
June, 2009

미국 법원의 관할권 – Synthes v. GMReis¹

최근 한 외국 기업이 미국 외 제 3국 시장을 상대로 마케팅을 하기 위하여 제품 샘플을 미국내 어떤 학회에서 전시하다, 샘플이 미국특허를 침해하는 제품이며, 샘플을 학회에서 전시한 것이 미국으로의 수입과 판매 영업이라고 소송을 제기받게 되었습니다. 미국으로 샘플을 가지고 입국하는 것만으로도 미국 법과 미국 법원의 규제를 받는 가능성을 알려주는 소송건이였습니다.

미국 박람회에 참석하였다가 특허침해 소송 소장 전달받음

GMReis 는 정형외과에서 사용되는 의료 제품을 생산 판매하는 브라질회사입니다. GMReis 는 유럽, 아시아 및 남미 시장에서 제품을 판매하였으나, 미국에서는 판매나 마케팅을 하지 않았습니다. 그러나, 미국에서 개최되는 정형외과 협회 모임 등에 타국인들이 많이 참여하기 때문에, GMReis 는 수년동안 미국내에서 개최되는 협회에 참여하여 회사 제품을 전시하고 소개하였습니다. 단, GMReis 는 관련 제품을 미국시장에는 판매하지 않음과 관련 제품이 미국시장에서 판매하려면 필요한 FDA 의 승인을 받지 않은 사실을 GMReis 의 웹사이트와 마케팅 자료에 명백하게 명시하였습니다.

GMReis 는 지난 2007년에도 locking bone plate 제품의 샘플 5 개를 San Diego에서 개최된 정형외과 전문의사의 협회 모임에 전시하였습니다. Synthes 라는 미국회사는 해외 시장에서의 GMReis 경쟁사로 locking bone plate에 관련한 미국특허(“744 특허”)를 보유하고 있습니다. Synthes 는 아마도 GMReis 이 관련 학회에 참여하여 관련 제품을 전시할 것을 미리 알고, GMReis 의 샘플 제품이 ’744 특허를 침해하며 GMReis 가 그 제품을 그 학회에서 전시하는 것이 그를 미국내에서 판매하거나 수입하는 행위라면, 그를 금지함을 요구하는 가처분 소송을 제기하고 그 소장을 GMReis 에게 전달하였습니다.

GMReis 는 미국내 협회 모임에 참석하여 관련 제품을 전시하기는 하였지만, 방문자들에게 명백히 미국내 시장에 판매를 하지 않는다는 사실을 밝혔음에도 불구하고, 미국특허 침해 소송에 대응하여야 하는 상황에 처하게 되었습니다.

¹ ___ F.3d ___ (Fed. Cir. April 17, 2009). <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1279.pdf>에서 판결문을 다운로드 받을 수 있습니다.

관할권 판단하기 위한 Discovery 대응 부담

민사 소송의 소장을 받고 그에 대한 답변서를 법원에 제출하면, 피고는 관련 법원의 관할권에 동의하거나 인정한 것으로 간주됩니다. GMReis 는 San Diego 의 미연방법원에게 법원이 GMReis 에 대한 관할권이 없음 주장하는 특별 답변서를 제출하여 소송을 기각하여 줄 것을 주장하였습니다.

그러나 Synthes 는 GMReis 이 미국 전국내에서 어떠한 사업활동을 하였는지를 확인하여야 한다고, GMReis 의 경영진의 deposition 과 미국내에서의 과거 사업활동 자료 제공을 요구하였습니다.² GMReis 는 결국 법원의 지시에 의하여 자료 제출 요구에 응하고 경영진의 증언을 제공하여야 하였습니다.

관할권

법원은 각 분쟁의 성격(“subject matter jurisdiction”)과 분쟁의 당사자(“personal jurisdiction” 또는 “territorial jurisdiction”)에 대한 관할권이 있어야 그 분쟁에 대한 판결을 할 수 있습니다. 소송 당사자들에 대한 관할권은 원래 당사자들 또는 분쟁과 관련된 물건이 법원이 관할하는 지역에 존재하는 경우에 인정되었고 또는 당사자들이 자발적으로 그 관할권을 인정할 수도 있었습니다. 이러한 관할권이 근래에는 당사자들이 관련 지역에 없는 경우에도 그의 행위가 법원이 관할하는 지역과 연관되어 있으면 행사하게 되었습니다.

원고의 경우에는 원고가 자발적으로 법원에 소장을 제기함으로서 법원의 관할권을 인정한다고 하겠습니다. 피고의 경우에는, 피고가 법원의 관할지역에서 소장을 전달받으면, 피고에 대한 관할권이 인정되기도 합니다. 단, 피고가 법인인 경우, 법인은 법인이 등록된 곳에서만 존재하기 때문에, 이러한 피고의 존재함으로 인정되는 관할권으로는 어려운 점이 많이 있었습니다. 법인인 피고의 대표이사에게 소장을 전달하는 것도, 법인이 등록된 곳에서만 인정되었습니다.

따라서, GMReis 의 경우에도 GMReis 의 대표이사가 San Diego 의 협회장에서 소장을 받았지만, 대표이사가 San Diego 관할 연방법원의 관할 지역에 있었다고 하여 법원의 관할권이 인정되는 것은 아니었습니다.

² 원고는 피고의 San Diego 협회 참여 사실 만으로는 California 주법에 의거한 피고에 대한 법원의 관할권 행사가 어려울 것을 예상하였습니다. 마침, 소송의 근거법이 본 건의 특허법과 같이 연방법인 경우, 관련 법원은 피고의 미국 전국에서의 활동을 모두 감안하여 법원의 관할권 행사가 적절한지를 판단하게 됩니다. (Fed. R. Civ. P. 4(k)(2) – 연방법원의 민사소송 절차규정) 원고는 피고에 대한 법원의 관할권 행사가 적절한지를 판단하기 위하여, 미국 전국내에서의 피고의 사업에 대한 정보 자료의 제출 및 피고의 경영진의 증언을 요구하였고 법원은 이를 지시하였습니다.

Subject Matter Jurisdiction. 대부분의 경우, 헌법, 지적재산권, 정부대상 청구권, 아동법, 파산법 등의 특정 분야의 분쟁 또는 항소심을 담당하는 특화된 법원들에게는 subject matter jurisdiction이 제한되었고, 그 분야에 대한 독점적 관할권이 인정되나, 일반 법원은 기타 소송에 대한 일반 관할권을 행사합니다.

Personal Jurisdiction. 미 헌법의 적법절차("due process") 규정에 의거하여, 법원이 피고에 대한 관할권을 행사하려면, 피고와 법원이 속한 정부와 특정 최소의 관계가 유지되었어야 하며, 관할권 행사하는 것이 전통적인 공정성과 정당성(traditional notions of fair play and substantial justice)을 위반하지 않아야 한다고 대법원이 판결하였습니다.³ 피고의 행위가 얼마나 의도적으로 관련 정부/지역과 연결되었는지에 따라, 피고의 모든 법률 분쟁에 대한 일반 관할권("general jurisdiction") 또는 그 행위와 직접적인 연관이 있는 분야만에 대한 제한적 관할권 ("specific jurisdiction")이 인정됩니다.

본 건과 관련하여 법원은 GMReis의 행위가 원고가 주장하는 특허 침해와 직접적으로 연관되었기 때문에, 일반 관할권이 성립되는지 판단하지 않고⁴, 제한적 관할권⁵에 대한 판단만을 하였습니다.

일심 법원은 GMReis가 관련 제품이 미국 FDA의 승인을 받지 않았다는 사실을 공개하고 미국 거주자에게는 판매활동을 하지 않은 사실을 감안하여, GMReis에게 제한적 관할권을 행사하는 것이 적절하지 않다고 판결을 하였으나, 항소심 법원은 미국정부가 미국내 학회 등에서 전시되는 제품에 대하여 특허법을 적용하는 것이 중요함을 고려하여, 관할권 행사에 대응하는 것이 무리한 부담이 아니라고 관할권 행사를 인정하였습니다.

샘플의 수입만으로도 미국 특허법 규제 받게 됨

결과적으로, 미국내에 개최되는 trade show에 참석하고자 샘플 제품을 지침하고 미국으로 출장을 오는 것 자체만으로, 미국에서의 소송에 피고가 되고 말았습니다.

³ Int'l Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). Int'l Shoe사는 Delaware 주 법인으로 사무실이 Missouri 주에 있었고, Washington 주에는 사무실이 없었으나, 판매원들이 판매활동을 하였습니다. Washington 주정부는 Int'l Shoe사의 판매원들에 대하여 커미션 소득에 대한 실업보험 세금을 부과하였는데, 회사는 판매원들이 직원이 아니며, 회사가 Washington주에서 직접 사업을 하지 않기 때문에, 회사에 대한 관할권이 없다고 주장하였습니다. Washington 주 법원은 모두 Int'l Shoe사에 대한 관할권 행사가 헌법의 적법절차상 문제가 없다고 판결하였고, 연방정부의 대법원도 법인의 행위가 주와 일정 이상의 관계를 유지한 것이며, 관할권 행사가 전통적인 공정성 및 정당성을 위반하지 않는다고 판결하였습니다.

⁴ 일심 법원은 피고의 미국내 영업활동이 일반 관할권에 필요한 지속적이고 전반적인 상업활동 (continuous and systematic general business contact)이 아니라고 판결하였으나, 항소심 법원은 일반 관할권에 대한 판단을 할 필요가 없다고 하였습니다.

⁵ 관련 항소법원 (Federal Circuit Court)는 제한적 관할권이 성립되려면 다음 3 가지 조건이 모두 충족되어야 한다고 판결한 바 있습니다: (1) 피고의 행위가 의도적으로 그 지역의 거주자를 대상으로 이행되었고, (2) 원고의 주장이 피고의 그러한 행위와 직접 관련되었으며, (3) 관할권이 적절(reasonable)하고 공정(fair)하여야 합니다. Elecs. For Imaging, Inc. v. Coyle, 340 F.3d 1344, 1350 (Fed. Cir. 2003)

물론, 샘플을 미국으로 수입하는 것 자체로 관련 특허법상의 미국시장으로의 수입으로 인정되는지는 이번 건에서 결론이 없었습니다. 단, 먼 타국에서 피고로 소송에 대응하여야 한다는 부담 자체만으로도 discovery에 대응하여야 하는 의무가 인정되고 변호사 비용이 발생하여, 피고에게 적지 않은 부담이 될 수 있는 것이 사실입니다. 따라서, 미국외 제3국 시장을 위하여 미국내 전시회 참여하는 경우에도, 미국의 경쟁사의 반응 및 미국 특허에 대한 사전 검토가 있어야 하겠습니다.

한국기업과 관련된 소송, 법규 또는 법적 사항에 대한 내용을 정리한 메모입니다.
www.yangtmlaw.com에서 관람하시거나 download 하실 수 있습니다.

○ 특허법상 exhaustion doctrine과 관련된 미 대법원 판례, <i>Quanta Computer v. LG Electronics, Inc.</i>	06/08
○ 영업비밀	09/08
○ 대우건설의 팔라우 소송	03/09