

한-미 FTA의 발효에 따른 지적재산권법 개정안의 내용

주지하다시피 한-미 FTA가 2012. 3. 15.자로 발효되었는바, 한-미 FTA는 국내 지적재산권 제도에 많은 변화를 요구하고 있습니다. 이에 한-미 FTA를 이행하기 위한 목적으로 지적재산권법이 개정되었으며, 위 개정법 역시 한-미 FTA가 발효된 때부터 시행되도록 되어 있습니다. 저희 법무법인 세종은 법 개정에 따라 변화된 지적재산권 환경 하에서 능동적으로 대처할 수 있도록 2012. 3. 15.자로 시행된 개정 지적재산권법 및 관련법의 주요 내용을 소개하여 드리고자 합니다.

〈특허법 및 관련법〉

● 의약품 허가·특허 연계제도의 도입에 따른 약사법 정비(약사법 제31조의 3, 4)

한미 FTA에 의해 의약품의 품목허가와 특허를 연계하는 제도가 도입되었는바, 이에 따르면 특허기간이 만료되지 않은 신약의 임상실험 자료를 원용하여 식약청에 복제약(제네릭 의약품)의 시판허가를 신청하는 경우 특허권자에게 허가 신청사실을 통보하도록 하고 특허권자가 특허침해 소송 등을 제기하면 일정 기간 동안 제네릭 의약품의 시판허가 절차가 정지되게 됩니다. 그러나 시판허가 절차의 정지제도에 대해서는 3년의 유예기간이 있으므로, 2012. 3. 15.부터 시행되는 개정 약사법은 의약품 특허목록 등재 요건 및 절차(제31조의 3)와, 특허목록에 등재된 의약품의 안전성, 유효성에 관한 자료를 근거로 의약품 품목허가를 신청한 자의 특허권자에 대한 통지 의무(제31조 4)만을 규정하고 있습니다.

● 공지에의 적용시기의 연장(특허법 제30조 제1항)

특허출원 이전에 공개된 발명은 특허를 받을 수 없으나 특허출원인이 출원 전에 자신의 발명을 공개한 경우 일정 기간 이내에 특허출원을 하면 특허를 받을 수 있게 되는데, 개정법은 위와 같은 예외인정 기간을 기존의 '6개월 이내'에서 '12개월 이내'로 연장하였습니다.

● 등록지연에 따른 특허기간 연장(특허법 제92조의 2 내지 5)

특허청의 심사지연 등에 대한 합리적 보상책을 두기 위해 개정법은 특허출원인의 책임이 아닌 사유로 특허권의 설정등록이 늦게 이루어 지는 경우 특허출원인의 청구에 따라 그 지연된 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장하도록 하였습니다. 이에 따라 특허 등록이 '특허출원일로부터 4년 혹은 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날'보다 지연될 경우 그 지연된 기간만큼 특허권의 존속기간이 연장될 수 있습니다.

● 비밀유지명령제도의 도입(제224조의 3, 4, 5)

특허권의 침해에 관한 소송에서 당사자가 제출한 준비서면이나 증거서류 등에 영업비밀이 포함되어 있을 경우 위 서류들의 제출에 의해 영업비밀성이 상실될 수 있는바, 이러한 이유로 소송절차에서 영업비밀에 관련되는 서류의 제출을 꺼리는 일이 발생하지 않도록 개정법은 비밀유지명령제도를 도입하였습니다. 즉 법원은 당사자의 신청이 있을 경우 당해 소송에서 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 해당 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 공개하는 것을 금지하는 명령을 발할 수 있으며, 위 명령을 발령받은 소송관련자는 당해 명령이 취소될 때까지 소송상 알게 된 영업비밀을 소송 외 목적으로 사용하거나 공개하지 못하게 됩니다. 개정법은 비밀유지명령의 발령 요건 및 절차(제224조의 3), 비밀유지명령의 취소(제224조의 4) 및 비밀유지명령을 받지 아니한 자에 의한 소송기록 열람청구에 대한 통지 제도(제224조의 5) 등에 대하여 상세하게 규정하고 있습니다.

〈상표법, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률〉

● 비시각적 상표 제도의 도입(상표법 제2조 제1항 제1호 다목, 제2항)

상표법은 제정 이래 시각적으로 인식할 수 있는 것만을 상표로 인정해 왔으나, 개정법은 소리, 냄새 등 시각적으로 인식할 수 없는 것이라 하더라도 기호, 문자, 도형 또는 그 밖의 시각적 방법으로 사실적으로 표현한 것을 상표의 범주에 포함시켜 상표로 등록되고 보호될 수 있도록 규정하고 있습니다. 비시각적 상표에 대하여 출원을 하기 위하여는 상표등록출원서에 그 취지와 설명 및 시각적 표현을 적어야 하며(상표법 제9조 제3항), 비시각적 상표가 등록된 경우 보호범위는 시각적 표현에 의해 정해지게 됩니다(상표법 제52조 제1항).

● 상품, 서비스업에 대한 증명표장제도 신설(상표법 제2조 제1항 제4호, 4호의2)

상품에 대한 정확한 품질정보를 제공하고 상표의 품질 보증기능을 강화하기 위해 개정법은 증명표장제를 도입하였습니다. 증명표장은 '상품이나 서비스업의 품질, 원산지, 생산방법이나 그 밖의 특성의 증명을 업으로 하는 자가 특정한 상품이나 서비스업의 품질 등을 증명하는데 사용하게 하기 위한 표장'으로서(상표법 제2조 제1항 제4호), 구체적인 예로 국제양모사무국이 100% 신모로 만들어진 섬유라는 것을 증명하는 울마크(Woolmark) 등이 있습니다. 한편 개정법은 상품이나 서비스업이 정해진 지리적 특성을 충족하는 것을 증명하기 위한 지리적 표시 증명표장에 대해서도 규정하고 있습니다(상표법 제2조 제1항 4호의 2).

● 전용사용권의 등록 의무제도 폐지(상표법 제58조)

기존법에 의할 경우 상표사용권 중 전용사용권은 등록을 효력발생 요건으로 하고 있었으나, 개정법은 통상사용권의 경우와 마찬가지로 전용사용권의 등록을 제3자 대항요건으로 변경하였습니다.

● 법정손해배상제도의 도입(상표법 제67조)

상표권 침해에 따른 손해배상소송의 경우 손해의 입증이 어려운 경우가 많으므로 개정법은 상표권자 등에 대해

상표법 제67조에 따른 손해배상 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상 청구 할 수 있도록 하는 법정손해배상제도를 신설하였습니다. 상표권자 등은 실손해액과 법정손해액 중 선택하여 청구할 수 있으며, 상표법 제67조에 따른 청구를 한 뒤 법정손해배상으로 청구를 변경할 수 있습니다.

● 지리적 표시와 저촉되는 상표의 등록 거절(상표법 제7조 제1항 제16호, 제17호)

지리적 표시의 보호를 위해, 개정법은 타인의 지리적 표시와 동일하거나 유사한 상표의 등록을 거절하는 근거를 신설하였습니다.

● 비밀유지명령제도의 도입(상표법 제92조의 7 내지 9, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한 법률 제14조의 4 내지 6)

개정 상표법 및 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률은 개정 특허법과 마찬가지로 비밀유지명령제도를 도입 하였습니다.

〈저작권법〉

● 공정이용 규정 도입(제35조의 3)

개정법은 현행법상 개별적인 저작재산권 제한 규정 이외에 저작물의 통상적인 이용방법과 충돌하지 않고 저작자의 정당한 이익을 부당하게 해치지 아니할 것을 요건으로 하는 포괄적 공정이용 조항을 신설하였습니다. 그 동안 저작물 공정이용에 관한 포괄적 규정의 부재로, UCC 등 새로운 매체와 이용방법에 관하여 많은 논의가 이루어져 왔는데, 개정법은 포괄적 공정이용 조항을 신설함으로써 저작물의 합리적 보호와 함께 저작물 이용 활성화를 도 모하여 건전한 균형을 이루도록 하고 있습니다. 또한 개정법은 공정이용에 해당하는지 여부에 관하여 영리성/비 영리성 등 이용의 목적 및 성격, 저작물의 종류 및 용도, 이용된 부분이 저작물 전체에서 차지하는 비중과 중요성, 저작물 이용이 시장에 미치는 영향 등 구체적인 기준도 함께 제시하고 있습니다.

● 저작인접권 보호기간 연장 및 특례조항(제64조, 제86조, 부칙 제1조, 제4조)

현행법은 한-EU FTA 협정에 따라 저작권의 보호기간을 이미 70년으로 연장하였는데, 개정법은 이와 더불어 저작인접권(방송 제외)의 보호기간도 50년에서 70년으로 연장하였고, 외국인의 저작인접권 보호기간에 대하여는 저작권의 경우와 마찬가지로 상호주의를 취하면서, 우리나라보다 짧은 보호기간만을 인정하는 국가의 실연·음반의 경우 연장된 보호기간의 적용을 제외하도록 하고 있습니다. 동 개정법 조항은 2013. 8. 1.부터 시행됩니다. 한편, 개정법은 저작인접권 보호기간에 대한 특례조항을 두어, 종래 1987년 저작권법(법률 제3916호)에 따라 20년간 보호되던 저작물에 대하여 1994년 개정 저작권법(법률 제4717호)에 의한 보호기간 50년을 적용하도록 하면서, 이미 보호기간 20년이 경과되어 소멸된 저작인접권은 개정법 시행일로부터 회복되도록 하였습니다. 이러한 특례조항으로 인하여 한국 대중음악의 르네상스기라고 불리는 1987년부터 1994년 사이에 발매된 음반이 충분한 보호를 받을 수 있게 되었는데, 또 한편 특례조항은 개정법 시행 전에 보호가 회복되는 저작물을 이용한 행위에 대

하여는 면책하는 규정을 두어 소급적용의 문제점을 해소하고 있습니다.

● 정보제공 청구(제103조의 3), 소송 중 정보제공(제129조의 2), 법정손해배상(제125조의 2) 등 권리자 보호를 위한 제도 신설

개정법은 권리주장자가 민사상의 소제기 및 형사고소를 위하여 온라인서비스제공자에게 저작물 불법 복제·전송자의 성명과 주소 등 필요한 최소한의 정보 제공을 요청할 수 있도록 하는 정보제공 청구제도를 신설하였고, 소송 중 권리주장자의 효과적인 증거수집 및 제출을 위하여 법원의 명령에 따른 정보제공 제도를 도입하였습니다. 또한 개정법은 무형의 재산권인 저작권 침해에 대하여 실손해액을 정확히 산정하기 어려웠던 문제점을 해소하기 위하여 침해된 각 저작물마다 1천만 원 이하, 영리목적 고의 침해의 경우에는 5천만 원 이하의 법정손해배상을 청구할 수 있도록 하였습니다. 이로써 개정법은 소제기 이전 단계, 소송 진행 중 입증의 단계 및 구체적인 손해배상액 확정의 단계에서 각각 권리자가 유용하게 이용할 수 있는 제도를 신설하였습니다.

● 기술 발전에 발맞춘 각종 보호·면책 조항 정비

인터넷 등 관련 기술이 빠르게 발전하고 있고 그에 따라 새로운 매체나 저작물 이용방식이 등장하고 있는바, 개정법은 이러한 기술 발전에 발맞추어 각종 보호조항과 면책조항을 정비하였습니다. 우선 개정법은 온라인서비스제공자에 대해 반복적 저작권 침해자의 계정 해지 정책을 실시하는 경우와 표준적인 기술조치를 수용하는 경우를 면책 요건으로 추가하였고(제102조), 권리관리정보의 보호 범위를 바코드나 QR코드 등 비전자적 형태까지 확대 하였습니다(제104조의 3). 또 암호화된 방송을 불법적 복호화·디코딩 기기를 이용해 무단으로 시청 또는 청취하는 행위도 금지하였으며(제104조의 3), 영상저작물을 손쉽게 촬영할 수 있는 휴대기기의 급속한 보급에 따라 영상저작물 도촬행위를 금지하면서, 미수범도 처벌하도록 하였습니다(제104조의 6, 제137조).

● 기타 개정사항

그 외에도 개정법은 ‘일시적’ 복제를 복제의 범위로 명시하여 보호 범위를 명확히 하면서, 저작권을 침해하지 않는 일시적 복제의 경우는 포괄적으로 허용하였고(제2조 제22호, 제35조의 2), 배타적발행권 제도를 신설하여 그 동안 저작물의 출판과 컴퓨터프로그램에 관하여만 인정되던 배타적 권리를 다양한 저작물의 다른 형태의 발행 등에 대하여도 설정할 수 있도록 하였습니다(제57조 내지 제63조의 2). 또한 개정법은 음반이나 DVD, 컴퓨터프로그램 CD 등에 부착되는 정품 인증 라벨 위조를 통제하기 위하여, 라벨 위조나 허락받은 범위를 넘은 라벨 거래를 금지하였고(제104조의 5), 특허법과 마찬가지로 소송당사자에 대한 비밀유지명령 제도를 신설하였습니다(제129조의 3 내지 제129조의 5). 한편, 개정법은 영리를 목적으로 또는 상습적으로 저작권 침해행위를 하는 경우를 친고죄에서 제외하여 반의사불벌죄로 변경하는 등 친고죄 범위를 축소하였습니다(제140조).

상기의 사항에 대하여 궁금하신 사항이 있으신 분은 아래 연락처로 연락하여 주시면 보다 자세한 내용을 상담하여 드리도록 하겠습니다.

박교선 변호사 (전화번호: 02 316 4233, 이메일: gspark@shinkim.com)

임보경 변호사 (전화번호: 02 316 4041, 이메일: bklim@shinkim.com)

신지혜 변호사 (전화번호: 02 316 1670, 이메일: jhshin@shinkim.com)

권이선 변호사 (전화번호: 02 316 4697, 이메일: eskwon@shinkim.com)

Seoul Office Tel : + 82 2 316 4114 Beijing Office Tel : + 86 10 8447 5343 Shanghai Office Tel : + 86 21 6235 0411

SHIN&KIM
법무법인 세종

The content and opinions expressed within SHIN & KIM's regular newsletter are provided for general informational purposes only and should not be considered as rendering of legal advice for any specific matter.

<http://www.shinkim.com>