

우루과이 라운드 知的財産權 協商現況

본고는 본회 이사회('90. 11. 8)에서
김철수 특허청장이 주제 발표한
것임을 밝힌다. (편집자 주)

1. 協商日程

'90. 12. 3 브뤼셀에서 개최될 UR타결을 위한 각국 通商長官會談을 위해 각 협상그룹이 '90. 1. 23까지는 協定案을 提出해야 하므로, 知的財産權 분야에서도 最終 合意를 앞두고 협상이 막바지에 다다르고 있다.

지적재산권 협상그룹은 先進國과 開途國간의 異見이 남아 있어 아직 각국의 합의하에 協定안을 마련하지 못하였으나, 협상그룹 議長(주제 네바 스웨덴 大使)의 責任下에 금년 7월 이래 3차례에 걸쳐 작성된 보고서에서 상당부분 의견의 接近을 보고 있어 현재의 73개의 條文을 포함한 조약안의 형태로 提案되어 있으며, 年末까지 대부분의 조문에 대해 합의할 可能性이 높은 것으로 지적되고 있다.

우리 政府도 特許 및 著作權 전문가를 포함한 5~6명의 代表團을 파견, 公式, 非公式 협상에 적극 참여하여 國內産業 保護 및 적절한 對應을 위하여 우리의 立場 貫徹에 노력하고 있다.

2. 主要協商內容

1) 基礎原則

TRIPs에서 內國民待遇, 最惠國待遇 및 權利

消盡의 3가지의 기본원칙이 제시되어 있다.

內國民 待遇는 協定 締約國 국민을 自國民과 동등하게 대우한다는 원칙으로 이는 100여년전 産業財産權 保護에 관한 파리조약(1883년) 이래로 지적재산권 분야에서 지켜져온 것으로 各國이 인정하고 있다.

最惠國優待(MFN)는 締約國 중 어느 특정국에 대해 우대를 하는 경우 이를 전체 締約國에 대해서도 베풀어야 한다는 원칙으로 몇가지 예외가 있기는 하나 GATT의 기본원칙으로 규정되어 있다. MFN을 지적재산권의 국제 협약에서 규정하기는 이번이 처음으로 일부 開途國의 반대가 있기는 하나, TRIPs 협상에서 강력한 MFN을 選好하는 분위기가 지배적이다.

權利消盡(Exhaustion) 이론은 일단 權利자의 同意하에 市場에 판매된 제품에 대해서는 그 제품에 관한한 지적재산권이 모두 消盡되었으므로 더이상의 權利行使가 불가능하다는 이론이다. 선진국은 대역권에 대해 權利소진의 例外로 認定할 것을 강력히 주장하고 있다. 權利소진 이론에 예외가 인정될 경우 컴퓨터프로그램, 音盤, 비디오테이프 등에 대한 貸與權이 인정될 수 있다.

2) 保護基準

特許, 商標, 意匠, 地理的表示, 半導體 칩, 營業祕密 및 著作權의 7개분야에서 각국 정부가 보호해야 할 最小限의 보호수준이 TRIPs에서 논의되고 있다.

가. 特許

특허권에서는 不特許事項과 強制實施權의 범위가 최대의 爭點으로 남아있다.

海外에서의 自國 産業의 보호를 위해 不特許事項과 強制實施權을 최소한으로 하려는 선진국의 입장과 技術力이 낮은 자국 산업의 실정을 감안, 특허권자의 권리를 제한하고자 하는 개도국의 입장이 尖銳하게 對立하고 있으나, 11월에 들어서 점차 妥協案을 찾아가고 있는 것으로 보인다.

즉, 不特許事項에서는 治療方法, 動植物 變種에 관해서 특허를 금지할 수 있다는 것과 특허발명의 不實施, 利用發明, 公正去來法違反의 경우, 강제실시권을 許與할 수 있다는 것에 선·개도국간 의견이 모아지고 있다. 다만, 화학물질, 의약품, 농약, 식품에 허여할 수 없다는 개도국과 이에 반대하여 선진국 입장이 아직 거리를 좁히지 못하고 있으며, 강제실시권을 얻어 생산된 제품에 대해서는 國內供給에 한정하려는 선진국과 輸出을 할 수 있어야 한다는 개도국간에 異見을 보이고 있다.

特許期間에 있어서 선진국은 최소한 출원후 20년을 주장하고 있고 개도국은 15년이 적절한 기간이라고 주장, 차이를 보이고 있다.

특허권 범위에 있어 선진국은 종래에 널리 인정되고 있던 製造, 使用, 販賣에 保管(Stocking)을 追加, 특허권 侵害製品에 대해 보관중인 제품에 대해서도 특허권을 행사하여 완벽한 특허권 보호를 할 수 있어야 한다고 주장하고 있다.

先出願主義 채택을 요구하는 각국에 대해 미국은 자신들의 先發明主義를 포기할 수 있으나, 이의 前提條件으로 각국이 특허청구범위 해석에서의 均等論의 채택, 발명후 1년간의 출원 猶豫期間 인정 등을 포함하는 特許法統一化 협상안의 수용을 요구하고 있다. 현재 미국이외의 국가에서 이루어진 발명에 대해서는 선발명주

의가 적용되지 않아서 외국인들에 대해서 사실상의 差別待遇가 이루어지고 있는데, 미국의 선출원주의를 받아들일 경우, 미국에서 특허를 취득하는데 한국인을 포함한 외국인이 종전보다 有利한 입장에 설 수 있게 된다.

또한 미국은 TRIPs발효 이후 不特許事項에서 削除된 발명에 대해, 他加盟國에서 이미 특허되었으나 未市販된 물품에 대해 遡及하여 특허 허여를 요구하고 있다.

나. 半導體 칩 配置設計

1989년5월에 締結된 반도체 칩 보호에 관한 워싱턴條約이 아직 發效되지도 않은 상태에서 미·EC·일본 등 선진국은 워싱턴 조약의 보호수준을 上廻하는 보호를 주장하고 있다. 즉, 보호기간을 워싱턴 조약에서 정한 8년보다 길게 10년을 주장하고 있어, 보험범위도 설계회로 및 IC제품은 물론, 컴퓨터와 같이 IC를 포함한 最終製品까지 보호범위에 포함하는 協定案을 제출한바 있다.

우리 대표단은 이에대해, 최종제품에는 여러 개의 반도체 칩이 포함되어 있을 수 있으며 최종 제품의 價格과 반도체 칩의 價格의 차이가 크다는 점을 지적, 최종제품에서 권리침해 반도체 칩을 타 제품으로 代替하면 권리행사의 대상이 될 수 없다는 점을 조약 草案에 規定(초안제 38조)토록 하는데 성공하였다.

또한 IC侵害事實을 모르고 구매한 善意의 購買者라도 침해사실을 알고난 후 또는 알만한 事由가 있는후에는 그 이전에 구매한 제품이라도 報償義務를 규정안 조약안 제39조에 대해서, 특허권과 달리 반도체 칩 보호권은 기술내용이 특허문헌을 통해 一般公衆에 配布되지 않고 저작권 登錄 또는 상업적 利用에 의해 권리보호가 시작되므로 반도체 칩 수요자인 최종제품 組立業體가 기술내용을 파악하기 어려워 침해주장에 대해 효과적인 對應이 어렵다고 지적하고, 구체적인 내용을 포함한 권리자인 通和 以後에야 보상의무가 생기도록 규정해야 한다고 주장하고 있다.

다. 商標·意匠

선진국은 전통적으로 인정되어온 문자, 상표

이외에 色彩상표, 立體상표의 인정을 요구하고 있으며, 著名상표에 대해 指定商品 以外的 분야에까지 보호를 요구하고 있다. 특히 저명상표 判斷基準에 있어 去來者 기준을 요구하고 있어 개도국의 消費者의 評判기준과 차이를 보이고 있다.

의장권에 있어서, 선진국은 상품수명이 짧고 의장 출원이 많은 분야(예: 섬유 의장)에 대해 출원비용, 심사 및 광고 절차에 있어 실질적인 보호가 이루어져야 한다고 주장하고 있다.

라. 地理的表示

전 상품 및 서비스 분야에 있어 소비자의 誤認 混同을 일으키는 지리적 명칭의 사용금지가 규정되어 있고, 특히 酒類제품에 대해서는 오인, 혼동여부에 무관히 당해 지역 생산제품 이외에는 이를 使用하지 못하도록 규정하고 있다.

마. 營業秘密

TRIPs에 지적재산권의 한 분야로 처음으로 포함된 영업비밀은 정부의 認·許可 과정에서 未公開 技術資料를 정부가 이용하거나 공개할 수 없도록 규정하고 있다. 계약국 정부가 이에 반하여 기술자료를 이용하거나 공개하여 경제 업체가 사용하는 경우, 정부는 자료 제출자에게 損害賠償의무를 지게 된다.

3) 施行節次

시행절차는 계약국 국내에서는 効率的인 權利行使를 규정한 國內節次와 稅關에서의 조치를 규정한 國境措置로 나뉘어지는데, 협상에 따른 각국 정부의 의무에 대한 効率的 執行을 確保하기 위해 특히 日本 및 개도국내의 訴訟節次 改正을 통하여 선진국의 권리자가 외국에서 특허권, 저작권 등의 行使를 容易하게 할 수 있도록 하고, 國境措置를 강화하여 세관의 職權押留 措置 대상을 특허, 반도체 칩 보호권 침해까지 확대(현재 偽造商標제품, 著作權 위반제품에 한정)하는 한편, 세관의 恣意的인 통관거부를 제한하는 兩面的인 내용을 포함하고 있다.

우리정부는 특히 세관에서 법원의 명령없이 직권으로 침해품을 押留할 수 있는 국경조치의 대상을 상표, 저작권침해품 이외로 擴大하는 것

은 당사자 疏明의 기회가 주어지지 않은채 高度의 技術의 문제에 대한 성급한 판단이 이루어지게 되어 실질적으로 國境 閉鎖를 가져오는 것이라고 지적, 이에 반대하는 개도국과 합세하여 우리입장 관철을 위해 노력중에 있다.

4) 協定の 形態 및 紛爭解決節次

TRIPs협상내용 전체를 GATT의 일부(附屬書 또는 PartV)로 할 것인가(선진국주장) 또는 TRIPs내용중 偽造商品 交易부분만을 GATT의 일부로 하고 보호기준 시행절차 등의 부분은 별도의 國際機構(예: WIPO)에서 관장(개도국 주장) 할 것인가에 대해 아직 합의가 이루어지지 못하고 있으며, 협정형태와 관련, 선진국은 협정형태와 전체를 GATT Panel에서 審議하여 상품에 대한 交叉報復을 허용하고자 하나, 개도국은 偽造商品交易에 직접 관련된 紛爭만 GATT에서 담당하고 기타 규범에 관한 분쟁은 별도의 國際機構에서 담당할 것을 주장하고 있어 異見을 드러내고 있다.

협정의 형태 및 분쟁해결절차, 담당기구의 문제는 선, 개도국간의 最大異見부분으로 TRIPs 參與國家의 규모를 결정하는 關鍵이 될 것으로 豫測되는바, UR의 여타 협상부문(예: 農產物, 纖維, 서비스)의 진전 및 개도국 관심 사항에 대한 선진국의 양보규모에 따라 정해질 것이며, '90. 12월 브뤼셀 閣僚會議를 전후하여 윤곽이 드러날 것으로 전망되고 있다.

현재 개도국의 태도로 보아 선진국들은 OECD 국가 및 영향력 행사가 가능한 先發開途國을 가맹국으로 하는 별도 Code로 처리하고 기타 미 가입 개도국에 대하여는 追後 個別的 雙務協商을 통하여 TRIPs Code로의 加入을 유도할 가능성도 없지 않으나, 아직은 GATT의 일부로 될 가능성이 가장 큰 것으로 보는 것이 일반적 展望이다.

3. 對應策

무엇보다도 근본적인 대응책은 技術開發일 것이다. 그러나 개발된 기술을 現實的으로 기업

에서 活用하기 위해서는 다음과 같은 대응이 필요할 것으로 본다.

1. 國內·外에서의 權利取得 擴大

TRIPs로 인해 지적재산권의 보호수준이 현재보다 向上되고, 권리 執行이 더욱 容易해짐에 따라 權利者의 위치는 有利해 질 것이다. 따라서 적극적으로 國內·外에서 권리를 취득하는 것이 필요하다. 미국, EC, 일본 등 외국에서의 出願, 登錄을 통해 輸出市場에서 외국관리자의 攻勢에 對抗할 수 있는 발판에 마련해야 할 것이며, 이의 뿌리가 되는 國內 출원도 더욱 활성화 해야 할 것이다.

이를 위해서는 研究結果를 權利로 연결하는 特許管理가 절대 요건이므로 國內산업계의 특

허관리 효율화를 적극 권장하고자 한다.

2. 指摘財産權 紛爭에의 對備

商品이 가는곳이면 어디에나 지적재산권 紛爭可能性이 있지만, 특히 新技術製品의 경우에는 그 가능성이 높다. 적극적인 권리 취득외에도 실제 분쟁이 일어날 경우에 대비하여 신제품 開發段階에서 부터 특허법, 반도체칩 보호법, 상표법 등에 관한 外國制度에 대해 지식을 쌓고 이에 관련되는 기본지식을 研究 開發에 직접 從事하는 社員에게도 周知시키고, 기술개발 管理 部署에서는 國內·외의 전문 辨理士, 辯護士와 상의하여 분쟁을 최소화하고, 최소비용으로 이를 해결할 수 있는 준비를 갖추어야 할 것이다.

“90년말 및 '91년도 전자산업 전망조사”

최근 우리전자업계의 환경은 대내적으로 노사분규, 고임금화 등으로 국제경력의 현저한 악화를 겪고 있을뿐 아니라 대외적으로는 선진제국의 수입규제, 기술이전기피 등 보호무역주의 강화가 더욱 거세어져 어려운 국면에 접해있는 상황입니다.

이에 우리 진흥회에서는 지난 상반기에도 업계의 “경기동향”과 “해외투자 구성 및 애로점” 등을 조사하여 업계의 공통 애로요인을 파악하는 한편 이를 관계 기관에 건의하여 기업의 대응력 재고를 위해 미력이나마 애써온바 있으며 최근에는 우리업계의 기술인력 확보책의 일환으로 대학 및 대학원의 전자관련학과 정원을 대폭 증원시키기 위해 관계기관과 협의 중에 있습니다.

따라서 이번에도 본회에서는 우리 전자산업의 '90년말 및 '91년 경기'를 조사하여 업계의 경영실태를 파악하고 향후 전망을 통해 실질

적인 지원책 강구 및 '91년도 본회 업무계획 수립을 위한 기초자료로 활용하고자 하오니 공시다망하시리라 사료되으나 꼭 설문조사에 적극 협조해 주실것을 당부드립니다.

귀하가 제출하신 의견은 별도로 종합 정리하여 정부정책에 우선적으로 반영하는 한편 귀사의 경영자료로도 활용할수 있도록 할 것입니다.

또한 귀사가 제출하신 의견은 제8조 및 9조에 의하여 비밀이 보장되며 타목적으로는 이용치 않을 것이며 개별기업의 이름으로 외부에 표출되지 않도록 할것입니다.

본 조사서는 11월 30일(금)까지 본회 기획과 (TEL : 553-0941/7, 557-2417. FAX : 555-6195, 563-7339)에 도착될수 있도록 협조하여 주시기를 양청합니다.

1990. 11

한국전자공업진흥회장 구 자 학