어서도 ITC는 公益的 要素를 고려한다. 이는 ITC가 범위반 사실을 확인하였다고 하더라도 第337條上의 구제조치를 반드시 취하여야 하는 것은 아니며, ITC의 救濟措置 賦課與否에 관한 權限은 裁量的인 것을 의미한다. 즉 어떤 구제조치를 부과하는데 있어서 ITC는 ① 公衆의 건강이나 미국의 복지에 대한 영향, ② 미국경제에 있어서의 경쟁적 조건에 대한 영향, ③ 미국 내에서의 同種 또는 직접적으로 경쟁 가능한 제품의 생산에 대한 영향, ④ 미국의 소비자들에 대한 영향 등과 같은 모든 요소를 고려하여야 한다.<sup>154)</sup>

지금까지 ITC가 公益을 理由로 하여 第337條上의 구제조치를 발동하지 않은 경우는 드물다고 한다. 국내산업이 必需品을 供給할 能力이 없을 때<sup>155)</sup> 또는 研究分野에 있어서 公共의 利益이 强하여 特許權者의 權利를 壓倒하는 때<sup>156)</sup> 등에 있어서는 ITC가 公익을 이유로 第337條上의 구제조치의 발동을 기각할 수 있을 것이다.

ITC의 구제조치에는 輸入排除命令,<sup>157)</sup> 中止命令<sup>158)</sup> 및 沒收(forfeiture)<sup>159)</sup>가 있다. 중지명령은 이미 수입이 되었고 중지명령이 없을 경우 미국시장에서 판매될 침해제품의 재고가 많이 있을 경우에 흔히 발령된다. 그러나 특허권침해 사건에 있어서는 일반적으로 수입배제명령이 집행의 부담이 가장 적은 유형의 구제조치이며, 중지명령보다는 더욱 더

154) Folsom & Gordon, *op.cit.*, p.818.

155) Automatic Crankpin Grinders, Inv. No. 337-TA-60, U. S. I. T. C. Pub. No. 1022 (1979) (engine parts needed to meet fuel efficiency standards); Certain Fluidized Supporting Apparatus reported at 77 I. T. R. D. 1089 (1984).

156) Certain Inclined Field Accelerated Tubes, Inv. No. 337-TA-67.

157) 19 U. S. C. A. § 1337(d) (1994).

158) 19 U. S. C. A. § 1337(f) (1994).

159) 19 U. S. C. A. § 1337(i) (1994).

효과적이라고 한다. 1988年 綜合通商競爭力法은 필요한 경우에는 ITC가 輸入排除命令과 中止命令 양자를 발령할 수 있는 權限을 明示的으로 부여하였다.<sup>160)</sup>

ITC의 수입배제명령이 발령되면 세관은 當該 製品의 美國으로의 搬入을 禁止하여야 한다. 수입배제명령에는 一般的 輸入排除命令과 制限的 輸入排除命令이 있는데 제한적 수입배제명령(limited exclusion order)은 특정의 외국생산업자에 의해 생산된 제품의 수입만을 배제하는 것임에 반하여 일반적 수입배제명령(general exclusion order)은 어느 외국의 생산업자가 그 제품을 생산하는지에 상관없이 미국의 특허권을 침해하는 모든 제품의 수입을 배제하는 것이다.<sup>161)</sup>

해당 제품의 소유자, 수입업자 또는 수탁판매인(consignee)이 과거에 그 제품을 수입하고자 시도하였지만 搬入이 拒否되었고, 더 이상 追加로 輸入할 경우 沒收措置가 있을 것임을 財務長官으로부터 通報받은 경우에는 輸入排除命令에 附加하여 沒收措置를 課할 수 있다.<sup>162)</sup>

한편, ITC는 C. F. R. §211. 54에 따라 勸告的 意見을 낼 수 있다. 첫 번째로 被請願人(respondent)은 ITC의 第337條 문제를 담당하는 Assistant General Counsel에게 자신의 新製品이 현재 유효한 수입배제명령의 적용을 받는지 여부에 관한 Counsel의 의견을 요청하는 書翰을 보낼 수 있다. 이렇게 되면 Assistant General Counsel 및 ITC의 다른 高位職 스태프들은 이 문제를 검토하고 그 피청원인에게 그들의 意見을 反映한 書翰을 送付한다. 이 書翰의 寫本은 輸入이 이루어지는 각 港口에 送付될 수 있다.

더 나아가, ITC스텝의 답변이 被請願人에게 오히려 不利한 것일 때에는 피청원인은 자신의 신제품이 現存하는 수입배제명령의 적용을 받는지

160) 19 U. S. C. A. §1337(f) (1994).

161) 앞에서 이미 설명한 바 있지만, 聯邦法院의 判決에 의한 救濟措置는 오로지 特定 當事者에 대해서만 效力을 미치며, 장래의 침해자들(future infringers)을 排除하는 效力은 없다는 점에서 ITC에 의한 구제조치와 현격한 차이가 있는 것이다.

162) Trade Act of 1974, §337(i), as amended by Pub. L. No. 100-418, §1342, 102 Stat. 1107, 1214 (1988); codified at 19 U. S. C. A. §1337(i) (1990).

여부에 관한 ITC의 公式的인 권고적 의견(formal advisory opinion)을 구하는 申請書를 ITC에 제출할 수 있다. 위 권고적 의견을 구하는 신청서가 접수되어 절차가 진행되면 ITC는 ITC 스탭과 협의를 거친 후 公式的인 意見을 발표한다.

피제소자가 ITC스텝의 非公式的 意見을 구하든지 또는 ITC의 公式的 意見을 구하든지 여부에 관계없이 勸告的 意見을 구하는 피제소자의 書翰에는 ① 신제품의 샘플, ② 신제품이 수입되는 항구 목록, ③ 신제품을 촬영한 컬러 사진, ④ 권고적 의견을 구하는 피제소자의 論據 內容이 포함되어야 한다.

또한, ITC는 公익상(public interest) 필요한 경우에는 언제라도 앞서의 勸告를 取消 할 수 있다. 권고를 취소하는 경우에는 ITC의 意圖를 피제소자에게 通報하여야 한다. ITC는 ITC의 勸告를 성실하게 믿고 행한 행위에 관해서는 被提訴者에 대해 命令違反을 理由로 하는 節次를 진행시키지 아니한다. 물론 이 경우 관련 사실은 완전하고 정확하게 ITC에 제출되고, 피제소자의 행위는 ITC의 취소 통보를 받는 즉시 중지되었음을 要件으로 한다.<sup>163)</sup>

## 2. 一般的 輸入排除命令 賦與 條件

ITC가 취할 수 있는 구제조치로서는 1) 일반적 수입배제명령(general exclusion orders), 2) 제한적 수입배제명령(limited exclusion orders), 3) 중지명령(cease and desist orders)의 3가지가 있다.

일반적 수입배제명령이란 예를 들어서 특허침해가 문제로 된 경우에 稅關에 있는 製品을 모두 美國으로부터 排除시키도록 命하는 것이다. 청원인이 '일반적 수입배제명령을 구하기 위해서는 侵害物品의 '無許可 使用이 넓게 행하여지고 있는 점' 및 '업계의 政況으로 보아 피청원인 이외의 외국 제조업자가 침해물품을 미국시장에 참입시킬 것이 예상된다'는 점'을 立證하여야 한다.

제한적 수입배제명령이란 稅關에 대해 特定の 企業에 의해 製造된 違法製品의 輸入을 禁止하도록 命하는 것이다. 제한적 배제명령이 내려지

163) 19 C. F. R. §211.54(c) (1994).

는 경우는 어느 제품이 특허를 침해하는지의 여부의 판단이 어렵고 일반적인 배제명령은 외국과의 通商을 不當하게 制限할 우려가 있고 또한 아주 少數의 기업만이 당해 제품을 제조하는 능력을 갖고 있는 경우 등에 한정된다.

구제범위에 관한 또 하나의 중요한 문제는 特許를 侵害하는 部品으로 만들어진 製品도 ITC의 輸入排除命令이 適用되는가 하는 것이다. Aramid Filber 事件(1986)에서 ITC는 완성품이 미국의 산업에 피해를 주었다고 판정된 경우에, 그 완성품의 조립에 관련된 수입부품을 수입배제명령의 대상으로 하는 것은 ITC가 일상적으로 행하여 왔는데 特許를 侵害하는 部品을 內藏하는 完成品 輸入에 대한 問題는 지금까지 취급하여 오지 않았다고 지적하였다. 그리고 ITC는 당해 특허제품인 Aramid Filber 로 만들어진 완성품이 미국의 산업에 피해를 준다는 증거가 없다는 이유로 그 완성품에 대한 包括的 配제명령의 판정을 거부하였다.

ITC가 내릴 수 있는 3번째의 구제조치는 中止命令이다. 대부분의 경우 중지명령을 내리기 위해서는 수신인에 대해 對人管轄權을 가져야 한다. 즉, 미국에 대한 제품수입 또는 판매에서 불공정한 행위가 이루어진 것뿐만이 아니라 禁止對象으로 되는 行爲를 하고 있는 사람에 대한 對人管轄權이 필요하다. 다만, 배제명령으로 중지명령을 집행할 경우나 수입에 대한 중지명령의 경우에는 대인관할권은 필요하지 않다. 일반적으로 中止命令은 美國 內에서 이루어지는 美國 被請願人의 違法行爲에 대해서만 내려져왔다. 사칭통용(passing-off)의 사건이 중지명령이 내려지는 하나의 예이다.

第337條 f 項에 따라 ITC가 同一한 被申請人에 대해 중지명령과 배제명령을 동시에 내릴 수 있는가에 대하여 다툼이 있어 왔는데, 88年 綜合通商競爭力法에서 ITC는 배제명령과 함께 중지명령을 내릴 수 있는 권한을 규정하고 있으며 또한 ITC가 和解契約을 基礎로 하여 동의명령을 내릴 수 있음을 정하고 있다.

88年 綜合通商競爭力法에 따르면 수입자가 침해제품의 수입을 기도하다가 통관을 거부당한 후, 다시 미국세관을 통하여 상품의 통관을 시도함으로써 상품에 대한 압류와 몰수의 통고를 받은 경우, ITC는 배제명령의 대상인 상품에 대한 압류와 몰수명령을 내릴 수 있다. 이러한 規定

의 目的은 이른 바 포트 쇼핑(port shopping) 등 ITC 명령의 대상 제품을 수입하기 위한 緊要한 試圖를 방지하기 위한 것이다.

一般的 輸入排除命令은 “특허대상제품과는 아주 유사하지만 엄밀히 조사하면 그 특허권을 침해하지는 않는 제품”을 생산하는 외국의 생산자들에게 엄청난 不便을 招來할 수 있는 것이다. 일반적 수입배제명령은 國內業體를 보다 完全하게 保護하지만 正常的인 交易를 破壞할 수도 있다. 따라서 일반적 수입배제명령요청이 있는 경우에는 ITC는 完全한 保護를 함으로써 생기는 提訴者의 利益과 일반적 수입배제 명령으로 인하여 교란될 수 있는 正當한 交易를 비교형량하여야 할 것이다.

이러한 점을 감안하여 ITC는 일반적 수입배제명령을 요청하는 提訴者에게 ① 자신의 特許權의 不法的인 使用이 蔓延되어 있다는 점, ② 그 사건에서의 피제소자 이외의 외국의 다른 제조업자가 문제의 특허권을 침해하는 제품을 제조하여 미국시장에의 침투를 시도할 것이 그 업계의 상황에 비추어 합리적으로 판단된다는 점을 각 立證하여야 할 것을 요구하고 있다.

ITC는 특허권의 불법적 사용행위가 만연되어 있다는 사실은 다음과 같은 政況으로 立證된다고 하였다. ① 多數의 외국의 제조업자에 의하여 특허권을 침해한 제품이 정당한 허락 없이 수입되고, ② 미국 내에서 문제가 된 특허에 대응하는 외국의 특허에 근거한 특허권 侵害訴訟이 外國에 繫留中에 있으며, ③ 문제의 특허가 과거에 외국에서 불법적으로 사용되었음을 보여주는 다른 증거가 있는 경우 등이다.

또한 ITC는 외국의 다른 제조업자가 문제의 특허권을 침해하는 제품을 제조하여 미국시장에 침투를 시도할 가능성이 많다는 점을 보여주는 ‘業界의 狀況(business conditions)’을 판단함에 있어서는 다음의 要素를 參작한다.

① 美國市場에서의 문제의 特許商品에 대한 固定的인 需要와 世界市場의 狀況(an established demand for the product in the U. S. market and conditions of the world market), ② 외국의 제조업자들이 미국내의 마케팅과 보급망을 사용할 수 있는가의 여부(the availability of marketing and distribution networks in the United States for potential foreign manufacturers), ③ 외국의 제조업자가

문제의 제품을 생산할 수 있는 시설을 설치하는데 所要되는 經費(the cost to foreign entrepreneurs of building a facility capable of producing the articles), ④ 시설을 변경함으로써 문제의 제품을 생산할 수 있는 외국의 제조업자의 數(the number of foreign manufacturers whose facilities could be retooled to produce the article), ⑤ 위 ④의 경우 시설을 변경하는데 所要되는 經費(the cost to foreign manufactures of retooling their facility to produce the articles)<sup>164)</sup> 등이다.

그 외에도 일반적 수입배제명령을 發付할 必要性이 있는 경우의 예로 들 수 있는 것으로는 피제소자 이외의 다른 수입업자가 문제의 제품을 계속하여 수입할 가능성 여부, 문제의 제품을 제조하는 제조업자의 수가 많기 때문에 특허권을 침해하는 終局的인 源泉에 관한 정보를 제소자가 知得하기 어려운가의 여부, 그리고 관련된 정보를 공개하는 데에 輸入業者가 抵抗하는가를 들 수 있다고 한다.

법률에는 구제의 한 형태로서 규정된 것은 아니지만, 1981년 大統領이 일반적 수입배제명령이 지나치게 擴張的이라고 하여 拒否한 이래 ITC는 輸入排除命令의 效力을 制限하여 發動하기 시작하였다. 특허권의 침해를 이유로 한 第337條 訴訟에 있어서의 制限的 輸入排除命令은 조사결과 피제소자로 指名된 당사자 이외의 다른 제조업자에 의한 침해 또는 기타의 형태의 불법적 행위가 만연되고 있다는 증거가 없는 경우에 적절한 구제수단이라고 할 수 있다. 製法特許의 侵害에 있어서 제소자와 피제소자만이 문제된 제법의 사용자인 경우에는 제한적 수입배제명령이 적절한 구제수단이 된다고 한다.

수입배제명령의 적용을 받는 제품에 관하여 被提訴者가 반드시 ITC에 出席하여야 할 필요는 없다. 第337條에 의한 命令은 對物的 管轄을 부여하는 것이며 또한 문제가 된 製品에 대하여만 適用되는 것이다. 수입이 되어서 미국에서 판매되고 있다는 단순한 사실 그 자체가 ITC로 하

164) Certain Airless Spray Pumps and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-90, U. S. ITC. Pub. 1199, pp.17~18(1981) 및 Certain Cloisonne Jewelry, Inv. No. 337-TA-195, U. S. I. T. C. Pub. 1822, pp.1~2(1986).

여금 침해 제품을 배제할 수 있도록 하는 것이다.

ITC의 위와 같은 命令에 의하여 不利益을 당한 사람은 그가 피제소자로 지명되었는지에 상관없이 그 命令에 대하여 抗訴할 수 있다. 또한 조사의 대상이 된 제품의 수입 또는 판매에 있어서 불공정행위에 전혀 관여한 바가 없다고 생각하는 사람은 一般的 輸入排除命令으로부터의 免除를 求하기 위하여 訴의 參加를 申請할 수 있다.

ITC는 이러한 申請을 신속절차에 의하여 허용할 수 있는데 이에 있어서 신청자의 제품은 계속해서 수입될 수 있다. 그러나 만일 그 申請者가 ITC의 訴訟節次에 대한 通知를 받았다면 그 訴訟에 처음부터 參加하지 않은 사실로 인하여 그의 申請은 棄却당할 수도 있다. 아무런 過失 없이 소송절차에 대한 통지를 받지 못한 제조업자는 追後에 最終決定을 變更하는 勸告的 意見을 ITC로부터 구할 수 있다. ITC가 권고적 의견을 發付하기 위해서는 당사자들이 그것의 긴급한 필요성을 입증하여야 한다. ITC에 의하여 特許를 侵害한다고 判示된 製法과 다른 製法으로 제조하였다고 주장하는 것은 정당화될 수 있을 것이다.<sup>165)</sup>

### 3. ITC 決定에 대한 大統領의 措置 및 執行

ITC는 第337條 違反이 있었다고 결정하는 경우에는 반드시 聯邦官報(Federal Register)에 그 決定을 公表하여야 한다. ITC의 명령은 즉시 효력을 발생하나, 대통령은 연방관보에 게재된 일자로부터 60일 이내에 政策上의 이유(policy reasons)로 第337條의 違反이라고 한 ITC 決定을 承認하지 않을 수 있으며<sup>166)</sup> 이 경우 ITC의 命令은 無效로 된다. 대통령이 위 期間 內에 아무런 措置를 취하지 않거나 또는 그 決定에 대하여 承認함을 ITC에 通告하면 그 ITC의 命令은 最終的인 것이 되며<sup>167)</sup> ITC가 수입배제명령이나 중지명령을 내릴 수밖에 없었던 狀況이 더 이상 존재하지 않을 때까지 계속 有效하다고 할 것이다.<sup>168)</sup>

165) *Ibid.*, p.82.

166) 19 U. S. C. A. §1337(j)(1) (1994). 이 條項에 의한 大統領의 措置는 法院의 審査對象이 되지 아니한다고 할 것이다. *Duracell, Inc. v. U. S. I. T. C.*, 778 F.2d 1578, 1582 (Fed. Cir., 1985).

167) 19 U. S. C. A. §1337(j)(3) (1994).



ITC의 명령에 違反한 경우 1日當 10萬 달러 또는 해당 물품 價額의 2培중 큰 額數에 해당하는 民事罰에 처하도록 하여 ITC의 명령이 확실히 遵守되도록 하였다. 따라서 수입업자가 외국의 제품이 ITC의 수입배제 명령의 범위에 속하는지 여부를 결정하는데 있어서의 유일한 방법은 그 제품을 수입해 보고 집행절차에서 자신이 수입한 제품은 수입배제 명령에 의해 규율되는 것이 아니라고 주장하는 것이다. 그러나 수입업자가 敗訴할 경우에는 위에서 言及한 民事벌을 받게 될 것이다.

## VI. 法院과의 關係

### 1. ITC 決定의 既判力

ITC 決定의 既判力(*res judicata* effect) 有無에 대해서는 여러 사건에서 제기된 바 있다. 1985年 以前에는 특허권의 유효여부에 관한 ITC의 決定이나 ITC의 決定에 대한 抗訴審에서의 聯邦巡迴抗訴法院의 決定은 特許權訴訟에 관한 排他的 管轄權을 가지고 있는 聯邦地方法院에서의 訴訟에 있어서 既判力을 가질 수 없는 것으로 일반적으로 여겨져 왔다.<sup>169)</sup>

그러나 *Union Manufacturing Co., Inc. v. Han Baek Trading Co., Ltd.* 사건에서 법원은 反對의 見解를 제시하였다. 이 사건은 Union이라는 미국 기업이 韓國수입업자에 의해 상표권이 침해당하였음을 주장하여 제소한 사건이다. ITC의 行政審判官은 韓國 企業이 Union社 제품과 혼동을 일으키기 쉬운 스테인레스스틸 보온병(*stainless steel vacuum bottle*)을 미국 내에 수입되도록 한 것으로 판정하였고 Union社의 勝訴를 위한 決定을 勸告하였다. 그러나 ITC는 Union社의 위 제품은 컴먼 로상의 상표를 획득한 것이 아니라고 하면서 行政審判官의 決定을 顛覆하고 아무런 구제조치를 부여하지 아니하였다.

이에 대해 Union社は ITC의 결정에 대하여 聯邦巡迴抗訴法院에 抗訴를 제기하지 아니하고 오히려 뉴욕 地方法院에 새로운 訴訟을 제기하

168) 19 U. S. C. A. §1337(k)(1) (1994).

169) Folsom & Gordon, *op.cit.*, p.822.

기에 이르렀고, Union社는 第1審에서 손해배상(damages) 및 영구적 금지명령(permanent injunction)을 받아 내었다. 뉴욕 연방지방법원의 제1심 판결에 대해 被告會社인 韓國企業이 抗訴하였으며, 抗訴審法院은 한국기업이 1심에서 주장하였으나 아무런 판단을 받지 못하였던 既判力의 問題를 檢査하였고, 『ITC의 從前의 決定이 있으므로 Union社는 聯邦地方法院에서 2차적인 절차(second proceeding)를 開始할 수 없는 것』으로 판결하였고,<sup>170)</sup> 적어도 非특허권사건에 있어서는 ITC의 決定이 既判力을 가질 수 있다고 하였다.

ITC의 결정이 연방지방법원을 羈束하는지 여부와는 반대로 聯邦地方法院의 最終 判決이 있을 경우에 같은 問題에 대해 ITC가 調査를 할 수 있는지 여부에 관하여는 Young Engineers v. U. S. I. T. C. 사건에 대한 Second Circuit의 판결<sup>171)</sup>이 참조할 만하다. 이 사건에서 법원은 『ITC에 제소된 침해청구(infringement claim)는 地方法院에 繫留 중인 청구와는 다른 것이기 때문에 既判力이 없다』는 결론을 내렸다. 물론 연방법원의 판결이 있는 후에 제기된 第337條 節次에 있어서 ITC는 조사중인 사건의 쟁점과 관계 있는 법원의 결정을 대개 따른다.<sup>172)</sup>

## 2. 第337條에 의한 請願과 聯邦法院 訴訟의 競合

1974年 通商法 改正에 따라 第337條에 의거한 조사는 미국으로의 수입제품에 의한 미국의 지적 재산권 침해에 대하여 제소하기 위한 중요한 근거가 되었다. 1974年 通商法이 제정되기 전에는 ITC가 단순한 調査機關의 기능만을 수행하였는 바, 大統領이 ITC의 勸告를 받아 第337條 違反의 有無를 決定하였던 것이다. 그러나 1974年 通商法改正에 의하여 ITC가 獨立行政機關으로서의 地位를 갖게 되어, 第337條 違反의 有無를 判定할 수 있는 權限을 갖게 되었다.

특히 1974年 통상법 개정에 의해 침해에 대한 救濟의 側面에서 ITC

170) Union Mfg Co. Inc. v. Han Baek Trading Co. Lid., 763 F.2d 42, 46 (2d Cir. 1985).

171) 721 F.2d 1305 (Fed. Cir.1983).

172) Martin Nettesheim, *op.cit.*, p.336.

의 권한이 확대되어 ITC는 위법으로 되는 행위를 금지시키는 停止命令(cease and desist orders)을 내릴 권한을 갖게 되었다. 1974년 통상법 개정 전에는 한 침해제품의 미국내의 수입을 금지하는 排除命令(exclusion orders)이 유일한 규제방법이었다. ITC의 審判期間은 법률규정에 의하여 聯邦官報에 의한 조사 통지서 公告日로부터 12個月(복잡할 경우에는 18개월)로 정해져 있다. 이 점은 연방법원에서 辯論 및 判決의 期限을 특정할 수 없는 것과는 크게 다르다고 할 수 있다.

다시 말해서 ITC는 일반 사건의 경우에는 12個月, 복잡한 사건의 경우에는 18個月 이내에 반드시 判定을 내려야 한다. 이러한 사실은 『ITC에의 청원이 갖는 가장 큰 장점이 迅速한 判決을 얻을 수 있다는 것』이라는 점을 의미한다. ITC에의 제소가 유리한 두 번째 이유는 美國에서 製法特許(process patent)를 소유한 자는 ITC에 의해서만 외국의 제조업자의 특허침해에 대한 구제를 받을 수 있다는 점이다.

그런데, ITC에 청원함과 동시에 연방법원에 제소하는 것도 가능하다. 점에서 管轄權의 競合問題가 제기된다. 즉, 연방법률은 특허권과 관련하여 야기되는 民事訴訟에 대한 排他的인 원래의 管轄權을 聯邦地方法院에 부여하였다. 그러나 關稅法 第337條는 수입무역에 있어서 불공정한 경쟁방법에 대한 관할권을 ITC에 부여하였고, 이 불공정한 경쟁방법은 특허권침해도 포함되는 것으로 정의되고 있다. 이러한 연방지방법원과 ITC의 管轄權의 重複問題는 關稅法 第337條의 제정 이후 상당한 혼란의 원천이 되어 왔다.

關稅委員會(ITC의 前身)가 第337條에 의해 특허권 침해사건을 처음으로 처리한 것은 1927년에 발생한 "Synthetic Phenolic Resin"事件이었다. 이 사건에서 관세위원회는 제소자의 특허의 유효성을 판단하였다. 그러나 항소심에서 CCPA는 특허의 유효성에 대한 결정권한은 오로지 연방법원에만 있다고 原審의 判定을 翻覆하였다. 이 사건 이후 관세위원회는 연방법원에서 특허권을 무효라고 판단하지 않는 한 期間이 滿了되지 않은 特許權은 有效한 것으로 推定하여야 할 義務가 있었다.

그러나 1935년 무렵부터 일정기간동안 관세위원회는 『관세위원회가 모든 특허권을 일응 유효한 것으로 推定할 경우에는 追後 無效인 것으로 判定될 수 있는 특허권에 근거한 輸入排除命令이 불가피하게 發令되는

경우가 때때로 있을 수 있다는 것』에 대하여 의문을 가지기 시작하였고<sup>173)</sup>, 유효하지 않은 특허권 때문에 수입이 점점 제한되고 있는 것을 우려하였다.

그리하여 관세위원회는 법원에 의한 결정이 나지 않은 특허권에 근거한 第337條에 의한 提訴를 棄却하기 시작하였으며, 1940년에는 『法院에서 特許權의 有效性與否에 관한 紛爭이 당사자간에 신의성실하게 (*bona fide*) 다투어지고 있을 경우에는 관세위원회가 아무런 조치를 취하지 않는 것이 그 慣行』이라고 까지 언급하였다.<sup>174)</sup>

위 문제는 마침내 1974年 通商法에 의해 해결되었다. 즉 1974년 통상법은 第337條 관련 訴訟에서 모든 法上 및 衡平法上의 防禦事由를 提示할 수 있도록 하여 特許權 自體의 有效性和 執行可能性(enforceability)에 대해서도 ITC가 判斷할 수 있도록 하였다. 그러나 特許의 유효성에 관한 ITC의 결정과 항소심에서의 연방순회항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit:CAFC)의 결정은 연방법원의 소송절차에 있어서 既判力(*res judicata* effect)을 인정받지는 못하였다.

한편, 聯邦巡廻抗訴法院에 특허침해를 第337條에 따라 제소하는 경우가 앞으로 증가할 것으로 보인다. 1982년 10월부터 聯邦巡廻抗訴法院이 特許事件의 聯邦法院判決(제1심)에 대한 抗訴를 排他的으로 管轄하는 抗訴法院으로 되었다. 이 법원은 ITC의 명령을 심사하는 법원이기도 하므로 수입품에 의한 특허의 침해를 주장하는 기업은 일반법원에는 없는 審判期間이 法定되어 있다는 점을 감안하여, ITC에 구제를 요구하는 경향이 증가될 것이다.

왜냐하면 그전에는 법원에 제소할 경우, 유리한 판결을 내려줄 것으로 판단되는 특정한 항소법원을 선택하여 제소할 수가 있었는데 현재로서는 특허사건에 대한 항소법원은 연방순회항소법원으로 되어 있어 법정선택이 불가능하게 되었기 때문이다.

173) 물론 특허권에 근거한 수입배제명령이 發令된 후 특허권이 無效인 것으로 판결이 내려진 경우에는 大統領은 그 輸入排除命令을 修正할 수 있다고 할 것이다.

174) Clubb, *op.cit.*, pp.642~645.

그런데, ITC는 법원이나 중재절차에 계류중인 소송을 존중하는 뜻으로 그 조사절차를 정지할 수 있다. ITC는 지금까지 예외적인 경우에만 그 조사절차를 정지해 왔다. 일반적으로 ITC는 第337條 訴訟이 다른 救濟節次와는 獨立하여 존재하며, ITC의 措置는 다른 法律條項에 追加하여(in addition to other provisions of law) 적용되어야 하는 것으로 주장해 왔다.

미국기업이 외국의 수입업자에 의한 지적재산권침해 또는 反독점법위반에 관련한 분쟁을 다루는데 있어서는 聯邦法院 및 ITC 兩者를 이용할 수 있다. 미국의 기업들은 자기의 이익을 달성하기 위하여 聯邦法院을 이용하느냐 또는 ITC를 이용하느냐를 선택함에 있어서는 全的으로 자유이다. 연방법원과 ITC의 管轄權이 重複되는 경우에는 미국기업은 두 가지 節次를 同時에 진행할 수도 있고 順次的으로 진행할 수도 있다.

물론 지적재산권에 관한 연방법원의 最終 棄却 決定이 먼저 있는 경우에는 第337條 訴訟을 제기할 수는 없다고 할 것이다. 연방법원과 ITC에 사건이 同時에 繫留중에 있을 경우, ITC는 節次를 停止시킬 수 있는 權限이 있으나 실제로는 이 권한을 행사한 적이 거의 없으며, ITC節次的의 迅速性은 ITC가 그 절차를 정지하는 것은 매우 異例的인 狀況에서 이루어져야 한다는 것을 의미한다.

ITC와 同時에 법원에 계속중인 소송의 裁判日程이 第337條에 의한 節次的의 스케줄과 직접적으로 충돌이 있는 경우에 第337條의 조사절차가 정지된 적이 있다.<sup>175)</sup> 또한 第337條 조사절차의 핵심 쟁점(key issue)이 특허의 有效性에 관한 문제이고, 동시에 법원에 계속중인 소송이 특허및상표청(Patent and Trademark Office)이 부여한 특허를 재검토하는 것일 때에도 ITC는 조사절차를 정지하였다.<sup>176)</sup>

법원도 第337條 節次的의 同時性(concurrent nature)을 인정한다. Convertible Rowing Exerciser Patent Litigation 사건에서<sup>177)</sup> 연

175) Certain Card Data Imprinters and Components Thereof, 47 Fed. Reg. 7348 (1982)

176) Certain Apparatus for flow Injection Analysis and Components Thereof, 49 Fed. Reg. 20763 (1984).

177) 616 F. Supp. 1134 (1985).

방지방법원은 ITC에서 계속중인 절차의 정지를 명하지 않으면서 『ITC 절차가 법원에 계속중인 소송의 수행을 적극적으로 방해할 가능성은 없어 보인다. 실제로 문제가 되는 것은 “연방지방법원의 관할권 보전이 아니라 被提訴者가 同時에 두 개의 裁判節次에서 應訴해야만 하는 불편을 겪지 않게 하는 것(not the preservation of the district court’s jurisdiction, but the protection of defendant from the inconvenience of responding in two tribunals at the same time.)”』이라는 의견을 내었다.

한편 *Tompkins Seals, Inc. v. West Company* 事件에서 동부 펜실베이니아 지방법원(District Court of the Eastern District of Pennsylvania)은 ITC의 조사절차의 정지를 명하지 않고 오히려 그 대신에 ITC의 결론이 내려질 때까지 法院의 訴訟節次를 停止한 적도 있다.<sup>178)</sup>

또한, 1994年 改正法律에 따르면 연방지방법원은 일정한 경우 연방지방법원의 소송을 정지하여야 한다. 즉 關稅法 第337條에 따라 ITC절차의 당사자들이 포함된 민사소송에 있어서 ITC의 第337條 訴訟의 被提訴者인 민사소송의 당사자의 요청에 따라 연방지방법원은 ITC와 연방지방법원의 소송이 同一한 爭點을 포함하고 있는 경우 ITC결정이 최종적인 것이 될 때까지 민사소송을 정지하여야 하기 때문이다.

다만 ITC절차의 被提訴者 겸 민사소송의 當事者인 者의 訴訟節次停止 要請은 그가 ITC소송의 피제소자로 지명된 때로부터 30日, 또는 연방지방법원에 訴가 제기된 때로부터 30日의 기간중 後에 到來한 기간 이내에 이루어져야 한다. 이와 같이 정지된 민사소송이 再開된 이후에는 ITC의 訴訟記錄은 聯邦地方法院의 民事訴訟에 이전되어야 하며 민사소송에서도 수용되는 것으로 하였다.<sup>179)</sup>

어찌되었건 *Tompkins*事件은 原告가 “피고의 상표를 침해하지 않았다는 점”에 대해서 법원의 판결을 求하는 확인소송(declaratory action)

178) 7 ITRD 1788, 299 USPQ 469(E.D.Pa.1985). 이 사건 이외에도 *Akzona Inc. v. E. I. Du Pont De Nemours & Co.*, 607 F.Supp. 227 (D.Del.1984).

179) U. S. C. 28 §1659 (1994).

인데, 이 사건의 被告가 위 확인소송이 제기된 직후 ITC에 第337條 訴訟을 提起한 것이다.

이 사건에서 법원은 『議會는 상표권 문제에 대한 관할권을 法院과 ITC 兩 機關에 부여하였으며, ITC가 소송을 수행하는 것이 연방법원의 관할권을 침해하는 것이라고 말할 수 없다』고 하면서 原告의 申請을 棄却하였다. 오히려 法院에 따르면 1次的 管轄權 理論(the doctrine of primary jurisdiction)이 법원으로 하여금 “불공정한 경쟁 및 상표권 침해” 청구와 관련한 ITC의 “특별한 권능(special competence)”을 존중할 것을 요구하고 있다는 것이다.<sup>180)</sup> 연방지방법원은 지금까지 관할권의 충돌을 피하기 위해 다른 기관에 동시에 계류중인 절차를 정지시킬 수 있는 권한이 있지만 第337條 節次를 정지하는 것을 꺼려해 왔으며, 知的財産權 관련 ITC事件의 專門性을 인정해 왔었다.

第337條는 ‘다른 법률에서 인정된 구제에 더하여(in addition to any other provision of the law)’ 獨立的인 구제를 부여하고 있다. 그럼에도 불구하고 法院에서 같은 문제가 다루어지고 있는 경우에 ITC의 調査에 대한 중지명령(injunctions)을 법원에 청구한 일이 몇 차례 있었다. 그러나 특별한 경우를 제외하고 중지명령을 내리지 않았다. 따라서 연방지방법원에 소송이 제기되었다고 해서 ITC가 그 소송절차를 반드시 중지하여야 하는 것은 아니다.

또한 ITC는 연방지방법원에 대한 제소를 이유로 스스로 조사를 중지하는데도 적극적이지 않다. 第337條의 立法過程에서 議會는 ITC의 특허사건에서의 판정은 연방법원에 대하여 拘束力 있는 先例로는 되지 않는다는 점을 분명히 하고 있으나, 特許 侵害事件에서 ITC의 判定에 기판력(res judicata)을 부여할 것인가 하는 점은 아직 해결되지 않은 문제이다.

다만 현재는 ITC와 연방지방법원은 特許事件에 대해 聯邦巡迴抗訴法院이라는 共通의 上級法院이 있으므로 같은 특허사건이 ITC와 연방법원에 동시에 다루어지는 경우 長期的으로는 ITC의 결정이 연방지방법원의 판결에 영향을 미칠 것으로 보인다. 특허권 침해의 이해관계자는 ITC와

180) Ibid.

연방지방법원에 同時에 소송을 제기하는 경우가 흔하다. 예를 들어 특허권자가 연방지방법원에 손해배상청구소송을 제기하고 ITC에 침해물품의 수입배제명령을 청구하는 일은 드물지 않다.

同時提訴가 발생하는 다른 경우는 特許無效確認訴訟에서 특허권자가 특허침해를 이유로 하는 反對訴訟을 제기하면서 동시에 ITC에서 第337條의 違反을 이유로 제소를 하는 경우이다. 특허관계의 사건은 대부분의 연방지방법원의 법관에 대하여는 비교적 드물게 다루어지므로 같은 특허침해 문제가 ITC와 법원의 雙方에서 다루어지고 있는 경우에는 법원이 ITC의 판정에 의하여 영향을 받을 수는 있다. 예컨대, 어느 연방지방법원의 법관은 위반의 예비적 중지명령(preliminary injunction)이 청원된 한 사건에서 다음과 같이 判示한 바 있다:

“ITC의 판정은 당 법원을 구속하는 것은 아니지만 ITC에서 행하는 소송절차는 매우 광범위한 것이며, 연방지방법원에서 이루어지는 소송절차에 匹敵하는 것이다. ITC의 判定에는 既判力을 없다고 하더라도 本案에서 原告의 勝訴可能性을 당해 법원이 推定하는 것은 피할 수 없는 일이다.”

연방지방법원과 ITC에서의 증거제출절차는 유사하므로 증거기록도 유사할 가능성이 크다. 또는 ITC에서 다루어진 후 연방순회항소법원에서 판결이 내려지는 문제에 대하여, 연방지방법원의 한 법관은 1) ITC의 기록과 연방지방법원의 기록과는 다른가? 2) 어떻게 해서 이러한 다른 증거가 ITC와 연방순회항소법원에 제출되지 않았는가? 3) 이 차이 때문에 어떻게 해서 연방지방법원은 연방순회항소법원과 다른 판결을 내려야 하는가? 하는 점에 대한 說明을 原告에게 要求해야 한다고 밝히고 있다.

ITC와 연방지방법원의 증거자료가 비슷하다면 연방순회항소법원은 ITC의 소송절차가 연방지방법원의 그것보다 빨리 추진되므로, ITC의 결정에 의하여 영향을 받기가 쉽다. 무엇보다도 ITC의 決定에 대한 司法審査의 基準은 聯邦地方法院의 判決에 대한 審査의 基準만큼 제한적이지는 않다.



### 3. 司法的 審査

1974年 通商法 制定前에는 50년 이상 第337條와 관련된 關稅委員會의 決定이 사법적 심사의 對象이 되는지의 여부가 논란 대상이 되어 왔다. 第337條의 前身인 1922年 關稅法 第316條에 의하면 법률적 문제 (legal issue)와 관련되어 있는 범위 내에서 관세위원회의 결정에 대해서 CCPA(관세및특허항소법원 : Court of Customs and Patent Appeals)에 抗訴할 수 있고, 大法院은 사건이송명령(certiorari)에 의해 심사를 할 수 있도록 되어 있었다. 그러나 第337條에 관한 關稅委員會의 決定은 大統領에 의해 再檢討되어야 하기 때문에 ITC의 決定에 대해 대법원이 심사할 수 있다는 條項은 『헌법 제3조상의 법원인 대법원이 勸告的 決定(advisory determination)을 심사할 수는 없다』는 이유로 廢止되었다.

미국 헌법 제3조는 『사법권은 오직 “사건과 분쟁(cases and controversies)”에 대해서만 미친다』라는 趣旨로 규정되어 있는 바, 同條 第2項은 “사법권은 이 憲法, 미국 法律 및 미국의 권한에 의하여 체결된 또는 장차 체결될 條約에 근거하여 발생하는 컴먼 로 및 형평법상의 모든 사건, 대사 기타 외교사절 및 영사에 관한 모든 사건, 해상재판과 해상관할에 관한 모든 사건, 미국이 일방의 당사자인 분쟁, 2개 또는 그 이상의 州間의 분쟁, 州와 다른 州의 시민간의 분쟁, 상이한 州의 시민간의 분쟁, 같은 州의 시민간에 다른 州로부터 부여된 토지에 관한 권리에 관하여 발생하는 분쟁 및 1개州 또는 그 주민과 외국 또는 그 시민간에 발생하는 분쟁에 미친다.”라고 되어 있다.

그러나 1929年 大法院이 Bakelite Corporation 사건에서 『CCPA는 헌법 제3조상의 법원이 아니다』라고 判示함에 따라 CCPA는 ITC의 결정에 대해 抗訴審을 계속하여 管轄하여 왔으며 1953年 議會가 『CCPA도 헌법 제3조에 의해 설립된 법원이다』라고 宣言함으로써 그러한 機能을 喪失하게 되었다.<sup>181)</sup>

그 후 이 문제는 1962年の Lurk v. United States 事件에서 다시

181) 28 U. S. C. §211 (1988).

제기되었다. 이 사건은 CCPA의 어느 판사가 연방지방법원에서의 형사 사건을 심리하도록 지명을 받았는데 그 사건에서 유죄판결을 받은 피고인이 “CCPA의 판사는 연방지방법원의 헌법적 기능을 수행하기 위해 임명될 수 없다”라고 주장하면서 上訴하면서 발생한 사건이다.

大法院은 이에 대해 CCPA도 헌법 제3조상의 法院이라고 判示함으로써, 1953年 議會의 宣言을 確認하고 종전의 Bakelite사건을 번복하였다.

이 사건에서 대법원은 헌법 제3조상의 법원이 ITC가 第337條 節次에서 내린 기각결정(negative determination)에 대해 抗訴審을 審理할 수 있는지 여부에 관해 의문을 가지기는 하였으나 그러한 항소 사건은 없었기 때문에 이에 대한 결정을 내리지는 않았다. 그러나 대법원은 附隨意見(dicta)으로 그러한 결정에 대해 “법원이 심사할 수 없을 것”임을 지적하였다.

대법원이 이러한 입장을 밝히게 됨에 따라 사실상 輸入業者만이 關稅委員會의 決定에 대해 司法的 審査를 받을 수 있게 되었다. 다시 말해서 第337條 提訴에 대해 관세위원회가 第337條가 위반사실이 없다고 결정을 하는 경우 이 결정은 단지 勸告的인 것이기 때문에 CCPA에 의해 심사될 수가 없었다. 반면 관세위원회가 위반사실이 있음을 결정하고 대통령이 수입배제명령을 발령한 경우에는 수입업자는 “문제의 제품의 수입을 企圖하고, 세관으로 하여금 통관을 거절하도록 함으로써” 關稅法院과 CCPA에 의한 심사를 받을 수 있게 되었다. 이 경우, 稅關當局에 의한 輸入排除行爲는 憲法 第3條상의 법원이 사법권을 행사할 수 있는 “사건과 분쟁(cases and controversies)”이라고 할 수 있다.

그후 1974年 通商法에 의해 ITC의 命令은 即時 發效하지만 60日 이내에 대통령이 이를 無效化할 수 있게 되었다. 따라서 ITC의 決定은 상품수입을 배제하는 결과를 招來할 수 있고, 따라서 헌법 제3조상의 법원에 의해 심사 가능한 “事件과 紛爭”이 되었다. 이러한 1974년 통상법의 내용은 다시 개정되어 현재는 ITC의 決定에 대해 聯邦巡迴抗訴法院이 行政節次法에 따라 審査할 수 있게 되어 있다.

그런데, 法律解釋 問題에 있어서는 聯邦巡迴抗訴法院은 專權을 가지고 있으며 “자의적이고 변덕스러우며 재량권을 남용하거나 또는 법에 따르

지 않은” ITC의 決定을 違法·無效인 것으로 할 수 있다. 즉 연방순회 항소법원은 ITC의 法律解釋에는 羈束되지 아니하는 것이다. 그러나 보통의 경우 연방순회항소법원은 ITC의 해석을 상당히 尊重한다.<sup>182)</sup> 이에 反하여 事實確定 問題에 있어서는 연방순회항소법원은 오로지 ITC의 결정이 실질적 증거(substantial evidence)에 의해 뒷받침되지 않은 경우에만 變복할 수 있다고 한다.

---

182) 特許法과 관련된 ITC의 解釋에 대해서는 그렇지 않다고 한다.



## 第5章 第337條 訴訟의 最近의 展開

### 1. 1994年 改正의 影響

1994年 개정된 第337條의 내용이 GATT 패널보고서의趣旨와 완전히 符合되는지의 여부는 명확하지 않다. 무엇보다도 同 개정법률이 수입 물품과 국내물품간의 차별적인 待遇를 완전히 제거하였다고 말할 수는 없다. 더욱 중요한 사실은 어떠한 反訴도 ITC에서 審理되지 아니할 것이며 제337조의 소송당사자들이, 초기의 제안들이 규정하였듯이 선언적 판결을 얻어내수 없다는 점이다. 上院의 報告書는 1994년 개정법률이 국내제품과 수입제품의 지적 재산권의 보호를 위하여 모든 面에서 동일한 절차를 정하지는 못하였음을 솔직히 인정한 바 있다.<sup>183)</sup>

그럼에도 불구하고 1994년 개정법률은 GATT 패널보고서에서 제기한 核心問題와 관련하여 第337條 請願을 忌避하게 한 原因이었다고 생각되는 不確實性을 除去한 것으로 평가될 수 있을 것이다.<sup>184)</sup> 실제로 1994年 개정법률 以前에는 GATT 理事會가 GATT 패널의 判決을 받아들인 점을 주목하여 美國 內에서 ITC에 第337條의 청원을 고려하는 자들이 ITC의 判定이 연방법원 抗訴審에서 翻覆될 수 있다고 우려하여 ITC 請願 자체를 꺼려하는 경우가 많았다.

또한, 第337條의 期限에 관한 1994년 개정내용이 第337條의 援用에 어떠한 영향을 미치게 될지 豫測하기는 어렵다. 그러한 期限의 變更이 GATT 패널 報告書에 지적된 우려를 충분히 解消시켰는지는 모르지만 이로 인해 337조의 운용에 관한 從前의 慣行이 변화될 것이라고 斷言할 수는 없다. 무엇보다도 ITC와 ITC의 행정심판관들은 신속한 소송에 익숙해져 있기 때문에 期限에 관한 過去의 慣行이 第337條의 改正으로 인해 크게 달라질 것 같지는 않다. 상원의 보고서가 지적하다시피,<sup>185)</sup> 비록 第337條 調査의 所定の 終了期限은 削除되었지만, ITC가 通常의인 경우 현재의 관행이 된 기한에 근접하여 그 조사를 종결지을 것이라고

183) S. Rep. No. 412, 103d Cong., 2d Sess. 119 (1994).

184) 138 Cong. Rec. S12, 356.

185) S. Rep. No. 412. p.119.

기대된다.

그런데 12個月의 調査期限을 定하는 경우가 차츰 줄어들게 되어 이제는 一般的이라기 보다는 特殊한 경우가 되어 버렸다. 다시 말해서, 의회가 18개월의 조사기간을 갖는 “보다 복잡한 사건”을 예외적인 상황에 대해서만 인정하고 통상적인 사건에 대해서는 12개월의 조사기간만을 허용하고자 했던 것으로 보이지만, 高度技術(예컨대 반도체)에 대한 특허가 문제가 되었던 Certain Mass Devices 사건<sup>186)</sup> 이후 “보다 복잡한 사건” 지정이 오히려 一般的인 現狀이 되어 버렸다.<sup>187)</sup> 또한, Certain CT Scanner and Gamma Camera Medical Diagnostic Imaging Apparatus 사건에서는 “複雜性” 기준 그 자체가 법률규정상으로 보아 337條 調査가 迅速하게 進行되어야 한다는 立法的 意圖가 있는 것임을 지적하였다.<sup>188)</sup>

한편 1994년 改正法令을 시행하기 위하여 제정된 관행에 관한 잠정 규칙(interim rules of practice)도 向後에도 여전히 조사가 신속하게 종결되어야 한다는 사실을 반영하고 있다.<sup>189)</sup> 이 규칙에 의하면, ITC는

186) 3 ITRD 1913, 1914~1915, USITC Inv. No. 337-TA-91 (Apr. 21, 1981).

187) 다음사건을 참조할 것. In re Certain Microcomputer Memory Controllers, USITC Inv. No. 337-TA-331, Order No.5(Dec. 11, 1991) (이 사건에서는 4건의 특허와 13건의 청구가 문제가 되었다); In re Certain Static Random Access Memories, USITC Inv. No. 337-TA-325, Order No. 5(May 9, 1991)(이 사건은 4건의 특허에 대한 26건의 청구와 관련되어 있으며 “보다 복잡한” 사건으로 지정하여 조사하도록 하는 제1차 결정이 내려진 바 있다); 그밖에 In re Certain Dynamic Random Access Memories, USITC Inv. No. 337-TA-242, Order No. 7(May 12, 1986). 참조 ; In re Certain Erasable Programmable Read-Only Memories, 52 Fed. Reg. 44, 231, USITC Inv. No. 337-TA-276, Order No. 1(Oct. 8, 1987) (보다 복잡한 사건의 조사를 지정한 제1차 결정에 대해 심사하지 아니함) ; Duvall, *op.cit.*, p.395(「지적재산권 침해사건에서 “경제적 피해(economic injury)” 基準을 削除한다면 向後 피청원인이 勝訴하는 사건의 數가 현저하게 줄어들 것임」을 지적하였다).

188) USITC Inv. No. 337-TA-123, Order No. 15, p.6 (Nov. 5, 1982).

189) Procedures for Investigations and Related Proceedings Concerning Unfair Trade Practices, 59 Fed. Reg. 67, 622, 67, 629 (1994).

行政審判官이 중간심사(interlocutory review)기간 15個月을 超過하는 목표일자(target date)를 정하는 결정을 내릴 수 있다.<sup>190)</sup> 결과적으로 一時的 輸入排除命令節次의 終結에 관한 엄격한 90日 期限 - 연방지방법원에서의 예비적 금지명령과 유사한 절차 - 은 변함이 없다.

이러한 사실 때문에 향후에는 일시적 수입배제명령절차가 從前보다 늘어나게 될 것이며 本案에 관한 早期의 審理를 얻어내기 위하여 戰略적으로 이용될 수 있을 것이라고 생각 될 수 있다.<sup>191)</sup> 새로운 규칙이 發效하기 직전에 제소된 한 사건을 보면 이러한 점을 알 수 있다.<sup>192)</sup> 만약 從前的 관행이 유지된다면 - 그리고 종결목표기한을 정하는 제1차 명령이 종전의 관행에서 벗어나지 아니한다면<sup>193)</sup> - 사건의 신속한 해결을 위한 ITC 法廷을 이용가능성이 개정법률에 의해서 실현될 것이라고 기대할 수 없을 것이다.<sup>194)</sup>

---

190) *Ibid.*

191) F. David Foster, Section 337 Amendments Go Into Effect, 337 Rep. (ITC Trial Lawyers Association, Washington, D. C.), Mar./Apr. 1995, at 6, 8.

192) In re Certain Salinomycin Biomass, USITC Inv. No. 337-TA-370 Order No. 3 (Feb. 1995)(신속한 심리절차를 위하여 임시배제명령청구를 철회하였다).

193) In re Certain Neodymium-Iron-Boron Magnets, USITC Inv. No. 337-TA-372, Order No. 4 (Feb. 1995). 이 사건에서 請求人은 11個月을, 被請求人은 15個月을 각각 요청하였지만 결국 12개월로 目標期限이 정하여졌다. 심판관은 의회가 “조사가 현재의 관행과 거의 동일한 시간 내에 종결될 것”이라고 기대하였음을 지적하면서 立法沿革을 引用하였다. 그 밖에도 Certain Law-Power Hard Disk Drive Systems and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-373, Order No. 3 (June 1, 1995) (12個月 期限을 정하였다) 참조할 것.

194) 目標日字를 정한 第1次 命令에서, 판사는 어떠한 사건이 “보다 복잡한 사건”인지의 여부를 결정함에 있어서 종전에 검토하였던 傳統的인 要素들에 근거하여 결정하였다. 양자중 더 긴 18個月 時限을 정하였다는 것은 대단히 흥미 있는 일이다. In re Certain Neodymium-Iron-Boron-Magnets, USITC Inv. No. 337-TA-372, Order No. 4, at 2-4. 이 사건에서는 피청구인의 숫자(8명), 몇몇 청구인들의 직접적인 관계, 하나의 訴에서 특허의 수(하나의 독립된 청구(claim)와 2개의 종속적인 청구로 구성된 1件의 특허가 문제가 됨) 그리고 문제가 된 하방단계제품(downstream products)이 광범위하지 아

또한, 反訴에 관한 規定도 第337條의 訴訟에 커다란 영향을 미칠 것으로 생각되지는 않는다. ITC가 직접 관련된 반소를 심리하는 것을 허용하고자 하였던 초기의 제안들과는 달리 1994년 改正法律은 地方法院으로의 의무적 이송(mandatory removal)을 규정하고 있다.<sup>195)</sup> 行政府가 ITC가 反訴를 審理하는 權限이 지방법원이 관할하여야 적절한 영역으로까지 부당하게 관할권의 범위를 확대하기 위하여 사용될 수도 있음을 우려하였다는 점은 분명하다. 상원과 하원의 보고서에 따르면, 그 결과로 나온 妥協案은 반소를 제기할 수는 있지만 ITC에서 반소를 심리하도록 할 수는 없는 권리를 부여함으로써 모든 法的인 또한 衡平上(equitable)의 反論을 제출할 수 있는 권리에 추가하였으며 第337條 節次를 遲延시킬 意圖를 가진 것은 아니었다.<sup>196)</sup>

그럼에도 불구하고 비록 改正法律이 그러한 遲延을 助長하는 것은 아니라 할지라도 原請求와는 독립된 차원에서 別個의 法廷에서 反訴節次를 진행할 진귀한 가능성을 제시함으로써 문제를 더욱 복잡하게 할 수도 있다. 소송당사자가 이러한 반소를 유예하고자 할 가능성이 있으나 그러한 반소는 被請求人에 의하여 압력으로 이용될 수도 있으며 그러한 범위 내에서는 개정법률이 請求人들에게 第337條 援用의 매력을 半減시킬 수도 있을 것이다.

이와는 달리 실제적인 영향을 틀림없이 미칠 것이라고 여겨지는 개정 내용은 仲裁條項에 관한 것이다. 그 개정규정은 표현 상으로 보아 비록 그 性格이 義務的인 것이라기 보다는 許容的인 것이라고 보아야 하겠지만,<sup>197)</sup> 標準仲裁條項이 대부분의 聯邦法院訴訟에서 援用될 수 있듯이 訴訟 回避를 위하여 ITC에서도 援用될 수 있음을 명확히 하고 있다. 이러한 규정은 중재조항을 知的財産權實施許諾約定 또는 기타 이와 유사한

---

니하였음을 검토하였다.

195) 19 U. S. C. §1337(c) (1994).

196) H. R. Rep. No. 826(I), *op.cit.*, pp.140~141.

197) 이것은 ITC가 중재조항에 근거하여 조사를 종결지을 것인지의 여부를 결정함에 있어서 어느 정도의 裁量을 가질 수 있음을 示唆하는 것이다. 실제로 Farrel事件에서 ITC는 事件移送申請을 棄却함으로써 仲裁를 위하여 조사의 속행을 거부하는 것이 공공이익이 된다면 그와 같이 거부하는 것을 택할 것임을 示唆하였다.



約定에 삽입하는 예방적 조치를 취한 피청구인에게 유리하게 될 것이다.

다소 실제적인 영향을 미칠 가능성이 있을 것으로 판단되는 또 다른 개정내용은 병행적 소송(parallel litigation)의 유예(stay)를 强制하는 규정이다. 地方法院과 ITC의 並行的 訴訟은 第337條 慣行의 일반적인 모습이었다.<sup>198)</sup> 지방법원판사들이 과거에는 ITC 소송의 결과가 나올 때까지 소송을 猶豫하는 것에 따르는 경우가 있었던 한편 특정한 기간 내에 요청받은 때에 의무적인 것으로 하는 것은 第337條 被請求人이 중복(dual-track)訴訟의 負擔을 回避하도록 도와주는 것임에 틀림없다. - 이러한 중복소송의 문제점은 GATT 패널에서도 표현된 관심사항이었다 - 실제로 그 규정은 이미 병행적 소송의 유예의 근거로서 활용되어 왔다.<sup>199)</sup>

그러나 개정법률은, 지방법원에 먼저 소를 제기한 원고(청구인)가 당해 소송이 유예될 가능성에 의하여 방해받지 않고 그 지방법원에서 소송을 진행하기를 원할 수도 있다는 점 때문에 뜻하지 않게 第337條 원용하는 사례를 줄어든게 만든 영향을 미칠 수도 있다. 「訴訟猶豫」 규정과 「反訴」에 관한 개정법률간의 관계는 명확하지 않다. 法令上으로는 “同一한 爭點과 관련된 민사소송절차”의 유예가 규정되어 있다.<sup>200)</sup>

被告가 義務的 反訴를 유예시킬 수 있다는 사실은 명백하지만 그러한 반소가 동일한 쟁점과 관련되어 있을 수도 있기 때문에 許容的 反訴가 그 반소에 의해 제기된 쟁점이 이미 ITC에서 어떠한 형태로 제기된 경우가 아니라면 동일한 것으로 취급될 것이라고 반드시 말할 수는 없다.

第337條 개정법률은 宣言的 判決에 관한 규정이나 反訴에 관한 의미 있는 규정을 포함하고 있지는 않지만 GATT와 符合되는 방향에 서있음은 틀림없다. 상원의 보고서가 지적한 바와 같이 1994年 改正을 통해 第337條 救濟의 全般的인 效率性的 提高<sup>201)</sup> 그리고 가장 最小限의 만족스러운 變更이 가능하게 되었는지도 모른다. 그러나 선언적 판결에 관

198) Ritscher et al., *op.cit.*, pp.160~170.

199) Stipulation Staying Action at 1, Conner Peripherals v. IBM Corp., No. 95 Civ. 2082 (S. D. N. Y.) (May 23, 1995).

200) 28 U. S. C. A. §1659(a) (West, Supp. 1995).

201) S. Rep. No. 412, *op.cit.*, p.8.

한 규정 및 ITC에서의 반대청구 소송(litigation of counterclaims) 허용에 관한 규정을 立法化하지 못한 것은 GATT 패널보고서의 第337條에 대한 비판내용과 兩立되지 못할 것임을 지적한 사람도 있다.<sup>202)</sup>

그러나 이러한 규정들이 第337條가 GATT 패널보고서의 정신에 符合되도록 엄격하게 요구되고 있는 것은 아니라는 주장도 있을 수 있다. 실제문제로서 특허의 有效性 또는 특허의 非침해(non-infringement)에 대한 宣言的 判決은 특허판결이 기관력을 갖는 연방지방법원에서 훨씬 더 효과적이라는 사실 때문에 또한 反訴規定이 - 내용이 약화되기는 하였지만 - 그러한 청구(claim)를 제출할 수 있는 권리를 부여하고 있다는 사실 때문에 개정법률이 앞서 말한 2가지 規定이 빠졌다는 이유 때문에 공격을 받을 수는 없다는 주장도 있다. 그러나 第337條의 援用의 下向추세가 反轉될 것인지는 현재로서는 알 수 없다. 이러한 개정법률보다는 오히려 最近의 第337條의 判例의 傾向이 第337條의 活性化 또는 衰落에 영향을 더 크게 미칠지 수도 있을 것이다.

## 2. 第337條 訴訟에 미칠 最近 判例의 潛在的 影響

### (1) ITC判例法 發展

몇 가지 최근의 判決에서 ITC는 ITC의 管轄權의 範圍와 救濟權限을 再確認한 바 있다. 이들 사건에 대한 판결이 앞서 언급한 GATT 패널의 評결로부터 어떠한 영향을 받았는지는 알 수 없지만, 확실한 것은 이들 判決이 1994년 개정법률에 못지 않을 정도로 第337條의 援用事例를 增加시키는 方向으로 作用하게 될 것이라는 점이다. 이들 판결중 중요한 두 가지 판결을 보면 GATT 패널 報告書가 示唆한 바와 같이 美國內 國內 會社가 第337條의 無風地帶로 남아있지 않다는 점이 명확해진다.

Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits 사건에서 텍사스 인스트루먼트(I1)社는 반도체메모리 장치를 위한 어떤 플라스틱캡

202) From Arthor Wineburg, President, ITC Trial Lawyers Association, to the Hon. Sam Gibbons, Chairman, Committee on Ways & Means (June 8, 1994), in 337 Rep. (ITC Trial Lawyers Association, Washington, D. C.), July/ Aug. 1994, pp.7, 8.

술化工程에 관한 自社의 특허를 침해하였다고 주장하면서 몇 개의 美國 企業들을 被請求人으로 指名하여 第337條 訴訟을 提起하였다.<sup>203)</sup> 피청구인으로 지정된 회사들은 강력하게 반발하였다. Cypress 반도체社의 사장은 미국 내에 널리 보급되고 있는 상업저널에 보낸 편지에서 미국 밖의 조립품(offshore assembly)을 수입품이라고 전제함으로써 관련법령이 남용되고 있음을 지적하면서 미국회사를 상대로 한 第337條의 援用을 “악독하고 위험한” 행동이라고 비난하였다.

그는 第337條와 관련된 “파괴적인”(destructive) ITC 소송을 생략하고 聯邦法院에서 명예롭게 싸울 것을 간청하였다. 또한 LST의 Wilfred Corrigan은 “美國 會社에 대해 訴를 提起하는 것은 ITC 節次의 濫用이다. 第337條에 의한 輸入排除節次는 명백히 外國會社를 그 對象으로 하기 위한 것으로 확립된 것이다”라고 지적하였다. 이러한 주장에 同意한 사람도 적지 않았다.<sup>204)</sup> Duvall은 다음과 같이 설명하고 있다.

「반도체와 같은 高度의 技術제품에서의 국제경쟁력이 그러한 勞動集約的 業務의 해외생산을 절대적으로 요구하고 있기 때문에 그러한 상황에서 第337條를 적용하는 사례가 빈번하게 발생하고 있다. 이러한 경제적 필연성이 특허침해의 구실이 될 수는 없지만, 모든 被 청구인들이 손해배상 및/또는 금지명령형태의 구제를 얻을 수 있는 美國 地方法院의 對人 管轄權 內에 있다는 사실은 第337條에 의한 ITC 法廷이 불필요하고 부적절함을 示唆해 주는 것이다.」

「Integrated Circuits 事件의 조사에서도 주장된 바와 같이 原告의 337規定 援用의 主된 目的이 제품의 시장점유율을 보호하는 것보다는 자신의 특허로부터 로얄티增額을 얻고자 하는 경우」에는 특히 그러하다 할 수 있다. 또한 외국 제조업체보다 미국 제조업체를 상대로 한 第337條의 사용은 當該 法規의 立法意圖에 反할뿐만 아니라 특히 고도기술분야에서의 미국산업의 국제경쟁력을 강화한다는 미국의 정책을 뒤엎는 것이라는 주장도 있을 수 있다. ITC가 위반의 판정을 내린 후의 抗訴審에서<sup>205)</sup> 미국의 회사들은 자신들이 국내 제조업자 즉 國內産業의 構成員

203) USITC Pub. 2574, Inv. No. 337-TA-315 (Nov.1992).

204) 예컨대 Duvall, *op.cit.*, p.20.참조.

205) Texas Instruments Inc. v. United States Int'l Trade Com-

이라는 이유를 들어 第337條에 의거한 救濟命令의 對象이 될 수 없다고 주장하였다.<sup>206)</sup>

그러나 聯邦巡迴抗訴法院은 ITC의 判旨를 받아들여 그러한 주장을 排斥하였다.<sup>207)</sup> 同 법원은 1988년 立法의 目的이 “第337條를 미국의 지적재산권보호를 위한 더욱 효과적인 구제수단이 되도록 하는 것”이며 “國內産業의 一部 구성원들이 다른 遵法 構成員들로부터 아무런 制裁를 받지 않고 불공정한 거래행위를 하는 것이 인용된다면 第337條는 구제수단으로서의 非효율성이 더욱 커지게 될 것이다”라고 지적한 바 있다. 이 점은 이러한 Texas Instrument 事件이 불러온 반향을 보면 쉽게 이해할 수 있다.

미국의 컴퓨터 디스크 드라이브 제조 회사인 Conner Peripherals社는 Conner社의 특허를 침해했다고 주장한 디스크 드라이브를 탑재한 IBM컴퓨터의 수입을 봉쇄하고자 하였다.<sup>208)</sup> IBM이 唯一한 被請願人이었기 때문에 Conner社는 국내경쟁자와의 분쟁을 해결하기 위하여 ITC를 法廷으로 이용하기로 결정함으로써 Texas Instrument社의 前例를 따랐다고 볼 수 있다. 청원인의 주장에 따르면 Conner社가 그 소송에 의하여 표적으로 삼았던 IBM제품은 IBM Think Pad휴대용 컴퓨터였다. 同제품의 일정비율은 멕시코, 유럽 및 아시아에서 조립되고 있었다.

이 사건으로부터 우리는 수입품을 봉쇄하는 것이 特許所有者의 主된 目標를 效果의으로 얻어낼 수만 있다면 즉 製品의 많은 부분이 全的으로 또는 주로 海外에서 製造되고 있다면, 미국회사들이 다른 미국회사를 상대로 ITC 法廷을 인용하는 것이 이롭다고 계속 판단하게 될 것임을 알 수 있다.

이 사건의 판결의 내용에 의해 영향을 받게될 금액은 엄청난 것이었다. Conner社 단독으로 1994年 “低-電力” 技術을 이용한 제품으로부터

mission, p.88 F. 2d, 1165 (Fed. Cir. 1993).

206) *Ibid.*, at 1180.

207) *Ibid.*, at 1181.

208) In re Certain Low-Power Computer Hard Disk Drive Systems, USITC Inv. No. 337-TA-373 (May 1995.).

얻은 수입이 17억 달러에 달하였다. Conner社의 경우, 第337條 援用의 효과는 강력하였다. ITC가 提訴한지 불과 한 달만에 Conner社와 IBM社는 交叉라이선스 協定을 통해 그들의 2년에 걸쳐 懸案이 되었던 특허소송을 해결하였다. 이러한 종류의 사건과 유사한 것이 최근의 Certain Sputtered Carbon Coated Computer Disks(Sputtered Disks)사건이다.<sup>209)</sup>

이 사건은 얇은 필름매체(디스크)에 디스크를 보호하고 그 耐久性을 높이기 위하여 撒布카본으로 덧입히는 방법을 개발한 미국의 개인 발명가 Harry Aine이 미국과 외국의 드라이브 제조업자 20人을 상대로 特許侵害의 請求를 提起한 것이었다. ITC는 1993년 5월 5일 문제의 디스크와 그 디스크를 搭載한 제품에 대한 조사를 開始하였다.<sup>210)</sup>

특허를 침해하였다고 지적된 디스크의 美國內 제조업자와 수입업자들은 「그러한 디스크가 조립을 위해 해외로 船積된 후 다시 판매를 위해 미국으로 수입되었다는 사실에도 불구하고 ITC는 國內에서 製造된 그러한 디스크에 대해서는 管轄權을 가지지 아니한다」는 근거로 部分的 略式 決定을 내려 주도록 지체없이 청구하였다.

담당 행정심판관은 ITC는 미국내에서 제조되어 조립을 위하여 수출되어 다시 재수입된 특허침해제품에 대해 배제명령을 내리지 아니한다는 ITC의 Certain Erasable Programmable Read-Only Memories (EPROMs)에 대한 1989年 決定의 判旨의 妥當性을 認定하여 被請願人의 주장을 인용하였다.<sup>211)</sup>

Certain Erasable Programmable Read-Only Memories 사건에서 ITC는 “우리는 그 웨이퍼(wafer)가 미국에서 제조되어 조립을 위하여 해외로 船積된 후 미국으로 재수입된 「GI/Microchip」 EPROMs에 대하여는 배제명령이 적용되어서는 아니된다고 결정한다. 침해된 것은 웨이퍼제조과정에서 칩(chip)에 포함된 전자회로에 존재하고 있다. 그러므로 이러한 EPROM웨이퍼와 조립된 EPROMs와 관련된 특허의 침해

209) USITC Pub. 2701, Inv. No. 337-TA-350 (Nov. 4, 1993)(Comm'n Op.)(이하 Sputtered Disks).

210) 58 Fed. Reg. 26, 797 (1993).

211) Sputtered Disks, USITC Inv. No. 337-TA-350 (May 1994).

는, 만약 그러한 침해가 있다면, 미국 내에서 발생한다. 인텔社는 美國 내에서 發生한 特許侵害에 대한 救濟를 聯邦地方法院에서 求하여야 하며 그러한 침해에 대한 구제는 ITC의 第337條에 의한 관할권의 범위밖에 있다"라고 判示한 바 있었다.

또한 ITC는 Certain Sputtered Carbon Coated Computer Disks(Sputtered Disks) 사건의 중요성을 인정하여 口頭辯論으로 審理하는 (第337條 사건에서의) 非常例적인 조치를 취하였다. ITC는 만장일치의 결정으로 ITC가 국내에서 제조된 살포된 카본코팅된 디스크를 搭載한 수입 디스크 드라이브에 대하여 관할권을 갖는다고 判示함으로써 담당 행정심판관의 결정을 뒤집었다. ITC는 第337條 자체의 표현에 초점을 맞추어 지적인 관할권제한은 第337條에서는 발견할 수 없다고 결론을 내렸다.

피청원인들의 주장의 근본적인 약점은 第337條의 文句가 피청원인들이 인용받고자 하였던 管轄權制限을 포함하고 있지 않다는 점이었다. 第337條는 그 用語上, 그 적용범위를 外國製造의 物品으로 制限하고 있지 않다. 이와는 대조적으로 議會가 무역 또는 관세와 관련된 규정의 적용범위를 외국에서 제조된 물품으로 明示적으로 制限하고 있는 사례들이 다른 법에서는 많이 발견된다. 그러나 議會는 第337條에서는 그러한 제한을 명시하지 아니함으로써 第337條의 적용범위를 海外에서 생산된 제품으로 제한하였다는 사실은 피청원인들이 주장하는 第337條 해석과 강하게 배치된다.<sup>212)</sup>

ITC는 議會가 해외에서 생산된 상품의 수입과 판매에서의 불공정행위를 규정하고자 의도하였음을 인정하기는 하였지만 第337條를 그러한 상품에 대해서만 적용된다고 해석할 만한 이유를 발견할 수 없었다.<sup>213)</sup> ITC는 ITC도 역시 「ITC가 국내에서 생산된 상품에 대해서는 관할권을 가지지 아니한다는 점을 지적인 EPROMs사건의 판정은」 그 판정이 排除命命의 適切한 範圍를 決定한 것에 불과하다는 이유 때문에 (다른 것들과) 구별될 수 있는 것이라고 평결하였다.

그럼에도 불구하고, ITC가 Sputtered Disks事件의 재심통보서에서

212) Sputtered Disks, USITC Pub., 2701(Nov.1993), pp.4~5.

213) *Ibid.*, p.7.

논평을 요구하였던 『第337條의 管轄權이 國內製造物品에까지 확대되는 것으로 해석하는 것이 ITC로 하여금 國內 知的財産權紛爭의 해결을 위한 全國的인 裁判機關이 되도록 하는 實際的인 效果를 가지게 될 것인지의 여부』에 관해서는 전혀 언급하지 아니하였음은 대단히 흥미로운 사실이다.<sup>214)</sup> 그런데 ITC 자신도 EPROMs 사건에서와 마찬가지로 특정한 사건에서 미국내에서 생산된 후 수입된 상품에 대하여 배제명령을 내리는 것을 거부할 裁量權을 계속 가지게 되는지의 여부에 대해서는 의문으로 남겨두었다. 그러므로 ITC가 追後에 輸入된 미국 내에서 생산된 물품에 대하여 관할권을 가진다고 평결은 하였지만 ITC가 그러한 구제를 부여함에 있어서 國內製造業者로서의 특정한 被請願人의 地位를 考慮할 것이지는 의문으로 남아 있다.

한편, 議會 자신은 1988年 第337條를 수정함에 있어서 의회가 “國內産業” 요건을 충족시키는 활동의 유형을 확대함으로써 정확히 이러한 문제에 대하여 우려가 표명되었음을 알고 있었다.<sup>215)</sup> ITC가 그와 같이 침묵함으로 인해 그러한 의견의 한가지 효과가 더욱 廣範圍한 訴訟 當事者가 ITC 法廷을 이용할 수 있도록 하는 것임이 否認될 수는 없다.<sup>216)</sup> 더욱이 管轄權 有無에 관한 國籍基準을 정하지 않는다면 그것은 틀림없이 GATT 規定과 배치될 것이다.

첫째 外國의 國籍 또는 外國人의 所有下에 있는 會社만이 第337條 調査의 對象이 된다는 觀念은 오래 전에 否認되었다.<sup>217)</sup> 이 견해와 관련하여 말할 수 있는 것은 第337條 조사가 외국회사에 초점이 맞추어져 있다는 것을 示唆하는 立法沿革上의 몇가지 일반적인 설명(statement)

214) 58 Fed. Reg. 36, 703, 36, 704(1993).

215) Terry L. Clark, “The Future of Patent - Based Investigations Under 337 After the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988,” *Am.U.L. Rev.* Vol. 38 (1989), p.1149, 1187.

216) 337條를 “外國” 회사들이 이용할 수 있다는 점은 적어도 최근의 한가지 판결에서 확인되었다. 즉 同 판결에서 청구인(Ricoh)과 피청구인(Samsung)은 잘 알려진 회사이다. In re Certain Facsimile Machines, USITC Inv. No. 337-TA-367(Sept. 1994).

217) Schaper Mfg. Co. v. U. S. Int’l Trade Comm’n, 717 F. 2d 1368, 1371 (Fed. Cir. 1983).

에서 그러한 견해가 뒷받침되고 있다는 것에 불과하다. 더욱 중요한 점은 ITC가 특허를 침해한 國內生産에 대해 管轄權을 行使하는 것을 拒否한다면 그것은 ITC에 소송을 제기하고자 하는 외국회사에 대한 차별대우를 초래할 것이다.

실제로 GATT패널보고서가 제기한 批判은 國內生産업자가 第337條에 의한 조사를 받는 경우는 거의 없다는 것이었다.<sup>218)</sup> 결국 管轄權을 制限하는 決定이 Texas Instrument社 판결 또는 미국 생산업자가 덤핑과 같은 불법행위에 대하여 책임이 있다고 여겨지는 경우와 같은 미국의 다른 通商法 分野와 어느 정도까지 符合될 것인가는 분명하지 않다.<sup>219)</sup>

1994年 改正法律이 發效되기 수일전 제기된 Certain Memory Devices With Increased Capacitance and Products Containing Same 사건도<sup>220)</sup> ITC의 管轄權 확장가능성과 관련되어 있다. 이미 언급한 바와 같이 第337條의 1988年 改正法律은 國內産業의 基準을 擴大하여 “엔지니어링 연구 및 개발 또는 라이선싱을 통한 지적재산권이용에의 실질적인 투자”(substantial investment)를 포함하도록 하였다.<sup>221)</sup>

Memory Devices 事件은 ITC가 어떠한 라이선싱활동을 國內産業요건을 충족하기에 충분히 正當한 것으로 看做할 것인지에 관한 중요한 문제를 제기하고 있다. Sputtered Disks와 마찬가지로, Memory Devices에서의 청구인은 개인발명가이다. 개인 발명가에 의한 소송의 촉발이 第337條 事件에서 증가추세에 있음을 의미하는 것인지에 대해서는 斷言하기는 이르지만, 그러나 ITC 법정의 활용 가능한 인적범위문제와 관련하여서는 示唆하는 바 크다.

Sputtered Disks(Kirkland & Ellias)사건 및 Certain Rechargeable Nickel Metal Hydride Anode Materials(Collier, Shannon,

218) GATT Panel Report, *op.cit.*, p.58.

219) Brother Indus.(U. S. A), Inc. v. United States, 801 F. Supp. 751(Ct. Int'l Trade 1992). 日本 타자기회사의 美國子會社가 해외공장을 가진 미국에 本社를 둔 생산업자를 상대로 反덤핑청원을 제출할 자격을 갖는지의 여부에 관한 쟁점은 더 많은 조사를 요한다.

220) USITC Inv. No. 337-TA-371 (Jan 1995).

221) 19. U. S. C. §1337(a)(3)(c) (1994).



Rill & Scott)사건<sup>222)</sup>에서 그러하듯이 법률회사들이 成功謝禮金이라는 차원에서 第337條를 援用하고자 함으로써 새로운 문제를 제기하였던 것이다. 第337條 사건에서는 손해배상을 얻을 수 없기 때문에 법률회사의 成功謝禮로 손해배상이 아닌 다른 要素와 연결되어 있음에 틀림없다.

즉 예컨대 획득한 라이선스료의 일정비율과 같은 요소가 대표적이다. 逆說의으로 많은 사람들이 우려하는 바와는 달리 “외국회사”보다 오히려 이들 單獨 發明家들이 발명가 자신은 비록 어떠한 상품도 생산하지 않지만 쏠 산업을 폐쇄시킬 수 있는 보다 넓은 國內産業要件을 가장 效率的으로 利用하여 왔다. 그러나 이러한 사건과는 달리 Memory Devices의 발명가는 共同請求人이 있었다. 그 공동청구인인 Patent Enforcement Fund(PEF)는 개인발명가 또는 극히 소규모기업을 대리하여 특허소송과 라이선싱에 대해 자금지원과 관리를 수행하고 있다.

이들 共同청구인은 그들이 將來의 實施權者와 知的財産權侵害者들을 확인하고 그 정보를 수집하는데 들인 時間과 資源의 經費가 국내산업기준을 충족시키는 根據가 될 수 있음을 주장하였다. 그러나 어떠한 국내산업이 라이선싱 활동만으로 확립되었다고 인정된 경우는 아직까지 없었다. ITC는 청구인인 텍사스 인스투르먼트社가 자신의 캡슐化(encapsulation) 特許와 관련된 研究·開發에 投資한 것만을 근거로 하여 國內産業이 存在함을 認定하였다.

이 事件에서 자신의 공격적인 특허실시허락(licensing) 프로그램의 이용으로 유명한 텍사스 인스투르먼트社가 자신의 특허실시허락 활동에만 근거하여 자신의 국내산업이라는 약식판결을 내려 주도록 청구하였던 것이다.<sup>223)</sup> 더구나 美國法令上 특허실시허락에의 실질적인 투자(substantial investment)를 구성하는 것이 무엇인가에 대한 指針이 없다고 해도 過言이 아니다.

立法 沿革을 보면 “자신들의 권리를 생산업자에게 광범위하게 라이선싱하는 業務에 從事하는 대학과 기타 지적재산권 소유자”에 대해 言及하고 있을 뿐이다. Memory Devices事件에서, 請求人들은 그때까지 어떠한

222) USITC Inv. No. 337-TA-368 (Sept. 1995) (화해에 의하여 종결됨).

223) In re Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits, USITC Pub. 2574, Inv. No. 337-TA-315 (Nov. 1992).

한 實施權者도 가지고 있지 않았을 뿐만 아니라 그들이 實施權者를 確保하고자 한 試圖도 극히 약한 것으로 보였다. 그들은 세계의 주요 반도체 제조업자들에게 라이선스를 제안한 25통 이상의 편지를 제시하기 불과 이틀 전에 보냈다는 증거물의 제시가 있었을 뿐이다.<sup>224)</sup> 이 사건과 단독발명자인 Harry Aine가 제기한 Sputtered Disks事件의 중요한 한 가지 차이는 Aine가 소송을 제기하기 전에 實施權者로서 IBM 會社가 있었다는 점이다.

이 사건에서 被請求人의 辯護士는 「Aine이 국내산업이 존재한다는 그의 주장의 근거로서 이용하기 위하여 아주 적은 액수를 받고 IBM과 契約하였을 것이며 Aine가 日本제조업자들에 접을 주고자 하고 있다」라고 비난하였다. 그러나 實施權者의 活動이 특허의 권리를 인정하면서 수행되고 있다면 그 특허 소유자가 공장작업 또는 자본투자라는 전통적인 국내산업의 존재기준을 충족시키는데 一助하는 것이라는 사실은 충분히 확립되어 있다.<sup>225)</sup> 실제로 被請求人들은 Memory Devices 事件에서 단독발명자인 Hazani씨가 그와 同一한 전략을 사용할지도 모른다는 의구심을 가졌다.

더욱이 유일한 업무가 소송 수행이라고까지 할 수 있는 PEF가 개입되어 있다는 것도 의혹을 살 만하였다. 原告는 그의 訴狀에서 PEF가 자신의 라이선싱노력을 지지하여 업무상의 금전을 지불하였다는 것이 바로 자신의 라이선싱의 근거의 일부라고 주장하였다.<sup>226)</sup>

被告중 하나인 Hitachi社는 그 反論으로서 PEF와 발명자간의 계약은 利益分配의 特約이 있는 訴訟援助이며 따라서 當然無效라고 주장하였다.<sup>227)</sup> 결과적으로 Hitachi는 단독 발명자가 PEF와의 계약 또는 국내

224) In re Certain Memory Device with Increased Capacitance and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-371 (Jan. 1995).

225) Schaper Mfg. Co. v. U. S. Int' l Trade Comm'n, 717 F. 2d 1368, 1372 (Fed. Cir. 1983).

226) Hitachi's Reply to Complainants' Response in Opposition to Motion to Compel, In re Certain Memory Devices with Increased Capacitance and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-371 (Jan. 1995).

227) Memory Devices Reply.

산업요건을 충족시키는 활동으로서 계약에 근거한 PEF의 노력을 원용할 수 없다고 주장하였다.

利益分配特約의 訴訟援助(champerty)에 관하여 論及한 ITC의 判例는 없지만 그러한 소송원조가 히다찌社가 제시한 방법으로 적용될 수 있을 것이라는 주장도 가능하다. 利益分配特約의 訴訟援助의 禁止는 모든 法系에서 다 인정되는 것은 아닌 컴먼 로상의 한 原則이다. 히다찌社는 添削되지 않은 합의서의 제출을 청구하였는 바, Private Placement Memoranda는 PEF社가 이 각서를 통해 이 소송 및 기타 소송에서 얻어질 지분의 매각을 도모하고 있으며 “訴訟援助”에 관한 한 개의 條項을 포함하고 있다고 주장하고 있다.

최근에야 공개된 非公開 證據開示節次(discovery: 민사소송에서 공판前 상대방사자 또는 제3자가 사실이나 증거를 개시하는 것) 명령에서 주심 Saxon은 이른바 소송원조협정의 증거개시절차를 허용하였으나 그것이 미칠 잠재적인 영향에 관한 명확한 결정을 내리지는 않았다. 그러나 행정심판관은 그러한 문제는 보장되는 공공이익을 보호할 ITC의 의무와 관련될 수도 있음을 지적하였다.

ITC가 만약 原告의 라이선싱활동만을 근거로 국내산업의 존재를 인정한다면 「국내산업의 존재의 증거를 라이선싱 활동에서 일부 찾으려 하였고 원고가 특허를 라이선싱하고자 한 3차례에 불과한 시도를 제시하였으며 그것도 同一한 회사 또는 미국의 實施權者들에 대해서만 시도한 종전의 한가지 사건판결과는 양립될 수 없다.228)

어찌되었든, ITC 法廷이 개인투자자들이 산업의 巨物들과 싸울 수 있는 제도로써 이용할 수 있음을 示唆해 주고 있다. 끝으로 第337條의 違反이 判明되면 ITC가 내놓게 될 救濟의 內容을 具體化한 最近의 새로운 判例를 검토해 보기로 한다. 구체명령이 특허침해물품을 포함하는 “하방 단계(downstream)제품” 또는 第2次 製品에 대하여 내려질 수 있음은 第337條의 구체적 집행과 관련되어 이미 확립되어 있다.229)

228) Charles F. Schill, “Protection of Intellectual Property Rights at the U. S. International Trade Commission: Section 337 Practice and Recent Developments”, Computer Law Rep., 1991, pp.267, 272. 여기에서 日本製鐵을 상대로 제기된 Allegheny Ludlum事件을 언급하고 있다.

그러나 ITC가 과거에 ITC에서의 被告가 아닌 회사의 하방단계제품(downstream products)에 대하여 배제명령을 내렸으나 대통령이 同 배제명령을 승인하지 아니한 적이 있었다. Certain Integrated Circuit Telecommunication Chips 사건에서 ITC는 다시 한번 그러한 명령을 내리려는 시도를 한 바 있다.

그 事件은 대부분의 누름단추식 전화기에 사용되는 이중음조(dual tone) 신호를 만들어 내기 위해 사용되는 집적회로 칩과 관련된 것이었다.<sup>230)</sup> SGS-Thompson社가 原告였고 12개의 회사가 被告였으며 그중 3개회사는 특허침해가 있었다고 주장된 문제의 칩의 해외생산업자였으며 3개회사는 문제의 칩을 전화기 제조에 사용하였으며 나머지 6개회사는 전화기 수입업자라고 주장되었다. ITC는 문제의 칩 제조회사중 하나인 Hualon Microelectronics Corp.(HMC)측의 특허침해가 있다는 행정심판관의 평결을 받아들인 후, 適切한 救濟問題에 관하여 言及하였다.

原告들은 ITC가 문제의 특허를 침해하였다고 판단하였던 칩을 포함하고 있는 모든 “저급(low-end)” 전화기들에 대해 효력을 갖는 명령을 내려주도록 요청하였다. 被告들은 “지명된 피고가 아닌 자들이 제조한 하방단계제품(downstream products)을 배제하는 것도, 효과면에서는 그러한 제품 전체에 대한 一般的 排除 命令(그 發動을 위해서는 원고가 同 명령의 더욱 엄격한 기준을 충족시켜야 한다)에 해당하는 것”이라는 反論을 提起하였다.<sup>231)</sup> 원고들이 일반적 배제명령을 청구하지 않았음을

229) 예컨대, In re Certain Erasable Programmable Read Only Memories, USITC Pub. 2196, Inv. No. 337-TA-276, pp.127~128 (May 1989) (motherboard, computer, computer peripheral, telecommunication equipment); In re Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits, USITC Pub. 2574, Inv. No. 337-TA-315, p.36 (Nov.1992) (motherboard and other carriers but not finished products such as computers, televisions or telephones).

230) USITC Pub. 2670, Inv. No. 337-TA-337 (Aug. 1993).

231) In re Certain Airless Paint Spray Pumps, USITC Pub.1199, Inv. No. 337-TA-90, p.18(Nov.1981). 일반적 배제명령을 求하는 원고는 『그의 특허받은 발명의 不法使用이 蔓延되어 있다는 점』과 『누구나 피고 이외의 외국 제조업자들이 그 특허침해 물품으로 미국시장에 進入하고자 할 수도 있다고 推論할 정도의 일정한 기업상황』을 證明하여야 한다. 이 基準은 1994年の 改正

들어, 피고들은 원고들이 그러한 뒷구멍을 통해서는 일반적 배제명령을 얻어낼 수 없다고 주장하였다.

이에 대하여 ITC는 다음과 같이 반박하였다:

일방배제명령은 원천(source) 또는 제조업자가 누구인가와는 관계없이 특허침해 물품의 수입을 금지하는 것이다. ITC가 이 사건에서 發한 제한적 배제명령은 피고인 HMC에 의해 제조된 특허침해 tone dialer 칩(chip)의 수입만을 금지하는 것이며 또한 그러한 배제명령을 문제의 칩을 포함하는 일정한 하위(downstream) 제품에 그 효력이 미치도록 하는 것이다. 그러한 하방단계 제품의 원천 또는 제조업자를 특정하거나 또는 국한시키지 아니한다는 점은 ITC가 그러한 제품들의 배제를 보장할 것인지의 여부를 결정함에 있어서 考慮하였던 요소이지만 그러한 점이 당해 명령이 일반적 배제명령의 성격을 갖도록 해주는 것은 아니다.<sup>232)</sup>

ITC는 이러한 接近法이 연방순회법원(the Federal Circuit)이 사전에 승인한 하방단계 제품의 배제를 제한할 수 있는 ITC의 권한과 완전히 일치하는 것임을 천명하였다.<sup>233)</sup> ITC는 또한 그러한 接近方法이 효과적인 구제를 제공하여야 할 경우에는 正當化된다고 밝혔다. 마지막으로 ITC는 tone dialer 칩이 대개는 수입되기 전에 전화에 부착됨을 이유로 있을 수 있는 모든 전화제조업자들을 피고로 지명하지는 않았지만 형평(equity)상 SGS-Thomson社에 救濟를 부여하는 것이 요구된다는 결론을 내렸다.<sup>234)</sup>

ITC는 稅關이 이 명령을 집행함에 있어서 있을 수 있는 어려움을 인식하여 수입업자 또는 제조업자가 그들이 제품이 일정한 별도의 특징을

---

法律에 의하여 19 U. S. C. § 1337(d)(2)(1994)에 編入되었다.

232) In re Integrated Circuit Telecommunication Chips, USITC Pub. No. 2670, Inv. No. 337-TA-337, p.26.

233) *Ibid.*, p.28. 한국의 현대전자사와 관련된 Hyundai Elec. Indus. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 889 F.2d 1204, 1209(Fed.Cir.1990)을 인용하고 Certain Erasable Programmable Read Only Memories사건에서의 위원회의 구제결정을 확인하였다. USITC Pub.2196, Inv. No. 337-TA-276 (May 1990).

234) *Ibid.*, p.28.

가짐을 立證하거나 그러한 제품이 ITC가 특허침해로 판정한 tone dialer칩을 포함하지 아니하고 있음을 立證하는 경우에는 특정한 關稅賦課對象이 되는 전화기 및 전화기 세트를 同 명령의 적용대상에서 제외하는 立證條項을 同 命書에 포함시켰다. 그러한 ITC의 명령은 대통령의 재심(review)을 무사히 통과하였다.

이상에서 言及된 사건들은 ITC의 第337條 事件에 대한 管轄權의 範圍 그리고 ITC의 權利救濟權限의 폭과 탄력성에 관하여 광범위하게 시사하고 있다. 이와 관련하여 그러한 사건들은 새로운 개정법률들 보다 오히려 關稅法의 운용방향에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다.

## (2) 聯邦法院에서의 關聯事件

ITC에 청원된 사건을 同時에 또는 追後에 연방법원에 提訴하는 것을 배제하는 것은 아니지만, 그에 따른 重複 訴訟의 費用이 만만치 않다. 그러므로 어떠한 者가 第337條에 의한 請願을 提起할 것인지의 與否는 그가 ITC에 비해 聯邦法院 利用이 갖는 相對的인 長點을 어떻게 평가하느냐에 좌우될 것이다. 특정한 侵害에 대한 管轄權의 確定이 容易하다는 요소와 이용 가능한 구제 유형이라는 요소 등이 그러한 평가를 하는데 고려될 것이다. 단언하기는 어렵지만 다음과 같은 사건들은 ITC와 연방법원중 어떠한 곳을 선택할 것인가를 결정하는 과정 그리고 더 나아가 第337條의 장래에 대해서까지 영향을 미칠 수도 있을 것이라고 판단된다.

Berverly Hills Fan Con. v. Royal Sovereign Corp. 事件에서<sup>235)</sup> Delaware會社는 타이완 어느 선풍기회사와 同 회사의 선풍기를 수입한 다른 회사를 특허침해를 이유로 提訴하였다. 原告가 비록 Delaware 회사이기는 하지만 원고는 Virginia동부지역을 管轄하는 美國地方法院에 訴를 제기하였다. - 이 법원은 사건들을 해결하는 신속성(expedition) 때문에 rocket docket이라고 알려져 있다.<sup>236)</sup> 사건의 全貌는 다음과

235) 21 F. 3rd 1558(Fed. Cir.), cert.denied, 115 S. Ct.18(1994).

236) Virginia E. Hench, "Mandatory Disclosure and Equal Access to Justice: The 1993 Federal Discovery Rules Amendments and Just, Speedy and Inexpensive Determination of Every Action," Temp. L.

같다. 문제의 臺灣 제조업자는 자신이 문제의 제품을 Virginia로 직접 船積한 바 없다는 이유로 同 法院이 자신에 대해 對人 管轄權을 가지지 아니한다고 주장하였다.<sup>237)</sup> 이에 대해 同 地方法院도 同意하였지만 聯邦巡廻抗訴法院은 이를 排斥하였다.

연방순회항소법원은 확립된 보급망을 통한 문제의 선풍기의 船積은 最高法院의 “minimum contacts”基準에 따라 법원의 인적 관할권내에 있다는 사실의 非거주 회사에 대한 “fair warning”을 확보하는데 충분하다. 이와 유사하게 연방순회항소법원은 節次上的 問題에 관하여 同 법원의 통상적인 관행이 그러하듯이 지방법원이 援用한 法令의 적용에 근거하여 판결을 내리기보다는 오히려 모든 특허사건에 대한 통일적 기준을 창조하고 적용하기 위한 판결을 내렸다.<sup>238)</sup>

特許事件에 대한 管轄權 確立을 위한 法院의 통일적인 “stream of commerce”基準은, 주장되고 있는 외국특허침해자의 法廷과의 유일한 접촉(contact)이 보급망을 통한 간접적 船積으로부터 발생한 경우 법원이 인적 관할권을 행사하는 것을 허용함으로써, 미국 특허 보유자가 특허침해소송에서 외국회사에 대한 관할권을 확립시키는 것을 더욱 容易하게 할 것이다.

그러므로, Beverly Hills Fan事件에서의 결정은 第337條의 독특한 特徵의 하나 - 모든 특허침해자를 同一한 法廷에 提訴하기 容易하다는 점 -의 의미를 더욱 희석시킬 수도 있다. 많은 법원에서의 소송사건 관리계획들 - “rocket docket”를 포함 -과 연결되어, 그러한 결정은 第337條의 援用에 대한 핵심적인 인센티브를 弱化시킬 수도 있다. 반면에 최근의 또 다른 연방사건인 Pfizer Inc. v. Aceto Corp.은 외국제조업자들과 연루된 製法特許에 관한 事件을 ITC로 집중되도록 할 수도 있다.

---

Rev., Vol.67(1994), pp.179, 230.; Eastern District 聯邦地方法院은 同 법원이 사건을 신속하게 해결한다는 이유로 “the rocket docket”이라는 닢네임을 얻었다.

237) Beverly Hills Fan, 21 F. 3rd.

238) North Am. Philips Corp. v. American Vending Sales, 35 F. 3rd 1576, 1579 (Fed. Cir. 1994)(특허침해의 不法行爲地는 聯邦法上的 問題라고 判示하였다). ; Akro Corp. v. Lucker, 45 F. 3rd 1541, 1543~1544 (Fed.Cir.), cert.denied, 115 S. Ct.2277(1995).

Pfizer社는 香味加味(flavor enhancer) Maltol을 제조하기 위한 製法特許를 보유하고 있었다. 製造業者인 Anhui(安徽) Hefei 香料廠은 中國의 會社이며 제품을 미국에 직접수출하지는 않았다. 오히려 同 회사는 제품을 다른 중국회사들에 판매하고 이들 회사들이 同 제품을 수입하는 미국회사에 판매하였다. Pfizer社는 미국수입업자와 Anhui(安徽)社를 모두 미국의 製法特許改正法律(the Process Patent Amendments Act: PPAA)에 의거하여 특허침해를 이유로 제소하였다. 이 法律은 1988년에 制定되었으며 미국의 제법특허보유자에게 특허 받은 工程을 사용하는 상품을 제조하여 이들 상품을 미국에 수입하도록 한 외국회사에 대한 구제를 부여하고 있다.

Pfizer 事件에서 判事는 Anhui社의 제법특허 개정법률이 직접 또는 법적으로 관련된 실체를 통하여 주장된 특허침해 상품을 미국에 수입되도록 하지 아니한 외국 제조업자에 대하여는 적용되지 아니한다는 이유로 한 棄却 請求를 받아들였다. 관할 법원은 외국 製造業者가 자신의 제품의 購買者가 궁극적으로 그 製品을 美國에 輸入되도록 할 것인지를 알거나 豫見할 수 있었는지의 여부는 아무런 관계가 없는 것이라고 言及하였다. 관할 법원의 이러한 입장을 따른다면, 라이선싱 교섭에서의 하나의 戰略으로 이용할 수 있는 상대 회사 제품의 “間接” 輸入에 관한 訴訟에서 제법특허 개정법률을 援用하는 것은 制限받게 될 것이다.

그러나, 第337條를 이용하는 경우에는 이에 상응하는 제한이 없다. 그러므로 第337條의 관련 판례에 따르면, 제조업자가 수입업자가 第337條를 違反하였음을 알았거나 또는 알았어야 할 경우에는 제조업자가 직접 미국으로 수입되도록 하지 않았다 할지라도 관련 法令의 違反이 될 수 있다. 이러한 점은 제조업자가 수입업자와 직접 거래하지 않았다 할지라도 역시 有效하다.

예컨대, Certain Battery-Powered Ride-On Toy Vehicles事件에서 문제의 제품의 소유자인 被告가 同 제품이 미국으로 수입될 것임을 알고 있었다는 점을 認定한 사실이 第337條의 違反에 대한 충분한 근거가 된 바 있다. 실제로 1988년에는 違反의 構成要件中의 하나로 “輸入을 위한 販賣”(sale for importation)를 追加함으로써 이 점을 명확히 하는 법개정을 한 바 있다.<sup>239)</sup>



마지막으로 Markman v. Westview Instruments, Inc. 에서의 연방순회항소법원의 최근 판결은 第337條의 援用事件에 영향을 줄 수 있다. Markman은 特許請求의 解釋은 (construction)은 全的으로 배심원들이 아닌 判事들이 決定하여야 할 法律問題라는 점을 堅持하여 연방순회항소법원에서 분쟁을 해결하였다. 이 Markman판결은 배심원단의 심리에 回附되는 특허사건의 숫자를 줄이는 영향을 미치게 될 것임은 의심할 여지가 없을 것이다.<sup>240)</sup>

最高 法院은 Markman事件에서 사건이송명령(certiorari)을 내렸다. 더욱이 연방순회법원 자체도 최근의 다른 사건에서 Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Kenkinson Co. Case에서<sup>241)</sup> 균등물 주의(doctrine of equivalents)의<sup>242)</sup> 적용은 배심원들에게는 사실의 문제(question of fact)라고 判示하여 Markman事件의 잠재적인 영향을 縮小시켰다.

事實의 問題에 대해서 설명하면 다음과 같다. 사실문제는 법률문제(question of law)와 對比되는 概念이다. 兩者를 구별하는 것은 英美法에서 특히 중요한 의미가 있다. 커먼 로가 陪審(jury)裁判에 기초한 判例法 體系이기 때문에 그 중요성이 더욱 큰 것이다. 陪審裁判은 무작위로 선발된 일반 시민에 의해 구성된 배심원단이 사실문제에 관하여 評결(verdict)을 내리는 體系이다.

陪審員은 一般 市民으로서 법률의 전문가가 아니기 때문에 事實面의

239) 19 U. S. C. §1337(a)(1) (B)-(D) (1994). ITC 6인의 위원들 (commissioners)중 3인이 附隨意見으로 수입과 불공정행위와의 필수적인 연계는 "특허침해 물품을 판매한 피고(respondents)가 그 물품이 追後에 미국으로 수출될 것이라는 것을 알았거나 알았어야 할 경우"에 존재한다는 점을 지적하였다.

240) 어느 한 경험 많은 判事가 論評하였다시피, Markman事件 이후에는, 당사자들이 이제는 연방민사소송규칙(Federal Rule of Civil Procedure) 56 또는 12 (b) (6)에 따라 청구해석 문제의 조기 해결을 정기적으로(routinely) 신청하게 될 것이기 때문에, 특허소송의 모습이 변화되었다. Elf Atochem v. Libbey-Ford-Owens, 894 F. Supp. 844, 857 (D. Del.1995)(Judge McKelvie).

241) 62 F. 3rd 1512,1520~1521(Fed. Cir. 1995).

242) 균등물주의라 함은 특허법에서 2개 특허의 기술범위가 同等한 것을 말한다.

判斷밖에 내릴 수 없다. 가령, 폭행, 구타(battery)가 문제된 刑事事件 이라면 피고인이 분명히 피해자를 때렸는지의 여부에 관한 점은 사실문제로서 배심원이 인정해야할 문제이다. 民事事件에서도 마찬가지로 어떤 사실이 발생하였는지의 인정은 陪審員에게 맡겨져 있다. 배심원이 인정한 사실을 법적으로 어떻게 평가할 것인지는 법률문제(question of law)로서 法官에게 맡겨져 있다. 陪審에 回附되지 아니한 事件은 法官이 사실문제와 법률문제 兩者 모두에 관한 判斷을 내리게 된다. 사실로는 양자의 구별이 애매한 경우가 많아 객관적이고 명확한 기준은 존재하지 않는다.

한편, ITC에 청원하는 것 보다 연방법원에 제소하는 것이 갖는 매력 이 줄어들 수 있다. Markman이 損害賠償은 ITC가 아닌 地方法院에서 얻어 질 수 있는 것이라는 기본적인 사실을 변경시키지 아니하는 가운데 고액의 특허침해 손해배상판정 경향을<sup>243)</sup> 축소시킨다면 訴訟人들에게 第337條 事件의 선택을 다시 생각하도록 할 수도 있다. 연방순회 항소법원은 최근에 논란대상이 된 바 있는 Rite-Hite Corp. 事件에서<sup>244)</sup> 얻을 수 있는 損害賠償額의 範圍를 확대한 바 있다.

즉, 이 사건에서 연방순회항소법원은 특허권자는 문제의 특허가 사용되지 아니한 장치(devices)와의 직접적 경쟁관계가 있는 특허 장치의 판매고 감소에 따른 손해배상액을 받을 자격이 있음을 판시하였다 뿐만 아니라, 판사들이 審理 前에 보다 많은 사건을 처리하기 시작한다면 많은 지방법원 판사들의 특허사건 경험의 부족 및 그들의 미결소송명부(dockets)가 전문지식의 개발을 위하여 허용하는 시간의 제약이 하나의 쟁점으로 부각될 수도 있다. 이와 대조적으로 ITC에서 第337條 事件만을 全擔하는 2인의 행정심판관들은 특허사건에 대한 실질적인 경험과 상대적으로 사건이 많지 않은 미결소송명부를 가지고 있다.

243) Paul M. Janicke, "Contemporary Issues in Patent Damage," Am. U. L. Rev., Vol.42(1993), p.691. 참조(여기에서는 관련 사건들이 列擧되어 있다).

244) 56 F. 3rd at 1512, 1544~1545.

## 第6章 結論

美國의 1930年 關稅法 第337條는 덤핑 및 보조금 지급 이외의 不公正한 方法으로 輸入되는 物품에 대한 制裁措置를 규정하고 있다. 여기에서 不公正慣行에는 輸入物品이 美國의 特許權, 商標權 또는 著作權을 침해하였거나 美國의 獨占禁止法에서 금지하는 유형의 행위인 虛偽廣告, 掠奪的 價格, 差別行爲, 偽造商標의 사용과 같은 不公正 去來行爲가 포함되며, 第337條는 실제로는 주로 知的財産權의 침해에 대하여 발동되어왔다.

第337條는 不公正行爲는 이 條項에 의하여 다루어질 것임을 규정하면서도 다른 法規定에 추가하여(in addition to any other provisions of law) 적용되는 것임을 밝히고 있다. 따라서 이 條項과 다른 法規定과의 관계가 문제가 된다. 이와 같이 포괄적으로 不公正行爲를 금지하고 있는 第337條와 예컨대, 덤핑이나 輸出補助金과 같은 특정한 不公正行爲를 금지하고 있는 反덤핑法 또는 相計關稅法과의 관계가 그 대표적인 사례이다.

第337條 (b) (3)에 의하면 ITC가 第337條의 違反事件을 조사할 때 그 사건내용이 相計關稅法이나 反덤핑法에 해당한다고 믿을 만한 이유가 있을 때에는 商務長官에게 통보하여 그러한 法의 節次에 따라 처리하도록 규정한다. 그러나 ITC에 의하면 第337條의 不公正行爲는 덤핑, 수출보조금을 포함하며 請願事案이 덤핑, 수출보조금과 다른 불공정행위 등으로 구성되어 있는 때에는 그 전체에 대해 對物管轄權이 있다고 결정하였다.

한편, 제337조가 發動要件중에는 不公正慣行의 존재와 함께 이로 인하여 相關 美國産業이 상당한 침해를 받을 것이 요구되었으나 1988年 綜合通商競爭力法은 그러한 侵害要件을 삭제함으로써 第337條의 발동을 아주 용이하게 하였다. 즉, 1) 工場과 設備에 대하여 상당한(significant) 投資를 하고 있을 것, 2) 資本 또는 勞動을 대량으로(significantly) 사용하고 있을 것, 3) 特許, 調査, 開發, 許可를 포함하여 勞動 또는 資本의 실질적인(substantial) 투자를 하고 있을 것 등의 요건이

충족되는 경우에는 國內産業은 존재하는 것으로 규정하였다.

또한, 1983年 캐나다가 GATT에 제소한 사건에서 GATT 패널은 제 337조의 적용은 GATT의 “necessity”條項에 의하여 정당화된다고 결론을 내린 바 있으며, 1989年 Certain Aramid Fibers Case에 대한 GATT 패널의 報告書는 제337조가 美國 商品에 유리하도록 外國商品을 차별하는 것이라는 결론을 내렸다. 이러한 報告書와 더불어 우루과이 라운드의 타결 그리고 NAFTA協定, APEC 등 미국이 참여하는 지역적 경제통합으로 인해 美國의 通商政策은 큰 변화를 보이게 되었으며 1994년과 1995년의 일부 通商關係法の 개정은 그 일환이라고 말할 수 있다. 1994년 제337조도 기존의 본질적인 특징을 유지하면서 GATT 義務에 부합되도록 하기 위하여 GATT 패널 報告書의 핵심적 내용을 반영하여 請願期間의 制限, 反訴, 重複節次의 回避, 一般排除命令에 대한 制限 등을 중심으로 개정되었다.

많은 사람들이 그 改正內容들이 美國 成文法을 둘러싼 GATT 違反性에 관한 論難을 종식시킴으로써 제337조의 향후 運用에 적극적인 영향을 주게 될 것이라고 주장하고 있다. 사실상 제337조에 의한 請求(claim)는 최근 현격하게 그 수가 줄어들어 1990년에는 18건, 1991년 13건, 1992년 13건 1993년 8건, 1994년 8건의 청원이 있었을 뿐이다.

그러나, 1994년 改正 제337조의 내용이 GATT 패널보고서의 취지와 완전히 부합되는지의 여부는 명확하지 않다. 무엇보다도 동 改正法律이 輸入物品과 國內物品間의 差別的인 待遇를 완전히 제거하였다고 말할 수는 없다. 더욱 중요한 사실은 어떠한 反訴도 ITC에서 심리되지 아닐 것이며 제331조의 訴訟當事者들이, 初期의 提案들이 규정하였듯이 宣言的 判決을 얻어내지 못한다는 점이다. 美國 上院의 報告書도 1994년 개정 제337조가 國內製品과 輸入製品의 知的 財産權의 보호를 위하여 모든 면에서 동일한 節次를 확립하지는 못하였음을 솔직히 인정한 바 있다.

또한, 1994년의 改正 제337조에 의하여 ITC가 國際的인 特許裁判廷이 되는 방향으로 나아갈 것인가, ITC가 보다 制限된 紛爭分野의 解決機關으로서의 역할을 계속하여 수행하게 될 것인가, 또는 제337조의 請

願이 계속 감소하여 ITC를 美國 知的財産權紛爭의 해결기관으로서의 역할이 축소될 것인가의 여부도 역시 시간이 흘러야 알 수 있는 문제이다.

그럼에도 불구하고 1994년 改正法律은 GATT 패널報告書에서 제기한 핵심문제와 관련하여 제337조 請願을 기피하게 한 원인이었다고 생각되는 不確實性을 제거한 것으로 평가될 수 있을 것이다. 실제로 1994년 改正法律 이전에는 GATT 理事會가 GATT 패널의 판결을 받아들인 점을 주목하여 美國內에서 ITC에 제337조의 請願을 염두에 두고 있던 자들이 ITC의 判定이 聯邦法院 抗訴審에서 번복될 수 있음을 우려하여 ITC 에의 청원을 꺼려하는 경우가 많았다.

또한, 제337조의 期限에 관한 1994년 改正內容이 제337조의 援用에 어떠한 영향을 미치게 될지 예측하기는 어렵다. 무엇보다도 ITC와 ITC의 行政審判官들이 迅速한 訴訟節次에 익숙해져 있기 때문에 期限과 관련된 과거의 관행에서 크게 벗어날 것으로 보이지는 않는다. 예컨대, 제 337조 調査의 所定の 終了期限은 삭제되었지만, ITC가 대부분의 경우에는 現在의 慣行이 된 期限에 근접하여 調査를 종결지을 것이라고 예상된다. 더욱이 通常的인 事件의 경우 12개월의 調査期間이 인정되지만, Certain Mass Devices 사건以後에는 오히려 18개월의 調査期間을 갖는 “보다 複雑한 事件” 指定이 오히려 一般的인 현상이 되어 버렸다.

한편, 제337조 1994년 改正法律은 宣言的 判決에 관한 규정 및 ITC에서의 反對請求 訴訟(litigation of counterclaims)의 허용을 立法化하지 못함으로써 GATT 패널 報告書의 제337조에 대한 批判內容을 완전히 반영하지는 못하였다고 평가할 수 있다. 1994년 改正法律은 反訴의 聯邦地方法院으로의 義務的 移送(mandatory removal)을 규정하고 있다. 行政府가 ITC가 反訴의 審理權限이 ITC의 管轄權의 범위를 聯邦地方法院의 管轄領域으로까지 부당하게 확대하기 위하여 사용될 수도 있음을 우려하였다는 점은 분명하다.

그럼에도 불구하고 비록 改正法律이 原請求와는 독립된 차원에서 별개의 法廷에서 反訴節次를 진행하는 事例가 발생할 수도 있음을 시사하고 있다. 그러한 反訴는 被請願人에 의한 壓力手段으로 이용될 수도 있다는 점에서 개정 법률이 潛在的 請願人들이 제337조를 원용하는 것을 반감시킬 수도 있을 것이다.

한편, 가장 실제적인 영향을 미칠 것으로 판단되는 개정내용은 並行的 訴訟(parallel litigation)의 猶豫(stay)를 강제하는 규정이다. 聯邦地方法院과 ITC의 並行的 訴訟은 제337조 관행의 일반적인 모습이었지만, ITC 請願의 결과가 나올 때까지 法院에의 訴訟을 유예하도록 한 것은 제337조 被請願人으로 하여금 重複(dual-track) 訴訟의 부담을 회피하도록 도와주는 것임에 틀림없다.

또한, ITC가 계속하여 美國內 會社들간의 紛爭에 문호를 개방할 것임을 고려해 볼 때, 제337조를 이용사례는 더욱 늘어날 것이라는 주장에 대해서도 주목할 필요가 있다. ITC가 自身の 管轄權의 範圍와 救濟權限을 재확인한 최근의 판정이 GATT 패널의 評決로부터 어떠한 영향을 받았는지 알 수 없지만, 1994년 改正法律에 못지 않게 제337조의 援用事例를 증가시키는 방향으로 작용하게 될 가능성도 없지 않다. Certain Plastic Encapsulated Integrated Circuits 사건 및 Certain Sputtered Carbon Coated Computer Disks(Sputtered Disks) 사건의 판정을 보면 GATT 패널 보고서가 시사한 바와 같이 美國內 國內 會社가 제337조의 무풍지대로 남아있지 않다는 점이 명확해진다.

ITC는 議會가 美國밖에서 생산된 商品의 輸入과 販賣에서의 不公正行爲를 규정하고자 의도하였음을 인정하기는 하였지만 제337조를 반드시 그러한 商品에 대해서만 적용된다고 해석할 만한 이유를 발견할 수 없었다. 外國의 國籍 또는 外國人의 소유하에 있는 會社만이 제337조 調査의 對象이 된다는 관념은 오래 전에 부인되었다. 더욱 중요한 점은 ITC가 特許를 침해한 美國商品에 대해 管轄權을 행사하는 것을 거부한다면 그것은 ITC에 請願을 제기하고자 하는 外國會社에 대한 差別待遇를 하는 것이다. 실제로 GATT 패널 報告書가 제기한 비판은 美國內 生産業者가 제337조에 의한 조사를 받는 경우는 거의 없다는 것이었다.

이러한 改正과는 별도로 제337조에 관한 GATT 패널 報告書의 발표 이후 10년이 경과하는 동안 ITC의 제337조 관련 判例法들도 눈여겨 보아야 할 것이다. 특히 제337조의 위반이 판명되면 ITC가 내놓게 될 구제의 내용을 구체화한 최근의 새로운 판례는 주목을 요한다. 救濟命令이 特許侵害物品을 포함하는 “下方段階(downstream)製品” 또는 第2次 製品에 대하여 내려질 수 있음은 제337조의 구체적 집행과 관련되어 이

미 확립되어 있다. 그러나 종전에 ITC가 ITC에서의 피고가 아닌 會社의 下方段階製品(downstream products)에 대하여 排除命令을 내렸으나 大統領이 同 배제명령에 대한 승인을 거부한 바 있었다. 그러나, 최근의 Certain Integrated Circuit Telecommunication Chips 사건에서는 大統領도 그러한 排除命令을 승인하였다. 최근의 몇가지 판결들은 ITC의 제337조 사건에 대한 管轄權의 範圍 그리고 ITC의 權利救濟權限의 폭과 탄력성에 관하여 광범위하게 시사하고 있는 바, 향후, 1994년 개정법을 보다 오히려 관련 법령의 운용방향에 훨씬 더 큰 영향을 미칠 것이다.

한편, ITC에 請願된 事件을 동시에 또는 추후에 聯邦法院에 제소하는 것을 배제하는 것은 아니지만, 重複訴訟의 비용이 만만치 않다는 점은 제337조의 향후의 이용증대문제와도 관련되어 있다. 한편, 많은 法院들이 시행하고 있는 신속한 사건처리를 위한 제도들 - "rocket docket"를 포함 -은 제337조의 원용에 대한 핵심적인 인센티브를 약화시킬 수도 있다. 반면에 Pfizer Inc. v. Aceto Corp.사건에서 보듯이 外國製造業者들과 연류된 製法特許에 관한 사건들은 ITC로 집중될 가능성도 있다.

Pfizer사건에서 관할 法院은 外國 製造業者가 자신의 製品의 구매자가 궁극적으로 그 製品을 미국에 수입되도록 할 것인지를 알거나 예견할 수 있었는지의 여부는 아무런 관계가 없는 것이라고 언급하였다. 이러한 입장을 따른다면, 라이선싱 교섭에서의 전략으로 이용할 수 있는 상대 회사 제품의 "間接" 수입에 관한 소송에서 製法特許에 관한 법률을 원용하는 것은 제한받게 될 것이다.

그러나, 제337조를 이용하는 경우에는 이에 상응하는 제한이 없다. 그러므로 제337조의 관련 판례에 따르면, 製造業者가 輸入業者가 제337조를 위반하였음을 알았거나 또는 알았어야 할 경우에는 製造業者가 직접 美國으로 수입되도록 하지 않았다 할지라도 관련 법령의 위반이 될 수 있다. 이러한 점은 제조업자가 수입업자와 직접 거래하지 않았다 할지라도 역시 유효하다.

예컨대, Certain Battery-Powered Ride-On Toy Vehicles사건에서 問題의 製品의 소유자인 피고가 同 製品이 美國으로 수입될 것임을 알고 있었다는 점을 인정한 사실이 제337조의 위반에 대한 충분한 근거

가 된 바 있다. 실제로 1988년에는 위반의 구성요건중의 하나로 “輸入을 위한 販賣”(sale for importation)를 추가함으로써 이 점을 명확히 하는 법개정을 한 바 있다.

한편, 제337조가 우리 나라의 企業에 적용된 사건도 적지 않다. 1983년에는 타이어용 튜브사건, 코킹건 사건, 석유난로사건, 금속제양식기사건이 있었으며, 1986년에는 제조된 DRAM칩, 가방과 관련된 4건의 사건중에서 3건이 화해로 1건은 무혐의로 종결된 바도 있다. 코킹건 사건에서는 1984년 4월 수입배제명령이 내려졌고 해당기업은 폐업되었으며 석유난로사건과 금속제양식기사건은 소가 취하되었다. 또한 1987년에 들어서는 플라스틱백과 일부 EPROM 칩 등 5건이 제조되었으며 그 중 2건이 수입배제명령을 받았었다.

그 이후에도 1994년까지 우리 기업이 제337조에 의한 제조당하는 경우가 많이 발생하였다. 1988년에는 1건, 1989년에는 자동차용무선전화기 등 3건, 1990년에는 DRAM 등 1건, 1992년에는 컴퓨터 기억소자 및 고집적 DRAM등 2건이 제조되어 일부는 당사자간 화해를 통해 종결되기도 하였고 무혐의로 종결된 것도 있었다. 제337조 제조로 인하여 해당 기업이 폐업할 수 밖에 없었던 사례가 있는 것을 감안해 볼 때, 미국의 통상관련법상 수입규제제도의 추이를 살피고 그것이 현재 그리고 향후 우리나라의 수출과 산업에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 대한 면밀한 분석과 대책이 요구된다.



연구보고 96-9

貿易規制를 위한 美國의 國內法適用에 관한 研究

---

1996년 12월 25일 印刷

1996년 12월 30일 發行

發行人 朴 松 圭

發行處 **한국법제연구원**

印刷處 東 洋 商 社

서울특별시 종로구 신문로 2가 1-103

전 화 : (722)2901~3, 0163~5

등록번호 : 1981. 8.11. 제1-190호

---

값 4,800 원

1. 본원의 승인없이 轉載 또는 譯載를 금함. ©
2. 이 보고서의 내용은 본원의 공식적인 견해가 아님.

ISBN 89-8323-018-5 93360

