

知的財産權에 대한 EEC 政策(完)

S.D.앤드만(런던 Warwick대학 법률강사) 저

白仁洪(본회 조사부) 역

目次

- I. 問題의 提起
- II. 法條文과의 比較 검토(事例를 中心으로)
 - 1. 第85條와 知的財産權
 - 가) 特許 라이선스
 - 나) 禁止의 수용
 - 2. 第86條와 知的財産權
 - 3. 第30條 내지 第36條와 知的財産權
- III. 結論

(고딕은 지난號, 명조는 이번號)

(前号에서 계속)

2. 第86條와 知的財産權

지난해에 第86條는 이전의 여러해보다도 훨씬 많은 수의 知的財産權 事例에 적용되었다. 財産權者가 우세한 지위가 될 수 있으며 특히 지리적으로 시장이 적어도 한 회원국의 시장일 때는 더욱 그러할 수 있다는 것은 예전부터 명백하였다. 또한 그와같은 권리의 단순한 족속, 예를들면, 特許 그 자체의 所有는 남용이 아닌 반면에 財産權의 실시 또는 이용은 第86條下에서는 상품의 부적당한 이용이 될 수 있었던 것도 분명하였다.⁹⁾ 그러나 그리 분명하지 않았던 것은 第86條로 금지된 악용된 실시의 결과로써 財産權者가 제3자에게 라이선서를 제공 또는 공급하도록 강요될 수 있었는가 하는 것이었다. IBM 해결은 긴 그림자를 던졌다. 그러나 최근의 Volvo 對 Veng(1988)과 Renault(1988)의

두 事例에서 유럽법원은 知的財産權의 합법성을 인식할 정도로까지 준비되어 있음을 표시하였다. 두 事例의 경우 법원은 초기의 소견을 Keurkoop 對 Nancy Kean Gifts(1982)의 사례에서 지지하였는바, 그 취지는 의장과 모델의 보호에 대해서 법률에 대한 일치나 공동체의 표준화의 不在時 국가의 법이 보호의 조건이나 절차뿐만 아니라 어느 상품이 보호로부터 잇점이 있는지, 이미 것처럼 보호되고 있는 유니트의 일부까지도 그들이 어디서 형성하고 있는지를 결정할 수 있다는 것이다.

Volvo 對 Veng의 경우, Volvo는 Veng에 대해 Volvo의 Car wings에 관한 登錄意匠權의 침해로 訴訟을 제기하였다. Veng의 답변은 Volvo의 라이선스 거절은 第86條의 위반이었다는 것이다. 유럽법원의 판결은 제3자가 동의 없이 의장을 형상화한 상품을 제조, 판매 또는 수입하지 못하도록 보호받은 意匠의 財産權은 바로 그 대상물의 독점권을 구성하도록 그래서 보호받고 있는 意匠의 財産權者가 의장을 형상화하는 상품의 공급을 위한 라이선스를 적당한 로열티의 상환으로라도 허용하도록 요구하는 것은 財産權者가 실제적인 독점권을 상실하는 것이라고 강조하였다. 그와 같은 라이선스 허여에 대한 거절은 그 자체 우월한 지위의 남용이라고 할 수 없다고 주장하였다. 第86條에 의해 금지된 악용의 행위란 보호받는 所有者가 독점권의 행사시 보다 많은 것을 요구하는 것이었다.

법원은 권리남용의 행위로 다음의 세가지 例

를 들었다.

1. 독자적인 수리공에게 스페어 부품 공급을 임의로 거절하는 것

2. 부당한 수준에서 스페어 부품의 가격을 고정시키는 것

3. 그 모델의 차들이 여전히 많이 유통되고 있음에도 불구하고 특정모델의 스페어 부품을 더이상 생산하지 않기로 결정하는 것

Renault의 또 다른 스페어부품에 관한 事例에서 유럽법원은 실질적으로 같은 판결을 내렸다.

새로운 事例들에서 부상하고 있는 것으로 보이는 보다 분명한 지침은 효과적인 경쟁이 유지되는 한, 즉, 문제의 상품이 이용 가능하고 악용되지 않는 조건으로 그렇게 남아있는 한 知的財産權의 라이선스에 대한 거절은 자동적으로 권리의 남용이 되지 않으리라는 것이다. 더우기 그들의 제조 또는 시장판매에 대한 라이선스가 이용가능하고 악용되지 않는 조건으로 그렇게 남아있다면, 그때의 그 상품의 공급에 대한 拒絶은 사실상 권리를 남용하는 행위가 되지는 않을 것이다.²⁾ 그러나, 知的財産權者가 공급 및 라이선스를 모두 거절한다면, 이것은 知的財産權가 우월한 입장을 이용하는 권리 남용의 행위가 될 수 있다. 최근의 事例인 Magill 對 BBC, ITV 對 RTE(1988)의 경우는 하나의 예를 제공하고 있다. Magill件의 경우, 3개의 TV회사는 독자적인 주간가이드를 출간했는데 종합적인 주간가이드를 내고있는 Magill사에 著作權侵害訴訟를 提起하였다. 위원회는 처음에 주간가이드에 대해서는 TV 방송조직이 우월한 위치를 차지한다고 결정하였다. 이는 그들에게 프로덕션과 그들의 첫 출판물인 주간리스팅의 사전공급에 대한 拒絶은 라이선시를 독자적인 주간가이드의 출판업자에게만 한정하는 것과 연결되는데 이는 권리의 남용으로 판결되었다. 이는 종합주간가이드에 대해서 실질적으로 잠재적인 수요의 충족을 저해했기 때문이다. 위원회는 계속해서 그들의 라이선싱 정책을 제한하는 침해를 종료하고 서로간에 그

리고 제3자에게 요청에 따라 차등없이 공급하도록 요구하였고, 라이선스가 허여된 경우 이에 대해 합당한 로열티를 주도록 하였다.

Magill의 事例는 재판소에 항소중이며, 그 결과는 분명하지가 않다. 그럼에도 불구하고 Volvo와 Renault의 事例에서 법원은 이미 라이선서에 대하여 어떤 기본적인 규칙을 규정하였고 라이선서의 공급이나 라이선스의 거절로 인해서 실제적인 수요를 갖고있는 시장에 대해 모든 루트가 끊기지 않는다고 있다.

3. 第30條 내지 36條와 知的財産權

條約의 第36條下에서는 知的財産權의 보호는 상품의 자유로운 이동에 대한 기본원칙에 반대되는 것으로 여겨지고 있다. 그것은 회원국 사이의 무역에 임의적인 차등의 수단이나 위장된 제약이 아닌 한 허락되고 있다. 위원회로부터 자극받은 유럽재판소는 第36條에 규정된 例外條項을 협의로 해석하고 통합된 시장으로의 발전을 위해 공동체의 필요에 보다 큰 우선순위를 주었다.³⁾ 그것은 第36條로 인식된 知的財産權의 존속과 범위를 결정하는 국가법의 법적 자격은 "특정대상의 그와같은 권리"에 대한 공동체법의 결정에 종속되고 제한된다는 것을 반복해서 확인하였다.

법원이 Centrafarm 對 Sterling Drug Inc. (1974)의 事例에서 처리한대로:

(그것이 공동체시장의 根本原則中の 하나에 반대를 하는만큼 사실상 第36條는 상품의 자유로운 이동저하를 인정할 뿐인데 그와같은 저하는 특정 대상의 이와같은 所有를 구성하는 권리를 보호할 목적으로 정당화된다.)

예를들어, 特許와 관련하여 유럽재판소는 특정대상의 特許는 "공산품을 製造하고 직접적이든 또는 제3자에게 라이선스를 許與해서든 그들을 유통시킨다는 점에서 발명을 사용하는 獨占權일 뿐만 아니라 침해를 야기하는 권리가기도 하다"고 주장하였다. 特許權者는 그 자신 특허를 이용하여 독점적인 이득을 얻고자 시도할 수 있으나 일단 특허권자 자신에 의해서든

타인에 의해서든 상품화되면 특허권자는 상품이 더이상 이동되지 않도록 통제하는데 자신의 권리를 충분히 활용하도록 한다. Centrafarm 對 Sterling Drug Inc.(1974).

Doctrin of exhaustion에 의해서 형성된 범주내에서 국가법은 知的財産權의 범위를 정의할 수 있다. 예를들면, 의무적인 라이선스로 인해 所有者의 동의없이 상품이 유통되었다면 특허권자는 국가법으로 수입을 방지할 수 있는 권리를 보유하게 된다. Pharmon 對 Hoeschst (1985).

더우기 국가법이 권리에 대하여 법으로 라이선스를 규정하고 있다면, 이것은 특정대상의 特許權은 권리의 라이선스하에서 발명의 사용에 대하여 단지 정당한 로열티에 대한 권리를 포함하는 것으로 효과적으로 재정의하고 있다. Allen & Hanbury 對 Generics(1988). 마찬가지로, 회원국이 특정한 개념의 상대적 新規性을 규정하고 있다면 (영국특허법 1949의 50조1항에서처럼) 그것의 정의는 임의적인 차등이나 무역에 대한 위장된 제한으로 작용하지 않는한 수용될 것이다. Thetford 對 Fiamma 1988. 휴대용 화장품이었던 침해상품이 이태리에서 제조되어 영국으로 수입되었던 Thetford 事例에서 다른 회원국에서 보다 보통의 테스트로는 그 발명이 新規한 것이 아니기 때문에 그 특허는 무효라는 수입자의 논쟁은 거절되었는데 이는 第36條는 그 상품들이 임의적인 차등이나 거래에 대한 위장된 금지가 아닌 회원국의 특허허여에 대한 조건정의를 배제하는 것이 아니기 때문이었다. 임의적인 차등에 대한 테스트는 합리적이며 간단하였다.

영국의 법령은 비차등적이었는데 그것은 出願人の 국적이나 최초의 特許出願國과는 무관하게 적용되었다. 법령이 위장된 금지조항인가에 대한 테스트는 아주 정밀하였다. 법령은 상대적인 신규성 개념의 취지가 사용되지 않거나 공개되지 않은 特許明細書의 영구소장이 타당하게 허여된 특허에 異議를 제기하는데 사용되는 것을 방지함으로써 혁신을 고무하는 것이

라는 증거를 요구하거나 최소한 충족되어야 했다. 다시 말해 第36條는 이 상황에서 국가법에 의해 규정된 보호의 확대를 위해 정당화를 보여주기를 요구했던 것 같았다.

더 나아가, 덴마크의 비디오 임대회사가 런던에서 비디오를 사서 비디오 임대를 위해 코펜하겐으로 수입했던 Warner Brothers & Metronome 對 Christiansen(1988)의 事例에서 WB는 덴마크법에 의거해서 침해소송을 제기할 권한이 있었는데 덴마크법은 著作權保護가 비디오 임대까지 확장되어 있었다. WB가 기꺼이 영국에 상품을 판매한 사실은 비디오 판매와 관련해서만 권리를 사용하였다. 비디오 임대에 관한 특정저작권에 대한 덴마크법의 인식은 第36條하에서 정당화될 수 있는데 비디오 임대와 관련한 특정권리의 보호가 저작자에게 충분한 보상을 보장하는데 중요했기 때문이다.

그러나 知的財産權에 관한 국가법의 정책결정은 모두 공동체법의 消盡主義로 설정된 한계 내에서 일어난다.

권리사용에 대한 공동체법의 독트린의 취지는 일단 제2의 회원국에게 라이선스를 준 경우 特許權者가 대등한 수입을 할 수 없도록 하는 것이다. 공동체를 하나의 통합된 대륙시장으로 이룩하고자 하는 위원회의 관심은 너무 커서 그것이 다른 회원국에서 상품을 移轉하고자 하는 라이선서에게 의욕상실을 야기할 수도 있다는 배려보다 앞서고 있다.

III. 結 論

공동체법과 국가의 知的財産權 사이의 분쟁은 1990년대 이후에도 계속되어질 것이다. 그러나 세 영역 모두 법을 근거로한 規則의 점진적인 변화로 라이선싱이 발생하는 것을 허여하고 있다. 그들은 共同體政策이 제공할 수 있는 보다 프로액티브한 技術移轉에 全범위의 인센티브를 제공하지 못할 수도 있으나 따라갈 수도 있다.

대체로, 미래에 대해 두가지 전망을 예상해 볼 수 있다. 하나는 보다 장기적인 전망으로 1992

년의 추진력으로 공동시장이 보다 密接하게 통합되고 知的財産權이 보다 充足하게 표준화되고 조화되어가듯 경쟁정책의 억제가 점차 완화되어 가는 것이다. Trade Mark Directive가 1988년 12월 21일 심의회에 의해 채택되었고 1991년 12월 28일까지는 회원국들에 대해 施行될 것이며, Community Patent Convention⁴⁾도 1992년까지는 備準될 수 있을 것이다. 이러한 발전은 더 나은 조화와 표준화를 가져다 줄 것이다. 그들은 또한 産業財産權에서 消盡主義規則을 경쟁에 관한 법과 대등한 위치에 있도록 規定할 것이다.

그러나 이러한 발전의 시기는 불확실한 상태이다. Community Patent Convention이 1992년까지 備準되리라는 보장은 없다. 위원회가 라이선싱 계약에 대해 그것의 통제를 완화해줄 Single European Act 또한 통합의 수준으로 이끄는 역할을 할지도 확신할 수 없다.

두번째 가능성을 위원회가 그의 취급방법을 바꾸기로 결정하고 發明者에게 보다 호의적인 라이선싱에 보다 호의적인 경쟁정책을 전개시킬 수도 있다. 왜냐하면 공동시장내의 技術移轉은 승인될 수 없다는 점을 보다 분명히 느끼기 때문이다. 위원회는 공동체의 경제기술, 에너지가 단단한 고삐에 매어질 필요가 있는 힘센 말과 같다는 가정하에서 진행해 나가는 것처럼 보인다. 현실은 일본의 동아시아 및 미국의 강경한 경쟁에 직면하여 유럽의 기술이 바람직한 페이스로 달리고 있다는 것을 입증할 수도 있다. 이와 관련된 논란이 두가지 더있다. 첫째는, 기술 그 자체의 이전에 대한 격려가 시간을 초월하여 통합적인 효과를 가질 수 있다는 것이고, 둘째는 DGIV는 그것의 정책이 공동체내의 발명의 移轉과 개발을 고무하기 위해

만들어진 위원회의 다른 분과들의 정책들과 보다 큰 조화를 달성해야 한다고 결정할 수도 있다는 것이다. 만일 위원회가 이러한 견해에 설득된다면 그것은 법원에 인도에 따르기를 선택할 것이며 第85條 이외에 해당될 수 있는 라이선싱 계약에 대한 지침을 제공할 것이며 뿐만 아니라 불력해제의 조건을 완화시켜줄 것이다.

그러나 第85條下의 보다 관대한 條項으로도 第86條와 第30條 내지 36條에 의해 규정된 産業財産權의 라이선싱에 대한 억제는 그대로 남을 것이다. 어떤 조건에서는, 계약은 처음에는 第85條3項에 해당되지 않을 수 있으나 결국 第86條에 해당되고 만다. 그리고 第85條3項에서 불력 해제되는 라이선싱계약과 협정의 당사자들은 第30條 내지 36條의 消盡主義에서 일단 상품이 EEC지역에서 라이선싱에 의해 유통되면 수입을 방지할 수 없을 것이다.<♣>

- 註1) 최근, 라이선싱계약이 제85조3항에서 벗어날 수 있다 하더라도 제86조에 걸릴 수 있다는 것을 상기시켜 주는 사례가 있었다. 예로, Tetra Pak 對 BTG, OJ No. L272, 88. 10. 4 참조
- 註2) 이 분석은 EEC 경쟁정책에 관한 최근의 ESC회의에서 Paul Lasok가 제안한 것이다. Recent Developments. 1989. 4.
- 註3) 조약은 소유권의 소유를 다루는데 회원국의 법에 결코 편견을 두지 않는다"라는 제222조의 문장은 단지 지적재산권의 "존속"만을 보호하도록 하는 것이며 모든 형태의 "실시"를 보호하도록 하는 것은 아니다. 그들의 실시는 "제85조1항의 금지조항에 효력을 주는데 필요한 정도로" 제한될 수 있다. "규칙"은 카르텔상의 공동체법을 굴복시키기 위해서 어느 국가의 상표법에서도 권리의 부적당한 사용을 허락하지 않는다" Consten and Grunding 對 E.C Commission (1966).
- 註4) OJ L17/1 1976 NB43(2)는 공동체의 일부에 대한 라이선싱이 공동체 특허의 부분으로서 허용될 수 있다고 규정하고 있다.

소련 총람

북방권연구회 편

규격: A5신·318면 가격: 5,000원

판매: 한국발명특허협회 자료판매센터(전화 (02) 551-5571~2)

新商標法解説

江口俊夫 著 규격: A5신·352면

鄭完燮 譯 가격: 10,000원