

미국의 ITC 특허침해 금지청구에 대한 판단기준

I. 논의의 배경

II. ITC의 역할

1. 본래적 역할
2. 특허침해사건에 있어 ITC의 역할 증대

III. ITC 절차의 특징

1. 구제수단
2. 대물관할
3. 금지명령 인정요건

IV. ITC 분쟁에서 ‘국내산업’의 의미변화

1. 1988년 미국 관세법 제337조의 개정연혁
2. 라이선싱 활동만으로 ‘국내산업’ 요건을 충족하는지 여부
3. Interdigital 사건

V. 한국무역위원회의 구제와의 비교

1. 관련기관 및 관련법률
2. 불공정무역행위의 금지
3. 구제조치
4. ‘국내산업’의 요건

VI. 결론

심미랑

(한국지식재산연구원 부연구위원)

[특집]

『창조경제』는 “국민의 상상력과 창의성을 과학기술과 ICT에 접목하여 새로운 산업과 시장을 창출하고, 기존 산업을 강화함으로써 좋은 일자리를 만드는 새로운 경제전략”으로 일컬어지고 있습니다. 이에 최신 외국법제정보는 창조경제가 구현될 수 있도록 지원하고자 주요 외국의 입법례를 소개하고자 합니다.

제5호 창업지원 및 중소기업 경쟁력 강화

제6호 기술·문화·산업간의 연계와 융합

제7호 지식재산의 창출·보호·활용

제8호 중소기업의 회생간소화

I. 논의의 배경

미국의 대표적인 친특허정책(pro-patent)의 일환으로 1982년 설립된 연방순회항소법원(Court of Appeals for Federal Circuit: CAFC)은 2006년 eBay 사건¹⁾ 이전까지는 배타적인 권리로서 특허권의 개념을 중시하여 왔다. 이에 특허침해금지 본안소송에 해당하는 영구적 금지명령(permanent injunction)의 경우에 특허가 유효하고 침해행위가 인정되는 경우에는 자동적으로 영구적 금지명령을 선고하여왔다. 그러나 이러한 CAFC의 태도는 금지명령을 형평의 원리를 고려한 법원의 재량사항으로 규정한 미국 특허법 제283조에 반하는 것이었고,²⁾ 특허권자가 고액의 합의금을 받기 위한 수단으로 금지청구가 악용되는 현상이 나타났다. 즉, 특허발명을 실시하지는 않으면서 침해소송제기만을 위한 회사인 'Patent Troll'이 등장하는 등 논란을 야기하였다. 'Patent Troll'은 실시료나 손해배상금 수익을 목적으로 침해 혐의가 있는 기업을 공격하는 회사를 부정적의미로 칭할 때 쓰이는 용어로 '특허괴물'이라고도 한다. 최근에는 이러한 회사들이 특허거래 및 라이선스 등에 긍정적 효과가 있음을 강조하여 NPE(Non-Practicing Entity), PAE(Patent Assertion Entity, NPE에서 대학과 개인발명가 제외)라고 칭하기도 한다.

이와 같이 강력한 특허침해금지청구권으로 인해 특허제도가 오히려 기술의 활용을 저해하여 기술발전을 저해하는 'Patent Holdup' 현상 등이 발생하자, 2006년 미국 연방대법원은 eBay 사건에서 영구적 금지명령에 대한 판단에 있어서도 특허침해금지 가처분에 해당하는 임시적 금지명령(preliminary injunction)에서와 같이 형평의 원리에 관한 4가지 요소를 고려하여야 한다고 판시하며, 이에 반하는 종래의 CAFC의 판결을 파기하였다.³⁾ 형평의 원리에 관한 4가지 요소란, " i) 금지명령을 인정하지 않는 경우 원고에게 회복할 수 없는 손해가 발생할 우려가 있는지 여부(irreparable harm), ii) 보통법상 다른 적절한 구제수단이 있는지 여부(adequate remedy at law), iii) 금지명령이 인정될 경우 원고와 피고간의 고통의 형평(balance of the hardship) 및 iv) 금지명령의 인정이 공공의 이익을 해칠 우려가 있는지

1) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

2) 35 U.S.C. 283 Injunction. "The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable."

3) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

여부(public interest)”를 의미한다.⁴⁾

이러한 eBay 판결의 기준을 적용하여 특허권자의 특허침해금지청구를 인정하지 않는 미국 지방법원의 판결이 이어지자, 최근에는 미국 무역위원회(International Trade Commission: ITC)에 특허침해금지청구 사건이 집중되는 현상이 발생하고 있다. ITC에서 인정되는 특허침해에 대한 구제수단은 금지적 구제(injunctive relief)만이 인정되고, ITC의 금지적 구제인 수입배제명령(exclusion order)은 형평의 원리 4가지 요소 중에 공공의 이익(public interest)만을 고려하여 판단하고 있다. 이에 ITC의 특허침해사건에서는 특허침해가 인정되면 금지명령이 거의 자동적으로 부여되어 eBay 판결 이후, 지방법원에서 금지명령을 얻기 힘든 NPE, PAE 등의 소송이 집중되고 있는 것이다.

이에 이 글에서는 이와 같이 미국 ITC에 특허침해금지청구가 집중되고 있는 현상으로 인해, 2006년 연방대법원의 eBay 판결의 취지에 역행하여 ‘Patent Holdup’ 현상을 조장하고 기술발전을 저해할 우려가 있는 것은 아닌지 살펴보고자 한다.

II. ITC의 역할

1. 본래적 역할

ITC는 무역과 관련된 사안에 대하여 폭넓은 조사책임을 가지고 있는 미국 대통령 직속의 준사법적 연방독립기관이다(19 U.S.C. 1332). ITC의 역할은 i) 공정하고 객관적인 방식으로 그 임무 안에서 미국 무역구제법규(U.S. trade remedy laws)를 관리하고, ii) 대통령, 무역대표(United States Trade Representative: USTR) 및 의회에 독립적인 분석 및 정보를 제공하며, 관세, 국제무역 및 미국 경쟁력 문제에 대한 지원을 제공하고, iii) 미국 관세율(the Harmonized Tariff Schedule of the United States: HTS)을 관리하는 것이다.⁵⁾

4) George M. Sirilla et al., Will Ebay Bring Down The Curtain On Automatic Injunction In Patent Cases, 15 Fed. Cir. B.J. 587, 587 (2006).

5) USITC, http://www.usitc.gov/press_room/mission_statement.htm (2013. 9. 5. 최종접속).

2. 특허침해사건에 있어 ITC의 역할 증대

ITC는 미국 관세법 제337조(19 U.S.C. 1337) (1)항 (B)호 내지 (E)호에서 규정된 미국의 지식재산권을 침해하는 상품이 미국 내로 수입되거나 판매되는 경우 해당 상품에 대한 수입배제명령(exclusion orders) 또는 중지명령(cease and desist orders)을 내릴 수 있다(19 U.S.C. 1337(e)&(f)).

1930년에 제정된 미국 관세법 제337조(Tariff Act of 1930)에 따른 ITC의 수입배제명령과 중지명령은 외국에서 제조된 지식재산권 침해물품이 미국 내에 반입되는 것을 금지하고 미국 시장에서 해당물품의 유통을 차단하여 지식재산권 침해에 대하여 추가적이고 대안적인 구제수단의 역할을 하고 있다.

2006년 eBay 판결 이전 약 95%에 달하던 미국 지방법원의 특허침해금지청구 인용률은 eBay 판결 이후 75%까지 낮아졌고, 특히 특허발명을 직접 실시하지 않는 PAE의 특허침해 금지청구는 90% 가까이 기각되고 있다. 이에 절차가 신속·간단하고 미국 지방법원보다 금지명령을 받기 쉬운 ITC로 특허침해사건이 집중되는 현상이 나타나게 되었다.⁶⁾

III. ITC 절차의 특징

1. 구제수단

ITC의 특허침해분쟁절차에서 금지명령은 다음과 같은 종류가 있다. 즉, ITC는 특허침해 물품이 미국 내로 반입되는 것을 금지하는 ‘수입배제명령’(19 U.S.C. 1337(d)), 또는 침해 품의 반입으로 인한 특허권자의 손해를 보전해 줄 수 있는 ‘담보공탁명령’을 내릴 수 있고 (19 U.S.C. 1337(e)), 수입배제명령과 담보공탁을 대신하거나 또는 이들 조치와 함께 침해행 위에 대한 ‘중지명령’을 내릴 수 있다(19 U.S.C. 1337(f)(1)). 또한 ITC 침해소송 제기 시 또는 조사개시 이전에 별도의 신청을 통해 잠정조치(preliminary relief)가 내려질 수 있다(19 U.S.C. 1337(e)(3)). 이러한 잠정조치는 지방법원에 제기하는 침해소송의 예비적 금지명령

6) eBay 판결 전후 미국 지방법원의 특허침해금지청구 인용률 변화와 ITC의 특허사건 증가에 대한 자세한 내용은 Col-
lees V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell L. Rev. 1, 9-19 (2013)
참조.

(preliminary injunction)에 해당한다. 따라서 잠정조치에 대하여는 형평의 원리 4가지 요소를 모두 고려하여 판단한다(19 C.F.R 210.52(a)).

수입배제명령은 관세법 제337조를 위반한 피고의 물품에만 제한적으로 적용됨이 원칙이나, i) 수입배제명령의 우회방지를 위해 필요한 경우와 ii) 동조의 침해의 우려가 있고 침해품의 출처를 구별하기 어려운 경우에는 당사자 여부와 관련 없이 해당 물품에 대한 일반적 수입배제명령을 내릴 수 있다(19 U.S.C. 1337(d)(2)).

중지명령은 ITC에 의해 언제든지 수정 또는 철회될 수 있고, 경우에 따라서는 수입배제명령 또는 담보공탁으로 변경될 수 있다. 한편, 최종적으로 내려진 중지명령을 위반한 경우 대상물품은 몰수되고 위반한 일수에 비례하여 하루 최대 10만불의 벌금을 내야 한다(19 U.S.C. 1337(f)(2)).⁷⁾ 이러한 ITC의 수입배제명령이나 중지명령은 특허침해금지명령(injunction)에 해당한다.

특허침해에 대하여 특허권자가 가지는 대표적인 민사적 구제수단은 크게 특허침해금지청구에 의한 금지적 구제(injunctive relief)와 손해배상청구에 의한 금전적 구제(monetary relief)로 나눌 수 있는데, ITC 절차에서 구제수단은 금지적 구제만 인정되고, 금전적 손해배상을 명하는 판결을 할 수 없다. 따라서 특허침해에 대한 금전적 손해배상을 청구하기 위해서는 별도로 지방법원에 손해배상청구소송을 제기하여야 한다.

2. 대물관할

미국 연방지방법원에 특허침해소송을 제기하기 위해서는 피고에 대한 대인관할(personal jurisdiction) 요건이 충족되어야 하는데, ITC는 피고에 대한 대인관할을 요구하지 않고 침해물품에 대한 대물관할(in rem jurisdiction)만을 요구하므로 관할의 요건을 만족시키기가 비교적 용이하다.⁸⁾ 따라서 미국 내로 수입되는 물품에 대하여 ITC에 특허침해를 주장하기 위해서 반드시 미국 기업일 필요는 없고 외국 기업들끼리도 ITC를 이용하여 침해분쟁절차를 진행할 수 있으며, 대인관할이 다른 복수의 피고를 상대로 하나의 ITC 절차를 진행할 수 있다.

7) 임윤혜, 미국 ITC IP 분쟁 절차의 주요 내용과 시사점, IP Insight 제1권 제3호 (2013. 6), p.75~76.

8) ITC 절차의 관할에 대한 자세한 내용은 Janet D. Saxon & Paul A. Newhouse, Section 337 Jurisdiction and the Forgotten Remedy, 9 Campbell L. Rev. 45 (1986-1987) 참조.

3. 금지명령 인정요건

ITC에 의한 침해금지명령이 인정되기 위해서는 i) 미국 내 침해물품의 수입이 있을 것, ii) 수입을 금지하는 것이 ‘공공의 이익’에 반하지 않을 것, iii) 해당 물품과 관련하여 미국 내 ‘국내산업’이 존재할 것이 요구된다.

1) 침해물품의 수입

유효하고 집행가능한 미국특허를 침해하는 물품이 미국 내로 수입되는 경우 ITC의 수입 배제명령 대상이 된다(19 U.S.C. 1337(a)(1)(B)(ii)). 이외에 미국 관세법 제337조에 의해 수입배제명령을 할 수 있는 물품은 미국 내에서 저작권, 상표권, 반도체칩에 대한 권리, 디자인 권의 침해물품도 해당하며(19 U.S.C. 1337(a)(1)(B)~(E)), 그 밖에 불공정 행위나 반독점 위반에 관련된 물품도 포함된다(19 U.S.C. 1337(a)(1)(A)).

2) ‘공공의 이익’에 반하지 않을 것

미국 관세법 제337조에서는 ‘공중보건과 공공복지(public health and welfare)’를 고려하여 금지명령 부여 여부를 판단하여야 한다고 규정하고 있다(19 U.S.C. 1337(e)&(f)).

전술한 바와 같이 2006년 eBay 사건에서 연방대법원은 특허침해행위에 대한 영구적 금지명령은 다른 일반사건과 같이 전통적인 형평의 원리와 동일한 판단기준에 따라 4가지 요소에 대하여 판단하여야 한다고 하였다.⁹⁾ 형평의 원리에 관한 4가지 요소란, i) 회복할 수 없는 손해(irreparable harm), ii) 적절한 구제수단(adequate remedy at law), iii) 고통의 형평(balance of the hardship), iv) 공공의 이익(public interest)을 의미한다. eBay 판결 이후 형평의 원리 4가지 요소를 고려하여 금지명령을 인정하지 않는 지방법원의 판결이 증가하고, 특히 대학이나 개인발명가 이외에 특허발명을 실시하지 않는 특허권자(PAE)의 경우에는 특허침해금지청구를 인정받기가 사실상 어려워 졌다.

이에 반하여 ITC의 금지명령은 형평의 원리 4가지 요소 중 ‘공공의 이익’만을 고려하여 특허침해가 인정되는 경우 거의 자동적으로 부여되고 있다. 그동안 ITC의 태도는 특허권자의

9) eBay, 547 U.S. at 393-94.

권리를 보호하는 것이 공공의 이익에 부합한다는 것이 기본적인 입장이었고, CAFC도 이를 인정하여 왔다.¹⁰⁾ 또한 의약품이나 의료장치에 관련된 물품 이외에는 공중보건이나 공공복지와 관련성을 인정하지 않아 공공의 이익의 예외 범위가 매우 한정적이다.¹¹⁾ 이와 같이 지방법원과 ITC의 판단기준의 차이로 인해 금지청구가 인정되기 좀 더 용이한 ITC에 특허침해분쟁이 집중되는 현상이 나타나게 된 것이다.

그러나 Patent Holdup 현상은 하나의 제품에 많은 기술이 관련되는 IT산업에서 더욱 빈번히 일어나고, ITC 분쟁건수가 증가함에 따라 핸드폰이나 컴퓨터 등 일반공중의 생활과 밀접한 생활필수품에 관한 사건이 높은 비중을 차지하게 되자, 금지청구 판단 시 공공의 이익을 반드시 공중보건이나 복지에 한정하는 ITC의 태도에 대하여 비판이 제기되고 있다.¹²⁾

이와 관련하여 2011년 11월 18일 시행 관련 시행규칙에서는 ITC에 제소하는 자는 소장 제출시 ‘공공의 이익’에 관한 진술서를 별도로 제출하도록 하였다. 진술서에는 대상 물품에 대한 구제조치가 공중보건, 복지, 소비자에게 미치는 영향 등에 관한 사항이 포함되어야 한다(19 C.F.R 210.8(b)).¹³⁾

3) ‘국내산업’의 존재

ITC에서 침해금지청구가 인정되기 위해서는 특허로 보호되는 물품과 관련한 미국 내 산업(domestic industry, an industry in the United States)이 존재하거나 형성 중이어야 한다(19 U.S.C. 1337(a)(3)). ‘국내산업’의 존재여부를 결정하기 위해서는 ‘기술적 측면(technical prong)’과 ‘경제적 측면(economic prong)’을 고려하여야 한다.

먼저, ‘기술적 측면’과 관련하여 특허로 보호되는 물품과 관련된(with respect to the articles protected by the patent) 산업일 것이 요구된다.¹⁴⁾ 다음으로 ‘경제적 측면’과 관련하여 i) 공장이나 설비에 상당한 투자(significant investment), ii) 상당한 고용 창출이나 자

10) San Huan New Materials High Tech, Inc. v. International Trade Commission, 161 F.3d 1347 (Fed. Cir. 1998).

11) Certain Hardware Logic Emulation Systes and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-383, USITC Pub. 2991, at 9 (Oct. 15, 1996).

12) Chien & Lemley, *supra* note 6, at 24-25.

13) 임윤혜, 앞의 글 (주 7), p.70.

14) Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof (“Stringed Musical Instruments”), Inv. No. 337TA-586, USITC Pub. 4120, Comm’n Op., at 1314 (Dec.2009); Certain Variable Speed Wind Turbines and Components Thereof, Inv. No. 337TA376, USITC Pub. 3003, Comm’n Op., at 1418 (Nov.1996).

본의 투자(significant employment) 또는 iii) 엔지니어링, 연구개발이나 라이선싱을 포함하여 그 활용에 대한 실질적인 투자(substantial investment)가 있어야 한다(19 U.S.C. 1337(a) (3)(A)~(C)).¹⁵⁾

IV. ITC 분쟁에서 ‘국내산업’의 의미변화

1. 1988년 미국 관세법 제337조의 개정연혁

1) ‘라이선싱’과 관련한 개정

1988년 개정 이전의 1930년 미국 관세법 제337조에서는 해당 물품의 수입배제명령을 부여하기 위한 ‘국내산업’의 요건과 관련하여 “미국 내에서 효율적이고 경제적으로 작동하는 산업을 파괴하거나 실질적으로 해를 입힐 우려가 있는 경우 또는 그러한 산업의 형성을 방해할 우려가 있는 경우”라고만 규정하고 있었다(19 U.S.C. 1337(a) (1982)).¹⁶⁾ ITC는 이에 대하여 침해물품의 수입을 금지하기 전에 제조자가 지식재산권으로 보호되는 물품을 국내에서 제조하고 있는 것이 증명되어야 한다고 해석하였다.¹⁷⁾

그러나 본 규정에 대하여 이와 같이 해석하는 ITC의 견해에 대하여 많은 비판이 제기되었다. 제조자가 국내에서 물품을 제조하고 있을 것을 요구하는 경우 실질적으로 미국 내에서 물품을 생산하지는 않으나 라이선싱 활동을 통해 수익을 얻고 있는 개인발명가, 연구개

15) 19 U.S.C. 1337(a) (3) For purposes of paragraph (2), an industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned- (A) significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; or (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.

16) 19 U.S.C. 1337(a) (1982) 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, are declared unlawful, and when found by the Commission to exist shall be dealt with, in addition to any other provisions of law, as provided in this section.

17) Certain Miniature, Battery-Operated, All-Terrain, Wheeled Vehicles, Inv. No. 337TA122, USITC Pub. 1300 (Oct.1982), aff'd, Schaper Mfg. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 717 F.2d 1368 (Fed.Cir.1983).

발자들을 보호할 수 없다는 것이다. 이에 미국 관세법 제337조에서 ‘국내산업’의 범위를 확대하기 위한 개정 논의가 시작되었다.¹⁸⁾ 이에 따라 특허권자가 미국 내에서 물품을 제조하지는 않으나 엔지니어링, 연구개발 또는 타인이 물품을 제조하도록 하기 위한 라이선싱에 실질적인 투자를 하는 경우에도 ‘국내산업’의 요건을 만족하는 것으로 개정되어(19 U.S.C. 1337(a)(3)), 산업적으로 특허발명을 실시할 능력이 없는 대학이나 연구기관의 발명의 보호가 강화되었다.¹⁹⁾

이와 관련하여 당시 미상원보고서(Senate Report)와 백악관 보고서(House Report)에서는 특허권자가 특허된 물품을 직접 생산하고 있지 않더라도 특허물품의 제조를 위한 라이선스를 허용한 경우, 라이선스를 받은 자가 라이선스된 미국 특허에 기반하여 특허물품을 생산하는 것은 미국 내 제조가 된다고 하였다.²⁰⁾

2) ‘효율적이고 경제적으로 작동하는’ ‘국내산업’ 요건 삭제

1930년 미국 관세법 제337조에 의하면 제조자는 국내산업이 침해품의 수입에 의해 피해를 받고, 그 국내산업은 효율적이고 경제적으로 작동하고 있다는 것(efficiently and economically operation)을 모두 증명하여야 하였다.

그러나 효율적이고 경제적으로 작동하고 있다는 문구의 의미가 불분명하여 이를 증명하는 것이 어렵고, 이는 특허권자에게 과중한 증명책임을 부과하는 것이라는 비판이 있었다.²¹⁾ 또한 규모가 작은 소기업이나 새롭게 부상하는 기술에 기반한 산업의 경우 침해가 발생하기 이전에 경제적인 규모로 사업을 시작할 기회를 잡기 어려운 경우가 많은데, 이러한 경우 ITC에 의한 구제를 받을 수 없게 되어 불공평하다는 것이다.²²⁾

이에 1988년 관세법 개정 시 해당 특허제품에 관한 국내 사업이 ‘효율적이고 경제적으로

18) Intellectual Property and Trade: Hearings Before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the House Comm. on the Judiciary (“House Judiciary Hearings”), 99th Cong. 551 (1986); 132 Cong. Rec. H1783 (Apr. 10, 1986); Trade Reform Legislation: Hearings Before the Subcomm. on Trade of the House Comm. on Ways and Means (“House Ways and Means Hearings”), 99th Cong. 818 (1986).

19) Pub. L. 100418, 102 STAT. 1107 (Aug. 23, 1988), Sec. 1342(a)(1).

20) Senate Report No. 100-71, p.129; House Report No. 100-40, p.157.

21) Hearings Before the Subcomm. on Int’l Trade of the S. Finance Comm. (“Senate Hearings”), 99th Cong. 193-94 (1986), p. 2, 38.

22) Id., at 2, 187-88.

작동할 것'이라는 요건을 삭제하여 특허권자의 증명의 부담을 완화하였다.²³⁾

2. 라이선싱 활동만으로 '국내산업' 요건을 충족하는지 여부

1988년 미국 관세법 제337조 개정의 계기는 1986년 그렘린(Gremlin) 사건이었다.²⁴⁾ 그렘린 캐릭터에 대한 저작권 침해를 이유로 저작권자인 Warner Brothers 사가 ITC에 침해금지 소송을 제기하였다. Warner Brothers 사는 48개의 미국 내 기업에게 그렘린 캐릭터를 포함한 다양한 상품을 제조할 수 있는 라이선스를 부여하고 있었으나, 직접 관련 물품을 생산하지는 않았다. 이에 대하여 ITC는 Warner Brothers 사의 라이선싱 행위는 관세법 337조의 그렘린 저작권과 관련하여 '국내산업'의 요건을 충족하지 못한다고 하여 Warner Brothers 사의 청구를 인정하지 않았다.²⁵⁾

이에 대하여 지식재산권자가 직접 관련 제품을 생산하고 있지 않을 경우라도 라이선스를 통하여 미국 내에서 관련 제품이 생산되고 있는 경우에는 외국에서 제조된 침해품의 반입을 금지하여 국내산업을 보호할 필요가 있다는 비관이 제기되었고,²⁶⁾ 이를 반영하여 1988년 관세법이 개정된 것이다.²⁷⁾

이후 '국내산업'의 요건을 충족하기 위하여 반드시 국내에서 특허 물품이 제조되고 있어야 하는지 여부에 대하여 ITC는 일관되지 못한 태도를 보여왔다.

'라이선싱'과 관련하여는 미국 내에서 라이선싱 활동만 존재하고, 라이선스된 물품이 미국 내에서 생산되고 있지 않은 경우에는 '국내산업' 요건을 충족하지 못하는 것으로 판단한 경우도 있고,²⁸⁾ 특허권자의 라이선싱 활동은 적절한 라이선싱을 위한 고용을 창출하였고, 특허소송과 관련하여 실질적 비용을 지출하였으므로 '국내산업'요건을 충족한다고 판단한 경

23) Pub. L. 100418, 102 STAT. 1107 (Aug. 23, 1988), Sec. 1342(a)(1).

24) Certain Products With Gremlin Character Depictions, Inv. No. 337TA201, USITC Pub. 1815 (March 1986) (Final Determination), 1986 ITC LEXIS 313.

25) Id., 1986 ITC LEXIS 313, at 158.

26) House Judiciary Hearings, 99th Cong. 551 (1986); 132 Cong. Rec. H1783 (Apr. 10, 1986); House Ways and Means Hearings, 99th Cong. 818 (1986).

27) Pub. L. 100418, 102 STAT. 1107 (Aug. 23, 1988), Sec. 1342(a)(1).

28) Certain Methods of Making Carbonated Candy Products, Inv. No. 337TA292, USITC Pub. 2390 (June 1991); Certain Integrated Circuit Telecommunication Chips and Products Containing Same, Including Dialing Apparatus, Inv. No. 337TA337, USITC Pub. 2670 (Aug.1993).

우도 있다.²⁹⁾

또한 ‘국내산업’의 존재를 증명하기 위하여 반드시 특허권자가 특허청구항의 물품을 제조하고 있을 필요는 없고, 나아가 관세법 제337조 (a)항 (3)호의 활동은 특허로 보호되는 물품과 충분히 관련되어 있는 경우 ‘국내산업’의 요건을 충족할 수 있다고 판시하기도 하였다.³⁰⁾

이와 관련하여 CAFC의 태도도 일관되지 못하였는데 ‘국내산업’은 특허침해가 주장된 청구항의 물품을 생산하는 산업이어야 한다고도 하고,³¹⁾ ‘국내산업’ 요건을 충족하기 위하여는 반드시 ‘국내 생산물(domestic product)’이 있어야 한다고도 하였다.³²⁾ 반면, 반드시 국내 제조가 있어야 하는 것은 아니고 산업이 특허된 물품과 관련되어 있으면 충분하다고 판시하기도 하였다.³³⁾

3. Interdigital 사건

최근 2013년 1월 10일 미국 CAFC에서는 라이선싱 활동만으로 관세법 제337조의 ‘국내산업’의 요건을 충족하는지 여부에 대한 ITC와 법원의 일관성 없는 판단을 정리하기 위한 판결을 하였다. 본 사건은 특허소송 등을 통한 라이선싱 활동만으로 수익을 추구하는 미국의 대표적인 PAE인 인터디지털(Interdigital)이 노키아(Nokia)가 자사의 특허를 침해했음을 이유로 노키아 휴대전화의 수입금지를 ITC에 청구한 사건이다. ITC에서는 노키아가 인터디지털의 특허권을 침해하지 않았다고 판시하였고,³⁴⁾ 항소법원은 노키아가 특허를 침해하였다고 판시하여 ITC의 판결을 파기 환송하였고,³⁵⁾ 전문가패널 심리와 전원합의체 재심리를 위

29) Certain Digital Satellite System (DSS) Receivers and Components Thereof, Inv. No. 337TA392 (Oct. 20, 1997), 1997 WL 696255, at 8.

30) Certain Dynamic Sequential Gradient Compression Devices and Component Parts Thereof, Inv. No. 337TA335, USITC Pub. 2575 (Nov.1992); 본 사건에서 특허권자는 라이선싱활동을 하지는 않았음(Initial Determination at 60 n.30 (May 15, 1992)).

31) Crocs, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 130607 (Fed.Cir.2010).

32) Osram GmbH v. Int’l Trade Comm’n, 505 F.3d 1351, 1359 (Fed.Cir.2007).

33) Alloc, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 342 F.3d 1361, 1375 (Fed.Cir.2003).

34) Certain 3G Mobile Handsets and Components Final Initial and Recommended Determinations, USITC Inv. No. 337-TA-613 (August 14, 2009).

35) 690 F.3d 1318 (Fed.Cir.2012).

한 항소가 CAFC에 제출되었다.³⁶⁾

이에 대하여 CAFC는 휴대전화 산업에서 지식재산의 연구개발에 대한 실질적인 투자(substantial investment)는 특허에 의하여 보호되는 물품에 관한 것(with respect to the articles protected by the patent)이면, 침해품의 수입배제를 위해 요구되는 관세법의 ‘국내산업’ 요건을 충족한다고 판시하였다. 즉, 특허권자나 특허권자로부터 라이선스를 받은 자의 국내 제조활동 없이 특허에 의하여 보호되는 물품에 관한 라이선싱 활동만 하는 경우에도 특허활용에 대하여 충분히 실질적인 투자가 있는 경우에는 ITC의 수입배제명령 청구를 할 수 있다는 것이다.³⁷⁾ 그 이유로는 1988년 관세법 제337조 개정의 취지가 엔지니어링, 연구개발 및 라이선싱을 통한 특허활용에 대한 실질적인 투자를 보호하기 위한 것으로 이는 반드시 국내 생산을 수반하는 것은 아니라는 것이다.³⁸⁾

이에 대하여 Newman 판사는 다음과 같은 반대의견을 제출하였다. 1988년 관세법 개정의 취지는 특허제품을 직접 제조할 수 없는 대학이나 기타 연구기관이 관세법 제337조에 의한 구제를 청구할 수 있도록 하기 위한 것으로, 미국 내 특허품 제조의 요건을 삭제한 것이 아니라 국내 생산을 위한 인센티브를 더욱 확대하기 위한 것이므로 여전히 국내 제조가 요구된다는 것이다.³⁹⁾

V. 한국무역위원회의 구제와의 비교

1. 관련기관 및 관련법률

한국에는 미국 ITC와 같은 역할을 하는 한국무역위원회(Korea Trade Commission: KTC)가 있다. 대통령 직속 기구인 미국 ITC와 달리 KTC는 산업통상자원부 산하 기관이다. KTC는 “불공정무역행위 조사 및 산업피해구제에 관한 법률(이하 ‘산업피해구제법’)”에 따라 지식재산권 침해물품의 수입 등을 조사하고 그에 대한 시정조치 등을 명할 수 있다.

36) InterDigital Communications, LLC v. International Trade Com’n, 707 F.3d 1295 (Fed.Cir.2013).

37) Id., at 1303-4.

38) Id., at 1304.

39) Id., at 1305.

2. 불공정무역행위의 금지

산업피해구제법 제4조 제1항에서는 조사의 대상이 되는 불공정무역행위의 유형에 대하여 규정하고 있는데, 제1호에서 특허권을 포함한 지식재산권 침해물품 등을 수입, 판매하는 행위 등에 대하여 규정하고 있다.

3. 구제조치

KTC는 산업피해구제법 제4조 제1항에 해당하는 불공정무역행위가 있다고 판정하면 해당 행위자에게 수출·수입·판매·제조행위의 중지, 해당 물품 등의 반입배제 또는 폐기처분 등의 '시정조치'를 명할 수 있고(산업피해구제법 제10조 제1항), '과징금'을 부과할 수도 있다(동법 제11조).

4. '국내산업' 의 요건

산업피해구제법 제1조에서는 법의 목적으로 '공정한 무역질서 확립'과 '국내산업 보호'를 규정하고 있다. 그러나 불공정무역행위 유형에 관한 제4조 제1항에서는 '국내산업' 요건에 대한 어떠한 언급도 없다. 또한 미국 ITC절차에서는 직권조사 이외에는 특허권자에게만 청구인 자격이 인정되어, 제소자인 특허권자가 미국 내 산업에 상당한 투자(significant investment) 또는 실질적인 투자(substantial investment)를 하였는지 여부를 판단하는 것과 달리, KTC의 조사신청은 누구든지 할 수 있도록 하고 있다(산업피해구제법 제5조).

이에 따라 KTC의 특허권침해 불공정무역행위 여부 판정 의결서를 살펴보면, 특허의 유효성과 침해행위 성립여부만을 주로 판단하고, 특허권자가 특허품을 제조하고 있는지 여부, 특허권자의 특허로 보호받는 물품과 관련하여 국내산업이 형성되어 있는지 등은 판단하고 있지 않다.

VI. 결론

현재 특허제도는 유용한 기술의 보급과 활발한 이용이라는 본래의 목적을 달성하기 위해서 이용되기 보다는 타인의 이용을 배제하기 위한 방어적 목적으로 이용되거나 특허기술실

시협상에 있어서 특허권자가 부당하게 우월한 지위를 차지하기 위한 수단으로 이용되는 경우가 빈번하다. 이러한 현상의 주된 원인으로서는 기술사상이라는 무체물에 대한 특허권을 유체물에 대한 소유권과 유사한 독점배타적 권리로 인정하고, 그 침해에 대하여 소유권에 기한 방해배제청구권과 유사한 특허침해금지청구권을 인정하고 있기 때문이다. 특허권자는 이러한 특허침해금지청구권을 통해 타인의 이용을 배제하고 협상에서 우월한 지위를 차지할 수 있다. 특히 이미 특허기술을 이용한 제품이 상용화되어 시장에서 널리 이용되고 있는 경우에 있어서 특허침해금지청구권의 행사는 특허기술 이용자를 영업폐쇄나 사업폐지에 까지 이르게 할 수가 있어 그 피해가 막대하고, 이미 특허기술을 적용한 제품을 이용하고 있는 소비자의 이익을 침해할 우려가 있다. 따라서 특허침해금지청구를 절대적으로 인정하는 것 보다는 특허권자에게 정당한 보상을 보장한다는 전제하에 사안에 따라서 금지청구권을 제한할 수 있도록 하는 방안이 유용한 기술의 이용과 산업발전이라는 특허제도의 목적에 부합한다.

이러한 취지로 2006년 미국 연방대법원은 eBay 판례를 통해 특허침해소송에서 영구적 금지명령에 대한 판단 시에도 형평의 원리 4가지 요소를 고려하여야 한다고 판시하게 되었고,⁴⁰⁾ 이후 미국과 일본을 비롯한 각국에서 강력한 특허침해금지청구권 인정에 대한 비판과 그 대안 마련에 관한 논의가 활발히 이루어지고 있다.⁴¹⁾

이러한 경향에 따라 실질적으로 특허물품을 제조하지 않으면서 라이선싱 활동만으로 수익을 추구하는 NPE, PAE에 의한 특허소송에서 미국 지방법원이 특허침해금지명령을 인정하지 않는 사례가 증가하자, 보다 쉽게 특허침해금지명령을 인정하고 있는 미국 ITC에 특허소송이 몰리고 있는 것이다.

ITC는 금지명령에 대한 판단시 형평의 원리 4가지 요소 중 '공공의 이익'에 대하여만 판단하고, 의약품이나 의료기기에 대한 것이 아닌 경우 '공공의 이익'의 예외를 인정하는 경우가 거의 없어 실질적으로 자동적으로 금지명령이 부여되고 있다. 또한 최근 인터디지털 사건에서 CAFC는 미국 관세법 제337조의 '국내산업' 요건과 관련하여 반드시 미국 내에서 특허권자나 실시권자가 특허품을 제조하고 있을 것이 요구되는 것은 아니라고 판시하여 미국의

40) eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

41) Mark A. Lemley & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2007); David B. Conrad, Mining the Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of the Automatic Injunction Rule in eBay v. MercExchange, 26 The Review of Litigation 200 (2007. 1); Tim Carlton, The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive When a Permanent Injunction Is Denied?, 43 Ga. L. Rev. 543 (2009); 松本重敏, eBay事件判決と日本特許法の比較考察-差止請求權と損害賠償請求權相互の位置づけ, 知財管理 57卷 2号 (2007. 2).

대표적인 특허관리회사, PAE인 인터디지털의 침해금지청구를 인정하였다.⁴²⁾

이러한 ITC의 태도는 특허기술을 산업현장에서 활용하지 아니하고 고액의 합의금을 받기 위한 무기로 이용하는 것을 방지하고자 하는 전세계의 동향에 역행하는 것이다. 국내 제조의 요건을 요구하지 않을 경우 국내산업을 보호하기 위해 침해품의 수입을 금지하기 위해 ITC 침해금지청구가 이용되는 것이 아니라, 침해품의 수입에 대한 대가를 받기 위한 무기로 악용되는 것을 막을 수 없다.

이와 관련하여 우리나라 산업피해구제법에서는 ‘국내산업’의 요건에 대하여 어떠한 규정도 두고 있지 않으며, 특허권자 이외에 누구든지 KTC에 조사신청을 할 수 있도록 하고 있어 KTC의 구제조치가 악용될 소지가 있다. 이에 KTC에 조사신청을 할 수 있는 청구인적격을 ‘특허권자 또는 전용실시권자’로 제한하고, 특허권자의 특허물품이 국내에서 제조되어 ‘국내산업’을 형성하고 있을 것을 청구요건으로 명확히 규정할 필요가 있다.

참고문헌

- 임윤혜, 미국 ITC IP 분쟁 절차의 주요 내용과 시사점, IP Insight 제1권 제3호 (2013. 6).
- Carlton, Tim, The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive When a Permanent Injunction Is Denied?, 43 Ga. L. Rev. 543 (2009).
- Chien, Colles V. & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 Cornell L. Rev. 1 (2013).
- Conrad, David B., Mining the Patent Thicket: The Supreme Court’s Rejection of the Automatic Injunction Rule in eBay v. MercExchange, 26 The Review of Litigation 200 (2007. 1).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Tex. L. Rev. 1991 (2007).
- Saxon Janet D. & Paul A. Newhouse, Section 337 Jurisdiction and the Forgotten Remedy, 9 Campbell L. Rev. 45 (1986-1987).
- Sirilla, George M. et al., Will Ebay Bring Down The Curtain On Automatic Injunction In Patent Cases, 15 Fed. Cir. B.J. 587 (2006).
- 松本重敏, eBay事件判決と日本特許法の比較考察-差止請求權と損害賠償請求權相互の位置づけ, 知財管理 57卷 2号 (2007. 2).

42) InterDigital Communications, LLC v. International Trade Com’n, 707 F.3d 1295 (Fed.Cir.2013).