



WTO 협정 준수를 위한 특허법 개정안 상정

캐나다 지식재산권청

2001년 2월 20일 사론 카스테르 상원의원과 브라이언 토빈 산업부 장관은 상원에 세계무역기구(WTO)의 무역에 관한 지식재산권협정(TRIPS 협정)하의 캐나다의 의무를 준수하기 위해서 특허법 개정안을 상정하였다. “오늘 상정된 개정안은 특허 보호기간에 대한 WTO 판결을 이행하고, 국제의무에 맞도록 캐나다의 특허법을 수정하게 될 것이다.”라고 토빈 장관은 말하였다.

이번 개정안은 특정한 “구법” 특허(1989년 이전)에 대한 캐나다의 특허 보호기간이 TRIPS 협정과 일치하지 않는다는 최근의 WTO 판결을 이행하기 위한 것이다. TRIPS 협정에 의하면 WTO 회원국들은 특허출원일로부터 최소한 20년의 특허보호기간을 부여해야 한다. 개정안이 법제화되면, 특정 “구법” 특허에 대한 특허보호기간은 이러한 특허가 출원된 날로부터 20년까지 확대될 것이다. 1989년 10월 1일에 혹은 그 이후에 제출된 특허출원에 기초한 특허(“신법” 특허)는 이미 TRIPS 협정하의 특허보호기간의 혜택을 받고 있으며 이번 개정안의 영향을 받지 않는다.

의회 개원식의 칙어에는 지식재산권 법률을 포함한 캐나다 법률과 규정이 세계에서 가장 현대적이고 진보적인 것이도록 보장하는 캐나다 정부의 다짐을 표명하고 있다. 국제 의무를 준수하는 것이 그 첫 단계이다. WTO 판결이 이행되면, 캐나다 정부는 혁신적인 경제 건설하고 매력적인 투자환경 유지함에 있어서 지재권 제도의 역할을 개발하기 위한 폭넓은 토론에 의원과 대중들을 참여시킬 것을 기대하고 있다.

특허법 개정안 상정 배경 : 특허보호기간에 대한 WTO 판결

2000년 9월 18일 WTO는 1989년 10월 1일 이전의 특허출원에 근거한 특정 특허(“구법” 특허)에 대

한 캐나다의 특허 보호기간이 WTO/TRIPS 협정에 위배된다는 판결을 내렸다. WTO 판결은 모든 기술 분야에 걸친 특허에 관련된 것이다. WTO 판결은 미국의 요청으로 1999년 9월에 설치된 WTO 패널의 결정으로부터 나온 것이다. WTO 패널의 결정에 대해서 캐나다는 항소를 하였지만 WTO 항소 기구는 패널의 결정을 유지하였다.

※ WTO 분쟁해결기구(DSB: Dispute Settlement Body) 보고서 요약문

캐나다 - 특허 보호기간 (미국의 제소 : WT/DS170/1)

1999년 5월 6일자 의 이 제소는 캐나다에서의 특허 보호기간에 관한 것이다. TRIPS 협정에 의하면 WTO 회원국은 우선하는 보호의 출원일로부터 적어도 20년까지 특허보호기간을 부여해야 하며, 각 회원국은 이러한 최소보호기간을 그 회원국이 협정을 적용하는 날짜에 존재하는 모든 특허에 부여해야 한다. 그러나 캐나다 특허법 하에서는 1989년 10월 1일 이전에 출원되어 허여된 특허에 부여되는 기간은 특허사정일로부터 17년이며 이는 TRIPS 협정의 제88조, 제65조, 제70조와 일치되지 않는다고 미국은 주장하고 있다. 1999년 7월 15일에 미국은 패널설립을 요구하였고, 1999년 9월 22일에 DSB는 패널을 설립하였다. DSB의 2000년 10월 23일 회의에서, 캐나다는 DSB의 권고안과 판결을 이행할 의도가 있음을 밝혔고, 이행을 위한 합리적인 기간을 요청하였고 이 문제에 대해서 미국과 협의할 것임을 밝혔다.

현재의 캐나다 특허법은 특허출원일에 따라 다른 2개의 특허보호 기간을 규정하고 있다.

- “구법” 특허는 특허 사정일로부터 17년의 보호기간을 받는다. (1989년 10월 1일 이전의 제출된 특허 출원 -특허법 제45조)
- “신법” 특허는 특허 출원일로부터 20년의 보호기간을 받는다. (1989년 10월 1일에 혹은 그 이후에 제출된 특허 출원 -특허법 제44조)

출원일로부터의 20년이라는 특허 보호기간은 1987년 C-22 법안의 일부로 1989년 10월 1일에 발효된 캐나다 법에 도입된 것이다. “구법” 특허에 있어서 특허가 출원일로부터 3년 이내에 허여되는 경우에는 특허사정일로부터의 17년이라는 특허보호기간을 부여하는 것은 TRIPS 협정에 위배된다고 WTO는 판결하였다. 개정안의 효력을 받는 “구법” 특허에 대해서 TRIPs 협정에서 요구되어지는 대로 최소한 20년간의 보호기간을 제공하게 될 것이다. 개정안은 TRIPs 협정의 특허보호기간으로부터 이미 혜택을 받고 있는 “신법” 특허의 보호기간에는 아무런 영향을 미치지 않는다.

개정안에 의해서 영향을 받게 되는 특허의 수

2001년 1월 1일 현재로, 효력이 발생된 “구법” 특허는 약 138,800건이 있었다. 이 중에서 약 53,500건이 특허출원일로부터 20년 이하의 특허보호기간을 부여받고 있으며, 그 나머지 85,000건은 이미 출원일로부터의 20년의 TRIPs 특허 보호기간의 혜택을 받고 있다.

불법복제 및 위조행위 단속 법안

영국 특허청

소비자부 장관인 김 하웰 박사는 2001년 3월 1일 오늘 저작권 및 상표법(위반 및 집행) 법안의 공고를 환영하였다. 이 법안은 앤드류 밀러 의원의 지지를 받은 것으로, 지식재산권 범죄, 즉 불법복제 및 위조행위에 적용되는 형사적 처벌 조항을 유용하게 개선할 것이다.

지재권 범죄는 이익이 많이 남고 위험부담도 적은 범죄 행위로 인식되기 때문에 전과자들이 자꾸 저지르게 된다. 그러나 지재권 범죄는 제조업, 소매업 모두에 큰 영향을 미치며 소비자들에게도 심각한 피해를 입힐 수가 있다. 점차적으로 다른 조직적인 범죄

와의 연계가 밝혀지고 있다. 예를 들면, 범죄자들은 마약 거래와 같은 범죄를 착수하기 위해서 불법복제품의 판매로 자금을 모은다.

“지재권 범죄 단속의 효과를 개선할 수 있는 매우 유용한 일괄 조치인 이 법안을 앤드류 밀러 의원이 지지해 준 것에 대해서 기쁘게 생각한다. 대중들에게 영향을 미치는 이러한 심각한 범죄에 대한 인식을 제고하기 위해서 우리는 지난 몇 년 동안 많은 노력을 해 왔다. 법률의 합리화와 개선이 이제 이루어져야할 때이다. 저작권 범죄는 소비자를 포함한 우리 모두에게 상당한 피해를 주기 때문에 이에 대한 처벌 강화는 당연하다. 저작권법 위반자에 대한 처벌 보다 더 높은 수준인 현재 상표법 위반자에 대한 처벌에 맞추어 최고 형량을 통일화하는 것은 상당한 억제 효과가 있을 것이다. 의회가 이러한 처벌 강화와 법 집행 조치에서 현재 겪고 있는 어려움을 제거하는 이번 법안의 변경사항을 지지해 주고, 이러한 지지로 지재권 범죄는 위험이 없다고 인식하는 태도를 바꾸는데 도움이 되기를 희망한다.”라고 하웰 박사는 말하였다.

이번 법안은 지재권 관련 한 분야의 최고 규정을 다른 분야에 적용함으로써 현존 규정에 대한 가치 있는 합리화를 도입하고 현재로서 덜 효과적인 법 집행으로 이어질 수 있는 허술한 법망을 강화하게 될 것이다. 이번 조치는 또한 법 집행에 투명성을 높이고 지재권 범죄에 대한 억제 효과도 개선하게 될 것이다. 예를 들면, 상표권 위반에 대한 최고의 형량은 무제한의 벌금형과 혹은 최고 10년의 징역형인 반면에, 저작권법 위반에 대한 최고 징역형은 2년밖에 되지 않는데 이는 저작권 불법복제 행위가 상표권 위조행위와 마찬가지로 심각하다는 사실을 반영해 주지 못하고 있다. 이번 법안은 저작권 범죄도 상표권 범죄와 동일한 형량을 받을 수 있다는 것을 확실히 하게 될 것이다.

이번 법안의 주요 내용은 다음과 같다:

- 저작권과 저작권을 침해하는 복제품에 대한 판매를 위한 제조 및 거래, 실연의 불법적인 녹음, 위성 방송 수신을 위한 불법 해독기와 관련된 분



- 아에서의 범죄행위에 대한 최고 형량을 무제한의 벌금형과 혹은 최고 10년의 징역형으로 증가
- 저작권 및 관련 분야와 상표권 범죄에 있어서의 모든 범죄에 대한 영장이 가능할 수 있도록 경찰이 범죄 지역에 대한 수색 영장과 범죄 증거에 대한 압수 영장을 발부 받을 수 있는 권한의 개선, 그리고 그러한 권한이 없었던 경우에는 그러한 권한의 도입
- 상표법에 있는 몰수 조항을 따라서 저작권 및 관련 분야 범죄의 조사 과정에서 압수한 불법물을 몰수할 수 있는 새로운 조항의 도입

제2차 WIPO 인터넷도메인 이름 프로세스

WIPO

세계지식재산권기구(WIPO)는 제2차 WIPO 인터넷 도메인 이름 프로세스를 지난 2000년 7월에 착수한 이래로 가상공간에서의 지식재산권 관련 분쟁을 줄이기 위한 정책적 문제에 대하여 개최하는 일련의 지역 협의에 많은 대중들이 참가하기를 바라고 있다.

배경

2000년 6월 28일, WIPO는 제1차 WIPO 인터넷 도메인 이름 프로세스 이후에 계속 논의하도록 남겨진 인터넷 도메인 이름과 관련된 특정 지식재산권 문제를 해결하기 위해서 제2차 WIPO 프로세스에 착수할 것을 요청하는 서한을 호주 정부와 19개의 다른 회원국 정부로부터 받았다. 이 요청 서한에 대한 응답으로 WIPO는 2000년 7월 10일 제2차 WIPO 인터넷 도메인 이름 프로세스를 시작하였다.

1999년 4월, WIPO는 제1차 WIPO 인터넷 도메인 이름 프로세스에 관한 보고서를 발간하였는데, 이 보고서는 상표와 도메인 이름간의 갈등에 의해 야기되는 문제에 초점을 맞추는 것이었다. WIPO의 권고 사항들(recommendations)은 대개 ICANN에 의해

이행되어왔으며, 결국 상표와 관련된 도메인 분쟁을 해결하기 위한 관리 시스템과 도메인 분쟁을 피하기 위해 고안된 도메인 이름 등록기관을 위한 최적 실시 시스템을 성공적으로 마련하였다.

그러나 WIPO의 보고서에서는 제1차 WIPO 프로세스의 범위 밖에서 고려되었고, 좀더 심도 깊은 자문(consultation)과 해결방안(resolution)을 필요로 하는 많은 문제들이 확인되었다. 이 문제들은 다음과 같은 이름의 악용과 오용, 그리고 공평치 못한 사용에서 비롯되었다고 할 수 있다.

- 개인 이름 (personal name)
- 전세계적으로 환자들의 안전을 보호하기 위해서 세계보건기구(WHO)에 의해 권고되었던, 의약품물질(pharmaceutical Substance)에 대한 국제적 비소유적 이름(International Nonproprietary Names : INNs)
- UN과 같은 정부간 국제조직의 이름
- 지리적 표시, 원천 혹은 지리학적 용어들의 표시
- 상호(tradenames)

목적

제2차 WIPO 인터넷 도메인 프로세스는 온라인 상으로 그리고 직접적인 지역회의(regional meeting)를 통한 협의 과정을 통하여 이러한 문제들을 논의하고 이에 대해서 2001년 상반기에 최종 보고서를 발간할 예정이다.

최종 보고서는 인터넷 도메인 이름 관련 분쟁을 방지하고 해결하는데 목적을 둔 협의 과정을 기초로 하여 실질적인 권고안을 낼 것이며, 이는 WIPO 회원국들과 ICANN을 포함한 인터넷 공동체에 제출될 것이다.

향후 일정

- 2001년 2-3월 : WIPO 중간 보고서 발간 (WIPO2 RFC-3)
- 2001년 3월 18일 : WIPO 중간 보고서에 대한 의견 제시 마감일

2001년 3-6월 : 최종 보고서 초안 작성

2001년 7월 : 최종 보고서 발간

인터넷 상거래 및 컴퓨터 소프트웨어에 대한 특허

영국 특허청

패트리샤 휴이트(Patricia Hewitt) 전자상거래부 장관은 3월 12일 컴퓨터 프로그램과 인터넷 상거래 방법을 보호하기 위한 특허에 대한 정부의 결정을 발표하였다.

이번 발표에는 최근에 있는 “컴퓨터 소프트웨어 혹은 영업방법에 대한 특허가 허용되어야 할까?”에 관한 협의에 따라 나온 것이다.

이에 대한 주요 결론은 다음과 같다.

- 소프트웨어 특허성에 대해서는 아무런 중요한 변화가 없어야 한다.
- 특허법은 충분히 명확하지가 않다. 명확한 법률을 위한 유럽의 조치가 시급히 필요하다.
- 영업방법은 불특허 대상으로 남아 있어야 한다.

휴이트 장관은 “협의 과정에서 어떤 사람들은 소프트웨어에 특허를 내 주는 것을 용이하게 하는데 찬성하였고, 다른 사람들은 소프트웨어 특허가 새로운 소프트웨어의 개발에 방해가 된다고 보았다. 우리의 주요 원칙은 특허는 기술 혁신을 위한 것이라야 한다는 것이다. 그리하여 새로운 기계 장치에 대한 프로그램은 특허가 가능해야 하지만, 워드 프로세서에서의 문법 교정 소프트웨어와 같은 비기술적 혁신에 대해서는 그렇지 아니하다. 협의에 참가한 대부분의 사람들은 이러한 정부의 결정에 동의하였고, 인터넷 상의 영업 방법에 대한 특허에 대해서 반대를 하였다.”고 말하였다.

소비자부 장관인 킴 하우웰즈(Kim Howells) 박사는 “특허 제도는 혁신을 촉진하고 소비자들에게 혜택을 주기 위해서 존재하는 것이다. 이는 컴퓨터 소프트웨어와 영업 방법 분야에서 특허 허용 여부를 결

정하기 위해서 우리가 적용하는 기준이다. 특허법은 유럽 특허 협약 하에서 통일화되어 있다. 우리는 영국 정부의 결론을 유럽 동맹국들에게 권고할 것이다. 유럽 위원회는 현재 소프트웨어 특허에 대해서 협의를 하고 있으며, 우리는 유럽 위원회에 하여금 우리의 결론을 구체화하는 조기 지침을 마련하여 그에 따라 협약이 우리의 결론과 같은 태도를 취하도록 압력을 가할 것이다. 특히 우리는 유럽 특허법을 명확하게 하여 어떤 소프트웨어가 특허를 받을 수 있는지에 대한 불명확성에 중지부를 찍어 주도록 압력을 가할 것이다. 협의 과정을 통해서 현재로서는 이에 대해서 혼란이 있으며 따라서 이로 인해서 피해를 입고 있다는 것이 확인되었다.”고 말하였다.

참고로, 영국 특허는 기술적 발명의 보호에만 엄격히 제한되어 있다. 현재의 영국법(1977년 특허법)과 유럽 특허 협약(1973년)에 의하면 컴퓨터 소프트웨어 그 자체와 영업방법 그 자체만은 특허보호로부터 제외된다. 이러한 제외는 수년동안 시행되어왔으나 기술 변화의 속도와 전자상거래의 중요성의 증가로 인하여 현재의 특허 체제에 의문을 가져왔다 그리고 미국의 「State Street」 판결 이래로 미국은 소프트웨어와 비기술적 영업 방법에 대해서 특허를 허용하는 방향으로 움직이고 있다. 그러한 미국의 관행은 즉각적으로 유럽의 특허 체제를 다시 점검하게 만들었다.

개정된 특허법에 의한 첫 출원 공개

미국 특허상표청

2001년 3월 15일 미국 특허상표청은 미국 특허 제도에 전반적인 변화를 가져온 1999년 미국 발명가 보호법(AIPA : American Inventors Protection Act of 1999)에 따라서 특허출원을 처음으로 공개하였다.

“특허가 허용되기 전에 특허출원을 공개하는 것은 100년이 넘는 미국 특허 제도에 근본적인 주요 변화



를 가져오게 되었다. 공개된 출원은 그 양이 증가함에 따라 특허 심사관에게는 중요한 참고 문헌의 보고(寶庫)이자 대중에게는 중요한 자원이 될 것이다.”라고 니콜라스 고디시(Nicholas Godici) 상무부 차관 대리겸 USPTO 청장 대리는 말했다.

수술 장치, 화학적 공정, 그리고 영업방법을 포함한 다양한 기술 분야에서 47건의 출원이 공개되었다. 공개된 특허출원은 USPTO 사이트(<http://www.uspto.gov/patft/index.html>)에서 이미지 혹은 텍스트로 볼 수 있다.

매주 목요일마다 새로운 출원이 공개된다. 약 3500건의 출원이 공개될 때까지 향후 18개월동안 USPTO에서 공개되는 특허출원건수는 계속 증가할 것으로 기대된다.

2000년 11월 29일에 혹은 그 이후에 이루어진 출원에 대해서 특허출원의 공개가 요구된다. 최초 출원일(earliest filing date)로부터 18개월이 지나면 공개가 이루어진다. 최초 출원일은 외국 출원과 같은 여러 가지 요소에 의해서 영향을 받을 수 있다. 세계의 다른 주요 특허청들은 특허출원 공개의 역사를 가지고 있는 반면, 이전에 미국 특허출원은 특허가 허여되기 전까지는 비밀로 유지되었다.

개정된 특허법하에서 중요한 절차로는 발명가가 출원의 조기 공개를 요구할 수 있다는 것이다. 3월 15일에 처음으로 공개된 출원 중에는 발명가에 요청에 의해서 공개된 출원이 한 건 있다. 이 출원은 1999년 6월에 출원된 것으로 공개할 필요가 없는 것이었다. 자발적인 공개를 요청함으로써 출원인은 특허 출원의 공개일과 특허 사정일 사이의 기간동안 제3자가 자신의 발명을 제조, 사용, 판매 혹은 수입한 행위에 대해서 합리적인 로열티를 청구할 수 있는 잠정적인 권리(provisional rights)의 혜택을 누릴 수 있게 된다.

다음은 1999년 미국 발명가 보호법의 최초 출원일로부터 18개월 후 출원서의 공개 조항에 의해서 공개될 것으로 예상되는 향후 5주 동안의 출원건수이다.

3월 22일 - 9건

3월 29일 - 42건

4월 5일 - 126건

4월 12일 - 66건

4월 19일 - 98건

참고로 이 수치는 발명가의 요청에 의한 자발적인 조기 공개가 있을 시에는 더 증가할 것으로 예상된다.

발특2001/56

알림

2000년도 우리나라 국민의 해외출원건수 세계 제11위로 성장

- o PCT국제출원이 급증하고 있는 가운데 2000년도 우리나라 국민의 PCT국제출원건수가 99년 세계 14위에서 3계단 상승한 세계 제11위를 기록한 것으로 나타났다. 최근 발표된 WIPO(세계지식재산권기구)통계에 의하면 2000년 우리나라 출원인의 PCT출원건수가 1,514건으로 캐나다의 1,600건에 이어 세계 제11위를 차지하였다.
- o 또한 한국 특허청의 국제조사기관 및 국제예비심사기관의 처리건수 (각각 1,217건, 346건)도 세계 제6위로서, 한국 특허청이 국제조사 및 국제예비심사업무를 지난 99. 12. 1일부터 시작한 것을 감안하면, 업무 개시 1년 만에 이와 같이 급속히 성장한 것은 한국 특허청의 업무수행 능력이 선진특허청에 비해 전혀 손색이 없는 것을 입증한 것으로 볼 수 있다.
- o 출원언어면에서도 국어로 된 출원이 786건으로서 한국어가 세계 제6위의 출원언어로 자리매김하여 그만큼 한국어가 국제사회에서 주요한 언어가 되었음을 반영해 주는 것이라 하겠다.
- o 이와 같은 추세를 반영할 때 올해에도 지난 5년간(96~00) 평균증가율 56%를 상회하는 2,500여건의 PCT출원이 예상되어 세계 10대 PCT출원대국에 진입할 것으로 전망된다.