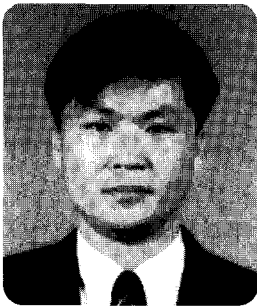


UR/TRIPs의 오늘과 내일(완)

- 한국과 미국의 제도적 변화를 중심으로 고찰 -



정 연 응
〈특허청 전자심사담당관실
서기관〉

〈지난호에 이어 계속〉

2. UR/TRIPs에 따른 우리의 변화

가. 政府의 變化

1) UR/TRIPs 協定文에 따른 法制的 改善

가) 著作權 分野

UR/TRIPs는 데이터베이스 및 컴퓨터프로그램에 대한 권리를 저작권¹⁹⁾에 포함시키고 음반, 실연가, 방송사업자의 저작인접권을 저작권에 흡수함에 따라서 지난 저작권법의 개정으로 데이터베이스는 편집저작물로 보호를 명문화하였고, 저작인접권은 창작후 50년간 보호하기로 하였다.

그리고 컴퓨터프로그램, 음반에 대하여 UR/TRIPs가 대역권²⁰⁾을 허가금지권으로 새롭게 인정함에 따라 1993년 12월의 저작권법 개정시에도 동 조항을 신설하였다. 대역권은 크게 보상청구권과 독점사용권의 두 권리로 大別할 수 있다. 즉 미국에서 채택하고 있는 저작권자의 허락이 없으면 대역이 금지되는 物權的 性格의 排他的 權利形

목 차

- I. 序論
- II. UR/TRIPs 協定の 영향과 美國 制度의 變化
- III. UR/TRIPs 協定の 영향과 우리 制度의 變化
 - 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 지난호〉

19) 저작권은 크게 복제, 배포, 번역상의 권리를 일컫는 저작재산권과 성명표시권·공표권·동일표시권을 합한 저작인격권을 말한다.

20) 貸與權이란 공표된 저작물의 복제물을 대여점 등에서 다수의 공중에게 대여한 경우, 저작물의 판매량이 감소하여 저작자의 재산권 이익이 그만큼 손실되게 되므로 저작자의 재산권을 보호하기 위해 저작자에게 '배타적 허가금지권'이나 '보상청구권'을 인정하는 제도이다.

식과 독일이 채택하고 있는 대여는 자유롭게 인정 하되 권리자에게 보상금을 지급하는 債權的 性格의 權利概念인 報償請求權 形式으로 구별한다²¹⁾. 기존의 우리 저작권법은 저작재산권으로 배포권을 인정하고 배포의 정의를 저작물의 원작품 또는 그 복제물을 일반공중에게 대가를 받거나 받지 아니 하고 양도 또는 대여하는 것을 말한다(저작권법제 2조 제15호)고 규정하고 있었으며, 동법 제43조에 의해 배포권을 제한하고 있으므로 대여권은 인정되지 않고 있었으나, 1994년 7월 개정저작권법에 의거 음반(sound recording)에 대하여 대여권을 인정토록 규정하였다.

개정된 우리 저작권법에서는 음반에 한하여 배포권자, 실연자, 음반제작자에게 판매용 음반의 영리목적으로 대여하는 것을 허락하는 권리를 TRIPs협정에 상응하여 인정하고 있으며, 한미지식재산권 협상시 미측의 강력한 요구에도 불구하고 영상저작물에 대하여는 대여권을 인정하지 않고 있다. 컴퓨터프로그램의 보호는 ‘創作後 50年’에서 ‘著者 生存時 및 事後 50年²²⁾’으로 저작권과 같이 개정하여 어문저작물로 보호하게 되었다.

한미지식재산권협상, UR협상 타결 등에 대한 급격한 국내외적 환경변화에 따라 데이터베이스의 보호(저작권법제6조제1항), 교과용도서에 대한 보상(동법 제23조제3항), 대여권 인정(동법 제43조제2항, 제65조의 2, 제67조의 2), 20년에서 50년으로 저작인접권의 보호기간 연장(동법 제70조), 특약이 없는 한이라는 문구의 삽입 등 영상저작물의 특례규정 보완(동법 제75조제3항), 저작권위탁관리업제도의 신고제로 전환(동법 제78조),

지식재산권의 보호 강화차원에서 벌금을 3000만원으로 상향조정(동법 제98조), 교과서 도서에 대한 보상규정 및 영상저작물의 특례규정 보완사항은 그 시행을 5년간 유보하는 경과조치(부칙) 등의 저작권법의 개정이 있었다.

그러나 우리 저작권법과 비교하여 몇가지 문제점을 재고해야 한다.

첫째, 현행법 일부 규정의 정비문제로서 우리 저작권법상 번역권의 강제허락제도(동법 제49조)는 세계저작권협약에 맞추어 규정된 내용이나 사실상 사문화된 조항이며, 베른조약과 상치되므로 정비가 요구된다. 둘째로 외국의 베른 협약 가입 사례에 따른 소급효에 관련된 문제이다. 끝으로 저작권에 대한 국민의 인식제고가 절실하게 요청된다.

나) 産業財産權 分野

한국의 산업재산권 제도는 1946년 처음 실시된 이래 꾸준한 발전을 거듭하여 선진국 수준에 도달해 가고 있다. 최초의 관련법은 일본법을 계수하여 제정되었으나, 그 후 미국이나 유럽특허제도를 상당부분 도입하였으며, 현재 우리의 제도는 미국, 일본, 유럽의 제도를 조화시켜 우리 실정에 맞는 통일화된 법이라 할 수 있다.

① 特許法

특허법분야에서는 특허권 존속기간과 관련하여 ‘출원공고 혹은 등록일로부터 15년’ 으로부터 ‘출원일로부터 20년’ 으로 개정하였다(관련 UR/TRIPs제33조). 즉 우리 특허법 제88조에 의해 특허권 존속기간을 특허출원일로부터 20년으로 한다고 규정하였다. 특허권은 제87조 제1항의

21) 기간 저작권, 성남기, UR/TRIPs 협상 및 국내저작권법 개정내용설명, 11-14면, 1994년 봄호, 통권제25호

33) 저자의 사후 50년은 흔히 50pma로 사용되기도 한다. pma란 라틴어로 post mortem auctoris의 약자이다.

설정등록이 있는 때부터 발생하므로 이 조항은 특허권의 개시시점을 규정하는 조항이라고 할 수 있다.

1998년 현재 특허실용신안분야의 심사처리기간은 평균 32개월에서 36개월임을 감안할 때 출원과 동시에 심사를 청구한 경우에는 특허권 존속기간은 17년으로 추정할 수 있으므로 종래의 출원공고일로부터 15년으로 할 경우보다 약 2년정도 연장되었다고 볼 수 있다.

또한 특허보호대상을 확대한 측면으로서, 특허법 제32조에 의거 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명에 대하여는 제29조 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다(관련UR/TRIPs제27조1항,제2항). 구특허법 제32조에는 상기 제32조 이외에 원자핵 변환방법에 의해 제조될 수 있는 물질의 발명이 불특허사유로 규정되어 있었다. 원자핵변환²³⁾ 물질의 발명에 대하여 특허를 허용하는 이유는 우리의 낙후된 원자력산업을 보호하는 산업정책적인 고려에서 출발한다. 과거에는 우리와 중국, 일본 등 3개국만이 원자핵 변환 물질의 발명을 불특허사유로 규정하였으나, 현재는 이를 불특허사유로 보는 나라가 없다.

한편, 특허권 실시범위를 규정한 특허법 제2조 제3항은 '물건의 발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위'로 규정하고 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에도 그

방법에 의해 생산된 '물건의 양도 또는 대여의 청약'을 하는 행위를 추가하였다(UR/TRIPs제28조 참조). 즉 UR/TRIPs 제28조에서 판매의 청약(offering for sale)은 특허발명에 관한 물건을 판매하기 위해서 전시하는 행위뿐만 아니라, 예를 들자면 카다로그에 의한 권유, 팜플렛의 배포 등을 포함하는 개념으로 해석된다.

즉 구법에서의 전시의 개념에는 특허발명에 관한 물건이 존재하지 않는 카다로그에 의한 권유, 팜플렛의 배포등이 포함되지는 않았다. 여기서 양도 또는 대여의 청약은 특허발명에 관한 물건의 존재를 전제로 하지 않는 개념이지만, 실제로 행해졌던 청약이 특허발명의 실시행위로 인정되기 위해서는 카다로그에 의한 권유가 행해졌던 사실에 추가하여 해당물을 별도로 소지하고 있다는 사실 등을 입증해야 할 것으로 본다.

재정에 의한 통상실시권의 측면에서 보면(UR/TRIPs제31조 참조), 특허법 제107조는 특허발명을 실시하는 자는 특허청장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있도록 규정하고 있다. 3년 이상의 불실시(동조 제1항제1호) 및 상당한 영업적 규모의 불실시(동조동항 제2호)의 규정에 의한 재정의 청구는 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 통상실시권허락에 관한 협의를 할 수 없거나, 협의결과 합의가 이루어지지 않는 경우에 한하여 할 수 있다는 규정은 기존법과 동일하다. 동조제1항제3호는 공공의 이익을 위하여 실시하고자 할 때는 비상업적으로만 할 수 있도록 한정하였으며 동조동항제4호를 신설하여

23) 원자핵변환이란 원자 또는 분자중의 원자가 알파입자·중성자·양자 등의 타입자외의 충격에 의해서 생기는 핵분열 또는 핵융합에 의하거나 상이한 원자핵이 융합하는 핵융합 반응에 의하여 질량수가 다른 원자로 변하는 현상이다. 원자핵변환방법에 의해 제조될 수 있는 물질의 발명이 특허를 부여받은 사례로는 미국특허공보 제3,156,523호에 나타난다.

사법적 절차 또는 행정적 절차에 의해 불공정거래 행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우에도 재정신청이 가능하도록 규정하였다.

여기에 더 나아가서 UR/TRIPs 제31조b항규정을 반영하여 공익상 필요한 경우에는 협의를 하지 않고 재정을 직접 청구할 수 있도록 하였다. 동조동항에는 공공의 비상업적 사용의 경우(public noncommercial use)에 재정을 신청할 수 있다는 취지로 규정되어 있다. 협상과정에서 이 규정의 표현을 정부에 의한 사용(governmental use)로 하자는 제안도 나왔으나 정부에 의한 사용인 경우에도 영리적 목적으로 강제실시권이 발동될 가능성이 있으므로 이것을 막기 위해 비상업적이라는 용어를 추가하여 규정하였다.

불공정거래행위로 인한 실시권의 측면에서 보면, UR/TRIPs 제31조k항에 의거, '사법적 절차 또는 행정적 절차에 의해 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우에는 재정청구전에 특허권자와 협의하지 않고 재정을 청구할 수 있도록 규정하였다.

UR/TRIPs 제31조c항에 영향하에 우리 특허법 제107조제6항을 신설하여 '반도체 기술에 대하여 공공의 이익을 위하여 비상업적인 특허발명을 시행할 필요성이 있거나, 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의해 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위해 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우'에 한정하여 재정을 청구할 수 있는 것으로 규정하였다.

다른 한편, 통상실시권에 의한 생산물품의 공급범위 측면은 UR/TRIPs 제31조제f항에 의거, 우리 특허법은 107조 제4항과 제5항과 같이 신설하

였다. 이 입법취지는 어느 일국에서 부여된 통상실시권에 의한 사업은 그 나라의 시장에서만 실시될 수 있는 것이다. 타국에 수출하는 것까지 실시를 허용하는 것은 특허권자의 배타적인 권리를 인정하고 있는 협정의 근본취지와 배치된다. 또한 UR/TRIPs 제31조제k항의 실시범위는 국내 시장 공급에만 한정되지 않고 이 경우 보상금을 결정하는데 반경쟁적인 관행의 교정 필요성이 고려될 수 있다는 취지를 규정한 것이다.

이 규정에 의해 특허권이 존속중인 외국에 수출하는 것까지 허용하는 것으로 볼수 없다. 특허권자의 배타적 권리는 협정에서 인정하고 있고, 계약국에서의 특허침해여부는 국내법에서 결정할 사항이기 때문이다. 단지 특허권이 설정되어 있지 않은 나라에의 수출은 허용되는 것으로 해석된다.

또한 동법제106조제5항은 불공정거래행위를 시정하기 위한 재정인 경우에는 보상금액을 축소할 수 있다는 규정으로 해석된다.

출원공개와 조기공개제도에 대한 내용을 보면, 특허법 제64조는 출원의 공개는 출원후 1년6개월이 지나면 공개를 하도록 규정되어 있는데 개정하여 출원인이 원하면 1년6개월전이라도 공개할 수 있도록 하였다. 가보호를 출원인과 동시에 받고자 하는 자는 이 제도를 이용하여 조속한 공개와 동시에 가보호를 받게 된다. 특허출원건수의 급증과 기술내용의 첨단화·고도화·복잡화에 의하여 심사처리기간이 지연되고, 제3자의 중복연구, 중복투자 등으로 국민경제상 커다란 손실을 초래하였으며, 심사청구를 늦게 하면 출원내용의 공표가 늦어지기 때문에 심사청구의 유무에 무관하게 일정한 시기에 공개하는 것이 필요하게 되었으며, 공개제도의 채용으로 선원범위의 확대에 의한 선원의 심사가 용이하게 하기 위한 것이고, 출원공

개로부터 등록되기 까지 누구라도 정보를 제공할 수 있으므로 심사의 적정화를 위한 도구가 될 수도 있어 이러한 장점과 필요성으로 인하여 조기공개제도를 채택하였다.

한편 미국에서는 분할출원, 계속출원, 일부계속출원의 시기를 모출원이 계류중인 때에는 언제든지 가능하도록 하여 출원인의 편익을 증진시키고 있는데 맥을 같이하여 특허법 제53조를 개정하여 출원일로부터 5년이 경과한 후라도 최초의 거절사정등본을 송달받은 날로부터 30일이 경과하지 않은 때에는 변경출원이 가능하도록 개정하였다.

② 意匠法

개정된 의장법제27조제2항에는 출원인은 신청에 의해 출원의장을 공개공보에 공개할 수 있도록 규정하고 있다. 이 공개내용에 대해서는 누구나 부등록사유로 이의신청을 제기할 수 있다.

공개의 효과는 공개일로부터 등록시까지 공개의장 또는 이와 유사한 의장을 업으로서 실시한 자에게 경고를 하고 보상청구권을 행사할 수 있다.

③ 商標法

상표법 제2조제1항에 의해 등록될 수 있는 상표

²⁴⁾의 정의를 기호, 문자, 도형 또는 이들을 결합한 것²⁵⁾이라고 규정되었던 것을 색채를 결합한 것도 보호한다고 규정하여 색채상표도입이 되었다.

地理的表示 보호규정측면에서도 개정하였는데, 원래 지리적표시²⁶⁾란 출처표시(상품이나 서비스가 특정국가, 특정지역에 생산되었음을 알리는 표시)와 원산지표시(생산된 제품의 특징적인 품질이 생산지의 지리적환경에 의해 밀접한 영향을 주는 표시)의 2가지 개념을 포괄하는 개념이었으나, TRIPs제22조1항에 의거 원산지 표시에 보다 더 가까운 개념으로 이해된다. 우리나라의 지리적표시와 관련된 규정은 상표법²⁷⁾ 부정경쟁방지법²⁸⁾ 독점규제 및 공정거래에 관한 법률²⁹⁾과 기타 대외무역법³⁰⁾ 품질경영촉진법³¹⁾ 및 농수산물 가공산업 육성 및 품질관리에 관한 법률 등에 의해 규정되어 있다³²⁾ ³³⁾ 상표법에서는 상품의 원산지표시, 현저한 지리적명칭 및 이와 관련하여 상품의 품질을 오인케하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 등록을 받을 수 없도록 규정하고 있고, 설혹 잘 못 등록되었을지라도 제척기간없이 등록을 무효시킬수 있도록 규정하고 있어 제척기간을 규정

24) Well-known(周知) 商標는 파리협약에서 정의 되지 않은 바와 같이 TRIPs에서도 정의 되지 않았다. TRIPs는 公衆과 관련된 분야내에서 그 상표가 과연 Well-known 상표인지 여부를 결정하도록 한다. 그러나 TRIPs규정내 어디에서도 공중과 관련된 영역내를 설정하는 가이드라인이 없다. 또한 유사상표와 Well-known 상표의 소유자의 상품 혹은 서비스들간의 연결관계 여부를 결정하는 어떠한 가이드라인도 없다. 게다가 희석화된 상표에 대한 법적인 보호를 TRIPs는 제공한다. 이러한 혼란과 불명확성은 Well-known 상표의 보호를 증진시키는 역할을 부여한다.(CORSEARCH, TRIPs' PROTECTION OF WELL-KNOWN MARKS REMAINS UNCLEAR, Andrew T. Hoyne, 1997.9/10)

25) 체약국들은 시각적인 인지가 될 수 있는 표시가 등록될 수 있도록 하므로, Harley-Davidson 모터사이클의 음향으로 알려진 소위 소리상표에 대한 Harley-Davidson사건은 그 출원이 될 수 없게 되었다. 따라서 TRIPs규정에서는 최소한의 권리를 부여해야 하므로 이에 대한 보호를 할 수 없다. (TRIPs AND ITS IMPACT ON CANADIAN INTELLECTUAL PROPERTY LEGISLATION, Louis-Pierre Gravelle, 3면, 1996.9.)

26) 조약 등 국제적수준에서의 지리적 표시의 보호관련한 규정은 TRIPs와 농산물 및 식료품에 대한 원산지 표시보호에 관한 유럽공동체 명령이외에도 파리협약, 허위 또는 오인할 상품의 출처표시의 방지에 관한 마드리드협정, 원산지 표시의 보호 및 국제등록에 관한 리스본협정등이 있으나 TRIPs 규정과 특이한 차이는 없다.

27) 상표법제6조 제1항제3호, 제4호, 제7조제1항제11호, 제23조, 제71조, 제76조

28) 부정경쟁방지법 제2조제1호 다목, 라목

29) 독점규제 및 공정거래에 관한 법 제23조

30) 대외무역법제44조 제1항

31) 품질경영촉진법 제13조

하고 있는 TRIPs 의 보호수준을 상회하고 있다. 그러나 특정국가의 보호를 위한 목적이 아니라 일반수요자의 보호에 목적이 있는 만큼 TRIPs 보호 수준으로 낮출 필요가 없다³⁴⁾.

또한 不正競爭防止法에서는 원산지를 허위로 표시하거나 생산지 등을 오인 야기시키는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 사용을 금지하고 있으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 불공정 거래행위의 금지를 규정하고 그 유형과 기준을 공정거래위원회 고시에서 정하도록 하고 있고, 공정거래위원회 고시에서 원산지를 오인시킬 우려가 있는 표시행위를 허위 또는 소비자를 기만하거나 오인시킬 우려가 있는 표시 광고행위에 해당하는 것으로 규정하고 있고, 대외무역법에서는 원산지를 허위로 표시한 물품을 수출입하는 해위를 불공정한 수출입행위로 규정하고 금지하고 있고, 품질경영촉진법에서는 제조업자, 가공업자, 수입업자로 하여금 상품에 허위의 품질표시를 하지 못하도록 하고 있다.

地理的表示와 關聯하여 商標法內에 地理的表示權을 흡수하도록 상표법을 포괄적으로 해석하든지 또는 지리적표시권에 대한 명문화 작업도 역시 검토를 한 후 개정하였는데, 상표법 제7조제1항제14

호를 신설하여 wine과 spirit의 산지표시보호를 강화하면서 상표심사기준에서 동조항의 적용방법을 구체적으로 규정하였다. 그러나 일본의 상표법 제와 같이 국내에서 생산되는 wine나 spirit의 산지는 특허청장이 신청에 의해 별도로 지정고시하는 것이 보다 적극적인 방안이 될 수도 있으므로 비록 두 가지에 한정된 문제점이 있으나 특허청장이 고시절차를 통한 보호방안을 전향적으로 검토해야 한다³⁵⁾. 왜냐하면 우리 상표법 제6조제1항3호 및 4호의 규정은 산지 표시 또는 현저한 지리적 명칭만으로 구성된 상표의 등록불허규정이기 때문에 TRIPs가 요구하는 내용 즉, wine나 spirit 산지표시만으로 구성은 물론 다른 문자 등과 이들 산지표시가 결합된 경우에도 포함하여 무조건적으로 등록을 불허해야 한다는 TRIPs의 요청에 충분하다고 볼 수 없기 때문이다.

④ 特許審判院

대법원의 사법제도 개혁 노력의 일환이며 산업재산권분쟁에 있어서 특허청 항고심판소의 2심판당이 헌법에 위배된다는 문제제기에 따라 대법원과 특허청은 1994년 7월 8일 산업재산권 분쟁해결을 위한 제도개선에 관한 기본합의가 이루어졌다. 즉 1998년 3월 1일부터 특허청은 현재의 심판

32) 일본의 경우, 우리와 비슷하게 상표법제4조제1항제17호 및 제46조, 부정경쟁방지법제2조, 부당경품류 및 부당표시방지법제4조, 주류의 보전 및 주류업조합등에 관한 법률제86조제6항에 근거한 고시제2조에 의해 규정한다.

상표법에는 WTO계약국내 및 일본특허청장이 지정하는 원산지표시는 상표등록을 거절하고 등록이 되었다하더라도 무효심판청구에 의해 무효가 될 수 있도록 규정하고, 부정경쟁방지법에서는 상품이나 서비스의 광고, 통신 또는 서류에 원산지와 관련하여 오인 혼동을 일으키게 하는 행위는 부정경쟁행위로 간주토록 하고 있으며, 부당경품류 및 부당표시방지법에서는 사업자는 자신의 상품이나 서비스에 대하여 상품 또는 서비스의 내용을 실제보다 일반소비자들에게 오인시키는 표시를 금지하도록 하고 있으며, 주류의 보전 및 주류업조합 등에 관한 법률에 wine나 spirit에 지리적 표시의 kind, type, style, imitation 등과 병행하여 표시하는 행위를 금지토록 규정하고 있다.

33) 독일의 경우, 전통적인 출처오인·혼동야기 표시행위로부터 보호하기 위한 단순한 지리적출처표시(1995년 개정상표법 제127조제1항), 품질관련한 또는 품질 중속적인 지리적표시((1995년 개정상표법 제127조제2항), 특별한 명칭있는 지리적 출처표시(1995년 개정상표법 제127조제3항), 상기 제1,2,3항과 유사한 지리적 출처표시(1995년 개정상표법 제127조제4항)

34) '96지역별 연구회 연구실적 보고서, 1996 특허청 제도과.

35) 특허정보, 김종호 '98. 3. 1 시행된 상표법 개정의 의의 및 주요내용 해설, 22면, 1998년 봄호, 통권제49호

소를 항고심판소에 통합하여 산업재산권 분쟁에 관한 1심을 담당하고, 대법원은 산하에 특허법원을 설치하여 산업재산권 분쟁에 관한 2심으로서의 항소심을 담당하게 되었다.

또한 특허심판원이 담당하는 심판의 종류는 산업재산권의 4권과 관련된 무효심판, 취소심판, 권리범위확인심판, 거절불복심판, 특허존속기간연장 등록무효심판, 정정심판, 정정무효심판, 통상실시권허여심판 등의 심판을 담당한다. 그러나 침해소송은 일반법원에서 계속적으로 담당하고 있으나, 연간 심판 건수가 얼마 안되어 제2심법원인 특허법원에서 통합하려는 장기 계획과 아울러 사전에 현재 심판원이 담당할 권리범위확인심판의 존속여부에 대한 검토가 있어야 한다.

현재는 서류심리에 의존하고 있으나, 장기적으로 구두심리를 확대할 것이며 증인신문을 활성화하고 감정인 제도도 활용할 계획이다. 심결형태도 현재는 심결의 결과를 심사국에 환송하고 있지만, 각 심판부에서 自判을 하는 문제를 검토중이다.

⑤ 特許法院

고등법원급의 특허법원이 대법원 산하에 설치되어 서울에 위치하고 1998. 3. 1. 개원했다. 종래 특허항고심판소가 담당하던 산업재산권 4권에 관련된 무효, 취소, 권리범위확인심판, 거절불복항고심판 등의 항고심을 특허법원이 담당하는 것이다. 그러나 침해소송분야는 현재와 같이 일반법원에서 담당하며 특허법원의 전문성을 잘 살려 침해소송의 항고심도 특허법원이 담당해야 해야 한다는 주장이 제기된다.

大法院은 이공계 전공 사법연수원 수료자, 산업재산권사건을 전공하거나 전담처리한 법관, 다년간 특허사건을 담당한 변호사 등을 우선적으로 특허법원에 배치하여 지속적으로 근무하도록 하고 있다. 한편, 기술적인 전문분야 심리를 담당하기 위하여 기술심리관을 임명하고 소송관계인에게 기술적인 사항에 대하여 질문을 하고 재판합의의 의견을 진술하는 등 심판에 있어서 기술내용에 대한 문제점을 해결하는 역할을 담당한다.

다) 新知的財産權 分野

半導體칩 回路 配置設計에 대해서는 지난 93년에 개정된 반도체칩 보호법에 상당부분이 이미 반영되어 보호범위에 있어서 IC회로 자체는 물론 이를 담고 있는 반도체칩과 함께 IC회로를 내장하고 있는 반도체칩을 포함한 최종제품에 이르기 까지 확대보호하며, 선의의 구매자의 경우 불법적인 IC 회로를 내장하고 있음에 대한 통고 이전에 구입하여 이루어진 생산, 유통, 재고 등에 대하여 합리적인 로열티를 지불하고 이를 사용토록 하였다. 국경조치에 있어서 불법적인 IC회로를 내장한 최종제품의 통관에 대하여 유예조치를 취하더라도 공탁금을 기탁하고 우선 통관할 수 있도록 safeguard 조치를 취하였다.

營業秘密³⁶⁾에 대해서는 '경제적 가치가 있는 비밀의 정보'를 보호하는 형태로 지난 91년 12월 기존의 부정경쟁방지법을 개정하여 반영한 바 있다³⁷⁾. 정부가 신규의약품 또는 신규화학물질을 이용한 농약품의 제조허가 요건으로 독성, 안정성 검사 등 임상실험자료의 제출을 요구할 때, 그와 같

36) 영업비밀은 그 성립요건으로서 secret, competitive advantage, reasonable efforts가 필요하다.

37) 營業秘密은 NAFTA에서는 Trade Secret으로, TRIPS에서는 Undisclosed Information으로, EU에서는 Know-how로, 일본에서는 財産的 情報라고 표현하며, 企業秘密, 우리는 보통 영업비밀이라고 하나, '98년초에 産業機密이라는 표현으로 영업비밀에 대한 강한 보호를 촉구하며, 종종 사용된다.

은 자료를 부정한 영업적 사용으로부터 보호해야 한다. 여기서 임상실험자료를 타경쟁업자가 원용할 수 있는지가 '부정한 영업적 사용'의 해석과 관련하여 논란의 여지가 있다.

反競爭的 行爲의 類型을 각국법 체계내에 구체화할 수 있으며, 반경쟁적 행위의 유형을 예시하고 이에 대한 적절한 조치를 취할 수 있다. 우리는 공정거래법에서 다루고 있다.

라) 國內 施行 및 國境措置 分野

偽造商品의 단속강화 및 불법남용에 대한 처벌강화를 위하여 벌금한도액을 3000만원으로 인상하고 체벌의 병과도 가능하도록 하였으며, 현재 대검찰청에 설치된 지식재산권 침해사범 합동수사본부와 특허청 등 지식재산권 관련부처가 긴밀하게 협조하여 지식재산권 침해사범에 대한 단속을 지속적으로 추진하고 있다.

또한 최근 관련법의 개정을 통하여 國境措置 分野에 있어서 UR/TRIPs 결과를 반영하여 특허를 포함한 영업비밀, 의장, 반도체 칩 등의 대부분의 지식재산권 침해물품에 국경조치가 가능하나 침해물품에 통관정지조치가 발동되었을 경우, 공탁금을 예치하고 우선 통관할 수 있고, 재심의 기회가 부여되는 등 safeguard 조치를 마련하였다. 관세법에 따라서 저작권, 상표권 침해물품에 대한 국경조치사항이 포함되어 있다.

2) 主要 政策的 判斷과 實踐

가) 知的財産權 關係部處間 連繫

산업재산권(특허권, 상표권, 의장권 등)·지리적표시권·영업비밀 등은 특허청에서 저작권과 저작인접권은 문화체육부에서 컴퓨터프로그램에 대해서는 정보통신부에서 반도체칩 회로설계권은 통상산업부(특허청으로 업무이관 추진중)에서 각각 지식재산권의 관할 부처가 분야별로 다원화되

어 기능적인 측면에서의 상호교류 및 연계가 절실하게 요청된다. 지식재산권이 분야별로 보호의 대상이 다르나 보호방식, 체제 등에 많은 연관성과 중복가능성이 있으므로 관할 부처간의 지식을 공유할 수 있는 연계체제가 요구된다.

나) 尖端産業分野에 대한 피해의식·불식

UR/TRIPs와 관련하여 특히 첨단산업에 있어서 과도한 피해의식을 느끼나, 이러한 시각은 정확한 상황의 물이해에서 나올 수 있다.

반도체칩 회로설계의 보호의 측면을 보면 우리나라 반도체 산업의 경우, 회로보호 자체에 따른 부담은 크지 않으며, 이것은 우리 기업이 회로설계보다는 반도체칩의 생산공정에 대한 노하우에 그 비교우위가 있기 때문이다.

즉 회로설계는 Micro-Process(또는 Brain Chip)의 경우 미국의 인텔이나 모토로라사 등의 선진국의 2-3개 기업만이 제공하고 있는 상태에서 우리의 경쟁분야는 아니며, 우리 반도체산업은 소재 등은 수입에 의존하나, 생산공정 분야의 기술은 세계적인 선도그룹으로 회로설계보다는 생산공정과 관련된 특허분야가 더욱 중요한 테마이다.

또한 회로자체는 표현을 보호하는 저작권적인 성질이 강하여 역공학(revers engineering)을 이용한 합법적인 이용발명의 여지도 있게 된다.

컴퓨터프로그램의 보호의 측면도 저작권적 성질인 표현을 보호하고 있어 동 표현의 바탕이 되는 아이디어를 다른 표현으로 동일하게 접근할 수 있는 까닭에 큰 부담이 없다. 컴퓨터프로그램 분야의 대역권 문제는 이들 자체가 그다지 대역의 대상이 아니므로 큰 문제는 없다. 그러나 컴퓨터소프트웨어의 경우, 1998년중반부터 떠들썩한 한컴사의 한글소프트웨어로부터 큰 교훈을 얻었듯이 정품사용에 대한 국민의 인식을 다시 한번 높이고

록 정부의 대책이 시급하다.

나. 産業界의 變化

1) 短期的인 側面

우리기업은 단기적으로는 지식재산권 전담부서를 설치하여 UR/TRIPs과 특허법, 저작권법, 컴퓨터프로그램보호법 등 지식재산권 관련법규 등을 숙지하고 외국권리자의 권리남용과 불공정한 거래로 오는 피해를 미연에 방지하고 선진국의 고도기술을 단순하게 모방하는 단계에서 벗어나 연구개발에 주력해야 한다. 물론 발명자에 대한 인센티브를 확대하고 정보시스템 네트워크를 구축하고 특허사무소와 기업, 정부관계부처기관과의 긴밀한 협조로서 고품질의 생산성을 확보토록 한다.

또한 동종 기업간에 특허기술의 공동사용을 촉진하여 기술정보의 공유³⁸⁾, 공동개발, 공동소유를 통해서 외국기업의 기술공세에 적극적인 대처가 필요하다. 이와 아울러 발명에 대한 선행기술의 조사를 강화하고, 주요제품에 대한 특허맵을 작성하며, 공백기술을 발굴하고 회피설계를 해내야 한다. 그리고 고유상표를 능동적으로 개발하여 외국 상표에 소극적으로 의존하려는 자세를 떨쳐버리고 적극적이며 공세적인 경영전략을 수립하여 운영해야 한다.

또한 일단 등록받은 특허는 신속하게 사업화하여 실용화될 수 있어야 한다. 일본기업에서 휴면 특허(sleeping patent)에 대해 떠들썩하게 관심

을 가진 이유를 국내기업도 본받아야 한다. 즉 받은 특허의 한 자리 숫자의 사업성공도를 질 높은 특허로서 무한한 잠재력을 발휘토록 갖은 정성을 기울여야 한다.

2) 中·長期的인 側面

국내의 경우, IMF이후 긍정적인 개혁을 해나가고 있으나, 기업입장에서 보면 아직도 세계와 경쟁하기 위해서는 金利, 공장용지가격, 임금과 노동생산성, 임금상승률, 매출액대비 물류비의 비중, 수출입상품의 교역조건 지수, 환율 등의 적정선을 안정적으로 유지할 것이 대내외적으로 촉구된다. 그러나 국내기업의 긍정적인 측면은 IMF시대와 더불어 그동안 출원의 양적인 경쟁에서 내실있는 질적인 출원 등의 우수특허(PRO-PATENT) 관리에 역점을 두어 기업의 핵심은 기술에 있고, 기술의 핵심은 특허에 있다는 논리로 경쟁력을 한층 높이고 있다.

한편, 지식재산권의 보호문제는 근원적으로 우리 기업들이 기술개발투자의 확대를 통해 지식재산권의 권리자가 되는 것이 장기적으로 외국의 지식재산권 공세에 효과적으로 대비하는 근본적인 대책이다.

지식재산권의 권리자가 되기 위해서는 기업간 연구조합 국제적인 연구consortium등을 적극적으로 개발하고 활용해야 할 것이다. 또한 해외거점의 확보 및 운영과 지역별, 기능별 전문화시키며, 해외특허의 출원을 질적으로 확대해야 한다.

38) 각 기업들은 기업간의 기술제후에 의한 상호협력과 특허등의 기술상품화를 통한 수익성 증대를 확대해 나가고 있으며, 새로운 기술에 의하여 형성되는 미래산업은 경쟁우위를 선점하려는 국가간, 기업간의 이해관계가 첨예하게 대립되면서, 기술에 대한 규격의 통일화 작업과 함께 'PATENT POOL' 과 같은 집단형성을 통해 개발당사자간의 공동의 실현을 강력히 추진해 나가고 있는 실정이다. 예를 들어, MPEG의 규격화 및 PATENT POOL로서 미국에서의 G. COLUMBIA대학교, SCIENTIFIC-ATLANTA와 일본의 소니, 마쯔시타, 후지쯔, 미쓰비시 그리고 EU에서의 THOMSON, PHILIPS사 등을 들 수 있다. 한편, DVD 규격화 및 규격제한기업으로서 마쯔시타, 도시바, 파이오니아, 히타치, 톰슨, 미쯔비시 등이 기업을 들 수 있다.(1995 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, INTELLECTUAL PROPERTY ON HIGH TECHNOLOGY, 전자산업분야의 지적재산권 정책, 이윤복, 60-61면, 1995. 11.7-9.)

다. 世界化를 향한 發想의 轉換

우리의 인식과 발상을 전환하기 위해서 시급한 과제는 다음과 같다.

첫째, 通商摩擦의 解消 次元의 자세에서 과감하게 벗어나 技術指向的인 産業政策으로의 능동적인 지식재산권 정책활용의 모색이 필요하다. 지난 수년간 UR/TRIPs 협상과 기타 지식재산권 협상을 통해 우리는 상대적으로 방어적이며 개방에 소극적인 입장을 견지해 왔으나, 1987년 이후로 우리의 관련 법 및 제도가 선진화되고 있으므로 이제 는 정책발상의 전환으로서 지식재산권 정책이 명실공히 기술경쟁력을 제고하는 방향으로 활용되어야 한다.

둘째, 外國技術의 低價使用이라는 目標에서 '尖端技術에의 接近을 確保' 하는 方向으로 技術移轉政策을 轉換하는 것이다³⁹⁾. 과거 우리의 지식재산권의 정책은 외국기술의 사용할 때 기술대가를 저렴하게 추진하는 방향을 모색해 왔으나, 이러한 정책은 현시점에서 의미가 빛바랜지 오래다. 넓고 표준화된 기술의 경우, 선진국으로부터 저가도입이 의미가 있겠으나, 우리의 필요기술 및 산업구

조가 첨단산업의 발전방향으로 이행하고 있어 첨단기술의 기술가격보다는 도입가능성 자체가 더욱 중요한 과제로 떠오른다. 즉 외국기업들의 기술보호주의의 확산과 부메랑효과를 염려한 기술이전 기피현상이 팽배하고 있는 시점에서는 이들 첨단기술에의 접근을 확보하는 정책이 더욱 중요하다. 이를 위해 첨단기술과 관련된 첨단분야의 지식재산권보호와 영업비밀의 보호강화로 외국기업의 직접투자 및 기술이전을 유도해야 한다.

셋째, 模倣社會에서 創造價値를 尊重하는 社會로 移行해야 한다.

마크트웨인이 지적한 바와 같이 좋은 특허제도가 없는 나라는 역사적으로 전진 없이 옆이나 후진밖에 할 수 없는 게(crab)와 같다. 정책전환의 초기에는 기술로열티의 상승이나 기술이전의 감소와 같은 현상이 일시적으로 나타날 수 있으나, 중·장기적으로 선진첨단기술의 이전 및 직접투자를 촉진할 것이다⁴⁰⁾. 따라서 過去의 模倣主義의인 技術政策으로부터 과감하게 脫皮하여 能動的이며 積極的인 知的財産權으로의 政策發想의 轉換이 急先務이다. **발특9812**

39) 대만의 기업 특히 중소기업의 지적재산권 정책은 다음 5가지 전략으로 전면에서 적극적이며 공세적인 조치를 취한다.
 첫째, 국내회사는 선두기업과 전략적인 제휴를 하는데, 대만의 경우 joint venture agreement하에서 설립된다. 둘째로 OEM모델로서 실질적 이익의 향상을 꾀한다. 셋째로, 공격이 최선의 방법이나, 합리적인 기간과 조건으로 상대방과 합의를 해보고 안되면 빠지는 hit and run의 방법이다. 넷째로, 시간끌기인데 라이선스 협상시에 협상시작전에 선두회사가 라이선스에 서명할 때까지 기다리는 방법을 쓴다. 끝으로 협동행위로서 많은 대만의 국내기업들은 외국특허권자와 대항하기 위해 협력한다. 이들 접근 방법은 장단점이 존재한다. 그들은 속성상 일시적이며 기술의 종속에서 기술의 자립으로 이행하는 과도기에 사용된다.(1995 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTELLECTUAL PROPERTY, INTELLECTUAL PROPERTY ON HIGH TECHNOLOGY, 中小企業의 知的財産權 政策, Victor Cheng, 87-89면, 1995, 11.7-9.)

40) 지식재산권분야에서의 21세기를 대비하는 일본의 연구보고서에 따르면, 다음의 사항과 같이 강하며 정보화·세계화된 지식재산권 정책을 강력하게 권장하고 있다.

1. Adequate Protection of New Technology	2. Strengthened Protection	3. More Exploitation by Universities and Institutes
4. Patent Market	5. Cyber Patent	6. Cooperation with Developing Countries
7. Global Patent	8. Comprehensive Actions	

(Toward the Era of Intellectual Creation - Challenges For Breakthrough, The Report of the Commission on Intellectual Property Rights in the Twenty-first Century, 노부히로 나카야마의 11인, 日本特許廳, 1997, 4, 7.)