

通商問題로서의 知的所有權

宋相現*

차 례

I. 머릿말

II. 多者間 通商問題로서의 知的所有權

1. 우루과이라운드(UR)협상에서의 知的所有權
2. 北美自由貿易協定(NAFTA)에서의 知的所有權
3. 亞太經濟協力(APEC)에서의 知的所有權

III. 兩者間 通商問題로서의 知的所有權

1. 美國 通商法에서의 知的所有權
2. 美國 關稅法에서의 知的所有權
3. 美國 知的所有權法の 域外的 適用

IV. 知的所有權에 관한 通商紛爭의 解決

1. WIPO체제하에서의 紛爭解決
2. GATT체제하에서의 紛爭解決

V. 結 論

* 서울대학교 법과대학 교수, 법학박사

I. 머릿말

우리나라의 경제규모가 커짐에 따라서 시장개방압력이 거세어져 왔고, 이에 대하여 정부와 민간기업들은 주로 교역조건과 시장개방시기 등을 타결하는데에 주력하여 왔다고 할 수 있다. 특히, 정부는 세계적 무역규범인 “關稅및貿易에 관한一般協定(General Agreement on Tariffs and Trade : GATT)” 체제하에서 우루과이라운드를 타결하는데에 노력을 기울이고 있고, 정부와 기업들 모두 “北美自由貿易協定(North American Free Trade Agreement : NAFTA)” 및 “亞太經濟協力(Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC)”에 관한 입법적 동향을 민감하게 주시하고 있다. 이같은 문제는 국제무대에서 우리 기업들이 각종 통상무역활동을 자유롭게 할 수 있는 일반적 원칙으로서의 전반적인 法的 틀과 모양새를 마련하는 노력이라고 할 수 있는 것이다.¹⁾

이와 같은 통상문제로서 관세 및 비관세장벽, 서비스 시장의 개방, 원산지 규정, 노동 및 환경의 통일된 규제, 지적소유권의 강화, 통상분쟁의 해결 절차 등의 많은 이슈들이 제기되고 있지만, 본고에서는 가장 중요한 통상문제의 하나로 등장한 知的所有權에 대하여 검토해보고 우리나라로서 취할 수 있는 입법정책의 방향을 생각해 보고자 한다. 지적소유권이 통상문제로서 제기된 배경에는, 전세계적인 과학기술의 발전과 더불어서 선진국들이 자국의 우월한 지식과 기술을 국제적 통상에서 중요한 무기로 사용하고자 하는 요구에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.²⁾ 따라서, 본인이 국제거래법학회와 지적소유권학회의 회장으로 많은 연구와 자문활동을 해오면서 절실히 느낀 바이기도 하지만, 통상문제로서의 지적소유권에 있어서는 각국의 과학기술의 발전단계와 산업현황에 따라서 상이한 입장을 취하는 경우가 많고, 우리나라로서도 국내의 과학기술 수준 및 산업현황을 면밀히 검토하여 신중

1) 宋相現, 국제거래법학회 제3회 국제세미나 개회사(국제거래법학회, 1993. 11.).

2) William R. Cornish, “The International Relations, of Intellectual Property”, 52 Cambridge Law Journal 46(1993. 3.).

한 입법적 대응을 해야 할 필요가 절실하다고 생각된다.

특히 입법기술적으로 어려운 문제의 하나는, 이러한 통상문제로서의 지적소유권을 적극적으로 제기하고 주도해온 미국에서조차 어떠한 방법으로 지적소유권문제를 해결해 나갈 것인가, 다시 말해서 GATT나 WIPO 등의 多者體制에 의할 것인가 아니면 미국과 통상상대국과의 兩者協商 및 兩者協定에 의하여 해결할 것인가에 대하여 확고한 정책방향이 수립되어 있지 못하고 있다는 인상이 들고³⁾ 상당한 논쟁의 과정 속에 있는 것이 아닌가 하는 점을 들 수 있다. 또한 통상문제로서의 지적소유권에 있어서 논의되는 이슈들 가운데 지적소유권의 보호 자체에 관한 실체법적 규범도 중요하지만 그에 못지않게 중요한 것으로서 지적소유권에 관한 국가간 분쟁의 해결을 위한 절차법적 규범이 중요하고도 어려운 문제로 제기된다. 따라서, 본고에서는 ①多者間 通商問題로서의 知的所有權, ②兩者間 通商問題로서의 知的所有權, ③知的所有權에 관한 通商紛爭의 解決에 관하여 차례대로 살펴 보도록 한다.

II. 多者間 通商問題로서의 知的所有權

1. 우루과이라운드(UR)협상에서의 知的所有權

(1) WIPO관할 國際規範과의 關係

본래 GATT에는 지적소유권에 관한 규정이 없었고 지적소유권 보호에 관한 국제규범으로서 다수의 국제조약이 체결되어 世界知的所有權機構(World Intellectual Property Organization : WIPO)에 의하여 관리되어 왔었다. GATT체제하에서 지적소유권의 보호가 중요한 통상문제의 하나로서 우루과이라운드(UR)협상 주제로 등장하게 된것은, WIPO관할의 기존 국제규범이 아주 낮은 수준의 지적소유권 보호를 내용으로 하고 있

3) Robert P. Merges, "Battle of Lateralisms: Intellectual Property and Trade", 8 Boston University International Law Journal 239(1990).

고 더우기 당해 국제규범을 준수하지 아니한 경우에 국가간 분쟁의 해결과 집행이 어렵다고 하는 문제점을 내포하고 있었기 때문이라고 볼 수 있다. 예컨대, 産業財産權 보호를 위한 파리협약은 內國民待遇(National treatment)의 원칙과 국제출원에서의 優先權(Right of priority) 등을 인정하고 있을뿐이고⁴⁾ 별도의 최소한의 보호기준을 적극적으로 제시하지는 않고 있다. 文藝著作物의 保護에 관한 베른협약⁵⁾도 여러가지 저작권을 상세히 규정하고 있지만 컴퓨터프로그램에 관한 著作權이나 저작권자의 貸與權(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 지적소유권조약⁶⁾만이 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차 등의 상세한 분쟁해결절차를 마련하고 있을 뿐이고 나머지 8개 조약은 분쟁해결을 國際司法裁判所(ICJ)에 의뢰하도록 규정하고 있을 뿐이어서 분쟁해결에 아무런 도움이 되지 못하다는 점을 부인할 수 없다. 이러한 문제점이 지적됨에 따라서, WIPO는 특허법통일협정⁷⁾ 및 국가간지적소유권분쟁해결조약⁸⁾의 체결을 위한 외교회의 그리고 저작권보호에 관한 베른협정을 강화하기 위한 전문가회의⁹⁾를 여러차례 가진 바 있다. 그러나 미국 등의 선진국들은 기존 WIPO관할 국제규범들의 보호수준이 낮다는 점과 개정의 어려움을 들어서, 지적소유권 문제를 통상문제의 하나로서 GATT체제하의 우루과이라운드 협상주제의 하나로 포함시키게 되었다.

-
- 4) Articles 2 and 4, Paris Convention for the Protection of Industrial Property.
 - 5) Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
 - 6) Articles 14 to 16, Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.
 - 7) Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patents are Concerned (1993. 7.) 참조.
 - 8) Committee of Experts on the Settlement of Intellectual Property Disputes between States.
 - 9) Committee of Experts on a Possible Protocol to the Berne Convention (1993. 6).

(2) 우루과이라운드 最終協定案의 특징

가. 知的所有權 保護水準의 強化

우루과이라운드 最終協定案¹⁰⁾은 저작권 보호에 있어서 컴퓨터프로그램과 데이터베이스를 저작물로서 보호해야 한다는 점을 명시하고 대여권을 인정하는 등 저작권 보호수준을 강화하고, 특허발명의 강제실시허락의 요건을 보다 엄격히 해야 한다든지 상표권에 있어서 상표불사용으로 인한 등록취소의 요건도 엄격하게 규정해야 한다는 등의 특허권 및 상표권 보호강화를 주된 내용으로 하고 있다. 또한 산업디자인과 반도체 集積回路 配置設計 (Layout Designs of Integrated Circuits)의 보호에 관한 명문의 규정을 두고 영업비밀 특히 정부기관에 제출된 영업비밀의 보호에 관해서도 상세한 규정을 두고 있다.

나. 原產地表示 보호의 강화

지적소유권에 관한 최종협정안은 여타의 통상협정에서와 마찬가지로 原產地表示에 관한 상세한 규정을 두고 있는 것이 주목된다. 즉, 허위의 원산지 표시를 금지할 뿐만 아니라, 상품의 진정한 原產地 이외의 영토, 지역 또는 지방에서 생산된 것처럼 消費者의 誤解를 야기할 수 있는 허위의 원산지 표시를 포함하고 있는 商標에 관한 登錄을 거절해야 한다고 규정함으로써, 원산지에 관하여 소비자를 오인케하는 상표를 등록할 수 없도록 하고 있다. 더 나아가, 최종협정안은 포도주와 蒸溜酒(위스키 등)의 원산지표시에 관한 별도의 규정을 두어서, 진정한 원산지 표시가 되고 특정지역의 술을 모방한 것이라고 표시한 경우에까지도 원산지에 관한 소비자의 혼동을 초래하는 원산지표시 도용을 금지하고 있다.

10) 1991년 12월 20일에 발표된 최종안 가운데 TRIPs협정안(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods)을 지칭함.

다. 稅關節次에서의 지적소유권 保護

최종협정안의 두드러진 특징으로서 稅關節次에서의 지적소유권 보호 강화를 뺄 수 없다. 즉, 위조상표가 부착된 상품이나 무단복제된 저작물이 수입되거나 수출되려고 하는 경우에 지적소유권자의 신청에 의하여 그러한 상품의 세관통과를 정지할 수 있도록 하고, 기타의 지적소유권의 경우에도 회원국이 세관통과를 정지할 수 있도록 허용하고 있다. 또한, 지적소유권의 침해가 명백한 경우에는 세관당국이 직권으로 수입 정지를 시행할 수도 있다. 더 나아가, 秘密情報의 보호에 반하지 않는 범위내에서, 사건 본안을 심리하고 있는 관할당국이 세관이 유치하고 있는 상품에 대하여 申請人이 자신의 주장사실을 입증하기 위하여 필요한 檢査를 실시할 수 있는 충분한 기회를 부여할 수 있도록 하고, 마찬가지로 수입업자에 대해서도 동일한 검사의 기회를 부여할 수 있도록 규정하고 있다.

라. 政府調達 등에서의 지적소유권 保護 등

지적소유권에 관한 최종협정안에서는 언급되어 있지 않지만, 각국정부의 조달공고에 특정 지적소유권의 사용을 요구하는 기술명세(Technical specifications)를 포함시키는 경우가 많고 그러한 경우에 당해 정부는 각 입찰 참가자에게 동 지적소유권의 무차별적인 이용을 보장하는 것이 관례화함에 따라서, 우루과이라운드 政府調達에 관한 최종협정안을 보면 “知的所有權과 技術明細”에 관한 규정을 두게 되었다. 즉, 협정안에 의하면, 경쟁적인 정부조달이 가능하도록 하기 위하여 필요한 경우에 입찰참가자들이 정부조달을 위한 기술명세나 기술표준을 충족시키기 위하여 필요한 지적소유권을 이용할 수 있는 실시권(license)을 획득할 수 있도록 해야 하고, 정부는 그러한 실시권 획득이 공정하고 합리적이며 무차별적인 기준에 따라서 이루어지도록 최선을 다해야 하며, 그러한 실시권의 획득을 보장함에 있어서 지적소유권자의 이익을 해하지 않도록 해야 한다. 여기에서 논란이 되는 것은, 경쟁적인 정부조달을 위하여 정부가 지적소유권을 이용할 수 있는 실시권을 획득하도록 보장해준다고 하는 것이 통상문제로서의 지적소유권에 관한 최종협정안에 규정되어 있는 “강제실시권”의 엄격한 요건 또는 제한적인 범위내에서의 강제실시권 허용이라고 하는 원칙과 모순되는 것이 아닌가 하

는 점이고, 양자의 조화가 문제된다고 보여진다.

최종협정안은 또한 저작권 및 특허권의 遡及保護에 관한 규정을 두어 많은 논란의 대상이 되고 있고, 實施許諾契約(licensing agreements) 등의 지적소유권 거래에 있어서 競爭制限을 규제하도록 요구하고 있는 점이 주목된다. 그리고 뒤에서 보는 바와 같이 지적소유권에 관한 국가간 紛爭의 解決 또는 豫防을 위한 절차에 관한 규정도 두고 있다.

2. 北美自由貿易協定(NAFTA)에서의 知的所有權

(1) 北美自由貿易協定の 法的 意味

본래 GATT체제는 最惠國待遇(MFN)의 원칙에 입각하고 있어서 특정 국가에 대해서만 특혜를 인정해주는 것은 허용될 수 없으나 예외적으로 關稅同盟(customs unions)과 自由貿易地域(free trade area)이 당해 지역내의 모든 무역을 자유화함으로써 貿易創出效果를 가진 경우에는 허용하고 있다. 미국은 그러한 국제규범하에서 특히 유럽공동체의 시장단일화가 가속화되고 우루과이라운드 협상에 별다른 진전이 없어짐에 따라서 캐나다 및 멕시코와의 사이에 北美自由貿易協定을 체결하고 제3국이 북미자유무역 협정에 추가적으로 가입하는 길까지 열어놓고 있다. 이러한 북미자유무역 협정이 회원국의 국내법 특히 회원국의 지적소유권법, 환경법, 독점규제법 등에 커다란 영향을 미치게 되고, 당해 협정 내용은 우루과이라운드 협상이나 다가올 亞太經濟協力(APEC)에서 미국이 취하는 기본 입장을 잘 보여주고 있다는 점에서 그 중요성이 있다고 하겠다.¹¹⁾

(2) 北美自由貿易協定の 구체적 내용

북미자유무역협정은 22개의 장으로 구성된 2,000여페이지의 막대한 분량의 협정으로서, 제17장은 지적소유권에 관한 상세한 규정들로 되어 있

11) William A.W. Neilson, The Impact of Free Trade Agreements on the Legal Systems of Member States: The NAFTA Case, 국제거래법학회 제3회 국제세미나 발표(국제거래법학회, 1993. 11.5), 119면.

다. 그 구체적 내용은 위에서 살펴본 우루과이라운드 최종협정안과 거의 동일하다. 예컨대, 저작권보호에 있어서는 베른협약의 내용이 최소한의 기준으로 되고 있다는 점에서 공통점을 찾아 볼 수 있는 반면에, 저작권의 구체적 보호수준을 들여다보면 약간의 차이가 있음을 알게 된다. 公衆貸與權 (rental rights)이 인정되는 대상 저작물의 범위에 있어서, NAFTA협정은 컴퓨터프로그램과 음반에 대해서만 대여권을 규정하고 있음에 반하여, 우루과이 最終案은 컴퓨터프로그램과 음반뿐만 아니라 영화필름과 같은 映像著作物에 대해서도 대여권을 인정하는 것으로 규정하고 있는 점이다. 또한 NAFTA협정과는 달리 우루과이 最終案은 著作隣接權에 관한 자세한 규정을 두고 있고 다만 NAFTA협정에서 볼 수 있는 “암호를 포함한 위성신호”의 보호의 규정은 우루과이 最終案에서는 보이지 않는다. 특허권과 상표권에 있어서도 전반적으로 동일한 내용이고 그 구체적인 존속기간 등에 있어서 약간의 차이가 있을 뿐이다. 원산지표시에 관해서는 전술한 바와 같이 우루과이라운드 최종협정안의 포도주, 위스키 등에 관한 규정이 NAFTA협정에서는 발견되지 않는다는 점에서 차이가 있다. 또한, 지적소유권법의 전반적인 집행절차와 특히 세관절차에서의 지적소유권 보호 등에 관해서도 거의 동일한 내용으로 되어 있다고 보여진다.

3. 亞太經濟協力(APEC)에서의 知的所有權

(1) 문제점 제기

우리나라는 이미 동남아 개발도상국에 대하여 많은 지적소유권 관련 상품을 수출하고 기술투자를 하여 당해 지역에서의 지적소유권 침해의 문제가 급증하고 있어서, APEC무역자유화에 있어서 필연적으로 수반되는 우리나라 지적소유권의 보호 및 관련된 국가간 분쟁의 해결을 위한 협정체결의 필요성이 절실하다. 우리나라의 동남아시아에 대한 수출액이 1992년 현재 167억달러로 전체수출액의 21.9%를 차지하고 있고 중국에 대한 수출액도 빠른 속도로 증가하고 있는데 1992년 현재 27억달러로 전체수출액의 3.5%를 차지하고 있는 실정이다. 특히, 한국의 동남아시아에의 직접투자는 1991년 현재 17억달러로 전체 해외직접투자액의 38%를 차지하고, 동남아

시아에 대한 기술수출도 3천만달러로 약36%에 달하고 있으며, 동남아에서의 한국상표의 도용문제가 이미 심각한 단계에 이르고 있다.¹²⁾

아시아 태평양 경제협력체를 구성하는 경우에, 북미자유무역협정에서와 마찬가지로 지적소유권에 관한 규정이 중요한 내용의 일부로 삽입될 것이기 때문에, APEC협상에 입합에 있어서 지적소유권에 관한 우리 정부의 입장과 정책을 미리 마련해두어야 할 것이다.

(2) 예상되는 협상과제

UR협상에서와 마찬가지로 APEC무역자유화협상에서도 개도국과 선진국과의 이해대립이 있을 것이고, 특히 지적소유권의 보호수준에 관한 국가별 입장의 차이, 과학기술의 협력에 관한 구체적 방안 마련의 필요성, 구체적 협상내용의 집행수단 및 장래 분쟁발생시 효율적인 해결방법 등이 주요 협상과제로 등장할 것으로 예상된다. 우리나라로서는, 국내 지적소유권법의 보호수준이 상당히 높아져 있기 때문에 그리고 우리나라도 동남아시아에 많은 지적소유권 상품을 수출하는 입장에 있기 때문에, 아래의 경우를 제외하고 대부분의 경우에는 미국, 일본 등의 선진국과 입장을 같이 하는 것이 바람직할 것이다.

가. 知的所有權의 存續期間

저작인접권과 특허권 등의 존속기간을 지나치게 연장하여 보호하도록 하는 것이 관련된 업계에 심각한 경쟁제한을 초래할 수 있음을 고려하여, 존속기간에 관한 협상에 있어서는 선진국과 개발도상국들의 입장을 종합적으로 검토하여 신중히 판단할 것이 요망된다.

나. 紛爭의 豫防과 解決

분쟁의 예방과 해결에 관하여는 뒤에서 살펴보는 바와 같이, WIPO의 전문인력과 경험을 응용할 수 있도록 WIPO중심의 통지절차와 분쟁해결절차를 마련하도록 주장하는 것도 미국 등의 독주를 견제한다는 의미에서 적극

12) APEC관련 종합자료집(경제기획원, 1993. 6), 30면.

적으로 고려해볼 필요가 있다.

다. 遡及保護

UR최종협정안처럼 公有物(works in the public domain)에 대해서 소급보호가 인정되지 아니한다고 하는 경우에 어떠한 범위에서 공유물이라고 볼 것인가 하는 기준을 보다 구체화하도록 요구해야 할 것이다. 또한, 의약물질과 농화학물질의 소급보호에 있어서는 未市販物質에 한하여 소급보호를 인정하도록 하는 방안을 제시하는 것이 더욱 설득력을 가질 것으로 생각된다.

Ⅲ. 兩者間 通商問題로서의 知的所有權

이상에서 살펴본 바와 같이 지적소유권이 국제무대에서 중요한 통상문제의 하나로 제기되고 논의되고 있는 것과 동시에, 미국 등의 선진국은 자국의 통상법이나 관세법을 통하여 통상문제로서의 지적소유권 문제를 해결하려는 시도를 하고 있고 미국법원들은 특허법 등에 대하여 본래의 영토적 제한(territorial limitations)에 대한 예외로서 그 역외적 효력을 인정하는 새로운 경향을 볼 수 있다.

1. 美國 通商法에서의 知的所有權

미국 通商法은 美國通商代表(USTR)에게 광범위한 권한을 부여함으로써 외국의 지적소유권법에 커다란 영향을 미칠 수 있는 법적 장치를 마련해 두고 있고 실제로 1985년도 이래로 우리나라의 지적소유권법에 커다란 영향을 미치고 있다.¹³⁾ 즉, 미국 통상법 제301조는, 특정 외국의 정책이나 관행이 특정 통상협정하의 미국의 權利를 침해하거나 부당하게 미국의 商業을 制限한다고 미국통상대표가 판단한 경우에는 일정한 貿易報復措置를 취할

13) Patricia I. Hansen, "Defining Unreasonableness in International Trade : Section 301 of the Trade Act 1974", 96 Yale L.J. 1122, 1145 (1987).

수 있도록 규정하고 있다.¹⁴⁾ 통상법의 그러한 규정을 배경으로 하여, 약8년 전부터 미국통상대표는 한국 정부에 대하여 저작권법을 비롯한 지적소유권법을 개정하고 한국에서 미국인의 지적소유권을 보호하기 위한 적절한 조치를 취하도록 요구해 왔다.¹⁵⁾

한국 등에서 미국의 지적소유권을 침해하여 제조된 상품이 미국이나 제3국에 輸出되어 미국의 관련된 산업이 경제적 손실을 입거나 미국 기업들의 수출에 명백한 손해를 가한 것이 입증되었다고 한다면, 미국 통상법에 의한 미국통상대표의 권한행사에 대해서 별다른 이의를 제기하기 어려울 것이다. 그러나 한국 등에서 제조된 지적소유권 침해상품이 미국에 수출된다는 사실에 관한 별다른 입증없이, 단순히 한국의 지적소유권법 내용이 미국의 그것보다 그 보호수준이 낮다거나 한국에서의 지적소유권법 집행이 미국기업들의 기대를 만족시켜주지 않는다는 이유만으로 미국통상대표가 한국의 지적소유권법 등의 개정이나 사법절차의 변화를 요구하고 그러한 요구에 응하지 아니하는 경우에 무역보복조치를 취하겠다고 협박하는 것이 한국의 主權을 침해하는 것이 아닌가 그리고 미국통상대표의 그러한 행위가 域外的 管轄의 범위를 벗어난 것이 아닌가하는 의문이 제기되고 있다.

2. 美國 關稅法에서의 知的所有權

미국 國際貿易委員會(International Trade Commission)는 세관절차에 있어서 미국으로 수입되어 오는 외국상품이 미국에 등록된 특허권, 저작권, 상표권, 반도체회로배치설계권(mask work)을 침해한다고 판단한 경우에는 당해 상품의 通關節次를 중지하거나 輸入禁止를 명할 수 있다.¹⁶⁾ 이러한 관세법절차는 한국 기업들에 대하여 여러차례 원용된 바 있는데, 미국 국제무역위원회의 결정에 관한 통계를 분석해 보면 약30%의 사건에서만 지적소유권침해사실이 없다고 판단하고 있어서 미국 기업들로서는 상당

14) 19 U.S.C. §2411.

15) 1985년 10월에 레이건 대통령의 명령에 의하여 한국의 지적소유권침해사례를 조사하기 시작하였고 그에 따라 한미 정부간 협상이 시작되어서 1986년 7월에 지적소유권보호에 관한 협상이 타결되었다.

16) 19 U.S.C. §1337.

히 높은 성공확률과 신속성(1년미만의 결정시한)에 힘입어서 동 관세법절차를 활발히 활용하고 있는 실정이다.¹⁷⁾

미국의 통상법 운용에서와 마찬가지로 관세법 적용에 있어서도 한국 등과의 외교적 마찰이 초래되고 근본적으로 미국 정부가 자국의 이익을 위하여 기존의 국제규범을 위반하고 있지 않은가 하는 강한 의문이 제기되고 있다. 예컨대, 미국 關稅法에 따라서 미국 國際貿易委員會가 미국에 등록되어 있는 저작권 등의 지적소유권을 침해한다고 판단되는 외국상품의 미국으로의 수입을 중지하거나 금지할 수 있는 막강한 권한을 행사할 수 있게 되어 있는데, 이러한 국제무역위원회의 권한 행사도 司法的인 審査 또는 司法節次에 준하는 적법절차없이 국제무역위원회가 지적소유권의 침해여부를 판단함으로써 외국의 수출업자 또는 외국의 저작권자 등을 차별하는 것이라는 비판이 강하게 제기되고 있다. 즉, 미국 국내에 등록된 지적소유권자는 국내에서 지적소유권 침해의 주장을 하기 위해서 사법적인 절차에 의해서만 侵害禁止 또는 損害賠償 등의 구제조치를 원용할 수 있는데 반하여, 稅關節次에서는 국제무역위원회가 당사자들에게 간단한 소명의 기회만을 제공할 뿐 적절한 防禦의 機會를 제공하지 아니한 채로 수입금지 등의 결정을 내림으로써 결과적으로 외국의 수출업자 또는 외국의 지적소유권자는 미국 국내의 지적소유권자보다 훨씬 불리한 대우를 받고 부당하게 경쟁을 제한하는 것이라는 비판이 설득력을 가지게 된다. 우리나라를 비롯해서 일본, 캐나다, 유럽공동체 등은 공식적으로 미국의 그러한 관세법규정이 GATT의 無差別原則(non-discrimination rules)에 반한다고 주장한 바 있고 GATT조사위원회(Panel)도 미국 관세법 제337조¹⁸⁾가 GATT에 위반된다고 판단한 바 있다.¹⁹⁾

17) Ashoka Mody, "New International Environment for Intellectual Property Rights", Intellectual Property Rights in Science, Technology, and Economic Performance (Edited by F.W. Rushing and C.G. Brown, Westview Press, San Francisco, 1990), p.222.

18) 19 U.S.C. §1337.

19) Robert W. Kastenmeier and David Beier, "International Trade and Intellectual Property", 22 Vanderbilt Journal of Transnational Law 285, 298(1989).

3. 美國 知的所有權法の 域外的 適用

미국 지적소유권법의 域外的 適用(Extraterritorial application)은 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있는데, 그 하나는 미국 특허법규정과 같이 명문의 법규정에 의하여 특허권 등의 역외적 효력을 간접적으로 인정한 경우이고, 다른 하나는 명문의 법규정이 없지만 외국에서의 지적소유권 침해행위에 대하여 미국 지적소유권법을 역외적으로 적용하는 경우일 것이다.

(1) 域外的 效力에 관한 特許法 규정

특허권의 효력은 영토내로 제한되어 있고 미국 특허법도 특허권 침해행위의 유형을 규정함에 있어서 미국내에서의 직접침해 또는 간접침해를 규정하고 있을 뿐이다. 예컨대, 특허발명 기계나 제품의 부품이나 방법발명의 실시시 필요한 재료나 기구를 판매하는 자가 그러한 부품이나 재료 또는 기구가 특허권침해에 이용될 수 있도록 만들어진 것임을 알면서도 판매행위를 한 경우에, 특허권의 間接侵害(contributory infringement)에 해당된다고 보는데, 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 관하여, *Deep South Packing Company v. Laitram Corp.*²⁰⁾에서 미국연방대법원은 문제된 행위가 미국 특허권의 범위밖이라고 판단하였다. 피고가 문제된 부품을 미국내에서 조립하여 미국내에서 특허발명제품을 제조하였다면 명백한 특허권침해가 되는 것은 물론이지만, 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 없다는 것이 미국연방대법원의 입장인 것이다.

20) 406 U.S. 518 (1972).

Deep South사건에서와 같이 특허발명에 관한 부품의 수출에 대응하기 위하여 미국연방의회는 1984년에 특허법을 개정하였고, 개정 특허법에 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.²¹⁾ 따라서, 미국밖에서 기계가 조립되고 이용되어서 미국내에서 아무런 직접침해가 없더라도 간접침해는 있을 수 있도록 되었다. 결과적으로, 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 개정 특허법의 의미는, 부품조립이라고 하는 외국에서의 행위에 대하여도 미국 특허권의 역외적 효력이 인정된다는 것을 간접적으로 인정한 것이라고 보인다.

(2) 域外的 適用에 관한 判例

독점규제법 및 증권거래법 분야에서는 오래전부터 미국연방법원이 외국에서의 외국인의 행위에 대하여 재판관할권을 행사하여 미국 연방법을 적용해와서 소위 미국 국내법의 역외적 적용을 위한 기준이 판례에 의하여 마련되어 있는 것으로 알려져 있다. 지적소유권법 분야에 대해서도 역외적 적용이 논의되어 왔고 위에서 본 바와 같이 Deep South판례와 같이 지적소유권은 영토적 제한을 가진다고 판단되어 왔지만, 최근에 이례적으로 미국 상표법 등의 역외적 적용을 인정한 판례가 나오기 시작하였다. 독점규제법 분야등에서 역외적 적용에 관한 다수의 판례를 통하여 역외적 적용의 상세한 기준²²⁾이 마련되었는데, 외국에서의 지적소유권 침해와 관련하여 특히 문제되는 요건 또는 기준으로는 ①외국에서의 행위가 미국의 상업 또는 거래

21) 35 U.S.C. § 271(f).

22) Timberland Lumber Co. v. Bank of America National Trust & Savings Ass'n, 549 F.2d 597 (9th Cir. 1976).

에 영향을 미쳐야 하고, ②영향을 받게 된 미국의 상업 또는 거래를 보호할 이익 또는 관련정도가 미국 연방법의 역외적 적용을 정당화할 만큼 당해 외국이 가지고 있는 이해관계보다 강한 것인가 하는 점을 들 수 있다.

가. 商標法 등의 域外的 적용

이러한 역외적 적용의 전통적 기준이 최근에 商標法에 적용된 사례로는, Reebok International Ltd. v. Marnatech Enterprises, Inc.²³⁾ 사건이 있다. 동 사건에서 Reebok은 미국과 멕시코에서 신발류와 의류에 관한 자신의 상표를 다수 등록하고 있고 그러한 상표를 부착하여 판매하는 다수의 신발류와 의류제품을 제조 판매하고 있었다. 피고 Betech은 미국과의 접경지역에 위치한 멕시코국경도시에서 Reebok의 위조상표가 부착된 신발을 판매하였다. Reebok은 상표권침해를 이유로 캘리포니아 북부지방 연방법원에 소송을 제기하였고 피고는 외국에서 발생한 지적소유권 침해사건에 대하여 미국 법원이 재판관할권을 행사할 수 없다고 주장하였는데, 지방법원과 항소심법원 모두 재판관할권이 인정된다고 판시하였다.

Reebok사건에서보다 훨씬 더 엄격한 의미에서의 역외적 적용이 이루어진 사건으로 Baldwin Hardware Corp. v. Franksu Enterprise Corp.²⁴⁾을 들 수 있다. Baldwin사건에서 피고 Franksu Enterprise는 대만에서 설립된 대만회사이고 그 대표 Franksu씨도 대만사람이고, 문제된 침해상품의 제조 판매도 대만에서 이루어졌는데, 원고 Baldwin은 피고의 대만에서의 침해상품의 제조 및 수출로 인하여 원고 상품의 수출이 감소하는 손실을 입게되었다고 주장하면서 侵害禁止(injunction)의 소를 제기하였고, 미국 연방법원은 意匠特許에 관한 연방특허법의 역외적 적용을 인정하였다. Baldwin사건에서는 특히, 원고가 미국에서 의장특허권을 가지고 있지만 대만에서는 意匠 登錄을 하지 아니한 것으로 보이는데, 원고가 피고의 침해상품이 미국내로 수입되는 것을 금지하는 것은 당연하겠지만 대만에서는 의장등록도 하지 아니한 채 대만에서의 침해행위를 금지할 수 있는가 하는 의문이 제기된다. 이것은 또한 지적소유권법의 領土의 特性

23) 23 USPQ2d 1377 (9th Cir. 1992).

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

(territoriality)에도 정면으로 반하는 것으로 보인다.

나. 著作權法の 域外的 適用을 부인한 判例

상표법 등에 관한 사례에서와는 달리, 미국 著作權法の 域外的 적용을 정면으로 인정한 미국법원의 판결은 아직 찾아볼 수 없다. 그러나, 저작권의 경우에는 상표권이나 특허권과는 달리 出願·審査·登錄 등의 절차를 거치지 아니하고 창작과 동시에 저작권을 취득하기 때문에²⁵⁾ 미국 저작권자가 대부분의 경우에 한국 등의 외국에서도 저작권을 주장할 수 있고, 따라서 위에서 살펴본 Reebok판결이나 Baldwin판결이 그대로 저작권사건에도 원용될 여지가 전혀 없는 것은 아니다.

미국 저작권법의 역외적 적용을 정면으로 인정한 판례는 보이지 않지만, 저작권침해행위의 일부가 미국내에서 이루어진 경우 등에 있어서 예외적으로 미국 법원이 외국에서의 저작권침해행위에 대하여 미국 저작권법을 적용한 경우는 있다. 예컨대, 저작권침해에 해당되는 무단전시행위 자체는 외국에서 이루어졌지만 그러한 무단전시행위에 관한 契約이 미국내에서 締結된 경우에, 외국에서의 침해행위가 미국에서의 저작권침해에 寄與한 것으로 보아서 외국에서의 침해행위에 대해서도 미국 저작권법을 적용하고 외국에서의 침해행위로 인한 이익을 손해배상에 고려할 수 있다고 판시된 바 있다.²⁶⁾

그러나, 저작권법은 영토적 제한을 가지고 있고 그 역외적 적용은 인정되지 아니함을 인정한 판례가 있다. 예컨대, De Bardossy v. Puski²⁷⁾사건에서 원고인 헝가리 작가는 헝가리와 미국에서 소설을 출판하였고, 당해 출

25) 물론 미국 저작권법은 내국 저작물과 베른협약 체결국 이외의 국가의 외국인의 저작물(non-Berne foreign works)에 대해서는 저작권 등록을 저작권침해의 소송제기의 요건으로 규정하고 있지만(17 U.S.C. §411), 우리나라 저작권법은 등록을 의무화하고 있지 않다.

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

27) 763 F. Supp. 1239 (SDNY 1991); Graeme B. Dinwoodie, supra, p.138에서 재인용.

판을 맡은 피고는 미국에서 원고 소설을 제작 판매할 뿐만 아니라 원고의 허락없이 헝가리에서까지 배포를 해서, 원고는 헝가리에서 저작권침해를 주장하면서 미국 연방법원에 소를 제기하였다. 헝가리에서의 행위에 대하여 미국의 저작권법을 역외적으로 적용할 수 있는가하는 문제가 제기되자, 원고는 미국과 헝가리 모두 世界著作權協約(UCC)의 체약국이기 때문에 양국의 저작물은 어디서나 보호된다는 점을 강조하면서 미국 저작권법의 역외적 적용이 가능하다고 주장하였지만, 법원은 세계저작권협약이 체약국 저작권법의 域外的 적용을 허용하는 협약은 아니라는 점을 분명히 하고 오히려 세계저작권협약의 기본원칙으로 되어 있는 內國民待遇의 원칙은 바로 각 체약국 저작권법의 영토내적 효력을 전제로하여 인정된 원칙임을 강조하고 있다.²⁸⁾

또한, Zenger-Miller Inc. v. Training Team GmbH²⁹⁾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 재판관할권을 가진다고 규정되어 있었다. 원고가 저작권침해를 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. De Bardossy판결과 Zenger-Miller판결 모두 한결같이 저작권법의 역외적 적용을 엄격히 제한하여, 세계저작권협약이나 분쟁당사국사이의 준거법합의에도 불구하고 미국 저작권법의 域外的 적용은 부인된다고 판시한 점이 주목된다.

28) De Bardossy사건은 헝가리에서의 병행수입의 문제와 출판허락계약에서의 판매지역 제한의 유효성 여부 등도 문제될 수 있는 사건이지만, 미국법원으로는 미국 저작권법의 역외적 적용을 부인함에 따라서 재판관할권도 부인한 것으로 보인다.

29) 757 F. Supp. 1062 (ND Cal. 1991); 1991 U.S. Dist. LEXIS 1837.

Ⅳ. 知的所有權에 관한 通商紛爭의 解決

1. WIPO체제하에서의 紛爭解決

앞에서도 잠깐 언급한 바와 같이, WIPO체제의 문제점의 하나는 지적소유권에 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 반도 체집적회로에관한지적소유권조약만이 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차 등의 상세한 분쟁해결절차를 마련하고 있을 뿐이고 나머지 8개 조약은 분쟁해결을 國際司法裁判所(ICJ)에 의뢰하도록 규정하고 있을 뿐이어서 분쟁해결에 아무런 도움이 되지 못한다고 지적되고 있다. 이러한 문제점을 의식하고 국제적인 지적소유권 보호의 중심체제가 GATT로 이관되는 것을 방지한다는 맥락에서, WIPO는 “國家間知的所有權紛爭의 解決에 관한 專門家委員會(a Committee of Experts on the Settlement of Intellectual Property Disputes between States)”를 구성하였고 동 위원회는 현재까지 5회에 걸친 회의를 하여 “國家間知的所有權紛爭의 解決을 위한條約(案)”을 준비한 바 있다.

동 條約案의 특징은 협의, 주선, 조정, 중재, 패널절차에 의한 분쟁해결의 상세한 절차를 마련하고 있고 특히 분쟁해결의 지연을 방지하는데 많은 고려를 하고 있다는 점이다. 예컨대, 동 條約案은 協議(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 응해야하도록 시한을 정해두고 있다. 그러한 시한 이내에 협의에 응하지 않거나 또는 협의는 개시되었지만 6개월 이내에 협의에 분쟁해결이 이루어지지 아니한 경우에는 패널절차를 신청할 수 있도록 함으로써 분쟁해결의 의도적 지연이 방지될 수 있도록 하고 있다. 동 條約案은 협의절차 이외에, 제3자의 개입에 의한 분쟁해결방법으로서 周旋·調停·仲介(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 勸告를 내용으로 한 보고서를 작성해야 하는데, 보고서 채택은 제1회 회의일로부터 6개월 이내에 이루어져야 한다. 분쟁당사국들에게는 구술변론과 서면제출 등의 절차적 권리가 보장되고 특히 주목되는 점은 분쟁의 근거가 되는 WIPO조약의 다른 계약국들도 참가할 수 있는 기회가 주어진다라는 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 회원국들에게 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.³⁰⁾ 지적소유권의 경우에도 특정 지적소유권 상품의 보호위반을 이유로 하여 지적소유권과 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.

30) Herman Walker, Dispute Settlement: The Chicken War, 58 Amer. J. of Int'l L. 671 (1964).

2. GATT체제하에서의 紛爭解決

우루과이라운드(UR) 최종협정안은 지적소유권 보호 자체에 관한 규정 뿐만 아니라 국제규범의 이행확보 및 국가간 분쟁의 예방 및 해결에 관한 규정도 두고 있다. 회원국간 紛爭의 豫防을 위하여, 지적소유권에 관련된 法令과 判決 또는 行政處分은 발간하거나 自國語로 公表하여 일반인이 접근할 수 있도록 하고, UR 체약국 사이에 체결된 지적소유권 관련 쌍방조약 등도 공표되도록 하고 있다. 또한 UR 체약국들은 “通商관련 知的所有權 委員會(the Council on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)”에 대하여 자국의 지적소유권 관련 法令을 통지하도록 요구되고 있다. 다만, 동 위원회가 世界知的所有權機構(WIPO)와의 협의를 통하여 지적소유권 관련 법령의 등록에 관한 공동기구의 설치가 이루어지면 체약국의 동 위원회에의 법령 통지의무는 면제될 수 있도록 하고 있다.

사후적인 분쟁의 해결에 관한 절차로서는 UR 최종안도 GATT분쟁해결 절차와 그에 따른 “紛爭解決 規則 및 節次에 관한 協定”³¹⁾을 준용하도록 하고 있고, 특히 이른바 “多者間貿易機構의 設置에 관한 協約下의 統合的 紛爭解決 協定”³²⁾이 마련됨에 따라서 많은 수정을 받게 될 것으로 예상된다. 1992년에 마련된 “紛爭解決 規則 및 節次에 관한 協定(안)”에 의하면, 분쟁 당사국의 신청에 의하여 소위 “紛爭解決委員會(Dispute Settlement Body)”가 패널을 구성하고, 분쟁당사국 사이에 다른 합의가 없는 한 패널이 구성된 날로부터 9개월 이내에 보고서가 마련되어야 하며 패널보고에 대한 再審節次(Appeals)와 권고내용의 이행여부에 관한 감시 등의 상세한 절차가 마련되어 있다. 이점에서, GATT체제내에서 通商問題로서의 知的所有權에 관한 紛爭을 解決하는 절차는 다소 엄격한 司法的 解決을 하고자 시도하는 것으로 판단된다.

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

32) The Integrated Dispute Settlement Understanding under the Agreement Establishing the Multilateral Trade Organization.

V. 結 論

지적소유권이 국내적인 과학기술을 육성하는 견인차역할을 할 수 있다고 하는 전통적인 기능뿐만 아니라 국제적인 차원에서 중요한 통상질서의 일부를 구성하게 되었다. 지적소유권이 관련된 상품과 국제적 기술이전이 증가함에 따라서 지적소유권의 보호가 중요한 통상문제로 등장하게 된 것이다. 그리고 여타의 국제관계에서와 마찬가지로 知的所有權을 둘러싼 國際關係(International relations of intellectual property)도 선진국과 후진국의 입장이 첨예하게 대립되어 있다. 우리나라로서는, 선진국시장에 高附加價值 상품을 수출하고 후진국에서의 기술투자 등의 보호를 위해서, 지적소유권에 관한 새로운 통상질서의 형성 또는 변화를 면밀히 분석·연구하고 적절한 대응논리를 개발해야 할 것이다. 다시 말해서, 지적소유권이 우리나라의 국제경쟁력을 향상시키는데 없어서는 아니될 가장 중요한 법제도의 하나임을 인식하고, 多者間 또는 兩者間 通商問題로서의 知的所有權 그리고 관련된 通商紛爭 해결방법의 현황과 문제점 등을 검토하여야 하는 것이다.

앞에서 간략히 살펴본 바와 같이 UR 최종협정안과 NAFTA협정에서의 知的所有權 관련 규정을 보면 구체적인 차이점들도 지적될 수 있지만, 전반적으로 상당히 유사한 내용으로 되어 있고, 공통적으로 기존의 국제규범에서보다 훨씬 더 높은 수준의 지적소유권 보호를 규정하고 있음을 발견할 수 있다. 따라서 UR협상이 타결될 것인가에 관계없이, 앞에서 살펴본 多者規範들과 양자간 통상문제 그리고 분쟁해결절차 등은, 새로이 형성되어 나가는 지적소유권 관련 通商秩序의 중요한 일부로 될 것이라고 보여진다. 이와 같은 통상질서의 변화에 있어서 우리나라는 GATT 등의 다자체제하에서 법적논리를 가지고 적극적으로 대응해야 함과 동시에, 국내적으로도 관련 법제도의 개정 또는 제정을 신중히 연구해 나가야 할 것이다.