

# 북미자유무역협정(NAFTA)의 지적소유권 관련규정에 관한 고찰

저자: 송상현, 정상조

발행년도: 1993

문헌: 법학

권호: 34권2호(92호) (1993년)

출처: 서울대학교 법학연구소

[59]

북미자유무역협정(NAFTA)의 지적소유권 관련규정에 관한 고찰 ( Intellectual Property Provisions of NAFTA ) / 송상현, 정상조

## 초록

경제블록화라고 하는 새로운 국제환경에 적극적으로 대응하기 위하여 우리나라는 아시아 또는 아시아·태평양 자유무역지대의 형성에 관한 검토와 분석을 하고 특히 우리나라와의 교역량이 가장 많은 미국과의 통상마찰 해소방안 및 교역증대의 방안을 연구해야 할 필요성이 있다. 특히 NAFTA 협정의 경우, 우리나라로서는 NAFTA에 추가적으로 가입할 수도 있고 미국이나 캐나다 등과 별도의 쌍방자유무역협정을 체결할 수도 있고 또는 미국과 캐나다, 호주를 포함하여 광범위한 아시아·태평양 자유무역협정을 체결할 수도 있을 것이다. 이러한 취지에서 우선 최근에 체결된 자유무역협정의 하나로 NAFTA의 내용 가운데 지적소유권에 관한 부분을 자세히 검토해 봄으로써 앞으로 한국이 유사한 통상협정을 체결하는 경우에 대비하고자 한다.

NAFTA협정은 모두 8부 22장으로 구성된 방대한 내용을 담고 있고, 지적소유권에 관한 제17장은 지적소유권 관련상품과 서비스에 관한 국제교역을 보호하기 위한 상세한 규정들을 두고 있다. NAFTA협정 제17장은 지적소유권보호를 위한 총론적 규정과 개별적인 지적소유권들에 관한 각론적 규정들 그리고 마지막으로 지적소유권의 집행과 조약의 실효성 확보를 위한 최종규정들로 구성되어 있다. NAFTA협정은 지적소유권보호의 총론적 규정들에서 내국민대우의 원칙 등의 통상적인 조약원칙들 이외에, 지적소유권 보호를 위하여 멕시코 등이 추가적으로 가입하여야 할 지적소유권 관련 국제조약들을 열거하고 있다. 각론적 규정에 있어서는, 전통적인 지적소유권 대상인 저작권, 특허권, 상표권, 산업디자인 등에 관한 규정뿐만 아니라 암호를 내포하고 있는 프로그램 위성신호의 보호라거나 반도체집적회로배치설계의 보호 또는 영업비밀과 원산지표시의 보호 등에 관한 특별한 규정도 두고 있다. 지적소유권의 집행확보와 최종적 규정들에서는, 지적소유권의 집행확보를 통하여 지적소유권의 침해에 따른 유효적절한 구제 수단을 보장해 주기 위한 규정들과 특히 민사·형사·행정적 구제절차를 효율적으로 마련해야 한다는 규정들을 두고 있으며, 두드러진 특징의 하나는 지적소유권 관련 상품이 NAFTA 체결국 사이의

국경을 넘어 교역되는 경우에 지적소유권 침해상품이 소비자에게 도달되지 않도록 사전에 세관절차에서 모두 차단할 수 있도록 하기 위한 상세한 규정을 마련하고 있다는 점이다.

우리나라의 경우 지적소유권 관련 협상시 우루구아이 최종안에 가입하거나 또는 한미간 지적소유권관련협상을 수행하거나 어떠한 경우이든, 지적소유권 보호수준을 강화하고 지적소유권 침해를 효율적으로 방지하기 위한 노력이 절대적으로 요구된다는 것을 공통적으로 발견할 수 있다. 어떠한 경우이든 지적소유권 관련 법제의 개정은 상당한 시간을 요하고 개정을 위한 사전준비를 해두는 것이 필요할 것이기 때문에 지금부터 신속히 그리고 체계적으로 국내 지적소유권법의 개정을 위한 면밀한 검토와 연구분석을 해야 할 것이고, 이러한 법개정 준비 작업은 이론적 분석과 실무적 검증이 필요하기 때문에 정부 관련 부처 실무담당자와 학계의 교수 또는 연구자 및 전문적 지식을 갖춘 변호사로 구성된 개정위원회를 통하여 추진하는 것이 바람직할 것이다.

#### 결론

지적소유권 협상에 대비하고 국내 지적소유권법의 개정을 위하여 NAFTA 협정 및 관련 국제협약에 대한 면밀한 검토와 연구분석을 해야 할 것이다.

#### 주제어

지적소유권, NAFTA, 북미자유무역협정, 우루과이라운드, 통상마찰, 지적소유권법, 저작권, 음반, 위성신호, 상표권, 특허권, 베른협약, 특허권, 원산지표시, TRIPS, WIPO

## I. 서론

### 1. NAFTA협정의 의미와 중요성

\_ 20세기의 마지막을 장식하는 90년대는 여러 가지 새로운 경향으로 특징지워질 수 있겠지만, 정치경제적 측면에서 보면 지구상의 경제교류가 수개의 경제권으로 분화되어 나가는 이른바 경제블록화의 경향이 압도적인 특징으로 나타날 것이다. 종전에는 동서이념의 대립에 따라서 국제적 경제교류도 자본주의 경제권과 공산주의 경제권으로 양분되어 미소의 주도하에 있어 왔으나, 80년대말 급속도로 진행된 동구와 소련의 붕괴와 더불어 이념전쟁은 막을 내리고 이제는 탈이데올로기의 경제전쟁이 시작된 것이고, 경제전쟁의 시대에 있어서 자국의 이익을 극대화하기 위하여 각국은 지역별로 자유무역지대 또는 경제공동체를 만들어 나가고 있다.

\_ 특히 국가간의 통상마찰을 다자간 협상 또는 다자조약에 의하여 해결하기 위한 노력으로서 우루구아이라운드(UR)협상이 추진되어 오다가 UR협상 타결의 가능성이 눈에 보이지 않고 교착상태에 빠지게 되자 전세계적인 무역협정에 의존하기 보다는 지역적인 경제블록을 구축하려는 경향이 더욱 두드러지게 된 것으로 보인다. 주1) 여기에서 중요한 점은 지역적인 자유무역협정이나 경제공동체는 관세 또는 비관세 무역장벽을 없애거나 낮춤으로써 당해 지역(블록)내의 역내국가들 사이에 무역창출효과가 있는 반면에 역내국가와 역외국가 사이의 현실적인 차별로 인하여 대외적인 차별대우를 합리화하는 수단이 되고 따라서 역외국가들로서는 경제블록화가 또 다른 무역장벽의 등장으로 인식된다는 점이다. 이러한 맥락에서 유럽

공동체가 역내단일시장의 완성을 위하여 박차를 가하자, 미국이 중심이 되어 북미자유무역협정(NAFTA)이 체결되었고 미국은 동시에 태평양국가들과의 사이에 일정한 경제권을 형성

[60]

성하고자 하는 시도를 하고 있고, 멕시코 등의 중남미도 별도의 추가적인 자유무역협정의 체결을 준비하고 있는 것으로 이해할 수 있다.

— 경제블록화라고 하는 새로운 국제환경에 적극적으로 대응하기 위하여 우리나라도 아시아 또는 아시아·태평양 자유무역지대의 형성에 관한 검토와 분석을 하고 특히 우리나라와의 교역량이 가장 많은 미국과의 통상마찰 해소방안 및 교역증대의 방안을 연구해야 할 것이다. NAFTA 협정은 NAFTA체약국들의 만장일치로 제3국의 추가적 가입을 승인할 수 있도록 허용하고 있기(주2)

— 때문에, 우리나라로서는 NAFTA에 추가적으로 가입할 수도 있고 미국이나 캐나다 등과 별도의 쌍방자유무역협정을 체결할 수도 있고 또는 미국과 캐나다, 호주를 포함하여 광범위한 아시아·태평양 자유무역협정을 체결할 수도 있을 것이다. 이러한 취지에서 우선 최근에 체결된 자유무역협정의 하나로 NAFTA의 내용 가운데 지적소유권에 관한 부분을 자세히 검토해 봄으로써 앞으로 한국이 유사한 통상협정을 체결하는 경우에 대비하고자 한다.

## 2. NAFTA협정의 지적소유권 관련규정

— NAFTA협정은 모두 8부 22장으로 구성된 방대한 내용을 담고 있고, 지적소유권에 관한 제17장은 지적소유권 관련상품과 서비스에 관한 국제교역을 보호하기 위한 상세한 규정들을 두고 있다. NAFTA협정 제17장은 지적소유권보호를 위한 총론적 규정과 개별적인 지적소유권들에 관한 각론적 규정들 그리고 마지막으로 지적소유권의 집행과 조약의 실효성 확보를 위한 최종규정들로 구성되어 있다.

— NAFTA협정은 지적소유권보호의 총론적 규정들에서 내국민대우의 원칙 등의 통상적인 조약원칙들 이외에, 지적소유권 보호를 위하여 멕시코 등이 추가적으로 가입하여야 할 지적소유권 관련 국제조약들을 열거하고 있다. 각론적 규정에 있어서는, 전통적인 지적소유권 대상인 저작권, 특허권, 상표권, 산업디자인 등에 관한 규정뿐만 아니라 암호를 내포하고 있는 프로그램 위성신호의 보호라거나 반도체집적회로배치설계의 보호 또는 영업비밀과 원산지표시의 보호 등에 관한 특별한 규정도 두고 있다. 지적소유권의 집행확보와 최종적 규정들에서는, 지적소유권의 집행확보를 통하여 지적소유권의 침해에 따른 유효적절한 구제 수단을 보장해 주기 위한 규정들과 특히 민사·형사·행정적 구제절차를 효율적으로 마련해야 한다는 규정들을 두고 있으며, 두드러진 특징의 하나는 지적소유권 관련 상품이 NAFTA 체약국 사이의 국경을 넘어 교역되는 경우에 지적소유권 침해상품이 소비자에게 도달되지 않도록 사전에 세관절차에서 모두 차단할 수 있도록 하기 위한 상세한 규정을 마련하고 있다는 점이다.

[61]

## II. NAFTA 협정문의 주요내용

### 1. 총론적 규정

### (1) 협정체약국의 일반적 의무

협정체약국의 지적소유권보호에 관한 일반적의무로서 협정체약국은 그 영토내에서 다른 체약국 국민의 지적소유권을 적절하고 효율적으로 보호하고 집행해야 할 의무를 일반적으로 부담한다.다른 한편, NAFTA는 지적소유권의 보호가 불합리한 무역장벽을 합법화하는 수단이 되어서는 안된다고 규정함으로써, 지적소유권의 행사에 의한 자의적인 시장분할이라거나 지적소유권의 행사에 의한 일종의 비관세 무역장벽의 구축은 허용될 수 없다는 점을 명백히 선언하고 있다.주3)

NAFTA에 규정된 체약국의 일반적 의무 가운데 가장 특징적인 의무는 지적소유권을 적절하고 효율적으로 보호하고 집행하기 위해서, 각 체약국으로 하여금 지적소유권 관련 국제조약을 충실히 이행하고 최소한 가입해야 할 국제조약들을 열거하고 있다는 점이다.협정체약국이 가입해야 하거나 충실히 이행해야 할 지적소유권 관련 국제조약들은 아래와 같다.

- \_ ·1971년 음반불법복제에 대한 음반제작자 보호에 관한 제네바협약
- \_ ·1971년 문예저작물의 보호에 관한 베른협약
- \_ ·1967년 산업재산권의 보호에 관한 파리협약
- \_ ·1978년 식물신품종보호에 관한 국제협약(UPOV 협약)
- \_ ·1991년 식물신품종보호에 관한 국제협약(UPOV 협약)

### (2) 내국민대우의 원칙

NAFTA는 협정체약국이 지적소유권의 보호와 집행에 있어서 자국민에게 부여하는 것과 동등한 대우를 다른 체약국의 국민들에게도 부여하여야 한다는 이른바 내국민대우의 원칙을 규정하고 있다.NAFTA는 특히 음반 등의 녹음물에 관해서, 각 협정체약국은 다른 체약국의 음반제작자뿐만 아니라 그러한 음반 등의 녹음대상인 음악의 실연자(예컨대 가수 등)에게도 내국민대우를 하여야 한다고 규정하고 있다.

내국민대우의 구체적 적용에 있어서, 다른 체약국의 국민에 대하여 저작권 및 저작인접권의 취득에 일정한 형식과 절차를 요구하여서는 아니된다고 하는 소위 무방식주의의 원칙을 선언하고 있다.이러한 무방식주의의 원칙은 저작물 또는 저작인접물이 아무런 형식이나 절차를 거칠 필요없이 그 창작 또는 제작과 동시에 보호대상으로 되고 창작자 또는 제작자는 저작권 또는 저작인접권을 취득한다는 점을 명백히 한 규정이다.

### (3) 내국민대우 원칙의 예외

[62]

NAFTA협정은 두가지의 경우에 내국민대우 원칙에 대한 예외를 인정하고 있다.첫째, 음반 등의 녹음물에 관한 음반제작자 및 실연자의 권리 보호에 있어서, NAFTA는 중요한 예외를 인정하여, 음반 등을 이용한 방송과 같은 소위 "음반의 제2차적 이용(secondary uses)"에 관한 한, 내국민대우의 원칙이 아니라 상호주의의 원칙에 입각하여 다른 체약국 국민의 저작권 또는 저작인접권의 제한을 인정할 수 있도록 하고 있다.다시 말해서 특정 체약국은 음반의 제 2차적 이용에 관한 배타적 권리를 인정하는데 다른 체약국은 그러한 권리를 인정하지 않는 경우에 전자의 체약국은 후자의 체약국 국민에 대해서는 음반의 제 2차적 이용에 관한 권리를 인정하지 않아도 무방하다는 상호주의원칙이 허용되고 있는 것이다.이러한 예외가 허용되는 것은 예컨대 멕시코 저작권법은 실연자도 음반의 제2차적 이용

에 관하여 배타적 권리를 가지도록 규정하고 있는데 반하여 미국의 연방저작권법은 현재로서는 실연자의 권리를 정식으로 인정하고 있지 않기 때문에 음반의 제 2차적 이용에 대해서도 배타적 권리를 가지고 있지 않고주4)

\_ 따라서 미국의 실연자는 미국에서만 아니라 멕시코에서도 음반의 제 2차적 이용에 관하여 배타적 권리를 주장할 수 없도록 되는 것이다.

\_ NAFTA는 내국민대우의 원칙에 대한 또다른 중대한 예외로서, 다른 체약국의 국민이 지적소유권의 보호 및 집행을 위한 사법적 또는 행정적 절차를 이용하고자 할 경우에 그 다른 체약국의 국민으로 하여금 법정지(사법적 및 행정적 절차가 이루어지는 체약국) 내의 주소를 정하도록 하거나 법정지 내에 변호사 등의 대리인을 지정하도록 요구할 수 있음을 규정하고 있다.주5)

\_ NAFTA협정은 위의 두가지의 경우에 한해서만 내국민대우 원칙에 대한 예외를 규정하고 있지만, NAFTA협정에 규정된 내국민대우 원칙의 적용범위에 내재된 한계로 인하여 상호주의가 적용되는 경우도 생각해 볼 수 있을 것이다. 다시 말해서, NAFTA협정에 규정된 내국민대우 원칙은 NAFTA협정에 규정된 보호대상인 저작권에 대해서만 적용되는 것이고 NAFTA협정에 의하여 커버되는 저작권은 전적으로 베른협약에 의하여 커버되는 저작권의 종류와 내용에 따른다고 규정되어 있기 때문에 베른협약에 규정되어 있지 아니한 저작권에 대해서는 내국민대우 원칙이 적용되지 아니할 것이라는 점이다. 예컨대, 현재의 베른협약은 공테잎이나 녹음기와 복사기 등의 복제장비 등에 대하여 복제보상금을 부과하도록 요구하고 있지 않고 따라서 저작권자는 베른협약하에서 당연히 복제보상금의 징수 및 분배를 요구할 수는 없는 것이고 따라서 특정 회원국의 저작권법이 복제보상금의 징수 및 저작권자에의 분배를 규정하고 있다라고 하더라도 복제보상금에 관한 권리에 대하여 당연히 내국민대우의 원칙이 적용된다고 말할 수는 없는 것이다.주6)

\_ 내국민대우의 원칙이 베른협약에 열거된

[63]

저작권에만 한정된다고 해석한다면, 캐나다의 저작권법이 복제보상금의 징수 및 저작권자에의 분배를 규정하고 있지만 미국의 저작권자가 NAFTA협정의 내국민대우의 원칙에 당연히 복제보상금의 분배를 요구할 수는 없을 것이라고 생각된다.주7)

#### (4) 권리남용 및 경쟁제한적 관행 및 조건의 규제

\_ NAFTA협정은 지적소유권의 행사 또는 이용허락 등의 거래에 있어서, 관련 시장에서 자유롭고 공정한 경쟁질서에 악영향을 미치는 지적소유권의 남용에 해당되는 거래 관행이나 조건을 규제할 수 있음을 허용하고 있다.주8)

\_ NAFTA의 권리남용 및 경쟁제한의 규제에 관한 이러한 규정은 이른바 독점규제법에 의한 지적소유권 관련 거래의 규제를 허용하는 것이다.주9)

## 2. 저작권의 보호

### (1) 저작권 일반

#### (A) 보호대상 저작물 저작권 관련 산업의 비중이 크다주10)

\_ 는 점을 반영하여 NAFTA협정은 저작권에 관한 규정으로부터 시작한다. NAFTA협정이

보호해야 할 저작물에 관하여는, 베른협약에 규정된 저작물에 대하여 협정체약국들은 저작권법적 보호를 해주어야 할 의무가 있음을 규정함으로써, NAFTA협정이 체약국 저작권법의 보호대상인 저작물을 정의함에 있어서 베른협약을 원용하고 있는 특징이 엿보인다. 또한 현행 베른협약의 해석상으로 컴퓨터프로그램의 보호여부가 불분명한 점을 의식하여, NAFTA는 컴퓨터프로그램도 베른협약상의 저작물의 하나로서 보호되어야 할 것을 명백히 규정하고 있다. 데이터베이스의 법적 보호에 대하여도 논쟁의 여지가 많은 점을 고려해서 NAFTA는 데이터베이스 등의 편집저작물이 지적창작의 결과라면 모두 저작물의 하나로 저작권법에 의하여 보호되어야 함을 규정하고 있다.

## (B) 저작권의 내용

\_ 저작권의 구체적 내용에 있어서도 NAFTA는 베른협약에 규정된 저작권을 협정체약국들이 보호해야 할 저작권의 내용으로 규정하고 있다. 저작권 가운데 특히 무단복제된 저작물의 수입을 금지할 수 있는 권리와 일반공중에 대한 저작물의 전달의 권리 그리고 컴퓨터프로그램의 공중대여권(Rental rights)을 명시적으로 규정하고 있어서, 무단 복제된 저작물의 [64]

수입에 관한 규제와 대여업에 의한 저작자의 수입감소의 방지에 신중한 배려를 하고 있는 흔적이 보인다. 컴퓨터프로그램의 대여에 관해서는, 프로그램 저작권자가 프로그램을 일단 판매하여도 자신의 공중대여권을 상실하게 되는 것이 아니기 때문에 시장에 판매된 프로그램이라고 하더라도 저작권자의 허락없이 상업적으로(즉 영리를 목적으로) 타인에게 대여하는 행위는 저작권침해에 해당될 수 있음을 규정하고 있다. 이와 같은 공중대여권은 프로그램저작권자에 대해서 뿐만 아니라 아래에서 보는 바와 같이 음반제작자에게도 인정해주도록 규정하고 있다.주11)

## (C) 저작권의 양도, 존속기간, 제한

\_ NAFTA협정은 저작권의 전부 또는 일부를 자유로이 양도할 수 있다는 점과 특히 근로계약에서 근로자와 사용자 사이의 저작권 양도의 합의가 유효하게 이루어질 수 있음을 규정하고 있다. 저작권은 저작자의 사후에도 상당기간 존속하는 것을 원칙으로 한다고만 규정하고, 다만, 사진저작물과 기타의 응용저작물을 제외한 다른 저작물에 관한 저작권의 존속기간은 최초의 공표일 또는 창작일로부터 최소한 50년간 존속한다고 규정하고 있다. 베른협약에서와 마찬가지로 저작권의 보호를 충실히 하기 위하여 저작권의 제한에 있어서는 특정의 경우로 한정해야 한다는 등의 엄격한 입장을 취하고 있다. 저작권 제한의 일종으로서 협정체약국의 저작물 교역의 특성상 저작물의 번역과 복제에 관한 허락을 해 줄 수 있는 경우를 인정하고 있다. 다만 이러한 번역 및 복제에 관한 허락의 정도와 범위도 엄격히 제한되어 있는 바, 특정 체약국에서 문제된 저작물의 복제본과 번역본에 대한 수요가 저작권자에 의한 자발적인 복제본 공급 또는 번역본 공급에 의하여 충족되지 못하는 경우에 한하여 인정된다.주12)

## (2) 음반에 관한 저작권접권

\_ NAFTA협정은 음반제작자에게 음반의 복제, 수입, 판매, 배포, 대여에 관한 권리를 부여

하고 있다. 음반제작자의 이러한 권리는 우리나라 저작권법에서 소위 음반제작자의 저작인접권이라고 규정된 권리에 해당되는 것이다. NAFTA는 음반제작자의 권리 가운데, 음반의 원본 또는 복제물의 상업적 대여, 즉 영리를 목적으로 하는 공중대여에 관한 권리도 포함시키고 있다. 결과적으로 NAFTA협정에 규정된 공중대여권은 컴퓨터프로그램 저작권자와 음반제작자에게 인정되고 있고 그 이외의 저작물 또는 저작인접물에 대하여는 아무런 규정이 발견되지 않는다. NAFTA에 규정된 음반 저작인접권의 존속기간은 음반에 노래 등이 녹음·고정된 연도의 말로부터 적어도 50년으로 규정하고 있다.

### (3) 위성신호에 관한 저작권 및 저작인접권

[65]

– 암호를 포함한 프로그램 전송 위성신호(Encrypted program-carrying satellite signals)의 합법적인 배포권자의 허락없이, 그러한 암호를 해독하는데 도움이 되는 장치를 제조, 수입, 판매, 대여 또는 기타의 방법으로 배포하는 것은 형사범죄로 규정되어 있다. 암호를 포함한 프로그램 전송 위성신호를 합법적 배포권자의 허락없이 해독하여, 상업적 활동과 관련하여 그러한 위성신호를 수신하거나 또는 일반공중에게 배포하는 것, 또는 전술한 암호해독 장치의 제조, 수입, 판매, 대여, 배포 등의 행위는 모두 불법행위에 해당되는 것으로 규정되어 있다.주13)

– 위성신호에 관한 합법적인 배포권자라고 함은 위성을 통하여 제공되는 방송저작물 등의 저작권자 및 저작인접권자를 의미한다. 이러한 저작권자 및 저작인접권자의 허락없이 암호해독장치의 공급과 암호해독된 위성신호의 상업적 수신이나 배포를 하는 것을 금지하는 것은, 최근 위성과 케이블을 통한 방송이 일반화됨에 따라서 방송저작물에 관한 저작권과 저작인접권을 보호하기 위한 규정으로 판단된다.

## 3. 상표권의 보호

### (1) 상표등록의 요건

– NAFTA협정에 있어서의 상표는 개인의 이름, 도안, 글자, 숫자, 색채, 조형요소 또는 상품의 모형이나 그 포장형태로 구성될 수 있고, 다른 사람의 상품이나 서어비스와 구별할 수 있는 표시 또는 그러한 표시의 조합 등과 같은 통상적인 상표를 포함할 뿐만 아니라, 서어비스 마크와 연합마크 그리고 검정마크(Certification mark)도 포함하는 것이 그 특징이다.주14)

– 따라서 상표로 등록될 수 있는 표시의 범위가 상당히 넓고 특히 색채상표라거나 포장형태상표 등도 가능하도록 규정하고 있는 것이다.

– NAFTA협정은 체약국들이 상표등록의 요건으로서 상표의 사용(use)을 전제조건으로 할 수 있음을 허용하고 있으면서도, 상표의 실질적 사용(actual use)이 상표등록의 요건이 되어서는 안된다고 규정하고 동시에 예정된 상표사용이 등록신청일로부터 3년 이내에 발생하지 않았음을 근거로 하여 신청을 거부할 수는 없다고 하는 한계를 명백히 규정하고 있다. 이러한 규정은 사용되지 아니한 상표의 등록을 규제하기 위한 체약국의 국내 상표법이 상표등록을 지나치게 제한하지 않도록 하기 위한 규정으로 판단된다.

## (2) 주지상표의 보호

“주지상표(well-known trademarks)” 즉 널리 알려진 상표의 경우에 등록되지 아니한 주지상표도 보호할 수 있음을 전제로 하여, 주지성 여부를 판단함에 있어서는 문제된 상표가 부착된 상품과 관련된 일반공중에게 알려져 있는가 하는 점을 고려하여야 하고 문제된 상표에 관한 선전의 결과로 일반공중에게 알려진 점도 반영되어야 한다는 점을 명백히 규정

[66]

하고 있다. 특기할 점은, NAFTA협정은 체약국의 국내 상표법이 상표의 주지성을 판단하는 기준으로서, 문제된 상표가 부착된 상품이나 서비스를 취급하는 일반공중의 범위를 넘어서서 문제의 상품이나 서비스와 전혀 무관한 일반공중에게는 전혀 알려져 있지 아니하다는 점을 고려해서는 안된다는 것도 명백히 하고 있다는 점이다.

## (3) 상표불사용으로 인한 상표등록의 취소

NAFTA협정 체약국들은 상표권자가 상표등록을 유지하기 위하여 등록된 상표를 사용해야 한다는 요건을 규정해 두어야 한다는 점을 명백히 하고, 상표불사용에 관한 정당한 이유 없이 계속적으로 2년이상 상표를 불사용한 경우에는 상표등록을 취소할 수 있음도 규정하고 있다. 여기에서 특기할 사항은, 상표등록의 취소를 막을 수 있는 "상표불사용의 정당한 이유"로서 NAFTA협정은 문제된 상표가 부착된 상품이나 서비스에 관한 정부의 수입금지 또는 기타의 행정규제로 인하여 상표를 사용할 수 없었던 경우를 예시하고 있다는 점이다.

## (4) 상표에 관한 기타의 규정

상표권에 관한 거래에 관하여는, NAFTA협정은 체약국들이 상표사용에 관한 강제허락(compulsory licensing)을 허용해서는 안되고, 상표를 부착한 상품 또는 서비스에 관한 영업의 이전 유무에 상관없이 상표권자는 자신의 상표를 양도할 수 있다는 규정을 둠으로써, NAFTA협정은 상표권에 관한 거래를 상당히 자유롭게 보장하고자 하고 있다. NAFTA협정은 또한 상표의 등록에 관한 여러 가지 규정을 두고 있는 바, 예컨대 상표를 부착하게 될 상품이나 서비스를 포괄적으로 지칭하는 보통명사 등은 상표로 등록될 수 없고 또한 비도덕적이거나 기망적이거나 또는 중상적인 내용의 상표는 등록될 수 없음을 규정하고 있다. 등록상표에 관한 상표권은 최소한 10년간 존속하는 것으로 하고 등록갱신을 통하여 영원히 상표권을 유지할 수도 있음을 규정하고 있다.

## 4. 특허권의 보호

### (1) 불특허사유

NAFTA협정은 발명에 대한 특허법적 보호를 해 줄 것을 규정함과 동시에, 다른 한편으로 특정 발명의 상업적 이용이 인간과 동·식물의 생명과 건강보호, 공공질서나 도덕의 보호, 그리고 자연과 환경의 보호에 반한다고 판단되는 경우에 한하여 그러한 발명에 대한 특허권의 부여를 거절할 수 있다. NAFTA협정은 또한 진료 및 치료의 방법, 미생물 이외의 식물과 동물, 동·식물을 비생물학적이거나 미생물학적으로 생산하는 방법 이외의 본질적으로 생물학적인 생산의 방법 등에 대하여는 특허를 거절할 수 있음을 규정하고 있다. 그러나 체약국은 특허를 통한 새로운 식물품종의 보호를 위한 특허법 규정을 두거나 새로운 보호법제(sui

generis statute)를 마련해야 할 것을 규정하고 있다.주15)

[67]

## (2) 소급보호

\_ NAFTA협정은 체약국 가운데 (멕시코를 염두에 둔 규정으로 보임) 의약품질 또는 농화학물질에 관한 특허법적 보호를 인정해 오지 아니하였던 체약국은, 자국 내에서 이제까지 판매되지 아니한 의약품질과 농화학물질의 발명자나 양수인에 대하여 다른 체약국에서 부여 받은 특허권의 존속기간과 동일한 기간동안 특허법적 보호를 받을 수 있도록 하는 조치를 취하여야 한다고 규정하고 있다. NAFTA협정의 이러한 규정은 물질발명제도를 처음으로 도입하게 되는 체약국으로 하여금 기존의 물질에 대해서도 소급하여 특허권의 존속기간동안 유사한 보호를 받을 수 있도록 법적 제도를 마련하도록 요구하는 규정으로서, 결과적으로 미시판 물질발명 (pipeline products)에 관한 소급보호를 요구하는 규정에 해당된다.

## (3) 강제실시허낙

### (A) 강제실시허낙의 전제조건

\_ NAFTA협정은 미국과 캐나다 사이의 의약품특허의 강제실시에 관한 다툼을 해결하기 위하여, 제한적인 경우에 한하여 그리고 다음과 같은 요건을 갖춘 경우에 한해서만 특허발명의 강제실시허낙(compulsory licensing)을 허용하는 상세한 규정을 두고 있다.주16)

\_ 여기에서 특허발명의 강제실시허락이라고 함은 특허권자의 허락없이 정부가 또는 정부의 허락하에 특허권자 이외의 제 3 자가 특허발명을 이용하는 것을 의미한다.

\_ 강제실시의 허락을 신청하기 이전에, 특허발명에 관한 강제실시허락을 받고자 하는 사람(즉 특허발명을 특허권자의 허락없이 정부의 허락에 따라 이용하고자 하는 사람)이 직접 특허권자로부터 "합리적이고 상업적인 조건에 따라(on reasonable commercial terms and conditions)" 실시허락을 받기 위한 노력을 했음에도 불구하고 상당한 기간 내에 실시허락을 받는데 성공하지 못한 경우에 한해서만 강제실시허락은 이용될 수 있다.

\_ 그러나 국가적으로 긴급한 경우나 기타의 극도로 긴급한 경우 또는 공공의 비영리적인 목적으로 특허발명을 실시(이용)하는 경우에는, 위와 같이 특허권자로부터의 실시허락을 받기 위한 상당한 노력을 할 필요없이 곧바로 강제실시허락을 원용할 수 있다. 물론 이러한 경우에도 되도록 신속히 특허권자에게 강제실시허락에 관한 절차와 내용이 통지되어야 한다고 규정하고 있다. 특기할 사항은 NAFTA협정이 강제실시허락을 허용하는 전제조건을 한정적으로 규정하고 있기 때문에, 특허권자가 특허발명제품을 국내에서 생산하지 않고 결과적으로 국내수요는 오로지 특허권자로부터의 수입에만 의존하는 경우에도 강제실시허락을 원용할 수 없는 것이 아닌가 하는 의구심을 가지게 한다는 점이다. 다른 한편, NAFTA협정은 특허권자가 특허권의 행사로 경쟁제한적인 거래관행을 초래하는 경우에 강제실시허락을 허용할 수 있음

[68]

을 규정하고 있다는 점에서 경쟁제한적 효과를 가지는 특허권남용의 경우에는 강제실시허락이 가능하도록 규정하고 있다.

### (B) 강제실시허낙의 내용

\_ 강제실시허락에 의한 특허발명의 실시(이용)도 물론 허락된 범위와 기간 내에서만 이루어져야 하고, 강제실시허락은 언제나 통상실시권의 범위 내에서만 이루어지는 비배타적인(non-exclusive) 것이어야 한다. 강제실시허락의 중요한 내용의 하나로는, 강제실시허락에 의한 특허발명의 실시는 오로지 계약국의 국내시장에의 공급을 위한 발명제품의 제조·판매에 한해서만 허용된다는 점이다. 강제실시허락의 경우에 특허권자는 그러한 허락의 경제적 가치를 고려하여 산정된 적절한 보상을 받도록 되어야 한다.

#### (C) 강제실시허락에 관한 불복절차

\_ 강제실시허락에 관한 정부의 결정이 유효한 것인지 여부에 관하여 특허권자는 사법부에 의한 사법적심사(Judicial review) 또는 상위의 기관에 의한 기타의 독립된 심사를 받을 권리가 있다. 강제실시허락에 있어서 내려진 보상금에 관한 결정도 사법부에 의한 사법적 심사 또는 상위의 기관에 의한 기타의 독립된 심사를 받을 수 있다.

#### (4) 방법발명에 관한 특허권침해

\_ 특허발명의 내용이 일정한 물건을 생산하기 위한 방법에 관한 발명인 경우에, 그러한 특허발명을 침해한 피고가 상당한 입증책임을 지도록 규정하고 있다. 특허발명을 침해한 피고가 고려한 입증책임을 부담하게 되는 것은, 문제된 방법발명에 의하여 생산된 물건이 새로운 것이거나 특허권자가 적절한 노력을 기울여도 침해물건이 특허발명에 의하여 생산된 것임을 증명하기 어려운 경우에 한하여 인정된다. NAFTA협정은 또한, 방법발명에 관한 특허권을 침해한 피고가 입증책임을 부담하는 경우에도, 피고의 영업비밀에 관한 권리는 보호되어야 함도 동시에 규정하고 있다.

#### (5) 특허권의 존속기간

\_ 특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 최소한 20년 또는 특허권이 부여된 날로부터 최소한 17년으로 규정하고, 규제절차상의 승인을 받기 위하여 초래된 지연을 보상하기 위해서 특허권의 존속기간을 연장할 수 있음을 규정하고 있다.

### 5. 반도체집적회로 배치설계의 보호

#### (1) 반도체집적회로의 배치설계권

\_ NAFTA협정은 반도체집적회로의 배치설계(Layout Designs of Semiconductor Integrated Circuits)를 보호하기 위하여 계약국들이 1989년 5월 26일에 성립된 "집적회로를 위한 지적 소유권에 관한 조약"의 주요조항들(주17)에 따라 집적회로의 배치설계를 보호해야 할 의무가

[69]

있음을 규정하고 있다. NAFTA협정이 특히 규정한 배치설계권의 내용은 보호대상인 배치설계 그 자체나 배치설계에 의하여 제작된 집적회로 등을 배치설계권자의 허락없이 상업적인 목적으로 수입, 판매 또는 배포하는 행위를 해서는 안된다고 하는 내용으로 되어 있다.주 18)

\_ NAFTA협정의 특징 중의 하나는 집적회로의 배치설계에 관해 강제실시허락을 허용할 수 없다고 하는 규정으로 판단된다.

### (2) 반도체집적회로에 관한 선의의 거래자

\_ 배치설계 또는 집적회로를 선의로 취득하고 거래하는 자는 보호되는 것을 원칙으로 한다. 즉, 보호대상인 배치설계 또는 그러한 배치설계에 따라서 제작된 집적회로를 취득할 때에 그러한 배치설계나 집적회로가 배치설계권자의 허락없이 불법적으로 만들어진 것임을 몰랐거나 알만한 상당한 근거가 없는 경우에는 그러한 선의거래자에게 배치설계권의 침해에 관한 책임을 추궁할 수 없다는 내용이다.

\_ 그러나 그러한 선의의 거래자가 거래대상인 배치설계 또는 집적회로가 불법적으로 제작된 것임을 알게된 이후에도 수중에 남아있는 재고품에 관한 거래는 계속할 수 있으나, 그러한 거래에 관하여는 배치설계권자에게 합리적인 수준의 이용료(royalties), 즉 자유롭게 체결된 배치설계이용허락계약에 따라서 지급될 이용료를 지급해야 함도 규정하고 있다.

### (3) 배치설계권의 존속기간

\_ 배치설계권의 존속기간은 등록신청일 또는 배치설계의 최초의 상업적 이용(즉 제작 판매)일로부터 10년으로 한다.

## 6. 영업비밀의 보호

### (1) 영업비밀 보호의 조건과 내용

\_ NAFTA협정은 영업비밀을 지적소유권에 의하여 보호할 것을 요구하고 있다. 영업비밀로서 보호받을 수 있는 정보는, (i) 일반적으로 알려져 있지 않고 쉽게 그에 접근할 수 없다는 등의 비밀성이 있어야 하고, (ii) 그러한 비밀정보가 현실적인 또는 잠재적인 상업적 가치를 가지고 있어야 하고, 또한 (iii) 그러한 비밀정보에 대하여 법적 권리를 가진자가 그 비밀성을 유지하기 위하여 적절한 조치를 취하고 있어야 한다.주19)

\_ 영업비밀로서 보호받기 위한 요건을 입증하는 방법으로서, 체약국은 서류상, 전자 또는 자기적 방법, 광학 원반, 마이크로 필름, 필름 또는 기타의 장치에 의하여 영업비밀의 존재가 입증되도록 요구할 수 있음을 규정함으로써 체약국들이 영업비밀보호의 구체적 요건을 상이하게 정할 수 있는 여지를 인정하고 있다.

### (2) 행정절차에서의 영업비밀 보호

\_ 새로운 의약품질이나 농화학물질의 판매승인을 위한 행정절차에 있어서 그러한 약물의

[70]

사용이 안전하고 효과적인지를 판단하는데 필요한 정보의 제출이 요구된다면, 그러한 정보의 공개가 일반대중의 보호에 필요한 경우를 제외하고는, 체약국은 그러한 행정절차에서 정부에 제출된 비밀정보가 제출자의 허락없이 공개되지 않도록 해야 할 의무를 부담한다. 또한, 체약국 정부에 화학물질에 관한 비밀정보가 제출된 이후 일정기간이 경과하기 전에는, 그러한 비밀정보를 제출한 자의 허락없이 정보제출자 이외의 어떠한 자도 승인신청시 이미 제출된 타인의 정보에 기초한 사실을 주장할 수 없다. 여기에서 일정기간이라고 함은,

체약국 정부가 물질판매에 관한 승인을 한 날로부터 5년 이상의 기간을 의미한다. 이러한 규정은 미국 등의 선진국 특허권자가 멕시코 등의 개발도상국에서 의약품질에 관한 특허권 등록을 하거나 영업비밀에 의하여 이론상 보호되는 것이라고 하더라도 당해 의약품질의 판매를 위하여 멕시코 관할 행정부처에 승인 또는 허가 신청을 하는 과정에서 의약품질 등에 관한 영업비밀이 누설되어 나가게 되는 것을 방지하기 위하여 마련된 규정이다.

## 7. 원산지표시

### (1) 원산지표시의 보호

\_ NAFTA협정은 허위의 원산지표시를 금지함으로써 원산지표시를 보호한다. 즉, 체약국들은 (i) 상품의 진정한 원산지 이외의 영토, 지역 또는 지방에서 생산된 것처럼 소비자의 오해를 야기할 수 있는 허위의 원산지표시 또는 (ii) 파리조약 제10조의 2에 규정된 부정경쟁행위에 해당되는 허위의 원산지표시를 하는 것을 금지하는 법규를 마련해야 한다. 또한, 상품의 진정한 원산지 이외의 영토, 지역 또는 지방에서 생산된 것처럼 소비자의 오해를 야기할 수 있는 허위의 원산지표시를 포함하고 있는 상표에 관한 등록의 출원이 있는 경우에 체약국은 그러한 허위의 원산지표시를 내용으로 한 상표등록출원을 거절하여야 한다.주20)

### (2) 원산지표시 보호의 예외

\_ 특정 체약국에서 NAFTA협정의 효력발생 이전이나 또는 원산지표시의 보호가 이루어지기 이전에, (i) 선의로(in good faith) 상표등록의 출원이 있었거나 이미 등록이 된 경우 또는 (ii) 선의의 상표 사용으로 인하여 상표에 관한 권리를 이미 취득한 경우에는 체약국은 그러한 상표에 관한 상표권이나 등록의 유효성을 부인할 수 없다. 특정 상품의 원산지표시가 어느 체약국에서 당해 상품에 관하여 일반적으로 사용되는 관용어 (customary term) 에 해당되는 경우에는, 그러한 원산지표시는 보호되지 않는다.

## 8. 산업디자인의 보호

\_ 체약국은 신규의(즉 새로운) 또는 독창적인 산업디자인을 보호해야 한다. 디자인 가운데 본질적으로 기술적이거나 기능적인 고려에 의해서 전적으로 지배될 수밖에 없는 산업디자인은 보호대상에서 제외할 수 있다. 체약국은 산업디자인의 보호를 위한 출원, 심사 또

[71]

는 공고에 소요되는 시간과 비용으로 인하여 산업디자인의 보호가 방해되지 않도록 하여야 한다. 그리고 산업디자인의 보호방법은 우리나라의 의장법과 같은 독립한 디자인 보호법제에 의하거나 또는 저작권법에 의할 수도 있는 선택의 여지가 인정되어 있다.주21)

\_ 산업디자인에 관한 권리를 가진 자는 자신의 산업디자인을 타인이 허락없이 복제하거나 실질적으로 유사한 디자인을 포함한 물건을 만들지 못하도록 금지할 권리가 있고, 그러한 권리를 최소한 10년간 존속하는 것으로 한다.

## 9. 지적소유권의 집행

### (1) 집행절차에 관한 총론적 규정

\_ 지적소유권의 침해에 관한 신속하고 효율적인 구제절차 그리고 침해의 금지에 관한 절차를 마련함으로써 지적소유권의 실효성있는 집행절차를 확보하여야 한다. 지적소유권의 집행절차가 관련된 상품의 적법한 교역에 관한 무역장벽으로 악용되지 않도록 할 수 있는 조치가 마련되어야 한다. 체약국은 지적소유권의 집행절차가 공정하고 형평에 합치해야 하고 불필요하게 복잡하거나 소송비용이 비싸지 않아야 하고, 부당한 지연을 초래하거나 부당한 시간제한을 부과해서는 아니된다. 체약국은 지적소유권의 집행에 관한 행정적 구제절차에 있어서 내려진 최종적 행정결정에 관하여 사법적 심사(Judicial review)를 받을 수 있는 권리를 보장해야 한다.주22)

## (2) 민사적 및 행정적 집행절차

\_ NAFTA협정은 지적소유권의 집행을 위한 민사소송절차에 관한 일반규정을 두고 있는데, 그 가운데 특기할 사항은 민사소송절차에서의 비밀정보(confidential information)를 확인하고 보호할 수단을 확보할 것을 요구하고 있는 점이다. 지적소유권에 관한 분쟁에 있어서 법원은 여러 가지 권한을 가지는 바, (i) 소송당사자는 자신의 권리를 입증하면서 자신이 입증에 필요하지만 상대방 당사자의 통제하에 있는 증거를 제시한 경우에, 적절한 비밀정보의 보호를 해치지 않는 한도에서 법원이 그러한 상대방 당사자로 하여금 문제된 증거를 제출하도록 명령할 수 있는 권한, (ii) 소송당사자 일방이 고의로 그리고 정당한 이유없이 관련 증거에 대한 접근을 거부하거나 제공하지 않는 경우에, 법원이 그러한 당사자에게 불리한 판결을 내릴 수 있는 권한, (iii) 문제된 지적소유권의 침해의 중지 및 손해의 배상을 명령할 수 있는 권한, (iv) 지적소유권을 침해한 자에게 지적소유권자의 변호사비용을 포함한 소송비용을 보상하도록 하는 권한, (v) 지적소유권 집행절차를 남용한 자로 하여금 그로 인하여 손해를 입은 상대방 당사자에게 적절한 보상금을 지급하도록 명령할 수 있는 권한 등을 가지고 있어야 한다.

\_ 손해배상과 관련하여 특히 저작권이 있는 저작물과 녹음물이 무단복제된 사실을 몰랐거나 [72]

나 알 수 없었던 경우에도 손해배상의 책임을 추궁하는 데에는 아무런 지장이 없다고 규정하고 있는 점에서주23)

\_ NAFTA협정은 저작권침해에 강력한 제재를 가할 수 있도록 요구하고 있다. 지적소유권의 침해방지를 위하여, 체약국의 법원은 지적소유권 침해상품의 폐기를 명할 수 있고 침해상품의 제조에 사용되는 재료와 장치의 처분을 명령할 권한을 가진다. 지적소유권의 침해방지를 위한 적절한 조치가 취해졌거나 의도된 경우에, 공공기관과 공무원에 대하여는 지적소유권 침해의 책임을 면제시킬 수 있고, 특정 체약국 정부가 지적소유권의 침해로 소송을 받게 된 경우 그러한 체약국 정부에 대한 구제조치는 지적소유권자에 대한 적절한 보상에 한정될 수 있다.

## (3) 보전처분 및 증거보전

### (A) 보전처분의 요건과 내용

\_ NAFTA협정은 각 체약국으로 하여금 신속하고 효율적인 보전처분과 증거보전을 할 수 있도록 해야 함을 규정하고 있다. 특히 세관절차에서 수입을 금지할 수 있는 보전처분도 가능하도록 규정하고 있다. 보전처분을 결정함에 있어서 각 체약국의 법원은 (i) 보전처분의

신청인이 지적소유권의 보유자인가, (ii) 신청인의 권리가 침해당하고 있는가 또는 그러한 침해가 중대한가, 그리고 (iii) 보전처분의 지연이 있으면 신청인에게 회복할 수 없는 손해가 초래될 것인지 등에 관한 판단을 하여야 한다. 그리고 법원은 보전처분을 내림에 있어서 피신청인의 이익을 보호하고 남용을 예방하기에 충분한 보증금 또는 그에 상당하는 담보물을 제공할 것을 요구할 수 있는 권한을 가진다. 지적 소유권자에게 회복할 수 없는 손해가 야기될 수 있거나, 또는 증거가 인멸될 명백한 위험이 있는 경우에는 상대방 당사자의 의견을 듣지 아니하고도 보전처분을 내릴 수 있는 일방적(ex parte) 보전처분도 내릴 수 있다.주 24)

#### **(B) 보전처분의 사법적 재심과 피신청인의 보호**

\_ 일방적 보전처분에 있어서도 체약국 법원은 지체없이 상대방 당사자 즉 피신청인에게 즉시 그러한 보전처분의 사실을 통지하여야 하고, 통지를 받은 피신청인은 그러한 일방적 보전처분의 적법성에 관하여 이의를 제기하여 법원의 심사를 받을 수 있다. 일방적 보전처분과 쌍방적 보전처분의 어떤 경우이든지, 신청인이 보전처분의 신청을 한 이후 상당한 기간 또는 31일(또는 20일의 근무일) 동안 사건 본안에 관한(on the merits) 소송을 진행하지 아니하면, 피신청인의 신청에 따라서 법원은 보전처분을 철회하거나 중지한다. 보전처분이 철회되거나 신청인의 해태로 인하여 소멸하게 된 경우에는, 체약국 법원은 피신청인의 신청에 의하여 피신청인이 입게된 손해를 보상하도록 명령할 수 있다.

#### **(4) 형사적 집행절차**

[73]

\_ NAFTA협정은 적어도 영리목적으로 이루어진 고의적인 상표위조와 무단복제의 경우에는 징역과 벌금의 형벌을 가해야 할 것으로 규정한다. NAFTA협정은 또한 지적소유권을 침해한 상품과 침해상품제조에 중요하게 사용된 재료와 도구를 압류, 몰수, 폐기처분할 수 있도록 규정하고 있다.주25)

### **10. 세관절차에서의 지적소유권 보호**

#### **(1) 세관당국에 의한 수출입의 정지**

\_ 각 체약국은 위조상표가 부착된 상품이나 무단복제된 저작물이 수입되거나 수출되려고 하는 경우에 지적소유권자의 신청에 의하여 그러한 상품의 세관통과를 정지할 수 있도록 해야 한다. 세관절차의 정지를 신청하는 지적소유권자 즉 신청인은 지적소유권 침해에 관한 일응의 증거(prima facie)를 제출하고 문제된 침해상품을 용이하게 식별할 수 있게 하기 위한 상세한 설명을 제공해야 한다. 관할당국은 피신청인의 이익을 보호하고 남용을 예방하기에 충분한 보증금 또는 그에 상당하는 담보물을 제공할 것을 요구할 수 있는 권한을 가진다.주26)

\_ 세관당국은 법원 등의 결정에 의존하지 아니하고도 의장, 특허, 집적회로 또는 영업비밀을 포함한 상품의 수입 또는 수출을 정지할 권한을 가진다. 그러나 일정한 기간이 경과하기 까지 그러한 결정이 내려지지 아니한 경우에 문제된 수출입 상품의 소유자나 수입자 등은

그 지적소유권자에 대한 보상에 충분한 정도의 담보를 제공하고 수입절차를 밟아서 유통시킬 수 있다. 그 후 일정 기간동안 지적소유권자가 권리행사를 하지 않는 경우에는 수입자들은 자신이 제공했던 담보를 반환받을 수 있다.

## (2) 세관절차에서의 피신청인의 보호

\_ 신청인이 수입정지에 관하여 통지를 받은 후 근무일 기준으로 10일(10 working days)이 경과하도록 지적소유권 침해의 본안에 관한 소송을 제기하지 아니하고 수입정지의 연장을 신청하지도 아니한 경우에는 세관당국이 수입정지를 해지하고 정상적인 세관통과절차를 밟는 것을 허용한다. 지적소유권 침해의 본안에 관한 심사절차에서, 피신청인은 수입정지가 적정한지 또는 수정되어야 할 것인지에 관한 피신청인의 의견을 진술할 기회가 주어져야 한다.

\_ 법원에 의하여 수입정지처분이 내려진 경우에는 보전처분의 경우에서와 마찬가지로 근무일을 기준으로 20일 이내에 사건 본안에 관한 소송을 진행하지 아니한 경우에 수입정지는 해소되는 것으로 한다. 수입정지처분을 신청한 신청인은, 부적법한 수입정지 또는 수입정지의 해지로 인하여 수입상품의 수입자 또는 소유자에게 발생한 손해를 보상해야 한다.

## (3) 세관절차에 관한 기타의 규정

[74]

\_ 각 체약국은, 비밀정보의 보호에 반하지 않는 범위 내에서, 사건 본안을 심리하고 있는 관할당국이 세관이 유치하고 있는 상품에 대하여 신청인이 자신의 주장 사실을 입증하기 위하여 필요한 검사를 실시할 수 있는 충분한 기회를 부여할 수 있도록 하고, 마찬가지로 수입업자에 대해서도 동일한 검사의 기회를 부여할 수 있도록 해야 한다. 관할당국이 지적소유권 침해상품의 폐기 또는 처분을 명령할 권한을 가지고, 특히 위조상품에 있어서는 그러한 침해상품의 재수출을 허락하거나 침해상품을 다른 통관절차에 따르게 해서는 아니된다. 그러나, 여행자의 개인 수하물에 포함된 상품이나 반복되지 않는 일과성의 소모품, 탁송물인 비상업적 목적의 소량화물에 대해서는 이상에서 언급된 세관절차에 관한 규정이 적용되지 아니한다.

## 11. 지적소유권의 보호에 관한 기타의 규정

### (1) 협력과 기술원조

\_ 각 체약국은 상호합의된 조건에 따라 기술원조를 제공하여야 하고 인력훈련에 관한 협력 등의 관할당국 사이의 협력을 증진시켜야 한다. 체약국들은 지적소유권을 침해하는 상품의 교역을 방지하기 위하여 협력해야 하고 효율적인 협력을 위하여 각 체약국의 연방정부(또는 중앙정부)내에 연락처(contact points)를 설치하여 통고하고 지적소유권 침해상품의 교역에 관한 정보를 교환해야 한다.주27)

### (2) 제한적인 형태의 소급보호

\_ NAFTA협정의 시행일 이전에 이루어진 행위에 관하여는 아무런 책임도 발생하지 아니한다. 그러나, NAFTA협정의 시행일 당시에 체약국에서 이미 보호되고 있거나 NAFTA협정에

따라서 보호되는 저작물에 대하여, 계약국은 베른협약 제18조에 의하여 보호해야 할 의무를 부담한다. 베른협약 제18조는 기존의 저작물에 대하여 일종의 소급보호를 인정해주는 규정이다. 특허권과 같이 등록에 의하여 보호가 주어지는 지적소유권의 경우에, NAFTA 협정의 시행일 이전에 제출된 등록출원은 NAFTA협정의 규정에 따라 규정된 향상된 보호 수준과 권리를 내용으로 하는 등록출원으로 정정될 수 있도록 허용해야 한다.주28)

### (3) 소급보호의 예외

\_ NAFTA협정은 제한적인 형태의 소급보호를 규정하면서도, 협정 시행일 당시 문제된 저작물이 특정 계약국에서 일반공중에 널리 알려져 공유물(works in the public domain)이 된 경우에는 보호대상에서 제외됨을 아울러 규정함으로써 소급보호에 커다란 한계를 인정하고 있음이 주목된다. NAFTA협정에 따라서 지적소유권의 침해로 되는 행위가 협정의 시행일 이후에 계속되는 경우에도, 그러한 침해행위가 협정의 시행일 이전에 이미 시작되었거나 그에 관한 상당한 투자가 이미 이루어진 경우에는, 지적소유권자의 구제조치에 제한을 가

[75]

할 수 있고, 지적소유권자에 대한 적절한 보상(equitable remuneration)만을 인정해 줄 수 있다.

\_ 공중대여권(Rental rights)의 보호에 있어서도, NAFTA협정의 시행일 이전에 구입된 컴퓨터프로그램 또는 음반의 원본 또는 복제물에 관해서는 공중대여권이 적용되지 아니하는 것으로 한다. 우루과이라운드 다자간 무역협상의 결과를 구체화한 최종초안의 원문이 알려지기 전에 계약국 정부가 특허발명의 강제실시 허락을 한 경우에는 NAFTA협정의 규정이 적용되지 아니한다.

## III. 협정문의 평가 및 문제점

### 1. 총론적 규정에서의 문제점

#### (1) 협정계약국의 일반적 의무

\_ NAFTA는 협정계약국의 지적소유권 보호에 관한 일반적 의무 가운데 가장 중요한 의무로서, 협정계약국이 가입해야 하거나 충실히 이행해야 할 최소한의 지적소유권 관련 국제조약들은 열거하고 있는 바, 우리나라는 이미 "공업소유권의보호에관한파리협약"등에는 가입하였지만 "문예저작물의보호에관한베른협약" 등 다수의 국제조약에 아직 가입하지 않은 실정이어서, 한미간 지적소유권 관련 협상에 임함에 있어서 우리나라 정부는 NAFTA의 지적소유권관련 일반적 의무규정에 열거된 국제조약에 가입하는 것을 신중히 검토해 보아야 할 것이다. 우리나라가 베른협약 등에 추가적으로 가입하는 문제는 한미간 통상외교에 있어서만 문제되는 것이 아니라 지적소유권 관련 우루구아이라운드 협상(UR/TRIPs)이 타결되는 경우에도 마찬가지로 제기되는 문제이다. 특히 우루구아이 협상(UR/TRIPs)이 타결되어도 NAFTA와 같은 지역적 자유무역협정이 보완적으로 체결되어 나갈 전망이기 때문에주29)

\_ NAFTA협정과 우루구아이 협상(UR/TRIPs) 최종안에서 요구되고 있는 지적소유권 보호수준이 무엇인가를 면밀히 검토해야 하고 그들 협정 또는 협정안의 보호수준을 준수하기 위

하여 어떠한 지적소유권 관련 국제조약에의 추가적 가입이 필요한지를 검토해 두어야 할 것이다.

## (2) 내국민대우의 원칙

\_ NAFTA는 특히 음반 등의 녹음물에 관한 저작권 및 저작인접권의 보호를 규정하고 있지만, 우리나라의 저작권법이 이미 그러한 권리의 보호에 관한 상세한 규정을 두고 있기 때문에 입법적으로는 특별한 문제는 없고, 다만, 음반등을 이용한 방송과 같은 소위 "음반의 제2차적 이용(secondary uses)"에 관한 한 저작권 또는 저작인접권의 제한은 우리나라와 같이 외국의 음반을 많이 이용하고 있는 나라로서는 대단히 중요한 제한규정이기 때문에,

[76]

한미간 지적소유권 관련 협상에 있어서는 유사한 제한에 관하여 신중히 검토해야 할 것이다.

\_ 음반 등의 녹음물에 관한 현재의 한미통상마찰은 우리나라의 저작권법 규정이 미비하다는 점에 관한 다툼이 아니고, 오직 음반의 무단복제와 불법적인 수입과 유통 등에 관한 단속이 미비하다고 하는 집행의 문제일 뿐이다. NAFTA는 저작권 및 저작인접권의 취득에 관한 무방식주의의 원칙을 선언하고 있는 바, 컴퓨터프로그램보호법에서 컴퓨터프로그램 저작물과 컴퓨터프로그램저작권을 등록하는 경우에 여러가지 이익을 부여하는 것은 무방하겠지만(주30), 등록을 요건으로 하여 소송을 제기하도록 요구하는 등의 등록 강제와 법개정은 협정위반의 문제를 야기할 것이다.

## (3) 권리남용 및 경쟁제한적 관행 및 조건의 규제

\_ NAFTA는 이른바 독점규제법에 의한 지적소유권 관련 거래의 규제를 허용하고 있고, 우리나라 공정거래위원회는 이미 국제계약에 포함된 지적소유권 거래에서의 불공정거래행위를 규제하기 위한 기준을 마련하여 운영하고 있다. 다만 종전의 불공정거래행위의 유형과 기준이 남용규제에 충분하고 적절한 기준을 포함하고 있지 못하거나 외국당사자에 지나치게 불리한 기준을 담고 있다고 하는 비난이 있어와서(주31)

\_ 공정거래위원회는 1993년 3월 25일 기준을 개정하였다. 개정된 기준에 의하면 종전의 불공정거래행위 유형 이외에 무체재산권의 소멸 이후의 기술료부과라거나 개량기술의 일방적 제공의무 그리고 무체재산권의 유효성 등의 불쟁의무 등을 추가적으로 열거하고 있다.(주32)

\_ 그러나 개정된 기준도 국제계약상의 지적 소유권 거래에 대해서만 적용되는 기준에 불과하고 국내계약에서의 지적소유권 남용에 대한 아무런 기준이 되지 못하기 때문에 외국의 지적소유권자에 대한 차별적 규제가 아닌가 하는 비난이 계속될 여지가 있고, 지적소유권 관련 거래에 관한 독점규제의 세계적인 추세가 명백한 경쟁제한의 경우에는 철저히 단속하고 경쟁제한적 거래 자체를 무효로 보는 반면, 명백히 허용되는 적법한 지적소유권 거래는 일괄적으로 독점규제법적용에서 제외하는 이른바 일괄적용면제(Block exemption)하는 경향에 있는데, 우리나라의 개정된 기준은 여전히 명백한 경쟁제한과 적용면제대상을 구별하지 않고 있기 때문에 우리나라의 기준이 지나치게 엄격한 독점규제인 것처럼 오해될 소지가 많아서, 또다른 통상마찰의 원인이 될 수도 있으므로, 신중한 재검토가 요망된다.(주33)

## 2. 저작권보호에서의 문제점

[77]

### (1) 저작권일반

\_ 컴퓨터프로그램의 보호에 관하여는 우리나라도 이미 컴퓨터프로그램보호법을 제정하여 시행하고 있고, 데이터베이스의 보호에 있어서도 우리나라 저작권법에 규정된 편집저작물의 하나로 보호될 수 있기 때문에 입법상 문제될 점은 없는 것으로 보인다. 다만, 데이터 베이스의 보호에 관하여는 일본의 저작권법이 데이터베이스 보호에 관한 법률관계를 명확하게 하기 위하여 별도의 관련규정을 두기 위한 개정을 한 것처럼주34)

\_ 우리나라도 데이터베이스 보호에 관한 별도의 규정을 추가적으로 두기 위한 저작권법 개정을 고려해 볼 필요는 있다고 본다.

\_ NAFTA는 저작권의 구체적 내용에 관한 상세한 규정을 두고 있는데, 우리나라의 현행 저작권법과 컴퓨터프로그램보호법은 저작권자에게 공중대여권(Rental right)을 인정하는 규정을 가지고 있지 않기 때문에, 저작권법과 컴퓨터프로그램보호법의 개정을 통하여 공중대여권을 인정해줄 것인지 여부를 신중히 검토해야 할 것이다.

### (2) 음반에 관한 저작인접권

\_ NAFTA협정은 음반제작자에게 부여되는 저작인접권으로서 음반의 복제, 수입, 판매, 배포, 대여에 대한 권리 뿐만 아니라 음반의 원본 또는 복제물의 상업적 대여, 즉 영리를 목적으로 하는 "공중대여에 관한 권리"도 포함시키고 있다. 우리나라 저작권법은 일반적으로 "공중대여권(Rental right)을 인정하고 있지 않기 때문에, NAFTA협정과 동일한 내용의 한미간 지적소유권 관련 협상이 이루어진다면 음반에 관한 저작인접권에 있어서도 마찬가지로 공중대여권을 추가적으로 규정하기 위한 저작권법의 개정이 필요하게 되었다. 우리나라에서도 이미 대여권의 인정을 위한 저작권법 개정에 관하여 연구가 이루어진 바 있고 관련된 여론을 수렴하기 위하여 공청회도 가진 바 있다.주35)

\_ NAFTA협정은 음반 저작인접권의 존속기간 적어도 50년으로 해야한다고 규정하고 있지만, 우리나라 저작권법은 음반을 포함한 모든 종류의 저작인접권의 존속기간을 일반적으로 20년간으로 규정하고 있기 때문에주36) , 마찬가지로 저작인접권의 존속기간을 연장하기 위한 저작권법의 개정이 필요할 것이다.

### (3) 위성신호에 관한 저작권 및 저작인접권

\_ NAFTA협정은 암호를 포함한 프로그램 전송 위성신호의 합법적인 배포권자의 허락없이 그러한 암호를 해독하는데 도움이 되는 장치를 공급하는 행위를 금지하고, 동시에 상업적 활동과 관련해서 그러한 위성신호를 수신하거나 또는 일반공중에게 배포하는 것도 금지하고 있는 바, 최근 위성과 케이블을 통한 방송이 일반화됨에 따라서 방송저작물에 관한 저작권

[78]

과 저작인접권을 보호하기 위한 규정으로 우리나라에서도 필요한 보호수준·방법으로 판단된다. 위성신호를 상업적으로 수신하거나 배포하는 행위는 우리나라 저작권법하에서도 방송물에 관한 저작권자 및 저작인접권자의 허락을 받아야 할 것이기 때문에 NAFTA협정의 문제되는 점은 암호해독장치의 공급에 관한 문제이다.

\_ 암호해독장치의 공급을 금지하는 규정은 암호해독장치가 저작권침해에 기여한다는 관점에서 암호해독장치의 공급이 미국 저작권법상 이른바 "저작권의 간접적 침해"에 해당된다고 보아서 마련된 규정인 바, 우리나라 저작권법에는 동일한 규정이 없고 동일한 해석이 이루어질지 극히 불분명하기 때문에, NAFTA협정과 동일한 내용의 합의가 한미간 지적소유권 관련 협상에서 이루어지게 되면 우리나라의 저작권법을 개정할 필요가 있을 것이다.

#### (4) 우루구아이 협상(UR/TRIPS) 최종안과의 비교

\_ NAFTA협정은 베른협약에 가입할 것을 체약국의 의무로 규정하고 있고 우루구아이 최종안도 베른협약의 규정의 보호수준을 준수할 것을 요구하고 있어서 공통적으로 베른협약의 내용이 저작권보호의 기준으로 되고 있는 것을 볼 수 있다.

\_ 저작권 보호의 내용과 존속기간에 있어서도 NAFTA협정과 우루구아이 협상(UR/TRIPS) 최종안과는 거의 동일하다. 다만, 중대한 차이점을 지적한다면, 공중대여권(Rental rights)이 인정되는 대상 저작물의 범위에 있어서, NAFTA협정은 컴퓨터프로그램과 음반에 대해서만 대여권을 규정하고 있음에 반하여, 우루구아이 최종안은 컴퓨터프로그램과 음반뿐만 아니라 영화필름과 같은 영상저작물에 대해서도 대여권을 인정하는 것으로 규정하고 있는 점이다. 또한 NAFTA협정과는 달리 우루구아이 최종안은 저작인접권에 관한 자세한 규정을 두고 있고 다만 NAFTA협정에서 볼 수 있는 "암호를 포함한 위성신호"의 보호의 규정은 우루구아이 최종안에서는 보이지 않는다. 여기에서 잠정적으로나마 NAFTA협정이 우루구아이 최종안보다 그 보호수준에 있어서 다소 낮은 보호수준을 요구하고 있다고 볼 수 있을 것이다. 주37)

### 3. 상표권보호에서의 문제점

#### (1) 위조상표의 단속

\_ 상표등록의 요건에 있어서, 우리나라 상표법은 이른바 등록주의를 취하고 있고 상표의 실질적 사용(actual use)이 없다는 사유가 상표등록 취소의 사유로는 규정되어 있지만 상표등록 출원단계에서의 거절사유로는 되어 있지 않기 때문에 NAFTA협정의 규정에 따라 한미간 지적소유권 관련 협상이 이루어지더라도 아무런 문제가 없을 것으로 보인다. 주지상표의 보호를 위하여 주지성 여부를 판단함에 있어서도, 우리나라 상표법은 문제된 상표가 부착된 상품과 관련된 사람에게 알려져 있는지 여부를 기준으로 하여 판단하는 것으로 해

[79]

석되고 있어서 별다른 문제가 없는 것으로 보인다.

\_ 상표불사용으로 인한 상표등록의 취소에 있어서도, 우리나라 상표법은 3년 이상의 상표불사용을 조건으로 하여 상표등록의 취소를 허용하고 있기 때문에 NAFTA협정에서와 같이 한미간 지적소유권 관련 협상에서 2년 이상의 상표불사용에 대하여 상표등록취소가 허용되도록 요구하는 경우에도 입법론상으로 별다른 문제가 없다. 상표권에 관한 거래에 있어서도, 우리나라의 개정전 상표법은 상표권의 양도에 있어서 반드시 관련된 영업의 양도와 함께만 가능한 것으로 규정하고 있었지만, 우리나라의 현행 상표법은 상표를 부착한 상품 또는 서비스에 관한 영업의 이전 유무에 상관없이 상표권자가 자신의 상표를 자유로이 양도할 수 있도록 허용하고 있어서 NAFTA협정과 동일한 내용의 한미간 지적소유권 관련 협상이

이루어지는 경우에도 법개정 등의 필요는 없는 것으로 판단된다.주38)

\_ 결론적으로 말하자면, 앞에서 살펴본 바와 같이 상표권의 보호에 관하여는 NAFTA협정과 동일한 내용의 한미간 지적소유권 관련 협상이 이루어지는 경우에도 우리나라 국내상표법의 개정 등의 필요가 별로 없고, 오직 문제되는 것은 위조상표를 부착한 상품이 유통되는 것을 어떻게 방지할 것인가 하는 법집행의 문제와 세관절차에서의 모조상품의 수출방지 그리고 장기적으로 우리나라 고유의 상표를 육성하고 장려하는 방법 등이 전략적으로 검토되어야 할 것으로 판단된다.

## (2) 우루구아이 협상(UR/TRIPS) 최종안과의 비교

\_ 상표의 보호에 있어서는 NAFTA협정과 우루구아이 최종안의 내용이 거의 동일하고, 최초 등록된 상표의 존속기간에 있어서 NAFTA협정은 10년으로 규정하고 있음에 반하여 우루구아이 최종안은 최소한 7년으로 규정하고 있고, 상표불사용으로 인한 상표등록의 취소에 있어서 NAFTA협정은 최소한 2년의 불사용을 요건으로 하도록 요구하고 있음에 반하여 우루구아이 최종안은 최소한 3년의 불사용을 요건으로 하도록 요구하고 있다는 차이가 있을 정도이다.주39)

\_ 전술한 바와 같이 상표의 보호에 있어서는 우리나라 상표법이 이미 상당한 수준의 보호를 규정하고 있기 때문에 입법적으로는 별다른 문제가 없고 다만 위조 상표의 현실적인 단속의 문제가 있을 뿐이다.

## 4. 특허권보호에서의 문제점

### (1) 불특허사유에 관한 검토

\_ NAFTA협정에 규정된 불특허사유는 우리나라 특허법의 해석상으로도 마찬가지로의 결론에 도달할 수 있을 것으로 보인다.

### (2) 소급보호에 관한 검토

\_ NAFTA협정에 규정된 특허발명의 소급보호에는 체약국 가운데 멕시코와 같이 이제까지 물

[80]

질발명에 대한 특허법적 보호를 인정해 오지 아니한 나라를 염두에 두고 마련된 규정이기 때문에, 우리나라에서와 같이 이미 물질발명의 보호가 인정되는 개정 특허법하에서는 불필요한 규정으로 판단된다. 그리고 한미간에는 이미 소급보호에 관한 행정각서가 마련된 바도 있기 때문에, 앞으로의 한미간 지적소유권 관련 협상에 있어서는 NAFTA협정에서와 같은 소급보호에 관한 규정은 곤란할 것으로 판단된다.

### (3) 강제실시허락에 관한 검토

#### (A) 강제실시허락의 전제조건

\_ NAFTA협정은 강제실시허락을 허용하는 전제조건을 한정적으로 규정하고 있고 더 나아가 특허권자가 특허발명제품을 국외에서 생산하여 수입할 뿐 국내에서 생산하지 않는 경우에도 강제실시허락을 허용하지 않는 것으로 보여서, 우리나라의 특허법 규정주40) 과 충

돌되는 측면이 있다. 우리나라와 같이 수출주도형 경제구조하에서는 외국인의 발명에 대하여 특허법적 보호만을 해주고 실제의 제품은 국내에서 생산되는 것이 아니라 외국에서의 수입에만 의존해야 한다면 특허제도가 우리경제에 유익한 제도로 기능하고 있다고 보기 어려울 것이므로, 수입에만 의존함으로써 국내수요가 충족되는 경우에는 국내의 제조업자에 의한 특허발명의 강제실시가 허락되어야 할 것으로 판단된다. 따라서, 한미간 지적소유권 관련 협상에서는 한국에 등록된 특허발명에 대하여 어떤 형태로든 국내에서 실시되고 국내의 생산에 기여할 수 있도록 강제할 수 있는 근거가 마련되어야 할 것으로 보인다.

— 다른 한편, NAFTA협정은 특허권자가 특허권의 행사로 경쟁제한적인 거래관행을 초래하는 경우에 강제실시허락을 허용할 수 있음을 규정하고 있는데, 이것은 미국의 특허권자가 대부분의 경우에 경제적 강자로서 경쟁제한적 거래조건을 강요하는 경우가 많을 것이므로 한미간 지적소유권 관련 협상에서도 동일한 내용의 합의에 이르는 것이 바람직할 것으로 보인다.

#### (B) 강제실시허락에 관한 기타 규정의 검토

— 강제실시허락의 구체적 내용 및 불복절차에 관한 NAFTA협정상의 규정은 우리나라 특허법의 해석과 충돌되지 않는 것이어서 별다른 문제가 없는 것으로 판단된다.

#### (4) 방법발명에 관한 규정의 검토

— NAFTA협정은 또한, 특허발명의 내용이 일정한 물건을 생산하기 위한 방법에 관한 발명인 경우에, 그러한 특허발명을 침해한 피고가 상당한 입증책임을 지도록 규정하고 피고의 영업비밀의 보호에 관한 규정도 두고 있는데, 이러한 규정들은 우리나라 특허법과 민사소송법의 입증책임에 관한 일반원칙과 조화될 수 있는지 신중한 검토를 해 보아야 할 것으로 생각된다.

[81]

#### (5) 특허권의 존속기간에 관한 검토

— NAFTA협정은 특허권의 존속기간을 특허출원일로부터 최소한 20년 또는 특허권이 부여된 날로부터 최소한 17년으로 규정하고 있지만, 우리나라 [특허법 제88조](#)는 특허출원공고일(즉 거절사유가 없다고 판단되어 출원공고가 되고 적절한 이의신청이 없으면 등록되도록 공고된 날)로부터 15년 또는 출원일로부터 20년으로 규정하고 있기 때문에, 한미간 지적소유권 관련 협상에서는 특허권의 존속기간의 연장에 관한 유예기간을 합의해 두는 등의 조치가 필요할 것으로 보인다.

#### (6) 우루구아이 협상(UR/TRIPs) 최종안과의 비교

— 불특허사유, 강제실시허락, 방법발명에서의 입증책임 등에 관하여 NAFTA협정은 우루구아이 최종안과 유사한 내용으로 되어 있다. 특허권의 존속기간에 있어서도 우루구아이 최종안은 등록출원일로부터 20년간으로 규정하고 있어서 NAFTA협정과 유사한 보호수준을 요구하고 있는 것으로 보인다. 다만, 특허권의 존속기간에 있어서 NAFTA협정은 등록출원일로부터 20년간 또는 특허권이 부여된 날로부터 최소한 17년간으로 규정하고 있지만, 우루

구아이 최종안은 단순히 등록출원일로부터 20년간의 존속기간만을 규정하고 있다. 그러나, 의약품질과, 농화학물질의 소급보호에 있어서, NAFTA협정은 그러한 물질이 NAFTA협정 시행일 당시에 체약국내에서 시판되고 있지 않고 권리보유자가 신속한 특허출원 등의 신청을 한 경우에 한하여 제한적인 소급보호만을 허용하는 규정을 두고 있는데 반하여, 우루구아이 최종안은 그러한 물질이 체약국내에서 시판되지 아니한 경우에 한정한다는 조건없이 일반적으로 미국 등에서 보호되는 물질에 대하여 미국 등에서의 특허출원한 날을 우선일(priority date)로 인정하여 모든 체약국에서 소급하여 특허법적 보호를 받을 수 있도록 허용하고 있다. 또한 우루구아이 최종안은 그러한 물질에 관한 판매허가를 얻은 후 5년간 또는 그에 관한 특허출원이 거절될 때까지의 기간 가운데 단기의 기간 동안 독점적으로 그러한 물질을 시판할 권리를 가지는 것으로 규정하여 지나치게 강화된 특허물질발명의 보호를 규정하고 있다.주41)

##### 5. 반도체집적회로 배치설계의 보호에서의 문제점

– NAFTA협정이 반도체집적회로의 배치설계를 보호하기 위하여 마련한 규정들은 대부분 우리나라의 "반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률(1992년 11월 제정)"에 반영되어 있는 사항에 해당된다. NAFTA협정의 관련 규정들 가운데 오직 강제실시허락을 금지하고 있는 규정주42) 이 우리나라의 국내법과 모순될 가능성이 있다고 보여진다. 우리나라 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률은 배치설계에 관한 통상이용권 설정의 재정에 관한 제도를 마련하여 배치설계가 국내에서 이용되지 못하고 있는 경우에는 이용하고자 하는 자의 신청에 [82]

의하여 적절한 대가를 지급하고 이용하도록 상공자원부 장관이 허락할 수 있음을 규정하고 있어서주43) , 이러한 통상이용권 설정의 재정이 NAFTA협정에 규정된 강제실시허락에 해당 되는 것이 아닌가 하는 논란이 있을 수 있다.

– 반도체집적회로의 배치설계의 보호에 관하여는 NAFTA협정과 우루구아이 최종안의 내용의 거의 동일하다. 다만, 우루구아이 최종안은 NAFTA협정과는 달리 우리나라 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률이 규정하고 있는 통상이용권 설정의 재정에 관한 제도를 허용하는 규정주44) 을 두고 있는 것으로 보인다. 통상실시권의 허락은 반도체산업내의 기업간의 기술이전 및 기술이용의 활성화에 절실히 필요한 제도라고 판단된다. 따라서, 한미간 지적 소유권 관련협상에 있어서는 NAFTA협정에서와 같이 강제실시허락의 금지에 관한 합의를 해서는 안될 것이고 오히려 우루구아이 최종안에서와 마찬가지로 정부에 의한 통상실시권의 허락에 관한 규정을 두는 것이 바람직할 것이다.

– 다만, 우리나라의 통상실시권 제도의 구체적인 내용은 약간의 문제점을 내포하고 있음을 부인할 수는 없다. 영미에서 지적하는 바와 같이 우리나라 배치설계에 관한 법률이 통상이용권설정 재정의 요건으로서 "국내외 수요를 충족시키지 못한 경우"주45) 라고 포괄적으로 규정하고 있어서 반도체 수출을 통한 외국수요의 충족을 위해서도 강제실시권의 허락이 이루어질 수 있는 것으로 규정되어 있지만, 우루구아이 최종안도 외국수요의 충족을 위하여는 강제실시권을 허락하고 있지 않는 것이 명백하고 우리나라의 특허법주46) 도 강제실시권제도에서 외국수요의 충족을 위하여는 강제실시권을 허락하지 않고 있으므로 우리나라 배치설계에 관한 법률도 장기적인 차원에서 개정되어야 할 사항으로 신중히 검토되어야 할 것이

다. 또한 우리나라 배치설계에 관한 법률이 국가안전보장을 위하여 필요한 경우에 강제실시권을 허락할 수 있다고 규정하고 있는데 여기의 국가안전보장의 요건이 구체적으로 어떠한 의미로 쓰인 것인지 시행령 등을 통하여 구체화될 필요가 있고, 배치설계권자의 이익을 보호하기 위하여 강제실시권을 허락하는 과정에서 배치설계권자에게 충분한 답변의 기회를 줄 수 있도록 절차법적인 규정을 보완할 필요는 있을 것이다.주47)

## 6. 영업비밀의 보호에서의 문제점

### (1) 영업비밀 보호의 조건과 내용

\_ 영업비밀의 보호에 관하여는 우리나라 부정경쟁방지법의 개정에 의하여 영업비밀의 침해가 부정경쟁행위의 하나로써 규제되도록 되었기 때문에 NAFTA협정에 규정된 영업비밀의 [83]

보호와 동일한 내용의 한미간 지적소유권 관련 통상협상이 이루어져도 별다른 문제가 없는 것으로 보인다.

### (2) 행정절차에서의 영업비밀 보호

\_ 새로운 의약품질이나 농화학물질의 판매 승인을 위한 행정절차에서 제출된 비밀의 정보에 관한 보호에 있어서, 우리나라 부정경쟁방지법이 명문의 규정은 없지만, 형법에 의해서도 공무원이 직무상의 비밀을 누설하는 것을 범죄로 규정하고 있고 공무원이 각종 법규에 의하여 직무상 취득한 비밀정보를 누설하지 않도록 요구되고 있기 때문에, 행정절차에서의 보호가 이루어질 수 있을 것으로 보인다. 영업비밀의 보호에 관한 NAFTA협정의 내용은 우루구아이 최종안과도 거의 일치하고 있다.

## 7. 원산지표시에서의 문제점

### (1) 원산지표시의 보호

\_ NAFTA협정은 허위의 원산지표시를 금지하는 상세한 규정을 두고 있는데, 우리나라는 부정경쟁방지법을 통하여 허위의 원산지표시를 부정경쟁행위의 하나로 금지하고 있다.주48)

\_ NAFTA협정의 규정 가운데 허위의 원산지표시로 된 상표의 등록거절 등에 관한 규정에 관하여는 우리나라 상표법에 동일한 규정이 부족하기 때문에 신중히 검토해야 할 것이다. 중국 등으로부터의 수입되는 상품에 관한 원산지표시를 강화해야 할 절실한 내부적 필요도 있기 때문에, 우리나라 상표법이 허위의 원산지표시를 내용으로 하고 있는 상표와 같이 원산지에 관한 소비자의 오해를 야기하는 상표의 등록출원을 거절하도록 규정주49) 하는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

\_ 부정경쟁방지법과 상표법 이외에 1992년 말에 개정된 우리나라 대외무역법은 상공자원부장관이 공정한 무역질서의 확립을 위하여 필요하다고 인정하여 지정한 물품의 수출입을 하는 자는 반드시 원산지표시를 하도록 규정하고, 나아가 허위의 원산지표시를 한 물품을 수출입하는 무역업자에 무역업 정지 등의 행정제재를 가할 수 있도록 규정하고 있다.주50)

### (2) 원산지표시 보호의 예외

\_ 원산지표시 보호의 예외에 관하여는, 우리나라에서도 원산지표시의 보호를 강화할 경우에

문제되는 선의의 피해자가 생길 가능성이 있기 때문에, 한미간 지적소유권관련협상에 있어서도 동일한 예외규정에 관한 합의를 해 두는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

### (3) 우루구아이 협상(UR/TRIPS) 최종안과의 비교

\_ 원산지표시의 보호에 관하여 우루구아이 최종안은 특히 포도주와 증류주(위스키 등)의 [84]

원산지표시를 보호해 줄 것을 요구하였다. 주목되는 점은 진정한 원산지의 표시가 되고 특정지역의 술을 모방한 것이라고 표시한 경우에게까지도 원산지에 관한 소비자의 혼동을 초래하는 원산지표시 도용을 금지하고 있는 점이다. 그리고 더 나아가서 "통상문제로서의 지적소유권에 관한 위원회(the Council on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)" 가 증류주 등의 허위원산지표시에 관한 분쟁에 관하여 분쟁 당사국들과 협의하여 적절하다고 판단되는 조치를 취하도록 하였다.주51)

## 8. 산업디자인 보호에서의 문제점

\_ 산업디자인의 보호에 관하여는 우리나라에서도 현행 의장법 또는 저작권법에 의하여 보호 받을 수 있고 또한 우리나라 대외무역법주52) 은 수출물품의 디자인 보호를 위한 특별규정을 두고 있기 때문에 NAFTA협정과 동일한 내용의 한미간 지적소유권 관련협상이 체결되어도 별다른 문제가 없을 것으로 판단된다. 우루구아이 최종안과도 별다른 차이가 없다.

## 9. 지적소유권의 집행에서의 문제점

### (1) 집행절차에 관한 총론적 규정에 관한 검토

\_ 집행절차에 관한 NAFTA협정의 총론적 규정들은 우리나라의 민사소송법 등의 절차법과 각종 지적소유권법규의 집행절차 규정들에 이미 반영되어 있는 기초적인 내용에 해당된다.

### (2) 민사적 및 행정적 집행절차에 관한 검토

\_ 지적소유권의 집행을 위한 민사소송절차에 관한 NAFTA협정 규정들도 우리나라 민사소송법과 각종 지적소유권법에 이미 규정된 바와 거의 동일하지만, 그 가운데 특기할 사항은 민사소송절차에서의 비밀정보(confidential information)를 확인하고 보호할 수단을 확보할 것을 요구하고 있는 점이다. 민사소송절차에서의 비밀정보의 보호는 우리나라 민사소송 등의 공개의 원칙 즉, 헌법상 보장된 "공개재판을 받을 수 있는 권리"와 모순·충돌되는 것이 아닌가 하는 점을 신중히 검토해야 한다. 따라서, 한미간 지적소유권 관련 협상에 있어서 유사한 내용의 합의가 이루어지는 경우에는 그 정확한 의미를 확인해 보고 우리나라 헌법상의 공개재판의 원칙과 충돌되지 않도록 주의해야 할 것이다.

\_ NAFTA협정은 여러가지의 민사적 구제조치를 규정하고 있는데, 특히 문제된 구제조치는, 저작권이 있는 저작물과 녹음물이 무단복제된 사실을 몰랐거나 알 수 없었던 경우에도 손해배상의 책임을 부과할 수 있도록 한 점인바, 이는 우리나라 저작권법과 모순·충돌되는 것이 아닌가 하는 점을 신중히 검토해야 한다. 즉, 우리나라 [저작권법 제93조](#)는 저작권 침해에 관하여 고의 또는 과실이 있는 자에 대해서만 손해배상을 청구할 수 있도록 하고 있기 때문에, 한미간 지적소유권 관련 협상을 추진함에 있어서는 무과실책임을 인정할 아무런 논

리적 근거가 없다고 반박하여야 할 것이다.

[85]

\_ NAFTA협정은 국가와 공공기관의 경우에는 지적소유권 침해에 대한 책임을 제한하는 규정을 두고 있는데, 국가와 공공기관의 특수성을 고려하여, 한미간 지적소유권 관련 협상에서도 동일한 내용의 합의를 도출해 내는 것이 바람직하다고 판단된다.

### (3) 보전처분 및 증거보전에 관한 검토

\_ 보전처분 및 증거보전에 관한 NAFTA 협정의 규정들은 대부분 우리나라의 민사소송법에 규정된 보전처분 및 증거보전에 관한 절차(주53)에 의하여 이미 실현되고 있는 사항들이고, 문제는 우리나라 법원이 실무상 지적소유권 침해사건이라고 해서 특별히 신속히 보전처분을 내려주지 않는다는 점이므로 제도 운영상의 문제에 불과한 것으로 보인다.

### (4) 형사적 집행절차에 관한 검토

\_ NAFTA협정은 적어도 영리목적으로 이루어진 고의적인 상표위조와 무단복제의 경우에 형벌을 가해야 할 것으로 규정하고 있지만, 우리나라 지적소유권법은 모든 지적소유권의 침해사범을 범죄로 구성하고 그에 관한 형벌을 규정하고 있기 때문에, 한미간 지적소유권 관련 협상에서 동일한 내용의 합의를 도출해 내는 경우에도 아무런 문제가 없을 것으로 판단된다. 다만, 미국 정부는 한미통상협상에서 계속적으로 한국에서의 지적소유권 침해사범의 단속이 미비하다는 점을 지적하고 있어서, 우리나라 법제도 자체의 문제보다는 형벌부과를 위한 법제도 운영에 문제가 있는 것으로 지적되고 있다.

\_ 그러나 미국의 그러한 주장 가운데 검찰의 단속과 법원의 유죄판정이 적은 것이 지적소유권에 관한 법조의 인식부족에 기인한 점도 있지만, 또한 동시에 우리나라 지적소유권법이 일본과 독일 등의 지적소유권법과 마찬가지로 지적소유권 침해의 범죄를 소위 친고죄로 규정하고 있다는 특수성에서 기인한 점을 이해하지 못한 때문이기도 하다. 따라서, 상표권 침해의 범죄는 우리나라 상표법에 의해서도 상표권자의 고소없이도 구속하고 검찰이 독자적으로 공소를 제기할 수 있으므로, 상표권침해사범의 단속은 보다 철저히 해야 할 필요가 있는 것으로 보이지만, 특허권과 저작권 등의 침해 범죄는 우리나라의 특허법과 저작권법등이 반드시 특허권자 또는 저작권자의 고소가 있어야만 처벌할 수 있도록 규정하고 있기 때문에, 미국의 특허권자 또는 저작권자가 우리나라에 대리인을 두어 자신의 권리보호를 위한 고소 또는 손해배상청구와 금지청구 등의 구제절차를 스스로 그리고 적극적으로 취하는 노력을 기울여야 할 것으로 판단된다.

### (5) 우루구아이 협상(UR/TIRIPs) 최종안과의 비교

\_ 지적소유권의 집행에 관한 NAFTA협정의 내용도 우루구아이 최종안의 내용과 거의 유사하다. 다만, 지적소유권의 집행을 보다 철저히 하기 위하여 우루구아이 최종안은 지적소유권 침해자로 하여금 지적소유권 침해상품의 제조 및 배포에 관련된 제 3 자에 관한 정보를

[86]

제공하도록 요구할 수 있음을 규정하고 있다.주54)

## 10. 세관절차에서의 지적소유권 보호에서의 문제점

### (1) 세관당국에 의한 수출입의 정지에 관한 검토

\_ 지적소유권의 보호를 위하여 세관절차에서 수출입의 정지 등에 관한 조치를 취할 수 있는 체계적이고 효율적인 제도를 마련하는 것은 우리나라로서도 필요하다고 판단된다. 지적소유권을 침해하는 상품의 수출을 단속해야 할 필요는 미국 정부 등으로부터의 지속적인 항의와 요구내용으로부터 쉽게 알 수 있고, 지적소유권 침해상품의 수입에 관해서도 앞으로 동남아 및 중국과의 교역이 많아지고 그들로부터 수입되어 오는 상품 가운데 지적소유권을 침해하는 상품이 많을 것임을 고려할 때 철저한 수입규제가 절실히 필요한 것으로 보인다.

\_ 이러한 상황을 고려하면, 세관당국에 의한 수출입의 정지에 관한 NAFTA협정의 내용은 전체적으로 효율적이고 합리적인 제도로서 평가될 수 있고 한미간 지적소유권 관련 협상에 있어서도 동일한 내용의 합의를 해 두는 것이 바람직한 것으로 판단된다.

### (2) 세관절차에서의 상충된 이해의 조정

\_ 보전처분에서도 마찬가지로 문제가 있지만 세관절차에서의 지적소유권 침해를 방지하기 위하여 세관절차에서 수출입을 규제하는 것은 지적소유권의 보호에 효율적인 무기가 되지만 동시에 지적소유권자에 의한 세관절차의 악용으로 인하여 선의의 수입업자 등이 부당한 손해를 받게 되는 경우도 있기 때문에, 이러한 당사자들의 상충된 이해를 조정하기 위하여 적절한 절차를 마련해야 한다.

\_ 이와 같은 세관절차에서의 상충된 이해의 조정을 위하여 NAFTA협정에 마련된 절차규정들은 전체적으로 적절한 규정으로 보인다. 특히 일정기간 동안 지적소유권자에 의한 본안(on the merits) 소송의 절차가 진행되지 아니한 경우에는 지적소유권 침해의 사실이 입증되지 못한 것으로 간주하여 수출입정지의 처분을 해지한다거나, 수입업자에게도 항변할 수 있는 기회를 제공하는 등의 절차는 한미간 지적소유권 관련 협상에서도 마련되어야 할 절차로 판단된다. 마지막으로 세관절차에 관하여는 NAFTA협정의 내용이 우루구아이 최종안의 내용과 거의 동일하다. 따라서, 세관절차에서 지적소유권 침해물품의 수출입을 금지할 수 있도록 구체적 절차와 세관의 권한에 관하여 관세법에 명문의 규정을 두는 것을 신중히 검토해야 할 것이다. 예컨대, 현행 관세법의 통관에 관한 규정(주55)을 개정함으로써 지적소유권 침해물품에 대해서는 수출입의 면허를 거절할 수 있는 법적 근거를 마련하고 나아가서 지적소유권 남용의 방지와 무역업자의 적법한 이익의 보호를 위하여 상충된 이해의 당사자들에게 충분한 답변의 기회와 증거제출의 기회를 줄 수 있는 상세한 절차를 마련해야 할 것이다. 관세법의 개정과 동

[87]

시에 세관공무원들이 지적소유권 침해물품의 단속을 정확하고 효율적으로 하기 위해서는 지적소유권법에 관한 기초적 지식을 가지고 있어야 하고 수출입정지에 관한 구체적 절차에 익숙해야 할 것이므로 관련된 세관공무원을 교육·훈련시키는 준비를 해두어야 할 것이다.

## 11. 지적소유권의 보호에 관한 기타의 규정

### (1) 협력과 기술원조의 필요성

\_ 국내적으로 지적소유권의 보호를 강화하고 미국 등의 지적소유권을 보호해주는 주된 경제

적 목적은 통상마찰을 방지하기 위한 것뿐만 아니라 장기적으로는 지적소유권이라고 하는 배타적 권리가 경제적 인센티브가 되어서 한국의 과학 기술의 발전을 도모하고 그에 따라서 국제적 경쟁력을 높이는 것이므로, 한미간 지적소유권 관련 협상과 동시에 한미간 과학기술 협력에 관한 협상도 이루어져야 할 것이다. NAFTA협정은 돌이켜 보면 과학기술의 협력 및 원조에 관한 규정은 원칙적이고 선언적인 규정에 불과해서 실효성이 있는가 하는 의문이 제기되기 때문이다.

\_ 우리나라는 기존의 한미기술협력협정이 만료됨에 따라서 1992년 1월 6일에 새로이 「대한민국정부와 미합중국정부간의 과학 및 기술협력에 관한 협정」을 체결하였다. 동협정의 특징은 한미간에 아이디어·정보·기능·기술 등의 교환과 공동연구사업의 수행을 규정함과 동시에 한미간 과학기술협력의 과정에서 창출 또는 제공된 지적소유권의 보호와 상호 비밀보호에 관한 부속서를 별도로 마련해 두었다는 점이다. 또한 한미간 국방관련 기술의 상호협력에 관하여는 별도로 비밀협정이 체결된 것으로 알려지고 있다. 참고로 지적소유권 보호에 관한 부속서를 보면, 협력과정에서 창출된 발명과 저작물 등에 관한 지적소유권의 귀속과 제 3 국에서의 권리 귀속 및 행사 그리고 영업 비밀의 보호와 관련된 자료 및 정보의 상호 교환에 관한 규정을 두어서 지적소유권에 관한 분쟁을 사전에 방지하고자 하는 노력을 엿볼 수 있다. 그러나 지적소유권의 보호수준 등에 관하여는 아무런 규정도 두고 있지 않기 때문에 여전히 분쟁의 소지는 남아 있는 것으로 보인다.

## (2) 소급보호에 관한 검토

\_ 소급보호에 관한 규정은 신중한 검토를 필요로 한다. 특히 외국 지적소유권의 소급보호는 우리나라 헌법과 법일반원칙으로 인정되고 있는 법률불소급의 원칙에 정면으로 위반되는 것이기 때문에 한미간 지적소유권 관련 협상에서 유사한 내용의 합의를 함에는 신중한 검토를 필요로 할 것이다. 우리나라가 배른협약에 가입하는 경우에도 소급보호를 제한하기 위한 각종 예외를 널리 도입하는 방안을 적극적으로 검토해 보아야 할 것이기 때문에, 앞으로의 한미간 지적소유권 관련 협상에 있어서도 소급보호의 제한을 통해서 국내산업에의 충격을 최소화하도록 해야 할 것으로 보인다.

\_ NAFTA협정에서와 마찬가지로 제한된 형태의 소급보호를 인정하는 경우에도 그 예외로서 "협정 시행일 당시 문제된 저작물이 특정 체약국에서 일반공중에 널리 알려져 공유물

[88]

(works in the public domain)이 된 경우에는 보호대상에서 제외된다"고 하는 경우의 "공유물"의 정확한 개념과 범위가 무엇인지에 관한 규정을 두어야 사후 분쟁이 없을 것으로 보인다.

## (3) 지적소유권의 남용에 의한 경쟁제한의 규제

\_ NAFTA협정은 특허발명의 보호와 관련하여 경쟁질서의 유지를 위한 강제실시허락을 허용하는 규정을 두고 그 이외에 일반적으로 지적소유권의 남용에 의한 경쟁제한을 규제하기 위한 일반조항을 두고 있지 않지만, 우루구아이 최종안은 경쟁제한을 규제하기 위한 일반조항을 두고 있다.주56)

\_ 즉 우루구아이 최종안은 지적소유권의 남용으로 인하여 관련된 시장에서의 경쟁을 제한하는 지적소유권이용허락(licensing agreements)과 기타의 지적소유권거래를 규제할 수 있

는 국내법제를 허용하고 있고, 특히 지적소유권의 남용에 해당하는 거래 유형으로서 "개량 발명의 일방적 양도조항(Grantback)"이라거나 "계약목적물인 지적소유권의 유효성을 다투지 않도록 하는 불쟁조항(No-challenge clause)" 또는 "관련없는 발명이나 부품의 끼워팔기(Tying agreement)" 등은 독점규제법 등의 국내법에 의하여 규제할 수 있도록 허용하고 있는 것이다. 미국의 첨단기술을 도입하는 입장에 있는 우리나라로서는 한미간 지적소유권 관련 협상에 있어서 우루구아이 최종안에서와 동일한 경쟁제한규제 조항을 두는 것이 바람직할 것으로 판단된다.

\_ 우리나라 공정거래위원회는, 우루구아이 최종안의 지적소유권의 남용규제에 관한 조항과 특히 지적소유권 거래에 관한 독점규제의 선진국 입법례를 반영하여, 종전의 기준을 개정하여 1993년 3월 25일에 새로이 『국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준』을 마련하였다. 개정된 기준에 의하면 종전의 불공정거래행위 유형이외에 개량기술의 일방적 제공의무라거나 무체재산권의 유효성 등의 불쟁의무 그리고 무체재산권의 소멸 이후와 기술료 부과라거나 등을 추가적으로 열거하고 있다.주57)

\_ 그러나 개정된 유형 및 기준도 명백한 경쟁제한과 명백히 허용되는 거래와의 구별기준을 명확하고 투명하게 제공하지 못하고 있지 않는가 하는 아쉬움을 주고 있고, 더 나아가 장기적으로는 국내의 거래관행을 면밀히 조사·분석하여 국내계약에서의 지적소유권 거래에도 적용될 수 있는 통일된 유형 및 기준이 마련되어야 할 것이다.

#### IV. 적극적인 통상외교를 위한 장기적인 지적소유권 전략의 수립

##### 1. 최혜국대우 원칙의 고려

\_ 한미간 지적소유권 관련 협상을 추진하는 경우에 채택되어야 할 기본원칙의 하나는 한미간에 보호되는 지적소유권 보호의 수준 즉 미국의 지적소유권을 보호해주는 수준은 현재 [89]

나와있는 우루구아이 협상의 최종안 수준 이하로 맞추어져야 할 것이라는 점이다. 우루구아이 수준보다 낮은 수준인 경우에는 미국 정부에서 불만을 표시하고 한미간 지적소유권 관련 협상의 필요성 자체에 대해서 의문을 제기할 것이고, 우루구아이 수준 보다 높은 수준의 보호를 해 주는 경우에는 나중에 우루구아이 협상이 타결되어서 미국 이외의 다른 나라들도 미국에 대한 보호수준과 동일한 수준의 보호를 요구하고 나오게 될 것이기 때문이다.

\_ 우루구아이 지적소유권 협상 최종안 [제4조](#)는 최혜국대우의 원칙을 규정하고 있는데, 최혜국대우의 원칙에 의하면 우루구아이 지적소유권 조약안에 채택·서명한 국가는 다른 서명국에게 최대한의 보호를 부여하면 그와 동일한 수준의 보호를 다른 서명국에 대해서도 허용해야 한다는 원칙이다. 따라서, 우루구아이 협상이 타결되고 GATT회원국 대부분이 우루구아이 조약안을 채택·서명하게 되면, 미국에 부여해 준 최대한의 보호와 동일한 수준의 보호를 다른 서명국들이 요구하게 될 것이고 한국으로서는 그러한 요구를 거절할 수 없게 될 것이다. 이러한 근거로 인하여, 미국과의 한미간 지적소유권 관련 협상을 수행함에 있어서 지적소유권의 보호수준은 우루구아이 지적소유권 협상 최종안에서의 보호수준에 맞추는 것이 바람직할 것이고 우루구아이 최종안보다 높은 수준의 보호를 미국에 대해서 인정해 주는 것은

상당한 위험부담을 수반할 것이다.

## 2. 우루구아이 최종안과의 비교

\_ NAFTA협정의 내용은 전체적으로 우루구아이 최종안의 내용과 전체적으로 유사하지만 보다 완화된 내용으로 되어 있다. 즉 위에서 본 바와같이 우루구아이 최종안은 NAFTA협정에서 규정되어 있지 아니한 지적소유권 보호까지도 요구하고 있다. 우루구아이 최종안은 컴퓨터프로그램과 음반에 대해서 뿐만 아니라 영화필름 등의 영상저작물에 대해서까지도 공중대여권을 부여해줄 것을 요구하고 있다. 원산지표시의 보호에 있어서도 우루구아이 최종안은 특히 포도주와 증류주(위스키 등)의 원산지표시의 보호에 관한 특별규정을 두어서 두텁게 보호하도록 요구하고 있다.

\_ 또한, 의약품질과 농화학물질의 보호에 있어서도 NAFTA협정은 그러한 물질이 NAFTA협정 시행일 당시에 체약국내에서 시판되고 있지 않고 있는 경우에 한하여 제한적인 소급보호만을 허용하는 규정을 두고 있는 데 반하여, 우루구아이 최종안은 그러한 물질이 체약국내에서 시판되지 아니한 경우에 한정한다는 조건없이 널리 소급보호를 인정하고 더 나아가서 5년간의 독점적 시판권까지 부여하도록 요구하고 있다.

\_ NAFTA협정은 등록 등의 절차 및 형식으로 인한 보호개시의 지연에 관하여 일반적인 규정을 두고 있지 않지만, 우루구아이 최종안은 특허권, 상표권, 반도체집적회로배치설계 등의 보호의 전제조건으로 등록 등의 절차나 일정한 형식을 갖출 것을 요구하는 국내법제의 경우에 그러한 절차나 형식으로 인하여 부당한 보호지연이 초래되지 않도록 해야 한다는

[90]

규정을 두고 있다.주58)

\_ 우루구아이 최종안은 또한 체약국의 의무이행을 확보하기 위하여 법제도의 투명성(transparency)을 요구한다. 따라서 우루구아이 최종안에 의하면 체약국은 지적소유권의 보호에 관한 조약 관련 국내법제를 자국어로 공표해야 하고 관련된 법률과 규칙을 GATT의 통상문제로서의 지적 소유권에 관한 위원회"에 통지해야 할 의무를 부담한다. 또한 체약국들은 다른 체약국에 대하여 지적소유권 관련 법제도에 관한 정보를 요구할 권리를 가진다. 주59)

## 3. 국내 지적소유권법 개정의 필요성

\_ 한미간 지적소유권 관련 협상시 예상되는 주요이슈에서 자세히 검토한 바와 같이 우루구아이 최종안에 가입하거나 또는 한미간 지적소유권관련협상을 수행하거나 어떠한 경우이든, 지적소유권 보호수준을 강화하고 지적소유권 침해를 효율적으로 방지하기 위한 노력이 절대적으로 요구된다는 것을 공통적으로 발견할 수 있다. 어떠한 경우이든 지적소유권 관련 법제의 개정은 상당한 시간을 요하고 개정을 위한 사전준비를 해두는 것이 필요할 것이기 때문에 지금부터 신속히 그리고 체계적으로 국내 지적소유권법의 개정을 위한 면밀한 검토와 연구분석을 해야 할 것이고, 이러한 법개정 준비 작업은 이론적 분석과 실무적 검증이 필요하기 때문에 정부 관련 부처 실무담당자와 학계의 교수 또는 연구자 및 전문적 지식을 갖춘 변호사로 구성된 개정위원회를 통하여 추진하는 것이 바람직할 것이다.

## 4. 지적소유권의 집중관리

\_ 미국 등에서 많이 지적되고 있는 점의 하나는 지적소유권 침해의 단속이 불충분하다는 점인 바, 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법의 하나로서 지적소유권의 집중관리를 고려해 볼 필요가 있다. 지적소유권법이 실효성을 가지고 집행되고 지적소유권자가 자신의 권리를 효율적으로 확보하기 위해서는 지적소유권자들이 단체를 결성하여 지적소유권을 집중적 관리 (Collective administration of intellectual property rights)할 필요가 절실하다. 왜냐하면, 지적소유권자 개개인은 법제도에 익숙하지 못한 경우도 많고 소액의 분쟁을 가지고 변호사의 도움을 청할 재정적 여유도 없기 때문에, 지적소유권자들이 단체를 결성하여 그러한 단체가 튼튼한 재정기반과 침해사범 단속에 관한 많은 노하우를 가지고 지적소유권 보호에 공동으로 대처할 필요가 있기 때문이다.

\_ 선진국에서 이미 이루어지고 있는 제도이기도 하지만, 지적소유권의 집중관리제도가 가장 활용되기 쉬운 부분은 저작권의 집중관리이다. 저작권에 관해서는 우리나라에도 이미 음악저작권협회가 음악저작권의 신탁관리를 하고 있고, 서적 등의 문예저작물에 관하여는 한국문예학술저작권협회가 활동하고 있지만, 저작권자와 일반인(특히 저작물 이용자들)의 저작권집중관리에 관한 이해부족으로 인하여 저작권집중관리가 효율적인 수준으로 이루어

[91]

지고 있지 못한 아쉬움이 있다. 저작권 집중관리에 관하여 정부의 지원과 제도 그리고 필요하다면 관련된 법제도의 개정이 필요하고, 미국 등 외국의 저작권자들과 외국 정부도 저작권집중관리에 소요되는 경비의 상당부분을 부담하도록 종용할 필요가 있다. 미국 정부 등이 강력히 항의하고 있는 위조상표의 범람에 있어서도 상표권자들이 단체를 결성하여 위조상표의 적발과 단속에 관한 검찰과의 협조를 보다 강화할 필요가 있고, 이에 관해서도 외국상표권자들의 재정적인 부담과 적극적인 참여가 필요할 것이다.

##### 5. 지적소유권 관련 국제조약에의 추가적 가입

\_ NAFTA협정과 우루구아이 협상 최종안의 공통적 특징의 하나는 두가지 협정 모두 지적소유권의 보호수준에 있어서 기존의 관련 국제조약에 규정된 보호수준을 준수할 것을 요구하고 있다는 점이다. 따라서 우리나라로서는 한미간 지적소유권 관련 협상에 대비하기 위하여 또는 한미간 지적소유권 관련 협상과 무관하게 지적소유권 관련 국제조약에 가입하는 것을 미리 검토하고 가입에 대비한 사전 준비작업을 해 두어야 할 것으로 판단된다.

\_ 지적소유권 관련 국제조약의 추가적 가입에 있어서는, 그러한 조약의 가입에 따라서 국내 관련 업계가 어떠한 경제적 영향을 받게 될 것인지 그리고 국내법제를 어떻게 개정해야 할 것인지 등에 관한 면밀한 검토 및 연구가 선행되어야 할 것이고, 국제조약의 가입에 있어서도 각종 국제조약에 관한 깊이 있는 분석을 통하여 그에 관한 유보조항의 활용 등의 국익보호를 위한 절차와 조치를 취해야 할 것이다.

\_ 지적소유권 관련 국제조약의 추가적 가입과 관련하여 특히 체계적이고 계속적으로 검토하여야 할 점은, 기존의 지적소유권 국제기구인 "세계지적소유권기구(WIPO)"가 중심이 되어 "특허법통일조약(Treaty Supplementing the Paris Convention As Far As Patents are Concerned)" 등의 새로운 조약의 체결을 준비하고 있는 바, 한국으로서 이러한 새로운 지적소유권 관련 국제조약의 체결에 관한 국제회의에 계속적으로 그리고 적극적으로 참석하여 국제적인 동향을 면밀히 관찰함과 동시에 한국의 입장 또는 정부안도 만들어서 제출하는 능동적인 대처를 하도록 해야 할 것이다.

## 6. 지적소유권 분쟁의 해결

\_ NAFTA협정에는 지적 소유권에 관한 분쟁의 해결에 관하여 별다른 규정을 두고 있지 않고 일반적인 분쟁해결절차에 의하도록 하고 있는데, NAFTA협정의 일반적인 분쟁해결절차는 원칙적으로 계약국으로 하여금 GATT 분쟁해결절차를 선택할 수 있도록 허용하고 있다는 점이 특징을 이루고 있다. NAFTA협정에 규정된 일반적 분쟁해결절차는 분쟁당사국들의 협의, 주선, 조정, 중개에 의하여 일차적으로 분쟁을 해결하도록 요구하고 그러한 일차적 분쟁해결절차가 성공하지 아니한 경우에는, 상당한 강제성을 가진 중재심판(Arbitral panel)절차에 따르도록 하고 있다. NAFTA협정에 규정된 중재심판절차는 중재심판관의 선정에 있어서의 지연을 방지하기 위한 장치를 마련하고 중재심판부의 최종보고서의 내용을

[92]

준수하지 아니하는 계약국에 대하여는 최종보고서의 내용의 준수가 이루어지는 때까지 NAFTA협정에 규정된 자유무역혜택을 부여하는 것을 정지할 수 있다고 규정함으로써 분쟁해결절차의 실효성을 확보하기 위한 장치를 마련해 두고 있다.주60)

\_ 지적소유권 관련 통상협상이나 통상협정체결에 있어서 중요한 것은 그 실제적 기준과 범위 및 내용을 정하는 것뿐만 아니라 그러한 실제적 규정과 동시에 그러한 실제적 규정의 집행 또는 협정의 해석에 관련된 국가 사이의 분쟁이 발생한 경우에 그러한 분쟁을 어떻게 해결할 것인가 하는 점일 것이다. 특히 한미간 통상협상에 있어서는 지적소유권의 보호수준뿐만 아니라 지적소유권법의 집행과 침해사범의 단속에 관한 양국간 다툼이 많은 바, 지적소유권에 관한 이러한 국가간 분쟁으로 인하여 다른 분야의 통상이 커다란 영향을 받거나 보복조치의 희생이 될 위험이 크다는 것은 지적소유권 관련 분쟁해결절차에도 문제점이 있기 때문이라고 볼 수 있을 것이다. 지적 소유권에 관한 현재의 분쟁뿐만 아니라 장래 발생하게 될 모든 국가간 지적소유권분쟁을 합리적이고 효율적으로 해결하기 위하여 NAFTA의 관련 규정뿐만 아니라 현재 진행되고 있는 UR협상에서의 지소권분쟁해결절차와 기존의 GATT의 분쟁해결절차 그리고 그와 병행해서 논의되고 있는 세계지적소유권기구(WIPO)의 지소권분쟁해결절차(주61) 들을 두루 비교 검토하여 지적소유권에 관한 국가간 분쟁의 합리적이고 논리적인 해결방법을 모색해야 할 것이다. 또한, 우리나라와 미국과의 사이에 지적 소유권 분쟁해결에 관한 통상협정 등을 체결하는 경우에는, 우리나라가 그러한 통상협정에 따른 의무행을 하면 미국통상법 (Trade Act) Special 301조의 우선감시대상국이나 우선협상대상국의 지정 대상으로부터 제외되는지 등에 관한 문제도 명백히 해 두어야 할 것으로 생각된다.

## 7. 지적소유권 전문인력 양성의 필요성

\_ 이상에서 지적된 바와 같이 통상문제로서의 지적소유권에 관한 체계적이고 장기적인 전략을 수립하기 위해서 국내 지적소유권법의 개정과 관련 국제조약에의 가입 등을 신중히 검토·추진해야 하고 그를 위해서는 지적소유권 전문가들에 의한 깊이 있는 연구와 분석이 사전에 충분히 이루어져야 할 것이다. 지적소유권 전문인력의 양성을 위해서는 대학 등에 다양한 지적소유권 관련 강좌를 많이 개설하고, 대학생뿐만 아니라 공무원, 기업중견간부, 법조인 등의 지적 소유권법에 관한 지적수요를 효율적으로 충족시켜주어야 할 것이다.

\_ 지적소유권 전문인력의 양성에 있어서 특히 대학과 관련 기관의 효율적인 역할 분담이 적

절히 이루어져야 할 것이다. 예컨대, 대학에서는 저작권법, 산업재산권법, 정보기술과 법 (Information Technology and Law), 통상문제와 지적소유권(TRIPs) 등의 이론적으로 깊

[93]

이있는 강좌와 교육을 담당하고, 연수원에서는 특허법, 상표법, 의장법, 저작권법, 부정경쟁 방지법 등 개별 지적소유권법에 관한 실무적인 절차와 테크닉을 교육하며, 동시에 지적소유권법을 전문으로 연구하는 소위 「지적소유권법연구소」 등을 설립하여 정부와 업계에 현실적으로 필요로 하는 지적소유권법 문제에 관한 체계적인 연구서비스를 제공함으로써 통상 외교 및 과학기술 전략을 수립하는데 기초적인 연구 및 분석 자료 및 구체적인 정책적 제안을 할 수 있도록 하는 방안은 신중히 검토해야 할 것이다.

[94]

## Intellectual Property Provisions of NAFTA

\_ Sang Hyun Song

\_ With fairly expected, but sudden collapse of the Soviet-Eastern Blocs, a new era of economic war succeeded its "cold" predecessor. As the long pursued dream of free trade and economic cooperation remains up in the air as witnessed by the stalemate of the Uruguay Round, alternative device has been envisaged-to form a regional bloc. In response to the systematic movement to found a single European Community, United States has led a countermeasure movement. Encouraged by the execution of the North American Free Trade Agreement (NAFTA) , U.S. steps up efforts to encompass the Pacific Rim Countries under its economic umbrella. Latin American countries also have launched a similar drive at Mexico's initiation.

\_ As NAFTA opens door for non-member countries to join in, Korea has several choices. Any of the following three is available: entry to NAFTA, executing bilateral trade agreement, or establishing an independent, Pan-Asia and Pacific Economic Regime which includes U.S., Canada, and Australia. Minding such alternatives, this article examines the intellectual property provisions of NAFTA.

\_ NAFTA requests its signatories to enter into an international treaty protecting intellectual property right and observe its standards. Amending domestic laws is a burdensome and time-consuming project. All the preparatory studies such as impact analysis on domestic industry should precede before entering into a treaty. For instance, before signing the Berne Convention, prospective impacts of the retrospective protection must precede. One additional factor to be considered is that another international treaty on patent protection is underway at the initiation of WIPO. In the area of copyright law, integrated management system deserves special merits for implementation. Schemes of effective disputes resolution cannot be overemphasized. For a long-term project, professional personnels in intellectual property law should be produced. Only the unreserved investment can guarantee

the harmony of the interests.

---

주1)

Martin Rudner, "Asean, Asia Pacific Economic Co-operation, and Hemispheric Free Trade for the Americas," 16 World Competition 131 (Dec.1992).

주2)

가입하고자 하는 국가는 NAFTA자유무역위원회(Free Trade Commission)와의 협상에 따라서 가입의 조건을 정하여 가입한다(NAFTA협정 제2205조).

주3)

NAFTA협정 제1701조 제1항.

주4)

Bonnie Teller, "Toward Better Protection of Performers in the U.S.," 28 Columbia J.Transnational L.775 (1990).

주5)

NAFTA협정 제1703조 제3항.

주6)

[Stephen M.Stewart and Hamish Sandison, International Copyright and Neighbouring Right \(London, Butterworths, 1989\), p.71.](#)

주7)

G.C.Hufbauer and J.J.Schott, NAFTA: An Assessment (Washington, DC, Institute for International Economics, 1993), p.86.

주8)

NAFTA협정 제1704조.

주9)

아래에서 보는 바와 같이 우리나라 공정거래위원회가 마련하여 시행하고 있는 『국제계약상

의 불공정거래에 관한 유형 및 기준』이 그 하나의 예가 될 것이다: 공정거래위원회 고시 제90-9호, 관보 제11567호 제33면(1990.7.5).

주10)

1990년 당시 미국의 저작권 관련 산업은 부가가치 기준으로 총액 3,320억 달러에 해당되고 영화산업 및 출판산업과 컴퓨터소프트웨어산업은 그 절반이 넘는 1,900억달러의 부가가치를 생산한 것으로 산정되고 있다.

주11)

NAFTA협정 제1705조 제2항 및 제1706조 제1항; 한국에서의 관련된 논의는 김문환, 이상정, 양명조, 양영준, 저작권법상의 대여권에 관한 연구(문화부, 1991) 참조.

주12)

NAFTA협정 제1705조 제6항.

주13)

NAFTA협정 제1707조.

주14)

NAFTA협정 제1708조.

주15)

NAFTA협정 제1709조.

주16)

G.C. Hufbauer and J.J. Schott, NAFTA: An Assessment, p.85.

주17)

Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits 제2조 내

지 제7조 및 제12조와 16조 (3).

주18)

NAFTA협정 제1710조.

주19)

NAFTA협정 제1711조.

주20)

NAFTA협정 제1712조.

주21)

NAFTA협정 제1713조.

주22)

NAFTA협정 제1714조.

주23)

NAFTA협정 제1715조 제4항.

주24)

NAFTA협정 제1716조.

주25)

NAFTA협정 제1717조 제4항.

주26)

NAFTA협정 제1718조.

주27)

NAFTA협정 제1719조.

주28)

NAFTA협정 제1720조.

주29)

Peter McKellar, "NAFTA and the GATT: A Regional Perspective on the Uruguay Round", 18 Brooklyn Journal of International Law 87(1992).

주30)

[한국 컴퓨터프로그램보호법 제22조 및 제27조.](#)

주31)

공정거래위원회의 『국제계약상의 불공정거래에 관한 유형 및 기준』(공정거래위원회고시 제90-9호, 관보 제11567호 제33면) 참조.

주32)

공정거래위원회의 『국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준』(공정거래위원회고시 제1993-6호) 제3조 제5호, 제7호, 제10호 참조.

주33)

일미구조조정협약에서 미국은 이미 일본의 독점규제법의 합리화를 주장한 바 있다: Syed Tariq Anwar, "The Impact of the Structural Impediments Initiative (SII) on U.S.-Japan Trade", 16 World Competition 53 (Dec. 1992).

주34)

일본 저작권법 제12조의 2.

주35)

김문환, 이상정, 양명조, 양영준, 저작권법상의 대여권에 관한 연구(문화부, 1991) 참조.

주36)

[한국 저작권법 제70조.](#)

주37)

[UR/TRIPs 제9조 내지 제14조.](#)

주38)

한국 [상표법 제54조](#) 및 [제73조](#) 참조.

주39)

[UR/TRIPs 제19조.](#)

주40)

한국 [특허법 제107조 내지 제117조](#) 참조.

주41)

[UR/TRIPs 제70조 제8항과 제9항.](#)

주42)

NAFTA협정 제1710조 제5항.

주43)

[반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제13조 내지 제15조.](#)

주44)

[UR/TRIPs 제31조 및 제37조 제2항.](#)

주45)

[반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제13조.](#)

주46)

한국 [특허법 제107조](#) .

주47)

최소한 우리나라 [특허법 제107조 내지 제115조](#)와 같은 상세한 규정을 마련하는 것도 검토해 볼 필요가 있다.

주48)

한국 [부정경쟁방지법 제2조](#) 참조.

주49)

한국 [상표법 제6조 제1항 제3호](#) 및 [제7조](#) 등에 관련규정을 두도록 함.

주50)

[대외무역법 제31조의2 내지 제31조의3](#) 및 [제44조](#).

주51)

[UR/TRIPs 제23조](#).

주52)

[대외무역법 제49조 내지 제54조](#)

주53)

한국 [민사소송법 제346조 내지 제354조의2](#) 및 [제696조 내지 제723조](#).

주54)

[UR/TRIPs 제47조](#).

주55)

[관세법 제137조 내지 제149조의2](#)

주56)

[UR/TRIPs 제40조](#).

주57)

공정거래위원회의 『국제계약상의 불공정거래행위 등의 유형 및 기준』 (공정거래위원회고시 제1993-6호) 제3조 제5호, 제7호, 제10호 참조.

주58)

[UR/TRIPs 제62조](#).

주59)

[UR/TRIPs 제63조](#).

주60)

NAFTA협정 제2019조.

주61)

국가간 지적소유권 분쟁의 해결에 관한 WIPO 조약(안) (Draft Treaty on the Settlement of Disputes between States in the Fields of Intellectual Property).