

파리協約百周年回顧

〈中〉

田 峻 恒

(辨理士·發明特許協會副會長)

—承 前—

第18條 이 조약은 批准書交換後 1個月에 實施하고 存續期間은 無期限이며 拋棄는 그날로부터 1年을 經過한 때 이 조약의 効力を 喪失케 할 것

第19條 이 批准書는 늦어도 1年 以內에 파리에서 交換할 것

議定書 第1: 「工業所有權」이란 말을 가장 넓은 意味의 解釋으로 하여 純粹한 工業의 生産物에 限하지 않고 農業的 生産物(各種의 포도酒, 穀類, 果實, 家畜 등) 및 商業上 去來되는 鑛産物(鑛水等)에 關해서도 使用되도록 할 것

議定書 第2: 特許에는 輸入特許, 改良特許 등 締約國의 法令에 의해 認定되는 各種의 특허가 包含될 것

議定書 第3: 이 協約 第2條의 規定은 어떠한 點에서도 締盟國에서의 訴訟手續 및 法院의 權限에 關한 법률을 害치지 않을 것

議定書 第3의 2: 特許權者는 當該國에 있어서 出願日로부터 적어도 3年을 經過하거나 不實施의 事由를 疏明하지 않는 경우를 除外하고 어떠한 나라에 있어서도 特許의 効力を 喪失하지 않을 것

議定書 第4: 이 協約 第6條는 各締盟國의 法律은 標章의 形에 關하여서만 例外일 것

議定書 第5: 이 協約 第12條의 特別部局은 되도록 定期刊行의 公報를 發行할 것

議定書 第6: 國際事務局은 工業所有權의 保護에 關한 一切의 報告를 蒐集하여 一般의 統計를

調製하고 이것을 各國政府에 配布할 것과 同盟의 目的에 關한 諸問題를 프랑스語로 記載한 定期刊行物의 雜誌를 編纂할 것

議定書 第6의 1: 國際事務局의 經費에 대한 各國의 據出比率를 定하기 위하여 締約國을 6等級으로 區分하고 各等級의 單位數를 定할 것

議定書 第7: 議定書는 이 協約과 同時에 批准되는 것으로서 이 協約의 1部로 하여 이 協約과 同一한 効力 및 期間을 가질 것

※ 이 協約을 基礎로 하여 過去 8회에 걸쳐 改正을 하였어도 파리協約의 基本的原理는 變更됨이 없이 命脈을 維持하고 있다.

파리協約改正問題

① 파리協約改正의 契機

(1) 파리協約의 改正問題는 1961年 12月의 UN總會에서 브라질 및 컬럼비아가 「發展途上國에 技術移轉하는데 있어 特許의 役割」이라고 하는 決議를 提案한데서 부터 비롯된다.

그리하여 그 要請을 基礎로하여 UN事務局이 1964年에 「發展途上國에의 技術移轉에 關聯하여 發生하는 問題는 國內特許制度의 運用 및 國際特許關係의 테두리를 벗어난 問題로서 國際會議는 이 問題의 1部를 取扱하는데 지나지 않는다」라고 하는 要旨의 內容으로 前述한 決議와 同名의 報告書가 作成, 提出되었으나 이 報告가 開發途上國의 強力한 批判에 부딪쳐 그 후 고쳐서

UN, WIPO 및 UNCTAD의 共同作業—

년에 똑 같이 同名의 報告書로서 「國際特許制度의 實行과 그 實行이 發展途上國에 미치는 特別한 影響과는 密接한 相關關係에 있으며 當然히 그 關係에서 將來의 特許制度改正을 考慮되지 않으면 안된다」라는 內容의 報告를 하게된 것은 파리協約改正問題의 檢討方向을 規定하고 있다.

即 一般的인 工業所有權保護의 強化라고 하는 形態의 議論이 아니고 發展途上國에의 技術移轉에 있어서 工業所有權의 役割이라고 하는 問題意識으로 부터 改正問題가 始作되었다는데서 改正交渉의 特徵이 있다.

(2) 파리協約은 지금까지 1900年(브라셀), 1911年(워싱턴), 1925年(헤이그) 1934年(런던) 1958年(리스본), 1967年(스톡홀름)에서 모두 回에 걸쳐 改正되었다.

이들의 改正은 各國特許獨立原則의 明確한 規定(브라셀), 實用新案의 保護對象追加(워싱턴), 意匠·商標의 優先期間延長(헤이그), 優先權의 効力強化(런던), 서비스마크의 保護對象追加(리스본) 등 工業所有權保護를 一般的으로 強化하는 方向에서 이루어졌다.

이것은 이번에도 改正議論의 가장 重要한 對象의 하나로 되어 있는 5條A에 관하여 워싱턴條約에서는 不實施를 이유로 効力喪失하는 데는 3年經過後에 特許權者가 不作爲의 事由를 疎明하지 않은 경우에 限하고 또한 強制實施權의 設定 및 特許權의 消滅 또는 取消 등의 手續을 行使用한 것에 대해서는 런던條約, 리스본條約, 스톡홀름條約에 의해 치밀하고 嚴格하게 함은 물론 리스본條約에서는 強制實施權은 排他的이어서는 안된다는 要旨을 明確히 規定하는 등 國內에서의 法令措置나 制裁의 可能性을 減縮해온 것과 이번의 5條A의 議論과 比較하면 그 相違點은 明確하다고 할 수 있다.

다만 이것과 性格이 다른 改正으로서 스톡홀름條約의 4條I의 新設을 들 수 있다.

이것은 社會主義國에서 많이 볼 수 있는 發明

者證에 관하여 그 取得에서 特許權과 自由로운 選擇이 確保되어 있는 경우에는 發明者證을 基礎로하여 優先權의 主張을 認定하는 것으로서 처음으로 發明者證에 관해 自由選擇이라고 하는 條件을 붙여 特許權과의 連繫를 認定한 것이라 할 수 있다.

(3) 여기까지 파리協約의 基本思考에는 公業소유권을 보호한다는 共通의 目的下에 各國에 의해 國內制度의 相違가 있어도 保護라고 하는 點에 관해서는 거의 같은 水準으로 内外人의 區別없이 同盟國民의 公業소유권이 보호되고 있다는 즉 同質과 平等의 同盟國이라고 하는 理念型이 前提가 되고있다고 생각된다.

現行 파리協約第2條의 內國民待遇規定 및 第4條2의 各國特許獨立原則은 이 理念型下에 說明되어지는 것이 아닌가 할 수 있다.

이와 같이 파리協約은 公業소유권의 보호를 목적으로 한것이라고 하는 思考下에서는 工業所有權이 技術移轉에 큰 役割을 하고 있다고는 認識이 되어있다고 하더라도 工業所有權을 手段으로하여 開發途上國에의 技術移轉促進에 利用된다는 것은 理解하기 어려운面이 있다.

이러한 意味에서 1964年의 UN事務局報告는 一面 이러한 思考에 根據한 것이아닌가 생각된다.

② 懸案 改正問題提起의 背景

지금의 파리協約改正問題를 提起하게 된 背景은 이미 前述한데에서 알 수 있는 바와 같이 파리同盟의 變質이 큰 要因으로 되어 있다.

그 하나는 1960年代에 들어서서 舊宗主國으로부터 獨立한 開發途上國이 續續 파리協約에 加盟하였기 때문이다.

1960년까지의 파리同盟構成을 보면 先進 25個國, 發展途上國 17, 社會主義國 6으로서 全體의 過半을 先進國이 占하고 있었다.

그러나 1960年代에 들어서 1963~1967年의 5年間에는 25個의 發展途上國이 加盟했고 1970年

대에 12개의 開發途上國이 加入하여 그 結果 現在의 構成은 91個國中 先進國(B그룹) 30, 開發途上國(G77) 54, 社會主義國(D그룹 7로서 數의으로는 開發途上國이 壓倒的 多數를 占하고 있다.

1962年の UN總會決議에 따라 主로 貿易을 中心으로 한 發展途上國의 經濟開發諸問題를 討議하기 위하여 國聯貿易開發會議(UNCTAD)가 1964年初에 開催된 것을 비롯하여 1960年代는 발전도상국의 主張이 높아지던 時期에서 開發途上國에의 技術移轉이라고 하는 問題가 파리條約의 議論에 提起되었던 것도 하나의 局面이었다고 할 수 있다.

經濟의 發展段階가 다르고 技術水準이 다른 同盟國間에서 北에서 南으로의 技術移轉의 促進 혹은 非相互主義的 特惠措置의 提案(開發途上國民에 대한 料金の 減額 및 優先權主張期間의 延長)에서 볼 수 있는 바와 같이 開發途上國의 不利한 條件의 카바라고 할 현재까지의 것과 質的으로 다른 課題가 파리條約에 주어졌던 것이다.

(2) 第2의 파리同盟의 質的變化는 1965年の 蘇聯의 可盟을 들 수 있으며 이에 따라 UNCTAD 등 他的 國際聯合機關에 있어서와 마찬가지로 파리同盟國中에서 D그룹이라고 하는 하나의 交涉集團으로서 힘을 갖게 되었다.

이미 말한바와 같이 1967年の 스독홀름改正條約에서는 第4條1項이 新設되고 發明者證制度에 關係서 一部權利가 認定되었으나 이번 交涉에서는 먼저 그 定義부터 始作하여 特許와 同等의 位置에 두도록 要求하여 왔다.

即 權利가 個人에게가 아니고 國家에 歸屬하고마는 發明者證制度和 같은 體制가 다른 것을 어떤 位置에 둘 것인가 하는 課題가 파리條約에 새롭게 주어졌던 것이다.

D그룹은 때맞춰 G77(開發途上國)과 利害를 一致하고 그리고 自由主義先進諸國인 B그룹과의 關係에 대해서는 G77에 步調를 맞추는 일이 많아 이러한 것들이 이번 交涉을 어렵게 하고 있다.

(3) 이 이외에 B그룹인 先進國도 技術水準, 經濟實態와는 달리 例를들면 5條A의 發展途上國에 대한 特別措置의 廣範圍한 適用을 主張하는 것과 10條 4의 原產地名稱의 保護問題에 관한 對立에서 볼 수 있듯이 利害가 엇갈리고 있다.

이번 파리協約改正交涉의 背景에는 이러한 重層的 利害關係가 複雜하게 얽히지 않으면 안되게 되어 있다.

③ 改正交涉의 經過

(1) 이번 파리協約改正을 위한 外交會議議題에 關係서는 1979年 3月의 暫定運營委員會에서 다음 項目의 上程이 決定되었다.

① 第1條(發明者證問題), ② 第5條(輸入이 實施에 該當되는가, 排他的 非自發的實施權의 設定 등), ③ 第5條의 4(製法特許의 保護範圍), ④ 發展途上國에 대한 非相互主義的特惠措置, ⑤ 商標와 原產地名稱의 抵觸, ⑥ 第12條의 2(情報의 提供) ⑦ 第2條의 3 및 第13條(2)(開發協力) ⑧ 올림픽심볼의 保護 ⑨ 第24條(領域條項) ⑩ 最終規定 ⑪ 外交會議에서 議決方法.

(2) 1980年 2月에 체네바에서 開催된 第1期外交會議에서는 改正條約의 最終的 採擇方法에 관한 傳統的인 全會一致原則에서 多數決方式을 둘러싼 交涉으로 難航에 부딪히자 結局 全會一致原則으로 하면서 反對投票가 12以下 일때에 限하여 改正條約을 3분의 2에서 採擇한다는 議決方法의 妥結을 본 것뿐이며 實體規定의 交涉은 전혀 行해지지 못했었다. (오히려 情報의 提供 및 開發協力에 關係하여 특별한 反對없이 合議되었다.)

(3) 1981年 9月에 나이로비에서 第2期外交會議가 開催되었는데 主로 新5條A(特許發明의 不實施에 대한 制裁措置 등)에 關係하여 審議가 있었고 美國 및 캐나다, 오스트레일리아 등 6個國을 除外한 B그룹의 大多數國과 G77, D그룹 사이에서 大體的인 合意가 이루어졌다.

그 위에 第2期外交會議의 直前に 똑같이 나이로비에서 올림픽심볼의 保護에 關해서 外交會議가 개최되고 올림픽심볼의 保護에 關한 나이로비條約이 採擇되었다.

④ 個別 改正議題와 各國事情

이번 파리協約改正의 議題는 既述한 바와 같이 11個項目에 이르고 있으나 今次 改正問題의 背景과 關係가 깊은 新5條A와 發明者證의 2가지 議題에 關해서 알아보기로 한다.

(1) 新5條A(發明의 不實施에 대한 制裁措置 등) 特許發明을 保護하는 目的의 하나는 그 利用의 促進을 圖謀하여 産業發展에 寄與하도록 하는 것이며 이를위해 그 發明이 實施되는 것을 必要로 하고 있다.

이러한 觀點에서 파리協約에는 當初부터 第5條에 「特許證주는 그 特許品을 輸入하는 나라의 法律에 따라 그 特許를 實施할 義務를 가진다」라고 規定하고 있다.

現行 스텝홀름改正條約도 基本的으로는 똑 같은 생각아래 第5條A에 의하여 特許에 基礎한 排他的인 權利의 行使에서 發生하는 弊害, 例를 들면 實施하지 않는 것을 防止하기 위하여 實施權의 强制의 設定, 다시 權利의 消滅 또는 取消에 關하여 規定하는 立法措置를 取할 수가 있다고 되어 있다.

다만 이 强制實施權의 設定에는 적어도 出願日로부터 4年 또는 權利賦與日로부터 3年の 經過가 필요하고 그 위에 排他的인(特許權者 自身의 사용도 排除한다) 것이면 아니된다.

또한 權利의 消滅, 取消에 關해서는 强制實施權設定後 다시 2年の 經過를 필요로 하고 있다. 우리나라에서도 特許法 第51條에서 特許發明의 不實施에 대한 制裁 및 通常實施權의 他人에의 許與에 關하여 規定하고 있다.

이번의 5條A에 關한 改正提案의 裏面에 있는 開發途上國의 主張은 外國企業에 의한 輸入獨占의 弊害인 즉 외국기업이 발전도상국내에서는

生産을 하지 않고 輸入만을 하여 國內市場을 獨占함으로써 國內에 技術이 定着되지 않는다는 것을 들고 있다.

外國人の 特許保有率을 보면 主要先進國의 平均은 38%인데 比하여 발전도상국에서는 85%의 대단히 높은 狀況에 있어 主張의 背景이 여기에 있다고 할 수가 있다.

第2期外交會議에서 B그룹의 大多數國과 G77 및 D그룹에서 얻어진 大體의 合意는 다음과 같은 것이다.

① 特許에 關係되는 物의 輸入은 特許發明의 實施를 構成하지 않는다.

② 發展途上國에 대한 特別措置로서

첫째 權利賦與後 30個月(通常은 3年)로 强制實施權을 設定할 수 있다.

둘째 同時에 不實施, 不充分實施에 의해 弊害를 發生하는 경우에는 4年半의 期間을 限度로 排他的인 强制實施權을 設定할 수 있다.

세째 權利賦與에서부터 5年을 經過한 後는(반드시 强制實施權의 設定을 거치지 않고) 特許權의 取消나 消滅이 된다.

發展途上國 가운데 이미 안데스諸國(칠레, 페루 등)이나 멕시코와 같이 輸入은 實施를 構成하지 않는 것을 明確히 定하고 있는 國家도 많으나 이것에 의해 公認되도록 하였다(輸入하고 있는 것만으로는 實施하고 있지 않다고 보아 强制實施權을 設定하도록 하는 것)

또한 排他的權利에 關해서는 資本, 技術 등의 面에서 外國資本에 脆弱한 國內企業에서는 特許權者인 外國企業에 對抗이 되지 않으므로 通常 實施權의 設定은 不充하며 獨占的인 實施權의 確保가 필요하다는 主張에 基礎한 것이다.

이 合意에 대해서는 美國이 排他的實施權의 設定에 關해서 強力히 反對하고 있는데 여기에는 特許權者 自身도 사용되지 않는다는 것은 特許權의 否定이라는 것과 또한 發展途上國의 恣意的에 의한 이른바 制度의 亂用을 念慮한 것으로 생각 된다.

한편 캐나다, 濠洲, 스페인, 폴트갈, 뉴지랜드

드 및 터키의 6個國이 이 特別措置의 先進國을 포함한 廣範圍한 適用의 길을 열어야 한다는 立場을 始終 主張하였는데 이들 나라는 先進國이라 하지만 브라질 韓國, 멕시코등 이른바 中進國에 비해 優勢을 가리기 어려운 例를들면 外國人의 特許保有率을 보더라도 캐나다 93%, 오스트레일리아 94% 등 發展途上國以上으로 比率이 높은 狀況에 있다.

또한 캐나다의 경우 實態的으로는 尙前改正條約에 關係되어 있고 同條約에서는 排他的인 權利의 設定을 禁止하고 있지 않는 것으로 되어있어 國內法으로 이미 國內의 商業化에 어쩔던 必要한 경우에 限하여 排他的인 實施權의 設定을 認定하고 있다는 것이 主張의 裏面에 나타나 있다고 생각된다.

(2) 發明者證(第1條)

發明者證은 發明의 實施權利는 國家에 歸屬하고 그 대신 發明者에게 發明者證을 發行해 주므로써 國家에 대하여 報償을 請求할 權利를 갖는 것이며 存續期間에서도 特許權과는 달리 通常永久의이다.

이 制度는 蘇聯, 불가리아, 체코, 루마니아, 東獨등 社會主義國家에서 採用되고 있다.

그 위에 發展途上國 가운데서도 멕시코와 같이 內容의으로는 약간 다르지만 發明者證制度를 採用하고 있는 나라도 있다. (實施權을 認定함과 아울러 他人의 사용에 關係해서 報酬을 要求할 수가 있으나 排除權을 認定하지 않는다고 할 수 있다.)

發明者證은 所有者에 獨占的인 實施權도 없고 第三者에 權利를 讓渡하는 것과 實施를 許諾하는 것도 할 수가 없기 때문에 自由主義先進諸國의 國民에게는 그것을 取得하더라도 전혀 活用할 수가 없어 이 제도를 採用하고 있는 國家는 대단히 不公平한 立場에 서게된다.

따라서 스독홀름改正條約에서도 特許權의 自由스러운 選擇이 될 때에 限하여 例外的으로 發明者證을 優先權主張의 基礎로 하는 것을 認定하였던 것이다.

이번의 改正提案은 D그룹으로부터 이와 같은 發明者證의 認知를 要求한 것이며 具體的으로는 第1條에 定義規定을 設定하여 發明者證과 同等의 地位를 賦與하고 條約中の 特許에 關한 規定은 發明者證에도 同等하게 適用할 것을 要求한 것이었다.

여기에 대하여 B그룹은 特許와 發明者證 사이의 自由스러운 選擇이 保障될 것과 發明者證의 存續期間이 特許와 같이 制限될 것의 2가지點을 條件으로 主張하였다.

그리하여 그 後에는 이 自由選擇의 例外 즉 發明者證이나 國家 또는 國營企業에서 賦與되는 特許만에 의해서 保護하는 것을 認定할것인지의 形態로서 論議가 되었다.

D그룹에서는 自由選擇의 例外로서 條約發効時 이미 發明者證에 限해서만 保護해 왔던 分野, 公衆衛生, 食料生産 및 環境保護에 關한 分野, 새로이 保護하는 分野등에 發明의 보호를 認定할 것을 主張하고 있다.

G77에서도 멕시코와 같이 發明者證制度를 이미 採用하고 있는 나라도 있고 D그룹에 同調하여 다시 追加的으로 이제까지 充分히 體制를 整備하지 못하고 있으므로 將來를 생각하여 發展途上國을 위한 特別措置로서 이미 他同盟國이 發明者證에만 保護하고 있는 分野에 대해서도 自由選擇의 例外를 認定한다는 留保條項의 新設을 主張하고 있다.

社會主義國家에서 현재 發明者證에 의해서만이 發明을 보호하고 있는 技術分野를 具體的으로 보면 化學物質, 核에너지分野, 微生物, 醫藥品 食料 및 香料, 化粧品 등 重要하고 多岐한 分野에 이르고 있어 自由主義先進諸國에 影響이 대단히 크다고 하겠다.

한편 社會主義國家에서도 이들 分野에서 自由主義先進諸國의 技術에 의해 支配되고마는 憂慮를 가져오는 큰 問題가 된다고 보아 이 문제에 대한 合意는 대단히 어렵다 할 것이다.

— 계 속 —