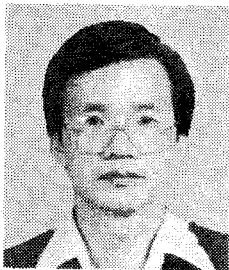


# URUGUAY ROUND와 知的所有權(完)



李 氣 盛  
(特許廳 審判所長)

## 目 次

- I. 머리말
- II. 우루과이 라운드의 推進背景
- III. 閣僚宣言文內容 및 協商構造
- IV. 議題別 先後進國의 立場
- V. 知的所有權 保護의 最近動向
  - 가. 美國 등 先進國主張의 背景
  - 나. 우루과이 라운드에서의 論議事項
  - 다. WIPO에서의 推進事項
  - 라. 美國의 知的所有權 保護를 위한 動向
- VI. 맺 는 말  
(고딕은 이번號, 명조는 지난號)

### 다. WIPO에서의 推進事項

지금까지 파리條約의 改正에 對하여 여러 차례에 걸쳐 論議를 하여 왔으나 별다른 進展을 보지 못하고 있

으며, 最近에 主로 論議되고 있는 것은 特許法 統一化條約, 集의回路(Integrated Circuit)保護를 위한條約, 偽造商品防止를 爲한 모델檢討, 生物工學(Biotechnology)發明保護를 위한 國際條約인 바 이들에 關하여 간략히 설명하고자 한다. 그외에도 Madrid協定 改正, 商標協力條約, 商標 Harmonization條約 등이 推進되고 있으나 여기서는 紙面關係로 설명을 省略한다.

#### 1) 파리條約 改正

파리條約은 1883年 締結된 以後 세계各國의 産業社會의 커다란 變화에 따라서 그동안 6차례 걸쳐 改正되었으며, 現行協約은 1967年에 改正된 것이다.

그러나 많은 開途國들은 特許制度가 선진國의 利益에만 치우쳐져 있으며 開途國에 등록된 대부분의 선진外國人의 特許는 使用되지도 않으면서 開途國에서의 同 製品의 開發을 制限하는 防衛의 役割을 위한 것으로 登錄開途國의 研究開發意慾을 저상시키고 생산을 제한한다는 이유에서 이런 경우에 強制實施權 許與를 주장하고 있다.

그외에도 開途國, 특히 사회주의 국가에서 널리 인정되어 있는 發明者證制度의 導入과 輸入物品에 對한 方法特許의 효력 상실, 開途國에 대한 特許情報 提供 등 協力을 主要內容으로 하고 있다. 그러나 先·後進國間의 利害의 相反으로 因하여 그 동안 수차례의 外交官會議은 별다른 合意點에 도달치 못하고 있는 실정이다.

#### 2) 特許法 統一化 條約

特許法의 主要部分에 關하여 各國의 國內法이 規定할 수 있는 범위를 制限함으로써 國際의 統一을 期하고자 1985년 이후 3차례의 회의가 있었으며, 第4次會議은 오는 11월 開催 豫定이다.

統一을 하고자 하는 主要內容은 特許出願의 形式要件, 特許要件, 製法特許의 保護擴大, 特許存續期間, 特許許與對象의 擴大, 기타 행정규정과 분쟁에 關한 事項이다.

지난 3次會議(1987. 3월)에서 美國은 소위 Balanced Package deal을 提案하였는데, 이는 美國이 現行의 先發明主義를 先出願主義로 전환하는 대신 特許權 保護를 強化하자는 內容이었다. 여기서 特許權의 보호강화에 關한 美國의 提案은 i) 國際間 出願에 있어서 1년 의 新規性擬制(International Grace Period)의 인정, ii) 特許期間을 出願日부터 20년 또는 特許日로부터 17년으로 하며 iii) 化學物質·醫藥·微生物에 대한 特許를 허여하는 것이다.

이와 같은 特許法 Harmonization에 關한 各國의 立場을 살펴보면 우선 美國과 구라파 선진국들은 조속

한 統一化條約의 체결을 주장하면서 美國의 Balanced Package Deal도 환영하고 있다. 다만 일부 과도한 內容을 피하는 것이 좋겠다는 입장으로 현재의 自國수준에서의 統一化를 바라보고 있다. 그러나 開發途上國들은 條約의 改正協議가 지지부진임은 선진국들의 協調가 없기 때문임을 지적하면서 特許法의 統一化는 條約으로 체결할 성격이 아니고 一般的인 Guide line으로 할 것을 주장하고 있어 그 조속한 協의도달의 展望은 매우 불투명하다고 하겠다.

### 3) 集積回路 保護條約

美國은 1984년 集積回路의 設計를 著作權法으로 보호한데 이어 日本에 대하여 이의 보호를 요청하여 日本에서도 이미 이를 보호하기 위한 法制가 完了되었으며, 1986년 8월에 交換된 知的所有權에 관한 韓·美간의 이해각서에는 半導體 칩의 보호를 檢討해줄 것을 要請하고 있다.

美國은 이와 작은 個別國家에 대한 쌍무적인 協議와 함께 WIPO를 통하여 集積회로를 각국이 공동적으로 보호할 것을 주장하고 있으며, 이미 1次(1985.11), 2次(1986.6), 3次(1987.4)에 걸친 WIPO 專門家會議가 개최되었다. 同 專門家會議를 통하여 선진국들은 이 條約의 체결을 지지하면서 조속히 外交官會議를 開催하고자 하였다. 그러나 開發途上國들은 條約체결에 대하여 부정적인 반응을 보이면서 이 條約체결을 위한 충분한 준비가 아직 되어있지 않으며 條約체결이외의 다른 案에 대한 檢討가 이루어져야 한다고 주장하였다.

또한 開發途上國들의 要請에 의하여 1986년 2월과 1987년 1월 2회에 걸쳐 技術協會會가 개최되었으며, 이 協會會에서는 半導體생산 및 거래가 開發途上國에 대한 경제적 영향에 관한 考察과 技術의 側面, 技術移轉등에 대한 구체적인 사항이 論議되었다.

### 4) 偽造商品防止를 위한 Model

偽造商品防止에 관하여서는 GATT와 WIPO에서 각 國의 협의가 되고있는 외에도 國際商工會議所(ICC)의 권장에 따라 先進國과 開發途上國에 模造防止特別委員會가 設置되었다(例: 韓國·臺灣·西獨·프랑스).

또한 ICC의 지원하에 1984년 12월 설립된 模造情報局(Counter feiting Intell : gerce Buredu : CIB)은 런던에 본부를 두고 模造者들의 商品活動을 조사하여 회원들에게 정보를 제공하고 보고서를 작성 배포하고 있으며, 미국에는 1978년 민간기구로 발족된 國際模造防止協會會가 샌프란시스코에 本部를 두고 政府機關에 각종 보고서를 제출하고 壓力團體로서 活動하고 있다.

그러나 보다 많은 국가들이 참여한 협상은 GATT의

偽造品防止規定 강화이며, WIPO에서는 偽造品防止를 위한 효과적인 규제조치를 위한 모델을 제시하여 각국의 國內法이 이에 따르도록 권고코자 한다.

現在 논의가 되고 있는 內容은 i) 製劑조치로서는 商品의 淸수 또는 압류, 사용건물의 淸폐, 생산도구의 압류, 생산·판매의 중지요구 등이며 ii) 民事的 製劑 방법으로는 손해배상청구 이외에도 偽造商品의 파괴와 偽造行爲가 계속될 가능성이 있는 경우에 일정행위의 금지명령을 發할 수 있도록 하는 것이다. iii) 刑事的 製劑 방법은 일정액 이상의 벌금형 또는 일정량 이상의 體刑을 과하고 5年以內에 再犯을 犯할 경우에는 2倍까지 量刑을 늘릴 수 있는 內容으로 하고 있다.

### 5) 生物特許 保護

生命體에 관한 發明을 特許法으로 여하히 보호할 것인가에 대하여 각국간 異見이 있었던 바 WIPO에서는 3회에 걸쳐 전문가회의를 개최하여 이에 대한 意見을 통일코자 하였으나 아직 어떤 합의에 도달치 못하고 있다. 주요한 討論內容은 動物·植物·微生物과 그 變種의 生産 또는 利用에 關하여 人間의 技術이 개제된 生産方法 또는 利用方法은 이를 特許對象으로 해야 한다는 주장과, 從來 動物이나 植物 또는 그 變種은 農業이나 漁業關係法規 또는 畜産·입업 관계법규에 의하여 보호되어 왔으므로 별도의 特許保護가 必要할 것인가 하는 것이 論議되었으며, 또한 生物特許를 認定하는 경우에도 그 範圍를 어디까지 하는 것이 적당한 것인가에 대한 각국의 의견은 구구하였다.

微生物特許와 관련하여 미생물기탁에 관한 부다페스트條約의 各國의 加入과 微生物의 定議, 기탁요건, 분양요건 등에 대하여서도 論議되었으나 아직 어떤 合意點을 찾지 못하고 있다.

## 다. 美國의 知的所有權保護를 위한 動向

### 1) 國際的 措置

美國의 知的所有權保護를 위한 措置는 國際的措置와 國內的措置로 區分할 수 있으며, 國際的措置는 다시 多者間協商과 兩者間協商으로 구분할 수 있다.

多者間協商이 GATT의 우루과이 라운드와 WIPO에서의 知的所有權保護強化推進에 의하여 수행되고 있는 것은 지금까지 說明한 바와 같다.

또한 兩者間協商으로는 각 나라의 貿易協商에 있어서 知的所有權의 保護를 각종 무역협상의 조건으로 하고 있으며, 우리나라와 臺灣은 이 협상에 의하여 美側 요구조건을 수락했으며, 브라질과 멕시코는 우리가 겪었던 것과 같은 압력을 계속 받고 있다. 이와 같은 美

國의 양자간 압력을 통한 知的所有權 보호강화는 先開途國에 대하여서 뿐만 아니라 日本이나 쿠라파의 선진국에 대하여서도 나타나고 있음을 볼 수 있다.

특히 최근에 特許紛爭은 尖端製品을 둘러싸고 계속되고 있으며 앞으로 尖端製品의 교역에 있어서는 特許侵害를 둘러싼 紛爭이 가장 커다란 장래로 등장할 것이다. 이미 冒頭에서도 言及한 바와 같이 텍사스 인스트루먼트社가 半導體特許 侵害를 이유로 三星半導體에 告 거역의 손해배상을 요구한 것은 우리에게서 커다란 충격으로 받아들여지고 있으나, 美國·日本·歐洲各國 사이에는 거의 대부분의 尖端製品의 開發이 있을 때마다 特許紛爭이 있었으며, 特許紛爭은 무역과 관련하여 國際化 및 대형화되고 있다.

美國 내에서도 特許紛爭은 자주 있으며 최근의 대형 特許紛爭으로는 KODAK와 Pollaroid 間에 즉석 카메라의 필름을 둘러싼 特許紛爭이 10년간을 끌다가 지난해 1월에 Pollaroid의 승소로 최종판결이 났으며, 이로 인하여 KODAK은 이미 판매한 제품의 환불과 손해배상을 합쳐서 10억불 정도의 손해를 본 것으로 추정하고 있다. 이상의 사례에서도 본 바와 같이 미국의 特許紛爭에 시달려온 선진국, 특히 日本은 최근에 各 회사마다 特許管理 組織을 강화하고 美國에 特許出願을 증가시켜나가고 있다.

지난 1986년 美國特許廳에 접수된 特許出願건수는 7만7천건이며, 그중 外國인의 出願건수는 3만5천건으로 약 45%를 차지하며, 그중에서도 日本人이 出願한 것이 가장 많이 1만4천건에 이르고 있다. 이와 같이 外國인의 美國내에서의 出願과 登錄權利가 증가하자 일부 美國議員들은 美國의 特許制度에 대한 전면적인 재검토를 해야한다는 주장도 나오고 있다.

이와 같이 美國이 국제관계에서 特許權 보호에 관한 강력한 주장을 하고 있으나 이와 같은 美國이 주장의 震源地는 美國의 業界이며, 業界中에서도 尖端技術의 선두주자라고 할 수 있는 大企業들이라고 할 것이다.

지난해 봄에 美國에서는 민간기구로서 知的所有權委員會(Intellectual property committee)가 결성되었는데, 그 회원은 듀폰·브리스틀 마이어·몬산토·화이저·존슨 앤드 존슨·IBM·CBS 등 11個 大企業體이다.

이들은 의회 및 정부기관에 대한 건의와 로비를 담당하고 있으며 통상관계 입법에도 깊이 關心하고 있는 것으로 알려져 있다.

## 2) 國內的 措施

다음은 美國의 국내적인 조치를 살펴 보기로 한다. 美國의 국내조치의 골자는 현재 議會에 계류중인 法

案에 縮小되어 있으며 이들 法案은 綜合貿易法案과 個別法案으로 다음과 같은 法案들이 있는 바, 그 주요내용을 살펴보기로 한다.

### ○ 綜合貿易法案

一 下院綜合貿易法案(HR-3); 87. 4. 30 下院 本會議 通過

一 上院綜合貿易法案(S-539); 87. 7. 21 上院 本會議 通過

一 行政府綜合貿易法案

### ○ 知的所有權에 관한 個別法案

一 1930 關稅法 改正案(S-486)

一 1974 通商法 及 對外援助法 改正案(S-487)

一 海賊行爲 及 市場開放法案(HR-1328)

### ① 綜合貿易法 改正案

美國의 무역적자를 시정하기 위한 방안으로 절대다수의 원들의 지지를 받아 상하 양원에서 각각 제안되어 각각 本회의를 통과한 종합무역법안은 소위 Gephardt 조항등 여러가지 규제적 성격의 조항이 있으나 여기서는 知的所有權에 관한 조항에 대하여만 언급하고자 한다. 이들 上下院의 改正案과 더불어 행정부에서도 별도의 종합무역법안을 의회에 제출하여 놓고 있으나, 이들 3個 綜合貿易法案의 성격을 一見하여 말한다면 하원안은 가장 보호주의적 성격이 강하고, 행정부안은 美國企業의 경쟁력제고에 중점을 둔 비교적 자유주의적 성격의 법안이라고 한다면 上院案은 그 中間程度의 折衷의인 法案이라고 하겠다.

그러나 이러한 전체적인 성격의 차이에도 불구하고 知的所有權에 관한 3개 법안은 거의 내용이 같다고 하겠으니, 우선 3個 法案 共히 1930年 關稅法 第337條(不公正 去來行爲)의 改正을 주된 내용으로 하고 있다.

이와 같이 이 조항은 不公正競爭의 일반적인 경우를 규정하고 있으나 지금까지 이러한 不公正한 競爭으로 造成된 것은 주로 知的所有權侵害를 이유로한 경우임으로, 이 조항을 知的所有權조항이라 부르기도 한다.

美國기업들이 特許權侵害의 경우 이 조항에 걸어서 造成하는 이유는 일반 민사소송절차에 의한 손해배상 청구소송은 3년 또는 그 이상의 오랜시일이 걸리며 손해의 입증과 그 액수의 산정이 매우 복잡한데 비하여 이 규정에 의한 ITC절차는 1~2년에 절차가 완료될 수 있고 수입금지를 할 수 있어 경쟁 外國업체를 당장 美國시장에서 제거할 수 있음으로 보다 직접적인 制裁의 효과가 있기 때문이다.

이번 改正案에서는 이 조항의 發動要件中 두번째 요건인 美産業에 대한 파피나 실질적 피해를 삭제함으로

서 발동을 용이하게 하자는 것이다. 지금까지의 이 조항에 의하여 제소된 事例를 통하여 보면 일단 特許侵害를 이유로 ITC에 제소가 되던 被訴側에서는 特許權者의 손해배상과 Royalty로서 일정한 금액을 지불하고 和解가 이루어지는 것이 대부분인데, 이것은 美國에서 特許紛爭을 하려면 막대한 소송비용이 들게 되고 일단 特許侵害로 판정이 나면 수입금지명령이 내려져 美國시장을 잃어버리게 되는 위험이 크기 때문이다.

이번 改正案은 의회를 통과하여 立法化될 것이 거의 확실한데, 그렇게 되면 美國기업들의 제소는 더욱 늘어날 것이 명확한 일이라 하겠다.

이와 같이 産業被害要件을 削除한 것은 3個 法案이 同一하나 그 細部內容은 差異가 있다. 우선 上院案은 동 개정안 제4편에서 知的所有權의 국제적 보호가 美國경제의 死活問題라는 전제 하에서 美통상대표부(USTR)는 美國과학재단과 협력하여 美國과 외국간의 기술이전을 조사하여 매년 의회에 보고하고, 상부장관은 의국의 知的所有權制度的 현황을 조사하는 책임을 갖는 해외상무관을 임명할 것을 내용으로 하고 있다.

또한 행정부안은 同 337條의 提訴를 용이하게 하기 위한 제소자측의 비용감규정을 신설하였으며, 외국정부에 의한 著作權法·特許法·商標法 Mask Works 및 Trade Secret의 보호를 위한 協商과 GATT에서의 다자간 협상을 위한 권한과 절차에 관한 규정을 포함하고 있다.

이에 비하여 下院案은 1974년 통상법 301條(不正貿易慣行)과 관련하여 지적소유권을 적절하고 효과적으로 보호하지 않는 國家는 不正貿易慣行國인 것을 明示하고, USTR은 이러한 不正貿易慣行의 국가를 밝혀내어 美國의 경제적 이익에 반한다고 판단되는 경우를 제외하고는 이들 나라에 대한 조사를 실시할 것을 규정하고 있다.

우리나라의 물질특허 인정 등 知的所有權에 관한 협정이 301條에 의한 제소로부터 시작된 협상에 의한 것임은 익히 알려져 있으므로 여기서 再論할 필요가 없을 것이다.

이와 같은 상원안과 하원안의 단일화를 위하여 전문위원회와 실무자간에 상하원법안의 실무절충안을 작성하고 있으며, 이 실무절충안이 완료되면 이것을 중심으로 상·하원 합동회의에서 본격적으로 심의에 착수하여 오는 11월 말 이전에 上·下院 本會議에 제상정할 것이며, 통과되면 대통령에게 이송하게 된다.

## ② 知的所有權에 관한 個別法案

87.2.5 Lautenberg 상원의원(민주당·뉴저지)의 11

명의 상원의원도 1930年 關稅法 337條 改正을 제안했는데, 그 내용은 반도체 Mask Work 등의 構造를 知的所有權侵害로 규정하고 知的所有權의 侵害가 있을 경우 수입규제를 강화하는 것을 내용으로 하고 있다.

그리고 87.2.9 Chafee 상원의원(공화당·로드 아일랜드)의 12명이 제안한 1974年 通商法 및 1961年 對外援助法改正案을 제안하였는데 其中 通商法 개정내용은 이미 상원종합무역법안에도 포함된 내용으로 USTR의 技術移轉監視와 各國 駐在商務官을 주재국의 知的所有權 감시담당관으로 정하는 것을 要旨로 하고 있으며 對外援助法改正案은 開途國에 대한 원조를 제공할 때 그나라의 知的所有權 보호정도를 고려할 것과 知的所有權 혼란원을 설치하여 開途國의 관계인사를 초청하여 혼란을 실시할 것을 규정하고 있다.

또한 87.3.2 Downey 하원의원(民主黨·뉴욕)의 7명이 제안 海賊行爲防止 및 市場開放法案은 知的所有權 위반국가에 대하여 무역협정의 철회·관세인상·쿼타 실시·GSP폐기·301條 발동 등을 할 것을 내용으로 하고 있다.

## Ⅵ. 맺는 말

美國은 누적되는 貿易赤字를 해소하기 위한 方案으로 美國이 國際경쟁력을 갖고있는 農産物·Service·資本·技術의 交易을 自由化하기 위하여 GATT의 改正을 위한 우루과이 라운드 協商을 추진하고 있다. 서서비스 교역이나 海外投資의 過由化와 技術交流를 위한 知的所有權의 保護는 종래의 무역개념으로는 무역과 직접 관련이 의문시되는 것으로 New Issue라고 하며, 바야흐로 세계무역질서는 우루과이 라운드의 협상결과에 따라 크게 변모할 것이다. 그 중 知的所有權의 보호문제는 특히 첨단산업기술의 발전에 따라 중요한 과제가 되었으며, 美國은 GATT 뿐 아니라 WIPO에서도 知的所有權의 보호법위 확대, 보호의 강화 및 범계의 통일화를 추진하고 있으며 국내적으로는 종합무역법안에서 1930년 관세법 337조 改正 등 知的所有權侵害의 경우 수입규제등을 강화하고 있어 앞으로 知的所有權侵害紛爭은 종래 덩핑이나 상대관세제소 또는 긴급규제조치에 대신하여 수입규제의 강력한 수단으로 등장하고 있으며, 이미 첨단제품수입에 대하여 제소가 빈발하고 있다. 우리기업은 이제 美國에 自動車·VTR·半導體·등을 수출하기 시작하여 수출제품 구조가 점차 高度化하고 있으며, 이들 제품의 수출을 관리하기 위하여서는 特許에 대한 철저한 조사와 관리로서 이러한 紛爭을 사전에 예방할 수 있기를 기대하면서 이 글을 맺는다. <畝>