

美國 工所權專門家 招請세미나

演師 : 케너드 이 페인

Mr. Keuneth E. Payne

美國 와싱턴주 所在 著名 法律事務所

캔서스大學에서 工學士 授與

Finnegan Henderson & Dunner 所屬辯護士

아메리칸 大學에서 法學博士 授與

現, 國際라이센스協會 會長

〈演題 1〉

라이센스協會活動의 位相 및 展望

本人은 國際 LES協會의 會長으로서 國際 LES協會 및 全世界 22個 會員協會와 더불어 韓國라이센스協會에 대하여 人事를 드리는 바입니다. 國際 LES協會는 韓國라이센스協會를 비롯한 22個會員協會로 構成되어 있으며, LES의 全世界 家族, 즉 날로빠르게 늘어나는 6천여 會員을

結束시키는 機構입니다.

우리의 會員들은 全世界의 事業家·技士·科學者·辯護士·辨理士들로 構成되어 있으며, 누구나 技術 및 이에 關한 權利的 移轉業務와 關聯을 갖고 있습니다. 技術 및 技術에 關한 權利的 移轉은 라이선스·合作投資·子會社設立·販賣나 其他 商業的 目的으로 技術을 함께 나누어 活用할 수 있는 여러 方法에 의하여 이루어집니다. 技術自體는 公開 또는 非公開된 노우하우·技術協助·非技術的 혹은 商業的인 協助 및 特許權·著作權·商標權·營業秘密 혹은 其他 노우하우權과 같은 權利를 포함합니다. 우리는 이러한 여러 分野를 混合하여 特別한 組織을 이루게 되었으며, 貴重한 事業情報나 法的인 權利的 移轉에 關한 理解의 增進을 圖謀하고 있습니다.

LES의 特別한 活動은 많지만, 그 基本的 目的은 다음과 같습니다. ① 行動規準의 向上 ② 技術移轉過程에 대한 理解의 增進 ③ 事業上의 關係增進에의 寄與等입니다. 우리가 이러한 目的을 어떻게 達成하는가에 대하여 말씀드리고자 합니다. 優先 基本的 目的에 關聯된 LES의 活動에 關하여 잠시 證明을 드린 다음 技術에 關聯된 業務에 從事하는 사람들이 LES의 會員이 되고 LES의 活動에 參與하는 것이 國際的으로나 國內的으로나 얼마나 重要한가에 대하여 말씀드리고자 합니다.

行動規準

會員의 職業的 位相과 會員에 對한 公共의 信賴를 向上시키기 위하여 LES는 數年前 會員의 行動指針에 關한 規則을 마련하였습니다. 즉, 모든 會員은 라이선스의 對象物의 性格, 品質 및 範圍에 關하여 公正한 表示를 할 義務가 있다는 規則입니다.

LES의 會員이 되고자 하는者 및 LES의 個別國協會를 設立하고자 하는 者는 이 行動規則을 遵守할 것에 同意하여야 합니다. 이 規則은 單純히 읽기만 하고 忘却해서는 안되며, 各會員協會의 基本規則으로서의 效力이 持續되어야 합니다. 예컨대 美國/캐나다 LES에는 倫理委員會가 있어 告發을 接受하고 調査하여 이에 대한 措置

를 取하며 때로는 會員의 除名處分까지도 할 수 있도록 되어 있습니다.

教 育

世界的으로 年間 數百回의 LES會議가 열리고 있는 바, 이는 주로 教育目的, 특히 LES會員의 教育에 그 目的을 두고 있습니다. 이 教育은 通常 LES會員間의 共通된 經驗과 問題點 및 그 問題點의 解決策等에 關한 意見을 나눈으로써 達成됩니다. 때로는 다른 LES會員이 會議에 있어서의 演士가 되어 特定한 라이선스事業, 研究한 法律의 特別分野, 또는 技術移轉에 關한 財政問題, 技術導入者의 訓練, 技術에 대한 見解, 로얄티의 決定과 技術移轉의 戰略等에 關한 長期間의 經驗을 바탕으로 討論을 벌입니다. 換言하면, 移轉方法 및 移轉을 事業開發의 도구로서 利用하는 方法等에 關한 討論입니다.

더 나아가, LES는 技術移轉에 關한 政府當局의 理解를 增進시키고자 努力합니다. 各國의 LES協會는 그 國家의 政府와 함께 特定問題의 解決 및 立法에 協力합니다. 國際 LES協會는 國際聯合產業開發機構(UNIDO), 世界知的所有權機構(WIPO), 經濟協力開發機構(OECD), 國際商工會議所(ICC) 유럽經濟委員會 및 其他 여러 國際機構들과 關聯을 맺고 있습니다. 이와 같은 關聯을 맺고 있는 理由는 技術移轉에 關한 利益과 不利益에 關하여 政府官吏들과 一般人들을 教育시키고자 하기 때문입니다.

우리가 立法案이나 條約案에 關하여 專門的인 諮問을 提供하는 것은 흔히 있는 일입니다. 우리가 立法에 影響을 미친다는 論議가 있을 수도 있지만 우리는 私企業의 效果的인 技術移轉 能力에 대하여 當該立法案이 미칠 影響을 政府나 其他機關들이 充分히 認識할 수 있도록 도와주고자 努力할 뿐인 것입니다.

事業上의 關係增進

아마도 LES의 가장 重要한 活動이면서도 별로 強調되지 않고 있는 것은 事業關係의 創造일 것입니다.

우리는 LES를 통하여 技術提供者와 技術導入

者의 代表들이 會同할 수 있는 機會를 마련하고 있으며, 이러한 會同을 통하여 서로의 經驗을 배울 수 있을 뿐만 아니라 서로의 親分關係를 圖謀할 수도 있습니다. LES會議를 통하여 全世界的으로 맺게된 親分關係와 우정으로 인하여 實重한 事業上의 접촉이 可能하게 되고, 이를 통하여 健全하고 合理的인 基礎위에서 事業上의 關係가 創造됩니다. 一國의 LES會員과 他國의 會員이 서로 電話를 통하여 相對國의 法律이나 規定에 關한 것뿐만이 아니고 潛在的인 技術導入者나 技術提供者의 見解를 問議하는 일도 드물지는 않습니다. 全世界의 6천여 會員사이의 實際的인 接觸은 恒常 이루어지고 있습니다.

國際 LES協會

國際 LES協會가 LES의 全般的인 運營과 機能에 貢獻하는 일은 다음과 같습니다. 國際 LES協會는 各國의 會員協會 聯合體로서 各會員協會의 代表에 의하여 運營되고 있습니다. 우리는 많은 職員과 여러 委員會를 가지고 있으며, 이들은 組織의 運營뿐만이 아니라 技術移轉에 關하여도 實質的인 역할을 하고 있습니다. 예컨대, 우리는 特許 및 노우하우 라이선스 委員會, 商標 및 Trade-dress 라이선스委員會, 著作權 및 소프트웨어 라이선스 委員會 및 유럽經濟共同體委員會等を 가지고 있습니다.

이러한 委員會들은 여러分野에서 積極的으로 活動하고 있습니다. 特許 및 노우하우 라이선스 委員會는 現在 太平洋國家들에 있어서의 라이선스業務에 影響을 주는 現行法律 및 規定의 整理作業을 전개하고 있습니다. 同委員會는 또한 生命工學 라이선스에 使用되는 用語의 整理 및 라이선스 條項의 編輯活動을 벌이고 있습니다. 著作權 및 소프트웨어 委員會는 多數國家에서 소프트웨어와 소프트웨어에 關한 權利에 影響을 미칠 수 있는 法律, 規定 및 그 陷穽等에 關한 一目瞭然한 整理作業을 하고 있습니다.

商標 및 Trade Dress 委員會는 商標使用權, Trade dress 라이선스, 獨占販賣權契約等에 關한 指針 및 標準條項을 마련하고 있습니다. 더우기 이 委員會들은 生命工學, 소프트웨어 및

集積回路等の 라이선스 指針에 關하여 世界知的 所有權機構 (WIPO)와 共同作業을 하고 있습니다.

더우기 國際 LES協會는 새로운 會員協會가 結成되도록 積極的으로 努力하고 있습니다. 最近에는 中國과 폴로니아에서 새로이 協會가 結成되었습니다. 國際 LES協會는 아세아 地域에서 새로운 協會에 關하여 상당히 關心을 기울이고 있으며, 現在 그리스·이스라엘·파키스탄·인도等 에서의 LES協會의 組織에 關心을 가진 사람들과 協議가 進行中입니다. 最近에는 蘇聯·헝가리·폴란드에서의 LES協會結成을 위한 協議도 開始되었습니다.

그러나 國際 LES協會는 새로운 會員協會의 結成에만 關心이 있는 것이 아니라 既存 會員協會의 健全한 活動에도 關心을 기울이고 있습니다. 어떤 理由로 어떤 會員協會의 活動이 充分치 못하게 되어 그 地域의 LES會員들의 必要를 充足시켜주지 못하게 될 境遇 國際 LES協會는 이에대한 財政的 技術的 支援을 함으로써 活動의 인 協會가 될수 있도록 도와줍니다.

本人은 國際 LES協會의 活動을 일일이 다 열거하고자 하는 것은 아니지만 LES Nouvelles와 會員名簿의 發行을 擧놓을 수는 없습니다. 國際 LES協會는 위의 두 出版物의 發行에 關한 業務를 LES(美國/캐나다)에 委任하고 있지만 出版委員會는 國際代表委員에게 出版에 關한 政策決定을 맡기고 있습니다.

技術 및 技術에 關聯된 權利가 商業的으로 世界的인 重要性을 더해감에 따라 技術移轉節次의 事業戰略上의 役割은 繼續的으로 增大되어 왔습니다. 國際 LES協會는 이 分野에 從事하는 사람들이 모여 각자의 經驗을 나누고 서로 親分關係를 圖謀함으로써 技術移轉節次에 關한 世界的인 理解를 增進시키고자 努力하고 있습니다.

1989. 6. 12~14일에 스톡홀름에서 開催되는 LES總會는 LES의 活動을 보여주는 좋은 본보기가 될 것입니다. 스톡홀름에서 우리는 技術의 國際的 移轉에 關한 問題를 多角도로 研究할 것이며, 또한 우리들 모두는 이곳에서 世界各國의 라이선스 業務從事者들을 만날 수 있는 機會를

갖게될 것입니다. 本人은 여러분들이 스톡홀름에 오셔서 LES經驗에 동참하시도록 招待하는 바입니다.

〈演題 2〉 美國法律의 最近改正이 美國特許權의 効力에 미치는 影響

美國의 國際貿易收支赤字幅이 늘어나고 있다는 事實이 널리 알려지게 되자 그 理由가 무엇인가라는 質問을 하는 사람들이 많습니다. 여기에는 많은 理由가 있겠지만 美國 議會는 다음과 같은 두가지 面에서 迅速한 措置를 取하게 되었습니다.

(1) 特許製造에 의하여 製造된 生産品의 輸入에 대한 製法特許權 保護의 強化

(2) 特許權·商標權·著作權 혹은 Marked Work의 侵害를 構成하는 製品의 輸入에 대한 國際貿易委員會에의 提訴의 簡便化

日本이나 서유럽 國家들과는 달리 美國은 美國에서 特許된 製法과 同一한 方法을 使用하여 國外에서 製造된 製品의 輸入 및 그 使用, 販賣를 하는 行爲에 대하여 美國特許權의 侵害與否를 묻지 않았었습니다. 그리하여 議會에서는 1988年の 製法特許改正法에서 美國의 製法特許에 대한 保護를 擴大함으로써 美國法도 유럽特許條約이나 其他 여러 工業國의 國內法과 類似하게 되었습니다. 넓은 意味로는 以上과 같이 되었다고 할 수 있으나, 이 法으로써 他工業國에서의 製法特許權者에 대한 保護보다 더 廣範圍한 保護가 주어지는 것인지 與否 및 이 法에 規定된 獨特한 保護手段이 過度하게 負擔스럽거나 非效果의인 것이 아닌지의 與否에 關하여 疑問이 제기되고 있습니다.

여러 工業國에 있어서와 같이 美國에서도 美國의 特許製法과 同一한 方法에 의하여 國外에서 製造된 製品의 輸入 및 그 使用, 販賣는 약간의 例外를 除外하고는 侵害를 構成하게 됩니다. 이 法에 의하면 먼저 輸入業者와 그리고 小賣商이 아닌 販賣者에 대하여 救濟手段을 取할 것을 要求하고 있으므로 非營利的인 使用者와

小賣商人의 行爲에 대하여는 救濟手段을 取하는 것이 制限되고 있습니다. 더욱이 이 법은 다른 工業國의 特許法에 있어서와 같이 後續製法에 의하여 實質적으로 變更된 製品과 사소한 構成部分이 同一할 뿐인 製品을 侵害製品의 範圍로부터 除外하고 있습니다. 이러한 侵害製品範圍의 制限은 앞으로 頻煩한 訴訟의 對象이 될 것이 分明하며 이 법에 의한 製法特許의 保護가 다른 工業國에 있어서의 製法特許의 保護보다 더욱 廣範한 것인지, 아니면 類似한 것인지 確認이 될 것입니다.

議會는 發明者의 利益, 特許制度의 趣旨 및 더욱 低廉한 外國商品의 購入이 어렵게 된 一般需要者의 問題等을 考慮하여 이들 사이에 適正한 均衡이 이루어지도록 努力을 기울였습니다.

이러한 努力의 結果로써 創案된 獨特한 節次中の 하나는 輸入者, 販賣者 혹은 使用者가 製品의 輸入에 의하여 侵害를 당할지도 모르는 特許에 관한 情報를 얻고 外國의 製造者가 特許된 製法을 使用하고 있지 않다는 것에 대한 確信을 갖도록 도와주기 위하여 마련된 公開申請制度입니다. 이것은 輸入業者가 製品의 輸入·販賣·使用前에 그 製品과 類似製品의 製造者에게 公開를 申請함으로써 그러한 輸入等에 의하여 侵害될런지도 모르는 特許權의 存在를 確認하기 위한 것입니다.

申請者는 이와같이 確認된 特許에 관한 事項을 申請者의 製造者 혹은 供給者에게 提出하여야 합니다. 公開申請制度의 基本目的은 輸入者로 하여금 侵害行爲를 迴避할 수 있도록 努力하는데 있는 것이지만, 이러한 申請을 하지 않거나 혹은 申請에 대한 應答을 하지 않을 境遇에는 이에 相應하는 結果가 따르게 됩니다.

이러한 結果는 性質上 公平한 것이며 侵害者에 대한 救濟手段에 影響을 미칠 수도 있습니다. 이와 같이 輸入者와 特許權者는 公開申請을 하고 이에 應答을 함으로써 法院에서 더욱 有利한 立場에 놓이게 됩니다. 그러나 特許權者가 製品에 特許表示를 하는 境遇에는 公開申請에 應答할 必要가 없습니다.

이 法律에 의한 侵害의 通知요건도 또한 獨特

합니다. 歷史적으로 侵害者가 金錢的損害賠償을 하기 위하여는 現實的인 혹은 推定的인 侵害通知를 받아야 합니다. 製品上에 特許番號를 表示하면 推定的인 通知가 있었던 것으로 解釋됩니다.

1988年の 製法特許 改正法의 Section 9004(b)(r)(A)에는 다음과 같은 條項이 있습니다. 즉, “侵害의 通知는 어떤 製品이 美國에서 特許된 製法에 의하여 製造되었을런지도 모른다는 事實을 通常의 理性을 지닌 사람이 認定하는데 充分한 程度의 情報를 實際로 알고 있었던 境遇 혹은, 書面에 의한 通知를 받은 境遇를 말합니다. 侵害에 關한 書面通知는 使用되었다고 主張되는 製法特許 및 그 製法이 使用되었다는 充分한 理由를 記載하여야 합니다. 이러한 通知를 받거나 公開申請에 대한 應答을 받은 사람은 다음과 같은 例外를 除外하고는 侵害通知를 받은 것으로 看做됩니다. 즉, (1) 즉시 그 通知나 應答을 製造者에게 提出하거나 혹은 製造者가 不明한 境遇에는 그 製品의 供給者에게 提出한 境遇, (2) 製造者나 供給者로부터 當該特許가 侵害되지 않았다는 正當한 根據에 입각한 理由書를 받은 境遇, 公開申請과 侵害通知에 의하여 賦課되는 責任의 制限은 當該製法을 實施하거나 侵害를 事전에 알고 있었던 者에게는 適用되지 않습니다.

어떤 製法이 實施되고 있는가를 알아내기가 困難하다는 點을 勘案하여 다음과 같은 侵害推定規定을 두고 있습니다. (1) 製品이 特許製法에 의하여 製造되었다는 實質的인 蓋然性이 있고 (2) 原告가 製品의 生産에 그 製法이 事實上 使用되었다는 事實을 알아내기 위하여 상당한 努力을 하였음에도 不拘하고 알아낼 수 없었을 境遇, 위와 類似한 規定은 他工業國家의 法律에서도 發見됩니다. 이와같이 特許權者가 그의 特許製法을 外國의 製造者가 使用하였다는 것을 알아낼 수 없을 境遇에는 그와 같은 實質的인 蓋然性만으로 侵害가 推定됩니다. 어떤 境遇에는 製品의 分析自體 만으로 侵害의 實質的인 蓋然性을 充分히 證明할 수도 있습니다.

本人이 말씀드린 여러 規定以外에도 同法은 効力發生日에 관한 規定을 두고 있습니다. 同法의 改正部分은 레이건 大統領이 同法에 署名한

後 6個月이 經過한 1989. 2. 23日부터 効力을 發生합니다. 그러나 이에는 다음과 같은 例外가 있습니다.

가장 注目할만한 例外는 同法の 改正이 1988. 1. 1日 以前에 이미 美國에서 特定製品을 實質的, 繼續的으로 販賣, 使用하고 있었던 者나 그의 營業의 承繼人 혹은 그와 같은 販賣使用을 위한 實質的인 準備를 한 者는, 美國에서의 商業的 投資 혹은 美國에서 開始된 事業의 保護와의 衡平上, 그 製品을 繼續하여 使用·販賣·輸入할 수 있는 權利를 制限 받지 않는다"라고 規定하고 있는 것입니다. 그러나 이러한 例外는 1987. 1. 1以前에 國際貿易委員會에 提訴된 것으로써 未決된, 혹은 命令이 執行된 特許爭訟의 對象인 製法特許에 의하여 生産된 製品에는 適用되지 않습니다.

이러한 背景에서 볼때 1988年의 製法特許改正法이 美國에 製品을 輸出하는 外國製造者 혹은 需要者에게 미치는 實際的인 效果는 다음과 같습니다. 優先, 製法이 美國特許를 侵害할 境遇 그 製品의 美國內輸入은 禁止되고 損害賠償責任이 賦課됩니다. 그러나 "美國에서의 商業的 投資 혹은 美國에서 開始된 事業의 保護와의 衡平上"의 例外가 認定되므로 不確實한 點도 存在한다고 보여집니다.

上院에서는 祖上代以前부터 侵害行爲에 關聯된 事業을 經營하여오고 있는 者는 通常 同一한 事業水準을 維持하는데 必要한 만큼의 製品을 繼續的으로 輸入, 使用販賣할 수 있지 않으면 안된다는 事實에 注目하였습니다. 그러나 祖上代以前에 締結된 契約에서 장차 使用販賣할 製品의 物量을 增加시킬 것을 豫定하고 있었던 境遇外에는 事業의 擴張을 할수 없음을 물론입니다. 이點에 관해서는 法院에서 論難이 많을 것으로 豫想됩니다.

本立法이 外國製造者에 대하여 미치는 影響은 아마도 重大할 것입니다. 外國의 製造者가 侵害製法을 使用하여 製品을 生産하고 그 製品을 美國에서 輸入·使用·販賣한다면, 그리고 그 製造者에게 美國의 管轄權이 미칠 수 있다면 그는 分明히 特許侵害訴訟의 優先的 目標가 될

것입니다. 이러한 訴訟에서 그는 美國의 發見法의 對象이 될 것이며 特許權者에게, 또는 營業의 秘密이 있는 境遇에는 적어도 適切한 保護措置 아래에서 特許權者의 代理人에게, 그의 製造方法을 公開하도록 強要될 수도 있을 것입니다. 管轄權이 없는 境遇에는 外國製造者의 美國內 顧客 즉, 原輸入者, 商業的인 使用者 또는 直接的인 購買者나 小賣業者가 訴訟의 對象이 될 수 있을 것입니다.

더우기 1988年의 製法特許改正法은 美國關稅法 第337條에 依據 國際貿易委員會에서 取하는 節次를 대신하고자 마련된 것은 아니라는 事實을 염두에 두어야 할 것입니다. 事實上, 製法特許改正을 包含하는 이 綜合貿易法은 第337條의 改正도 包含하고 있습니다. 同 第337條는 다음과 같이 改正되었습니다.

① 特許權, 著作權, 登錄商標權等 法定知的의 所有權과 關聯되는 事件에 있어서의 "侵害要件"의 緩和

② "國內産業"의 存在表示基準의 緩和

③ 被告의 債務不履行에 관한 規定의 追加

④ 假處分 申請에 대한 決定時限을 90日로 制限

第337條에 의한 國際貿易委員會의 節次는 侵害製品이나 侵害製法에 의하여 生産된 製品의 美國內 搬入을 禁止하기 위하여 外國 및 國內企業이 使用할 수 있는 重要한 武器가 될 것입니다.

事實上, 이 武器의 위력은 綜合貿易法 第337條의 改正으로 더욱 強해졌습니다. 特히 第337條에 의한 節次는 "侵害要件"의 緩和로 인하여 特許權者, 商標權者, 著作權者 및 Marked Work의 權利者가 적은 經費로 쉽게 勝訴할 수 있는 手段이 되었습니다. 둘째, "國內産業"要件의 緩和로 인하여 海外에서 生産活動을 하는 美國會社와 外國주둔 會社가 第337條의 節次를 取하기가 容易하게 되었습니다. 假處分에 관한 時限規定으로 인하여 外國法人이 假處分 命令이 내려지는 것을 迴避하기가 더욱 어렵게 되었습니다.

第337條에 의한 提訴件數는, 특히 美國貨幣의 外國貨幣에 대한 換率이 上昇한다면, 長期的으로 보아 점차 增加할 것으로 보여집니다. (㉞)