

November 27, 2024

「어려운 미국 소송? 준비부터 대응까지! - 미국 소송 필승 전략 톺아보기 -」 세미나 개최

법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 2024. 11. 21. (목) 14:00~16:00 에 「어려운 미국 소송? 준비부터 대응까지! - 미국 소송 필승 전략 톺아보기 -」라는 주제로 고객초청 세미나를 개최하였습니다.

해당 세미나는 총 3 세션으로 구성되어 제 1 세션에서는 “지피지기: 미국 소송 초기 대응 전략”이라는 주제 아래 미국소송 제기 현황 및 관련 통계를 토대로 한 관할법원 선택의 중요성, 최근 미국소송에 소용되는 비용, 미국 소송 절차의 흐름, 소장 송달 및 증거보전조치 관련 유의사항 등을 살펴보고, 한국 기업이 미국 소송 초기단계에서 취하여야 하는 전략적인 접근방안을 검토하였습니다. 제 2 세션에서는 “백전백승: 미국 소송 실전 대응 전략”이라는 주제 아래 연방지방법원의 특허침해소송과 ITC 특허침해 조사절차의 비교, ITC 조사절차의 흐름, 디스커버리 절차 및 관련 제재 사례, 배심재판 준비 관련 유의사항, 미국 소송상의 변호사-의뢰인 특권과 예외 등을 살펴보고 한국 기업이 미국 소송에서 직면하는 주요 쟁점과 그 대응방안을 설명하였습니다. 제 3 세션에서는 “유비무환: 미국 소송 대비 컴플라이언스”라는 주제 아래 미국 특허와 관련된 경고장의 의미, 경고장 수령 시 발생할 수 있는 상황, 경고장 수령 관련 유의사항 및 대응방안 등을 바탕으로 한국 기업이 미국 소송 가능성에 대비하기 위한 조직 운영 방안과 리스크 관리 전략을 살펴보고, 실제 사례들을 통해 미국 소송 관련 리스크를 줄이기 위한 내부 소통의 중요성을 강조하였습니다.

세미나의 자세한 내용은 다음과 같습니다.

I. 지피지기: 미국 소송 초기 대응 전략

한국 기업의 기술력은 비단 국내만이 아니라 세계적으로도 많은 주목을 받고 있습니다. 이에 따라 NPE를 비롯한 다양한 기업들이 한국 기업을 대상으로 많은 미국 소송을 제기하고 있는 실정입니다. 미국 소송은 기업 관련 여타 분쟁에 비해 특히 많은 인적, 물적 비용이 소요됨에 따라 기업의 명운에 많은 영향을 미칠 수 있는 만큼 미국 소송이 제기되는 초기 단계부터 전략적이고 효율적으로 대응하는 것이 무엇보다도 중요합니다. 이에 제1세션에서는 미국 소송 초기단계에서 기업이 취하여야 하는 전략적인 접근방법을 살펴보았습니다.

미국 소송은 배심원 재판을 마칠 때까지 평균 약 500만 달러 이상의 많은 비용이 소요되는 절차인데, 최근 5년간 미국 소송의 제기 현황을 살펴보면 텍사스 동부, 텍사스 서부, 델라웨어 지방법원에 한국 관련 미국 소송이 집중적으로 제기되었습니다. 이처럼 텍사스 지방법원에 한국 기업에 대한 많은 소송이 제기되는 이유는 외국 회사에 대해서는 미국 어느 법원에든지 특허침해소송의 제기가 가능하고, 텍사스 동부, 서부 지방법원이 특허권자에게 절차상 유리하게 진행되는 한편, 배심원들도 특허권자에게 유리한 결론을 내리는 것으로 알려져 있기 때문입니다. 텍사스에서 소송이 제기된 경우 다른 법원으로의 이송을 시도해 볼 수는 있고, 이송 여부의 결정은 사적인 편의요소(private convenience factors)와 공적인 편의 요소(public convenience factors)를 고려합니다. 이송이 인정된 사례(Apple 사건, TikTok 사건, 삼성 사건 등)들이 존재하기는 하나, 현실적으로 다른 지역의 법원으로 이송을 허용받는 것이 용이하다고 볼 수는 없습니다. 이에 텍사스 지방법원에 미국 소송이 제기된 경우 해당 법원의 소송절차를 숙지하고 미국 소송의 기본적인 절차를 고려하여 소장 송달 단계부터 신중하게 대응할 필요성이 있습니다.

미국 소송의 소장은 침해행위를 특정하여 기재하여야 하기는 하지만 한국과는 달리 구체적인 손해배상액 등을 기재할 필요가 없기 때문에 그 작성이 비교적 용이합니다. 소장의 송달은 헤이그 협약에 따라 한국 법원을 통해 이루어지는 것이 원칙이고 그 기간은 2-3개월 정도가 소요되는데, 실무적으로는 피고가 원고와 협의해서 자발적으로 정식 소장의 송달을 포기하고 위 기간에 해당하는 정도로 답변서 제출기한을 연장받는 방안도 많이 활용되고 있습니다. 어느 경우이든 소장 송달 후 21일 이내에 답변서를 제출하여야 합니다.

한편, 미국 소송의 제기가 합리적으로 예상된다면 소송 당사자가 될 수 있는 기업은 증거보전조치의무(Litigation Hold & Preservation)를 이행하여야 합니다. 증거보전조치를 위반하는 경우 미국 소송의 결과에 치명적인 영향을 미칠 수 있으므로, 사내 법무팀 등 증거보전조치 담당자는 IT 부서와 협력하여 소송 관련 모든 문서, 데이터 및 기타 증거들을 손상이나 변경 없이 보존하고, 이를 적극적으로 모니터링하여야 합니다.

마지막으로 답변서는 기본적인 항목을 빠트리지 않고 소장에 기재된 사항에 대하여 부인 및 반박을 기재하는 것이 중요합니다. 통상 특허 침해행위 부존재, 특허 무효에 관한 내용을 기재하며, 반소로서 특허 침해 부존재확인 청구 및 특허 무효확인 청구 등에 관한 내용을 추가하기도 합니다.

II. 백전백승: 미국 소송 실전 대응 전략

미국 소송은 기본적으로 연방지방법원에 제기되는 미국 소송을 의미하지만, 이와는 별도로 미국으로의 제품 수입을 금지하는 ITC(국제무역위원회) 조사절차가 존재하며, 실제 두 절차는 별개로 또는 병행하여 제기되므로 각 절차의 특성과 차이점을 잘 이해할 필요가 있습니다. 더불어 미국 소송은 한국 소송과는 달리 디스커버리, 배심원 재판, 소송상의 변호사-의뢰인 특권 등과 같은 특유한 제도들이 존재하므로 이를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 이에 제2세션에서는 이러한 점에 초점을 맞추어 한국 기업이 실제 미국 소송 진행단계에서 직면하는 주요 쟁점과 그 대응방안을 살펴보았습니다.

먼저, 연방지방법원의 미국 소송과 ITC 조사절차는 아래와 같은 주요한 차이점이 존재합니다.

구분	연방지방법원	ITC
당사자	원고 및 피고	신청인 및 피신청인, 불공정수입조사과(OUII)
송달	소송법에 의한 송달 (헤이그 협약)	일반 우편송달
관할	인적 관할	대물 관할
구제수단	금지명령 및 손해배상	수입배제명령과 중지명령
판단	배심원(사실관계)/판사(법리)	행정판사(사실관계 및 법리)
Discovery 요청답변기한	30 일	10 일
소요기간	배심재판까지 약 24-48 개월 소요	조사종결까지 약 18 개월 소요 (구술변론기일까지 9 개월)

특히, ITC 조사절차는 연방지방법원의 소송에 비해 매우 신속하게 진행되며, 패소 시 미국 내 제품 판매에 직접적인 영향을 미친다는 점에서 비단 미국 기업뿐만 아니라 한국 기업들도 경쟁사인 한국 기업에 대해 해당 절차를 많이 활용하고 있음에 따라 ITC 조사절차가 시작된 경우에는 보다 정확하고 적극적인 대응이 요구됩니다.

미국 소송의 배심원 재판은 한편의 영화를 만드는 것과 유사합니다. 한국 소송과는 달리 특허침해소송의 경우는 평균적으로 5일에 걸쳐 배심원 재판이 진행되며, 그 과정에서 사실관계에 대한 판단을 내리는 배심원을 설득하는 것을 가장 중요한 목표로 합니다. 이에 사실관계 증인 및 전문가 증인 섭외 및 준비에 많은 노력과 비용이 소모되며, 실제 배심원 재판에서 배심원이 알아보기 쉽도록 적절하게 증거를 제시하는 것을 도와주는 'Trial graphics person' 선정도 신중하게 하여야 합니다.

한편, 미국 소송은 한국 소송과는 달리 디스커버리 절차가 존재하는데, 이 절차를 통해 배심원 재판절차에 제시될 증거가 확정됩니다. 그리고 디스커버리 절차를 통해 증거가 확정된 이후에는 추후 항소를 한다고 하여도 추가적인 증거 제시가 불가능하다는 점에 주의하여야 합니다. 또한 디스커버리 절차 중 관련 자료 훼손(spoliation)이 발생하지 않도록 유의하여야 합니다. 실제로 헤드폰 제품 상표권 침해소송에서 자료 훼손으로 인한 제재가 인정되어 법원이 실제 손해배상 액수인 2만 달러를 훨씬 뛰어넘는 268만 달러의 상대방 디스커버리 비용 부담 외에 상대방의 변호사 비용 및 3배 손해배상액을 담보하기 위한 추가적인 230만 달러의 보증금 예치의 금전적 제재(합계 약 500만 달러)를 명령한 사례가 존재합니다.

미국 소송에서는 소송상 중요한 특권으로 ① 변호사-의뢰인 간 비밀유지특권(Attorney-Client Privilege)과, ② 변호사 업무 산출물에 대한 보호 원칙(Work Product Doctrine)이 존재합니다. 전자에 따라 변호사와 의뢰인 간에 법률 자문을 목적으로 이루어진 의사교환은 기밀로 유지되지만 제3에게 동일한 내용을 공개한 경우 또는 범죄를 유발할 목적이 존재하는 경우 등에는 해당 특권이 인정되지 않으므로 주의하여야 합니다. 그리고 후자에 따라 변호사가 소송이나 재판을 위해 준비한 유·무형의 자료에 대해서는 기밀이 유지됩니다. 다만, 해당 원칙은 변호사가 개입하지 않은 자료 즉, 기업의 일상적인 사업 운영 관련 자료에는 적용되지 않을 수 있다는 사실에 유의하여야 합니다.

III. 유비무환: 미국 소송 대비 컴플라이언스

미국 소송은 기업이 사업을 운영함에 있어 언제 어느 시점에서 제기될지 예측하기가 매우 어렵습니다. 더욱이 미국 소송이 제기되는 순간, 사안의 파악, 미국 법률 대리인의 선정, 증거보전조치의 이행, 송달 포기 여부 결정, 답변서 작성 등 다양한 절차를 단기간에 신속하게 진행하여야 하기에 사전에 미국 소송을 대비한 컴플라이언스를 구축하여 관련 리스크를 완화할 필요가 있습니다. 이에 제3세션에서는 미국 소송 제기에 대비한 조직 운영 방안과 리스크 관리 전략을 살펴보았습니다.

본격적인 미국 소송이 제기되기 전 특허 등 권리의 침해행위에 대한 경고장이 발송되는 경우가 일반적입니다. 경고장은 고의 침해 여부의 판단, 손해배상액 산정의 기산점, 증거보전조치의무의 발생과 관련하여 중요한 의미를 가집니다. 이에 미국 회사 등으로부터 침해행위에 대한 경고장을 수령한 경우 신속하게 경고장을 분석하여 침해 주장 권리, 침해 대상 상품 및 권리자의 요구사항과 침해행위 관련 히스토리를 파악하여야 합니다. 그리고 권리침해 성립 가능성 및 실무적 리스크를 검토해 보는 것에 더해, 침해 대상 권리 관련 업무 담당자 및 임원에게 해당 사실을 신속하게 알려 적절한 증거보전 조치를 이행하여야 합니다.

이러한 경고장은 반드시 미국 회사뿐만 아니라 다국적 NPE 또는 미국에 특허권 등의 권리를 보유한 한국 회사로부터도 받을 수 있으며, 경고장의 발송 후 상대방과의 협상이 원만하게 이루어지지 않는다면 상대방이 미국 연방지방법원에서의 소송이나 ITC 조사절차를 개시할 수 있으므로 이에 대한 충분한 대비를 할 필요가 있습니다.

설사 경고장을 받지 않았다고 하더라도 박람회 등에서 구두 경고 후 분쟁을 제기할 가능성도 있으므로 이에 대비하여 기업의 진행 사업에 있어 국외에 경쟁사가 존재하는 경우에는 평소에 심도 있는 기술에 대한 분석과 검토를 통하여 개별 특허에 대한 전문가의 비침해 의견서를 준비하거나, 상대방 권리의 침해를 인정하는 것과 같은 오해를 불러일으킬 수 있는 내부 의사 소통을 자제함으로써 리스크를 완화할 수 있습니다. 그리고 사업 진행 조직과 법무 조직 간 긴밀한 소통 및 정확한 정보 전달을 지속하고, 경영진에 대한 투명한 보고를 지향하는 것 또한 미국 소송 관련 분쟁에 대한 효과적인 대비책이 될 수 있습니다.

* * *

법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 지식재산권 전반에 관한 다수의 자문 및 미국 소송을 비롯한 국내·외의 분쟁 업무를 오랜 기간 수행함으로써 다양한 실무경험과 축적된 노하우를 가지고 있습니다. IP 는 기업의 핵심자산이자 많은 부가가치가 파생되는 권리로 기업 내에서 그 중요성과 비중은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 이에 기업이 보유한 IP 를 보호하고 활용하기 위해서는 관련 분쟁 발생 시 풍부한 경험과 지식을 갖춘 전문가들을 통해 신속하고 선제적인 대응을 진행할 필요가 있습니다. 법무법인(유한) 태평양 IP 그룹은 IP 관련 국내·외 분쟁 발생 시 대처 및 운영 등에 대하여 폭넓고 깊이 있는 자문을 제공하고 있으므로, 이와 관련한 문의사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

관련 구성원

강기중

변호사

T 02.3404.0177

E kijoong.kang@bkl.co.kr

신혜원

변호사

T 02.3404.0845

E hyewon.shin@bkl.co.kr

이승목

외국변호사(Ohio)

T 02.3404.1971

E samuel.lee@bkl.co.kr

법무법인(유한) 태평양의 뉴스레터에 게재된 내용 및 의견은 일반적인 정보제공만을 목적으로 발행된 것이며, 법무법인(유한) 태평양의 공식적인 견해나 어떤 구체적 사안에 대한 법률적 의견을 드리는 것이 아님을 알려드립니다. 뉴스레터와 관련된 문의사항이 있을 경우 위 연락처로 문의주시기 바랍니다.