

# WTO 체결 이후의 지적재산권 문제

저자: 정상조  
발행년도: 1997

문헌: 통상법률

권호: 14호 (1997년)

출처: 법무부

## <목 차>

- I. 머리말
- II. WIPO관할 국제규범과의 관계
  1. 지적재산권에 관한 UR협상의 배경
  2. WIPO관할 국제규범과의 조화
  3. WTO이후의 WIPO규범의 변화
- III. WTO/TRIPs의 보호기준과 미해결과제
  1. 저작권
  2. 상표권
  3. 특허권
  4. 섭외사법적 문제
- IV. 국경조치
  1. 세관에 의한 통관보류
  2. 공탁금 제도
  3. 통관보류 기간
  4. 침해물품의 폐기 또는 처분
  5. 관세법
  6. 병행수입
- V. WTO/TRIPs의 소급효
  1. 소급보호의 원칙
  2. 베른 협약의 소급효와 예외
  3. WTO/TRIPs 소급효의 예외
  4. 저작권법의 개정
- VI. WTO체제하의 지적재산권에 관한 분쟁의 해결
  1. WTO/TRIPs에서의 분쟁예방 및 분쟁해결
  2. WTO분쟁해결절차
  3. WTO이후의 미국통상법
  4. WIPO체제하에서의 분쟁해결
- VII. 결 론

WTO 체결 이후의 지적재산권 문제 ( a property right about knowledge after WTO contrating ) / 정상조

초록

세계무역기구(World Trade Organization: WTO)협정과 그에 부속된 지적재산권 (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs)협정이 체결된 후, 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization: WIPO)는 WTO체결이 후 새로운 역할을 모색하고 WTO협정으로 해결하지 못한 지적재산권문제를 해결하기 위한 회원국간의 협상을 주도해왔다.

WIPO/TRIPs는 WIPO관할 국제규범과의 조화를 피하기 위하여 여러 가지 규정을 두고 있지만 양자의 조화에 관하여 부족한 부분이 있는 것이 실정이다.

WTO/TRIPs의 보호기준을 보면, 저작권의 최소보호기준(minimum protection)을 베른협약등 기존협약에서보다 강화하였다. WTO협정이 체결된 이후 인터넷의 대중화와 디지털화의 급증으로 인하여 새로운 저작권문제가 제기되었고, 이에 대한 국제적 차원의 대응으로서 WIPO는 "저작권조약"과 "실연·음반조약"을 마련하였다. 상표권에 관해서는 등록 상표로 보호될 수 있는 상표의 범위에 관하여 WTO/TRIPs는 색채상표를 허용하고 소위 사용에 의한 식별력획득을 인정하는 한편, 소리상표는 허용하지 아니할 수 있도록 하고 있다. WTO/TRIPs는 색채의 결합만으로 상표로 될 수 있다고 규정하고 있는데 반해서, 우리 개정 상표법은 색채가 문자·도형·기호에 결합된 표장만이 상표의 개념에 해당되는 것으로 규정하고 있기 때문에 우리 개정 상표법이 WTO/TRIPs 규정을 준수하지 않고 있다는 문제점이 제기될 수도 있다. WTO/TRIPs는 여타의 통상협정에서와 마찬가지로 원산지표시에 관한 상세한 규정을 두고 있고, 그와 관련된 상표제도에도 언급하고 있는 것이 주목된다.

WTO/TRIPs는 기본적으로 특허권의 취득과 향유에 관한 차별을 금지하고 있다. 또한, 특허받을 수 없는 발명에 대해서도 상세한 규정이 마련되어 있다

국경조치에 관하여는 세관에 의한 통관보류, 공탁금 제도, 침해물품의 폐기 또는 처분등의 규정을 두고 있다.

WTO/TRIPs시행일 당시 체약국에서 이미 보호되고 있거나 WTO/TRIPs에 의하여 보호되는 모든 보호대상에 대하여 WTO/TRIPs의 의무가 발생하는 것이 원칙이며, 이에 대한 예외도 존재한다.

WTO체제하의 지적재산권에 관한 분쟁의 해결방법으로 WTO/TRIPs에서의 분쟁예방 및 분쟁해결, WTO 분쟁해결절차,WTO이후의 미국통상법, WIPO체제하에서의 분쟁해결로 나누어 검토한다.

결론

WTO/TRIPs의 보호기준, 국경조치, 소급효, WTO체제하에서의 지적재산권분쟁해결절차에 대한 설명

주제어

WIPO, WTO/TRIPs, 지적재산권, 지적재산권에 관한 분쟁, 저작권, 상표권, 특허권

## I. 머리말

20세기말의 가장 커다란 변화로 국제통상의 새로운 질서를 마련하게 된 세계무역기구(World Trade Organization: WTO)협정과 그에 부속된 지적재산권(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs)협정이 체결된 후 2년여의 기간이 경과하였다. WTO협정이 체결된 이

[6]

후 우리나라를 비롯한 세계각국이 WTO협정의 준수를 위한 국내법의 개정 또는 제정에 많은 노력을 기울여왔다. 그러나, WTO협정의 국내법화와 동시에 각국 정부는 새로운 쟁점들을 가지고 협상을 계속하지 않을 수 없었다. 지적재산권 분야에 있어서는 WTO기구의 차원에서 새로운 협상이 전개된 바는 없지만, 이제까지 지적재산권의 국제적 조화를 위해서 중심적인 역할을 담당해온 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization: WIPO)가 WTO체결이후 새로운 역할을 모색하고 WTO협정으로 해결하지 못한 지적재산권 문제를 해결하기 위한 회원국간의 협상을 주도해왔다. 특히, 최근에는 WIPO가 디지털시대에 대응하기 위한 새로운 국제규범으로 "저작권조약"과 "실연·음반조약"을 채택하기에 이르렀다. WTO체결이후에 등장하는 새로운 논점으로는 디지털시대의 저작권 문제에 한정되지 않고, 다양한 문제들이 잠재되어 그 해결을 기다리고 있다고 생각된다. 예컨대, 데이터베이스라거나 색채상표 또는 유전공학적 발명 등의 보호는 원칙적으로 인정되고 있지만 현행의 국제규범이 그 구체적인 보호범위를 명백히 하지 못하고 있는 것이고, 병행수입의 금지라거나 지적재산권의 남용으로 인한 경쟁제한의 문제 또는 지적재산권법의 영역적 한계나 그 역외적 적용의 문제에 관해서는 구체적인 국제적 합의가 이루어지지 못한 것이다. 이들은 WTO체결후 다시 각국의 의견이 개진되고 많은 논의를 거쳐야 할 새로운 과제들인 것이다. 이하에서는 WTO/TRIPs의 중요한 내용과 WTO체결이후의 새로운 과제를 연결지워가면서 설명하도록 한다.

## II. WIPO관할 국제규범과의 관계

### 1. 지적재산권에 관한 UR협상의 배경

본래 GATT에는 지적재산권에 관한 규정이 없었고 지적재산권 보호에 관한 국제규범으로서 다수의 국제조약이 체결되어 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization: WIPO)에 의하여 관리되어 왔었다. GATT체제하에서 지적재산권의 보호가 중요한 통상문제의 하나로서 우루과이라운드(UR)협상 주제로 등장하게 된 것은, WIPO관할의 기존 국제규범이 아주 낮은 수준의 지적재산권 보호를 내용으로 하고 있고 더욱이 당해 국제규범을 준수하지 아니한 경우에 국가간 분쟁의 해결과 집행이 어렵다고 하는 문제점을 내포하고 있었기 때문이라고 볼 수 있다. 예컨대, 산업재산권 보호를 위한 파리협약은 내국민 대우(National treatment)의 원칙과 국제출원에서의 우선권(Right of priority) 등을 인정하고 있을 뿐이고 주1) 별도의 최소한의 보호기준을 적극적으로 제시하지는 않고 있

[7]

다. 문예저작물의 보호에 관한 베른협약주2) 도 여러 가지 저작권을 상세히 규정하고 있지

만 컴퓨터프로그램에 관한 저작권이나 저작권자의 대여권(Rental rights) 등에 관한 아무런 규정을 두지 못하고 있는 실정이다. 또한 WIPO관할의 23개 조약 가운데 9개의 조약만이 분쟁해결 및 조약집행에 관한 규정을 두고 있는데, 그러한 9개의 조약 가운데 반도체집적회로에 관한 지적재산권조약<sup>3)</sup>만이 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차 등의 상세한 분쟁해결절차를 마련하고 있을 뿐이고 나머지 8개 조약은 분쟁해결을 국제사법재판소(ICJ)에 의뢰하도록 규정하고 있을 뿐이어서 분쟁해결에 아무런 도움이 되지 못하다는 점을 부인할 수 없다. 이러한 문제점이 지적됨에 따라서, WIPO는 특허법통일협정<sup>4)</sup> 및 국가간지적재산권 분쟁해결조약<sup>5)</sup>의 체결을 위한 외교회의 그리고 저작권보호에 관한 베른협정을 강화하기 위한 전문가회의<sup>6)</sup>를 여러차례 가진 바 있다. 그러나 미국 등 선진국들은 기존 WIPO관할국제규범들의 보호수준이 낮다는 점과 개정의 어려움을 들어서, 지적재산권 문제를 통상 문제의 하나로써 GATT체제하의 우루과이라운드 협상주제의 하나로 포함시키게 되었다.

## 2. WIPO관할 국제규범과의 조화

WIPO/TRIPs는 WIPO관할 국제규범과의 조화를 피하기 위하여 여러 가지 규정을 두고 있지만 아직도 해결되지 못한 몇가지 문제점이 있음을 부인할 수 없다. 우선, WIPO/TRIPs는 WIPO관할 국제규범과 기타의 지적재산권 관련 국제규범을 변경하지 아니한다는 취지를 분명히 하면서 동시에 WTO/TRIPs체약국들은 파리협약과 베른협약 등의 주요 국제규범을 준수하도록 의무화하거나 그러한 국제규범의 특정규정을 준용한다는 규정을 둠으로써<sup>7)</sup> 기존의 지적재산권 관련 국제규범과의 조화를 피하고 있다. 그러나 WTO/TRIPs가 기존의 지적재산권 관련국제규범과 아무런 문제없이 조화될 수 있는가에 대해서는 여러 시각에서 의문이 제기됨을 주목할 필요가 있다. 예컨대, 미국주도의 이와같은 지적재산권관련 WTO협정에 대하여는 개도국의 비난도 적지 않은 실정이고 유럽의 이론적 반박도 상당한 설득력을 가지고 있다. 즉, 개도국들은 미국이 중심이 되어 마련한 "통상문제로서의 지적재산권에 관한 WTO협정"이 지나치게 높은 수준의 규범을 포함하고 있어서 개도국의

[8]

기술적 예측을 영구화하는 것이라고 비난하고 있다. 특히 무역보복조치 등의 선진국에 의한 일방적 제재를 배경으로 하여 개도국에 대하여 일정한 지적재산권법제도를 강요하는 것이 과연 효율적인가 하는 의문과 함께 오히려 다른 통상협상에까지 악영향을 미치는 결과만을 초래할 것이라고 지적되고 있다.<sup>8)</sup>

또한 100여년전부터 WIPO를 중심으로 저작권 등의 국제적 보호를 주도해온 유럽 선진국들은 지적재산권 보호에 관한 GATT 중심의 새로운 국제규범의 마련이 WIPO의 지적재산권 보호와 중복적인 작업이고, 지적재산권에 관한 전문지식과 전문가를 충분히 확보하고 있는 WIPO를 중심으로 국제규범을 발전시키고 운영해나가는 것이 바람직할 것이라는 입장을 분명히 하고 있다. 더욱이 GATT체제내에서의 지적 재산권 보호는 통상제의등으로 인하여 상호주의에 입각한 지적재산권 보호를 초래할 것이어서, 상호주의가 아니라 내국민대우의 원칙에 입각한 WIPO중심의 기존 국제규범의 기본원칙을 저해할 것이라는 신중한 비판도 제기되고 있는 실정이다.<sup>9)</sup> 다시말해서, GATT체제내에서의 지적재산권 보호는 조약상의무를 위반한 체약국에 대하여 경제적 손실을 입었다고 주장하는 미국 등의 일방적 통상보복 조치를 취할 수 있도록 허용함으로써, 결과적으로 WIPO중심의 기존 국제규범의 대원칙으로 되어 있는 내국민원칙에 반하고 중국적으로는 미국법의 기준에 따라서 각국의 법을 통일시

키는 것이 아닌가 하는 이론적 비판도 상당한 설득력이 있다. 통상제재로 인한 상호주의로의 복귀에 대해서는 후술하는 분쟁해결절차에서 다시 검토하도록 한다.

### 3. WTO이후의 WIPO규범의 변화(주10)

WTO협정이 체결된 이후 WIPO의 역할은 무엇인가에 대해서 많은 논의가 진행되어 왔고, WIPO가 지적재산권법의 국제적인 조화와 협력에 관한 중심적인 역할을 계속하기 위해서는 실체법적으로나 절차법적으로 기존 WIPO관할규범을 개정할 필요성이 절실하다는 결론에 이르게 되었다. 특히, 인터넷 등의 디지털 기술의 발전에 대응한다는 차원에서, WIPO는 1996년 12월 20일에 "저작권조약"주11) 과 "실연·음반조약"주12) 을 채택하게 되었고, 다만 데이터베이스에 관한 조약은 조속한 시일내에 다시 협의하기로 하였다.

[9]

따라서, 이 두가지 조약은 공통적으로 저작자, 실연자 및 음반제작자에게 자신의 저작물, 실연 및 녹음물을 유선 또는 무선으로 일반대중에게 공급할 수 있도록 허락할 수 있는 권리를 부여하고 있는데, 이는 인터넷에서의 주문형 또는 쌍방향형 디지털 배포를 포함하는 권리개념인 것이다.주13) 다만, 이와 같은 소위통신권(rights of communication)의 개념에 있어서, 단순히 통신을 할 수 있도록 물리적 시설을 제공하는 것만으로는 통신에 해당되지 않는다는데 WIPO외교회의는 의견을 모았다.

그리고, 이 두가지 조약이 공통적으로 새로이 도입하게 된 권리개념 또는 보호규정으로 "복제방지기술"과 "저작권관리정보"의 보호에 관한 규정을 주목할 필요가 있다.주14)

"복제방지기술"의 보호라고 함은 저작권 또는 저작인접권을 침해하는 행위를 억제하기 위한 기술적 장치(technological measures)를 회피하거나 무력화하는 것에 대한 법적 구제수단을 국내법에 의해서 입법화하도록 의무화한 것이다.주15) 또한, "저작권관리정보"의 보호라고 함은 저작자, 저작권자, 저작인접권자, 이용허락조건 등에 관한 정보 즉 "저작권관리정보(rights management information)"를 무단으로 제거하거나 변조하는 행위 또는 그와 같이 무단으로 관리정보가 제거되거나 변조된 작품을 배포하거나 방송하거나 통신하는 행위를 함으로써 저작권 또는 저작인접권의 침해를 용이하게 하거나 권리침해를 조장할 수 있다는 점을 알면서(손해배상청구의 경우에, 알 수 있었던 경우를 포함) 그러한 행위를 하는 자에 대한 법적 구제수단을 국내법에 의해서 입법화하도록 의무화한 것이다.

RAM등에서의 복제와 같은 일시적 복제에 관한 별도의 규정을 마련할 필요가 있는지 여부에 대해서도 많은 논의가 있었으나, 일시적 복제의 문제는 기존 규범의 복제권과 그 예외에 관한 규정의 해석에 의해서 해결하는 것이 더욱 적절하다는 전제하에 별도의 규정을 마련하지 않기로 합의되었다. 또한 저작물이나 음반 등의 최초판매로 인하여 저작권이나 저작인접권이 어느 영역 범위내에서 소진되는지의 문제 또는 병행수입의 허용여부의 문제는 계약국의 국내법이 자유롭게 결정할 문제라고 인정하게 되었다.

"저작권조약"은 특히 WTO/TRIPs에서와 마찬가지로 컴퓨터프로그램의 저작권보호, 대여권의 인정, 창작적인 데이터베이스

[10]

의 저작권 보호에 관한 규정을 두게 되었다. 또한, 동 조약은 사진저작물에 대한 최소 보호기간에 관하여 현행 베른협약이 규정한 25년을 50년으로 연장하였다. 다른 한편, "실연·음반조약"은 전술한 바와같이 디지털 기술의 발전에 따른 보호를 명백히 함과 동시에 특히

1961년 로마협정에서 규정하고 있는 권리와 WTO/TRIPs에서 규정하고 있는 대여권과 유사한 권리에 관한 규정을 두고 있다. 또한 동 협정은 실연자의 청각적 공연과 동 실연의 녹음물에 관하여 성명표시권과 동일성유지권이라고 하는 인격권을 가진다고 규정하게 되었다. 주16) 그리고 최소 보호기간은 로마협정의 20년을 채택하지 않고 WTO/TRIPs의 50년을 채택하였다. 다만 동 협정은 실연자의 실연에 대한 시청각적 녹화물(audio-visual fixation)에 대한 권리에 관해서는 아무런 규정을 두지 못하고 장래의 협의과제로 남기기로 하였다.

### III. WTO/TRIPs의 보호기준과 미해결과제

#### 1. 저작권

##### 가. WTO/TRIPs하의 저작권기준

복제기술의 발전에 따른 저작권 침해 또는 저작권자들의 심각한 피해에 대한 대응책으로서 WTO/TRIPs는 저작권의 최소보호기준(minimum protection)을 베른협약등 기존협약에서보다 강화하였다. 예컨대, WTO/TRIPs는 컴퓨터프로그램, 영상저작물, 음반에 대해서 소위 대여권을 인정하고 있다. 본래 저작권자에게 대여권이 인정되어 있었지만 소위 권리소진의 원칙 또는 최초판매의 원칙(first sale doctrine)에 따라서 그러한 대여권은 커다란 제한을 받아왔지만, WTO/TRIPs는 컴퓨터프로그램, 영상저작물, 음반의 경우에 한하여 판매용저작물 사본(copies of copyright works)에 대해서까지 대여권이 미친다고 규정하게 된 것이다. 컴퓨터프로그램에 대한 대여권에 관하여는 별다른 논란이 없었으나, 영상저작물과 음반에 대한 대여권에 관하여는 미국과 여타의 선진국 그리고 개발도상국들의 의견이 대립되어 왔고, 결과적으로 상당히 완충적인 규정도 병존하게 되었다.

구체적으로 보면, 영상저작물의 경우에 원칙적으로 대여권이 인정되어야 하지만, 영상저작물의 대여로 인하여 복제권에 대한 실질적인 침해(material impairment)하는 저작물의 광범위한 복제가 발생하지 않는 경우에는, 체약국이 대여권을 인정하지 아니해도 무방함을 인정하고 있는 것이다. 즉 비디오테잎 등의 경우에 소비자들이 무단복제하는 경우가 드물고 실제로 무단복제로 인하여 화질이 크게 떨어지기 때문에 대여권이 인정되지 않더라도 심각한 무단복제는

[11]

발생하지 않을 것이고 저작권자의 이익이 크게 손상될 위험이 없다면, 영상저작물에 대한 대여권을 인정할 필요가 없다는 것이다. 여기에서 문제되는 것은 복제권에 대한 실질적인 침해하고 하는 기준의 구체적인 내용이 무엇인가 하는 점인데 저작권자의 판매액의 현저한 감소라거나 판매이익의 현저한 감소 등이 그 구체적 기준으로 될 수 있을 것이다.

마지막으로, 음반에 대한 대여권에 있어서는, 원칙적으로 배타적인 권리로서의 대여권(exclusive rental right)을 허용해야 하지만, WTO/TRIPs협상의 종결을 위한 각료회의 개최시점에서 특정 체약국이 음반의 대여에 관한 적절한 보상제도(equitable remuneration)를 가지고 있는 경우에는, 음반의 상법적 대여가 권리자의 배타적인 권리를 실질적으로 침해하지 않는다는 전제하에, 당해 체약국은 그러한 보상제도를 유지할 수 있다.주17) 이와같이 완화된 대여권제도가 규정된 것은, 개발도상국들이 대여권의 성격을 단순한 보상청구권으로 파악하여, 대여행위 자체는 권리자의 허락여부와 관계없이 자유롭게 할 수 있고 다만 권리

자에게 적절한 이용료만을 지급하도록 해야 한다고 주장해왔기 때문에, 판매용음반의 대역에 관하여 그러한 개발도상국들의 주장을 반영한 것이다.

또한, WTO/TRIPs는 컴퓨터프로그램이 베른협약상의 어문저작물(literary works)로서 보호되어야 한다고 규정하고 있다. 컴퓨터프로그램이 원시코드(source codes)의 형태로 존재하거나 목적코드(object codes)의 형태로 존재하거나에 관계없이 어문저작물로서 보호되어야 한다는 것이다.주18) 따라서 WTO/TRIPs하에서 컴퓨터프로그램은 통상의 어문저작물과 마찬가지로 보호되어야 하기 때문에 저작자의 사후 50년간 보호되는 장기간의 존속기간을 가지게 될 것이고, 보존용 복제라거나 필수적인 변경 등의 소위 사용자권리(users' rights)가 '허용되기 어려운 저작권제한'에 해당되는 것인지 신중히 검토해보아야 할 것이며, 베른협약 규정에 따른 소급효가 인정되는 것이 아닌가 하는 어려운 문제를 직면하게 되었다.

컴퓨터프로그램 저작권의 존속기간 등의 위와같은 문제들은 근본적으로 컴퓨터프로그램을 어떠한 종류의 저작물로 볼 것인가 하는 문제로부터 출발하게 된다. 즉, 컴퓨터프로그램을 통상의 어문저작물의 하나로 파악하게 되면 존속기간 등에 있어서도 저작자의 사후 50년이라고 하는 동일한 존속기간이 인정되어야 하겠지만, 소위 응용저작물(applied art)의 하나로 파악하게 되면 베른협약하에서도 단기의 존속기간이 허용되기 때문에 프랑스에서처럼 25년간 보호한다거나 우리나라 컴퓨터프로그램보호법에서처럼 50년간 보호하는 단기의 존속기간도

[12]

베른협약하에서 허용되는 것이다. 그러나, WTO/TRIPs는 어문저작물로 보호되어야 한다는 점을 명백히 하고 있기 때문에 프랑스 등이 어떠한 입법적 대응을 할지 커다란 관심의 대상이 되고 있다. 다만, 다행히도 컴퓨터프로그램 자체의 lifecycle 또는 시장수명이 아주 짧기 때문에 존속기간을 저작자의 사후 50년으로 연장해도 그 경제적 영향은 별로 없을 것이라는 분석도 가능하고 또 다른 한편으로는 그러한 단기의 시장수명을 고려해볼 때에 선진국들로서도 컴퓨터프로그램저작권의 존속기간을 저작자의 사후 50년까지로 연장하도록 강요함으로써 얼마나 커다란 경제적 이익을 얻겠는가 하는 의문도 제기될 수 있다.

프로그램사용자의 권리가 적법한 저작권 제한에 해당될 것인가에 대해서도 WTO/TRIPs 해석상 논란이 될 수 있는 문제이다. 다만, 저작권자의 이익을 침해하지 않는 한도에서 프로그램의 특성상 인정되어야 하는 사용자의 권리는 WTO/TRIPs하에서도 허용될 것으로 생각된다. 그러나 더욱 어려운 문제는, 우리나라의 저작권법에서와 마찬가지로 컴퓨터프로그램 보호법에서도 인정되고 있는 소위 '사적복제의 예외'가 베른협약 및 WTO/TRIPs하의 저작권 제한의 범위를 벗어난 것이 아닌가하는 문제점일 것이다. 사적복제의 예외는 우리나라 저작권 법규정과 집행상의 근본적인 문제의 출발점으로서, 복제기술의 발전과 저작물 이용 및 프로그램 이용의 환경변화를 고려해서 개정할 필요가 없는 것인지 재검토해볼 필요가 있을 것이다. 사적복제의 예외처럼 추상적이고 위협적인 규정을 두는 것보다는 WTO/TRIPs의 저작권제한규정에서와 같은 보다 일반적인 저작권제한 또는 소위 '보다 일반적인 공정이용(fair uses)'규정을 두거나 유럽공동체의 지침에서처럼 보다 실용적인 조건하의 리버스엔지니어링 허용규정을 두는 것을 적극적으로 검토해볼 필요가 있을 것이다.

#### 나. WTO체결 이후의 쟁점

WTO협정이 체결된 이후 인터넷의 대중화와 디지털화의 급증으로 인하여 새로운 저작권문

제가 제기되었고, 이에 대한 국제적 차원의 대응으로서 전술한 바와 같이 WIPO는 "저작권 조약"과 "실연·음반조약"을 마련하였다. 두가지 조약은 모두 통신권(communication right)이라고 하는 새로운 종류의 저작권개념을 부여하고, "복제방지기술(technological measures)"의 보호와 "저작권관리정보(copyright management information)"의 보호를 명시적으로 규정하게 되었기 때문에, 동 조약들을 비준한 국가들은 국내입법에 반영해야 할 의무가 생기게 되었다. 다만, 이들의 새로운 저작권보호강화에 대해서는 가전업체들로부터 상당한 반대가 제기되고 있고 일반대중의 정보접근을 지나치게 제약한다는 반론도 제기되고 있는 실정이다. 예컨대, 동 조약에서 복제방지기술의 보호라고 함은, 저작권 보호기술이나 장치의 파괴나 무력화시키는

[13]

것을 주된 목적(primary purpose or primary effect)으로 하는 도구를 제조하거나 판매하지 못하게 하는 것인데, 이러한 규정은 결과적으로 적법한 목적으로 사용될 수 있는 도구까지도 금지하는 결과를 초래하여 가전제품의 제조업자와 일반 소비자 모두의 이익을 부당하게 침해하게 된다는 점을 지적한다. 특히, 미국의 Sony Corp. v. Universal City Studios, Inc.주19) 사건의 VTR에서와 같이 불법복제의 용도로 사용될 수도 있지만 적법한 복제의 용도로도 사용될 수 있는 장비의 경우 그 주된 목적을 저작권침해라고 볼 것인지 여부는 판단하기 어려운 것이다. Sony VTR사건에서 미국연방대법원은 특정기계장치의 주된 용도가 적법한 사용인지 여부를 분석해야 하는 것은 아니라고 하면서 오직 상당수의 사용이 적법한 것이라면 당해 기계장치의 제조업자에게 저작권침해의 책임을 추궁할 수 없다고 판시하였다. WIPO의 "저작권조약"과 "실연·음반조약"이 채택하고 있는 "복제방지기술"의 보호에 관한 규정은 이러한 미국연방대법원의 입장과 상충되는 것으로 일반소비자와 가전제품 제조업자에게 지나치게 많은 제약을 강요하는 것이라고 지적되기도 한다.주20)

따라서, WIPO의 "저작권조약"과 "실연·음반조약"을 비준하는 경우에도 각 체약국들은 국내법화함에 있어서 상당한 논란을 거쳐서 저작권자와 이용자 또는 제조업자들의 이해를 잘 조정하는 입법방식을 모색하고자 할 것으로 예상된다. 또한, 데이터베이스의 보호에 있어서는 현재 창작성을 갖춘 데이터베이스만이 보호될 수 있지만, 과연 데이터베이스의 창작성요건이 어느 정도로 요구되는 것인지에 대해서도 각 체약국마다 다양한 접근과 입장이 마련될 수 있을 것이고, 더욱이 창작성이 결여된 데이터베이스에 대해서까지 법적 보호를 부여해 주기 위한 별도의 조약이 성립되는 경우에는 데이터베이스개발업자 또는 데이터베이스수출국과 그 이용자 또는 수입국과의 사이에 상당한 시각의 차이와 접근방법의 차이가 나타날 것이다.

또한, WIPO조약에서 저작권의 존속기간을 연장하기 위한 규정은 없지만, 유럽연합

[14]

은 1993년도에 이미 저작권의 존속기간을 저자의 사후 70년으로 규정한 지침주21) 을 제정하여 회원국들이 존속기간을 연장한 바있고, 미국에서도 자국의 저작권보유자들이 상대적으로 불리한 지위에 놓이지 않도록 하고주22) 미국문화산업의 왕성한 발전을 촉진한다는 차원에서 저작권의 존속기간을 저자의 사후 70년으로 연장하기 위한 법안이 연방의회에 상정되어 있다.주23) 이러한 선진국들의 저작권존속기간 연장의 움직임을 고려해보면, 저작권의 적정한 존속기간도 WTO이후의 새로운 저작권논점으로 등장할 가능성도 배제할 수 없다.

## 2. 상표권

### 가. 색채상표

등록상표로 보호될 수 있는 상표의 범위에 관하여 WTO/TRIPS는 색채상표를 허용하고 소위 사용에 의한 식별력획득을 인정하는 한편, 소리상표는 허용하지 아니할 수 있도록 하고 있다.주24) 즉, 색채의 결합을 상표로 등록할 수 있도록 체약국들이 국내법을 정비해야 할 것이고, 따라서 특허청의 업무뿐만 아니라 색채분류에 관한 제도가 효율적으로 운영될 필요가 절실했다. 소리상표는 WTO/TRIPS에 규정되어 있지 않지만 WTO/TRIPS의 최소보호 기준을 초과하는 보호는 무방한 것이기 때문에 특정 체약국이 소리상표를 보호하는 것은 무방하지만, 다른 한편으로 그러한 소리상표가 유명해질 경우에 유명상표보호의 규정에 따라서 그러한 소리상표제도를 인정하고 있지 않는 다른 체약국에서도 당해 소리상표를 보호해 주어야 하는 문제가 발생할 수 있기 때문에, 체약국의 선택에 따라서는 시각적으로 인지가 가능한(visually perceptible) 상표만을 등록할 수 있도록 허용하고 있다.

WTO/TRIPs가 색채의 결합(combinations of colors)만으로 상표로 될 수 있다고 규정하게 됨에 따라서, 우리 상표법도 1995년 개정에 의해서 색채가 상표의 구성요소로 결합될 수 있음을 인정하고 있다. 그러나 엄밀히 보면, WTO/TRIPs는 색채의 결합만으로 상표로 될 수 있다고 규정하고 있는데 반해서, 우리 개정 상표법은 색채가 문자·도형·기호에 결합된 표장만이

[15]

상표의 개념에 해당되는 것으로 규정하고 있기 때문에 WTO/TRIPs 규정과 완전히 동일한 보호를 해주고 있다고 보기 어렵다. 우리 개정 상표법은 색채만으로 구성된 상표는 보호될 수 없는 결과로 되기 때문에, 우리 개정 상표법이 색채만의 결합으로 구성된 상표도 보호되어야 한다고 규정한 WTO/TRIPs 규정을 준수하지 않고 있다는 문제점이 제기될 수도 있다.

참고로 선진외국에서는 오래전부터 색채만으로 구성된 상표의 보호필요성이 주장되어 왔고, 최근 미국연방대법원은 색채 자체에 대한 상표법적 보호를 정면으로 인정한 판결을 내리게 되었다. 즉, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.주25) 사건에서, 미국연방대법원은 세탁업자에 의하여 주로 사용되는 다림질판(press-pad)에 칠하여진 금녹색(gold-green)자체도 유효한 상표로 보호될 수 있다고 판시한 것이다. 동 사건에서 미국연방항소법원은 다림질판의 금녹색자체는 상표법적 보호를 받을 수 없다고 판시하면서, 그 근거로 특정 업자에게 특정색채에 대한 독점적 사용을 허용하게 되면 경쟁업자가 사용할 수 있는 색채가 제한되거나 고갈되어 버린다고 하는 색채고갈론(color depletion)과 법원이 색채의 농담이나 명암을 엄밀히 판단하여 색채의 동일성 여부를 판단하기 어렵기 때문에 보호받을 수 없다고 하는 견해 그리고 색채가 상품의 기능과 밀접히 관련된 경우에 당해 색채에 대한 독점을 허용하는 것은 상품 자체에 대한 경쟁을 제한하는 부당한 결과로 된다는 주장을 토대로 하였다. 그러나, 미국연방대법원은 동 항소법원의 판결을 파기하면서, Qualitex가 다림질판에 사용해온 금녹색은 동일한 채도와 명도를 유지하면서 다림질판 전체에 사용되어 실질적으로 일정한 모양을 유지하여 상당한 식별력을 획득한 표장이기 때문에 상표로서 보호될 수 있는 것이라고 판시하였다. 사용주의를 채택하고 있는 미국 상표법하에서 미국 상표청은 색채만

으로된 상표의 경우에도 그러한 여러 가지 요소를 고려하여 식별력을 가지고 있는지 여부를 심사하고 있다. 이러한 맥락에서, 우리 상표법도 색채만으로 구성된 상표의 등록을 허용하기 이전에 상표등록심사시 출원인의 구체적인 상표사용의사를 명백히 확인함으로써 식별력을 가진 상표에 해당되는지를 면밀히 심사할 수 있어야 할 것으로 생각된다.

## 나. 원산지표시

WTO/TRIPs는 여타의 통상협정에서와 마찬가지로 원산지표시에 관한 상세한 규정을 두고 있고, 그와 관련된 상표제도에도 언급하고 있는 것이 주목된다. 특히 동 협정은 개념규정을 통해서 "원산지표시"라고 함은 "특정 상품이 체약국의 영역 또는 그 일부 지역에서 유래됨으로써 당해 상품의 품질이나 명성 또는 기타의 특징이 당해 원

[16]

산지와 밀접하게 관련된 경우의 원산지표시"를 뜻한다고 제한적인 개념으로 규정하고 있다. 주26) 여기에서 문제되는 것은 "상품의 품질이나 명성 또는 기타의 특징이 당해 원산지와 밀접하게 관련된 경우"가 어떠한 범위에서 인정되어야 할 것인가의 문제이다. 이와같이 상품의 품질이나 특징과 원산지와와의 관계를 요구하는 제한적 원산지표시 개념은 프랑스입법례에서도 찾아볼 수 있는 바, 그러한 관계를 판단하는 요소로서 토양, 기후, 지역적 동식물 등이 제시되어 왔다. 그리고, 상품의 품질이나 특징이 원산지와 밀접하게 관련된 경우에 한정하면서 당해 특징이 특정 지역의 인위적 요소와 관련된 경우는 언급하고 있지 않기 때문에, 특정 지역에서 여러 세대에 걸쳐서 내려온 전통이나 공예적 특징은 원산지표시의 보호에서 제외된 것이고 원산지표시의 보호는 주로 농수산물에 한정된다고 해석된다. 주27) 더 나아가, 동 협정은 포도주와 증류주(위스키등)의 원산지표시에 관한 별도의 규정을 두어서, 진정한 원산지표시와 함께 병행하여 특정지역의 술을 모방한 것이라고 표시한 경우에도 원산지에 관한 소비자의 혼동을 초래하는 원산지표시 도용을 금지함으로써, 포도주와 증류주에 관한 원산지표시의 보호를 강화하고 있다. 다만, 원산지표시의 보호에 관한 중대한 예외로서 협정체결일 또는 협정가입일 당시 특정 원산지 표시가 특정 체약국에서 보통명칭화된 경우에는 당해 체약국 또는 가입국은 당해 원산지표시를 보호할 의무를 가지지 않게 되는 바, 비유럽국가들은 샴페인이라거나 보르도 등은 보통명칭화된 것이라고 보고 원산지표시로서의 보호를 인정하지 않아도 무방한 것으로 해석된다.

동 협정에 이와같이 원산지표시의 보호는 규정되어 있지만, 원산지표시의 보호를 위한 구체적 입법수단이 명시되어 있지 않기 때문에 반드시 상표법에 의해서 원산지표시를 보호해야 하는 것은 아니다. 우리나라의 현행 부정경쟁방지법에서처럼 허위의 원산지표시를 금지함으로써 원산지표시를 보호하는 것도 동 협정을 준수하는 것으로 볼 수 있다. 또한, 원산지표시에 관한 이해관계인(interested parties)의 이익을 보호해야 한다고 추상적으로 규정하고 있기 때문에, 원산지의 생산자들과 생산자 단체 또는 소비자단체와 관련 정부조직 가운데 구체적으로 누가 이해관계인으로서 보호되어야 할 것인지도 체약국이 국내법에 의해서 결정해야 할 사항인 것이다.

동 협정은 원산지표시에 관한 상표법적보호에 관한 규정도 두고 있는 바, 상품의 진정한 원산지 이외의 영토, 지역 또는 지방에서 생산된 것처럼 소비자의 오해를 야

[17]

기할 수 있는 허위의 원산지표시를 포함하고 있는 상표에 관한 등록을 거절해야 한다고 규

정함으로써, 원산지에 관하여 소비자를 오인케하는 상표를 등록할 수 없도록 하고 있다. 특히 포도주와 증류주의 경우에는 허위의 원산지표시를 구성요소로 하는 상표는 등록될 수 없을 뿐만아니라, 그러한 포도주나 증류주의 상표와는 별도로 진정한 원산지를 표시하거나 그와 유사한 종류 또는 유형 또는 모방제품이라고 표시한 경우에도 마찬가지로 그 등록이 허용될 수 없다고 하는 보다 엄격한 규제를 요구하고 있다.주28)

동 협정은 허위의 원산지표시를 포함하는 상표의 등록을 거절해야 한다는 규정은 두고 있으나 원산지표시의 구체적인 상표법적보호에 관한 상세한 규정은 두고 있지 않다. 이것은 계약국들의 입법례가 커다란 차이를 가지고 있기 때문에 통일된 제도에 관한 합의가 이루어지기 어려웠기 때문이라고 보여진다. 예컨대, 프랑스는 우리나라의 단체표장제도주29)와 유사한 제도에 의해서 원산지표시를 보호하고 있는 반면에, 미국은 증명표장제도에 의해서 원산지표시를 보호할수 있도록 하고 있다. 프랑스의 1919년 법에 의해서 원산지표시에 관한 등록을 받기 위해서는, 출원된 원산지표시가 요건을 충족하고 있는지 여부에 관한 법원이나 행정부의 판단이 있어야 되고, 이러한 판단에 필요한 자료로서 당해 원산지와 상품의 품질 또는 특징과의 관계가 소명되어야 한다.주30) 프랑스정부는 원산지표시에 관한 등록 등의 업무를 관할하기 위한 별도의 정부기구주31)를 두고 원산지표시에 관한 등록 뿐만 아니라 등록된 원산지표시에 관한 품질도 관리함으로써, 프랑스에서의 원산지표시등록제도는 단순한 지리적 명칭의 표시를 보호할 뿐만 아니라 더 나아가 상품의 품질까지도 담보해주는 기능을 수행한다고 보여진다. 프랑스에서 원산지표시등록제도는 왕성히 이용되고 있는데, Champagne, Bordeaux, Cognac 등의 유명한 주류와 각종 치즈에 관한 원산지표시가 등록되어 보호되고 있고, 이

[18]

러한 원산지표시등록제도는 프랑스의 국내시장을 외국상품으로부터 보호해주는 기능도 수행하는 것으로 평가하는 흥미로운 견해도 있는 바, 우리나라의 입법과 운용에 참고할 측면이라고 생각된다.주32)

참고로, 미국의 증명표장(certification marks)제도를 보면, 미국상표법상의 증명표장이라고 함은 "증명표장권자 이외의 자로 하여금 상품이나 서비스의 원산지나 품질 또는 제조방법 등을 증명하거나 또는 특정 단체의 소속업자에 의해서 생산되거나 제공되는 상품이나 서비스임을 증명하기 위하여 사용하도록 하는 표장"을 뜻한다.주33) 증명표장권자의 표장을 통한 증명기능을 확보하기 위해서 표장권자는 스스로 상품이나 서비스를 제공하지 않고, 대부분의 경우에 증명표장권자는 정부기구 등과 같이 객관적 지위에 있을 수 있는 자로 국한된다. 이점에서 증명표장은 단체의 소속업자들로 하여금 사용하도록 마련된 단체표장과는 구별될 수 있다. 또한 상표권자가 통상사용권자(non-exclusive licensee)의 상품이나 서비스의 품질을 통제하기 때문에, 상표사용 허락에 의한 품질통제와 증명표장에 의한 품질통제가 유사한 것으로 볼 수도 있으나, 상표사용허락은 상표권자의 자유로운 선택에 의해서 결정되는데 반해서 증명표장권자는 일정한 품질요건을 갖춘 자에 대해서 증명표장을 사용하도록 반드시 의무적으로 허락해야 한다는 점에서 다르다. 또한, 원산지자체는 상표로 등록될 수 없지만, 원산지를 증명한다는 의미의 증명표장으로는 원산지표시가 상표법에 의해서 보호될 수 있는 것이다.주34)

### 3. 특허권

#### 가. 협정에서의 특허권 보호

WTO/TRIPs는 기본적으로 특허권의 취득과 향유에 관한 차별을 금지하고 있다. 즉 첫째 발명지에 의한 차별(discrimination as to the place of invention)이 금지되어 있는 바, 예컨대 미국에서와 같이 선발명주의를 채택하고 운용함에 있어서 자국인의 발명에 대해서는 발명시점을 인정하는데 반해 외국인의 특허출원에 대해서는 발명시점을 인정하지 않고 출원시점을 발명시점으로 적용하여 외국인의 특허출원에 대해서 차별해서는 아니된다는 것이다. 이러한 규정에 따라서 미국은 WTO협정 체결국 또는 NAFTA체약국에서의 발명사실을 선발명의 사실로 이용할 수 있도록 하는 특허법 개정을 한 바 있다.<sup>주35)</sup> 또한 제품의 수입

[19]

또는 국내생산여부에 따른 차별을 금지하고 있는 바, 불충분한 발명실시로 인한 강제실시권과 관련하여 국내에서 직접 특허발명을 실시하여 생산하지 않고 수입을 통해 국내 수요를 충족하는 경우에도 불실시로 보아 강제실시권을 발동할 수는 없다는 점을 분명히 한 것이다.

또한, 특허받을 수 없는 발명에 대해서도 상세한 규정이 마련되어 있다. 즉, 공서양속, 인간의 생명, 건강, 환경에의 심각한 피해를 예방하기 위하여 필요한 한도에서 특허대상에서 제외할 수 있다고 규정하고 있는데, 공서양속 등의 구체적 개념과 의미가 아직 불분명하다는 문제점을 내포하고 있다. WTO/TRIPs는 또한 미생물 이외의 동물과 식물도 불특허대상으로 할 수 있음을 규정하면서 다만 식물변종의 경우에는 특허법이나 특별법에 의해서 보호하는 선택의 여지를 허용하고 있다. 다시 말해서, 식물변종의 경우에 체약국은 자국의 특허법에서 불특허대상으로 규정할 수는 있지만 그러한 경우에 반드시 특별법에 의한 보호는 확보해야 한다는 것이다. 우리나라 특허법은 감자, 고구마, 양파와 같은 무성번식 식물만을 특허받을 수 있는 발명으로 규정하고 있기 때문에 유성번식 식물에 관한 발명에 대한 보호제도를 정비해야 할 입법적 과제가 있는 것이다.

WTO/TRIPs는 정부조달 등에서의 지적재산권 보호에 관하여 언급하고 있지 않지만, 각국 정부의 조달공고에 특정 지적재산권의 사용을 요구하는 기술명세(technical specifications)를 포함시키는 경우가 많고 그러한 경우에 당해 정부는 각 입찰 참가자에게 동 지적재산권의 무차별적인 이용을 보장하는 것이 관례화함에 따라서, 우루과이라운드 정부조달에 관한 협정을 보면 "지적재산권과 기술명세"에 관한 규정을 두게 되었다. 즉, WTO협정에 의하면, 경쟁적인 정부조달이 가능하도록 하기 위하여 필요한 경우에 입찰참가자들이 정부조달을 위한 기술명세서나 기술표준을 충족시키기 위하여 필요한 지적재산권을 이용할 수 있는 실시권(license)을 획득할 수 있도록 해야 하고, 정부는 그러한 실시권 획득이 공정하고 합리적이며 무차별적인 기준에 따라서 이루어 지도록 최선을 다해야 하며, 그러한 실시권의 획득을 보장함에 있어서 지적재산권자의 이익을 해하지 않도록 해야 한다. 여기에서 논란이 되는 것은, 경쟁적인 정부조달을 위하여 정부가 지적재산권을 이용할 수 있는 실시권을 획득하도록 보장해 준다고 하는 것이 WTO/TRIPs에 규정되어 있는 "강제실시권"의 엄격한 요건 또는 제한적인 범위내에서의 강제실시권 허용이라고 하는 원칙과 모순되는 것이 아닌가 하는 점이고, 양자의 조화가 문제된다고 보여진다.

#### 나. 특허법의 개정

WTO/TRIPs는 특허권의 보호를 강화하기 위한 규정들을 두고 있는 바, 첫째, 특허권의 내용으로 타인이 허락없이 발명제품을 생산, 사용, 양도, 양도청약, 또는 수입을

[20]

하는 것을 금지할 수 있는 배타적 권리라고 규정하고 있어서,주36) 그러한 특허권 내용에 발맞추기 위하여 특허청의 개정안은 양도의 개념 속에 양도의 청약도 포함하는 것이라는 것을 명백히 해두고 있다. 또한 WTO/TRIPs는 특허법적 보호기간이 출원일로부터 최소한 20년이 경과하기 전에는 종료되지 않는다고 규정하고 있다.주37) 우리 특허법은 출원공고일로부터 15년으로 규정하고 있어서 우리의 특허법적 보호기간이 WTO/TRIPs의 규정에 배치되는 것이 아닌가 하는 문제가 제기될 수 있어서, 개정안은 특허권의 존속기간을 특허출원일로부터 20년으로 한다고 규정하게 되었다. 물론 우리 현행 특허법이 출원공개일로부터 출원인의 보호를 하기 시작하여 출원공고일로부터 15년간 보호를 하기 때문에 출원일로부터 산정하면 20년에 거의 가까운 보호기간이 될 수 있지만 보다 명백히 WTO/TRIPs 규정을 따르기 위하여, 개정안은 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년으로 한다고 규정하게 된 것으로 보인다. 다만, 여기에서 궁금한 것은 우리 개정안이 특허권의 존속기간을 특허출원일로부터 20년이라고 규정한 것이 다소 부정확한 표현이 아닌가 하는 점이다. 즉, 특허권은 출원공고가 이루어지고 특허권설정등록이 됨으로서 형성되는 것인데, 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년이라고 규정하는 것은 특허권의 효력이 출원일로 소급하여 미친다는 것을 의미하는 것으로 해석될 위험도 있기 때문이다. 그러나 특허출원일로부터 출원공개일까지는 특허법상 별다른 보호가 없고, 출원공개일로부터 출원공고일까지도 보상금청구권 등에 의한 보호만이 인정될 뿐이고 특허권의 효력이 소급한다고 볼 수는 없기 때문에, 개정안과 같이 특허권의 존속기간을 출원일로부터 20년이라고 규정하는 것은 출원공개의효과등에 관한특허법규정과 모순되거나 해석의 혼동을 초래할 수 있을 것이다. 참고로 미국 특허법도 WTO/TRIPs 협정에 부응하기 위하여 최근에 개정된 바에 따르면, 특허료의 납부를 전제로 하여 특허권은 특허권이 부여된 날로부터 개시하고 동 특허권은 특허출원일로부터 20년이 되는 날에 만료되는 것으로 규정하고 있는바, 특허권의 존속기간과 특허권발생일을 모두 명료하게 하고 있음을 주목할 필요가 있다.주38)

특허권자의 배타적 권리를 일정한 경우에 제한하는 경우로서 특허발명의 강제실시라거나 특허권의 수용 등을 들 수 있는데, WTO/TRIPs는 특허발명의 강제실시 또는 비자발적 이용(Use without Authorisation of the Right Holder)에 관한 포괄적인 규정을 두고 있고 특히 경쟁제한행위를 시정하기 위하여 필요한 한도내에서의 특허발명

[21]

의 강제실시 등의 새로운 사유도 허용하고 있다.주39) 특허청이 마련한 개정안도 특허법 제 107조의 "통상실시권 설정의 재정"에 관한 규정에서 기존의 강제실시허여의 요건이외에 이용발명의 실시예 필요한 기본발명의 강제실시허여 및 경쟁제한행위의 시정에 필요한 강제실시허여 등의 요건을 함께 포괄적으로 규정하고 있다.

이 가운데 이용발명 또는 개량발명(improvement invention)의 실시예 필요한 기본발명의 강제실시허여에 관한 규정은 현행 특허법 제138조에서 이미 규정되어 있는 것이지만 특허발명의 강제실시허여에 관한 포괄적인 규정으로 체계적으로 정리한다는 차원에서 개정안은 제107조에 흡수하여 규정하게 된 것으로 보인다. 특히 물질발명제도가 도입되어서 미국의 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc.주40) 사건과 Genentech, Inc.

v. Wellcome Foundation, Ltd.주41) 사건에서 잘 경험한 바와 같이 유전공학기술에 의한 물질발명에 관한 기본발명과 그 제법 등에 관한 이용발명 등과의 사이에 특허권침해의 분쟁이 급증하게 될 것이고, 우리나라의 이용발명의 실시에 필요한 기본발명의 강제실시 허여제도는 이러한 분쟁을 사전에 방지할 수 있는 제도로서 재조명되어야 한다는 점에서 개정안이 제107조에서 포괄적으로 규정하게 된 것은 바람직하다고 생각된다. 다만, 우리나라 특허법의 통상실시권허여심판제도는 이용발명 또는 개량발명의 실시에는 커다란 도움이 되지만, 다른 한편 기본발명에 관한 특허권자는 일방적으로 자신의 발명의 이용을 허락해주어야 하고 일정한 이용료만을 지급받을 뿐이기 때문에 이용발명 또는 개량발명에 대한 특허권자보다도 오히려 불리한 지위 특히 경쟁상 불리함을 감수하게 되는 것이 아닌가 하는 의문이 제기된다. 따라서 통상실시권 허여심판을 함에 있어서는 기본발명에 대한 특허권자도 이용발명 또는 개량발명을 이용할 수 있도록 상호이용허락(cross license)을 받을 수 있도록 개정되는 것이 바람직할 것이다.주42) WTO/TRIPs도 1차 특허권자(즉 기본발명에 특허권자)가 합리적인 조건하에 2차 특허발명(즉 이용발명)을 사용할 수 있는 크로스라이선스를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있다. 이러한 맥락에서, 특허청이 마련한 개정안도 기본발명과 이용발명에 관한 권리자들 사이의 형평을 고려하여 아래와 같이 상호이용허락을 위한 강제실시허여를 규정하고 있다(개정안 제107조 제7항).

다만, 개정안이 강제실시허여의 새로운 사유로서 열거하게 된 "불공정경쟁행위 시정"의 경우에는 몇가지 문제점이 있다고 생각된다. 첫째, 우리나라 독점규제및공정거래에관한법률

[22]

은 각종 불공정거래행위 또는 경쟁제한 행위의 시정을 할 수 있는 권한(즉 시정권고와 시정조치를 내릴 수 있는 권한)을 공정거래위원회에 부여하고 있고 심지어 독점규제법위반으로 인하여 피해를 입은 자가 손해배상을 청구하는 경우에도 공정거래위원회의 시정조치가 확정된 후에만 재판상 청구할 수 있도록 규정하고 있기 때문에,주43) 특허권자에 의한 대부분의 경쟁제한행위 또한 불공정거래행위는 공정거래위원회에 의하여 시정될 것이고, 개정안이 규정하고 있는 바와 같이 "불공정경쟁행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우"로서 특허청장이 통상실시권의 재정을 하게 되는 경우가 얼마나 될 것인지는 의문이다. 법원에 대하여 독점규제법위반으로 인하여 당해 불공정거래행위 또는 경쟁제한행위가 무효라고 주장하는 것은 손해배상청구와는 달리 가능할 것으로 보이지만, 현행 독점규제법의 해석상 범위반행위가 당연무효인가 아니면 시정조치 등 행정적 구제의 대상이 될뿐인가 하는 점에 관하여 학설의 대립이 있는 실정이고, 우리나라 법원도 아직 독점규제법 위반 행위의 효력에 대하여 명백히 판단한 사례가 없는 실정이다. 설사 법원이 독점규제법 위반사실을 확인하고 그 효과를 무효로 판단하더라도, 무효하고 판단되었기 때문에 당해 불공정거래행위 또는 경쟁제한 행위는 효력을 상실하게됨으로써 자동적으로 시정되는 것이고 따라서 특허청장에 의한 통상실시권의 재정이 필요할 것인가도 다시 문제되는 것이다. 요컨대, "사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정경쟁행위로 판정된 사항을 시정하기 위하여 특허발명을 실시할 필요성이 있는 경우"로서 특허청장이 통상실시권의 재정을 하게 되는 경우가 과연 있겠는가 하는 의문이 제기된다. WTO/TRIPs도 불공정거래행위를 시정하기 위한 비자발적 실시를 허여할 수 있는 기관으로 단순히 "권한있는 기관(competent authorities)"이라고만 규정하고 있고, WTO/TRIPs가 불공정거래행위를 시정하기 위한 비자발적실시허여에 관한 규정을 둔 것은, 그러한 실시허여제도를 둘 수 있다고 규

정한 점에 의의가 있는 것이 아니라 불공정거래행위라고 하는 사실이 사법적 또는 행정적 절차에 의하여 판단되었기 때문에 다른 통상의 강제실시허여제도와는 달리 특허권자와의 협상의무라거나 수출금지의무 등이 배제된다는 점을 규정하고 있는 점이 보다 더 중요한 점이라고 생각된다. 따라서 사건으로는 개정안 제107조 제1항 4호의 규정을 보다 일반적으로 "특허권의 남용을 배제하기 위하여 필요한 경우"로 규정하거나, 특허권자에 의한 판매지역제한 등의 불공정거래행위(주44)가 특허권 남용이 있는 경우

[23]

에 해당된다면 특허발명의 불충분한 실시를 근거로 하여 제3자가 강제실시허여를 청구하는 경우에 그러한 특허권 남용을 참조하도록 하는 것이 어떨까 생각된다.

개정안 제107조에 규정된 강제실시허여 요건이 6항목으로 열거되어 있어서, 각 항목의 사유를 항상 동일한 취급을 할 수는 없고 특허권자 또는 전용실시권자로부터 합리적인 조건의 통상실시권의 허락을 받도록 협의 등 노력을 했는가 여부가 중요한 항목이 있고 그러하지 아니한 항목이 있을 수 있을 것이다. 따라서 개정안은 특허발명의 미실시라거나 불충분한 실시 또는 이용발명의 실시에 필요한 경우에는 특허권자와의 사전협의를 의무화하고 있고, 그 이외의 경우에는 이미 사법적 또는 행정적 절차에 의하여 판단되었거나 공익의 견지에서 인정되는 것이기 때문에 특허권자와의 사전협의를 요구하고 있지 않고 있다. 또한 WTO/TRIPs는 비자발적 실시허여가 그러한 실시허여를 하는 회원국의 국내시장에서의 공급을 위해서만 허용되어야 한다고 규정하고 있기 때문에, 개정안도 제107조 제4항에서 불공정거래행위시정을 위한 경우 이외에는 국내시장에서의 공급을 위주로 하여 통상실시권의 설정의 재정이 이루어져야 한다고 규정하고 있다. 그 이외에 개정안은 아래와 같이 WTO/TRIPs의 규정을 반영하기 위한 조문의 개정이나 신설을 하고 있다.

#### 4. 섭외사법적 문제

교통과 통신이 발전하고 상품교역이 활발해지면서 국제적인 성격의 지적재산권의 침해도 빈번히 발생하게 되어서 그러한 침해에 대해서 어느나라의 지적재산권법이 적용되는가 하는 소위 섭외사법(conflict of laws)의 문제가 제기된다. 물론 지적재산권 침해가 불법행위에 해당되고 따라서 불법행위지의 법 즉 지적재산권침해가 발생한 국가의 법이 적용된다고 말할 수도 있으나, 지적재산권의 유효성 자체가 선결문제로 제기된 경우에는 어느나라의 법을 적용할 것인가 그리고 인터넷을 통한 광고나 판매행위와 같이 도대체 어느 국가에서 이루어진 행위인지 여부조차도 판단하기 어려운 경우에는 어떻게 할 것인가 또는 불법행위지가 특정된 경우에도 당해 불법행위지의 지적재산권법을 적용하는 것이 극히 불합리한 경우에는 어떻게 할 것인가 등의 문제가 제기된다.

우리나라 섭외사법을 포함하여 대부분 국가의 섭외사법원칙에 의하더라도 지적재산권침해가 발생한 국가의 법이 적용되는 것을 원칙으로 하지만, 미국판례에서와 같이 불법행위지 뿐만 아니라 기타 소송당사자들이 실질적인 관계를 가진 나라의 법이 무엇인가라는 기준이 적용되는 경우도 볼 수 있다. 특히 문제되는 현상은, 다수의 국제적인

[24]

지적재산권침해사건에서 미국법원이 외국에서 발생한 지적재산권침해에 대해서도 미국의 지적재산권법을 적용하는 경향을 보여주고 있다는 점이다. 즉, 미국법원은 법정지인 미국의

법을 미국영역외에 발생한 침해행위에 대해서 역외적으로 적용(extraterritorial application)하고 있는 것이다.주45) 이와같이 미국 법원이 자국의 지적재산권법을 역외적용하는 것에 대해서 미국법원이 법정지에 관한 판단과 준거법의 판단을 혼동하고 있다거나 또는 자국법의 우월성을 외국에 강요하는 제국주의적 접근이라는 비판이 제기되고 있는 실정이다.주46)

준거법을 결정하는 규범으로서의 섭외사법을 협의의 섭외사법이라고 한다면 이와 밀접히 관련되어 있으면서 광의의 섭외사법에 포함시킬 수 있는 문제로서 법정지(forum)의 선택 또는 국제적 관할권(international jurisdiction) 결정의 규범이 중요한 문제로 등장한다. 대부분의 국내외 법원들이 자신의 관할권을 확대하여 인정하려고 하는 경향을 보이고 있고, 그 근거로 자국의 국내적 관할권을 정하는 민사소송법 규정을 원용하고 있으나, 국제적 성격의 지적 재산권분쟁을 원만하고 조화롭게 해결하기 위해서는 합리적인 국제적 관할권 결정규범이 마련되어야 할 것이다. 특히, WTO/TRIPs에 규정된 내국민대우(National treatment)의 원칙이 국제적 관할권의 결정에는 어떠한 영향을 미칠 것인가하는 관점에서도 검토되어야 할 것이다. 이러한 맥락에서 비교적 최근에 미국 연방항소법원이 내린 판결은 우리에게 시사하는 바가 크다. 즉, Creative Technology Ltd. v. Aztech Systems Pte Ltd.주47) 사건에서 원·피고 모두 싱가포르에 본부를 두고 있는 컴퓨터사운드카드제조회사로서 양 회사가 모두 판매를 위한 자회사를 미국에 두고 있었고 저작권을 침해한 사운드카드라고 주장되는 침해품이 미국에서 판매되자 원고는 미국 연방 법원에 소송을 제기하였는데 싱가포르법정이 더욱 적절한 국제적 관할권을 가진다고 전제하면서 미국 연방항소법원은 부적절한 법정지(forum non conveniens)로서 관할권을 결여한다고 판시하여 소송을 각하하였다. 이 사건을 담당한 미국 연방제9순회항소법원 재판부의 의견은 다수의견과 소수의견으로 나뉘었는데, 소수의견에 의하면 내국민대우의 원칙은 저작권침해가 발생한 국가의 저작권법이 준거법으로 적용된다고 하는 의미의 영역성(territoriality)을 전제로 하고 있을 뿐만아니라 저작권자는 저작권침해

[25]

해가 발생한 국가의 법정에서 내국민과 마찬가지로 분쟁의 해결을 청구할 수 있는 것을 요구하는 것이라고 해석하고 있는 것으로 보인다. 그러나, 다수의견은 저작권침해가 발생한 미국의 저작권법이 준거법이라고 해도 싱가포르법원이 미국 저작권법을 적용하지 못할 이유가 없고 내국민대우의 원칙이 원·피고 모두에게 부적절한 법정지를 강요하는 의미로 해석할 아무런 근거도 없다고 전제하면서 소송을 각하한 것이다.

## IV. 국경조치

### 1. 세관에 의한 통관보류

우루과이라운드협정은 회원국으로 하여금 상표권자 및 저작권자가 세관에 의한 상표권 및 저작권 침해물품의 수입면허보류를 청구하는 서면을 행정 또는 사법 관할기관에 제출할 수 있도록 하는 절차를 채택하도록 요구하고 있다.주48) WTO/TRIPs협정이 이와 같이 세관에 의한 통관보류에 관한 규정은 두게 된 것은 법원 등에 의한 가보호절차(Provisional measures)를 규정하고 있는 것과 마찬가지로의 취지에서, 지적재산권 침해의 신속한 방지를

위하여 국경에서의 수출입단계에서의 통관보류에 관한 구체적 요건, 절차, 내용을 규정하고 있는 것이다.

세관의 통관보류에 관한 WTO/TRIPs협정 규정의 특징은 첫째, 상표권 또는 저작권 침해물품의 수입에 관해서는 권리자의 신청에 의하여 세관이 통관보류를 할 수 있는 절차를 마련해야 할 의무가 회원국들에게 부과되고 있는데 반하여, 지적재산권침해물품의 수출에 관해서는 반드시 그러한 절차를 마련해야 하는 의무가 있는 것이 아니라 침해물품의 수출면허거절 등에 관한 절차를 마련할 수 있다고 하는 점에서 회원국이 침해물품의 수출단속에 관해서는 재량의 여지를 허용하고 있다는 점이다. 또 하나의 특징은 상표권 또는 저작권 침해물품의 수입에 관해서는 세관의 통관보류에 관한 절차를 채택해야 할 의무가 회원국들에게 부과되어 있는 반면에, 상표권 및 저작권 이외의 기타의 지적재산권(예컨대, 특허권이나 반도체집적회로배치설계권 등)의 경우에는 회원국들이 통관보류에 관한 절차를 채택할 수 있다고만 규정하고 있는 점에서 회원국들에 재량의 여지를 허용하고 있다는 점이다.

마지막으로 주목해야 할 점은, WTO/TRIPs협정이 회원국으로 하여금 세관의 직권단속에 관한 절차를 마련하도록 요구하고 있는 것이 아니라, 저작권자 또는 상표권자가 세관의 통관보류를 신청할 수 있는 절차를 마련하도록 요구하고 있는 것이라는 점이다. 즉, 회원국 세관이 저작권자 또는 상표권자의 서면신청에 의하여 통관보류를 할 수 있는 절차를 마련하면 WTO/TRIPs협정상 의무를 이행한 것으로 되는 것이다.

[26]

이 경우에 통관보류를 신청하는 지적재산권자는 관할기관에 대하여 수입국법상 자신의 지적재산권 침해가 있었다고 일응 판단할 수 있도록 하는 적절한 증거를 제출해야 한다. 물론 이러한 지적재산권자의 신청과 증거제출 등에 관한 구체적 절차는 회원국이 국내법에 의하여 정할 수 있을 것이다. 다만, WTO/TRIPs 협정은 세관의 직권에 의한 통관보류에 관한 절차를 채택한 회원국의 경우에, 권리자로부터의 정보청구 및 수출입자의 이의신청 및 통관보류기간의 제한 등에 관한 요건을 갖추도록 요구하고 있다.주49)

## 2. 공탁금 제도

WTO/TRIPs협정은 수출입자와 세관 등을 보호하고 통관보류 조치 남용을 방지하기 위하여 관할기관이 통관보류 신청인으로 하여금 공탁금(security or equivalent assurance)을 기탁하도록 요구할 권한을 가진다고 규정하고 있다. 다만, 그러한 공탁금요구가 세관절차의 원용에 부당한 장애요인이 되어서는 아니된다.주50) 즉, 회원국들은 세관 등의 관할기관에 대하여 공탁금을 담보로 요구할 수 있는 권한을 부여할 수 있고, 그러한 공탁금의 금액도 세관절차를 이용하는데 부당한 장애요인이 되지 아니하는 수준의 적절한 금액을 결정할 수 있는 재량이 인정되어 있는 것으로 보인다.

WTO/TRIPs협정은 회원국으로 하여금 공탁금제도를 도입할 수 있도록 허용함과 동시에 다른 한편으로는 수입자 등이 공탁금을 담보로 기탁하고 자신의 수입목적을 관철할 수 있는 길도 허용해 주고 있다. 즉, 세관절차에 의하여 의장, 특허, 반도체집적회로배치설계 또는 영업비밀을 담고 있는 물품의 수입이, 법원 또는 기타의 독립적 기관의 결정없이 세관에 의하여 보류된 경우에, 정당한 권한을 가진 기관의 가보호결정 없이 10일의 근무일(10 working days)또는 최대 20일 근무일 (20 working days)이 경과하고 수입에 관한 기타의 다른 조건들을 충족하고 있는 한, 당해 물품의 소유자, 수입자 또는 양수인은 침해에 대한

권리자를 충분히 보호할 수 있는 정도의 공탁금(security)을 기탁하고 당해 물품을 통관할 수 있다. 이것을 소위 역공탁금제도라고 하는 것은, 일정기간 동안 통관보류된 물품에 대하여 법원 등에 의한 가보호절차도 발동되지 아니하고 오랜기간 동안 통관이 보류됨으로써 수입자만 손해를 입게 될 위험성이 있기 때문에, 그리고 침해여부의 판단이 어려운 의장, 특허, 반도체, 영업비밀 등에 있어서, 수입자의 역공탁금을 담보로 하여 통관하여 주고 그러한 통관으로 인하여 지적재산권자가 입을지도 모르는 손해는 역공탁금에 의하여 배상할 수 있도록 하기 위한 것이다. 따라서, 이러한 역공탁금

[27]

제도는 법원 등에 의한 통관보류 또는 가보호조치가 발동되지 아니한 경우 등 엄격한 요건 하에서 인정되는 것이라는 점을 주목해야 한다. 또한, 침해여부의 판단이 비교적 용이한 저작권과 상표권의 경우에는 역공탁금제도를 허용하는 명문의 규정이 없기 때문에, 저작권 또는 상표권의 경우에는 역공탁금의 기탁만으로 통관을 할 수 있는 순수한 의미의 역공탁금 제도는 WTO/TRIPs협정하에서 허용되고 있지 않는 것으로 해석된다.

### 3. 통관보류 기간

통관보류신청인(즉 지적재산권자)이 통관보류 통지를 받은 날로부터 10일의 근무일(10 working days) 또는 최대한 20일의 근무일 이내에 당해 지적재산권 침해에 관한 소송절차를 개시한 사실을 세관에 통지하지 않거나, 정당한 관할권을 가진 기관이 물품의 통관보류 기간을 연장하는 가보호조치를 하지 아니한 경우에는, 당해 물품이 수출입에 관한 다른 모든 요건을 충족하고 있는 한 그에 대한 통관보류는 해제된다.주51) 본안에 관한 소송절차가 개시된 경우에는, 합리적인 기간 이내에 통관보류 등의 조치가 변경, 철회, 또는 확정되어야 하는지 여부를 결정하기 위하여 수출입자 측의 요청에 의하여 진술할 권리를 포함한 재심사가 실시되어야 한다. 이러한 통관보류 기간 규정은 수출입자의 보호를 위하여 마련된 규정으로 보인다. 즉, 통관보류 조치는 침해여부에 관한 사법적 심사없이 지적재산권의 보호를 위한 임시적 조치로서의 성격을 가지고 있기 때문에, 합리적인 기간 이내에 본안에 관한 소송절차가 개시되어 사법적 심사가 이루어지지 않는 한 수출입자의 보호를 위해 통관보류를 해제하도록 규정한 것이다.

세관이 저작권 침해 등이 명백하다고 판단하여 직권으로 통관보류를 한 경우에 수출입자가 당해 통관보류에 관하여 관할기관에 이의신청 또는 재심을 신청한 경우에도, 통관보류 기간의 제한 및 세관에 의한 재심 기회의 부여 등이 그대로 적용된다.주52) 따라서 권리자의 신청에 의한 통관보류이거나 또는 세관의 직권에 의한 통관보류이거나 일정기간 이내에 본안 소송절차가 없거나 수출입자의 이의신청이 있는 경우에는, 침해여부에 관한 사법적 판단없이 임시적 조치로서의 통관보류를 계속 유지할 수 없는 것이므로, 통관보류가 해제되는 것으로 하여 수출입자를 보호할 수 있게 된다.

### 4. 침해물품의 폐기 또는 처분

WTO/TRIPs협정은 관할기관이 침해물품의 폐기 또는 기타의 처분을 할 수 있는 권한을 가진다고 규정하고 있다.주53) 세관절

[28]

차에서의 관할기관은 통상적으로 세관을 의미하겠지만, UR협정은 세관이라는 표현대신에

관할기관이라고만 규정하고 있기 때문에, 사법기관이 침해물품의 폐기 등에 관한 처분을 할 수 있는 절차가 채택되어 있으면 WTO/TRIPs협정상의 의무를 이행한 것으로 볼 수 있을 것이다. 폐기 등의 처분은 형사처벌로서의 성격을 가지고 있기 때문에 회원국 국내법에 따라서는 세관에 대하여 그러한 처분의 권한을 부여하기 어려운 사정이 있을 수 있기 때문에, WTO/TRIPs협정이 세관이거나 사법기관이거나 관할 기관이 침해물품을 폐기할 수 있는 권한이 부여되어 있으면 족한 것으로 규정한 것이라고 보여진다.

## 5. 관세법

우리나라 현행 관세법 및 관세법시행령은, 직권단속의 결여, 담보의 제공방식, 담보의 활용방안, 침해물품의 몰수 및 폐기 등에 관한 여러 가지 문제점을 내포하고 있다. 가장 근본적인 문제점은 관세법과 동 시행령이 통관보류 여부를 결정함에 있어서 지적재산권 침해여부를 전문적으로 판단하는 준사법적 판단절차를 마련하지 못하고 있고 세관으로서도 현실적으로 지적재산권의 침해여부를 판단하는 전문인력과 장비 및 경험등을 갖추지 못하고 있다는 문제로 귀착된다. 즉, 지적재산권 침해여부에 관한 실체적 판단을 하기 어려운 상황을 전제로 하여, 담보는 현금으로 제공하게 하고 통관보류에 따라서 곧 권리자에게 반환할 수밖에 없고 침해물품의 몰수나 폐기는 더욱 생각조차 하기 어려운 문제가 되어버리는 것이다.

사실 현재의 우리 세관이 지적재산권 침해여부를 전문적으로 판단할 수 있는 능력을 갖추고 있다고 보기는 어려운 실정이다. 예컨대, 미국의 경우에 권리등록을 전산화함은 물론이고 모든 등록전문(text)과 보호대상물품이나 상표의 사진과 외형에 관한 화상정보도 전산망을 통해서 신속 정확히 조회(Image capability)해 볼 수 있도록 하고 있는 그러한 미국 세관과 비교해 볼 때, 우리 세관으로 하여금 미국에서와 같이 지적재산권 침해여부에 관한 전문적 판단을 하도록 요구하기는 어려울 것이다. 또한, 현행 관세법을 보아도 저작권과 상표권의 침해여부를 판단하기 위한 준사법적 절차에 관한 아무런 규정을 두고 있지 않고, 동 시행령의 경우에도 상표권이 신고되어 있거나 담보제공과 함께 수출입면허보류 요청이 있는 경우에 상표권침해물품이라고 인정되는 경우에 수출입면허를 보류해야 한다고만 규정하고 있을 뿐이고, 침해여부를 판단하기 위한 구체적 절차는 언급하고 있지 않다. 이러한 규정은 저작권에 관해서도 준용되고 있다. 오직, 수출입면허 보류가 결정된 이후에 한하여 그러한 통지를 받은 수출입자가 역담보의 제공과 함께 수출입면허의 허용을 요청하면 지적재산권 침해물품 통관심의위원회의 심의를 거치도록 요구하고 있을 뿐이다. 미국의 경우에 세관장이 전산화된 정

[29]

보를 통하여 저작권 또는 상표권 침해가 명백하다고 판단되는 물품의 수입이 있는 경우에 당해 수입물품의 통관절차를 중지하고 몰수조치까지 할 수 있으나 침해의 의심만을 할 수 있을 뿐인 상황하에서는 수입자와 권리자의 주장서면과 각종 증거 또는 구두진술까지 듣고 관세청장 산하의 지적재산권 사무소(IPR Branch)의 전문적 판단에 따라서 통관여부에 관한 최종적 결정을 하는 준사법적 판단절차를 따르고 있고, 권리자의 권리침해 입증의 책임을 전제로 하여 권리자와 수입자의 동등한 절차적 권리(Due process)를 보장한 가운데 실체적 판단을 하기 위한 상세한 규정을 두고 있는 것을 참조할 필요가 있다. 이러한 준사법적 판단 또는 실체적이고 전문적 판단 절차와 능력 여부는 세관에 의한 직권단속의 가능성을 비롯한 아래의 모든 문제 해결과 직결된다고 생각된다.

담보제도에 있어서도, 현행 관세법이 담보를 전액 금전으로 제공하도록 요구하고 있는 것은 통관보류조치 남용을 방지하기 위한 것이라고 설명되고 있으나, 저작권자 또는 상표권자가 수출입을 저지하기 위하여 물품가액의 120%에 해당하는 금액을 전부 금전으로 확보하여 제공하는 것은 커다란 부담이 될 것인 바, 금전 이외에 유가증권, 보증보험증권, 부동산 등도 담보로서 인정하도록 개선할 필요가 있다. 문제는 담보를 제공하도록 요구함으로써 권리남용을 방지하고 사후에 발생할 수 있는 수출입자의 피해를 보상하기에 적절한 담보이어야 한다는 점이다.

현행 관세법이 담보를 금전으로 요구하고 그러한 담보는 수출입면허보류 여부가 결정되는 즉시 담보제공자에게 반환되도록 규정하고 있는 것은 근본적으로 세관이 통관단계에서 단기 간내에 잠정적인 판단만을 할 수밖에 없기 때문에 담보의 피해보상에의 활용이 곤란하다고 보고 있는바, 전술한 바와 같이 세관에 의한 지적재산권침해물품의 단속절차에 준수법적이고 실제적인 판단 기구와 절차를 법제화하고 필요한 장비와 전문인력 확보를 신속히 추진하면서 동시에 담보의 제공방식을 합리화하고 담보의 피해보상에의 활용도 병행하여 정면으로 도입하여야 할 것으로 생각된다.

## 6. 병행수입

세관에 의한 지적재산권침해 단속과 관련하여 어려운 문제의 하나는 진정상품의 병행수입을 금지할 것인가의 여부이다. 이것은 상표권, 저작권, 특허권 등의 소진의 원칙(principle of exhaustion)과 밀접히 관련된 문제로서 최근에 우리나라에서도 프라이스클럽 등 국내 수입업자들이 Levis 등 상표가 적법하게 부착된 상품을 우리나라에 병행수입하기 시작함으로써 뜨거운 감자로 논란의 대상이 되고 있다. 지적재산권의 소진 또는 병행수입에 관하여 WTO/TRIPs는 어떠한 결론에도 도달하기 어려워서 결국 동 협정의 규정이 권리소진 문제에 적용되지 않는 것으로 규정하고 결과적으로 회

[30]

원국들이 자유롭게 소진의 문제 및 병행수입허용 여부등을 결정할 수 있도록 되어 있다.주 54) 병행수입은 외국 상표권자의 상품의 시장가격을 경쟁적으로 낮추도록 유도하고 더 나아가 외국 특허권자 등이 특허등록국에서 발명을 실시하여 국내생산판매하도록 유도하는 효과가 있기 때문에 개발도상국이 많은 관심을 보이고 있는 문제이기도 하다.주55)

참고로, 미국 관세법은 상표권침해의 단속과 관련하여, 세관절차에 의하여 상표권 침해물품을 단속하고자 하는 상표권자도 저작권 등록절차와 마찬가지로의 상표권등록절차를 거쳐야 한다고 규정하면서, 관세청에의 상표권 등록시 등록사항도 동일하고 등록비도 등록상표가 부착될 지정상품별로 미화 190달러를 납입하도록 하고 있다. 특히, 상표권 등록시 특이한 점은 동일한 상표를 사용할 수 있도록 허락을 받은 외국기업과의 특수한 관계가 있는지 여부를 분명히 해야 한다는 점이다. 왜냐하면, 소위 병행수입(Parallel imports)을 허용할 것인가 아니면 금지할 것인가에 대해서 미국에서 오랜 논쟁과 많은 변화를 거쳐왔는데, 그에 관한 중요한 자료에 해당되기 때문이다. 특히 외국에서 상표권자의 적법한 허락을 받아서 진정상품을 부착한 상품이 미국의 상표권자의 허락 없이 수입되는 병행수입에 대하여, 미국 관세법 제526조는 상표권자로 하여금 수입을 금지할 수 있도록 허용해 주고 있는데, 미국 관세청은 동 규정을 집행함에 있어서 상당한 견해의 변화를 보여 왔던 것이다. 많은 변화를 거친후, 1972년에 마련되어 오늘날까지 효력을 가지고 있는 관세청 규칙에 의하면, (1) 미

국과 외국의 상표권 또는 상호가 동일인 또는 동일기업에 의하여 보유되어 있거나, (2) 미국과 외국의 상표권자 또는 상호권자가 모자회사의 관계에 있거나 동일한 주주에 의하여 소유되어 있거나 동일인에 의해 경영되고 있는 경우, 또는 (3) 외국에서 제조된 상품이 미국 권리자의 허락하에 상표 또는 상호를 부착하여 수입된 경우에는, 미국 상표권자가 병행수입을 금지할 수 없도록 하고 있는 것이다.주56)

## V. WTO/TRIPs의 소급효

### 1. 소급보호의 원칙

WTO/TRIPs규정 가운데 가장 논란이 많았던 규정으로 소급보호에 관한 규정을 들수 있는 바, WTO/TRIPs시행일 당시 체약국에서 이미 보호되고 있거나 WTO/TRIPs

[31]

에 의하여 보호되는 모든 보호대상에 대하여 WTO/TRIPs의 의무가 발생한다.주57) 예컨대, WTO/TRIPs시행일 당시 이미 특허등록되어 있거나 특허출원되어 있는 발명이 있다면 그러한 발명은 이미 우리나라 특허법에 의하여 출원공고일로부터 15년간 보호되는데 15년이 경과하기 이전에 WTO/TRIPs가 시행되는 경우에는, WTO/TRIPs가 특허권의 존속기간을 출원일로부터 최소20년이라고 규정하고 있기 때문에 당해 발명에 대해서도 WTO/TRIPs에 따라서 소급하여 20년의 존속기간에 해당되는 보호를 받게 되는 것이다. 이러한 소급보호는 저작물에 대해서도 인정되는데, 저작물에 관해서는 특히 베른협약에 규정된 소급보호의 규정이 그대로 적용됨을 확인하고 있다. 또한, WTO/TRIPs에 의하여 새로이 보호되는 보호대상으로서 색채상표를 예로 생각해보면, WTO/TRIPs시행일 이전에 우리나라 상표법에는 색채상표제도가 없었기 때문에 보호가 되지 않았으나 WTO/TRIPs시행에 따라서 색채상표제도가 도입되고 이에 따라서 출원이 있게 될 경우에 WTO/TRIPs에 따른 보호가 소급되어 적용된다는 것이다.

### 2. 베른협약의 소급효와 예외

베른협약의 발효이전에 창작된 저작물이라고 하더라도 협약발효시 저작물의 본국에서 공유에 속하게 된 저작물 이외에는 모두 동협약이 적용된다. 여기에서 특기할 점은, 베를린외교회의에서 채택된 이래 현재 효력을 발생중인 베른협약은 소급보호를 받지 못하는 대상으로서의 공유에 속하게 된 저작물의 요건을 제한적으로 정하였다는 점인 바, 보호기간의 만료에 의하여 공유로 된 것에 한정되는 것으로 규정하고 있다는 점이다. 그리고 소급보호의 원칙은 베른협약의 발효 당시에 보호기간이 만료하지 아니한 저작물을 모두 소급하여 보호하고자 하는 원칙으로서 이미 베른협약에 가입되어 있는 회원국에 대해서도 적용되는 원칙이라고 생각할 수 있다. 예컨대, 베른협약이 1886년에 체결된 이후 여러 차례에 걸쳐서 기존 내용을 개정하기 위한 협약이 체결된 바 있는데, 기존의 회원국들이 개정된 협약에도 가입할 것인지 여부는 선택적인 것이고 그리고 개정된 협약에 가입한 경우에도 개정된 협약의 적용에 있어서 소급보호의 원칙이 적용될 것인지 문제되는데, 베른협약의 소급보호의 원칙은 베른협약에 새로이 가입하는 우리나라와 같은 새로운 가입국에 대해서만 적용되는 원칙이 아니라 기존의 회원국이 개정된 협약에 가입하는 경우에도 마찬가지로 적용된다고 보여

진다.주58) 베른협약은 또한 소급보호의 원칙을 규정함에 있어서, 보호받고자 하는 나라에서 이미 저작권 보호기간이 만료된 경우에는 베른협약의

[32]

효력발생을 근거로 하여 새로이 보호를 재개하도록 요구할 수 없다고 규정하고 있는데,주 59) 특정 회원국이 사후 50년 미만의 보호기간만을 요구하던 베를린 및 로마 개정 협약에 가입하고 있다가 최소한 저자의 사후 50년의 보호기간을 요구하는 현행 베른협약에도 가입하였는데 종전의 베를린 또는 로마 개정 협약하에서 특정 외국 저작물의 저작권이 만료하였지만 새로운 보호기간 사후 50년의 새로운 보호기간을 기준으로 산정해보니 저작권이 아직 존속하는 것으로 볼 수 있다고 하더라도 소급보호의 원칙의 예외로서 이미 보호기간 만료된 저작권은 다시 소급하여 보호가 회복될 수는 없다고 하는 것이 베른협약의 소급보호의 내용이라고 볼 수 있다.

베른협약에 새로이 가입하거나 개정된 협약에 추가적으로 가입하거나 회원국이 소급보호원칙에 절대적으로 지배되는 것은 아니고, 베른협약은 소급보호원칙을 회원국이 제한할 수 있는 재량을 두가지 면에서 허용하고 있다. 첫째, 회원국은 다른 회원국과의 조약에 의하여 소급보호원칙의 구체적 적용과 예외에 관하여 합의할 수 있고 회원국간의 합의는 베른협약의 소급보호원칙에 우선하여 적용한다. 소급보호에 관한 회원국간의 기존의 합의가 있는 경우에도 그러한 합의가 베른협약의 소급보호 원칙에 우선하는 효력이 있다.

둘째, 회원국은 국내법에 의하여 베른협약상의 소급보호 원칙의 구체적 적용과 예외를 규정할 수 있고 그러한 한도에서 베른 협약의 소급보호 원칙은 회원국의 국내법에 의하여 제한될 수 있다. 실제로도, 베른협약의 회원국들은 자신의 국내법에 소급보호원칙의 적용에 관한 규정을 두고 있는 경우가 많다. 다만 베른협약의 회원국들이 국내법에서 택한 소급보호원칙 적용방식은 동일하지 않고 다양한 방식을 보여주고 있다. 이제까지 베른협약 회원국들이 이용하여 온 소급보호 제한의 내용을 유형별로 살펴보면, (i) 협약 효력발생일 이전에 이루어진 무단이용행위에 대하여는 소급하여 책임을 추궁할 수 없고, (ii) 협약 효력발생일 이전에 이미 제작되어 있는 복제물의 계속적인 배포는 허용되며, (iii) 협약 효력발생일 이전에 외국 저작물을 번역, 편곡, 각색, 영상제작 등의 방법으로 작성한 소위 2차적 저작물은 협약의 효력발생에도 불구하고 독자적인 저작물로서 보호하고, (iv) 일정 시점 이전에 발행된 외국저작물에 대하여 번역권은 소급보호되지 아니하며, (v) 일반 공중이 자유로이 이용할 수 있는 공유에 속하게 된 저작물에 관해서는 소급보호가 인정되지 아니한다는 등의 소급보호제한으로 정리해볼 수 있다.주60) 이러한 예외의 상당부분은 WTO/TRIPs에서도 허용되는 것으로 볼 수 있다.

[33]

### 3. WTO/TRIPs 소급효의 예외

WTO협정은 저작권보호에 있어서 베른협약에 따른 소급보호를 원칙으로 한다고 규정하면서도 동시에 특정 회원국에서 WTO협정이 효력을 발생할 당시에 이미 일반공중의 공유에 속하게 된(in the public domain) 저작물에 대해서는 소급보호가 주어지지 아니한다는 점을 일반화하고 있다. 베른협약에서는 가입국에서 저작권의 존속기간이 만료함으로써 일반의 공유에 속하게 된 경우 이외에는 언제나 소급보호를 원칙으로 한다는 내용의 상당히 엄격한

내용의 소급보호 원칙이 규정되어 있는데 반하여, WTO협정에서는 공유로 된 사유를 제한하고 있지 않기 때문에 보다 넓은 범위에서 소급보호의 예외가 인정될 수 있는 길을 열어주고 있다고 보여진다. 바로 이점에서 베른협약 제18조 제3항에서 규정한 "체약국의 소급보호의 구체적 조건과 내용"을 해석함에 있어서 상당한 융통성과 각 체약국의 특수한 상황을 고려하여 소급보호의 조건과 내용을 국내법으로 정할 수 있는 근거가 마련되어 있다고 보여진다. 미국이 베른협약에 가입하면서 국내법 규정을 통하여 공유에 속하게 된 저작물에 관하여 소급보호가 인정되지 아니함을 명백히 한 것은 좋은 선택이 될 것이고, 우리나라로서는 "공유에 속하게 된 저작물"의 구체적 기준과 범위를 연구해 두는 것이라고 생각된다.

WTO협정은 그와 같이 완화된 소급보호제도를 뒷받침하기 위하여 추가적인 예외규정을 명문화하고 있다. 첫째, WTO협정의 효력발생에 따라서 저작권침해로 되는 행위라고 하더라도 그를 위한 상당한 투자(significant investment)가 WTO협정 수락 이전에 이미 이루어진 경우에는 저작권자의 구제수단에 일정한 제한을 가할 수 있고 다만 저작권자에게는 합리적인 보상을 해야 한다. 둘째, 대여권(rental rights)에 있어서도, WTO협정은 WTO협정의 효력발생일 이전에 이미 구입된 음반, 컴퓨터프로그램, 영상저작물에 관해서는 대여권이 미치지 아니한다고 규정하고 있다. WTO협정은 특허권의 소급보호에 있어서도 마찬가지로 일정한 제한을 두고 있는바, WTO협정의 효력발생일 이전에 체약국 정부에 의하여 강제 실시 허락된 특허발명의 경우에는 WTO협정의 강제실시 허락제한 규정이 소급적용되지 아니한다고 규정하고 있다. 결론적으로 WTO협정은 구체적으로 어느정도까지 소급보호가 제한될 수 있는지에 관하여 베른협약보다 훨씬 더 구체적이고 소급보호의 폐단을 줄일 수 있는 상세한 규정들을 두고 있다고 보여진다. 물론 우리나라가 베른협약에 가입하는 경우에 최소한 WTO협정에 열거된 소급보호제한은 원용하여 소급보호에 관한 유보를 할 수 있고 그러한 내용과 소급보호조건을 구체화하는 국내법 개정이 적극적으로 검토되어야 할 것으로 생각된다.

#### 4. 저작권법의 개정

우리나라도 체약국의 의무를 이행하기 위

[34]

하여 저작권법을 개정함으로써, 외국저작물에 관하여 소급보호를 부인하는 종전의 규정을 삭제하고 부칙에서 소급보호의 구체적 조건을 규정하게 되었다. 그런데 우리 개정 저작권법 하에서 소급보호의 대상이 되는 저작물 즉 회복저작물(restored work)의 구체적인 범위는 무엇인가? 다시말해서, 1957년 1월 1일 이후에 사망한 저작자의 저작물 또는 그 이후에 공표된 저작물만이 회복저작물로서 소급보호의 대상이 될 것인가 아니면 그 이전의 저작물도 그 본국에서 저작권이 만료되지 않은 것인 한 회복저작물로서 소급보호를 인정해야 할 것인가 하는 점에 관해서는 다소 논란이 남아 있다. 만일 개정 저작권법이 전자의 경우로 해석된다면, 조약의 효력발생일 당시 본국에서 유효한 저작권이 존속하는 모든 저작물을 회복저작물로 보아 소급보호를 부여해야 한다는 원칙에 입각하고 있는 베른협약 제18조와 WTO/TRIPs규정주61)에 위반된 것이라는 비난에 직면하게 될 수도 있을 것이다.

우리 개정 저작권법은 WTO/TRIPs에서 요구하는 소급보호를 최대한 제한하고자 노력한 흔적을 보여주고 있다. 예컨대, 회복저작물 등을 원저작물로 하는 2차적 저작물로서 1995년 1월 1일 이전에 작성된 것은 회복저작물의 저작권자의 허락없이도 당해 2차적 저작물을 계

속하여 이용할 수 있고, 다만 그 1999년 12월 31일 이후의 이용에 대해서는 회복저작물의 저작권자에게 상당한 보상을 해야 한다고 규정하고 있다. 이와같이 2차적 저작물의 소급보호를 제한한 것은 WTO/TRIPs협정이 동 협정효력발생일 이전에 침해행위나 그를 위한 상당한 투자가 이루어진 경우에 한하여 체약국은 국내법에 의해서 저작권자의 구제수단을 상당한 보상청구권으로 제한할 수 있다고 규정(주62) 하고 있는 점에 근거하고 있는 것으로 보인다. 다만, 우리 개정저작권법은 2차적저작물의 경우에 보상청구권이 인정되는 것을 1999년 12월 31일 이후로 유예하고 있으나, 그러한 보상유예에 관한 규정은 오직 개발도상국에 한해서 WTO/TRIPs가 허용해주고 있는 것으로 보이기 때문에, 주63) 우리나라가 과연 개발도상국으로 인정되어 그러한 유예조치를 취할 수 있는 것인지 의문시된다.

번역권에 관하여는, 우리나라가 세계저작권협약(Universal Copyright Convention: UCC)에 가입하면서부터 외국저작물 보호 특히 번역권 보호강화에 따른 충격을 완화하기 위하여 우리의 1986년 저작권법은 동 협약에서 허용하고 있는 일종의 강제 이용허락제도를 도입한 바 있다. 즉, 세계저작권협약(UCC)은 어문저작물의 발행일로부터 7년이 경과한 때에는 당해 저작물을 번역하고자 하는 자가 번역권자에게 번역허

[35]

락을 제안했으나 거절되었거나 번역권자를 찾을 수 없다는 사실을 소명함으로써 당해 저작물의 번역을 할 수 있는 통상이용권(또는 비독점적이용권: non-exclusive licence)을 허락 받을 수 있고, 다만 이러한 강제적 통상이용허락의 신청이 이루어진 사실을 당해 외국저작물의 출판사에게 그리고 번역권자의 국적을 아는 경우에는 번역권자 소속국의 대사 또는 영사에게도 통지해야 하며, 통상이용의 적절한 대가를 번역권자에게 지급하도록 해야 한다고 규정하고 있다. 주64) 1986년에 개정된 저작권법도, 저작물의 법정이용허락에 관한 규정을 고쳐서 공표된지 7년이 경과한 저작물의 강제적 번역 및 발행을 허용하는 규정을 두게 되었다. 주65) 그러나, TRIPs협정은 번역권을 포함한 모든 저작권을 Berne협약의 규정에 따라서 보호할 것을 요구하고 있고 번역권에 관한 특별한 예외규정이 허용되지 않는다는 해석에 따라서, 우리 개정 저작권법은 과거의 번역권 예외조항(저작권법 제49조)을 삭제하였다. 따라서, 현재로서는 전술한 2차적 저작물로서의 번역물에 관한 소급보호의 제한이라거나 저작권자의 거소를 알 수 없는 경우의 법정이용허락(주66) 이 허용될 뿐이고, 번역권에 관한 일반적인 예외규정은 더 이상 존재하지 않는 것으로 되었다.

## VI. WTO체제하의 지적재산권에 관한 분쟁의 해결

### 1. WTO/TRIPs에서의 분쟁예방 및 분쟁해결

우루과이라운드(UR) 협정은 지적재산권 보호자체에 관한 규정뿐만 아니라 국제규범의 이행 확보 및 국가간 분쟁의 예방 및 해결에 관한 규정도 두고 있다. 회원국간 분쟁의 예방을 위하여, 지적재산권에 관련된 법령과 판결 또는 행정처분을 발간하거나 자국어로 공표하여 일반인이 접근할 수 있도록 하고, UR 체약국 사이에 체결된 지적재산권 관련 쌍방조약 등도 공표되도록 하고 있다. 또한 UR 체약국들은 "통상관련 지적재산권 위원회(the Council on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)"에 대하여 자국의 지적재산권 관련 법령을 통지하도록 요구되고 있다. 다만, 동 위원회가 세계지적재산권기구(WIPO)와의

협의를 통하여 지적재산권 관련 법령의 등록에 관한 공동기구의 설치가 이루어지면 체약국의 동 위원회에의 법령 통지의무는 면제될 수 있도록 하고 있다.주67)

[36]

사후적인 분쟁의 해결에 관한 절차로서는 WTO협정도 GATT분쟁해결절차와 그에 따른 "분쟁해결 규칙 및 절차에 관한 협정"주68) 을 준용하도록 하고 있고, 특히 이른바 "다자간무역기구의 설치에 관한 협약하의 통합적 분쟁해결 협정"이 마련됨에 따라서 많은 수정을 받게 될 것으로 예상된다. 1992년에 마련된 "분쟁해결 규칙 및 절차에 관한 협정(안)"에 의하면, 분쟁당사국의 신청에 의하여 소위 "분쟁해결위원회(Dispute Settlement Body)"가 패널을 구성하고, 분쟁당사국 사이에 다른 합의가 없는한 패널이 구성된 날로부터 9개월 이내에 보고서가 마련되어야 하며 패널보고에 대한 재심절차(Appeals)와 권고내용의 이행여부에 관한 감시 등의 상세한 절차가 마련되어 있다. 이점에서, GATT체제내에서 통상문제로서의 지적재산권에 관한 분쟁을 해결하는 절차는 다소 엄격한 사법적 해결을 하고자 시도하는 것으로 판단된다.

## 2. WTO 분쟁해결절차

WTO협정의 협의절차에 의하면, [GATT 제22조 또는 제23조](#)에 의한 협의요청이 있을 경우에, 상이한 합의가 없는 한, 10일 이내에 협의요청에 응하고 30일 이내에 협의에 임해야 한다. 시한내에 협의가 이루어지지 아니한 경우에는 즉시 조사위원회 절차를 신청할 수 있도록 되어 있어서, 기존의 GATT분쟁해결절차와는 달리 WTO협정의 협의절차는 지연방지와 분쟁의 효율적 해결을 위한 규정을 마련하고 있는 것으로 보인다. 지연방지를 위하여 일정한 시한을 정하여 신속한 분쟁해결을 도모하고 있다는 점이 주목된다.

WTO협정의 조사위원회절차는 더욱 커다란 특징을 가지고 있다. WTO협정은 GATT협정과 달리 조사위원회절차에 관한 명문의 규정을 두고 있다. WTO협정은 조사위원회의 구성에 있어서도, 지연방지를 위하여, 조사위원회의 구성에 관한 분쟁당사국들의 합의가 이루어지지 아니한 경우에 사무총장이 일방체약국의 요청에 따라서 조사위원을 지명함으로써 조사위원회를 구성하고 절차를 개시할 수 있다고 규정하고 있다. 또한 최종보고소의 채택에 있어서도, 조사위원회의 구성 및 위임사항에 관한 합의가 이루어진 날로부터 6개월 이내에 이루어질 것이 요구되고 있다. 더욱이 WTO협정에 의하면, 최종보고서에 불복하는 분쟁당사국은 보고서의 법률문제에 한하여 상소할 수 있는 기회를 가지고, 최종보고서 권고내용의 이행여부에 관한 감시 등의 상세한 절차가 마련되어 있다. 더우기 WTO협정의 조사위원회 절차는 조사위원회의 권고내용 가운데 구체적인 시정조치에 관한 권고를 포함시킬 수 있도록 허용하고 있고, 그러한

[37]

권고를 분쟁당사국이 이행하도록 이해의 확보를 위한 상세한 규정을 두고 있다. 특히, 분쟁해결기구(Dispute Settlement Body)에 의해서 분쟁당사국의 권고내용의 이행을 감시하도록 규정하고 있고, 권고내용의 이행이 이루어지지 아니한 경우에 손해배상, 협정상외의 특혜 등의 정지, 기타의 보복조치를 취할 수 있음을 명백히 하고 있는 것이다.

그러나 WTO협정에서처럼 보복절차를 허용하는 그러한 분쟁해결절차는 오히려 지적재산권 보호에 관한 또 다른 기본원칙으로서의 내국민대우의 원칙에 반하고 상호주의로 돌아오게

되는 것이 아닌가하는 비난이 제기되고 있다. 즉, 조약위반국(A국)이 보복하고자 하는 국가(B국)의 국민에 대하여 지재권보호를 거절한 것과 동일한 정도로 B국은 A국 국민에 대한 지재권보호를 거절하는 것을 포함할 수 있고, 이러한 보복조치는 WIPO중심의 국제규범의 근본원칙으로 되어 있는 내국민대우의 원칙에 정면으로 반할 수도 있는 것이다. 본래 내국민대우의 원칙에 의하면 A국으로 하여금 조약위반에 해당되는 국내법제도를 개정하도록 요구하는 것을 별론으로 하고 A국의 보호 수준이 낮다고 해서 B국이 A국 국민에 대해서는 내국민과 달리 차별하여 A국에서와 동일한 보호만을 해주는 것은 금지되어 있기 때문에, GATT체제내에서의 보복조치가 상호주의로의 복귀를 내용으로 하고 있는 경우에는 WIPO중심의 국제규범의 근본원칙의 하나로 되어 있는 내국민대우의 원칙과 상충될 수 있는 위험은 있다고 보는 문제점 지적은 적절한 것으로 판단된다.주69)

### 3. WTO이후의 미국통상법

WTO협정의 또다른 특징의 하나는, 분쟁해결을 위한 다자체제(multilateral system)를 강화하기 위하여, 체약국들은 분쟁해결을 위하여 GATT와 WTO협정의 분쟁해결 절차를 준수하고 최종보고서의 내용을 준수하여야 한다는 내용의 별도의 규정을 두고 있다는 점이다. 이러한 다자체제의 강화에 관한 별도의 규정이 삽입된 것은, UR협상에서의 논의에서 잘 알 수 있듯이, 미국 통상법 스페셜301조에 의한 일방적 조치와 같이 GATT에 위반되는 일방적 분쟁해결절차를 억제하고 다자간 분쟁해결절차를 강화하기 위하여 마련된 것으로, 미국 통상법 스페셜301조의 직접적 영향을 받고 있는 우리나라로서는 주목해야 할 규정일 것이다.

주지하다시피, 미국통상법 스페셜 301조는 지적재산권보호가 불충분한 국가를 우선국(priority country)으로 지정하여 협상을 시도한 후 미국지적재산권보호를 위한 협상이 성공적으로 이루어지지 못한 경우에 미국

[38]

정부가 통상보복을 할 수 있는 법적 근거를 제공해주고 있다. 이러한 스페셜 301조가 다자간체제에 의한 분쟁해결을 원칙으로 하고 있는 WTO 분쟁해결절차와 병존할 수 있는지에 대해서 많은 논란이 있어 왔으나, 미국은 WTO협정 체결 이후 스페셜 301조를 개정하여 미국통상대표(USTR)로 하여금 WTO협정 위반사항은 WTO분쟁해결절차에 따른 분쟁해결기구(Dispute Settlement Body: DSB)에 제소하도록 요구하도록 하는 한편, 앞으로도 계속하여 WTO분쟁해결절차와 병행하여 스페셜 301조를 사용할 수도 있다는 입장을 분명히 했다. 다만, WTO협정의 DSU(Dispute Settlement Understanding)는 체약국들로 하여금 동 WTO 분쟁해결절차를 사용하여 분쟁을 해결하도록 요구함으로써 미국통상법 스페셜301조에서와 같이 일방적 분쟁해결절차를 사용하지 아니할 의무를 부과하고 있고, WTO/TRIPs협정도 그 서문에서 "지적재산권에 관한 통상분쟁을 다자간 절차(multilateral procedure)에 의해서 해결하고자 하는 의지와 약속을 강화함으로써 긴장을 완화한다고 하는 사실의 중요성을 강조...." 한다고 밝힘으로써 미국통상법 스페셜 301조에서와 같은 일방적 분쟁해결절차를 회피하고 DSU에 따른 다자간 분쟁해결절차를 사용하도록 촉구하고 있다.

그러나, 미국에서는 WTO협정이 체약국들이 동 협정의 다자간 분쟁해결절차에 의하지 아니하고도 만족스러운 해결을 할 수 있는 일방적 절차를 절대적으로 금지하고 있는 것이라고 보지 않는 견해가 유력하다. 특히, 특정 외국이 WTO/TRIPs협정을 모두 준수한 경우에도

당해 외국이 미국의 지적재산권을 충분히 보호하지 않는다고 판단하여 스페셜 301조에 의한 보복조치를 취할 수도 있다는 주장이 미국내에서 주장되고 있는 실정이다. 예컨대, ① WTO/TRIPs협정에 경과규정의 예외가 적용되는 개발도상국의 경우에도 미국의 지적재산권을 충분히 보호하지 않는다고 판단되는 경우, ② 동협정에는 명시적으로 위반되지 않지만 미국지적재산권자들이 동협정에 의해서 보장되어야 할 이익이 침해되었다고 판단된 경우, ③ 문화적 예외를 주장하는 유럽의 경우에도 미국의 지적재산권이 내국민 대우의 원칙에 따라서 충분한 보호를 받지 못한다고 판단되는 경우, ④ 미국의 특허권이 등록되어 있음에도 불구하고 제3자의 병행수입이 허용됨으로써 미국의 특허권이 충분히 보호되지 못한다고 판단되는 경우까지 스페셜 301조에 의한 일방적 분쟁해결의 대상으로 제시되고 있다.주70) 다만, 미국의 이러한 입장에 따라서 WTO체약국이 WTO협정을 준수하였음에도 불구하고 미국지적

[39]

재산권을 충분히 보호하지 않는다는 이유로 일방적 통상보복조치를 취하게 되는 경우에는, 그러한 일방적 통상보복으로 인하여 WTO협정하에 보장되어야 할 체약국의 이익이 침해되었음을 이유로 미국을 WTO분쟁해결기구에 제소하고 미국통상법 스페셜301조가 WTO협정에 위반된다는 주장을 제기하는 것도 심각하게 고려해볼 수 있을 것이다. 과거에, 미국국제통상위원회(International Trade Commission: ITC)라고 하는 별도의 법정인 미국 지적재산권 침해물품의 수입에 대한 신속한 구제를 해줄 수 있도록 규정하고 있는 미국관세법 제 337조가 외국상품을 내국상품보다 불리하게 취급해서는 아니된다고 규정한 [GATT 제3조](#)에 위반된다는 주장이 제기된 바 있고, GATT분쟁해결 Panel이 미국관세법 제337조(주71)에 대해 외국상품제조업자나 수입업자로 하여금 국내제조업자와는 달리 미국연방법원과 ITC에 중복제소될 수 있는 가능성을 제공해준다는 점에서 외국상품을 불리하게 취급하는 측면이 있다는 점, ITC가 수입되는 물품만의 수입금지 뿐만아니라 동일상품 전체의 수입을 금지하는 포괄적 수입금지(general in rem exclusion order)를 내릴 수 있도록 한 것도 외국상품을 불리하게 취급하는 측면에 해당된다는 점, 그리고 국내침해소송에서와는 달리 ITC절차는 지나치게 짧은 기간 동안에 외국제조업자나 수입업에게 충분한 항변기회를 제공하지도 아니한채로 침해여부를 판단하도록 하는 것도 외국상품을 불리하게 취급하는 측면에 해당된다고 판시하였고, 이러한 판시에 따라서 미국관세법은 1994년에 약간의 개정을 보게된 사실(주72)도 참고할 가치가 있다.

#### 4. WIPO체제하에서의 분쟁해결

앞에서도 잠깐 언급한 바와 같이, WIPO체제의 문제점의 하나는 지적재산권에 관한 국가간 분쟁을 해결하기 위한 효율적인 절차가 마련되어 있지 않다는 점이다. 즉, WIPO관할의 23개 조약 가운데 9개의 조약만이 분쟁해결 및 조약집행에 관한 규정을 두고 있는데, 그러한 9개의 조약 가운데 반도체집적회로에 관한 지적재산권조약만이 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차 등의 상세한 분쟁해결절차를 마련하고 있을 뿐이고 나머지 8개 조약은 분쟁해결을 국제사법재판소(ICJ)에 의뢰하도록 규정하고 있을 뿐이어서 분쟁해결에 아무런 도움이 되지 못한다고 지적되고 있다. 이러한 문제점을 의식하고 국제적인 지적재산권 보호의 중심체제가 GATT로 이관되는 것을 방지한다는 맥락에서, WIPO는 "국가간 지적재산권 분쟁의 해결에 관한 전문가위원회(a Committee

[40]

of Experts on the Settlement of Intellectual Property Disputes between States)"를 구성하였고 동 위원회는 현재까지 5회에 걸친 회의를 하여" 국가간지적재산권분쟁의 해결을 위한 조약(안)"을 준비한바 있다.

동 조약안의 특징은 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차에 의한 분쟁해결의 상세한 절차를 마련하고 있고 특히 분쟁해결의 지연을 방지하는데 많은 고려를 하고 있다는 점이다. 예컨대, 동 조약안은 협의(consultations)에 관한 규정에서 협의 요청의 방식과 그에 대한 답변 및 통지 등의 절차를 상세히 규정하고, 특히 어느 분쟁당사국이 협의를 요청한 경우에 상대방 분쟁당사국이 최소한 3개월 이내에 협의에 응해야 하도록 시한을 정해 두고 있다. 그러한 시한 이내에 협의에 응하지 않거나 또는 협의는 개시되었지만 6개월 이내에 협의에 의하여 분쟁해결이 이루어지지 아니한 경우에는 패널절차를 신청할 수 있도록 함으로써 분쟁해결의 의도적 지연이 방지될 수 있도록 하고 있다. 동 조약안은 협의 절차 이외에, 제3자의 개입에 의한 분쟁해결방법으로서 주선·조정·중개(good offices, conciliation, mediation)에 관한 규정도 두고 있다.

조약안에서 가장 중요한 분쟁해결절차의 하나로는 패널절차(panel procedure)를 들 수 있다. 패널위원의 지명에 있어서도 지연방지를 위한 고려를 하고 있는 바, 2개월 또는 합의된 시한이내에 분쟁당사국들에 의하여 지명되지 못하는 경우에는, WIPO총장에 의하여 지명된다. 지명된 패널위원들은 분쟁을 심리하고, 분쟁당사국이 취해야 할 조치에 관한 권고를 내용으로 한 보고서를 작성해야 하는데, 보고서 채택은 제1회회의일로부터 6개월 이내에 이루어져야 한다. 분쟁당사국들에게는 구술변론과 서면제출 등의 절차적 권리가 보장되고 특히 주목되는 점은 분쟁의 근거가 되는 WIPO조약의 다른 체약국들도 참가할 수 있는 기회가 주어진다는 점과 패널보고서가 총회에서 회원국들에게 공개될 뿐이고 패널보고서의 권고내용의 불이행을 이유로 보복조치를 결의할 수는 없다고 하는 점이다. 즉, 보복조치에 의하여 직접적으로 패널보고서의 이행을 확보하는 것이 아니라 총회에서 회원국들에 공개하고 의견교환의 기회를 가짐으로써 간접적으로 이행을 강제하는 것이다. 과거의 선례를 보면, 예컨대 미국과 유럽간의 소위 닭고기전쟁에서와 같이, 보복의 대상에 아무런 제한이 없기 때문에 분쟁의 대상이 되는 상품과 전혀 무관한 제3의 상품에 대한 보복도 가능하게 되고 따라서 보복을 통하여 분쟁을 해결하기 보다는 오히려 더욱 심각한 무역전쟁을 초래할 위험마저 내포되어 있었다.주73) 지적재산권의 경우에도 특정 지적재산권 상품의 보호위반을 이유로 하여

[41]

지적재산권과 전혀 무관한 다른 상품에 관한 보복을 할 가능성이 많아서 문제되는 바, 조약안은 보고서가 보복조치를 내용으로 한다는 규정을 두고 있지 않고 더 나아가 총회가 보고서의 불이행을 이유로 하여 보복조치 등의 제재를 가하거나 승인할 수도 없다고 규정하고 있는 점이 주목된다. 오직 조약안은 총회에 의한 의견교환이라고 하는 국제적 감시와 간접적 압력에 의하여 위반국이 자발적으로 보고서의 내용을 준수하도록 유도하고 있는 것이다.

## VII. 결 론

WTO협정의 체결은 지적재산권상품의 교역을 포함한 국제통상에 관한 새로운 질서가 형성되었음을 의미하는 중요한 계기가 됨은 명백하나, WTO협정이 모든 문제를 다 해결한 것도 아니고 그 이후 정보통신기술이 빠른 속도로 발전하고 인터넷이 수년사이에 급속히 확산되어가는 변화와 경향에 새로이 대응할 필요성이 제기되고 있음도 부인할 수 없다. 특히, WTO/TRIPs의 규범적 효력을 인정하면서도, 이제까지 국제적 지적재산권협력의 중심이 되어 왔다고 볼 수 있는 WIPO는 WTO/TRIPs가 메꾸지 못한 공백을 찾아서 새로운 기능을 수행하고자 노력하고 필요한 경우 새로운 국제규범을 마련하고자 하는 노력을 수행하게 되었다. 국가간 지적재산권분쟁의 해결에 관한 규범이라거나 최근에 마련하게 된 디지털 저작권 및 실연·음반에 관한 조약이 그러한 WIPO의 노력의 대표적 예일 것이다. WTO/TRIPs 협상 및 체결에 있어서와 마찬가지로 WIPO조약의 체결에 있어서도, 각국의 경제사정과 기술수준의 차이가 지적 재산권 보호수준에 관한 상이한 시각을 보여주게 된다. 미국은 작년 말에 WIPO조약안의 채택에 관한 외교회의에 앞서서 다양한 이해의 조절을 꾀하고 의견수렴을 도모하기 위해서, 미국 특허청이 중심이 되어서 각종 단체들로 하여금 당해 조약안에 관한 의견을 제시해 주도록 요청하고 일반인들도 특허청에 우편 또는 E-mail로 의견을 개진할 수 있도록 한 바있다. 이러한 국가간 의견대립의 해결이라거나 국제규범의 채택과 그에 대비한 국내의견수렴과정을 보면, 우리나라 정부의 대응전략이나 국내의견수렴과정은 너무 안이하고 비효율적인 것이 아닌가 하는 걱정이 들게 된다.

---

주1)

Articles 2 and 4, Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

주2)

Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

주3)

Articles 14 to 16, Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.

주4)

Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned (1993. 7.) 참조.

주5)

Committee of Experts on the Settlement of Intellectual Property Disputes between States.

주6)

Committee of Experts on a Possible Protocol to the Berne Convention(1993. 6).

주7)

[WTO/TRIPs 제2조](#), [제9조](#), [제14조](#) 등.

주8)

Carlos Alberto Primo Braga, The Economics of Intellectual Property Rights and the GATT: A View from the South, 22 Vanderbilt Journal of Transnational Law 243 (1989).

주9)

Hans Peter Kunz-Hallstein, "The U.S. Proposal for a GATT Agreement on Intellectual Property and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property," GATT or WIPO (Weinheim, VCH, 1989), p.85.

주10)

아래의 설명은 WIPO Press Release No. 106, 1-16-97 WLN 14591을 토대로 한 것임.

주11)

Treaty on Certain Questions Concerning the Protection of Literary and Artistic Works.

주12)

Treaty for the Protection of the Rights of Performers and Producers of Phonograms.

주13)

"저작권조약" 제8조 및 "실연·음반조약" 제10조·제14조.

주14)

"저작권조약" 제11조·제12조 및 "실연·음반조약" 제18조·제19조.

주15)

이러한 복제방지기술의 보호에 관해서는, 특정 기술 또는 장치가 복제방지기술을 무력화하는 것만을 목적으로 한 것인지 아니면 적법한 목적으로도 이용될 수 있는 경우에도 동규정

에 의해서 금지된다면 가전제품의 제조업자 및 소비자에게 부당하게 불리한 것이라는 근거로 반대하는 견해도 있다: A letter by Gary Shapiro, President of the Consumer Electronics Manufacturers Association, to commissioner Lehman over the WIPO treaties.

주16)

"실연·음반조약" 제5조.

주17)

[WTO/TRIPs 제11조 제4항.](#)

주18)

[WTO/TRIPs 제10조.](#)

주19)

464 U.S. 417 (1984).

주20)

이와같은 반대론을 취하고 있는 기업 또는 단체는 다음과 같다: Sun Computers, 3Com, STATS, Inc. (Sports Statistics), The American Committee for Interoperable Systems (ACIS), Home Recording Rights Coalition (Consumer Electronics), The U.S. National Academy of Sciences, The U.S. National Academy of Engineering, The U.S. Institute of Medicine, American Association for the Advance of Science (AAAS), American Library Association, Digital Futures Coalition, Electronic Frontier Foundation (EFF), Electronic Privacy Information Center (EPIC), Computer Professionals for Social Responsibility, Union for the Public Domain (UDC), Consumer Project on Technology.

주21)

Directive on Harmonizing the Term of Protection of Copyright and Certain Related Rights, Council Directive 93/98, 1993 O.J. (L. 290/9).

주22)

유럽연합의 동 지침 제7조는 저작권존속기간을 연장하면서 동시에 저자의 사후 70년보다 짧은 존속기간만을 인정하는 국가의 저작물은 당해 국가의 존속기간만큼만 보호해준다고 하는 소위 단기존속기간기준의 원칙(the rule of shorter term)을 채택하고 있기 때문임.

주23)

동 법안에 대해서 찬반 양론이 많지만, Shauna C. Bryce, *Life plus seventy*, 37 *Harvard Int'l L.J.* 525 (1996)는 한국에서의 저작권법 개정의 배경과 비교하면서 동법안의 통과를 긍정적이고 낙관적으로 보는 흥미로운 시각을 보여주고 있다.

주24)

[WTO/TRIPs 제15조.](#)

주25)

115 S. Ct. 1300 (1995).

주26)

WTO/TRIPs, Art. 22.

주27)

예컨대, 영국셰필드 지역의 은제품과 같은 공예품이나 공산품은 원산지표시보호에서 제외된다고 해석된다: Albrecht Conrad, *The protection of geographical indications in the TRIPs Agreement*, 86 *TMR* 11(1996) at 33.

주28)

[WTO/TRIPs 제22조](#) 및 [제23조](#).

주29)

우리나라의 단체표장은 그 등록을 받기 위해서 당해 단체표장의 사용에 관한 사항을 기재한 정관을 첨부하여 등록출원하여야 하고, 동 정관에는 ① 단체표장을 사용하는 자의 범위에 관한 사항, ② 단체표장의 사용조건에 관한 사항, ③ 단체표장의 사용조건을 위반한 자에 대한 제재에 관한 사항 등이 기재되어야 한다. 이러한 단체표장에 대해서는 전용사용권이나 통상사용권 또는 질권을 설정할 수 없다. 또한, 단체표장의 침해로 인하여 실제로 직접적인 손해를 입은 자는 당해 단체의 소속업자이지만, 우리 상표법은 상표권자 또는 전용사용권자에게만 사용금지청구권과 손해배상청구권을 부여하고 있기 때문에, 단체표장의 침해에 대한 구제수단으로서 사용금지 또는 손해배상청구는 단체만이 할 수 있는 것으로 해석된다.

주30)

동법은 소위 원산지표시보호법으로 불리는 것으로 1990년에 상당한 개정이 이루어진 후 1993년에 소비자보호법으로 편입되었다.

주31)

Institut National des Appellations d'Origine (INAO).

주32)

Albrecht Conrad, Op. cit., at 20.

주33)

15 U.S.C. Sec. 1127.

주34)

Donald Chisum and Michael Jacobs, Understanding Intellectual Property Law (Matthew Bender, New York, 1995), p.5-19 이하 참조.

주35)

Chares E.Van Horn, Effects of GATT and NAFTA on PTO Practice, JPTOS 233(March 1995).

주36)

[WTO/TRIPs 제28조.](#)

주37)

[WTO/TRIPs 제33조.](#)

주38)

Chares E.Van Horn, op. cit., at 239.

주39)

[WTO/TRIPs 제31조.](#)

주40)

666 F. Supp. 1379 (N.D.Cal. 1987).

주41)

14 U.S.P.Q.2d 1363 (BNA) (D.Del. 1990).

주42)

Gianna Julian-Arnold, International Compulsory Licensing, IDEA (1993), p.366.

주43)

[독점규제및공정거래에관한법률 제5조](#), [제16조](#), [제21조](#), [제24조](#), [제27조](#), [제30조](#), [제31조](#), [제34조](#), [제51조](#), [제57조](#).

주44)

"국제계약상 불공정거래행위 등의 유형 및 기준" (공정거래위원회 고시 제1993-6호) 제3조 2호등 참조.

주45)

예컨대, Reebok International Ltd. v. Marnatech Enterprises, Inc, 23 USPQ2d 1377 (9th Cir. July 1992); Baldwin Hardware Corp. v. Franksu Enterprise Corp., 24 USPQ2d 1700(District Court, C.D. California, August 1992).

주46)

Pameia E.Kraver and Robert E.Purcell, Application of the Lanham Act to extraterritorial activities, 77 J.P.T.O.S. 115 (1995).

주47)

61 F.3d 696 U.S.P.Q.2d (BNA) 1590 (9th Cir. 1995).

주48)

[WTO/TRIPs협정 제51조](#).

주49)

[WTO/TRIPs협정 제52조](#) 및 [제58조](#).

주50)

[WTO/TRIPs협정 제53조 제1항](#).

주51)

[WTO/TRIPs협정 제55조](#).

주52)

[WTO/TRIPs협정 제58조](#).

주53)

[WTO/TRIPs협정 제59조.](#)

주54)

[WTO/TRIPs 제6조.](#)

주55)

J.H.Reichman, The TRIPs Components of the GATT's Uruguay Round, 4 Fordham Intell. Prop., Media &Ent. L.J. 171, at 190.

주56)

David K.Friedland, Trademark Law: The Wacky World of Grey Market Goods, 40 Univ. Florida L.Rev. 433 참조.

주57)

[WTO/TRIPs 제70조.](#)

주58)

Sam Ricketson, The Berne Convention: 1886-1986(London, QMC, 1987), at 666.

주59)

베른협약 제18조 제2항.

주60)

[최경수, 저작권법상 소급보호의 이론적 접근, \[계간 저작권\] 제14호 \(1991 여름\) 제41면.](#)

주61)

Art.70(2) of WTO/TRIPs.

주62)

Art. 70(4) of WTO/TRIPs.

주63)

Art. 65 of WTO/TRIPs.

주64)

[세계저작권협약 제5조 제2항.](#)

주65)

한국 [저작권법 제49조.](#)

주66)

[저작권법 제47조.](#)

주67)

[WTO/TRIPs 제63조 및 제64조.](#)

주68)

The Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes under Articles XXII and XXIII of the GATT.

주69)

Hans Peter Kunz-Hallstein, "The U.S. Proposal for a GATT Agreement on Intellectual Property and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property," GATT or WIPO(Weinhein, VCH, 1989), p85.

주70)

Nicole Telecki, The role of Special 301 in the development of international protection of intellectual property rights after the Uruguay Round, 14 B.U. Int'l L.J. 187(1996) at 196-211.

주71)

19 U.S.C. Sec. 1337(1930)(amended 1994).

주72)

Ernest P.Shriver, Separate but equal: Intellectual property importation and the recent amendments to Section 337, 5 Minn. J. Global Trade 441 (1996).

주73)

Herman Walker, Dispute Settlement: The Chicken War, 58 Amer. J. of Int'l L.

671(1964).