



특집 II

WTO 체제하의 지적소유권과 국제무역

국민대학교 법과대학교수
황 철

I. 국제무역에서의 지적소유권의 역할

「지적소유권」(Intellectual Property)에는 특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권, 저작권, 집적회로배치권 및 노하우나 영업비밀이 포함된다. 이들 권리의 특징은 그 객체가 토지, 건물 등과 같은 유체물이 아닌 일정한 기술, 저작물, 상품 또는 영업표시 등이고, 지적정보, 아이디어, 이미지 등의 보호를 목적으로 하는 것이다. 이러한 지적소유권은 현대와 같은 고도사회에서는 점차 그 중요성이 높아져가고 있다. 예를 들면, 현대산업에 있어서 하이테크산업의 역할은 아주 중요하며, 이에 관련한 특허, 노하우 등이 중요함은 말할 필요가 없는 것이다. 컴퓨터도 현대사회를 유지하기 위해서는 필수적인 것으로 이것은 일반적으로는 저작권에 의해 보호되고 있다. 또한 현대와 같은 대량생산, 대량소비 사회에서는 생산자와 소비자를 연결시키는 매체로서 상표, 서비스마크, 상품에 관한 지리적 표시 등도 중요하다.

이같은 지적소유권의 중요성의 증대는 국제무역에도 커다란 영향을 미치지 않을 수 없다. 예를 들면, 기술의 국제적 이전에 있어서 특허에 의한 기술의 최저한의 보호수준을 정하고 이것을 각 통상국가가 준수하는 것은 필수적인 조건이다. 이같은 것은 노하우, 저작권에 대해서도 마찬가지다. 또한 저명상표나 상호 등을 모용하는 「해적행위」의 횡행을 방지하게 되면 상품의 국제적 유통이 저해되기도 한다.

그러나 다른 한편에서는 발전도상국 기업은 전반적으로 선진국기업에 비하여 기술개발력이 뒤지

며, 발진도상국의 주장에 의하면 국제적 협정에 의해 지적소유권(특히 기술에 관한 권리)의 수준을 무턱대고 높이면 선진국기업에 의한 특허독점 등의 기술독점이 발생하고, 발진도상국 기업에 의한 국산기술의 개발이 저해되어 발진도상국기업은 선진국기업에 종속되게 된다고 한다.

이와 같이 지적소유권과 국제무역의 관계는 다양한 이해대립이 있어 간단히 단언할 문제는 아니지만, 국제관계가 밀접하게 됨에 따라 어떤 국제적 룰이 필요하게 된다.

그래서 1986년에 개시되어 1993년에 타결되고, 1994년에 조인된 우루과이라운드(UR)에서는 지적소유권 문제가 교섭분야로서 다뤄져 수차의 교섭 결과 「지적소유권의 무역관련 측면에 관한 협정」(Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights), 이하 「TRIPS」라 한다)이 WTO협정의 일환으로서 체결되었다.

II. 지적소유권의 무역관련측면에 관한 협정(TRIPS)

1. 우루과이라운드에서의 지적소유권에 관한 교섭

본 장에서는 TRIPS와 그에 관한 문제를 검토하는 바, 우선 UR에서의 지적재산권에 관한 국제교섭의 초점에 대해서 개관한다. 종래부터 지적소유권에 관해서는 국제조약이 체결되어 중요한 역할을 수행해 왔다. 이들 중 전형적인 것으로는 「공업소유권에 관한 파리조약」 및 「저작권에 관한 베른조약」이 있다. 그리고 국제지적소유권관리기구로는 세계지적소유권기구(World Intellectual

Property Organization, WIPO)가 있다. 이들은 모두 중요한 역할을 수행해 왔고 현재도 그 중요성은 여전하다.

그러나 이들 조약의 기본적 입장은 지적소유권에 관한 법제의 현상은 각 가맹국이 결정해야 하는 것이고, 국제조약이나 국제기관으로서의 각 가맹국의 지적소유권법제의 현상에 관해서는 간섭하지 않는다는 것이었다. 이러한 점에서 볼 때, 이러한 국제조약만으로는 가맹국의 지적소유권에 대한 법적 보호수준의 차를 감소시키고 조화를 꾀하려는 목적에는 불충분하였다. 또한 종래의 국제조약에서는 가맹국이 그 규율을 준수하지 않는 경우에도 이에 제재를 가하여 규율내용을 준수시키기 위한 집행력이 불충분하였다.

이러한 점을 고려해서 UR에서는 지적소유권을 가트(현재는 WTO) 속에 넣어 그것을 국제무역질서의 일환으로 취급하려는 교섭이 행해졌다. 이 교섭에는 남북문제, 북북문제 등 많은 문제가 포함되어 있었지만 결국 TRIPS라는 형태로 협정이 성립했다.

남북문제로는 발진도상국은 원래 지적소유권문제를 가트의 장에서 교섭하는데 반대했는데, 그 이유는 선진국과 발진도상국기업간에는 커다란 기술격차가 있고, 이러한 배경에서 생각하면 가트의 장에서 가맹국이 지켜야 하는 지적소유권에 대한 통일된 국제기준을 정하는 것은 시기상조라는 것이다. 이에 대해서 선진국(특히 미국)은 기술의 국제적 이전을 위해서는 지적소유권에 대한 법적 보호의 확립이 필수불가결하며, 그렇지 않게 되면 기술이전은 이루어지지 않는다는 것이다.

쌍방의 주장과 논쟁은 후술하는 바와 같이 ① 특허에 관한 국제적 소진이론 채택의 가부 ② 특허에 관한 강제실시권 부여의 가부 ③ 특허 등의 라

이센스에 따르는 제한적 거래관행 규제 정도 등과 같은 논점에 대해서 아주 치열하게 전개되었다. 그러나 TRIPS교섭이 타협점에 도달할 수 있었던 것은 발전도상국측이 TRIPS의 면에서 약간의 양보를 강요받는다 하더라도 다른 분야(예를 들면 농업)에서 발전도상국에게 유리한 조건을 획득할 수 있으면 전체적으로 유리하다고 판단했기 때문이다.

다른 한편, 북북문제란 선진국간의 문제점이다. 이것은 주로 미국의 특허법제와 일본, 유럽의 법제의 상이함에서 발생하는 문제이다. 미국에서는 출원의 선후가 아닌 발명의 선후에 의해 특허권이 부여되는 「신발명주의」를 채용하고 있는데 대해 일본, 유럽에서는 출원의 선후에 따라 특허권이 부여되는 「선출원주의」를 채용하고 있다. 그러나 미, 유럽, 일본과 같은 주요 통상국가간에는 특허의 취득에 관해서 이러한 차이가 있는 것은 사업활동의 국제적 전개에 있어서 장애요인이 되기 때문에 이에 대해서 통일을 꾀하려는 교섭이 행해졌다. 그러나 이에 관한 미국의 태도는 강경하여 결국 TRIPS에서는 이 점에 관해서는 국제적 조화를 이루지 못하고 계속 WIPO의 장에서 검토하기로 하였다.

또한 미국특허법 104조(1994년 개정 이전)에 의하면, 신발명주의에 의해 특허를 부여할 때의 「선발명」은 미국내의 선발명에 한정되고, 외국에서의 발명은 그 발명의 외국에서의 출원일까지만 소급한다고 하였다. 이것은 내외차별로, 이러한 것에 대하여 UR에서 검토대상이 되어 TRIPS에서는 이러한 내외차별은 금지되고, 미국의 특허법도 1994년말의 개정에 따라서 TRIPS에 적합하게 개정되었다.

또한 미국관세법 제337조에 의하면 미국에서

지적소유권을 침해하는 물품이 수입된 경우에는 미국의 권리자는 이 규정에 의해 미국국제무역위원회(International Trade Commission, ITC)에 제소할 수 있는 외에 미국연방법원에 제소할 수 있어 이중적인 절차가 될 우려가 있고, 또한 국제무역위원회에서의 절차기간이 1년 이내로 한정되어 있는 등의 문제가 있었다. 이러한 점도 또한 TRIPS에서 기본적으로는 해결하였는데, 이에 대한 경과와 문제점에 관해서는 후술한다.

특히 1991년말에 당시의 가트 사무총장인 던켈이 「던켈합의안」을 작성하여 교섭당사국에 제시했는데, 안티덤핑 등의 문제를 둘러싸고 미국의회의 반대 등이 있어, 결국 1993년말에 다음의 가트 사무총장 서덜랜드가 「서덜랜드합의안」을 제시해서 각국이 이것을 채택했다. 그러나 지적소유권에 관해서는 「던켈합의안」의 단계에서 대강에 있어서는 각국이 합의에 도달했다고 보아야 한다.

2. TRIPS의 개요

TRIPS는 크게 나누어 일반원칙, 지적소유권의 권리보호규범 및 권리행사절차로 나뉘어져 있다. 이외에 분쟁해결 등에 대해서 규정되어 있다. 이하 그 개략에 대해서 기술한다.

(1) 기존조약과의 관계 및 기본원칙

종래부터 공업소유권에 관해서는 파리조약이 있고 저작권에 관해서는 베른조약이 있는데, TRIPS에 가맹하는 국가는 이들 기존조약에서 정하는 권리보호 수준을 준수하여야 한다(2조 1항). 예를 들면, 인도, 타이와 같이 파리조약에 가맹하지 않은 나라도 TRIPS에 가맹하는 이상 이들 조약의

보호수준을 준수하여야 한다. 베른조약에 대해서도 동일하다.

(2) 내국민대우·최혜국대우·권리소진

TRIPS는 가맹국에 대해 ① 내국민대우(다른 가맹국의 국민이나 기업에 대해 자국민이나 자국 기업에 부여하는 대우보다 불리하지 않은 대우를 해주어야 한다)(3조) 및 ② 최혜국대우(다른 가맹국 상호간에 차별을 하지 않는다)(4조)를 의무 지우고 있다. 더욱이 ③ 권리소진에 대해서는 TRIPS의 어떠한 규정도 동협정에 관한 분쟁에서 사용해서는 안된다고 규정하고 있다(6조). 이에 대해서는 후술한다.

(3) 권리보호수준(스텐다드)

TRIPS에서는 지적소유권 전반에 걸쳐서 보호 수준을 정하고 있다. 가맹국은 이 협정에서 정하는 권리보호의 수준을 유지하여야 하지만, 그 이상의 권리수준을 유지하는 데에 대해서는 의무를 지우지 않는다. 그러나 임의로 그 이상의 권리수준을 정할 수 있다. 보호되는 권리로서는 저작권, 특허, 의장, 상표, 지리적 표시, 반도체회로 배치권, 비공개정보가 포함된다.

(4) 권리행사절차

TRIPS의 커다란 목적은 지적소유권의 권리행사절차의 정비 및 미국에서 보이는 바와 같이 지적소유권의 권리행사가 과잉했거나 내외차별이 행하여지는 것을 방지하는 것이다. 이 때문에 TRIPS에서는 여러 규정을 두고 있다.

(5) 경과조치(65조~67조)

WTO협정 발효의 날로부터 선진국은 1년 이내, 개발도상국 및 구 공산권제국은 5년, 후발발견도상국은 11년의 경과기간을 규정하고 있다. 개발도상국에 있어서 의약품 등에 대해서 물질특허를 갖지 않는 국가에는 해당 제도 도입에 대해 앞으로 5년간의 경과기간을 인정한다.

(6) 계약에 의한 실시허락 등에 있어서의 반경쟁적 행위의 규제(40조)

이것은 특허 등의 실시계약에 포함되는 각종의 제한적 조항의 규제에 관한 것이다. TRIPS 40조에 의하면 가맹국은 국내법에 의해 이들에 대해서 규제할 수 있다고 하고 있다. 이에 대해서는 후술한다.

(7) TRIPS의 의의

TRIPS의 배경이 되는 사정으로서 어떤 발견도상국에 있어서의 불충분한 지적소유권보호와 어떤 선진국에서의 지적소유권의 과잉보호의 문제가 있다. TRIPS는 이들 문제에 어느 정도 응할 수 있는 내용으로 되어 있다고 할 수 있다.

III. TRIPS에서의 권리보호절차

1. 권리보호절차의 의의

아무리 지적소유권의 실체법적권리가 강화되더라도 권리의 실현절차가 완비되어 있지 않으면 이

들 권리는 유명무실한 것이 되어 버린다. 종래 개발도상국 등에 있어서 지적소유권의 권리보호 실현을 위한 법제도가 미비되어 있다고 하였다. 또한 동시에 미국 등 어떤 선진국에서는 지적소유권의 보호절차가 국내산업에 유리하게 내외차별이 있다고 하였다. 그래서 TRIPS에서는 이에 대처하기 위해 지적소유권의 보호절차에 관한 국제표준을 두고 있다. 이것은 종래의 지적소유권에 관한 국제조약에는 없는 특색이라고 할 수 있다.

2. 미관세법 337조에 관한 가트의 결정

TRIPS의 배경이 되는 사건의 하나로서 미관세법 337조에 관한 EC의 가트제소 사건이 있다. 미관세법 337조에 의하면 미국 특허, 상표 및 저작권을 침해하는 상품이 수입되는 경우 권리자는 미국국제무역위원회에 제소해서 이것의 수입을 배제할 수 있고, 동시에 권리자는 미국법원에도 제소할 수 있다. 그래서 미국국제무역위원회에서의 심사기간은 1년임에 비하여 미국법원에서의 심사기간은 정해져 있지 않은데, 평균 31개월이 걸린다.

문제점은 미국특허를 침해하는 국내품에 대해서는 원고는 법원에 제소하는 것만이 가능한 것에 비하여 미국특허를 침해하는 외국품에 대해서는 원고는 국제무역위원회와 법원에 쌍방에 제소하는 것이 가능하고, 국제무역위원회에 제소한 경우에는 법원보다도 심사기간이 짧아 특허침해의 국산품과 외제품과의 사이에는 내외차별이 있다고 하는 점이다.

3. 권리행사절차의 내용

(1) 일반적 의무

TRIPS에서 권리행사는 제3부 「지적소유권의 행사」(41~61조)에 포함되어 있다. 우선 제1절 「일반적 의무」(41조)에서는 가맹국은 지적소유권의 침해행위에 대해서 효과적인 조치를 취하기 위한 국내법의 정비를 하여야 한다. 그래서 지적소유권의 행사절차는 공평 또는 공정하여야 하고, 불필요하게 복잡해서 비용을 요하는 것이어서는 안된다. 또한 그것은 불합리한 기한을 붙이거나 또는 부당한 지연을 수반하는 것이어서는 안된다고 하고 있다. 그 중 「불합리한 제한」의 금지는 전술한 미관세법 337조에 관한 가트의 협정위반의 裁定을 받아들여 규정된 것이라 생각된다. 또한 가맹국은 지적소유권에 관한 행정상의 결정에 관해서 당사자에게 사법심사의 기회를 주어야 한다.

(2) 민사상 및 행정상의 절차 및 구제조치

가맹국은 지적소유권의 행사에 관해서 민사상의 사법절차를 권리자에게 제공하지 않으면 안된다(42조). 그리고 사법당국은 침해에 대해서 금지명령을 발할 권한을 갖고(44조), 침해자에 대해서 손해배상을 명할 권한을 갖는 것으로 한다(45조). 또는 사법당국은 침해품을 배제하기 위해 기타의 필요한 조치를 취할 수 있다(46조).

(3) 잠정조치

사법당국은 침해를 방지할 긴급한 필요가 있다고 인정하는 경우에는 침해품이 유통경로에 유입되는 것을 방지하기 위해 잠정조치를 취할 수 있다(50조).

(4) 국경조치

TRIPS에서는 침해물품이 외국으로부터 수입되는 경우에 그것을 배제하는 절차(51조~58조)에 대해서 규정하고 있다. 그 요점을 살펴보면 아래와 같다.

가맹국은 부정상품 또는 저작권침해물품이 수입되고 있다고 의심하기에 족한 이유를 갖는 권리자가 그 수입의 금지를 구해서 신청할 수 있도록 권한 있는 행정 또는 사법당국에 서면에 의한 신청절차를 제정할 것을 반드시 의무지우고 있지는 않지만 임의로 이것을 제정할 수는 있다. 가맹국이 상표침해물품 및 저작권침해물품에 관해서는 침해배제의 신청절차제정의무를 갖는데 대해 특허권 등에 관해서는 이러한 의무를 지지 않는 것은 전자의 침해는 일견해서 판단할 수 있는 것인 것에 대해 후자의 침해는 일견해서 판단하는 것이 곤란한 데에 기인하는 것이라 생각된다.

그 외에 신청인은 해당물품의 수입이 자기가 갖는 지적소유권을 침해한다고 주장하기 위해서는 일단 증거를 제출할 책임이 있고, 어느 정도의 증거책임이 있다.

이 외에도 담보 또는 동등한 보증의 제공(53조), 물품개방의 정지통보(54조), 물품개방의 정지의 기간(55조) 등에 대해서 규정하고 있다.

IV. TRIPS의 국내법적 실시

전술한 바와 같이 가맹국은 TRIPS의 내용을 조약상의 의무로서 국내법으로서 실시하여야 하는데, 이러한 요청을 받아들여 미국, EU, 일본 등 주요국에서 TRIPS실시를 위한 국내법이 제정되어 TRIPS실시를 위한 체제가 정비되었다. 이하 미국과 일본 그리고 우리나라의 이행법에 대해서 기술한다.

1. 미국의 이행법

(1) 관세법 337조

네덜란드의 악조사에 의한 아라미드섬유의 수입에 관해서 미국의 듀폰사가 제소를 하고, 이것이 계기가 되어 EU에 의한 대미 가트제소가 이루어져 가트에서 미관세법 337조의 절차가 내국민 대우위반이라 결정되었다. 구법하에서는 지적재산권침해의 물품이 수입되고, 이에 대해서 권리자가 금지의 제소가 있었던 경우, 국제무역위원회는 소정의 기간내에 최종결정을 내려야 한다고 하고 있었다. 미국이행법 321조(a)는 이 기간제한을 폐지하고, 이에 대체해서 동위원회는 조사개시후 45일 이내에 조사완료의 목표일을 설정하여야 한다고 했다.

또한 어떤 수입물품에 관해서 관세법 337조에 의한 절차가 국제무역위원회에서 계속되고, 동일 사건이 연방재판소에도 제소되어 있는 경우에는 동위원회의 절차에서 피고(수입업자·수출업자)의 요구에 의해 법원은 동일한 안전에 관련한 재판절차를 정지하는 것으로 하고 있다. 정지의 요구는

법원에 제소한 후 30일 이내 또는 국제무역위원회의 절차에서 정식으로 피고로서 지명된 30일 이내의 날까지 하여야 한다. 법원이 정지를 해제한 후에는 국제무역위원회 절차에서의 기록을 재판절차에서 활용할 수 있다.

또한 국제무역위원회 절차에서 피고는 반소를 제기할 수 있고, 반소가 제기된 경우에는 이 소송은 바로 법원으로 이송된다.

국제무역위원회는 ① 한정적 배제명령에 대한 우회방지를 위해 필요하다고 인정하는 경우 또는 ② 침해물품의 출처를 특정할 수 없는 경우에만 일반적 배제명령(출처의 여하를 묻지 않고 해당국으로부터의 해당물품의 수입을 일반적으로 금지하는 명령)을 발할 수 있다.

(2) 미특허법 104조

이 점은 종래 선발명주의의 적용에 있어서 내외 차별이란 점에서 문제가 되어 있었던 것인데, 이행법에서는 NAFTA(북미자유무역지역)에서 행해지고 있는 관행을 WTO가맹국 전체로 확대함으로써 이 문제를 해결하려고 하였다. 미국특허법 104조(a)에서는 NAFTA체약국에서 행해진 발명활동에 대해서는 그 발명일까지 소급해서 발명을 입증할 것이 인정되고 있는데, 미국특허청, 법원 등의 절차에서 일방당사자가 타방당사자에 대해서 발명일에 관한 다른 가맹국(캐나다, 멕시코)에서의 정보를 요구하는 경우에는 미국에서 입수가능한 정보와 같은 정도의 정보를 입수할 수 없는 때에는 해당기관은 정보를 요구한 당사자에게 유리한 형태로 적절한 추측을 행하던지 또는 법령에 의해 허용되는 다른 조치를 취할 수 있다고 하고 있다.

이행법 531조(a)에 의하면 이러한 취급을 이후 WTO가맹국에서의 발명활동에 확대한다고 하고 있다. 이에 의해 내외차별은 일단 해결되었지만 미국의 발명일의 입증에 관한 증거개시절차가 타국의 그것에 비교해서 확실히 광범위하며, 타국의 증거개시절차가 불충분하다고 인정되면 외국에서의 발명은 실질상 불리하게 취급될 가능성이 남아 있다고 보아야 한다.

(3) 특허기간 등

미국의 이행법 532조(a)에 의하면 특허는 출원의 날로부터 20년(개정전은 특허부여일로부터 17년)으로 종료한다고 하고 있다. 또한 출원공개제도에 관해서는 1994년 출원공개법안에서 비밀명령에 의한 출원 이외의 특허출원은 출원일로부터 18개월 후 가능한 한 조속히 공개되도록 하고 있다. 동법안은 96년 1월 1일에 발효하였다.

3. 일본에서의 이행법

(1) 특허법관계

특허존속기간에 대해서는 출원의 날로부터 20년으로써 종료한다는 규정으로 개정했다. 특허대상에 대해서는 불특허사유로부터 원자핵변환의 방법에 의해 제조되는 물질발명을 삭제했다. 특허권의 효력에 관해서는 「物の 발명」 및 「物を 생산하는 방법의 발명」의 실시행위로서 「양도 또는 인도를 위한 신청」을 추가한다. 제정에 의한 통상실시권에 대한 규정을 정비했다. 파리조약국 이외의 국가나 지역으로부터의 출원에 대한 우선권의 적용을 규정한다. 명세서의 기재요건을 TRIPS의 규

정에 적합하도록 개정했다.

(2) 상표법관계

와인 및 주류의 지리적 표시의 추가적 보호를 규정한다. TRIPS가맹국에 관련 문장, 인장 등의 보호를 규정하고 경과조치에 대해서 규정했다.

(3) 관세정률법

관세정률법 21조는 수입금지제품에 대해서 정하는 것인데, 이 중에는 「특허권, 실용신안권, 의장권, 상표권, 저작권을 침해하는 물품」이 포함된다. 여기에 「저작인접권 또는 회로배치이용권」을 포함하고, 침해물품에 대한 인정절차를 정했다. 세관장의 권리자 및 수입업자에 대한 인정 결과의 통지의무에 대해서 규정하고 상표권자, 저작권자 또는 저작인접권자의 수입금지제품에 관련한 신청절차를 규정했다. 또한 신청에 관련한 공탁 등에 대해서 규정했다.

4. 우리나라의 이행법

(1) 특허법(1996년 7월 1일 시행)

특허법 제88조는 특허존속기간을 공고일로부터 15년이었던 것을 출원일로부터 20년으로 연장하였다. 또한 조기출원공개제도를 도입하여 기존의 1년 6개월 후에 공개하도록 하던 것을 출원인이 원하는 경우 1년 6개월 이전이라도 가능하게 하였다(제64조). 제107조에서는 강제실시권 발동요건을 확대하여 기존의 사유에 덧붙여 불공정한 거래의 시정을 위하여도 가능하도록 하였다. 그리고

제32조에서는 특허대상을 확대하여 원자핵변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명도 특허가능하게 하였다. 이것은 첨단기술분야 발명의 특허인정범위를 확대한 것이다.

(2) 실용신안법(1996년 7월 1일 시행)

실용신안법 제22조에서 실용신안 존속기간을 공고일로부터 10년에서 출원일로부터 15년으로 연장하였다.

(3) 의장법(1996년 7월 1일 시행)

의장법 제23조의 2에서 의장출원 공개제도를 도입하여 출원인이 신청할 경우 출원의장을 공개한다.

(4) 상표법(1996년 1월 1일)

상표법 제2조에 색채상표제도를 도입하여 기존의 흑백상표만 인정하던 것 외에 색채상표를 인정하여 보다 넓은 상표선택기회를 제공하고 색채상표가 광범위하게 사용되고 있는 현 거래상실태를 반영하여 색채가 결합된 다양한 상표개발을 유도하고 상표제도의 국제화에 대비하기 위한 것이다.

(5) 저작권법

1995년 11월 17일 WTO의 회원국으로서의 의무를 이행하고 저작권 분야의 국제규범이라고 할 수 있는 베른협약에의 가입에 대비하기 위해 마련된 저작권법 개정안이 국회에서 의결되었다.

이번 개정안은 외국인의 저작물 등을 보호하기

위한 몇가지 중요한 조치들을 포함해 그동안 논의 되어 온 일부 문제들에 대한 개선안을 담고 있다. 특히 외국인의 저작물 및 음반에 대해 소급보호를 인정하고, 외국인의 실연 및 방송 등 저작권접권을 보호하고, 번역권에 대한 강제허락제도를 폐지하고, 단체명의 저작물 및 영상저작물의 공표유예기간을 연장하였으며, 대리 또는 중개만을 하는 저작권 위탁관리업의 수수료율 승인제를 폐지하고, 무명 또는 이명저작물의 보호기간을 정비하였다. 이러한 개정은 그 이전의 개정법인 1994년 7월 1일 시행법에서 데이터베이스를 명시적으로 보호, 교과용 도서에 대한 보상, 대역권 인정저작권접권 보호기간 연장을 규정한 것을 보완하는 의미도 있는 것이다.

또한 어문저작물의 일종인 컴퓨터프로그램에 대해서는 저작권법의 특별법인 컴퓨터프로그램보호법으로 보호를 하고 있다.

V. 국제적 경제제도 조화의 선례로서의 TRIPS

TRIPS는 전술한 바와 같이 지적소유권의 권리 수준에 관해서 국제적 표준을 확립하고, 또한 권리행사의 법적 절차에 관해서도 각국이 지켜야 할 기준을 설정했다. 이것은 지적소유권제도의 국제적 조화의 움직임인데, 이는 장래 WTO에서 행해질 것이라 생각되는 다른 면에서의 경제제도 조화의 문제해결의 하나의 선례가 되는 것이라 생각된다. 당장은 환경보호의 국제적 조화와 경쟁정책의 조화가 WTO에서의 커다란 관심사로서 부상할 가능성이 있다. 이들은 모두 지적소유권제도의 조화 문제 이상으로 곤란한 문제라 생각되지만, 특히

지적소유권제도에서 어느 정도의 조화가 행해진 것은 다른 분야에서의 조화에 하나의 지침이 될 것이다.

또한 TRIPS교섭은 미국 주도로 진전한 것이어서 이 합의내용은 발전도상국으로서의 약간 내키지 않는 면이 있지만, 발전도상국으로서의 농업 등 다른 분야에서 자기에게 유리한 조건을 획득할 수 있다면 이 분야에서는 조금 양보해도 좋다고 생각한 것이라고 생각된다. 따라서 다른 분야에서의 조화를 행하는 경우에도 UR에서와 같은 포괄적 교섭과 「일괄타결방식」이 필요할 것이다.

미국에서는 특허에 대해서는 선발명주의를 채용하고 있다. 이같은 특허부여의 요건이 국가에 따라서 다른 것은 기업의 국제적 활동 및 기술이전에 있어서 커다란 장애가 된다. TRIPS에서는 선발명주의의 내외차별에 대해서는 이를 시정해야 한다는 규정을 두고 있지만, 선발명주의의 그 자체에 대해서는 아무것도 규정하는 바가 없다. 이러한 미국과 일본, 유럽의 특허제도에 관한 상이성을 시정하는 것이 남아있는 문제이다.

VI. 권리소진

1. 권리소진의 의미

권리소진(exhaustion)이란 특허권 등의 지적소유권이 어느 단계에서 사용을 다하게 되고, 그 이후는 특허권자 등의 권리자가 권리행사를 할 수 없게 되는 것이다. 예를 들면, 특허의 경우에는 그 특허를 사용해서 제조된 상품이 판매된 시점에서 해당특허권의 권리는 소진되었다고 생각되고 있다. 이것을 소진이론이라 하는데, 문제는 이러한

소진이론이 국제적으로 인정되는가이다. 즉, 특허의 경우를 예로 들면 어떤 나라에서 어떤 특허대상제품이 제조판매되어 권리가 소진되었지만 그 물품이 수입되는 타국에서 동일특허가 등록되어 있는 경우, 수입국에서도 해당특허권은 소진되었다고 보아야 하는가의 문제이다.

이 문제는 TRIPS에서 선진국과 발전도상국간의 아주 격렬한 대립점의 하나였는데 결국 TRIPS에서는 이에 대해서 국제적 표준을 제시하는데 이르지 못하고 TRIPS 6조에서 「이 협정에 관한 분쟁해결에서... 이 협정의 어떠한 규정도 지적소유권의 소진에 관한 문제를 취급하기 위해 사용되어서는 안된다」고 규정하여 문제를 회피하는 방식으로 되어 있다.

이러한 권리소진문제는 소위 국제적 경쟁정책 내지 경쟁법의 적용과 밀접히 관련되어 있다. 특히 이 문제는 소위 「병행수입」의 문제와 직결되는 것이다. 각국의 독점금지법에 있어서는 일반적으로 지적소유권의 권리행사에 관해서는 독점금지법의 적용을 제외한다고 하고 있는데, 예를 들면 어떤 특허권의 대상이 되는 물품이 A국에서 제조판매되고, 그것이 권리자 이외의 자에 의해 B국내에 수입되는(즉, 병행수입되는) 경우, 만약 그것이 A국에서 이미 판매되고 있더라도 B국에서는 아직 특허권자가 특허권을 주장할 수 있다(권리는 소진되어 있지 않다)고 하면 특허권자는 권리행사로서 해당물품의 병행수입을 금지할 수 있다. 그러나 국제적소진이론이 인정되어 A국에서 특허권이 소진되어 있는 경우에는 B국에서도 동일특허권은 소진되어 있다고 하면, 특허권자는 이러한 병행수입을 금지하거나 또는 다른 방법으로 병행수입을 금지하거나 또는 방해하여 이에 의하여 경쟁저해를 피하고 있다고 하여 경쟁법상의 문제를 제기하

게 된다.

2. TRIPS에서의 논점

TRIPS교섭에서는 선진국과 발전도상국의 의견이 대립했는데, 선진국 중에도 미국의 입장은 아주 강경했다. 미국은 지적소유권의 권리자의 입장을 중요시하는 입장에서 국제적소진의 도입에는 강하게 반대했다. EC는 공동체 내부에서는 권리의 소진을 인정하고 있는 특수사정이 있었기 때문에 이러한 취급을 TRIPS협정상 인정할 것을 주장했다. 일본은 이 교섭시점에서는 특허에 관해서는 국제적소진을 인정하고 있지 않았던 사유로 인하여 기본적으로는 미국의 입장에 동조했다. 이에 대해서 발전도상국에서는 하이테크제품의 수입촉진이나 중개무역의 이익보호를 위해 국제적소진의 도입을 주장했다.

1990년의 브뤼셀각료회의용의 텍스트에서는 각국이 국제적소진에 대해서 어떠한 법제를 채택할 것인가는 각국의 임의라는 뜻을 규정하고, 병행해서 EC는 1개국으로 본다는 뜻이 규정되어 있었는데, 미국은 모든 국가에서 국제적소진을 인정해야 하는 것은 아니라는 입장에서 이 조항안에 반대하고, 국제적소진의 금지를 규정한 국제협정이 불가능하다면, 오히려 TRIPS협정은 국제적소진에 대해서는 무관계, 중립의 입장을 취해야 한다고 주장했다. 결국 TRIPS에서는 이러한 입장이 채택되었는데, 그 결과가 상기의 TRIPS 6조의 규정이다.

3. 국제적권리소진·병행수입과 경쟁법

지적소유권의 대상이 되는 물품의 병행수입이

해당 지적소유권을 침해하는 것이라고 하면, 그것의 수입을 저지하는 것은 권리자의 권리행사이며, 해당 권리행사가 권리의 남용에 해당하지 않는 한 이것이 원칙적으로 경쟁법위반이라고 해서는 안된다. 그러나 지적소유권에 관해서 국제적소진이 채용된다고 하면 그 대상이 되는 물품이 해당 지적소유권이 존재하는 외국에서 판매된 이상 권리자의 권리는 국제적으로 소진된 것이 되며, 이것을 제3자가 병행수입하는 것은 해당 권리를 침해하지 않기 때문에 권리자가 인위적인 방법으로 병행수입을 제한하는 것은 경쟁법상의 문제를 야기하는 것이다.

상표권에 관해서는 EU/EC 및 일본에서는 진정상품의 병행수입을 저지하는 것은 경쟁법상 문제가 있다는 것을 이미 판례, 가이드라인 등에서 명확히 하고 있다. EU/EC에서는 이미 공동체발족의 초기 판례인 *Consten-Grundig* 사건에서 어떤 상표품의 메이커가 가맹각국에 수입총대리점을 설치하고 이것에 배타적 영역을 부여하여 다른 수입총대리점에게 인정한 영역에는 수출하지 않음과 동시에 다른 가맹국으로부터 해당 상표품을 제3자가 병행수입하는 것을 저지하는 것은 로마조약 85조 1항에 위반한다고 하였다. 이러한 법리는 현재에 이르기까지 유지되고 있다.

일본에서도 과카판결을 받아들여 대장성관세국이 관세정률법 21조의 운용을 바꿔 상표품의 병행수입을 인정하는 운용을 하고 있지만 공정거래위원회는 「유통 및 거래관행에 관한 독점금지법상의 지침」(1991년)(유통가이드라인)에서 진정상품의 병행수입을 저해하는 수입총대리점의 행위가 독점금지법상의 불공정한 거래방법에 해당한다는 것을 수많은 예를 들어 지적하고 있다.

다른 한편 특허권에 관해서는 국제적소진이나

병행수입에 관해서는 상표권의 경우에 비교하면 아직 법원칙은 명확하지 않은 탓도 있어서 이 문제에 관한 경쟁법상의 평가를 아직 명확하지 않다. BBS사건판결의 법리가 최고재판소에서 확정되면 일본에서의 국제적소진의 원칙이 확립되어 경쟁법상의 취급도 확정될 것이라 생각되지만 그때까지는 법적상황이 명확하지 않을 수밖에 없다.

4. 국제적소진·병행수입문제의 장래

TRIPS의 교섭에서는 이 문제를 둘러싸고 격렬한 논쟁이 있었고, 결과적으로는 TRIPS에서는 이 문제에 대해서 결론을 내기를 회피하였지만, 이 문제는 앞으로 현재 상태대로 방치할 수 있는 것이라고는 생각되지 않는다. 특허권의 경우와 상표권의 경우는 법적상황이 다르고, 또한 국가에 따라서 이 문제의 취급도 다르다. 그러나 국제적소진·병행수입을 인정할지 여부는 지적소유권(특히 특허권)의 현상에는 커다란 영향을 주는 것이다.

예를 들면 국제적소진을 인정하면 특허품의 국제적유통은 촉진되지만 그 반면 어떤 국가에서 해당 특허를 이용하여 생산하는 것은 지장을 받을지 모른다. 또한 남북문제에 근거해서 생각하면 한면에 있어서는 국제적소진에 의해 발전도상국으로 하이테크제품 등을 도입하는 것이 용이하게 될 것이라 생각되지만, 다른 한면에 있어서는 국제적소진에 의해 발전도상국에 특허라이선스방식으로 기술이전을 하게 되면 이것과 발전도상국의 싼 임금이 결합하여 값싼 특허품이 자국시장에 병행수입에 의해 대량으로 역류할 것을 우려 라이선스를 행하지 않고 스스로 생산하던가 또는 라이선스를 하는 경우에는 라이선스료를 고액으로 하는 등의 조치를 취하게 될 것이라는 것도 예상할 수 있다.

발전도상국으로서도 위와 같은 경우의 장·단점을 충분히 비교형량한 후에 방침을 결정할 필요가 있을 것이다.

특히 이 문제에 관해서 TRIPS가맹국간에 상이성이 큰 경우에는 각국간의 기술이전의 흐름이 왜곡됨과 동시에 권리대상이 되는 상품의 가맹국간 유통에서도 왜곡효과가 발생한다고 생각된다. 따라서 이 문제는 TRIPS의 개정이나 WTO 속에서의 국제적 경쟁법을 확립하는 방식으로 시급히 대처하여야 할 문제이다.

Ⅶ. 강제실시권

1. TRIPS교섭에서의 쟁점

현재 세계각국의 특허법에서는 일정한 경우에 강제실시를 명할 수 있다는 규정을 두고 있는 국가가 많다. 그러나 강제실시를 명하는 경우의 조건 등에 대해서는 이를 제한해야 한다고 하는 입장과 이것을 널리 인정해야 한다는 입장이 있다. TRIPS에서는 강제실시권(특히 특허의 강제실시권)을 부여하는 법제를 인정해야 하는가, 인정한다면 어떠한 조건하에 인정해야 하는가에 관해서는 선진국측(특히 그 중에서도 미국)의 주장은, 강제실시권의 부여를 안이하게 인정하면 기술투자의 인센티브가 상실되고, 기술이전에 있어서 마이너스효과가 있다고 하여 강제실시권에 관한 법제에 대해서는 가능한 한 이를 억제하는 방향으로 생각해야 한다고 주장했다. 이에 대해서 발전도상국측에 있어서는 특허권자가 특허독점을 행하고, 이에 의해 공공의 이익이 저해되는 경우에는 강제실시권을 명하는 것이 필요하다고 주장했다.

구체적인 쟁점으로서의 강제실시를 명하는 경우의 요건은 어떠한가 하는가인데 이 점에 관해서는 (1) 강제실시를 명할 수 있는 경우를 한정하여 열거하고, 그 외의 어떠한 상황이 있어도 강제실시를 명할 수 없다고 해야 하고(이것을 grounds(부여이유)어프로치라 한다), (2) 어떠한 이유에 의해서도 강제실시를 명할 수 있지만 명하는 경우에 강제실시권부여의 조건을 다수 열거해서 부여의 적정화를 꾀해야 한다(이것을 condition(부여조건)어프로치라 한다)는 두가지 입장이 있다. 이들 중 (1)은 선진국측이 주장한 것이고 (2)는 발전도상국측이 주장한 것이다.

2. TRIPS에서의 규정

이 양쪽의 입장이 대립했는데, 결국 TRIPS에서는 (2)의 입장을 채택하게 되었다. 그 결과 TRIPS 31조에서는 강제실시를 명하는 경우의 조건이 이하와 같이 명기되게 되었다.

- (1) 강제실시권의 설정은 케이스바이케이스로 판단된다.
- (2) 설정에 있어서는 권리자와 사전에 협의하는 것이 필요하다. 단, 공적이며 비상업적 사용인 경우는 제외한다. 정부사용인 경우는 특허조사를 하지 않고, 특허를 알고 있던지 알아 할 명백한 근거가 있는 때는 권리자에게 통보한다.
- (3) 설정범위 및 기간은 설정목적에 응해서 한정한다. 반도체기술에 대해서는 공적, 비상업적 이용을 위해 또는 반경쟁적 관행을 시정하기 위해 한정된다.
- (4) 강제실시권은 비배타적인 것이어야 한다.
- (5) 강제실시권은 타인에게 양도해서는 안된다.

단, 사업 또는 영업을 함께 하는 경우는 별개로 한다.

- (6) 실질적 목적은 주로 해당 국내시장에 공급하는데 한정된다.
- (7) 강제실시권 설정사유가 소멸하고 재발의 우려가 없는 경우에는 그것은 설정을 받은 자의 정당한 이익의 적절한 보호를 조건으로 해서 취소된다. 요청에 의해 당국은 설정사유가 계속해서 존재하는지 여부를 검토할 권한을 갖는다.
- (8) 권리자에게 적절한 보상을 지불한다.
- (9) 강제실시권설정의 적부에 대해서 사법심사의 기회를 보장한다.
- (10) 반경쟁적 행위에 대한 구제로서 설정하는 경우에는 (2) 및 (6)의 예외로 한다.
- (11) 이용관계에 기한 강제실시권의 설정은 제2발명이 상당한 경제효과를 갖는 기술적 진보성이 있는 것이어야 한다.

3. 경쟁법과 강제실시

경쟁법위반행위에 지적소유권이 관계하고 있는 경우가 있다. 이같은 경우 경쟁법 시행당국이 행위자에 대해서 해당 지적소유권의 강제실시를 명하는 경우가 있다. 경쟁법에 의한 강제실시의 부여는 특정사건에서의 경쟁제한에 대응하는 것이고, 지적소유권법에 기한 강제실시와 비교해서 보다 한정적이다.

미국의 독점금지법하에서는 동법위반의 카르텔이나 사적독점에서 특허권이 사용되고 있고, 경쟁회복을 시키기 위해 제3자에게 특허권의 실시를 시키는 것이 필수불가결하다고 판단되는 경우에는 법원이 특허의 강제실시를 명한 예가 있다. 일본

의 독점금지법에서는 이러한 예는 아직 없지만 해석론상은 가능할 것이다. 독점금지법 23조의 규정에 의하면 무체재산권의 권리행사에 해당하는 행위에 대해서는 독점금지법의 규정은 적용되지 않는다고 한다. 그러나 특허권 등 지적소유권이 독점금지법 위반의 일환으로 되어 있고, 권리행사가 권리남용에 해당하는 경우에는 동 23조의 적용을 배제할 수 있다고 생각된다. 또한 독점금지법 100조에서는 독점금지법위반의 범죄가 행해진 경우, 이러한 범죄가 사용된 특허권, 전용실시권 또는 통상실시권이 범인에게 소속할 때에는 법원은 이러한 권리를 최소화할 수 있다고 하고 있다.

VIII. 지적소유권의 라이선스에 포함되는 경쟁제한조항

1. 라이선스계약과 경쟁제한조항

지적소유권의 라이선스에 반해서 각종의 경쟁제한조항이 라이선스계약에 포함되어 있는 경우가 있다. 특허를 예로 들면 라이선서가 라이선시에 대해서 해당 특허에 기한 개량발명 권리의 독점적 실시권을 라이선서에게 부여하여야 한다는 것(grantback), 해당 특허의 효력을 다투어서는 안된다는 것(不爭條項), 해당 특허를 사용하여 제조하는 때의 부품, 원료 등은 라이선서 또는 그가 지정하는 자로부터 구입하여야 한다는 것(끼워팔기조항), 해당특허를 사용해서 제조한 물품은 일정한 지역외 또는 지정된 고객 외에 판매해서는 안된다고 하는 것(지역, 고객제한), 해당특허의 유효기간을 지나서 특허료를 징수할 것을 정하고 있는 것(특허료의 과당징수) 등 다수의 것이 있다.

2. TRIPS교섭에서의 경쟁제한조항

이 문제에 관해서는 TRIPS교섭이 시작하기 훨씬 이전부터 선진국과 발전도상국간에 치열한 논쟁이 반복되어 왔다. 그리고 UNCTAD나 OECD에서도 이 문제가 취급되었다. 특히 UNCTAD에서는 특허 등의 라이선스에 수반하는 경쟁제한조항의 규제에 관해서 1974년 이래 포괄적인 협정안의 작성을 검토해 왔는데, 이 안은 발전도상국의 이익옹호 입장이 너무나 강하게 반영되어 있었기 때문에 선진국이 받아들이지 않게 되어 아직 발효하는 데는 이르지 못하고 있다. 다른 한편 OECD에서는 1974년에 「특허 및 특허실시허락에 관한 제한적 상관행을 규제하기 위한 조치에 관한 이사회권고」가 채택되었다.

TRIPS교섭에서 발전도상국은 선진국의 지적소유권소유자가 발전도상국기업에 권리의 라이선스를 함에 있어서 각종의 제한조항을 붙여 이에 따라 발전도상국기업의 활동이 저해될 우려가 있기 때문에 이의 규제에 관한 조항을 두어야 한다고 주장했다. 이에 대해서 선진국측(특히 미국)은 이러한 규제를 쉽게 인정하면 정부가 라이선스활동에 과잉개입한 것을 초래할 우려가 있다고 해서 이러한 조항을 두는 데에는 소극적인 태도를 보였다. 또한 선진국측은 발전도상국이 주장하는 바와 같은 라이선스에서의 제한조항이 무역저해효과를 갖는다는 점에 대해서는 논증되지 않았다는 것, 가트의 규율은 기본적으로는 국가의 행위를 규율하는 것이고 사기업의 라이선스활동에 대해서 이를 규제하는 규정을 두는 것은 부적절하다는 점도 주장했다.

결국 타협안으로서 TRIPS 40조 규정을 두기에

이르렀다. 이 40조는 단적으로 말하면 발전도상국의 입장을 조금 배려하여 입막음용의 약간의 규정을 둔 것이다.

3. TRIPS 40조

TRIPS 40조 1에서는 라이선스계약에 포함되는 조건 등에서 경쟁제한효과를 갖는 것은 무역제한적 효과를 갖거나 또는 기술이전 및 보급을 방해하는 경우가 있다는 것을 확인한다고 하고 있다.

40조 2에서는 가맹각국은 지적소유권의 라이선스계약에 포함되는 제한조항 등 지적소유권자의 반경쟁적 행위를 특정하고, 이를 규제할 권한을 갖는다는 것을 규정하고 있다. 그리고 반경쟁적 조항의 예시로서 (1) 배타적인 일방적양도(grant-back) 조항, (2) 부쟁조항 및 (3) 강제적 일괄실시허락(패키지 라이선싱)을 들고 있다.

40조 3에서는 협의에 대해서 규정하고 있다. 즉 지적소유권자가 어떤 가맹국에서 TRIPS 40조상의 의미에서의 반경쟁적 행동을 취한 경우 해당행위가 행해진 가맹국은 그자의 모국인 가맹국에 대해서 협의를 요청할 수 있다고 하고 있다.

또한 40조 4에서는 자국의 지적소유권자가 다른 가맹국에서 TRIPS 40조상의 의미에서의 반경쟁적 행동을 취했다는 이유로 규제대상이 되어 있는 경우 해당 가맹국에 대해 협의를 요청할 수 있다는 것이다.

이상과 같이 TRIPS 40조의 입장은 라이선스계약 등에 수반하는 경쟁제한조항의 규제에 관해서는 기본적으로는 각가맹국이 자유롭게 규제를 위한 입법을 하는 것을 인정한다는 것이고, 어떠한 조항이 위법성이 있는 경쟁조항인가에 대한 일반 원칙을 정하려는 시도는 이루어지지 않았다. 겨우

40조 2에서 문제조항으로서 배타적인 일방적양도 (grantback)조항, 부쟁조항 및 패키지 라이선싱의 3가지 유형을 예시로서 달고 있을 뿐이다.

이상에 기술한 바와 같이 TRIPS 40조에서의 규제방침은 불충분한 것이라 하지 않을 수 없다. 여기에 들고 있는 3가지 유형이 라이선스계약에서의 다른 제한조항보다 문제가 더 큰 것인지 여부도 의문이 있고, 왜 이 3가지 유형만을 들은 것인지의 이유도 불명확하다. 따라서 장래의 과제로서는 지적소유권의 라이선스에 수반되는 제한조항의 위법성을 어떻게 판단하는가에 대해서 일정한 국제표준을 정하는 것이 필요할 것이라 생각한다.

4. 선진국에서의 라이선스에 관한 제한조항의 규제

미국, 유럽, 일본에서는 모두 경쟁법의 틀내에서 지적소유권(특히 특허와 노하우)의 라이선스에 포함되는 경쟁제한조항의 규제에 관해서는 가이드라인, 일괄적용 제외규칙 등에 의해 규제기준을 어느 정도 명확히 하고 있다. 그래서 장래 TRIPS

40조에 관련해서 라이선스에 수반하는 제한조항의 위법성에 대해서 국제적 기준을 정하는 경우에는 이들 선진국에서 정하고 있는 기준을 참고하는 것도 생각해 볼 수 있다.

미국, EU, 일본, 한국의 지적소유권의 라이선스에 관한 일괄적용제외 및 가이드라인을 비교하면, EU, 일본의 규제방침 및 규제양식에는 유사점이 있고, 이들에 있어서는 「흑조항」「회색조항」「백조항」등을 열거하고 행위유형마다 규제원칙을 분명히 하고 있다. 우리나라도 EU, 일본과 똑같지는 않지만 역시 열거주의를 취하고 있다. 이에 대해 미국의 그것에 있어서는 행위유형의 열거라기보다도 라이선스에 수반하는 제한조항의 분석관점이 기술되어 있다.

WTO에서 이상의 문제를 검토하는 경우에는 미국, EU 및 일본에서 행해지고 있는 이상의 규제방식을 검토한 후에 이들 중 어느 장식을 채용할 것인지, 아니면 이들의 복합방식을 채용할 것인지, 또는 전혀 새로운 방식을 채용할 것인지를 결정해야 할 것이다.

세계시장 높다말고 품질로서 뛰어 넘자.