

## UR/TRIPs의 오늘과 내일(2)

- 한국과 미국의 제도적 변화를 중심으로 고찰 -



정 연 용  
〈특허청 전자심사담당관실  
서기관〉

### 목 차

I. 序論

II. UR/TRIPs 協定の 영향과 美國 制度의 변화

III. UR/TRIPs 協定の 영향과 우리 制度의 변화

1. 協定 以後의 明暗

가. 評價

나. 肯定的 側面

다. 否定的 側面

2. UR/TRIPs에 따른 우리의 변화

〈고딕은 이번호 명조는 지난 및 지난호〉

〈지난호에 이어 계속〉

셋째, 특허기간의 재설정(은 17년 특허기간과 20년 특허기간 사이에 특허를 침해한 당사자의 책임과 특허권자의 권리집행에 영향을 미칠 수 있다. 제154조(c)(2)는 35USC§283-285조의 금지명령,

손해배상 및 변호사비용에 대한 구제방안은 다음의 경우에 적용되지 않는다고 규정하고 있다.

- 행위가 1995.6.9.전에 시작하거나 그 행위에 대한 상당한 투자가 이루어진 경우
- 특허기간 재설정된 결과 침해가 성립한 경우 따라서 당사자가 1995. 6. 8.전에 일정한 행위를 하였거나 특허기간의 재설정 때문에 침해자가 됐다는 것을 증명할 수 있는 경우에 특허권자의 권리는 제한 될 수 있다. 만일 그 행위가 1995. 6. 8.전에 이루어졌다면 당사자는 투자한 침해자(invested infringer)가 된다.

특허권자의 구제방법이 이러한 특별한 상황에서 제한된다면, 35USC§154(c)(3)에 의하면 이 투자한 침해자의 상태에 해당하는 당사자는 특허권자에게 정당한 보상의 지불을 조건으로 재설정된 특허기간동안 그 행위를 계속할 수 있다. 법률과 그 입법취지를 살펴보면 이 규정에 의거해서 핵심 개념인 상당한 투자와 정당한 보수에 대한 유용한 지침이 없다.

특허기간의 재설정이 라이선스계약, 영업계획, 소송에도 영향을 미치게 된다. 즉 협정을 체결한 시점에서 당사자들에 의해 예기되는 기간을 초과하는 특허기간 재설정의 영향은 어떠한 것인가에 대한 의문과 같다. Wilson v. Rousseau(45US 4HOW 646, 1846)사건에서 법원은 라이선스가 명백하게 연장을 고려하고 있지 않는다면 특허의 원래 만료일자로 만료된다고 하였다. 당시에 연장이 인정된 주 이유는 특허권자가 발명으로부터 이

익을 얻을 정당한 기회를 갖지 못한다는 것이었다. 따라서 연장이 특허권자의 이익을 위해 인정된 것이기 때문에 특허권자가 연장된 기간의 특허권리의 처분에 대한 독자적인 자유재량을 갖는다.

### 3) 假出願(Provisional Application)

행정조치 성명서에 의하면 가출원의 목적은 미국에 처음으로 출원한 출원인이 외국에 최초 출원한 출원인들과 관련하여 불이익을 당하지 않도록 하기 위한 것이라고 말한다.

假出願은 간단하며 저렴한 미국특허 출원의 간단한 신청방법이다. 출원 및 추가수수료는 소기업에서는 할인수혜를 받게되나, 가출원에 연관된 신청료는 없다. 특허는 가출원만으로는 부여되지 않는다. 가출원은 출원일로부터 12개월 후에 아무런 조치를 취하지 않는다면, 그 출원을 포기한 것으로 간주하며 그 이후로는 복구될 수 없다. 12개월간의 출원기한은 가특허출원의 출원일의 혜택을 주장하기 위해 본출원서가 가출원과 함께 제출될 수 있도록 설정하려면 12개월 이내에 제출되어야 한다.

가특허출원을 출원하는 중대한 실익은 20년 특허기간의 산정에 고려되지 않는 초기의 미국특허출원의 출원일을 제공한다는데 있다. 이는 미국출원인과 외국출원인으로 하여금 특허출원을 자국에서 같은 날 출원하여 그 출원의 발명대상에 근거한 모든 출원의 존속기간이 미국과 같은 날에 만료하게 된다. 국내 우선권 또는 가출원제도가 없는 경우에 외국발명자는 미국에서 최초로 출원하

면서도 파리협약에 의거한 우선권 기간에 의존할 수 있기 때문에 외국의 발명자에게 유효한 보호기간은 최초출원일로부터 21년이 된다<sup>15)</sup>.

假出願은 미국 이외의 국가내 발명자들에게 있어서 상당히 유익할 수 있다. 즉 선행기술을 인정하는 시점과 미국내에서의 간주된 발명 시일을 앞당길 수 있으며, 선행기술에 대항할 수 있는 보호가 1년 더 추가된다는데 그 잇점이 있다. 따라서 가출원은 출원일자부로 출원서에 기재된 발명의 미국내 실시의 추정을 입증시키는 효과를 갖게 된다. 미국내 발명자는 특허출원이 미국에서 출원되 기전 1년이내에 공개될 지라도 미국특허를 획득할 기회를 유지할 수 있다. 인쇄물 또는 35USC제 102조(b)의 기타행위가 미국출원전 1년 이전에 일어난 경우에는 미국특허의 불특허사유가 된다.

假出願의 이러한 특성은 특히 자국에서 특허출원한 후에 미국출원을 하기 위해서 파리협약 연도의 종료를 기다리는 미국이외의 국가내 발명자들에게 있어서 매력있는 제도이다. 이와 관련된 발명자들은 자국출원과 동시에 미국에 가출원을 함으로써 35USC102조(b)에 의거한 선행기술로부터 보호를 1년까지 추가로 얻게 된다.

### 4) 發明日

TRIPs제27조의 규정에 의거 NAFTA 국가를 제외한 미국외에서의 행위나 외국 특허출원일을 발명일로 인정치 못하게 한 35USC제104조의 규정의 개정은 미국특허법 개정의 가장 중요한 변화 중 하나이다. 실제 발명일이 대다수의 사례에서는

15) 가특허출원에 있어서 클레임은 하나의 발명에 대한 우선권을 다룰 기회를 확보한다는 측면에서 유리하다. 동일한 특허성있는 발명에 대한 클레임이 특허일로부터 1년이내에 특허청에 제출되어야 하는 독특한 상황에서는 가출원에 의해 기재된 클레임은 최대 1년까지 우선권을 다룰 기회를 확보할 수 있는 추가적인 보호를 제공받을 수 있다.(35USC135조(b))

그다지 중요하지 않다고 하더라도 특허출원인의 발명일을 입증할 능력은 저촉심사 또는 발명의 우선권을 입증하거나 37CFR 1.131조에 따른 특허 절차에 있어서 잠재적인 선행기술로서의 인용을 배척하는데 중요한 역할을 수행할 수도 있다.

이 개정은 1996년 1월1일에 있었으며, 비소급적이어서 발효일 이전에 출원된 것들은 개정에 따른 이익을 소급받지 못한다. 소급효력의 결여는 절차상 뿐만 아니라 실체적으로도 해당된다. 출원인 또는 특허권자는 1996.1.1.이전의 발명일을 입증하기 위하여 특허출원일 이외에 WTO국가에서의 행위에는 의존할 수 없다.

WTO국가에서의 발명행위에 의존하는 출원인은 제출된 미국특허가 허여된 이후에도 1년 이내에 그 허여된 특허와 같은 클레임을 청구하기 위하여 특허출원을 할 수도 있다. 현재는 저촉심사절차에 우선권 및 특허가능성에 대한 문제가 모두 포함되므로 이 출원인은 상대방의 특허 또는 특허출원을 반박하기 위해 저촉심사 절차를 이용할 수 있다.

미국이외의 지역에서의 발명행위에 의존하는 발명자와 우선권 다툼을 하는 미국발명자는 이용가능한 정보의 형태에 관하여 불리할 수도 있음을 인정하여 35USC제104조(a)(3)에서는 당국에서 발명일에 관련된 정보를 요청하였으나, 미국에서 취득할 수 있는 것과 같은 정도로 취득할 수 없는 때에는 정보를 획득하지 못한 당사자에게 유리하도록 하는 적절한 추정이 나오게 된다. 특허청의 시행규칙은 '상황에 부합되는 불리한 추정'이 이루어질 것이라고 시사한다<sup>16)</sup>.

이와 같이 35USC104조는 출원인 또는 특허권

자가 특허를 획득할 목적으로 WTO가맹국에서의 행위에 의존하는 것을 인정토록 개정되었으나 이러한 외국활동이 선행기술 자체가 되도록 법률을 개정한 것은 아니다. 즉 포기, 은닉된 적이 없는 미국내 다른 발명에 관련하여 35USC제102조(g)는 미국이외의 지역의 발명들을 포함시키도록 개정되지는 않았다. 따라서 저촉심사 이외의 절차에 의한 WTO국가내 비밀발명행위를 한 증거는 선행기술로서 인정을 받지 못한다. 행정조치성명서에서는 이러한 부분을 개정하지 못했다고 해서 저촉심사에서 패소한 당사자가 국외에서 승소한 당사자의 분쟁 발명을 별도로 특허받지 못하도록 규제하는 실무를 바꾸게 되리라고는 기대되지 않는다고 명시하였다.

#### 5) 侵害 關聯事項의 修正

TRIPs제28조에 근거하여 특허에 의해 공여되는 권리에 관련된 35USC제154조와 특허침해와 관련된 대다수의 법률규정들이 판매를 위한 제공과 수입행위를 포함하도록 URAA에 의해 수정되었다. 판매를 위한 제공으로 인한 침해와 관련한 새 법령의 35USC제271(i)는 다음과 같은 요건을 규정한다.

'이 절에서 사용되는 것과 같이 특허권자 또는 특허권자의 피지명인 이외의 자에 의한 판매를 위한 제공 또는 팔기위한 제공이라함은 특허기간의 만료전에 판매가 발생하는 것을 말한다.'

따라서 판매를 위한 제품의 제공행위는 판매가 특허만료전에 발생하는 경우에만 침해행위로 간주된다. 만일 판매일자가 특정되지 않거나 판매일자

16) 37CFR 1.616조(c)

가 특허만료일 이후로 특정되는 판매를 위한 제공이라면 침해행위로 간주되지는 않는다.

판매를 요건으로 하는 경우에 침해를 결정하는 핵심은 판매가 특허만료일 이전에 발생하는지 하는 점이다. 침해를 구성하는 판매는 침해물의 소유권과 장소의 이전없이 발생하는지 않는다고 일반적으로 알려져 왔다. 따라서 완전한 침해물의 실제 생산이 새 침해 규정하에서도 이전 법률에서와 같이 요구된다.

35USC§154,§271(g)에 의해 미국에서 특허를 받은 제조방법에 대하여 특허를 받지 않은 제품의 수입행위는 1988년부터 미국에서 침해행위로 간주되어 왔다. 1996. 1. 1.이후의 특허제품의 수입은 수입업자의 이후의 사용 또는 판매와는 별개로 침해행위가 된다. 특허된 제조방법에 의한 제품의 수입은 기소된 제품이 통관, 세금의 납부, 미국내에서의 판매 또는 사용에 무관하게 실제로 타국에서 미국내로 반입되어 들어온 날에 발생한다고 판단되어져 왔다.

#### 6) 原産地表示의 變化

미국의 지리적표시의 보호와 관련된 규정은 연방법상으로 상표법 및 연방통상위원회 법률이 있으며, 그외 각 주마다 여러 가지 유형의 지리적표시의 허위표시금지를 규정하고 있다. 미국의 경우, 기존의 법률로서 TRIPs이 지리적표시보호와 관련한 규정을 충분히 이행할 수 있다고 판단했었으나, 좀 더 명확하게 하기 위해 상표법상 부등록 사유에 관한 사항 중 1개 규정만을 개정하였다.

즉 중전에도 상표법 제1052조에 의해 상표의 부등록요건에 표장의 구성이 기만적이거나 허위로 암시 또는 모욕하는 상표는 등록을 금지토록 규정하고 있고, 원산지를 허위로 표시하는 경우를 본

규정에 적용하도록 하였으나, TRIPs상 wine과 spirit의 추가적인 보호규정을 명확히 하기 위해 wine이나 spirit의 경우에는 진정한 출처를 표시하지 않은 것으로 WTO협정 발효 후 1년이 지난 것을 부등록사유에 규정하였으며, 실혹 등록이 되었다할지라도 등록후 5년이내에는 취소할 수 있도록 규정하고 있다. 또한 특정한 상품이나 서비스 또는 상품용기와 관련하여 원산지에 대한 허위명칭을 사용하거나 사실을 허위로 또는 그릇되게 기술할 경우에는 타인의 소송에 의해 배상책임을 지도록 규정하고 있다.

한편, 연방통상위원회법에서는 부정경쟁이나 허위광고의 이용을 포함한 주간통상에서 또는 주간통상에 영향을 미치는 부정경쟁이나 비정상행위를 행정적으로 금지시킬 광범위한 권한을 가지도록 규정하고 있다. 이외에도 각 주마다 이러한 비정상행위에 관한 부속통상규정이나 금지행위법령 또는 허위광고시정명령등에 각기 별도의 규정이 있다.

#### 7) 著作權法 分野

미국, 일본<sup>17)</sup>, 독일<sup>18)</sup>, 프랑스, 영국 등 세계20여 개국이 대여권을 인정하고 있으며, 미국은 1984년 음반에 한해 대여를 금지하는 음반대여법을 제정하여 음반의 소유자가 그에 수록된 녹음과 음악저작물 저작권자의 허락을 받지않고 상업적인 이익을 위해 대여행위를 할 경우에는 저작권침해행위가 된다고 규정하여 대여권을 인정하였다. 또한 1990년 저작권법을 개정하여 컴퓨터프로그램의 대여에 관한 규정을 신설하였다. 그러나 미국특허 상표청에서는 1995년 개정된 컴퓨터 관련발명의 심사 가이드라인을 발표하여 컴퓨터 소프트웨어 발명에 대한 보호를 보다 강화하고 있다. 물론 이

영향이 일본에도 미치어 지난 1997년에 개정된 컴퓨터 소프트웨어 발명에 대한 보호의 심사지침이 발표되고, 우리의 경우, 1998년 8월1일 출원이 후부터 개정된 컴퓨터 소프트웨어 발명의 심사지침에 따라 좀 더 강화된 보호를 받을 수 있게 된다.

### Ⅲ. UR/TRIPs 協定の 影響과 우리 制度의 變化

#### 1. 協定 以後의 明暗

##### 가. 評價

우리의 지식재산권 제도가 미국, EC등의 선진국과의 협상을 통해 상당히 선진국 수준에 도달했으며, 지식재산권보호가 우리의 장기적인 정책방향과 일치하여 이행면에 있어서 착실하게 실천해 왔다.

##### 나. 肯定的 側面

UR/TRIPs이 우리에게 주는 肯定的 側面은 다음과 같다.

첫째, 선진국으로부터의 기술이전을 위한 기반이 조성된 것이다. 우리의 지식재산권 보호제도를 국제화하여 선진외국으로부터 기술이전을 촉진시키는 바탕이 된 것이다.

둘째, 개도국의 불법복제에 대하여 강력하게 대처할 수 있는 계기가 주어진 것이다. 우리 신기술, 신상품을 후발개도국들이 모방하고 우리에게 타격을 던져주는 환경에서 이 국제규범으로 인해 불법복제에 대해 강력하게 대처할 수 있는 발판이 마련된 것이다.

셋째, 양자간 압력을 완화하는 토대가 마련된 것이다.

지식재산권 협정이라는 균형된 다자간 국제규범이 마련됨으로써 선진국의 지식재산권 보호강화를 앞세운 양자간의 압력을 완화시킬수 있으며, 공격적인 입장이 강한 양자간 협상보다는 선진국과 개도국간의 손익이 균형되게 반영될 수 있는 다자간의 협상이 더욱 유리하기 때문이다.

##### 다. 否定的 側面

短期的으로 보면, 우리기업은 외국의 기술이전에 대한 로열티 지급의 증가로 심한 타격을 부담한다. 그러나 中·長期的으로 보면, 지식재산권의 보호강화로 외국의 기술이전은 불법적인 기술도용을 제도적으로 방지할 수 있게 되어 로열티 지급액이 하향안정화 될 것이다.

또 다른 하나의 부정적 측면은 불공정거래행위를 규제하고 있으나 대부분의 지식재산권 권리자가 선진국에 집중되어 있어 강력한 바탕으로 불공정거래, 경쟁제한적 영업행위의 가능성도 배제할 수 없어 협상력이 미약한 우리기업에게 다소 부담이 된 것은 사실이다. <계 속> **발특9811**

17) 일본은 1985년 개정저작권법에 의해 대여권 제도를 신설하여 저작자는 저작물의 복제물을 대여에 의해 공중에게 제공할 수 있는 배타적 허락권을 가진다고 규정하고 있다. 다만, 음반의 경우, 음악저작물의 저작자인 작곡·작사가에 대하여 50년간의 배타적 허락권을, 저작권접점자인 음반제작자에 대해서는 1년간의 배타적 허락권과 49년간의 보상청구권을 부여하고 있다.

18) 독일의 경우, 1972년 개정저작권법에 의해 영리목적이나 공공시설에 의한 대여행위를 불문하고 대여행위를 할 경우, 저작자에게 상당한 보상을 하도록 규정하고 있으며, 저작물을 대여하는 것 자체가 불법은 아니지만, 저작자는 이에 대한 보상청구권을 행사할 수 있다.