

미국 특허법의 域外 適用 效果

저자: 아더 와인버그

발행년도: 1994

문헌: 國際去來法研究

권호: 3집 (1994년)

출처: 국제거래법학회

[381]

目 次

- _ 要約文
- _ I. 序 論
- _ II. 美國 特許法の 域外的 適用
- _ III. 美國의 通商報復 위협에 의한 미국 知的財産權法の 域外的 效力
- _ IV. GATT 우루과이라운드 협상에 의한 지적재산권법의 域외적 效力
- _ V. 結 論

要約文

_ 금세기의 역사가 잘 보여준 바와 같이, 경제발전과 생활수준의 향상은 주로 다수의 국가에 의한 보다 복잡해지고 값비싼 기술의 개발과 국가간 통상의 증가에 힘입어 이루어져 왔다. 그리고, 시장의 國際化와 경제의 상호의존으로 인하여 知的財産은 빈번히 국경을 넘어서 이전되는 國際的 성격을 가지고 있다. 지적재산의 국제적 성격에도 불구하고, 그에 관한 권리로서의 知的財産權은 여전히 국경에 의하여 제한되어 있는 國內的 성격 또는 領土的 制限(territoriality)을 가지고 있음을 부인할 수 없다. 그러나, 국제 통상에서의 지적재산의 중요성이 커짐에 따라서 지적재산권의 域외적 적용 및 국제화가 이루어져온 것을 알 수 있고, 특히 미국 특허법의 역사적 변천과 지적재산권에 관한 최근의 미국 통상정책을 자세히 살펴보면 지적재산권의 域외적 효력을 발견할 수 있게 된다.

[382]

_ 첫째, 1984년의 미국 특허법의 개정에 의하여, 미국 특허발명제품의 부품을 외국으로 수출하여 당해 외국에서 미국특허발명제품과 동일한 제품이 조립될 수 있도록 한 경우에, 특허발명제품의 조립이라고 하는 직접적인 특허권침해 행위는 외국에서 이루어졌음에도, 부품의 수출 자체를 미국 특허권의 침해로 간주하여 결과적으로 외국에서의 행위에 대하여 미국 특허법이 域외적 효력을 가지도록 되었다. 둘째, 미국정부가 미국 통상법에 의한 통상보복

의 위협 하에, 외국의 국내법으로 하여금, 지적재산권의 적절한 보호에 관한 미국식 개념을 수용하도록 영향력을 행사해왔고, 그러한 측면에서 지적재산권에 관한 역외적 관할을 행사하게 되었다는 점을 알 수 있다. 마지막으로, GATT체제내에서 체약국들로 하여금 지적재산권의 보호와 법집행절차에 관한 일정한 수준의 규범을 마련하도록 하기 위한 GATT내에서의 노력을 살펴보았다.

I. 序 論

_ 주권은 항상 국가에 의하여 주도면밀하게 보호되어 왔다. 주권의 행사는 흔히 누가 무엇을 소유하는가를 결정하는 재산권의 문제와 관련되어 있다. 주권국가들이 외국인의 재산을 수용하거나 또는 자국인의 재산까지도 수용한 사례도 많았지만, 전반적으로 보면 오래전부터 재산에 관한 개인의 권리를 인정해 왔고, 그러한 권리가 외국에서 행사되는 경우에도 그러한 재산을 보호해 왔다.

_ 다양한 형태의 재산 가운데 지적재산은 다른 재산형태와는 상이하다. 지적재산은 형태가 없는 무체적인 특징을 가지고 있기 때문에, 누구에게도 탐지되지 아니한 가운데 국경을 넘어서 이전될 수 있는 속성을 가지고 있는 것이다. 더욱이, 지적재산의 소유자로부터 허락을 받지 않고도 제3자가 당해 지적재산을 이용하는 것이 용이하고 심지어는 그러한 소유자가 알지도 못하는 가운데 제3자의 이용이 이루어질 수도 있다. 이러한 점들이 지적재산과 유체적인 재산을 구별시켜주는 특징이다.

_ 유체물의 경우에는, 특정인이 당해 물건을 이용하고 있으면 그 물건을 점유하고 있는 것이기 때문에 그러한 점유를 포기하기 이전에는 제3자가 동시에 동일한 물건을 이용할 수 없을 것이다. 이에 반하여, 지적재산은 동시에 다수의 사람들에 의하여 그리고 다수의 장소에서 이용될 수도 있다. 그러나, 지적재산의 가치는 당해 지적재산이 어디에서 무슨 목적으로 그리고 어떠한 조건하에서 이용

[383]

되는가를 통제할 수 있는 통제능력의 존부에 따라서 달라질 것이다.

_ 오늘날에는 지적재산이 가장 중요한 재산의 하나로 되었다. 지적재산이 한국과 미국 및 세계무역체제에서 차지하는 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 아니하다. 과거와는 달리, 특정 제품의 가치가 물리적인 분량에 의하기보다는 그 제품을 제조하는 투입된 독창성에 의하여 결정된다. 미국연방중양은행의 Alan Greenspan총재에 의하여 지적된 바도 있지만, 선진각국에서의 경제적 부위증가는 국내총생산(Gross Domestic Product)주1)의 분량이나 중량에 커다란 변화 없이 이루어져 왔다. 예컨대, 오늘날 미국에서 생산된 곡물, 면직물, 광물, 철, 시멘트 등의 총생산량은 아마도 1인당 생산량으로 계산해 볼 때 50년이나 75년 이전보다 크게 증가하지는 아니했을 것이다. 국민총생산(GNP)의 개념적 요소들 또는 아이디어의 부가가치가 바로 미국과 기타의 선진국들의 실제 국민총생산 증가의 가장 주된 부분에 해당된다. 한국도 그러한 경제발전단계에 도달해서 그러한 현상을 경험하게 될 것이다.

_ 문제는, 지적재산은 국경을 넘어서 쉽게 이전되고 있는데 반하여, 그에 관한 권리로서의 지적소유권은 여전히 국경에 의하여 제한되어 있다는 점으로부터 비롯된다. 지적소유권은 그 생성부터 국내적인 성격을 가지고 있고, 그 효력에 있어서도 자동적으로 국경을 넘어서 확대되지는 아니한다.

_ 시장의 국제화와 경제의 상호의존으로 인하여, 전적으로 국경내에서만 상업을 영위하는 것은 어려워지고 있다. 오늘날, 우리들은 흔히 말하는 "지구촌"에 살고 있는 것이다. 따라서, 특정 국가에서의 지적소유권법과 그 운영은 다른 나라에서의 상업과 기업활동에 커다란 영향을 미칠 수 있게 되었다.

_ 금세기의 역사가 잘 보여준 바와 같이, 경제발전과 생활수준의 향상은 주로 다수의 국가에 의한 보다 복잡해지고 값비싼 기술의 개발과 국가간 통상의 증가에 힘입어 이루어져 왔다. 지적재산은 국제적인 성격의 재화이지만, 특정기술에 대한 지적재산권은 여전히 국경에 의한 제한을 받고 있다. 점차로, 특정기술을 이용할 수 있는지 여부가, 특정 국가에서의 기술발전 단계에 따라서 좌우되는 것이 아니라, 당해 국가에서 특정인이 당해 기술에 대하여 지적재산권을 가지고 행사

[384]

하는가 그리고 그러한 권리의 집행가능성에 좌우되어 가는 경향에 있다. 특정인의 지적재산의 통제와 이용은 현지 국가의 국내법이 허용하는 범위내에서만 유효한 것이다. 그러나, 모든 국가에서 적절한 법적보호를 받지 못한다면, 지적재산에 대한 권리는 완전한 자유시장원리에 따라서 행사되고 이용될 수는 없게 될 것이다. 미국회사들의 지적재산에 대한 전세계적인 침해만 해도 수백억달러에 달하는 것으로 추정된다.주2)

_ 본고에서는 미국의 특허법에 관한 어떠한 의미의 역외적 적용이 있었는가를 살펴보고자 한다. 첫째로, 미국의 특허법은 역외적 적용을 위해 의도적으로 개정되어져 왔다. 둘째로, 지적재산권의 보호가 미국의 통상정책의 주요 요소가 된 원인과 배경을 살펴본다. 특히, 미국 통상법 제301조 및 스페셜 301조 뿐만 아니라 일반관세특혜제도(GSP)와 각종 통상우호조약들을 통하여 어떻게 미국이 외국으로 하여금 지적재산권을 인정하여 받아들이고 보호하도록 요구하여 왔는가를 살펴본다. 마지막으로, GATT의 우루과이라운드 협상의 결과 마련된 "통상문제로서의 지적재산권(TRIPs)" 둔켈최종안이 일정 수준과 방법으로 지적재산권의 보호와 집행을 요구하는 구체적 내용에 대하여 살펴본다.

II. 美國 特許法の 域外的 適用

_ 미국에서도 특허법은 역외적 적용이 인정되지 않는 것으로 인식되어 왔다. 미국이나 특정 국가에서 특정 발명에 대하여 특허권이 부여되었다는 사실만으로 다른 나라에서 동일한 발명에 대하여 이루어지는 특허사정 또는 거절사정에 관한 판단에 영향이 미치는 것은 아니다. 각국 특허청은 각자의 독립한 특허법제도를 가지고 있는 것이다.

_ 특정 국가에서 등록된 특허권이 다른 나라에서도 인정되는 것은 아니다. 특정제품이 제조된 나라에서는 특허권 침해가 아니더라도 다른 나라에서는 동일한 제품의 수입이 특허권 침해로 될 수 있다. 예컨대, 甲이 미국에서 특정 기계장치에 관한 특허권을 가지고 있고 乙은 한국에서 동일한 기계장치에 관한 특허권을 가지고 있다고 가정해 보자. 甲이 당해 기계장치를 한국에 수출하여 판매하였다면, 甲은 乙의 한국에서의 특허권을 침해한 것이다. 美國聯邦大法院은 유사한

[385]

사안에서 1890년에 이미 다음과 같이 판시한 바가 있다.독일에서 버너를 제조하고 판매할 수 있는 피고의 권리는 독일법에 의하여 부여된 권리이기 때문에, 피고로부터 당해 버너를

구입한 사람도 미국 특허권자의 허락 없이는 미국에서 당해 버너를 판매할 수 없는 것이다: *Bosch v. Graff*, 133 U.S. 697 at 702-03, (1890)

_ 이러한 판결로부터 특허권은 특정 국가의 정부에 의하여 부여된 권리라고 하는 사실을 알 수 있게 된다. 특허권은 특정 국가의 영역내에서의 독점적 권리가 부여된 것이다. 특허권에 관하여는 국가간의 예양(comity)주3) 이 없다. 미국의 특허권은 타인이 미국내에서 또는 미국 전역에 걸쳐서 특허발명을 실시하거나 제품을 만들거나 판매하는 것을 배제할 수 있는 권리를 의미하는 것이다.

_ 외국에서 이용하고 판매할 목적으로 미국내에서 특허발명을 실시한 경우에도, 특허발명의 실시행위 자체는 미국내에서 이루어진 것이기 때문에 미국내에서의 이용이나 판매가 없더라도 미국 특허권의 침해로 된다. 마찬가지로, 외국에서 제조된 특허상품을 미국 특허권자의 허락없이 미국내로 수입해 들여오는 것은 미국 특허권의 침해로 된다.

_ 주의할 점은, 외국에서 이루어진 행위이지만 당해 행위가 미국내에서 이루어지면 특허권 침해로 될 그러한 행위인 경우에는 특허법에 의하여 미국 특허권침해로 규정된 경우도 있다. 특히 방법발명의 경우에 당해 방법발명이 전적으로 미국 영역 밖에서 실시된 경우에도 미국 방법발명 특허권의 침해로 될 수도 있다. 미국 특허법에 의하면, 방법발명의 실시가 전적으로 미국 영역 밖에서 이루어졌다고 하더라도, 미국 특허권자는 타인이 방법발명에 의하여 제조된 제품을 미국내로 수입해 오거나 미국내에서 판매하는 것을 금지시킬 수 있는 권리를 가지고 있는 것이다. 특허권침해로 보여지는 행위가 미국내에서 이루어진 것은 아니지만, 그러한 행위가 미국내에서의 특허권 침해행위의 전제가 되었기 때문이다.

_ 특허권의 효력은 국경내로 제한되어 있지만, 이러한 특허권의 보호가 국경 밖의 행위에 영향을 미치기도 하고 국경 밖에서의 행위에 의하여 영향을 받기도 한다. 특허발명 기계나 제품의 부품이나 방법발명의 실시에 필요한 재료나 기구를 판매하는 자가 그러한 부품이나 재료 또는 기구가 특허권침해에 이용될 수 있다

[386]

록 만들어진 것임을 알면서도 판매행위를 한 경우에는, 특허권의 間接侵害(contributory infringement)에 해당된다고 본다.주4) 문제되는 부품들이 미국에서 만들어지기는 하였지만 제조된 모든 부품이 미국 밖에서 조립될 목적으로 모두 외국으로 수출된 경우에는 특허권 침해에 해당되는가 하는 문제가 제기된다.

_ 특허발명제품의 모든 부품을 미국내에서 제조하여 모두 외국으로 수출하여 외국에서 조립하고 외국에서 소비된 경우에 특허권 침해에 해당되는지 여부에 관하여는 *Deep South Packing Company v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518 (1972)에서 처음으로 다루어지게 되었다. *Deep South*사건에서 미국연방대법원은 문제된 행위가 미국 특허권의 범위 밖이라고 판단하였다. 피고가 문제된 부품을 미국내에서 조립하여 미국내에서 특허발명제품을 제조하였다면 명백한 특허권침해가 되는 것은 물론이다. 그러나 부품들을 분리된 다수의 박스에 포장하여 외국의 고객에게 수출하여 당해 외국에서 모두 조립된 경우에는 특허권의 直接侵害가 전혀 없고 따라서 間接侵害도 있을 수 없는 것이다.

_ *Deep South*사건에서와 같이 특허발명에 관한 부품의 수출에 대응하기 위하여 미국연방 의회는 1984년에 특허법을 개정하여 제271조에 (f)항을 신설하였다.주5) 제271조에 (f)항에 의하면, 특허발명 부품을 공급하거나 공급을 유도함으로써, 미국 밖에서 그러한 부품이 조립되도록 적극적으로 유도한 자는, 당해 조립이 미국내에서 이루어지면 특허권침해로 되는

그러한 조립에 해당되는 경우에, 특허권침해의 책임을 진다. 따라서, 미국밖에서 기계가 조립되고 이용되어서 미국내에서 아무런 직접침해가 없더라도 간접침해는 있을 수 있도록 되었다. 결과적으로

[387]

로, 특허발명제품이 외국에서 조립되고 소비된 경우에도 특허권침해를 擬制하는 것이다. 이러한 법규정에 의하여 미국법원은 이제, 외국에서의 부품의 조립이나 이용이 특허권침해에 해당되는지 여부에 관계없이, 미국에서 특허발명제품의 부품을 외국으로 수출하는 것을 금지할 수 있게 되었다.

_ 이러한 제271조에 (f)항에 따른 특허권침해의 책임이 인정되는 요건으로서, 부품의 전부 또는 상당부분을 공급하거나 공급하도록 유도함으로써 그러한 부품의 조립이 미국내에서 이루어졌다면 특허권 침해에 해당되는 그러한 부품의 공급이나 공급유도가 있어야 한다. 여기에서 "적극적 유도(actively induced)"라고 하는 용어는 기존의 특허법 제271조에 (b)항에서 '특허권 침해를 적극적으로 유도한 경우에는 당해 특허권침해가 현실적으로 발생했는가의 여부에 관계없이 특허권침해의 책임을 진다'고 하는 규정에서 유래되는 요건이다. (f)(1)항에서는 문제된 부품이 적법한 용도로 이용되는 상업상 통상적인 부품에 해당되는 경우도 포함되어 있지만, (f)(2)항에서 규정하는 바와 같이 외국에서의 조립이 특허권침해에 해당되기 위해서는 문제된 부품들이 특허발명에 이용되도록 특별히 제조된 것이거나 그러한 이용을 위하여 특별히 변형된 것이어야 한다. 이러한 (f)(2)항의 요건은 간접침해에 관한 제271조(c)항의 규정에서 유래된 요건으로 보인다. 따라서, (f)(2)항에 의하면 특허권침해자가 (1) 문제의 부품이 특허발명에의 이용을 위하여 특별히 제조된 것이거나 특별히 변형된 것임을 알고 (2) 당해 부품들이 미국 밖에서 조립됨으로써 동일한 조립이 미국내에서 이루어지면 특허권침해로 되었을 그러한 조립을 의도했어야 한다는 요건이 있다.

_ 제271조 (f)항은 특허발명기계 부품의 일부만의 수출에까지 적용된다는 점에서 진술한 Deep South판결에서보다 훨씬더 철저한 역외적 침해행위 규제에 해당된다. 예컨대, 제271조 (f)(1)항에 의하면 상당부분의 부품을 수출함으로써 수출공급업자가 해외에서 전체 조립이 이루어질 수 있도록 적극적으로 유도하는 것은 특허권침해에 해당된다.주6) 특정 부품이 특허발명제품에의 이용을 위하여 특별히 변형된 것임을 알았고 당해 부품이 해외에서 특허발명기계로 조립되는 것을 의도한 경우에는, 그와 같이 변형된 부품의 수출이 제271조 (f)항의 특허권 침해에 해당된다.

_ 위와 같이 특별한 경우 이외에는, 특허법의 역외적 효력은 인정되지 아니한다.

[388]

그러나 다음 두 장에서는, 어떻게 미국이 그 경제력을 발휘해서 지적재산권의 역외적 효력이 인정되도록 하였는지 살펴보도록 한다.

Ⅲ. 美國의 通商報復 위협에 의한 미국 知的財産權法의 域外的 效力

1. 제301조에 의한 調査

_ 미국의 통상정책은 지적재산권 보호의 부적절성이 무역장벽에 해당된다는 판단에 기초하고 있다. 그래서, 미국은 1974년 통상법 제301조(주7) 를 통해서 다른 나라의 지적재산권법에 대한 역외적 영향을 미치게 되었다. 제301조는 미국통상대표로 하여금 외국의 행위, 정

책 또는 관행 가운데 부당하거나 불합리하거나 또는 차별적인 내용이어서 미국의 상업을 제한하거나 미국 상업에 부담을 주는 것이 있는지 여부를 조사할 수 있는 권한을 부여하고 있고, 당해 외국이 그러한 행위, 정책 또는 관행을 제거하거나 수정하기 위한 충분한 조치를 취하지 아니한다고 판단된 경우에, 미국은 그러한 외국의 행위를 제거하기 위하여 필요한, 무역제재의 부과를 포함하여 적절하고 가능한 모든 조치를 취할 수 있다. 1984년에 개정된 제301조에 의하면, 미국 지적재산권에 대한 적절하고 효율적인 보호를 부인하는 것은 불합리한 행위(unreasonable action)에 해당된다.주8)

_ 한국은 지적재산의 보호에 관한 제301조가 처음으로 적용된 대상국가의 하나이다. 1985년 10월에 1974년 미국통상법 제301조에 따라서 레이건대통령은 미국통상대표로 하여금 한국 지적재산권법의 조사를 개시하도록 지시하였다. 이와 같이 제301조에 의한 조사는 주로, 한국에서 의약품질 및 화학물질에 대한 특허법 보호가 결여되어 있다는 점으로 인하여 야기된 것이다. 1986년 7월에 조사는 완료되었고, 한국 정부는 한국 지적재산권법의 전반적인 개정을 추진하기로 약속하였다.

_ 1987년 7월 1일에 효력이 발생한 개정 특허법은 무엇보다도 특히, 화학물질·의약품질과 그러한 물질의 새로운 용도에 관한 특허법적 보호를 규정하고 있다. 그러나 소위 未市販物質(pipeline products) 보호의 문제로 인하여, 그러한 개정이 미국 특허권자들을 완전히 만족시켜주지는 못하였다. 이미 미국의 특허법적

[389]

보호를 받고 있거나 미국 특허출원중인 약품도, 개정 이전의 한국 특허법하에서는 특허법적 보호를 받을 수 없었고, 개정된 한국 특허법하에서는 신규성의 상실로 인하여 여전히 특허법적 보호를 받을 수 없었던 것이다. 미국 특허법에 관한 일종의 극단적인 역외적 효력으로서, 개정 이전의 한국 특허법하에서 보호결여로 인하여 미국 특허권자 또는 특허출원인이 입게 된 손실을 최소화하기 위하여, 한국 정부는 일정한 경과조치를 취하기로 합의하였다. 두 가지의 경과조치가 마련되었는 바, 그 하나는 현재 한국 특허청에 계류중인 미국특허출원에 대하여 경과조치의 시행일로부터 90일 이내에 물질발명에 관한 청구범위를 추가할 수 있도록 허용한 점이고,주9)

_ 다른 하나는 미국에서 1980년부터 1987년 사이에 특허등록되었지만 1987년 7월 1일 현재 미국내에서 市販된 바가 없는 화학물질발명으로서 한국에서의 시판을 위하여 정부 주무부처의 허가를 받아야 하는 그러한 화학물질에 대해서는, 당해 화학물질을 한국에서 10년간 제조하고 판매할 수 있는 배타적 권리를 미국 특허권자에게 부여하는 특별보호조치가 그것이다. 사실, 후자의 경과조치는 미국 정부를 통해서만 활용할 수 있는 것이다. 후자의 미시판물질의 특별보호조치를 활용하기 위해서는, 요건을 갖춘 미국 특허권자가 특허발명물질이 미국이나 한국에서 1987년 7월 1일 현재 시판된바 없다고 하는 증명과 특허등록증 사본을 포함한 관련 정보를 미국통상대표에게 제출하고 한국에서의 보호를 신청해야 하는 것이다.

_ 끝이어서 1988년 6월에 미국 정부는, 한국 특허법실무에 관하여 제305조에 따른 조사를 개시하였다. 특히 문제된 사안은 (i) 한국특허청에 의한 특허청구범위의 해석과 先行技術(prior art)의 판단에 관한 관행, (ii) 한국 특허청에 의한 特許査定에서의 차별 가능성, (iii) 특허권침해소송에서의 한국 법원의 청구범위의 해석, 그리고 (iv) 특허권침해에 대한 제재와 법집행의 적절성 여부의 네 가지 사안이 지적되었다. 이러한 지적과 관련하여 한국 특허법은 다시 개정되었다.

[390]

2. 스페셜 301조

_ 미국에 의한 통상보복의 위협은 계속되어서 기타 아시아각국의 지적재산권법이 대폭적인 개정을 경험하게 되었다. 1988년 종합통상 및 경쟁법(주10)의 일부로서 제정된 스페셜 301조는 보다 효율적으로 미국 지적재산권법의 역외적관할을 행사할 수 있도록 미국정부에 추가적인 법적수단을 부여해 주고 있다. 스페셜 301조에 의하면, 미국통상대표는 외국의 지적재산권법제도가 지적재산권의 적절하고 효율적인 보호를 부인하는 정도가 가장 심각하여 공정과 형평에 입각한 시장접근을 부인하는 결과로 되는 외국을 優先國(priority country)으로 지정해야 한다. 우선국으로 지정된 당해 외국이 협상에 성실하게 임하지 아니하고 신속하게 부적절한 법제도를 상당한 정도로 개정하지 아니한 경우에는, 제301조에 의한 조사와 통상제제가 가해질 것이다.

_ 최근에 미국업체가 제기한 불만 가운데 가장 심각한 세 가지는, (i) 화학물질과 의약품질에 대한 특허등록의 결여, (ii) 특허발명이 국내에서 실시되지 아니한 경우에 인정되는 強制實施權 제도, (iii) 컴퓨터프로그램, 영화, 그리고 음반에 대한 적절한 보호의 결여를 들 수 있다.

_ 이와 같은 세 가지 분야는 지적재산권법 자체에 존재하는 근본적인 갈등이 나타난 부분이다. 지적재산권법 원리의 내부적 갈등이라고 함은, 특허권이나 저작권의 부여에 의하여 과학과 예술의 발전에 기여한 자들을 보상해준다고 하는 원리가 한편에 있고 다른 한편으로는 그러한 발전의 혜택을 자유롭게 일반공중에게 분배해주어야 한다는 원리가 있는 바, 그러한 원리들의 갈등을 말한다.

_ 다수의 아시아 국가들이 이러한 문제들에 대하여 어떻게 대응해왔고 최근에 어떠한 대폭적인 법개정을 해왔는가를 살펴보면, 미국의 통상보복의 위협으로 인하여 어떻게 지적재산권법제도의 발전이 가속될 수 있었는가 하는 점을 알 수 있게 된다.

1) 의약품질 및 화학물질에 대한 특허법적 보호

_ 개발도상국들은 의약품질과 기타의 화학물질에 대하여 사적인 특허권을 부여해주는 것을 극히 꺼려왔다. 특허권의 부여로 인하여 의약품과 특히 비료나 살충제와 같은 농약제품의 가격이 세배로 상승하게 될 수도 있다. 그리고, 가격의

[391]

상승은 곧 공중위생과 농산물생산의 저하를 야기할 수도 있다. 대부분의 개발도상국들은 자국의 국내시장은 작기 때문에 特許法的 보호의 否認으로 인하여 발명과 고안에 대한 인센티브가 현저히 감소되지는 않는다고 주장한다.

_ 그러나, 전세계의 의약품질 및 화학물질을 제조하는 다국적기업들은 특허권의 결여에 반대한다. 이들 다국적기업들은 개별적으로는 작은 시장일지 모르지만 전세계적으로 보면 다수의 그러한 시장들에서의 특허법적 보호의 결여로 인하여 손실을 보게된 희생자들이다. 개발도상국들이 발명과 고안에 대하여 적절한 보상을 해주지 아니함으로써 이들 다국적기업들은 연구개발을 위한 자금이 감축될 수밖에 없고 따라서 건강과 생명에 관련된 제품의 개발이 지연될 수밖에 없게 되기 때문이다.

_ 연혁적으로 보면, 잘해야 제법특허만이 인정되어 왔고, 제법특허는 동일한 제조방법을 허

락없이 이용하는 것만을 금지시킬 수 있는 것이다. 日本도 1975년까지 의약품질과 화학물질에 대한 특허법적 보호를 인정하지 아니하였다. 말레이시아는 1983년에, 대만은 1985년에 그리고 한국은 1986년에 각각 물질발명의 보호가 인정되게 되었다.

— 중국은 여러 가지 지적재산권 문제가운데도 특히 의약품질과 농약물질에 대한 특허법적 보호를 부인해온 문제가 있어서 1991년에 스페셜301조에 의한 조사가 시작되었다. 통상제재를 방지하기 위하여, 중국정부는 의약품질과 화학물질의 특허등록이 가능하도록 1993년 1월 1일까지 특허법을 개정하기 위한 최선의 노력을 다하겠다고 약속하였다.주11) 중국정부는 또한 제법특허의 범위를 넓혀서 제법발명으로부터 직접적으로 제조될 수 있는 물건의 이용, 판매, 또는 수입을 금지할 수 있도록 하는 개정도 약속하였다. 마찬가지로 태국도 의약품질에 대한 특허법적 보호를 인정하지 아니하였었다. 스페셜301조의 제재를 부과하겠다고 하는 미국정부의 위협에 대응하기 위하여, 태국정부는 우선 1990년에 의약품질과 재료의 보호를 위한 특허법안을 시도하였다. 태국의 의약업계는 현지의 사, 보건담당 종사자들이나 학생들과 마찬가지로 의약품질에 대한 특허법적 보호의 부재로 인하여 버티고 있었고 따라서 1990년 특허법안에 반대하였다. 그들은 태국의 의약품 가격이 의약품질의 특허법적 보호가 인정되는 국가에서의 가격의 3분의 1에 해당된다는 점을 지적하였다. 이

[392]

와 같이 1990년 특허법안은 국내적인 지지를 받지 못해서, 아만드(AMAND)정부가 제출한 정부제출안으로서 국회에서 부결 처리된 최초의 법안이 되었다. 1992년 2월에 태국 의회는 결국 의약품질에 대한 특허법적 보호를 인정하는 내용의 특허법개정을 통과시켰다. 그러나, 태국밖에서 특허등록된 기존의 의약품질로서 태국내에서도 시판되지 아니한 의약품질이라고 하더라도 개정 특허법하에서도 여전히 보호받지 못한다. 더욱이, 태국의 개정특허법은 의약 위원회를 신설하여 동 위원회에 대하여 의약품질의 생산비용과 가격에 관한 정보를 제공하도록 하여 동 위원회가 폭리라고 판단하는 것과 특허권 남용을 방지할 수 있도록 하는 권한을 부여해주고 있다. 이러한 규정은 특히 의약품제조업자들로 하여금 이윤을 공개하도록 강요하는 것이고 기타의 재산적 가치있는 비밀정보를 공개하도록 요구함으로써 사법적 심사없이 특허권상실의 위험에 직면하게 하는 규정이라고 판단되어 미국 의약제조업자협회의 반대를 받게 되었다. 따라서, 그러한 특허법개정을 받아들일 수 없다고 판단한 미국통상대표는 1992년 3월에 이러한 문제를 새로운 태국정부와 협의하기로 하였다.

— 인도는 미국의 통상보복의 위협에도 불구하고 계속적으로 의약제품에 대한 특허법적 보호를 부인하고 있고 오직 제법발명에 대한 특허등록만을 인정하고 있다.

2) 強制實施權

— 의약품질이나 기타의 발명에 특허법적 보호가 인정되는 경우에도 특허권자가 언제나 안전한 것은 아니다. 상당수의 국가들이 특허발명 제품을 제조하거나 특허발명 제법을 이용하고자 하는 자에게 특허권자의 명시적인 허락없이도 발명실시권을 허락해주고 있기 때문이다.

— 강제실시권(compulsory license)이라고 불리우는 그러한 제도는 대부분 모든 국가의 특허법에 마련되어 있다. 강제실시권제도는 특허권자라고 하더라도 특허발명의 혜택을 일반공중에게 완전히 거절할 수 있는 권리가 부여된 것은 아니라고 하는 생각을 기초로 하여 마련된 제도이다. 따라서, 대부분 국가의 특허법에 의하면, 특허권자 또는 실시권자가 특허발명을 실시하고 있지 아니한 경우에는 당해 발명의 강제실시를 허락해주고 있다. 특허발명의

不實施는 특허권의 남용으로 판단되고, 그러한 특허권남용에 대하여 특허법이 인정한 구제조치는 특허권자에게 특정 기구가 산정한 보상만을 인정하고 강제실시를 허락하는 것이다.

[393]

강제실시권이 부여될 것인가 여부는 흔히 특허발명의 실시라고 하는 개념이 어떻게 정의되는가에 의하여 좌우될 것이다.

_ 강제실시권에 관한 미국 정부의 주된 노력의 초점은, 각국의 특허법들이 특허발명의 輸入도 實施의 개념에 포함하도록 하여 강제실시가 허용되지 않도록 하는 것이다. 그러나 미국 기업들과 미국연방정부 공무원들은 개발도상국의 국내법의 개념조항의 개정만에 의하여 강제실시권에 관한 관행이 완전히 바뀌어지지 아니할 수도 있다는 점을 주의해야 한다.

_ 예컨대, 한국은 1985년의 특허법개정을 통하여 實施의 개념 가운데 輸入이 포함되도록 하였다. 그러한 개정은 특허발명제품의 수입이 특허발명의 실시해당되지 아니한다고 하는 1980년 판결을 염두에 두고 마련된 개정이었다.

_ 그러나 한국의 특허법 실무자들에 의하면, 한국 특허청이 특허발명을 포함한 제품의 수입만에 의하여 특허법상의 實施에 해당된다고 보지 않을 것이라고 한다. 따라서, 한국의 특허법 실무자들은 고객들에 대하여 수입만에 의하여 강제실시제도의 실시요건을 충족했다고 생각하지 말도록 조언하고 있고, 현실적인 대안으로서, 약간의 조립과 제조가 한국내에서 이루어진 점을 주장할 수 있도록 반조립제품을 한국내로 수입하여 완제품으로 조립하는 방법은 권하고 있는 실정이다. 아시아의 여타 국가에서와 마찬가지로 한국에서도 법실무 또는 행정관행이 항상 법문구의 변화에 발맞추어 따라가는 것은 아니다. 더욱이, 한국에서는 적절한 국내수요를 충족시키지 못한 경우에도 특허발명에 대한 강제실시가 허용될 수 있다. 특허발명의 불실시로 인한 강제실시권의 허여가 전적으로 특허청장의 재량판단에 놓여져 있는 한 강제실시권제도의 존재로 인하여 특허권의 가치는 제한될 것이다.

_ 최근의 스페셜301조의 조사에 의하면, 강제실시권이 허락되지 아니하는 충분한 조건으로서 특허발명의 輸入을 포함시키지 않고 있는 나라로서 중국, 대만, 인도 및 태국이 열거되었다. 그리고 이들 국가들은 모두 특허발명제품이 국내에서 제조되는가 아니면 수입되는가에 관계없이 아무런 차별 없이 특허권을 보호하겠다고 약속하였다.

_ 미국정부는 강제실시권에 관한 이러한 개정조항들의 시행상황을 면밀히 관찰하고 있다. 강제실시권의 위협에 직면하게 된 미국기업들은 미국정부로 하여금 자신들의 재산권을 보호해 주도록 요청하게 될 것이다.

[394]

3) 컴퓨터소프트웨어의 보호

_ 소프트웨어 정본의 가격이 비싸다는 점과 다른 한편으로 소프트웨어의 복제는 아주 용이하다는 점으로 인하여, 저작권자의 허락 없이 소프트웨어를 복제하고자 하는 유혹을 강하게 느낀다. 미국 소프트웨어업계는 그러한 유혹을 저지하고 복제를 방지할 수 있는 방법을 모색해 왔다.

_ 소프트웨어는 대부분의 아시아 국가에서 일반적으로 著作権法하에서 文藝著作物의 하나로 보호되고 있다. 일본과 홍콩은 1985년에 저작권법을 개정하여 소프트웨어를 포함시켰고, 대만은 1986년에, 그리고 싱가포르와 말레이시아는 1987년에 각각 보호를 하게 되었다. 한국

은 1987년에 컴퓨터프로그램보호법을 제정하여 소프트웨어의 보호를 하게 되었는데, 동법은 주로 컴퓨터프로그램의 보호에 관한 日本 著作権法 관련 규정들을 토대로 하여 마련되어 있다(다만, 프로그램이 창작된 날로부터 1년 이내에만 등록될 수 있다는 점에서 커다란 차이가 있다). 오늘날 이들 국가에서 소프트웨어 보호의 문제로 되고 있는 것은, 소프트웨어 복제의 적발과 처벌 그리고 복제의 금지 등의 법집행 또는 단속의 문제이다.

_ 중국에서의 경험은 시사하는 바가 많다. 중국의 최초의 저작권법은 1991년 6월 1일에 발효되었다. 저작권법에 의하여 소프트웨어를 보호하기 위하여 컴퓨터소프트웨어보호규칙안이 1991년 초에 마련되었다. 동 규칙안은 소프트웨어에 대한 제한적인 보호를 규정하고 있다. 소프트웨어에 대한 권리는 25년간만 존속한다. 소프트웨어는 문예저작물이 아니라 "산업적 저작물(industrial work)"로 개념정의되어 있고 따라서 그 보호는 단순복제(literal copying)에만 한정되어 있다. 또한 소프트웨어를 보호하기 위한 저작권등록의 방식도 엄격하고 많은 비용이 소요되도록 되어 있다.

_ 더욱이 동규칙은, 기존의 등록된 소프트웨어에 관한 새로운 소프트웨어를 개발한 경우에도 다시 전혀 새로운 등록을 해야하는 비용과 시간의 부담을 저야 하는지 여부에 관하여 불분명하다. 가장 심각한 문제로 제기된 것은 1991년 7월 1일 이전에 창작된 외국인의 소프트웨어에 대하여 遡及的 보호가 인정될 것인가 하는 점에 관하여 동규칙은 아무런 규정을 두고 있지 않다는 점이다. 미국 소프트웨어업계는 이러한 문제점들을 포함하고 있는 동 규칙에 반대의사를 표시하였고, 미국 정부에 의하여 그러한 반대의사는 전달되었다.

_ 아마도 가장 많은 반대를 받은 부분은 무엇보다도 소프트웨어를 등록하기 위하여 당해 소프트웨어의 원시코드(source code)를 제출해야 한다는 점이었다.

[395]

소프트웨어의 보호가 단순복제로부터의 보호에 한정된다고 하는 제한적 보호와 함께 원시코드의 공개의 등록요건으로 인하여, 사실상 적절한 소프트웨어 복제를 유인하게 되는 것이라고 생각된다.

_ 미국 정부와의 협상이후, 중국은 1991년 6월 13일에 새로운 규칙안을 마련하였다. 소프트웨어 저작권의 존속기간은 25년의 보호가 1회에 걸쳐 갱신될 수 있도록 되어서 최장 50년으로 연장되었다. 최초로 외국에서 발행된 소프트웨어의 경우에도 당해 소프트웨어가 30일 이내에 중국에서 등록되면 보호를 받을 수 있게 되었다. 또한, 소프트웨어의 등록에 있어서 원시코드의 제출은 요구되지 않도록 개정되었다. 그러나, 이와 같이 새로이 마련된 규칙안도 미국소프트웨어업계의 요구를 충분히 만족시켜 주지는 못하였다.

_ 스페셜 301조에 의한 조사를 긍정적인 방향으로 매듭짓기 위하여, 중국정부는 컴퓨터프로그램을 베른협약하의 문예저작물로 보호하기로 합의하였다. 또한, 등록의 복잡한 방식도 제거하기로 하였다. 양해각서에 의하면 그 대신으로, 중국이 기존의 소프트웨어복제로 인하여 배상하여야 할 책임으로부터 면제되고, 중국의 기업과 개인에 의하여 이미 무단으로 복제하여 이용하고 있는 소프트웨어의 경우에는 상업적 목적으로 추가적 복제가 없는 한 계속하여 이용될 수 있게 되었다.

4) 스페셜 301조의 영향

_ 미국 정부에 의한 개입이 없었다고 하더라도 어느 정도의 기간이 경과한 후에 아시아국가들과 다른 나라에서의 지적재산권법의 발전이 이루어졌을지도 모른다. 그리고, 이들 국가들

이 지적재산의 보호에 의하여 자국의 이익이 증진된다는 것을 알게 되었을지도 모른다. 그러나, 부인할 수 없는 사실은, 미국 정부의 통상보복의 위협으로 인하여 아시아제국에서의 지적재산권법의 발전이 가속화되었다는 점이다. 위에서 상술한 바와 같이, 미국 정부는 외국 지적재산권법의 구체적인 규정들까지 지적하고 권유함으로써 역외적관할을 행사해 왔던 것이다.

IV. GATT 우루과이라운드 협상에 의한 지적재산권법의 역외적 효력

_ 위에 상술한 바와 같이 외국 지적재산권법에 대한 미국정부의 일방적인 조치

[396]

와 영향이외에도, 상품의 출처에 관계없이 그에 관한 개방과 형평에 입각한 상호 접근을 보장하는 것을 목적으로 하는 "관세및무역에관한일반협정(GATT)"도 체약국들에 의한 지적재산권의 다자보호체제를 마련하는데 개입하게 되었다.

_ GATT 우루과이라운드협상의 둔켈최종안주12) 가운데 "통상문제로서의 지적재산권(TRIPs)"에 관한 내용을 보면, 체약국들은 저작권(제1절), 상표권(제2절), 특허권(제3절), 의장권(제4절), 반도체집적회로배치설계권(제6절), 그리고 영업비밀의 보호(제7절) 등 모든 종류의 주된 지적재산권을 일정한 수준으로 보호할 의무가 있다. 체약국들은 TRIPs에 위반되지 않는 한, 보다 높은 수준의 보호를 할 수도 있다. 지적재산권의 보호에 관한 TRIPs는 지적재산권의 보호를 위한 구체적이고 상당히 수준 높은 실체법적 규정들을 마련해 놓고 있다.

_ TRIPs는 특정 권리를 인정하는 법규의 제정을 요구할 뿐만 아니라 그러한 법의 집행을 담당할 사법절차에 관하여도 규정하고 있다. 특히, TRIPs는 각 체약국으로 하여금 지적재산권의 침해의 방지, 침해에 대한 보상, 그리고 장래의 침해의 금지에 관한 절차를 마련하도록 요구하고 있다. 요컨대, TRIPs는 지적재산권법의 집행에 관한 절차법적 규정에 관해서도 구체적이고 망라적인 규정을 두고 있는 것이다. 각 체약국들은 지적재산권의 집행에 관한 절차가 공정하고 형평에 합치되도록 해야 하며, 또한 불필요하게 복잡하거나 과도한 비용을 소요하게 해서는 안되고 불합리한 제척기간 등의 시간적 제한을 두지 않도록 해야하며 정당한 이유없이 절차지연이 이루어지지 않도록 해야 한다. 집행절차에 있어서, 당사자들은 의견진술의 기회가 부여되어야 하고, 본안에 관한 판단은 반드시 당사자들이 제출한 증거를 토대로 해서 이루어져야 한다. 또한, 당사자들은 최종적인 행정심판에 대하여 司法的 審査(judicial review)를 받을 기회가 부여되어야 한다.

_ 특정 체약국이 TRIPs를 준수하지 않고 GATT분쟁해결절차에 따라서 위반국으로 판단된 경우에는 통상체재를 가할 수도 있다. 이러한 의미에서, 지적재산권법은 글 적용범위에 있어서 이제 결코 국내적인 것만은 아니다. 미국과 같이 TRIPs협상에서 외국정부로 하여금 특정수준의 지적재산권보호체도를 채택하도록 요구함으로써 TRIPs의 마련에 있어서 많은 영향력 행사한 국가들은 결과적으로 자국의 지적재산권법의 역외적 적용을 하게 된 셈이라고 말할 수 있다.

[397]

V. 結 論

— 통상의 중요성과 통상에서의 지적재산의 중요성으로 인하여, 지적재산권의 역외적 적용 및 국제화가 이루어지게 되었다. 첫째, 외국에서 이루어진 행위에 대해서도 미국 특허법의 개정에 의하여 미국 특허권의 침해로 간주하게 되었다. 둘째, 미국이, 어떻게 외국의 국내법으로 하여금, 지적재산권의 적절한 보호에 관한 미국식 개념을 수용하도록 강요할 수 있었는가 하는 것을 살펴보고, 그러한 측면에서 지적재산권에 관한 역외적 관할을 행사하게 되었다는 점을 알 수 있었다. 마지막으로, GATT체제내에서 체약국들로 하여금 지적재산권의 보호와 법집행절차에 관한 일정한 수준의 규범을 마련하도록 하기 위한 GATT내에서의 노력을 살펴보았다. 지적재산은 국제적인 성격의 재화에 해당되기 때문에, 지적재산이 어느 국가에 있는가에 관계없이 모든 국가에서 지적재산권의 적절하고 유사한 보호가 확보되도록 하는 것이 경제적 이익에 합치되는 것이라고 생각된다.

주1)

국내총생산은 국내의 모든 기업과 정부 등이 생산한 재화와 서비스의 가치를 총합한 수치로서 해외에서의 소득이 반영되어 있지 아니한 것인데 반하여 아래의 국민총생산은 국내외를 불문하고 특정국의 국민의 최종생산물의 시장가치의 총합으로서, 다시 말하면 국민의 생산활동으로 부가된 가치(부가가치)의 총합을 말한다(역자주).

주2)

Foreign Protection of Intellectual Property Rights and the Effect on U.S. Industry and Trade, USITC Publication 2065(Feb. 1988).

주3)

외국판결의 승인 및 집행을 국가간의 예양에 의한 것이라고 본다면 그러한 의미의 예양이 특허권의 경우에는 아직 존재하지 않는다는 의미임(역자주).

주4)

특허발명 기계나 제품 또는 그 조합이나 결합제품의 부품이나 방법발명의 실시에 필요한 재료나 기구를 판매하는 자가 그러한 부품이나 재료 또는 기구가 특허권 침해에 이용될 수 있도록 만들어진 것이거나 이용될 수 있는 것임을 알면서도 판매행위를 하였고, 당해 부품이나 재료 또는 기구가 적법한 행위에도 이용될 수 있는 통상적 부품이거나 재화가 아니고 특허발명의 중요한 요소에 해당되는 경우에는, 특허권의 間接侵害者(contributory infringer)

로서의 책임을 진다: 35 U.S.C. 271(c).

주5)

특허발명 부품의 전부 또는 상당부분을, 전부 또는 일부 조립되지 아니한 상태로, 미국내에서 또는 미국으로부터 공급하거나 공급을 유도함으로써, 미국 밖에서 그러한 부품이 조립되도록 적극적으로 유도한 자는, 당해 조립이 미국내에서 이루어지면 특허권침해로 되는 그러한 조립에 해당되는 경우에, 특허권침해의 책임을 진다: 35 U.S.C. 271(f)(1).

1984년 개정의 연혁적 고찰에 의하면, 미국의 특허발명제품의 부품을 외국으로 수출하여 외국에서 당해 부품이 조립되도록 함으로써 미국 특허권의 침해를 회피하고자 하는 시도들을 방지하기 위한 목적으로 개정이 이루어진 것을 알 수 있다.

주6)

적극적 유도(active inducement)의 요건은 제271조 (b)항의 기준에 의하여 판단된다.

주7)

19 U.S.C. §2411

주8)

19 U.S.C. §2411(d)(3)(i)(II)

주9)

한국 특허법이 허용하는 출원의 補正은, 출원공고이전에 보정을 하는 경우에도, 발명의 요지를 변경하지 아니하는 범위내에서만 허용된다. 제법발명에 관한 특허출원에 물질발명에 관한 청구를 추가하는 것은 발명의 동일성을 해하기 때문에 대부분의 경우에 요지의 변경에 해당되고, 따라서 한국 특허법이 허용하는 출원보정의 범위를 벗어난 것이기 때문에 허용될 수 없는 것이기 때문에, "제법특허출원의 물질특허보호제공에 관한 대한민국정부와 미합중국정부간의 서한교환"이라고 하는 양자조약(조약 제923호)에 의하여 특별히 보정의 형식으로 허용되도록 하였다: 역자주

주10)

The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988(PL 100-418): 19 U.S.C. §2242.

주11)

지적재산권의 보호에 관한 중화인민공화국과 미합중국간 양해각서(1992. 1. 17)

주12)

1991년 12월에 마련된 Dunkel Draft가 현재 협상과 합의의 대상이 되고 있는 TRIPs안에 해당된다.