

■ 최신 법령 ■

[지적재산권-해외] 불법 정보기술을 바탕으로 만든 제품을 미국에 수출할 경우 낭패 보게 된다

최승수 변호사 | 김태형 변호사

1. 워싱턴 주 등 새로운 부정경쟁방지법 시행

작년 7월 22일 미국 워싱턴 주는 워싱턴 주 내에서 판매한 제품이 권리자 허락 없이 정보기술을 이용하여 제조, 배급, 판매된 제품인 경우에 부정경쟁행위로 보아 제재를 가할 수 있는 새로운 부정경쟁행위법을 통과시켰습니다. 신법에 따르면 경쟁 제품 제조업자나 주 검찰총장은 불법 정보기술을 이용하여 만든 제품을 제조하여 워싱턴 주 내에 판매하도록 한 제조업자나 판매자를 상대로 부정경쟁행위 소송을 제기할 수 있게 되었습니다.

이와 비슷한 내용의 법이 이미 루이지애나 주에서도 통과되었고, 다른 주에서도 통과될 예정이라고 합니다. 따라서 한국 등 외국에서 미국에 제품을 수출할 경우 그 제품을 구성하는 요소인 정보기술이 권리자 허락 없이 불법적으로 이용된 경우 제품 압류, 손해배상 등 소송을 당하고 향후 미국시장에 진출하는데 큰 어려움을 겪게 될 가능성이 매우 높아진 것입니다.

2. 새로운 부정경쟁방지법의 골자

가. 누가 소송의 상대방이 되는가

새로운 부정경쟁방지법에 따르면 2개 유형의 피고가 소송대상이 됩니다.

첫째, 워싱턴주 내에서 판매되거나 판매청약된 제품의 제조업자입니다. 이 유형의 제조업자에 대한 소송은 두 가지 요건이 충족되어야 하는데, (1) 해당 제품의 제조, 배급, 마케팅 또는 판매에 있어서 불법 정보기술을 이용하였고, (2) 그 제품이 정품 정보기술을 이용하여 제조, 배급, 마케팅 또는 판매된 경쟁제품과 경쟁관계에 있을 것이라는 요건이 필요합니다. 일단 위 2가지 요건이 충족되면 그 불법 정보기술을 이용한 제품이 미국에서 제조되었든 외국에서 제조되었든, 그리고 불법정보기술 이용이 미국에서 일어났는지 여부는 전혀 문제되지 않는다는 것입니다.

둘째, 워싱턴 주 내에서 위와 같은 부정경쟁행위 대상 제품을 판매하거나 판매를 청약한 제3자입니다. 불법 정보기술을 이용하여 제품을 제조한 제조업자뿐만 아니라, 판매업자도 소송대상이 된 것입니다. 외국에 거주하는 제조업자를 상대로 소송이 여의치 않을 경우 경쟁제품 제조업자는 불법제품 제조업자와 직접적 계약관계에 있는 판매업자를 상대로 소를 제기하는 방안을 선택할 수도 있는 것입니다. 만약 미국 판매업자가 소송에 패소한 경우 판매업자는 외국의 제조업자를 상대로 계약상 책임 또는 불법행위 책임을 추궁하게 될 것입니다.

나. 누가 소송을 제기할 수 있는가

신법에 따르면 경쟁제품 제조업자와 주 검찰 총장이 침해소송을 제기할 수 있게 됩니다.

첫째, 워싱턴 주에서 판매되거나 판매청약된 경쟁제품의 제조업자입니다.

즉, 경쟁제품 제조업자는 침해제품이 워싱턴주에서 판매 또는 판매청약됨으로써 손해를 입었다는 점을 주장하면 소송을 제기할 수 있게 됩니다. 특이한 점은 침해를 주장하는 제조업자가 반드시 워싱턴 주에 사업기반을 가지고 있을 필요가 없다는 점입니다. 극단적으로 한국의 제조업자가 중국 제조업자를 상대로 워싱턴주에 침해소송을 제기할 수도 있게 되는 것입니다. 또는 일본의 제조업자가 한국 제조업자를 상대로 워싱턴주 법원에 소 제기도 가능하게 되는 것입니다.

둘째, 워싱턴 주 검찰총장도 소송을 제기할 수 있습니다.

다. 권리자의 침해 통지 필요

다만, 소송이 시작되기 전에 불법 정보기술의 소유자가 피고를 상대로 해당 제품이 불법적으로 정보기술을 이용한 것이라는 점 등에 관한 내용을 담은 서면통지를 보내고, 이에 대하여 상대방이 (1) 피고가 해당 정보기술의 이용이 권리침해에 해당하지 않는다는 점을 입증하지 못하거나, (2) 정보기술의 정당한 소유자로부터 통지를 받았음에도 불구하고 90일 이내에 판매 등을 중단하지 아니한 경우에 한하여 소송이 제기될 수 있습니다.

결국 해당 정보기술의 권리자가 침해 제품 제조업자 또는 판매자를 상대로 서면통지를 보내는 것이 선행되어야 합니다.

라. 소송의 유형

법원은 피고에게 침해제품을 압류하는 한편 판매를 금지하는 명령을 내릴 수도 있고, 실제 손해액과 법정손해액(해당 정보기술 소매가격 이하) 중 선택하여 손해배상을 명할 수 있습니다. 나아가 피고의 정보기술이용이 고의적인 경우 위 손해배상액은 3배로 가중됩니다.

3. 시사점

워싱턴 주를 비롯한 미국의 여러 주에 만연히 불법 IT를 이용하여 만든 제품을 수출하여 판매한 경우에는, 경쟁관계를 입증한 전세계 모든 제조업자가 그 침해제품을 제조, 수출한 제조업자 또는 이를 미국 내에서 판매한 판매자를 상대로 미국 주법원에 침해소송을 제기할 수 있게 됩니다.

따라서 미국에 제품을 수출하는 제조업자는 위와 같은 소송의 위험에서 벗어나기 위해서는 제품 제조 및 판매 비즈니스 전 과정에서 이용된 IT 기술이 정당한 라이선스를 받고 이용된 것인지 철저히 사전에 점검하는 과정이 필수적으로 요청됩니다. 자칫 사소한 실수로 인해 경쟁업체 등으로부터 침해소송을 당하게 되면, 해당 제품의 압류, 손해배상 등에 그치는 것이 아니라, 거래관계에 있는 미국 내 거래선으로부터의 신뢰에 결정적인 타격을 받아 미국시장을 잃게 될 가능성도 있기 때문입니다. 미국 비즈니스를 하는 기업으로서는 반드시 염두에 두어야 할 법률이라 할 것입니다.