新春特輯企劃

美國의 知的所有權保護强化 動向

知的所有權 保護强化方案 및 對應方向 중심

知的所有權 保護强化가 美行政府의 主要 政策課題중의 하나임은 周知의 事實이다. 86년 4월 美通商代表府(USTR)가 밝혔던 政策方向과 같이 知的所有權 保護를 위한 다각적인 措置가 취하여 지고있다[1].

特히 今年 1月 Reagan美大統領은 年頭教書를 발표하면서 綜合貿易法案과 知的所有權法案등 美國의 競爭力을 提高시키는 綜合的인 政策을 조만간 議會에 제출하겠다고 言明하였으며, 이중 우리의 관심을 끌고 있는 貿易部門에서 Reagan 大統領은 「美國의 成長과 未來는 貿易에 달려있기 때문에 우리는 항상 保護貿易主義에 反對해 오고 있다. 그러나 우리는 自由롭고 公正한 (Fair and free)貿易을 위하여 努力할 것이다」라고 밝히고 특히 人的·知的 資源에의 投資擴大를 통한 競爭力强化를 역설하였다[2].

同 年頭教書에 대한 보충자료로서 배포된 競爭力强化計劃[3]에는 人的 및 知的 資源에 대한 投資擴大, 科學技術開發 促進, 知的所有權保護 强化, 主要法 改正推進, 國際經濟環境 改善, 豫算赤字 除去 등이 합적으로 파악할 수 있다는 점에서 이에 관심을 기울일 필요가 있으며 특히 337條 規制强化를 포함한 知的所有權 侵害輸入品에 대한 規制强化는 우리의 對美貿易에 직접적인 영향을 미칠 수 있어 더욱 주목하여야 할 것이다[4].

Ⅰ. 知的所有權保護 强化 方案

1. 概 要

競爭力强化計劃중 知的所有權保護 强化方案은 美國內 技術 license 促進, 知的所有權保護 內容 및 節次强化, 그리고 海外에서의 美國 知的所有權保護 强化를 목적으로 하고 있다.

競爭力强化計劃 자체가 이미 業界 및 議會에서 제기하였던 사항을 한데 묶어놓은 것에 불과하다는 美國內의 비판적인 여론도 없지 않으나, 우리로서는 美國 政府·議會의 知的所有權에 관한 政策方向을 종

目 的	方 案
技術 license促進	—license를 制限하는 特許法, 獨占禁止法上의 規制緩和
知的所有權 保護 內容 및 節次强化	—知的所有權 侵害輸入品에 대한 規制强化 —製法特許保護 强化 —特許期間 回復制度 適用範圍 擴大 —企業秘密 保護强化
海外에서의 美國 知的所有權 保護 强化	—Berne協約加入 —知的所有權 保護問題의 通商 協商과의 연계

2. 强化方案의 內容 및 分析

가. 綜合知的所有權法改正 (omnibus intellectual property reform)의 추진

1) 特許權濫用 原則의 制限

强化方案에서는 特許技術의 licensing을 촉진하기 위하여 特許權濫用 原則(patent misuse doctrine)의 適用範圍를 실제의 反競爭的 行爲(actual anticompetitive conduct)

註1) **Administration Statement on the Protection of U.S. Intellectual Property Rights Abrood, USTR, 86.4.3.**

2) **韓國貿易協會, 「週刊通商情報」 제4권 제4호 (87.2.2), p.7.**

3) **The President's Competitiveness Initiative, the White House, 87.1.**

4) **美國에서의 輸入關聯 知的所有權規制에 대한 一般的 事項은 다음 資料 參考; 筆者, 「美國의 通商關聯 知的所有權規制」, 發明特許(86.2~4월호)**

李 貞 植
〈特許廳 審査官〉

포함되어 있는 바, 이하에서는 知的所有權保護 强化方案의 內容과 이에 대한 우리의 對應方向에 대하여 살펴 보기로 하며, 금년 1月과 2月에 上·下院 및 行政府에 의하여 제출된 法案도 이와 관련하여 고찰하기로 한다.

〈筆者 註〉

에 制限할 것이라 하였다.

misuse doctrine은 判例에 의해 발전되어 온 것으로[5] 特許侵害 특히 寄與侵害(contributory infringement)[6]에 관한 訴訟에 있어 被告側의 有效한 抗辯(defense)으로 널리 적용되어 왔으나, 이러한 misuse doctrine이 과도하게 적용되어 特許權者保護가 불충분하게 되었다는 비판이 있어 1952년 美議會는 이를 制限하는 規定을 特許法에 新設하게 되었다(35 U.S.C. §271(d))[7].

그러나 §271(d) 역시 misuse로 인정되지 않는 세가지 유형만을 규정하였을 뿐이어서 misuse doctrine은 여전히 광범위하게 적용되었고 特許權者의 licensing은 제한되지 않을 수 없었다.

이러한 認識下에서 추진되는 法改正은 misuse doctrine의 適用을 제한하는 條項을 特許法에 新設하게 될 것이며, 그 內容은 明白한 獨禁法(Antitrust Laws)違反이 아닌 한 特許 licensing과 관련된 行爲는 misuse가 아닌 것으로 되리라 예상된다.

2) 製法特許保護 强化[8]

美國에서의 製法特許에 의한 製品의 保護水準을 主要 交易相對國 水準으로 向上시킬 것이라고 强化方案을 밝혔다.

美國 現行特許法에는 製法特許의 權利內容과 保護에 관한 明示的 規定이 없으며, 다만 輸入規制와 관련하여 30年關稅法 §337a[9]에 규정되어 있을 뿐이다.

따라서 향후의 特許法 改正方向은 유럽과 日本에서 일반적으로 인정되고 있는 特許製法에 의해 直接生產된 製品에 대하여는 同製法의 特許權이 효력을 미친다는 product-by-process保護와 特許製法에 關聯된 特許侵害訴訟에 있어 一定要件下에 관련 製品이 同特許製法에 의해 生產된 것으로 推定한다는 立證責任의 轉換을 포함할 것으로 예상된다[10].

3) Clayton 獨占禁止法 改正

美行政府는 Clayton 獨占禁止法(Clayton Antitrust Act)[11]를 개정하여 知的所有權 licensing契約問題에 관하여 보다 융통성있는 基準을 運用할 방침이다.

현재까지 美國法院은 상당수의 特許 licensing契約을 當然違法(per se illegal)으로 判決함으로써 契約目的 觀點에서의 合理性 適用을 배제하여 왔다[12].

Clayton Act의 改正은 特許, know-how, trade secrets 등의 licensing에 있어 當然違法 原則의 적용을 제한하는 方向에서 이루어질 것으로 예상된다.

4) licensing 契約當事者의 協商權 保障

强化方案에서는 大法院의 Lear v. Adkins[13] 判決을 立法化·明瞭化함으로써 技術 licensing契約當事者의 協商權을 보장토록 할 것이라고 밝혔다.

1969年 大法院은 Lear v. Adkins 事件에서 licensee는 license된 特許有效性(validity)을 공격할 수 없다

5) **misuse doctrine의 代表的 初期判例는 Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502(1917)**

6) **35 U.S.C. §271(c) 特許侵害에는 直接侵害, 間接侵害, 寄與侵害 등이 있는 바, 寄與侵害는 特許 物件 또는 製法에 특히 사용되는 要素를 侵害者에게 판매하는 경우에 해당된다.**

7) **E.W. Kintner & J. Lahr, An Intellectual Property Law Primer, p99. misuse doctrine의 제한을 야기한 판례는 Mercoid Corp. v. Mid-Continent Investment Co., 320 U.S. 661(1944)**

8) **製法特許保護 强化는 國際的 關心事項으로서 現在 WIPO에 의해 추진되고 있는 特許法統一化(harmonization)條約에도 포함되어 있으며 (HL/CE/Ⅱ/2 Supp. 4, WIPO 참조), GATT Urugnay Round에서의 知的所有權協商과도 관계되어 있어 주목되는 事項이다. (특히, product-by-process保護와 立證責任의 轉換)**

9) **19 U.S.C. §1337a.**

10) **우리 特許法의 제45조 제1항과 제2항 그리고 제64조가 이에 해당된다. 다만 立證責任의 轉換에 있어 우리 法은 "新規의" 同一物에 한정하고 있다.**

11) **15 U.S.C. §§12~27**

12) **合理性의 原則과 當然違法의 原則에 관하여는 다음 문헌 참조 : 梁明朝, 「國際獨占禁止法」(博英社, 1986), pp 17~24.**

13) **Lear v. Adkins 395 U.S. 653(1969).**

는 기존의 一般原則을, 수년 동안 그 원칙에 대한 상당한 例外가 있었다고 하면서 번복하였다. 그래서 licensee가 license된 特許의 有效性을 다투지 않는다는 契約은 公共政策에 反한다고 판결되었다[14].

향후의 特許法 改正에서는 Lear v. Adkins判決內容에 따라 licensee가 license된 特許의 有效性을 공격하는 것을 禁止하는 契約事項은 無效로 하는 규정을 신설하게 될 것으로 예상되며, 이는 licensing契約過程에서의 licensee의 協商權을 强化하기 위한 것이다.

5) 關稅法 337條 改正

美行政府는 國際貿易委員會(lintternational Trade Commission)의 337條 節次에 있어 知的所有權 侵害의 경우 國內產業에 대한 被害立證要件을 삭제함으로써 337條 措置를 보다 효과적인 것이 되도록 하겠다고 하였다.

美國의 30年 關稅法(Tariff Act of 1930) 337條[15]는 美國內에서 效率的, 經濟的으로 운영되고 있는 產業에 實質的 被害(substantial injury)를 주거나 그러한 產業의 設立을 沮害하는 不公正 競爭手段(unfair methods of competition) 또는 不公正行爲(unfair acts)가 輸入에 있어 행하여지는 경우 不法이라고 規定하고 있다.

337條 節次는 利害關係人의 提訴로부터 시작된다. ITC의 調査開始決定이 있게 되면 行政法務官(Administrative Law Judge)에 의한 審問과 1次決定이 이루어지며 ITC의 最終決定은 통상 調査開始後 12個月이내에 Commission Meeting에서 決定된다. ITC의 最終決定은 大統領에게 회부되며 大統領은 政策的 考慮를 하여 60日이내에 이의 承認與否를 決定하게 된다.

337條 違反으로 確定되면 物品搬入禁止(exclusion of articles from entry) 또는 不公正行爲中止命令(cease and desist order)의 조치가 있게 된다[16].

行政府의 綜合貿易法案을 중심으로 上·下院에 提出된 法案[17]을 함께 고찰하여 보면 337條 改正方向은 다음과 같이 要約된다.

첫째, 知的所有權 侵害行爲에 대한 產業被害立證義務의 免除이다.

337條에 의한 규제조치를 하기 위하여서는 不公正行爲가 있어야 하며 이로 인한 美國內產業에 대한 實質的 被害가 立證되어야만 한다. 그런데 앞으로는 特許·登錄商標·著作權·mask work 등 知的所有權에 대한 侵害의 경우에는 實質的 被害 要件을 免除하여 知的所有權 侵害事實만으로 규제조치를 취하게 된다.

둘째, 종래에는 物品搬入禁止命令과 中止命令을 選擇的으로 하도록 되어 있던 것은 同時에 發動할 수 있도록 함으로써 規制內容을 强化하며, 또한 이 命令 違反에 대한 罰金을 引上하게 된다.

셋째, 下院法案은 最終承認權을 USTR로 移轉하는 것을 內容으로 하고 있으며, 上院法案은 救濟措置로서 押留 및 沒收를 추가하고 있으나 이들이 최종적으로 改正法에 포함될지는 의문이다.

6) 特許期間回復制度 擴大適用

强化方案에서는 農化學製品 및 動物用藥品에 관한 特許에 있어 檢查·試驗등에 따르는 特許期間喪失을 最長 5年의 범위내에서 回復할 수 있도록 한다고 하였다.

이는 종래 聯邦食品藥品化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act)에 의한 의약품과 의료기구·식품첨가제·색소첨가제에 대하여서만 認定하던 特許期間回復制度[18]의 適用範圍를 확대하여 農化學製品 및 動物用藥品도 適用對象으로 한다는 것이다.

7) 特許權保護에 따르는 費用 輕減

向後의 法改正에서는 實益이 없는 訴訟(frivolous actions) 또는 故意侵害의 경우 勝訴한 側의 辯護士費用을 敗訴한 側이 負擔하도록 하며, 公開資料에 근거한 特許無效主張에 있어 法院의 訴訟이전에 行政的 節次를 반드시 거치도록 할

14) 梁明朝, 앞의 책, p. 257.

15) **19 U.S.C. §1337, "(a) Unfair methods of competition declared unlawful, 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 prevent the establishment of such an industry, or to restrain or monopolize trade and commerce in the United States, are declared unlawful."**

16) **exclusion order는 輸入品에 대한 對物的(in rem) 措置이며, cease and desist order는 輸入 또는 販賣者에 대한 對人的(in personam) 措置라는 점에서 差異가 있다.**

17) **行政府 : Trade, Employment and Productivity Act of 1987. 上院 : Omnibus Trade Act of 1987 (S 409). 下院 : Trade and International Economic Policy Reform Act of 1987 (HR 3).**

18) **35 U.S.C. §155 Patent term extension. 35 U.S.C. §155A. Patent term restoration.**

것이라 하였다.

現行 美特許法[19]에 의하면 例外的인 경우에 法院이 勝訴한 側에 辯護士費用을 支給할 것을 결정할 수 있는 바, 前述한 경우에는 반드시 辯護士費用 支給을 결정토록 明文規定化할 것으로 예상된다.

또한 特許無效訴訟에 있어 印刷物에 의한 出願前 公知를 理由로 하는 경우에는 特許廳의 Board of Patent Appeals and Interference의 審判을 반드시 거친 후에 訴訟을 提起하도록 규정할 것으로 예상된다.

나. 營業秘密保護

美行政府는 政府에 제출된 商業的 情報의 公開가 당해 企業의 競爭力에 장애가 될 경우 公開에 대한 異議申請 機會를 기업에 부여함으로써 情報自由法(Freedom of Information Act)상의 營業秘密(business confidentiality) 保護를 강화하도록 하는 行政命令(Executive Order)를 제정할 계획이다.

情報自由法에 의하면 政府機關은 國防·外交등 특정한 경우를 제외하고는 情報를 一般人의 要請에 따라 제공하도록 되어 있다. 특히 情報自由法은 秘密로 되어야 할 trade secrets 및 商業 또는 財務 情報에 대하여는 適用되지 않도록 규정하고 있는 바[20], 이와 관련한 企業의 異議申請機會를 절차적으로 구체화하는 行政命令이 제정될 것이다.

또한 情報自由法의 適用對象에서 제외되는 trade secret 및 秘密商業情報의 範圍를 확대하는 法改正이 이루어질 것으로 예상된다.

다. Berne協約 加入

美行政府는 著作權에 관한 Berne協約加入 方針을 확정하였으며 이를 위해 著作權法 改正을 추진할 계획이다.

美國은 1955年 9月 萬國著作權協約(Universal Copyright Convention; UCC)에 加入하였으나, 海外에서의 美國 著作權保護 未洽등으로 Berne協約에의 가입을 추진하는 것으로 판단되며, 이를 통하여 UCC member가 아닌 Berne member 20여개국에서의 추가적인 美國 著作權保護가 가능하여 질 것이다.

라. 美國 知的所有權의 海外에서의 保護

美國政府는 國際協定의 協商이나 雙務經濟援助를 제공할 때에는 관련국가에서의 美國 知的所有權 保護가 적절한지를 考慮할 方針이다.

이는 84通商關稅法에 이미 규정되었고 특히 韓國·臺灣 등 開途國에 대하여는 知的所有權協商을 한 바 있다. 이러한 國際經濟協商과 知的所有權保護를 연계시키는 것은 앞으로도 계속될 것으로 예상되며, 現在 진행되고 있는 GATT의 Uruguay協商과도 관련하여 우리가 注目하여야 할 것이다.

마. 기 타

1) 著作權 保護

美行政府는 compact disc보다 발전된 제품인 digital audio tape recorder상의 著作物의 不法的 復寫問題에 대한 기술적 해결책을 강구할 계획이다.

2) 特許資料의 共同活用

美行政府는 特許廳이 보유하고 있는 美國特許資料와 日本·EPO 特許抄錄을 民間企業 및 大學이 研究手段으로 利用하도록 共同活用을 확대할 계획이다.

美國特許廳은 廳內一般關覽室(Public Search Room)과 地方特許資料館(Patent Depository Libraries)을 운영하고 있으며 地方特許資料館은 현재 38個洲 60個所에 설치되어 있다.

Ⅱ. 對應方向

1. 最近의 國際動向

국제적인 知的所有權問題에 있어 美國이 앞서 나아가고 있음은 사실이나, 어떤 場所에서건 事案에 따라 離合集散을 거듭하는 國際經濟에서의 各國의 行動樣式이 知的所有權問題에도 適用되고 있다.

最近의 國際動向은 國際的으로는 保護水準의 向上, 國內的으로는 制度的 效率化로 요약될 수 있다[21]. 특히 GATT Uruguay Round 開始에 따라 各國은 이에 觀心을 갖고 적극 참여하고 있다.

强硬開途國의 反對에도 불구하고 86.9月 Uruguay, Punta del Este에서 채택된 GATT 閣僚宣言에서는 知的所有權問題를 正式議題에 포함시키게 되었으며, 현재 知的所有權 協商 group이 구성되어 앞으로의 協商計劃을 Geneva를 중심으로 협의하고 있다. 知的所有權에 관한 Uruguay Round協商은 세부적으로는 貿易關聯 知的所有權(tra-

19) 35 U.S.C. §285.

20) 5 U.S.C. 552(b)(4).

21) 86年이래 美國뿐 아니라, 캐나다, 西獨, 日本등 主要 先進國이 知的所有權 關係法을 改正하였거나 改正推進중에 있다. 特히 先發明主義에서 先願主義로 전환하고 公開制度, 審査請求制度를 채택하려는 캐나다의 特許法改正이 우리의 觀心을 끌고 있다.

de-related intellectual property)과 僞造商品防止(anti-counterfeiting)에 관하여 協商하는 것으로 되어 있다[22].

또한 WIPO에서는 特許法統一化條約[23], Paris協約改正, 僞造商品防止를 위한 Model Law制定, 新技術保護條約(集積回路등)등이 현재 진행중인 바 이들은 GATT Uruguay Round와도 관계되어 있다.

先進國들이 구상하고 있는 앞으로의 國際秩序가 WIPO에 의한 最小限基準의 定立 및 GATT에 의한 具體的 保護規範의 마련이라는 점을 고려할때, 이들에 대한 깊은 觀心과 對應方向 수립이 시급하다할 것이다.

2. 우리의 對應方向

國際的으로 知的所有權 問題에 관하여는 美國이 여타 先進國을 앞서 나아가고 있음은 事實이나, 國際經濟의 多極化에 따라 美國이 主導權을 專有하기는 어렵다 할 것이다.

현재 우리가 시급히 대처하여야 할 것은 우선 GATT Uruguay Round와 새로운 國際條約들이다. 이점에 대하여는 기회가 되는대로 論하고자 하며, 本稿의 主題인 美國의 知的所有權保護强化에 대한 우리의 對應方向을 생각하여 보기로 한다.

앞서 밝힌 바와 같이 强化方案의 目的은 美國內 技術 license促進, 知的所有權保護 內容 및 節次强化, 海外에서의 美國知的所有權 保護强化 등이다. 이중에서 우리의 觀心을 끄는 것은 知的所有權保護 內容 및 節次强化이다.

强化方案의 內容은 그동안 美行政府가 추진하여 오던 事項을 綜合한 것으로서 이미 예상되었던 내용이기는 하지만[24], 關稅法 337條 改正과 製法特許保護强化는 우리 企業의 對美 輸出에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 것으로서 주의가 요망된다.

특히 337條 節次중 産業被害立證要件이 삭제될 경우 337條에 의한 規制가 보다 빈번할 것으로 예상되며, 따라서 對美 輸出品에 대한 우리 企業의 知的所有權關係 事前調査가 보다 충실히 행하여져야 할 것이다. 對美 輸出品이 美國登錄商標를 그대로 모방하는 事例는 거의 없어 졌으나, 아직도 商品의 外樣 또는 包裝에 있어 外國有名商品을 모방하는 경우가 많은 바 이 점을 특히 유의하여야 할 것이다[25].

또한 製法特許保護强化에 따라 美國內에서 生産된 것으로 하는 假定하에서 製法特許侵害與否를 판단하게 되는 바 立證責任의 轉換까지를 고려할 때 이는 輸出者에게 過重한 負擔이 된다.

끝으로 우리의 知的所有權 開放과 관련하여 한가지 지적하여 두고자 하는 것은 公正去來法에 의한 license의 규제이다. 앞서 본 바와 같이 美國에서는 獨禁法에 의한 규제가 전통적으로 엄격하여 특허license에 장애가 되어 왔고 이제는 이의 완화를 추진하고 있다. 그러나 우리나라의 경우는 이와 다르다 할 것이다. 즉 公正去來法에 의한 知的所有權(특히 特許, 商標) license의 規制가 보다 충실히 이루어져야 한다는 것이다.

우리의 交易相對方의 대부분이 自國에서 獨禁法에 의한 規制에 익숙하여 있다는 것을 고려한다면, license 關係法令에 의한 直接的인 規制보다는 公正去來法에 의한 規制를 택함으로써 보다 유연한 規制를 할 수 있으며, 이는 經濟의 自律化·民主化라는 巨視的 目標와도 일치한다 할 것이다. 〈終〉

22) **GATT, Ministerial Declaration on the Uruguay Round, MIN(86)/6 (1986. 9. 20).**

23) **Treaty on the Harmonization of Certain Provisions in Laws for the Protection of Inventions, 1985년부터 條約案 檢討를 위한 專門家會議가 개최되어 왔으며, 1988년경 條約締結을 위한 外交會議가 개최될 전망이다. 商標分野에서는 이러한 條約이 1988년부터 추진될 예정이다.**

24) **86년 美商務省이 草案하였던 Intellectual Property Rights Improvement Act of 1986 參照.**

25) **trade dress라는 개념이 여기에 적용된다. trade dress에 관한 聯邦法 規定은 없어 unfair trade practices로서 洲法의 管轄에 속하나 그러한 行爲가 國際貿易에 관계되는 경우에는 ITC와 聯邦法院(Federal Courts)의 관할에 속하게 된다.**

新 刊 案 內

CIP와 商標戰略

辨理士 金 延 洙 著

가 격 : 8,000원

관매처 : 韓國發明特許協會 資料販賣센터

⊙ KIPA通信 發刊 案內 ⊙

本會는 매월 10일 特許界 뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있읍니다.

國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있읍니다. 〈KIPA通信 編輯室〉