

知的所有權 紛爭과 우리의 對應



李 升 煥
〈特許廳 抗告審判所長〉

目 次

- I. 머리 말
- II. 海外에서의 知的所有權 紛爭
- III. 國內에서의 知的所有權 紛爭
- IV. 맺 는 말

〈이번號에 全載〉

I. 머리 말

先進國에 의하여 主導되어 온 最近의 國際的인 知的所有權保護 強化趨勢는 GATT·WIPO등의 多者間 協商에서 점차 그 度를 더하여 갈 뿐 아니라 個別的인 商品, 서어비스交易에서도 빈번히 摩擦을 惹起하고 있어 우리의 關心을 끈다.

先進國이 知的所有權保護에 政策的 優先順位를 두는 것은 두말 할 것도 없이 그러한 分野에서 先進國이 比較優位를 갖고 있으며 市場支配력이 있기 때문이다. 先進國의 企業에 대하여는 知的所有權問題가 企業의 現實的, 潛在的 利益에 直接的 影響을 미침으로 보다 질박한 問題가 되며 때로는 企業의 死活이 左右되기도 한다.

知的所有權은 一般的으로 特許, 商標, 意匠등의 工業所有權과 著作權 그리고 營業秘密로 알려진 Trade secrets로 大別된다. 하지만 知的所有權制度의 目的이 人間의 創造的인 知識(Creative idea)의 保護인 만큼 모든 知的所有權을 定型化할 수 없다. 특히 요즈음 처럼 技術이 急激히 發展하는 狀況에서는 새로운 類型의 知的所有權이 繼續하여 나타나고 있다. 예를들면 Computer program, 반도체칩, Data base, 遺傳工學製品 등이다.

知的所有權關聯 紛爭은 紛爭의 發生地에 따라 國內에서의 紛爭과 海外에서의 紛爭으로 나누어 볼 수 있으며, 以下에서는 그러한 區分에 따라 最近에 주로 發生하는 類型을 中心으로 살펴보고자 한다.

II. 海外에서의 知的所有權 紛爭

1. 知的所有權關聯 輸入規制

우리가 商品을 輸出할 때 當該 商品이 그 나라 國民 또는 企業이 所有하고 있는 知的所有權을 侵害하고 있다는 嫌疑를 받게 되면 그 權利者의 提訴에 의해 規制節次가 始作된다.

여기에서는 우리의 第1 交易相對國인 美國을 對象으로 하고자 한다. 그 理由는 知的所有權에 관한 한 가장 多樣한 規制措置가 행하여지고 있기 때문이다.

첫째는 잘 알려진 ITC의 337條 規制이다. 337條 Case의 80% 이상이 特許侵害를 根據로 하고 있어 337條 規制는 特許侵害만을 對象으로 한다는 誤解도 있으나 關稅法의 明文規定에서 보듯이 美國內로의 輸入에 있어 어떠한 形態이든 不公正競爭手段(Unfair methods of competition)이 취하여졌거나 不公正行爲(Unfair acts)가 행하여졌다면 337條 規制의 對象이 된다.

둘째는 偽造商品(Counterfeit goods)에 대한 稅關의 押留措置이다. 知的所有權과 關聯한 稅關의 規制措置는 偽造商品交易 防止에 目的이 있으므로 그 對象도 登錄商標, 商號(Trade names)와 著作權에 限定된다. 88年 1月부터는 이와 類似한 規制措置가 EC에서도 發

효과며 GATT Uruguay Round에서 論議되고 있는 偽造商品交易規制(Border measures)도 이를 바탕으로 하고 있다.

세제는 大部分의 나라에서 행하여지고 있는 司法的 節次에 의한 規制이다. 이는 知的所有權 權利者에 의한 侵害禁止 및 損害賠償請求이다. 美國의 特許侵害訴訟에 있어 特記할만한 것은 寄與侵害(Contributory infringement)로서 이는 特許製品의 構成要素를 特許侵害에 利用된다는 것을 알면서도 侵害者에게 販賣하는 行爲이다. 앞으로 우리가 部品輸出에 보다 注力함에 따라 이러한 類型의 侵害問題로 摩擦을 일으키게 될 素地도 크다 할 것이다. 또한 美國에서는 損害評價額의 3倍까지 賠償(Treble damages)을 하게 되는 경우도 있다.

마지막으로는 英·美法에서 독특한 Common law에 의한 制裁이다. 이러한 類型은 勿論 그 性格上 司法的 爭訟에서 비롯된다. Common law에서 認定되는 不正競爭(Unfair competition)의 概念이 이에 該當하며 登錄되지 않은 商標, 單純한 商品의 外樣(Trade dress) 등도 廣範圍하게 保護될 수 있다.

2. 美關稅法 337條 規制

最近에 우리의 對美輸出商品에 대하여 美關稅法 337條 提訴가 빈발하고 있다. 그 提訴의 大部分이 美國特許權에 대한 侵害에 根據하고 있다.

337條 提訴가 빈발하는 것에 대한 直接的 理由는 우리의 輸出商品이 既存의 美國商品과 充分한 競爭이 될 可能性이 있어 그들의 國內市場에 대한 支配力이 威脅을 받는다고 判斷하기 때문이다. 우리企業의 輸出戰略이 技術을 바탕으로 한 品質競爭力에 優位를 두게 되면 이러한 類型의 美國企業의 牽制를 받을 可能性도 보다 높아진다고 할 수 있다.

美國企業이 337條 提訴를 選好하는 理由는 무엇보다도 節次的 迅速성에 있다. 특별히 複雜한 Case라고 ITC가 判斷하는 境遇外에는 1年 안에 ITC가 最終決定을 내려야 하며, 最終決定 以前이라도 ITC는 잠정적으로 規制措置를 命할 수 있다. 相當數의 337條 提訴事件이 當事者間의 協商에 의한 和解에 따라 中途에 철회됨을 考慮할 때 337條 提訴는 外國 輸出業者에 대하여 協商을 재촉하는 效果가 있게 되며 또한 提訴를 바탕으로 美國業者는 協商에서 優位를 確保할 수가 있는 것이다.

ITC에의 337條 提訴의 長點은 節次的 迅速성이지만 損害賠償은 주어지지 않는다. 따라서 美國企業은 侵害

에 대한 相當한 確信이 있을 경우 337條 提訴와 함께 法院에의 侵害訴訟도 提起하게 된다. 이를 逆으로 생각해 보면 侵害訴訟를 同伴하지 않은 337條 提訴는 단지 協商을 위한 提訴라고 判斷될 可能性도 있다.

앞에서도指摘한 바와 같이 337條 規制는 特許에만 該當되는 것은 아니다. 知的所有權侵害의 代表的 類型인 特許權·商標權·著作權侵害가 337條 規制의 거의 大部分이지만 不正競爭行爲로서 偽造行爲(Passing off), 商品外樣模倣(Copying trade dress), 營業秘密侵害(Misappropriation of trade secrets), 虛偽欺瞞的宣傳(False and deceptive advertising)도 該當되며, 獨禁法違反인 去來拒否(Refusal to deal), Predatory pricing도 337條 規制對象에 포함된다고 볼 수 있다. 여기에서 우리가 특히 注意하여야 할 것은 商品外樣(Trade dress)의 問題이다. Trade dress는 意匠으로서(美國에서는 意匠(Design)도 特許로 保護된다)保護될 수 없는 것이라 하더라도 特定生産者, 販賣者의 商品임을 消費者들에게 認識시키고 있는 商品의 독특한 包裝, 形狀, 色彩(예를 들면 CoCa Cola의 빨간색 Can)등을 意味한다. 따라서 분명히 다른 商標를 附着하였다고 하더라도 全體의 外觀에서 模倣을 하였다면 Trade dress의 侵害로서 337條 規制의 對象이 될뿐 아니라 더 나아가서는 法院에서의 訴訟에 直面하게 될 수도 있는 것이다. 우리 高유의 包裝과 商品 Design을 開發하여야 할 必要性이 이 分野에서도 나타난다. 個人的 營業上 信用(Good will)에 便乘하고자 하는 行爲는 어떠한 理由에서건 美國에서는 正當化되기 어렵다는 점을指摘하여 두고자 한다.

3. 우리의 對應

先進國에서 취하고 있는 知的所有權關聯 輸入規制에 대한 最善의 對應策은 우리 固有의 것을 開發하는 것이다. 特許에 있어서는 固有의 새로운 技術을 其他分野에서는 固有의 商標와 디자인을 보다 積極的·體系적으로 開發하여야 한다. 이러한 能動的 對應은 단지 輸入規制의 迴避라는 消極的 效果外에도 우리 商品의 對外競爭力을 向上시켜 잠재적 市場의 發掘과 既存市場의 擴大라는 積極的 效果를 가져오게 된다.

특히 337條 規制에서의 特許와 關連하여 國內開發技術의 海外特許獲得을 보다 積極적으로 하여야 할 必要가 있다. 革新的인 核心技術이 아니라 하더라도 周邊技術의 改善으로 特許성이 있다면 優先적으로 美國特許를 獲得해 두어야 한다. 337條 提訴事件의 相當數가 當事者間의 合意에 의해 解決된다는 事實에서 볼 때

周邊技術에 대한 特許라 하더라도 그것은 어디까지나 排他的 權利를 當該技術에 대하여 부여하여 주는 것이므로 提訴者所有의 特許에 대한 어느 程度의 對應力을 가질 수 있게 된다. 따라서 相互特許權의 實施를 許容(Cross licencing)하는 方式에 의한 合意가 이루어 질 가능성이 높으며 이에 따라 로열티 負擔도 減少될 수 있다.

輸入業者가 美國企業이라면 知的所有權紛爭豫防 및 處理에 관한 責任을 어느 程度 分擔할 수도 있겠으나 生産計劃段階에서부터 外國特許를 가능한 한 詳細하게(特許權滿了日 등) 調査해야 하며 이러한 調査는 持續的으로 이루어져야 한다.

一般的으로 美國企業은 提訴하기 以前에 書面에 의한 事前警告 등의 징후를 보이게 된다. 이러한 징후를 발견하게 되면 조심스럽고 진지하게 對處를 하여야 한다. 단호한 拒否와 굴복적인 妥協意思表示 어느 것도 바람직하다고 할 수 없다. 個個事件마다 技術的·法律的特性이 있음을 考慮하여 關係 專門家들의 意見을 듣고 이에 對處함이 바람직하다.

일단 提訴가 되면 進行節次에 積極的으로 임하여야 한다. 하지만 節次的 側面에서의 不利, 最終決定에 대한 不確實性 등으로 인하여 協商에 의한 妥結이 現實的으로 利益이 될 수도 있다. 따라서 大部分의 經營戰略이 그러하듯 複數의 代案으로서 對應함이 必要하다.

Ⅲ. 國內에서의 知的所有權 紛爭

1. 紛爭의 類型

國內에서의 知的所有權紛爭은 海外에서의 그것과는 差異가 있다. 國內에서 發生하고 있는 偽造商品問題를 除外한다면 가장 基本的인 差異點은 國內에서의 紛爭이 知的所有權의 權利間 紛爭이라는 것이다. 國內에 登錄되어 있는 內國人的 權利와 外國人的 權利間에 發生하는 紛爭이며, 最近에 特許權과 商標權에서 많이 일어나고 있다.

最近의 事例에서 볼 때 特許權 紛爭은 특히 製法特許에 關連되어 있으며 商標權 紛爭은 外國著名商標와 關連되어 있다.

2. 製法特許의 問題

數個의 特許가 동일한 것을 發明의 對象으로 할 때 各 特許의 權利範圍間에 摩擦이 發生될 수 있으며 또한 自身の 特許의 權利範圍를 벗어나 他人의 特許 權利範圍를 侵犯하는 경우 特許侵害의 問題도 發生한다.

國內에서의 特許權紛爭이 製法特許分野에서 종종 發生하고 있는 理由는 다른 技術에 대하여는 一般的으로 認定되는 物件(Product)에 대한 特許가 化學分野(특히 醫藥産業)에서는 從前에는 認定되지 않았기 때문이다. 다시 말하자면 87년 7월 1일 前에는 物質特許를 認定하지 않은 데에서 비롯되는 問題인 것이다.

새로운 醫藥·農藥·一般化學製品을 發明한 先進國企業은 美國·日本·西歐에서는 物質特許를 出願하여 當該 物質自體에 대한 特許權을 確保할 수 있음에 반하여 우리나라에서는 새로운 物質이라 하여도 當該 物質을 製造하는 方法(이른바 製法)에 대하여서만 出願하여 特許를 받을 수 있을 뿐이었다.

새로운 物質을 發明한 外國企業이 製法特許를 獲得하였다고 하더라도 그 特許製法과는 다른 方式으로 동일한 物質을 製造하는 方法을 國內企業이 開發하였다면 特許性 案件을 充足시키는 한 國內企業의 새로운 製法도 特許를 받을 수 있다. 最近의 製法特許紛爭事例은 이러한 物質發明者인 外國企業의 製法特許權과 國內企業의 새로운 製法特許權間의 紛爭으로서 定型化될 수 있다.

物質特許制度下에서는 새로운 製法을 發明하여 特許를 받았다 하더라도 그 製法特許만으로 當該 物質의 製造·販賣를 할 수 있게 되는 것은 아니다. 즉 物質自體에 대한 特許權이 他人에게 있으므로 上位의 特許에 의하여 制約을 받고 있기 때문이다. 이 경우 製法特許權者는 반드시 物質特許權者로부터 Licence를 얻어야만 한다.

그러나 製法特許만을 認定하는 制度下에서는 物質의 發明者이든 製法の 發明者이든 兩者 모두 製法特許權者로서 法律的으로 認識되므로 同等한 位置에 서게 되는 것이다. 物質發明者의 立場에서 보게 되면 이 制度下에서는 自身の 市場支配力이 政策的으로 制限되는 것이며 自身の 權利(先製法特許權)를 維持하기 위하여서는 他人의 製法은 特許성이 없는 것이라고 主張하는 方法밖에 없다. 大部分의 製法特許紛爭에 있어 外國企業이 韓國企業의 製法特許가 自身の 既存 製法の 單純한 變形(Modification)에 不過하다는 論旨에서 後製法에 대하여 特許無效審判을 提起하거나 特許侵害訴訟을 提起하는 것은 이러한 脈絡에서 理解될 수 있다.

또한 이러한 製法特許紛爭의 背景에는 우리나라의 特許關係 審査·審判 및 訴訟에 있어 特許請求範圍를 좁게 解釋하는 傾向이 있어 왔다는 事實도 있다. 個個 特許權의 權利範圍를 確定짓는 特許請求範圍의 解釋은 各 事件에 따라 어느 程度의 差異가 있게 됨은 當然하

지만 物質特許를 認定하지 않았던 狀況에서 製法特許의 請求範圍를 좁게 解釋하는 것은 物質發明者의 立場에서는 自身の 製法特許에 대한 過渡한 制限이라고 判斷할 수 있는 것이다.

3. 製法特許紛爭의 過渡期的 性格

한마디로 말하여 最近의 製法特許紛爭은 過渡期的인 것이라 할 수 있다. 87년 7월의 改正 特許法 發效에 따라 物質特許가 우리나라에서도 認定되게 되었으며, 특히 美國企業에 대하여는 繫留中인 製法特許出願의 物質特許補正을 認定하며 또한 一部 美國 醫藥·農藥 製品에 대하여 行政指導로 保護하여 주기로 함에 따라 物質特許保護의 效果가 實質的으로 앞당겨지게 되었다.

따라서 現在 紛爭이 되고 있는 製法特許事例는 上記의 세가지 類型中 어느 것에 의하여서도 保護받지 못하는 美國企業所有의 製法特許權으로서 3~4年이 經過하던 그러한 紛爭이 發生할 素地가 없게 된다.

現在 提起되고 있는 製法特許紛爭에 對應하는 方法은 무엇보다도 特許廳의 審判 및 法院의 訴訟에 積極的으로 임하는 것이다. 물론 大部分의 製法特許紛爭이 醫藥品과 관련하여 提起되고 있으므로 醫藥產業의 特殊性을 考慮할 必要가 있으며 製法特許紛爭이 단순히 特許權間의 競爭에서만 發生하는 것이 아니라 醫藥產業에 대한 行政的 規制에서도 遠因이 있을 수 있다.

IV. 맺는 말

知的所有權에 관련된 通商摩擦, 輸入規制, 國際紛爭 등이 漸増함에 따라 이에 대한 國內業界의 關心이 그 어느때 보다도 크다고 할 것이다.

하지만 最近의 知的所有權紛爭 事例를 살펴볼 때 大部分 事前豫防措置가 未洽하였다는 점을 指摘하지 않을 수 없다. 餘他の 通商問題와 마찬가지로 知的所有權問題에 있어서도 事前對備가 보다 經濟的이며 效果的이다. 紛爭은 優先 發生하지 않는 것만으로도 相當한 現實的 利益이 있다.

앞에서도 指摘하였듯이 知的所有權紛爭에 대한 最善의 對應策은 우리 固有의 것을 積極的으로 開發하는 것이다. 獨自의인 技術開發, 固有한 商標 및 디자인의 開發 등에 보다 努力하여야 할 것이다. 그리고 일단 開發된 것에 대하여는 多角的인 保護措置 및 權利獲得 節次를 迅速히 취하여야 한다. “權利위에 잠자는 者는 保護받지 못한다”는 말을 끝으로 添言하고자 한다.

〈8〉

新 刊 案 內

工業所有權法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著

규격: 국판 748면

가격: 12,000원

工業所有權法要解

저자: 辨理士 金學濟·金延洙 公편

규격: 국판 734면

가격: 9,000원

特許法概論

저자: 辯護士 鄭 寅 鳳 著

규격: 국판 722면

가격: 9,500원

商 標 法

저자: 辨理士 李 秀 雄 著

규격: 국판 552면

가격: 9,500원

意 匠 法 解 說

저자: 辨理士 尹 鍾 廉 著

규격: 국판 884면

가격: 15,000원

改 正 版

商 標 法 解 說

저자: 金 寬 衡(本會 研修部長)

규격: 국판 480면

가격: 9,500원

※ 기타 자세한 사항은 본회 발명장려관
내 자료판매센터로 문의하시기 바랍니다.

TEL 568-8263