

涉外知的財産權法 試論 —知的財産權의 準據法—

李 好 珽* · 丁 相 朝**

I . 序 言

法律의 屬地性은 중세봉건시대에는 물론이고 현대사회에서도 모든 국가가 主權國家로서 高유의 國內법을 갖추고 그 영토주권에 기하여 자국 국민뿐만 아니라 자국 내의 외국인까지도 지배할 수 있다고 하는 원칙으로 확립되어 있음을 부인할 수 없다. 그러나 涉外적 생활관계가 증가하면서, Savigny가 정확히도 통찰한 바와 같이 ‘상호교통하는 諸國民의 國際法的 共同體’를 위한 소위 涉外的 正義가 보편적 가치이념으로 받아들여지게 되고, 涉外적인 私法上的 분쟁에 있어서는 경우에 따라서 外國私法을 法廷地法과 마찬가지로 적용하기 위한 ‘準據法의 選擇기준’ 또는 ‘抵觸法原則’이 발전되어 왔다.¹⁾ 우리 나라의 涉外私法은 바로 그러한 준거법의 선택기준 또는 저촉법원칙을 규정하고 있는 실정법이다.

知的財産權法은 권리등록을 권리발생요건으로 하거나 등록에 대해서 일정한 효력을 부여하고 있는 법제도로써 그 속지성(territoriality)이 강한 법제도이고 涉外사법과 가깝지 않다거나 涉外사법의 적용이 배제되는 분야라고 보는 견해도 있다. 그러나 지적재산권은 소위 무체재산 또는 무형재산으로서 그 속성상 국제적인 거래가 비교적 용이하고 그 국제적인 거래도 급증하고 있어서, 그러한 涉外적 지적재산권 분쟁에 관해서 기존의 涉外사법원칙이 적용된다면 어느 나라의 지적재산권법이 분쟁해결의 준거법으로 되는지, 그리고 기존의 涉外사법원칙이 적용되는 경우에 어떠한 문제점이 제기되는지 여부를 검토해 볼 필요성이 절실한 실정이다. 특히 인터넷 또는 컴퓨터통신의 대중화로 인해서 아무런 국경의 장벽 없이 지적재산의 교역이 이루어지게 되었고 전세계 각국에 동시다발적으로 지적재산권침해가 발생할 수 있는 상황이 되어서,²⁾ 세계 각국의 지적재산권법이 통일되거나 지적재산권 분쟁에 관

* 서울대학교 法科大學 教授

** 서울대학교 法科大學 助教授

1) 李好珽, 涉外私法(한국방송통신대학출판부, 1992), 50면 이하.

한 준거법선택기준 또는 저촉법기준이 확립되어야 할 때가 되었다.³⁾ 세계 각국의 지적재산권법을 통일하는 것은 세계지적재산권기구(World Intellectual Property Organization: WIPO)⁴⁾와 세계무역기구(World Trade Organization: WTO)⁵⁾ 등이 중심이 되어 각종 국제조약을 체결함으로써 추진되고 있으나 국제현실상 그 완성을 기대하기는 어려운 것이기 때문에, 지적재산권법의 준거법선택기준 또는 저촉법기준을 연구하는 것이 보다 현실적인 과제인 것이다. 섭외적인 지적재산권분쟁이 발생하면 현실적으로 보다 선결되어야 하는 문제는 어느 나라의 법원이 그러한 섭외적 분쟁을 해결할 수 있는 재판관할권을 행사할 수 있는가 하는 소위 ‘國際的 裁判管轄權’을 판단하는 문제이고,⁶⁾ 준거법의 선택은 국제적 재판관할권과 밀접히 관련되어 있는 문제이지만,⁷⁾ 본고에서는 우선 지적재산권의 준거법에 관한 소위 涉外知

2) 인터넷이나 컴퓨터통신을 통해서 전세계 각국의 소비자들에게 상품의 광고 및 판매가 이루어지는 경우에, 다수의 국가에서 동시다발적으로 침해가 발생하면 당해 침해지국 또는 보호국법이 모두 준거법으로 검토되어야 하는지의 준거법선택의 문제가 제기되고, 동시에 그 선결문제로서의 재판관할권 판단의 문제로서는, 영업사무소 소재지 국가 이외에 server computer 소재지 국가 또는 소비자들의 client computer 소재지 국가의 법원도 최소한의 접촉 또는 관련이 있다고 보아서 재판관할권을 행사할 수 있는지 여부에 대해서 많은 논의가 이루어지고 있다.

3) Paul Edward Geller, Conflicts of Laws in Cyberspace, 20 *Columbia-VLA Journal of Law & the Arts* 571 (1996).

4) WIPO著作權條約(WIPO Copyright Treaty, 1996); WIPO 實演·音盤條約(WIPO Performances and Phonograms Treaty, 1996).

5) “通商問題로서의 知的財産權에 관한 WTO협정 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: WTO/TRIPs)” (1995).

6) 예컨대, 멕시코에서 멕시코인에 의해서 위조상표부착상품이 판매된 경우에 당해 위조상표부착상품이 미국내로 수입되어 미국내 상표권의 침해와 마찬가지로의 위험을 가지고 있다는 점을 근거로 해서 미국연방법원이 당해 사건에 대해서 국제적재판관할권을 가진다고 판시한 바 있다: *Reebok International Ltd. v. Marnatech Enterprises, Inc.*, 23 USPQ2d 1377 (9th Cir. July 1992).

7) 준거법 선택의 문제는 국제적 재판관할권의 판단과 밀접한 관련이 있지만, 미국 연방법원은 미국 저작권법이 준거법이 아니더라도 재판관할권을 가진다고 인정한 사례도 있다. 예컨대, *London Film Prods. Ltd. v. International Communications, Inc.*, 580 F. Supp. 47 (S.D.N.Y. 1984)에서, 원고 London Film은 영국회사로서 “헨리8세의 사생활” 등의 영화를 제작하여 배포하는 영화제작회사인데, 피고 International Communications는 미국회사로서 원고의 허락도 없이 원고가 제작한 영화를 칠레 등 남미 국가의 배포업자들에게 로열티를 받고 이용허락을 해줌에 따라서 미국법원에 저작권침해소송을 제기하였고, 피고는 미국법원이 칠레 등 외국에서 발생한 행위에 대해서 재판관할권을 가지지 아니한다고 항변하였다. 이 사건이 발생한 1980년대 초에는 미국이 배른협약에 가입하지 않고 있어서 원고가 제작한 영화가 미국에서 보호되지 않는 公有物에 해당된다는 점을 근거로 해서 피고는 미국법원이 미국 저작권법상 침해행위에 해당되지 아니하는 행위에 대하여 재판관할권을 행사할 수 없다고 주장하였다. 이러한 피고의 주장에 대해서, 미국 법원은 피고가 미국회사이기 때문에 피고에 대해서 對人管轄權(personal jurisdiction)을 가지고 있고 칠레 등 외국의 법원이 피고에 대해서 동일한 대인관할권을 가질 수 있다는 내용의 소명이 없다는 점을 강조하면서, 피고의 문제된 무

的財産權法 試論을 제시해 보고자 한다. 지적재산권에 관한 抵觸法的 問題를 둘로 나누어, ① 지적재산권 자체의 準據法, 즉 지적재산권의 성립, 내용, 효과, 소멸 및 그 침해에 대한 보호의 준거법의 문제로서 保護國法主義의 원칙과 그 문제점 및 예외 그리고 ② 지적재산권에 관한 (債權的) 契約의 準據法의 문제를 살펴보고, 마지막으로 지적재산권의 준거법에 관한 공서양속의 문제를 검토해 보기로 한다.

II. 連結原則 : lex loci protectionis

본래 “국제 지적재산권” 같은 것은 없고 그 대신 개별 국가의 다수의 지적재산권 체제가 존재할 뿐이고 오직 파리조약과 베른조약과 같은 국제조약에 의해서 최소한의 보호수준이 보장될 뿐이다. 지적재산권 보유자는 조국가적인 권리를 가지는 것이 아니라 그 대신 우리 나라 지적재산권, 미국 지적재산권, 영국 지적재산권, 일본 지적재산권 등의 보유자가 될 수 있을 뿐인 것이다. 따라서, 이들 어느 나라에서든 지적재산권의 침해가 발생하면 어느 나라의 지적재산권법이 적용되는가의 문제, 즉 지적재산권 자체의 준거법에 관하여는 아직까지는 각 나라들은 屬地主義를 원칙으로 채택하고 있으며, 많은 나라들은 속지주의에 기초하여 이른바 保護國法主義, 즉 “lex loci protectionis”(直譯하면 “保護地法”)의 원칙, 다시 말하면 保護國連結의 原則을 채택하고 있다. 즉 保護國法主義가 세계의 支配的 見解라고 볼 수 있는데, 이러한 보호국법주의가 국제조약에서도 확인될 수 있는지, 그리고 각국의 입법례 가운데 명시적으로 규정한 입법례가 있는지 살펴보도록 한다.

1. 國際條約上的 “lex loci protectionis”

지적재산권에 관한 다수의 국제조약들은 이른바 “內國民待遇의 原則”(“Grundsatz der Inländerbehandlung”)을 채택하고, 조약의 혜택을 받는 외국인에 대하여 내국인과 동등한 보호를 부여하고 있다.⁸⁾ 그러나 이 내국민대우의 원칙은 엄격히 말하자면 國際私法上的 抵觸規定이 아니라 이른바 外人法 規定이다. 국제조약이 직접 적용되는 한도에서는, 저촉법적인 문제는 발생하지 않는다고 볼 수 있다. 그러나 내국민대우의 원칙은 지적재산권법의 屬地性을 전제로 하고 있는 것이고, 지적재산

단 이용허락행위가 미국 저작권법상 저작권침해행위에 해당되지 않는다고 해서 미국 회사가 외국에서 행한 외국 저작권법상 저작권침해행위에 대하여 아무런 이해관계가 없다고 볼 수는 없다고 판시하였다.

8) 산업재산권에 관한 파리조약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 제2조; 저작권에 관한 베른조약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) 제5조; 통상문제로서의 지적재산권조약(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: WTO/TRIPs) 제3조.

권의 준거법으로서 보호국법주의가 지적재산권의 속지성에 비교적 충실한 준거법 선택방식이기 때문에, 내국민대우의 원칙에 입각하고 있는 국제조약들은 보호국법주의에 입각하고 있는 것으로 해석하는 견해도 있다.

(1) 베른조약

지적재산권에 관한 국제조약 가운데 준거법에 관한 명시적인 규정을 두고 있는 국제조약은 거의 없다. 다만, 베른조약은 일반적인 준거법 규정을 두고 있지 않지만, 映像著作物(cinematographic work)에 관한 저작권이 누구에게 귀속되는가의 문제는 권리를 보호받고자 하는 국가의 저작권법, 즉 보호국의 국내법이 결정할 사항이라고 규정하고 있다.⁹⁾ 베른조약이 이와 같이 영상저작물에 대한 저작권의 귀속에 관한 문제는 보호국의 국내법으로 결정할 사항이라고 규정한 것에 대해서도 두 가지 반대되는 해석이 가능하다. 즉, 그 규정이 단순히 베른조약에 內在하는 준거법원칙으로서 보호국법주의를 확인시켜주는 것이라는 해석이 그 하나이고, 다른 한가지 해석은 저작권의 귀속에 관해서는 저작물 제작지 본국의 저작권법이 준거법으로 된다는 준거법원칙을 당연한 원칙으로 삼고 있기 때문에 영상저작물에 대한 저작권의 귀속에 관한 별도의 준거법규정을 둔 것이라고 보는 견해가 그것이다. 그러나 그 어느 하나도 완전한 설득력을 가지기는 어렵다.

(2) 세계저작권조약

세계저작권조약도 국제적인 분쟁시 적용해야 할 준거법이 무엇인지에 관한 명시적인 규정을 두고 있지 않지만 보호국법주의에 입각하고 있는 것으로 해석한 사례를 참고해 볼 수 있다. 예컨대 미국연방법원에서의 사례로, *De Bardossy v. Puski*¹⁰⁾ 사건에서 원고인 헝가리 작가는 헝가리와 미국에서 소설을 출판하였고, 당해 출판을 맡은 피고는 미국에서 원고 소설을 제작·판매할 뿐만 아니라 원고의 허락없이 헝가리에서까지 배포를 해서, 원고는 헝가리에서의 저작권침해를 주장하면서 미국연방법원에 소를 제기하였다. 헝가리에서의 행위에 대하여 미국의 저작권법을 역외적으로 적용할 수 있는가 하는 문제가 제기되자, 원고는 미국과 헝가리 모두 世界著作權條約(Universal Copyright Convention: UCC)의 체약국이기 때문에 양국의 저작물은 어디서나 보호된다는 점을 강조하면서 미국 저작권법의 역외적 적용이 가능하다고 주장하였지만, 법원은 세계저작권조약이 체약국 저작권법의 域外的 적용을 허용하는 협약은 아니라는 점을 분명히 하고 오히려 세계저작권조약의 기본원칙으로 되어 있는 內國民待遇의 원칙은 바로 각 체약국 저작권법의 영토내적 효력, 즉 屬地性を 전제로 하여 인정된 원칙임을 강조하고 있다.¹¹⁾

9) 베른조약 art. 14bis 참조.

10) 763 F. Supp. 1239 (SDNY 1991); Graeme B. Dinwoodie, Affirmation of Territorial Limits of US Copyright Protection, [1992] 4 *EIPR* p. 138에서 재인용.

2. 외국의 立法例 및 判例

지적재산권의 준거법이 무엇인지에 관한 명문의 규정을 둔 입법례는 드물다. 그러나 전술한 바와 같이 지적재산권에 관한涉外 분쟁에 관해서는 침해지법 또는 보호국법(*lex loci protectionis*)이 적용된다고 보는 것이 다수의 지배적인 견해이다. 독일의 대표적인 견해로는 Eugen Ulmer의 견해를 들 수 있는데,¹²⁾ 1988년의 독일 國際私法會議의 勸告案(*Empfehlungen des Deutschen Rates für Internationales Privatrecht*)도 *lex loci protectionis*에의 연결을 제안하고 있다. 즉 법조문 형식으로 표현된 권고안 제46조는 다음과 같다 :

“제46조(無體財産權)¹³⁾

無體財産權(筆者註: 知的財産權)은 그의 領域에 대하여 無體財産權의 보호가 請求되고 있는 國家의 法에 따른다.”

또한 최근의 立法例로 1978년의 오스트리아 國際私法 제34조 제1항과 1987년의 스위스 國際私法 제110조 제1항은 명문으로 保護國法의 원칙을 채택하고 있다. 참고적으로 소개하면 다음과 같다 :

오스트리아 국제사법 제34조 제1항

“無體財産權의 成立, 內容 및 消滅은 使用行爲 또는 侵害行爲가 행하여진 國家의 法에 따라 판단되는 것으로 한다.”

스위스 국제사법 제110조 제1항

“無體財産權은 無體財産의 保護가 요구되는 國家의 法에 의한다.”

여기에서, 侵害地法 또는 保護國法(*Recht des Schutzlandes* 또는 *lex loci protectionis*)이라고 함은, 그의 영토에 대하여 어떤 사람이 무체재산 또는 지적재산을 어떠한 방식으로든 이용하던가 또는 제3자에 대하여 방어하려고 하는 국가의 법을

11) De Bardossy 사건은 헝가리에서의 병행수입의 문제와 출판허락계약에서의 판매지역 제한의 유효성 여부 등도 문제될 수 있는 사건이지만, 미국법원으로서 미국 저작권법의 역외적 적용을 부인함에 따라서 재판관할권도 부인한 것으로 보인다.

12) Eugen Ulmer, *Fremdenrecht und internationales Privatrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht* (産業上の 權利保護와 著作權에 있어서의 外人法과 國際私法) in : *Internationales Privatrecht, Internationales Wirtschaftsrecht* herausgegeben von Wolfgang Holl und Ulrich Klinke, 1985 참조.

13) “Art. 46 Immaterialgüterrechte

Immaterialgüterrechte unterstehen dem Recht des Staates, für dessen Gebiet ihr Schutz in Anspruch genommen wird.”

말한다. 간단히 말하면 “그의 영토에 대하여 無體財産權(知的財産權)의 보호가 청구되고 있는 국가의 법”을 말한다.¹⁴⁾

lex fori (法廷地法)과 lex loci protectionis(보호국법)은, 內國法院이 知的財産權에 대한 內國侵害에 대하여 國際管轄을 가지고 있고 內國知的財産權法을 적용하는 경우에는 일치한다. 그러나 독일의 판례 (BGHZ 22, 1, 13)나 통설 또는 오스트리아나 스위스의 국제사법에 있어서와 같이 외국에 있어서의 知的財産權侵害에 대하여도 內國法院의 國際管轄을 인정하고 (예컨대 피고가 내국에 주소 또는 常居所를 가지고 있는 경우) 侵害地인 外國의 知的財産權法을 적용해 주는 경우에는, lex fori와 lex protectionis는 일치하지 않는다. 예컨대 지적재산권의 보유자가 우리 나라 영토에 대하여 그의 지적재산권의 존재를 주장하거나 또는 침해에 대한 보호를 청구하는 경우에는, 한국의 知的財産權法은 lex loci protectionis인 동시에 lex fori이다. 그러나 지적재산권의 침해는 독일에서 일어났는데, 그 침해를 이유로 韓國法院에 損害賠償請求의 訴를 제기하였다면, 독일의 知的財産權法이 lex loci protectionis이다. 韓國法院은 한국의 지적재산권법, 즉 lex fori(法廷地法)이 아니라 독일의 지적재산권법, 즉 lex loci protectionis를 적용한다. 이와 같이 保護國法의 原則을 선언하고 있는 저축규정(그것이 독일에서처럼 不文의 것이든, 오스트리아나 스위스에서와 같이 明文의 것이든)은 全面的 抵觸規定(雙方的 抵觸規定)이다.¹⁵⁾

미국에는 명문의 지적재산권 준거법규정은 보이지 않지만, 보호국법주의에 입각한 판례가 있어서 주목된다. 예컨대, Subafilms Ltd. v. MGM-Pathe Communications Co.¹⁶⁾사건에서 원고 Subafilms은 "Yellow Submarine"이라는 영화를 제작하여 동 영화에 대한 저작권자로서 피고측에게 동 영화의 배포에 관한 권리를 허락하였고, 피고는 동 영화를 영화관에 널리 배포해오다가 80년대 초반에 들어와서 홈비디오시장이 커지게 되자 동 영화를 비디오카세트 형태로 제작하여 배포하기 시작하였다. 원고가 피고에게 허락한 배포권은 영화관에의 배포에 한정되는 것이고 비디오카세트 형태로 제작하여 배포하는 것은 포함하고 있지 않기 때문에, 피고의 비디오카세트 제작 및 배포는 계약위반일 뿐만 아니라 저작권침해에 해당된다고 하는 점은 명백하게 되었다. 다만, 이 사건에서 가장 논란이 된 부분은, 피고가 동 비디오카세트를 미국 내에서 뿐만 아니라 外國의 제작업체에 대해서도 동 비디오카세트를 제작하여 배포하도록 재허락(sublicence)을 했는데, 이와 같이 外國에서의 배포를 허락한 것이 저작권침해로 되는가 여부에 관한 다툼이 그것이다. 피고의 허락

14) Kreuzer, *Münchener Kommentar BGB* Bd. 7, 2. Aufl. (1990), nach Art. 38 Anh. II. RdNr. 8.

15) 스위스 - Schnyder, *Das neue IPR-Gesetz* 2. Aufl. (1990), S. 100 참조.

16) 30 U.S.P.Q.2d 1746 (CA 9, 1994).

행위 자체는 미국 내에서 이루어졌기 때문에 미국저작권법하에서의 저작권침해에 해당된다는 주장이 제기되었지만, 법원은 전원합의체(en banc)판결로 “허락”행위가 저작권침해가 되기 위해서는 “허락된 행위” 자체가 저작권침해에 해당되어야 한다는 점을 명백히 하면서 외국에서의 배포행위에 대해서는 미국 저작권법이 적용될 수 없는 것이기 때문에 미국저작권법상 침해행위가 아니고 따라서 그러한 외국에서의 배포를 허락한 행위는 저작권침해로 되지 아니한다고 판시하게 된 것이다.

3. lex loci protectionis의 適用範圍

지적재산권의 준거법선택기준으로서의 보호국법주의 또는 침해지법주의는 원칙적으로 지적재산권 자체에 관계되는 모든 문제에 적용된다.

(1) 知的財産權의 成立과 消滅

지적재산권의 성립, 즉 어떠한 요건하에 그리고 어떤 權利類型(예: 特許, 實用新案, 著作權 등)으로 지적재산이 排他的 權利로서 성립되고 누구에게 귀속되며 어떠한 원인에 의해서 소멸되느냐의 문제에 대해서는 원칙적으로 lex loci protectionis의 實質規定(Sachnormen)이 적용된다.

(2) 知的財産權의 處分

(가) 지적재산권의 처분은 —조약의 유보가 있는 경우를 제외하고는— 모든 점에서 lex loci protectionis에 따른다. 즉 어떤 나라의 법질서의 적용지역에 대하여 권리가 처분되고 있는 경우에는, 당해 국가의 법에 따른다. 즉 우리 나라 법이 적용되는 한반도 내의 법률관계에서 지적재산권이 처분되는 경우에는 우리 나라 지적재산권법에 따른다.

(나) 處分의 方式도 lex loci protectionis에 따른다.

(다) 한 개의 계약에 의하여 여러 나라의 지적재산권이 처분되는 때에는(예: 이른바 “世界的 權利” = Weltrechte의 처분), 각각의 권리의 처분은 각각의 lex loci protectionis에 따른다(이른바 分裂說 = Spaltungstheorie). 그러나 義務負擔行爲(債權行爲)는 권리의 수만큼의 여러 개의 행위가 아니라 단일한 행위(계약)로도 가능하며, 이 계약의 준거법은 國際債權契約法의 원칙에 따라 處分行爲와는 별도로 연결된다. 法律行爲의 解釋도 각각 契約準據法과 處分行爲準據法(즉 지적재산준거법 = lex loci protectionis)에 따른다.

(3) 知的財産權의 效果(內容과 保護)

지적재산권의 효력도 lex loci protectionis에 따른다. 權利行使와 관련된 문제들, 특히 지적재산권의 침해의 요건과 효과(侵害禁止請求權, 損害賠償請求權, 消滅時效 등)는 lex loci protectionis에 따른다.

지적재산권의 침해에 대하여 不法行爲準據法이 적용되느냐 또는 lex loci

protectionis가 적용되어야 하느냐에 관하여 견해의 대립이 있는데, 독일에서는 lex loci protectionis를 적용하여야 한다는 학설이 지배적이다.¹⁷⁾ 이 견해에 따를 때에는 우리涉外사법 제13조 제2항과 제3항에 해당하는 독일민법시행법 제38조, 즉 이른바 배척조항은 외국에서 행하여진 지적재산권 침해에 대하여는 적용되지 않게 된다.¹⁸⁾ 따라서 외국에서의 침해행위가 독일법에 의하면 불법행위가 되지 않는 경우에도 lex loci protectionis가 인정하는 보호를 받을 수 있으며, 또한 외국법에 의할 때의 손해배상액이 독일법에 의할 때의 그것보다 크더라도, 독일법이 인정하는 손해배상액을 넘은 손해배상을 받을 수 있게 된다. 다만, 미국의 지적재산권법하에서 인정된 징벌적 배상(punitive damages)이 우리 나라의 공서양속에 반하는 배상제도라고 인정된다면 그러한 한도에서는涉外사법 제5조의 공서규정에 따라서 공서양속에 반하는 한도에서 징벌적 배상규정은 그 적용이 배제될 수도 있을 것이다.¹⁹⁾

(4) 勞動者の 發明・創作

노동자가 勞動契約의 이행중에 창출한 無體財産 (예: 기업 연구소의 연구원에 의한 발명이나 방송사의 피용자의 문학작품)에 대한 권리에 관한 사용자와 노동자간의 계약, 즉 사용자와 노동자간의 内部關係는 勞動契約의 準據法에 의하고,²⁰⁾ 外部關係, 즉 대외적인 관계에서 무체재산권이 누구에게 귀속될 것이냐의 문제에 대하여는 lex loci protectionis가 적용된다.²¹⁾

III. 保護國法主義의 例外

1. 保護國法主義의 문제점

전술한 바와 같은 保護國法主義는 지적재산권의 속지성에 충실한 전통적인 저촉법원칙으로서 다수의 견해에 의해서 지지되는 바이지만, 오늘날과 같이 지적재산의 국제적 교역이 많고 인터넷 등에 의해서 지적재산권침해가 동시다발적으로 발생할 수 있는 상황하에서는, 보호국법주의로 인해서 오히려 지적재산의 국제적 이용은 혼란에 빠지거나 극도로 복잡하게 될지도 모른다는 문제점이 지적되고 있다.²²⁾ 왜

17) Kropholler, *Internationales Privatrecht*, 2. Aufl. (1994), S. 459.

18) 참고: 독일민법시행법 제38조 불법행위

“외국에서 행하여진 불법행위에 기하여 독일인에 대하여 독일법률이 인정하는 것 보다 더 큰 손해배상청구권을 행사하지 못한다.”

19) 후술(V) “준거법과 공서” 참조.

20) 오스트리아 국제사법 34조 2항 및 스위스 국제사법 122조 3항 참조.

21) 오스트리아의 Mänhardt in : Franz Gschnitzer, *Allgemeiner Teil des bürgerlichen Rechts*, 2. Aufl. (1992), S. 132.

22) Jane C. Ginsburg, Global use / Territorial Rights: Private Industrial Law Questions of the Global Information Infrastructure, *Journal of Copyrights Society of the U.S.A.*

냐하면 그 지적재산이 국경을 건널 때마다 누가 지적재산권자인지 그리고 지적재산권의 범위와 구제수단이 달라질 수 있기 때문이다. 예컨대, 우리 나라와 미국에서와 같이 종업원이 자신의 직무상 만들어낸 작품에 대한 저작권은 그 사용자 또는 법인에게 귀속된다고 보는 나라들²³⁾이 있는 반면에, 저작물에 대한 저작권은 일단 창작자인 종업원에게 귀속된다는 기본원칙에 충실한 나라²⁴⁾들도 있고, 직무발명의 경우에는 우리 나라 특허법도 종업원에게 특허받을 권리가 귀속되는 것을 원칙으로 하고 있기 때문에, 보호국법주의에 의하면 침해가 발생한 국가 또는 보호받고자 하는 국가마다 저작권자 또는 특허권자가 상이해서 원고적격 자체가 부인될 수도 있을 것이다. 참고로, 美國 著作權法은 외국저작물의 소급보호에 관한 규정을 두면서 누가 그러한 소급보호를 주장할 권리를 가지는가의 저작권 귀속 문제에 대해서는 저작물 저작지 본국(source country)의 저작권법이 준거법으로 된다는 점을 명백히 하고 있다.²⁵⁾

독일에서의 소수설이라고 볼 수 있는 Schack의 견해도 보호국법 이외의 준거법을 선택해야 한다고 주장한다. 그는 그의 논문 “Zur Anknüpfung des Urheberrechts im internationalen Privatrecht”(1979)(“國際私法에 있어서의 著作權의 連結”)에서 저작권의 준거법에 관한 그의 견해를 전개한 다음에, 88면에서 그의 주장을 법조문의 형식으로 다음과 같이 개진하고 있다. 즉,

“국제사범에 있어서의 저작권의 연결을 위하여 다음과 같은 규정을 제안하는 바이다.

제1조

- (1) 문학과 예술의 작품에 대한 저작권에 관하여는 제2조의 유보하에 原著作地國의 법이 판단한다.
- (2) 원저작지국이라고 함은,
 - (a) 公表되지 아니한 저작물(unveröffentlichte Werke)에 대하여는 저작자가 국적을 가지고 있는 국가;
 - (b) 公표된 저작물에 대하여는 저작물이 최초로 공표된 국가;
 - (c) 필름저작물(Filmwerke)에 대하여는 필름제작자의 본거(Sitz)가 소재하는 국가이다.

(1996), p. 318.

23) 예컨대 17 U.S.C. §§101 & 201(b) (works made for hire: 임금을 받고 만든 작품); 영국 1988년 저작권법(Copyright, Designs and Patents Act 1988) 제1부, 제1장1(11)(2) (1988).

24) 예컨대 프랑스 및 독일의 저작권법.

25) 17 U.S.C. §104A (b) as amended by pud.L. 103-465 (1994).

제2조

- (1) 저작권이 그 효과(Wirkungen 작용)를 전개할 국가의 법은 저작권의 내용, 제한 및 존속에 관하여 판단한다.
- (2) 이 국가의 법과는 관계없이 改正베른條約의 보호를 향수하는 저작물에 대한 저작권에 대하여는, 어느 경우든 개정베른조약의 최소한의 권리 (Mindestrechte)가 적용된다.”

위 제1조에서 제시된 Schack의 이른바 原著作地國法(Recht des Ursprungslandes)에의 連結의 理論은 이미 프랑스의 Bartin에 의하여 일찍이 주장된 바 있다. Bartin은 그의 논문 “Localisation territoriale des monopoles intellectuels”(“知的獨占의 地域化”)(Clunet 1934)에서 문학과 예술의 저작물을 공표된 저작물과 공표되지 아니한 저작물로 구별하고, 전자의 경우에는 저작권의 존속과 범위는 최초의 공표국의 법에 따라 판단하고, 후자의 경우에는 저작자가 속하고 있는 국가의 법에 따라 판단하여야 한다고 주장한 바 있다.

2. 유럽연합지침

이와 같이 보호국법주의에 반대하는 견해에 의하더라도 모든 문제가 다 해결되는 것은 아니다. 예컨대, 원저작지국을 판단함에 있어서 상이한 국적을 가진 저작자 2인 이상에 의해서 공동으로 저작된 저작물의 경우라거나 또는 컴퓨터통신 또는 인터넷을 통해서 저작물이 제작되는 경우에는 당해 저작물의 최초 제작지 또는 출판지가 어느 국가인지 판단하기 어렵기 때문이다. 가장 바람직한 것은 저작물이 전달되어지는 모든 나라에서 공통적으로 인정받게 되는 하나의 준거법을 정해 줌으로써 그 작품에 대한 국제적인 상업적 안정성을 증대시키는 것이다. 이러한 관점에서 준거법은 그 작품의 창작과 국제적 이용에 가장 의미 있는 관련을 가지고 있어야만 한다.

컴퓨터통신 또는 인터넷을 통한 저작물의 유통에 있어서 가장 의미있는 관련성을 가지고 비교적 합리적이라고 판단되는 연결점으로서 송신행위(Act of communication to the public) 또는 서버컴퓨터에의 게재행위(Upload)가 이루어진 국가를 생각해 볼 수 있다. 송신행위 또는 게재행위가 이루어진 국가의 저작권법을 준거법으로 규정한 입법례로는 유럽연합(European Union)의 “위성방송과 케이블 재송신에 적용되는 저작권법규정의 조화에 관한 이사회지침”²⁶⁾을 그 예로 들 수 있

26) Council Directive 93/83/EEC of September 27, 1993, O.J.E.C. L248/15 on the Coordination of certain Rules concerning Copyright and Rights related to Copyright applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, preamble para. 14 & Art. 1.2(b).

다. 동 지침은 “특정 회원국에서 방송사업자의 통제와 책임하에 방송프로그램을 담은 전파가 발신되어 위성을 통하여 지구에서 다시 수신될 수 있도록 하는 송신이 이루어진 경우에 당해 송신행위 또는 공중전달행위는 당해 발신지 국가에서만 이루어진 것으로 본다”고 규정하고, 방송사업자들은 당해 발신지 국가에서만 이용허락을 받으면 족한 것으로 규정함으로써, 하나의 발신지 국가의 저작권법을 준거법으로 한다는 점을 분명히 하고 있다. 위성방송의 경우에도 저작권 또는 저작권접권의 침해행위는 다수의 국가에서 이루어질 수도 있고, 이러한 경우에 다수의 준거법이 중복적으로 적용되는 모순과 충돌이 있을 수 있기 때문에, 유럽연합의 위성방송 지침은 발신지 국가에서만 송신에 관련된 침해행위가 발생한 것으로 보아서 단일한 준거법에 의하여 저작권문제를 해결할 수 있도록 하고 있는 것이다.

3. 知的財産權法の 域外的 適用

(1) 知的財産權法の 場所的 適用範圍

지적재산권의 준거법선택기준으로서 보호국법주의에 따른다면, 외국에서의 지적재산권침해에 관한 지적재산권분쟁을 담당할 법원은 자국의 지적재산권법이 아니라 당해 외국의 지적재산권법을 적용해야 함에도 불구하고, 현실적으로는 당해 외국법에 대한 고려도 없이 당해 분쟁이涉外사건이 아니라 단순히 국내사건이라고 파악함으로써 자국의 지적재산권법을 적용할 가능성도 크다.²⁷⁾ 또한 경우에 따라서는 지적재산권법이 스스로 그 장소적 적용범위를 확대하여 외국과 관련된 지적재산권 침해에 대해서도 자국의 지적재산권법이 적용될 수 있도록 명시적으로 규정하고 있는 경우도 있다. 예컨대, 우리 저작권법은 “수입시에 대한민국내에서 만들어졌다면 저작권 그 밖의 이 법에 의하여 보호되는 권리의 침해로 될 물건을 대한민국 내에서 배포할 목적으로 수입하는 행위”를 저작권 기타의 권리침해로 본다”고 규정하고

27) 예컨대, 월남에서 한국군인 사이의 총기오발사고로 말미암아 사망한 사람의 유족이 국가를 상대로 손해배상을 청구한 사건에서 서울민사지방법원은涉外적 생활관계가 아니라는 이유로 국내법을 적용한 바 있다(서울민사지법 1970. 11. 24. 선고 70가8895 판결). 또한, 외국에서의 한국인 사이의 가해행위는涉外적 불법행위에 해당되지 않는다고 보고(대법원 1979. 11. 13. 선고 78다1343 판결), 외국에서의 교통사고인 경우에도 가해자와 피해자 모두 우리 나라 국민인 경우에涉外적 불법행위에 해당되지 않는다고 보아 자동차손해배상보장법을 적용한 바도 있다(대법원 1981. 2. 10. 선고 80다2236 판결). 외국환관리법의 경우에는 강행법규로서涉外사범의 적용대상이 아니라고 보아서涉外적 사건에도 우리 나라의 외국환관리법을 적용한 사례도 있다(대법원 1975. 4. 22. 선고 72다2161 판결). 다만, 외국에서의 노사관계에 관한 사건에서 대법원이 “근로기준법은 대한민국의 국민간에서의 고용계약에 의한 근로인 이상 그 취업장소가 국내이거나 국외임을 가리지 아니하고 적용될 성질의 법률이라고 할 것”이라고 판시하여(대법원 1970. 5. 26. 선고 70다523, 524 판결) 근로기준법의 장소적·인적 적용범위의 해석에 관한 문제일 뿐이라고 보는 관례입장이 보다 더 솔직하고 정확한 것이 아닌가 생각된다.

있는데,²⁸⁾ 이는 본래 우리 저작권법이 외국에 적용되지 않는다고 하는 속지성을 원칙으로 하면서도 실질적으로 그 장소적 적용범위를 확대하는 효과를 가진 법규정으로 볼 수 있다. 또한 미국 특허법은 미국에 등록된 우주선에서의 발명·발명실시·발명판매 등에 대해서도 미국 특허법이 적용된다고 규정하고 있고, 방법발명에 관한 특허권의 보호를 강화하기 위해서 미국에서 특허받은 방법발명을 해외에서 이용해서 해외에서 제조된 물건을 미국 내로 수입하는 행위를 특허권침해로 규정하고 있으며, 결합발명에 대한 특허권의 보호를 강화하고 외국에서의 간접침해를 차단하기 위한 규정으로는 미국에서 특허받은 발명품의 부품들의 제조립이 미국에서 이루어졌다면 특허권침해에 해당되는 경우에는 그러한 부품들의 제조립에 의해서 특허발명품의 제조가 외국에서 발생할 수 있도록 당해 부품들을 수출하는 행위도 특허권침해에 해당된다고 규정하고 있다.²⁹⁾

(2) 역외적 적용의 사례

지적재산권법에 명시적인 장소적 적용범위 이상으로 확대하여 외국에서 발생한 지적재산권침해행위에 대해서까지 자국의 지적재산권법을 적용할 수 있는가? 미국 법원은 전통적으로 일정한 요건하에 독점규제법 등의 역외적 적용을 인정해 왔는데, 지적재산권분쟁에 있어서 국내법의 역외적 적용을 인정한 사례들이 보인다.³⁰⁾ 예컨대, *Baldwin Hardware Corp. v. Franksu Enterprise Corp.*³¹⁾사건에서(이하에서는 Baldwin사건이라고 약칭함), 피고 Franksu Enterprise는 대만에서 설립된 대만회사이고 그 대표 Frnaksu씨도 대만사람이고, 문제된 침해상품의 제조 판매도 대만에서 이루어졌는데, 원고 미국기업 Baldwin은 피고의 대만에서의 침해상품의 제조 및 수출로 인하여 원고 미국상품의 대만수출이 감소하는 손실을 입게 되었다고 주장하면서 侵害禁止(injunction)의 소를 제기하였다. Baldwin사건에서 문제된 침해행위가 전적으로 대만에서 기획되고 집행되었고 피고들도 모두 대만사람 또는 대만회사이기 때문에 미국법의 역외적 적용을 정당화하는 요소가 부족한 점을 부인할 수 없음에도 불구하고, 미국연방법원은 재판관할권과 미국특허법의 역외적 적용을 인용하였다.

또한, 다수의 多國的 저작권침해행위 전체에 대해서 미국의 저작권법을 적용함으로써 준거법 선택의 문제를 단순화시킨 선례도 상당수 있다. 예컨대, 저작권침해에

28) 저작권법 제92조 제1항 제1호.

29) 35 U.S.C. §105 & §271 (f) & (g): Dan L. Burk, *Patents in Cyberspace: Territoriality and Infringement on Global Computer Networks*, 68 *Tulane L. Rev.* 1 (1993).

30) Curtis A. Bradley, *Territorial Intellectual Property Rights in an Age of Globalism*, 37 *Va. J. Int'l L.* 505; note, *Application of the Lanham Act to Extraterritorial Activities*, *JPTOS* (1995), at 115.

31) 24 USPQ2d 1700 (District Court, C.D. California, August 1992).

해당되는 무단전시행위 자체는 외국에서 이루어졌지만 그러한 무단전시행위에 관한 契約이 미국내에서 締結된 경우에, 외국에서의 침해행위가 미국에서의 저작권침해행위에 직접 기인한 것으로 보아서 외국에서의 침해행위에 대해서도 미국 저작권법을 적용하고 외국에서의 침해행위로 인한 이익을 손해배상에 고려할 수 있다고 판시된 바 있다.³²⁾ 또한, 미국에서 불법적으로 마스터테이프나 사진이 제작되고 그러한 미국 내 저작권침해행위를 토대로 해서 외국에서 다량의 무단복제가 이루어진 경우에 당해 외국에서의 저작권침해에 대해서도 미국 저작권법에 의한 구제를 인정한 사례들이 있다.³³⁾ 이러한 미국 판례는 기본적으로, 미국 영역 밖에서의 침해행위가 모두 미국에서의 최초의 침해행위에 뿌리를 두고 있는 그 직접적 결과에 불과하다고 보는 입장인 것이다.

IV. 지적재산권에 관한 契約의 準據法

1. 當事者들에 의한 準據法の 選擇

지적재산권에 관한 債權法的인 義務負擔行爲(Verpflichtung)의 準據法은 國際契約法の 原則에 따라 결정된다. 涉外사법 제9조는 법률행위의 성립 및 효력에 관하여는 당사자의 의사에 의하여 적용할 법을 정한다고 규정하고 있다.³⁴⁾ 즉 이른바 當事者自治의 原則을 규정하고 있다. 따라서 契約準據法の 하나로서 지적재산권에 관한 債權契約의 準據法도 계약당사자들이 약정에 의하여 선택할 수 있다.

그러나 지적재산권계약에 준거법 조항이 있어도 그러한 준거법은 채권계약의 준거법일 뿐이고 지적재산권의 성립·소멸·침해 등에 관한 분쟁의 준거법으로는 되지 않는다. 예컨대, 미국사례를 참고로 보면, Zenger-Miller Inc. v. Training Team GmbH³⁵⁾사건에서, 독일회사인 피고 Training Team은 미국회사인 원고 ZMI의 허락하에 그 작품을 독일어로 번역하여 독일에서 배포하는 계약을 체결하였는데, 동 계약에는 계약상의 분쟁에 관하여 캘리포니아법이 적용되고 미국의 법원이 재판관

32) GM Marketing USA Inc. v. Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., 1991 WL 279567 (WDNY Dec. 9, 1991); Graeme B. Dinwoodie, Affirmation of Territorial Limits of US Copyright Protection, [1992] 4 *EIPR* 137.

33) Update Art v. Modiin Publishers, 843 F.2d 67 (2d Cir. 1988); Famous Music Corp v. Seeco Records, Inc., 201 F.Supp. 560 (S.D.N.Y 1961); 캐나다에서의 영화의 무단복제 배포에 대해서 미국 저작권법상의 침해행위라고 인정한 사례로, Sheldon v. Mero-Goldwyn Pictures, Corp., 106 F.2d 45 (2d Cir. 1939), aff'd, 309 U.S. 390 (1940).

34) 독일民法施行法(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch) 제27조 제1항은 “契約은 當事者들에 의하여 選擇된 法에 따른다.”고 규정하고 있다.

35) 757 F. Supp. 1062 (ND Cal. 1991); 1991 U.S. Dist. LEXIS 1837.

할권을 가진다고 규정되어 있었다. 원고가 지적재산권 침해를 이유로 하여 미국법원에 제소하자, 미국법을 준거법으로 한다고 하는 準據法條項에도 불구하고 미국 저작권법의 역외적 적용이 당연히 인정될 수는 없다고 하여 준거법조항의 효력을 부인하고, 법원은 더 나아가, 독일에서 이루어진 침해행위가 미국의 대외거래에 영향을 미치더라도 피고가 모두 독일인 및 독일회사이고 문제된 계약의 협상과 체결도 독일에서 이루어진 점을 강조하면서 미국법의 역외적 적용의 요건이 충족되지 못하였다고 판시하였다.

2. 法の選擇이 없는 경우

문제되는 것은 당사자들에 의한 법의 선택이 없는 경우, 어느 나라의 법을 준거법으로 적용할 것이냐의 문제이다. 우리涉外사법 제9조 및 제11조는 준거법의 선택에 관한 당사자들의 의사가 분명하지 아니한 경우에는 행위지 또는 청약발신지의 법에 의한다고만 규정하고 있다. 그러나 지적재산권계약의 대부분이 팩스나 컴퓨터 통신을 통해서 이루어지고 있는 오늘날 과연 누가 청약을 하고 누가 재청약을 했는지 파악하기도 어렵고 과연 어느 나라에서 계약이 체결되었다고 보는 것이 타당한 것인지 판단하기 곤란하며, 어느 하나의 국가를 행위지 또는 청약발신지로 정한다고 하더라도 과연 그러한 행위지 또는 청약발신지가 지적재산권계약의 준거법으로서 합리적인가 하는 의문이 제기될 수 있다. 당사자들이 준거법을 선택하지 아니한 경우에는, 곧 계약체결지법을 적용할 것이 아니라, 당사자의 이른바 가정적 의사(假定的當事者意思, hypothetischen Parteiwille)에 의하여 준거법을 결정하는 것이 타당하다. 즉 당사자들이 만일 준거법을 선택하였더라면, 선택하였으리라고 객관적으로 판단되는 국가의 법을 준거법으로 적용하여야 한다. 가정적 당사자의사에 의하여 준거법을 결정할 때에는, 계약과 밀접한 관련이 있는 연결요소를 계약의 준거법으로 규정하고 있는 독일의 민법시행법 제28조가 큰 참고가 될 수 있을 것으로 생각한다. 지적재산권계약의 행위지 또는 청약발신지가 분명하지 아니한 경우에는 결국 지적재산권자의 주소나 주된 사무소의 소재지 또는 이용권자의 주소나 주된 사무소 등을 고려하여 당해 계약과 가장 밀접한 관련을 가진 국가의 법을 준거법으로 하는 것이 당사자의 의사에 합치되고, 바로 그러한 준거법이 당사자들의 가정적 의사 또는 추정적 의사라고 보는 것이 타당하지 않는가 생각된다.

독일의 민법시행법 제28조는 당사자들에 의한 법의 선택이 없는 경우에 관하여 다음과 같이 규정하고 있다.

“제28조 法の選擇이 없는 경우의 準據法

(1) 契約에 적용할 법이 제27조에 의하여 약정되어 있지 아니한 때에는, 契約은 그것

이 가장 밀접한 關聯을 가지고 있는 국가의 法에 따른다. 다만 契約의 一部가 契約의 다른 부분으로부터 분리될 수 있고 또한 그 부분이 다른 국가와 보다 밀접한 關聯을 가지고 있는 때에는, 이 부분에 대하여는 예외적으로 이 다른 국가의 法이 적용될 수 있다.

- (2) 契約은 特徵的인 給付를 하여야 할 당사자가 契約체결 당시 그의 常居所를 가지고 있는 국가, 또는 組合, 社團 또는 法人이 문제되는 때에는, 그 主된 執行部 (ihre Hauptverwaltung : 筆者註; 本據= Sitz)를 가지고 있는 국가와 가장 밀접한 關聯을 가지고 있는 것으로 추정한다. 다만 契約이 당사자의 職業활동 또는 營業활동에 있어서 체결된 때에는, 契約은 그 主된 營業所가 소재하거나 또는 급부가 契約에 의하여 주된 營業소와는 다른 營業소에 의하여 행하여져야 하는 때에는, 이 다른 營業소가 소재하는 국가와 가장 밀접한 關聯을 가지는 것으로 추정한다. 본항은 特정한 급부가 결정되어 있지 아니한 때에는, 적용하지 않는다.
- (3) (제3항은 不動産에 대한 物權과 利用權에 관한 것이어서 번역 생략)
- (4) (제4항은 貨物運送契約에 관한 것이어서 번역 생략)
- (5) 제2항, 제3항 및 제4항에 의한 추정은, 모든 사정에 비추어 契約이 다른 나라와 보다 밀접한 關聯을 가지고 있음이 명백해진 때에는, 행하여지지 아니한다.”

제28조는 제1항에서 당사자들이 준거법을 약정하지 아니한 때에는, 契約과 가장 밀접한 關聯(die engste Verbindung mit dem Vertrag)을 가지고 있는 국가의 法을 적용한다고 규정하고 있으며, 제2항은 契約特徵的 給付(charakteristische Leistung), 즉 어떤 契約을 특징짓는 급부 = 契約典型的 給付를 제공하는 당사자의 常居所(自然人的 경우) 또는 營業所(商人的 경우) 또는 主된 執行部 所在地(=本據; 組合, 社團 또는 法人의 경우)의 法을 契約과 가장 밀접한 關聯이 있는 국가의 法으로 추정하고 있다. 학자들은 지적재산권에 관한 契約에 대하여는 知的財産權의 移轉 또는 利用權 附與를 원칙적으로 契約特徵的 給付로 보고 있다.³⁶⁾ 다만 상대방 당사자에게 특별한 지위(예: 實施義務 또는 利用義務)를 부여하고 있는 경우에는, 이를 통하여 重點移動이 일어난다고 생각할 수 있고, 이러한 상대방 당사자의 급부를 契約特徵的 給付로 인정할 수 있다고 한다(Martiny).

3. 지적재산권契約

(1) 저작권의 讓渡

(가) 處分行爲(Verfügung)

지적재산권契約은 권리에 관한 債權的 義務負擔行爲(Verpflichtung)뿐만 아니라

36) Martiny, *Münchener Kommentar* Bd. 7 2. Aufl. (1990) Art. 28 RdNr. 262.

처분행위도 포함하는 경우가 많다. 즉 두 행위가 하나의 계약으로 행하여지는 일이 많다. 이 경우에 관하여는 견해가 둘로 나누어지고 있다. 이른바 統一說(또는 單一說, Einheitstheorie)은 처분행위에 대하여도 원칙적으로 계약준거법의 적용을 주장한다(OLG München = 뮌헨 고등법원 IPRspr. = 국제사법판례집 1952-53 Nr. 268). 물론 이 說을 주장하는 사람들도 일정한 문제들(예: 지적재산권 또는 그 이용권의 양도성 등)은 lex loci protectionis에 따른다고 한다. 그러나 이른바 分裂說(또는 區分說, Spaltungstheorie)은 처분행위와 의무부담행위를 준별하고 지적재산권의 이전, 양도는 lex loci protectionis에 따르고, 의무부담행위만이 계약준거법에 따른다고 한다.³⁷⁾ 이러한 분열설은 “계약준거법에 관한 로마조약”³⁸⁾에 반영되었고, 따라서 유럽연합회원국들이 공통적으로 채택하고 있는 입장이기도 하다.³⁹⁾

(나) 義務負擔行爲

지적재산권移轉義務를 발생시키는 債權法的 義務負擔行爲에 대하여는 法の 選擇이 허용된다. 당사자들에 의한 법의 선택이 없는 경우에는 계약체결지 또는 청약발신지의 법이 준거법으로 되지만 그러한 청약발신지도 어느 국가인지 판단하기 어려운 경우에는, 契約特徵的給付가 이루어진 곳의 준거법을 당사자들이 준거법으로 선택한 것으로 당사자의 의사를 추정할 수 있을 것이다. 원칙적으로 지적재산권자의 급부가 특정적 급부이므로 지적재산권자의 상거소지법(그가 자연인인 경우) 또는 그의 영업소 소재지법(지적재산권의 거래가 그의 영업행위에 해당하는 경우) 또는 그의 본거지법(그가 법인, 조합, 사단인 경우)이 준거법으로 된다. 그러나 계약상대방에게 실시의무나 이용의무를 부담지우는 경우에는 그의 법이 준거법으로 될 수도 있을 것이다.

(2) 라이선스契約

라이선스계약(Licensing agreement: 실시허여계약 또는 이용허락계약)의 경우에도 債權法的 義務에 대해서는 準據法을 약정할 수 있다. 法の 選擇이 없는 경우의 客觀的 連結에 관하여는 견해의 대립이 있다. 非專用的 라이선스(non-exclusive license)가 부여되고 取得者가 本質的으로 라이선스料만을 지급하는 데 그치는 경우에는, 라이선스 許與者의 營業所 所在地法이 당사자들의 추정적 의사라고 보아야 할 것이다. 독일의 聯邦大法院 判例의 견해도 같다.⁴⁰⁾ 그러나 원칙적으로 lex loci

37) Soergel/Kegel, *Soergel BGB* Bd. 10, 12. Aufl. (1996), Art. 12 Anh. RdNr. 33, 34

38) the Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations.

39) 예컨대, 동조약을 준수하기 위해서 영국은 1990년도에 “계약준거법(Contracts (Applicable Law) Act 1990)”을 제정한 바 있는데, 동법 제12조는 재산권이전에 관한 계약 당사자 사이의 법률관계는 계약준거법에 따르되, 동 재산권의 양도가능성, 양도요건 등에 대해서는 당해 재산권의 준거법이 적용된다고 규정하고 있다.

Protectionis가 준거로 된다고 보아야 한다는 견해도 강하다.⁴¹⁾ 知的財産權의 特殊性과 義務負擔과 處分の 統一의 取扱의 要請은 그 保護國과 行使地國의 法の 적용을 지지해 주고 있기 때문이라고 한다.

그러나 라이선스가 여러 나라에 주어지고 있고 이들 라이선스가 통일적으로 조정되고 있는 경우에는, 라이선스 許與者의 法을 준거법으로 하는 것이 당사자들의 추정적 의사라고 볼 수도 있다.⁴²⁾ 그러나, 專用라이선스(exclusive license)의 부여의 경우에는 라이선스 取得者의 給付가 特徵的 給付이기 때문에 그의 營業所 所在地法이 준거법으로 된다고 보는 것이 당사자들의 추정적 의사에 해당될 것이다.⁴³⁾

(가) 出版契約

라이선스계약 가운데 저작물이용허락에 해당되는 출판계약의 경우에 그 체결지 또는 그 청약자·청약발신지가 분명하지 않는 경우에는 출판사의 營業所所在地法을 준거법으로 보는 것이 당사자들의 의사라고 추정된다. 왜냐하면 출판업자가 계약특정적 급부, 즉 저작물의 複製와 配布를 하기 때문이다.

(나) 放送契約 또는 映畫製作契約

또한, 방송계약 또는 영화제작계약의 경우에는 저작권자의 허락에 의해서 저작물을 이용하는 것을 주된 내용으로 하는 계약이므로, 저작권자의 본거지법, 즉 그의 상거소지법 또는 사무소 소재지법을 준거법으로 보는 것이 당사자들의 의사라고 추정된다.

(다) ฟิล름貸與契約 또는 ฟิล름上映契約의 債權準據法

ฟิล름貸與契約 또는 ฟิล름上映契約의 경우에는, ฟิล름대여 또는 상영이 이루어지는 나라의 법을 준거법으로 보는 것이 당사자들의 의사에 합치된다. 그러나 ฟิล름이 여러 나라에서 상영되는 경우에는, ฟิล름 제공자가 거의 동일한 내용과 조건의 계약을 체결하고 있으므로 그러한 ฟิล름제공자의 법을 준거법으로 보는 것이 당사자들의 의사에 합치될 것이다.⁴⁴⁾

(3) 노우 하우 契約

노우 하우(Know-how) 契約은 絶對的 知的財産權으로 보호되고 있지는 아니한 技術的, 商業的 또는 營業的인 情報·知識을 對價를 받고 제공하는 契約을 말한다. 그러므로, 知的財産權의 屬地主義는 노우 하우 契約에는 적용되지 않고, 오직 노우

40) BG 22. 4.1957, BGE 101 II 293/298; Merz in: Reithmann/Martiny, *Internationales Vertragsrecht*, 4. Aufl. (1988), S. 675 참조.

41) Martiny, aaO. RdNr. 269.

42) Martiny, aaO.

43) Martiny, aaO.

44) 반대의 견해에 대해서는, Martiny, aaO, RdNr. 266.

하우 자체의 침해가 문제된 경우에 不正競争防止法 등의 속지성에 입각한 lex loci Protectionis의 원칙이 적용될 수 있을 뿐이다. 당사자들이 準據法을 明示的 또는 默示的으로 정하지 아니한 때에는, 契約典型的(=特徵的) 給付를 제공하는 노우 하우 提供者의 營業所所在地法이 원칙적으로 적용된다. 그러나 노우 하우 取得者가 기타의 義務를 부담하고 經濟的인 重點이 이러한 義務에 옮겨지는 경우에는, 取得者의 法이 적용된다.⁴⁵⁾ 노우 하우 取得者에게 專用權이 부여되는 경우에는 그의 營業所所在地法을 적용하여야 한다는 견해도 있다.⁴⁶⁾ 그가 노우 하우의 專用使用義務와 義務의使用義務를 부담하는 경우에도 같다고 한다.

V. 準據法과 公序(Ordre Public)

섭외사법 제5조는 “외국법에 의하여야 할 경우에 있어서 그 규정이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반하는 사항을 내용으로 하는 것인 때에는 이를 적용하지 아니한다”고 하는 公序條項을 두고 있다.⁴⁷⁾ 이 공서조항, 즉 이른바 ordre public은 涉外知的財産權法에서도 적용된다. 公序는 “우리 法秩序의 不可侵의 部分”을 말한다. 준거법으로 지정된 외국의 지적재산권법의 적용의 결과가 우리 나라의 공서에 반할 때에는, 그 외국 지적재산권법의 적용은 배척된다. 예컨대, 특정 외국에서 인간복제에 관한 특허권이 부여된 경우에도 그러한 특허가 우리 나라의 공서에 반하면 그러한 특허권의 침해를 인정할 수 없을 것이고, 외국에서 음란한 도안으로 구성된 상표가 등록되어 사용되고 있어도 우리 나라의 공서에 반하는 상표에 대해서는 우리 법원이 그 상표권의 침해를 부인할 수 있을 것이며, 중요한 인격적 문제(예: 著作人人格權)가 준거외국법에서 전혀 고려되고 있지 않은 경우, 또는 어떤 권리침해에 대한 배상이 징벌적 성격의 배상을 인정하지만 그러한 징벌적 배상이 우리 나라의 공서에 위반된다고 볼 수도 있을 것이다⁴⁸⁾. 물론 공서조항은 아주 예외적인 경우에만 비상 브레이크로 동원되어야 한다고 하는 것이 일반적 견해이다.

45) Martiny, aaO, RdNr 270.

46) *Gutachten zum internationalen und ausländischen Privatrecht* (國際私法 및 外國私法에 관한 鑑定意見集) 1976 Nr. 6. S. 58ff.

47) 참고로, 독일 민법시행법 제6조는 “다른 나라의 법규범은, 그 적용이 독일법의 本質的 諸原則과 명백히 합치하지 않는 결과를 가져오는 경우에는, 적용되지 않는다. 다른 나라의 법규범은 특히 그 적용이 기본권과 합치하지 않는 경우에는, 적용되지 않는다”고 규정하고 있다.

48) 日本 最高裁判所 1997. 7. 11. 판결은 미국법원의 판결 가운데 징벌적 배상은 실손해액을 초과하는 한도에서는 형사적인 벌금의 성격을 가지기 때문에 日本의 손해배상에 관한 기본 법원칙과 철학에 반하는 것으로, 그러한 한도에서 부분적으로 집행될 수 없다고 판시했다.

<Résumé>

Some Thoughts on International Private Law of Intellectual Property — Conflict of Intellectual Property Laws —

Ho-Chung Lee* · Sang Jo JONG**

Rapid developments of technology has facilitated the transmission and duplication of intellectual property around the world and, thus, given rise to international disputes as well. An increasing number of international disputes relating to intellectual property raise difficult questions on the territoriality of intellectual property, principles on conflict of laws and jurisdiction. This essay is focused mainly on the conflict-of-intellectual-property-laws principle and designed to propose what may be called an international private intellectual property law.

The applicable law relating to intellectual property disputes is basically "lex loci protectionis," the law of the country where the protection is claimed or where infringement occurred. The principle of "lex loci protectionis" is often interpreted as the basic principle which underlies the principle of national treatment in the Berne Convention, UCC, and the WTO/TRIPs. The principle of "lex loci protectionis" may also viewed as consistent with Section 13 of the Private International Law of Korea which provides that the applicable law in cases of tort should be the law of the country where the tort occurred. "Lex loci protectionis" is thus applicable to relevant issues such the validity of intellectual property right, its duration, the method of its transfer, its effect, and its scope. The principle of "lex loci protectionis" and Section 13 are not always the same in the sense that any substantial difference in the amount of damages to be awarded by the court of the country where infringement occurred and those by the court of the country where the lawsuit is brought may not be allowed under Section 13. In addition, when a remedy to be awarded under "lex loci protectionis" is found to be contrary to the public order and the fundamental principles of law in Korea, the remedy under "lex loci protectionis" may not be applicable to the intellectual property disputes under Section 5 of the Private

* Professor of Law, Seoul National University

** Assistant Professor, College of Law, Seoul National University

International Law of Korea. One of possible examples with regard to the public order issue could be any punitive damages to be awarded under the American statutes.

The principle of "lex loci protectionis" will, however, have to face substantial difficulties and some changes in its application, since rapid developments of information technology especially those of internet technology have made it possible to render works of authorship and invention pervasively and simultaneously accessible throughout the world. There may arise serious questions as to whether "lex loci protectionis" is appropriate at all, when a substantial number of infringement occurs at the same time in several countries whose intellectual property laws offer substantially different protection. A legislative response to these questions could be seen clearly in the European Council Directive 93/83/EEC of September 27, 1993 on the Coordination of certain Rules concerning Copyright and Rights related to Copyright applicable to Satellite Broadcasting and Cable Retransmission, providing that permission for satellite broadcasting shall only be required in the country where the act of communication to the public or the act of uploading occurred. There are also statutory provisions which extend their protection to infringing activities abroad, i.e. in cases of importing of infringing goods or in cases of exporting component for the purpose of infringing combination abroad. It also appears that extraterritorial application of U.S. intellectual property laws by some courts is a sort of judicial response to those problems.

"Lex loci protectionis" does not always apply to all the issues relating to licensing agreements. When there is a contractual clause on the applicable law, then the disputes may be resolved in accordance with the choice of law clause, except for the issues relating to the validity of intellectual property right, its duration, method for its transfer, and so on. What happens if there is no choice of law clause agreed upon by the licensor and licensee? It seems difficult to answer the question especially because the Private International Law of Korea simply indicates, as an applicable law, the law of the country where the contract was concluded. When the license is issued via fax, E-mail, telephone, or other telecommunications, it is either difficult or meaningless to identify the place where the contract is concluded. It is accordingly submitted in this paper that the law of the country which is most closely related to the license is the law which licensor and licensee are presumed to have chosen as the applicable law and, also, that the law of the most closely related country is, in many cases, consistent with "lex loci protectionis."