

컴퓨터 기술의 法的 保護

丁相朝*

I. 序論

글에 들어가기 전에 우선 嶺南大學校에 法學研究所가 창립되게 된 것을 진심으로 축하드리고, 법학연구소가 수많은 법학과제 가운데에서도 전통적인 법학적 관점에서는 간과해버리기 쉬운 『컴퓨터와 법』을 주제로 삼아서 세미나를 열어주신 점에 거듭하여 진심으로 감사드린다. 세미나 주제를 선정하신 취지와 마찬가지로 영남대학교 법학연구소가 앞으로 한국의 법조계를 이끌어가는 앞서가는 법학연구의 산실이 되고, 무궁한 발전이 함께 하시길 기원한다.

“컴퓨터기술의 법적 보호”에 관해서는 여러가지 측면에서 바라볼 수 있고, 컴퓨터 사용의 일상화로 점화된 소위 情報化時代에 대응하기 위해서는 컴퓨터기술의 법적 보호에 관하여 공법과 사법을 통틀어서 종합적인 검토가 이루어져야 할 것이며 법적 보호 뿐만 아니라 필요 적절한 규제법규도 검토해보아야 할 것이다. 그러나, 불행히도 필자의 능력의 부족으로 인하여 본고에서는 컴퓨터기술의 지적소유권 법적보호에 한정하여 간략히 살펴보고자 한다.

* 서울大學校 法科大學 專任講師

컴퓨터기술의 지적소유권법에 의한 보호에 관한 지난 20여년간의 역사를 돌아켜보면, 대단히 많은 변화를 해 온 것을 쉽게 알 수 있다. 초기에는 우선 컴퓨터기술을 어떠한 법체계에 의해서 보호하는 것이 가장 효율적인가 하는 문제를 중심으로 한 논의가 많이 있었다. 著作權法뿐만 아니라 特許法, 實用新案法, 商標法, 意匠法, 不正競爭防止法, 契約法 등에 의한 보호가 논의되어 왔지만, 그동안 수많은 판례와 특허법 및 저작권법의 해석 또는 개정을 통하여 많은 변화를 경험했고, 그 어느 하나만에 의해서 모든 요구가 다 충족될 수 없기 때문에 모든 법체계가 상호보완적으로 컴퓨터기술 보호의 역할을 분담하게 되었다고 볼 수 있다. 따라서, 본고에서는 컴퓨터기술의 일종으로서의 컴퓨터 관련 발명에 관한 특허법적 보호와 컴퓨터 프로그램의 저작권법적 보호를 살펴보고, 컴퓨터의 도움에 의해서 제작되고 접근 및 독해될 수 있는 온라인 데이터베이스와 오프라인 데이터베이스로서의 CD-ROM에 관한 법적 보호에 관하여 간략히 설명하고자 한다. 그리고, 마지막으로, 컴퓨터기술의 보호에 관한 우리나라의 입법과정을 그 시간적 요소를 가미해서 어떠한 원인과 배경 하에서 이루어졌는가 하는 관점에서 10년 미만의 법제도 변화를 간략히 재조명해 보고자 한다.

II. 컴퓨터關聯 發明의 特許法的 保護

1. 特許法的 保護의 沿革

컴퓨터관련 발명 (또는 프로그램관련 발명)에 대해서 특허를 부여할 것인가에 대해서는 오랫동안 치열한 논쟁이 있어 왔고, 나라마다 상이한 입장을 취해왔었다. 특히 컴퓨터프로그램 (또는 컴퓨터관련발명)을 가장 적절히 보호할 수 있는 法制度가 무엇인가라고 하는 보다 근본적인 문제로부터 시작해서, 어느 정도로 特許法 또는 著作權法에 의해서 보호될 수 있는가에 대해

서 아직도 판례와 학설이 다양한 입장을 보여주고 있다. 예컨대, 컴퓨터관련 발명의 特許法的 保護에 있어서, 英國에서는 1977년 特許法 개정 이전에는 대부분의 컴퓨터관련 발명에 대해서 특허가 부여되었지만¹⁾ 1977년 特許法 개정에서는 컴퓨터프로그램 자체가 不特許事項으로 규정되어서 대부분의 컴퓨터관련 발명이 특허받을 수 없는 발명으로 전락되었다가, 그후 영국법원들이 비교적 완화된 해석을 취함에 따라서 특허 받을 수 있는 컴퓨터관련발명의 범위가 넓어지게 되었다. 미국의 특허법에는 컴퓨터관련발명에 대해서 아무런 명문의 규정을 두고 있지 않고, 미국법원이 美聯邦 特許法하에서 컴퓨터관련발명이 특허대상에 해당되는지 여부에 관해서, 초기에는 컴퓨터프로그램이 수학기공식과 마찬가지로 정신적 행위를 전산화한 것에 불과하다는 등의 이유로 컴퓨터관련발명이 특허받을 수 없는 발명에 해당된다고 판시해오다가, 컴퓨터프로그램에 관한 著作權法的 보호의 불확실성과 업계의 강력한 보호 요구에 따라서, 80년대에 와서는 컴퓨터관련발명이 특허받을 수 있는 발명에 해당된다고 판시하게 되었다. 그리고 우리나라에서는 特許廳이 1984년에 「컴퓨터關聯發明에 관한 審査基準」을 마련해서 일정한 한도 내에서 컴퓨터관련발명의 特許法的保護가 가능함을 분명히 했다.

2. 特許廳의 審査基準

우리나라 特許廳이 정한 컴퓨터관련발명의 審査基準에 의하면, 컴퓨터관련의 방법발명이란 컴퓨터프로그램의 手順에 技術思想이 있는 발명으로서, 당해 프로그램이 특정의 문제해결을 위해서 이용하는 수순의 법칙성이 자연법칙에 의거한 것일 때에는 특허받을 수 있는 발명에 해당된다고 한다. 컴퓨터관련발명에서의 기술사상의 유무를, 수순의 법칙성이 자연법칙에 의거한 것인가의 여부로 판단한다는 것이지만, 그 판단이 반드시 용이하지만은 아

1) Slee & Harris's Application 「1966」 RPC 194 참조. 그러나 동일한 발명이 호주 특허청에 특허출원되었지만 特許事項에 해당되지 아니한다고 거절되었다. 「1968」 FRS at 274

니할 것이다. 컴퓨터관련발명에 기술사상이 있는지 여부는 결국 구체적인 출원에 있어서 특허청이 판단함에 달려 있겠지만, 한국과 아주 유사한 특허법체제를 가지고 있는 日本의 특허청이 1975년에 발표한 컴퓨터컴퓨터관련 발명에 관한 심사기준과 그 해설서에 알기 쉬운 예가 있는데, 이는 한국 特許法하에서 기술사상의 유무에 관한 판단을 함에도 도움이 될 수 있을 것이다. 일본 특허청의 해설서에 예시된 바는, 제분기의 컴퓨터화된 조작방법과 체스게임에 관한 프로그램과의 비교이다. 여기에서 제분기 조작에 쓰일 프로그램은 제분기의 기계적 특성과 제분할 곡식의 물리적 특성을 이용하여 쓰여진 것으로 자연법칙을 이용한 기술적사상이라고 볼 수 있는 반면, 체스 게임에 관한 프로그램은 체스게임의 규칙 그 자체만에 입각해서 만들어진 것으로서 기술적 사상이라거나 자연법칙의 응용이라고 볼 수 없다고 한다.

다만, 한국의 심사기준은 기술적 사상이라거나 자연법칙의 응용이라고 볼 수 없는 경우로서, 數式이나 數學的알고리즘(Algorithm) 자체를 권리로 청구하고 있으면 발명으로 성립할 수 없다고 규정하고 있는 점에서, 그러한 규정을 두고 있지 아니한 日本의 심사기준과는 상이하다. 아마도 수학적알고리즘을 포함하고 있는 컴퓨터관련발명에 대해서 일괄적으로 특허능력을 부인한 초기 美國大法院判例를 참조해서 만들어진 심사기준인 것처럼 보인다. 미국대법원판례는 數式이나 數學的알고리즘 자체가 소위 인간의 정신적활동의 표현에 불과하다는 점을 중시해서 일괄적으로 특허능력을 부인한바가 있었는데, 우리나라 심사기준은 그러한 수식이나 수학적알고리즘이 우리나라 특허법상 기술적사상이나 자연법칙의 응용이라고 볼 수 없다고 선언한 것이다. 그러나 어려운 문제는 수식이나 수학적알고리즘 자체는 특허대상이 될 수 없다고 하더라도, 그것을 응용해서 만들어진 컴퓨터관련발명이 기술적사상이나 자연법칙의 응용에 해당되는 한도에서는 특허대상이 될 수 있는 것이 아닌가 하는 점이다. 이러한 시점에서, 영미에서는 컴퓨터관련발명에 있어서의 수학적알고리즘이나 기술적사상이 어떻게 취급되는가를 살펴봄으로써, 우리나라 심사기준의 운용에 있어서 부딪힐 문제점들을 미리 알아볼

수 있을 것이다.

Gottschalk v. Benson²⁾ 사건에서, 10진수의 각 자리를 각기 2진수로 나타낸 것을 일정한 수학적알고리즘에 따라서 순수한 2진화 10진수로 바꾸는 방법³⁾에 관한 발명의 특허능력이 다투어졌는데, 미국연방대법원은 당해 발명에서 제시된 방법은 일정한 수학지식을 가진 통상의 사람도 할 수 있는 것을 컴퓨터에 의해서 처리하게 함으로써 더욱 신속하게 할 뿐이라는 점에서 단순히 수학적알고리즘 그 자체에 불과하기 때문에 특허능력이 없다고 판시했다. 대법원에 의하면, 당해 발명에서 新規性이 있다고 판단된 요소(point of novelty)는 오직 특정의 수학공식에 있는데, 이러한 수학공식 그 자체에 대해서 특허능력을 인정하게 되면 당해 수학공식에 대한 일반공중의 이용을 박탈하는 결과가 되고 기술과 과학 및 산업의 발전이라고 하는 특허법의 범목적에 반하는 것이라고 한다. 특히 대법원은 특허청이 그 당시 문제된 프로그램관련 발명에 관한 정보를 충분히 갖추고 있지 못하고 그에 관한 심사를 담당할 수 있는 전문인력도 확보하고 있지 못하다는 점을 감안해서 당해 사건의 수학적알고리즘에 관한 발명의 특허능력을 부인하였다고 한다.⁴⁾

Benson판결의 영향으로 인해서, 수학적알고리즘에 관한 컴퓨터관련발명의 경우에는 문제된 수학적알고리즘의 이용에 의해서 특정의 물리적객체를 변화시키거나 특정의 공정을 통제하는 경우에 한해서만 특허능력이 인정된다고 하는 엄격한 기준이 형성되었다.⁵⁾

예컨대, Parker v. Flook⁶⁾사건에서는 촉매변환(Catalytic conversion)공정에서 순간적으로 변하는 상황에 맞는 공정한 계치를 산정하는 방법에 관한 발명의 특허능력이 다투어졌는데, 미국연방대법원은 특정 수학적알고리즘이 공정한계치를 산정할 뿐이고 그러한 공정한 계치에 의해서 주위의 물리적 객

2) 34 L. Ed. 2d 273 (1972)

3) 예컨대, 16이라고 하는 수가 2진수로 표현되면 10000인데 그러한 2진수를 0001 0110이라고 하는 4비트의 2진화 10진수로 바꾸는 경우를 들 수 있다.

4) Gottschalk v. Benson, 34 L. Ed. 2d 273, 279-80 (1972)

5) In re Freeman, 578 F. 2d 1237 (CCPA 1978) 등 다수의 70년대 판례

6) 57 L. Ed. 2d 451 (1978)

체를 변화시키거나 당해 工程을 통제하지는 않기 때문에, 당해 발명에 특허 능력이 인정될 수 없다고 판시했다.

그러나 80년대에 들어와서, 프로그램의 著作權法的 보호 뿐만아니라 特許 法的 보호의 필요도 증대함에 따라서, 그리고 70년대의 지나치게 엄격한 심사기준에 대한 비판을 의식해서, 미국연방법원들은 다수의 컴퓨터관련발명의 특허능력을 인정해 주게 되었다. 예컨대, Diamond v. Diehr⁷⁾사건에서, 고무 경화공정(rubber-curing process)에서 시간이 지남에 따라서 변하는 硬化型板 내의 온도를 측정하고 측정된 온도하에서 고무경화에 소요되는 시간을 산정한 후 산정된 시간이 경과하면 경화형판을 열게해주는 방법에 관한 발명의 특허능력이 다투어졌는데, 미국연방대법원은 Benson사건에서와는 달리 Diehr사건에서의 수학적알고리즘이 경화소요시간을 산정할 뿐만 아니라 경화형판을 열도록 지시까지 한다는 점을 강조하면서, 그러한 지시에 의해서 고무라고 하는 물리적 객체를 변화시켰다고 판단해서, 문제된 발명의 특허능력을 인정했다. 그후에 미국 연방법원들은, CAT Scan 단면도촬영공정에서 특정 수학적알고리즘에 의해서 노출시간을 산정하는 방법에 관한 발명⁸⁾ 전통적인 형태의 地震波動을 원주형 파장으로 변환해서 지진탐사를 하는 방법에 관한 발명,⁹⁾ 그리고 순차적 방식으로 정보를 처리하던 컴퓨터를 정보가 입력된 순서에 관계없이 정보를 처리하는 컴퓨터로 변환하는 방법에 관한 발명¹⁰⁾ 등의 특허능력을 인정하였다.

7) 67 L. Ed. 2d 155 (1981)

8) 684 F. 2d 902 (CCPA 1982) 여기에서 주목할 점은, 동사건과 Parker v. Flook사건에서 모두 특정의 수학적 알고리즘의 이용에 의해서 일정한 한계치 또는 노출시간등을 계산하는 방법에 관한 발명의 특허능력이 문제되었었는데, "수학적알고리즘의 이용에 의해서 특정의 물리적객체를 변화시키거나 특정의 工程을 통제하였는가"의 기준을 엄격히 적용하느냐의 여부에 따라서 그 결과가 전혀 달라지는 것을 볼 수 있다는 점이다.

9) 681 F. 2d 787 (CCPA 1982)

10) 684 F. 2d 912 (CCPA 1982)

III. 컴퓨터소프트웨어의 著作權法的 保護

1. 著作權法的 保護의 沿革

프로그램의 著作權法的 保護에 있어서도 주요논점에 커다란 변화가 있어 왔다. 초기에는 우선 컴퓨터프로그램이 著作權法上的의 보호대상인 著作物에 해당되는지 여부에서부터 시작해서, 프로그램이 저작물에 해당된다고 하더라도 프로그램 가운데에서 作動프로그램(operating system programs), 目的코드(object code), 마이크로코드(microcodes) 등도 저작물에 해당되어 보호대상이 될 것인지 문제되었었다. 초기의 논의는, 프로그램의 著作物性を 문제 삼는 단계로서, 전통적으로 문예저작물을 보호해 온 저작권법이 첨단기술의 하나인 컴퓨터프로그램도 보호할 수 있는 것인가 또는 보호해야 할 것인가 하는 근본적인 문제에서부터 출발한 것이다. 프로그램의 법적보호에 있어서, 著作權法이 다른 법보다 상대적으로 보다 간이, 신속한 보호방법이고, 프로그램보호를 위한 特別法의 制定이 어려운 실정이라는 정책적 판단에 입각해서, 프로그램이 저작물에 해당된다고 보는 견해가 압도적인 통설로 되었고, 프로그램의 著作物性에 관한 논쟁을 종식하고 프로그램의 저작권법적 보호에 따른 문제를 立法的으로 해결하기 위해서 영국과 미국을 비롯한 상당수의 나라들이 저작권법을 개정하고 우리나라는 著作權理論에 근거한 컴퓨터프로그램保護法을 제정했다는 사실은 주지의 사실이다.

2. 프로그램의 保護範圍

프로그램의 著作物性이 제1단계의 논의대상이라고 한다면, 제2단계의 논의는 프로그램의 保護範圍 또는 프로그램著作權의 效力範圍에 관한 것이다. 프로그램의 著作物性이 긍정적으로 인정되면서, 프로그램에 대해서 저작권을 가지고 있는 先發業者들은 경쟁업자들을 상대로 해서 著作權侵害의 소송

을 제기하였는데, 분쟁의 초점은 주로 선발업자의 프로그램이 어느정도까지 보호되는가하는 보호범위에 집중되었다. 프로그램의 구체적인 코드까지 완전히 다 모방된 경우에는 저작권침해가 명백하지만, 구체적인 코드는 상이하지만 프로그램의 구조, 흐름, 배열(structure, sequence and organization)이 동일하거나 유사한 경우에 저작권침해를 인정해야 할 것인지에 대해서, 심각한利害衝突과 팽팽한 의견대립이 드러났다. 프로그램의 著作物性은 立法的으로 해결되었으나, 프로그램의 보호범위는 법해석에 의해서 사법적으로 밝혀 나가려고 하는 시도가 이루어져 왔다.

프로그램의 구조, 흐름, 배열의 보호범위와 유사한 문제로서, 프로그램에 의해서 컴퓨터화면에 나타나는 그림이나 메뉴가 어느 정도를 보호될 것인가 하는 문제가 있다. 영미에서 최근에는 이러한 프로그램화면의 보호범위에 관한 분쟁과 판례 그리고 그에 대한 논의 및 판례분석이 많이 나오고 있다. 프로그램화면은 프로그램과 그 이용자를 연결지워주는 일종의 인터페이스(interfaces)인데, 컴퓨터 및 프로그램의 호환성(interoperability)을 좌우하는 여타의 인터페이스의 보호범위와 함께 중요한 문제로 등장하였다. 이와 같이 프로그램의 구조, 흐름, 배열 등과 프로그램화면을 어느 정도로 보호할 것인가 하는 문제는 흔히 後發프로그램業者들의 分析프로그래밍(reverse analysis)을 어느 정도로 허용할 것인가 하는 문제와 직결되는 경우가 많다.

3. 컴퓨터프로그램保護法

컴퓨터프로그램保護法은 모든 종류의 컴퓨터프로그램을 보호하기 위하여 마련된 법이므로, source code(原始言語)는 물론 object code(目的言語)도 保護되며, 나아가 應用프로그램은 물론 作動시스템프로그램도 포함하며 이들이 ROM(read only memory)칩속에 內藏되어 있어도 無妨하다고 본다. 美國의 聯邦下級審判例(NEC v. Intel)는 firmware로서 ROM보다도 훨씬 하드웨어성이 강한 소프트웨어와 하드웨어의 混血兒인 "microcode"까지도 프로그램으로

保護해 주는데, 이러한 保護는 우리 法的 解釋上도 마찬가지가 아닐까 한다. 그러나 外國의 立法例(WIPO規約 第4條, 日本著作權法 第10條 3項)와 같이 프로그램言語, 規約, 解法은 保護範圍로부터 除外된다. 프로그램言語(language)는 마치 에스페란토言語自體와 같이 表現이 아니고 表現을 위한 道具인 바, 컴퓨터프로그램保護法은 著作權法의 例에 따라 아이디어自體가 아니라 아이디어의 表現(expression of idea)을 保護對象으로 하기 때문이다. 이러한 보호범위의 예외는 미국 저작권법에서는 보이지 않는 독특한 예외적 규정으로서, 미국 판례에서 본 바와 같이 프로그램저작권의 保護범위가 지나치게 넓게 인정되는 것을 방지해 줄 수 있는 근거 규정으로 인용될 수도 있을 것이다.

우리나라 현행법에 의하면, 프로그램저작권자는 자신의 프로그램과 프로그램저작권을 등록함으로써 보다 철저히 보호될 수 있다. 프로그램著作權의 移轉이나 處分制限 또는 質權設定·移轉등을 登錄하지 아니하면 第3者에게 對抗할 수 없게 하여 間接적으로 登錄을 強制하게 하였다. 同法 發效後 5년이 지난 지난해 1992년말 현재 登錄된 프로그램은 10,000件을 넘고 있다. 또한 프로그램著作權을 侵害한 경우에는 民事責任 뿐만 아니라 刑罰도 賦課된다. 한편 프로그램著作權에 관한 重要事項이나 프로그램의 利用·流通 등의 事項을 審議하기 위하여 프로그램審議委員會를 두고 있으며, 금번 정기 국회에 상정된 개정안은 프로그램심의 위원회를 프로그램심의조정위원회로 고쳐서 프로그램저작권에 관한 분쟁을 訴訟이외의 방법으로 해결할 수 있는 길(ADR)을 열어 주고 있다. 프로그램의 開發促進등을 위해 1987年 10月에는 11個條文으로 된 『소프트웨어 開發促進法』이 國會를 통과하여 1987年 12月 4日 法律 第3984號로 分布되었다. 同法은 1988年 7月 1日부터 施行되었다.

IV. 컴퓨터 産物의 法的 保護

전통적인 정보전달매체는 책이나 신문과 같은 종이매체로서 인쇄술의 발달과 함께 근대문명 발전의 기초로 훌륭한 역할을 다해 왔지만, 오늘날 컴퓨터기술이 발전함에 따라서 종이매체의 역할은 줄어들고 컴퓨터단말기를 통해서 각종 정보와 지식을 접할 수 있도록 되어 있는 소위 온라인 데이터베이스(ON-LINE DATABASE)와 CD-ROM과 같은 컴퓨터産物의 역할이 급증하고 있다. 과거에 손이나 붓으로 쓴 책들이 지금은 박물관에 가야만 볼 수 있는 것처럼, 수십년내에 또는 십여년 이내에 잉크와 활자로 종이위에 다량 인쇄된 책과 신문까지도 포함한 모든 종류의 종이매체가 박물관에서만 보관되고 대부분의 정보전달매체가 데이터베이스(또는 화면책)와 CD-ROM(또는 디스크책)과 같은 컴퓨터산물에 의하여 대체될지도 모른다. 그리고 아마도 멀지 않은 장래에, 대부분의 저작자들이 인쇄업자에게 종이로 된 원고를 가져가는 것이 아니라 저작자 자신이 컴퓨터를 가지고 자신의 원고를 입력시킨 디스크를 配布業者에게 제공하거나 모뎀과 전화선을 통하여 전송하면 그 배포업자는 저작자의 디스크에 담긴 저작물에 일련 분류번호를 달아서 기존의 데이터베이스에 입력시키고, 일반 소비자는 인쇄에 소요되는 시간을 기다릴 필요도 없이 입력된 순간부터 즉시 통신망을 통해서 각 가정이나 직장에서 곧바로 당해 저작물을 접할 수 있고 필요하면 출력(Print-out)해볼 수도 있게 될 것이다. 일반 소비자는 전화요금과 같은 방식으로 계산된 통신망이용료를 지급해야 하고, 그러한 통신망이용료는 배포업자에 의하여 징수되어서 이윤에 충당되고 저작자에게 저작물이용에 비례한 보상으로 지급될 것이다.¹¹⁾

이와같은 데이터베이스와 CD-ROM 文字情報가 종이에 인쇄된 것이 아니라 電子의記錄媒體에 기록되고 컴퓨터의 도움으로만 읽을 수 있어서 기존의 출판물과 구별된다는 점에서 전자출판물이라고도 불리우기 때문에 이하에서도

11) Jeremy Phillips, Introduction to Intellectual Property Law (London, Butterworths, 1986), p. 257

전자출판물이라고 칭하기로 한다.

데이터베이스와 CD-ROM의 출현으로 인하여 여러가지 측면에서 法制度를 정비해야 하겠지만, 著作權法的인 문제로서는, 우선 전자출판물의 대부분이 저작권법상 이른바 편집저작물이라고 볼 때에 중요한 문제들을 살펴보면, 그러한 편집저작물을 구성하고 있는 소재로서의 原著作物에 관한 저작권의 보호와 또 다른 한편으로는 編輯著作物 자체의 저작물성 및 그러한 編輯著作物 자체의 보호 그리고 전자출판물이 컴퓨터를 통하여 이용자에게 읽혀질 수 있도록 가능하게 하는 컴퓨터프로그램의 보호 등의 문제를 열거해 볼 수 있다. 아래에서 살펴보는 출판권의 범위에 관한 것은 원저작물의 저작권자와 편집저작물을 기획 및 제작하는 기업과의 이해관계를 조정하는 중요한 권리관계이고, 그다음에 살펴보는 것은 편집저작물 또는 데이터베이스 자체의 著作物性和 구체적인 보호내용 그리고 새로운 창작된 컴퓨터프로그램의 보호 등에 대한 것이다.

1. 著作權法上 出版權의 範圍

특정 저작물에 관한 출판권을 가지고 있는 자는 저작권자의 동의없이도 동일한 저작물을 전자출판물의 형태로 출판할 수 있는가 아니면 전자출판물을 출판하고자 하는 者는 저작권자로부터 별도로 그에 관한 허락을 받아야 할 것인가하는 문제를 살펴보기 위하여는 출판권의 범위가 어떠한가부터 살펴봐야 할 것이다. 출판권의 범위는 著作權者和 出版者와의 사이에 出版權設定契約 이 체결되었는가 아니면 단순한 出版許諾契約이 체결되었는가에 따라서 달라질 수 있다. 출판권설정계약이 체결되면 출판자는 著作權法에 규정된 범위의 排他的인 出版權 (設定出版權)을 취득하는 것으로 해석되는 데¹²⁾ 반하여 단순한 출판허락계약이 체결되면 출판자가 가지는 出版權 (許諾出版權)의 범위는 출판허락계약에 구체적 내용에 따라 좌우되게 될 것이

12) 저작권법 제54조 내지 제60조

고 그러한 계약의 해석의 문제로 남는다.

(1) 設定出版權

우선, 저작권법에 규정된 출판권이 설정된 경우에 있어서는, 그 출판권의 내용과 범위가 저작권법에 규정되어 있는 바, 출판권이란 “저작물을 印刷 또는 그와 유사한 방법으로 文書 또는 圖畫로 발행하는 권리”를 뜻한다. 다시 말하면, 출판권은 저작물을 인쇄등의 기계적인 방법으로 그리고 문서 또는 도화의 형태로 발행하는 권리이다. 기계적인 방법에는 인쇄 이외에도 각종 현대적인 방법이 포함될 수 있으므로 별다른 문제는 없을 것이지만, 문서 또는 도화의 형태 이외의 형태로 발행하는 것은 출판권의 범위 밖의 행위인가 하는 어려운 문제가 제기된다. 이 문제에 대하여, 문서 또는 도화라고 하는 복제물형태로 제한할 것이 아니라 기계적인 방법으로 저작물을 복제·배포하는 것을 널리 출판이라고 보는 광의의 출판개념에 따라서 출판권의 범위도 넓게 해석하여야 한다는 견해도 있다.

그러나, 현행 저작권법은 전자출판물을 예상하지 않고 마련된 법이기 때문에, 법규정의 문리해석으로도 그러한 광의의 출판개념은 무리가 있고, 저작권자의 커다란 손실 위에 출판자의 부당한 이익만을 옹호하기 쉬운 균형 잃은 견해라고 하는 지적도 있다. 즉, 문서 또는 도화는 저작물이 유체물에 재현되어 있어서 시각적으로 직접 보고 읽을 수 있는 행태의 복제물을 뜻하는 것이고, 따라서 일정한 기계장치에 의하여만 보고 읽고 들을 수 있는 녹음테이프, 음반, 영화필름, 비디오테이프 등은 문서 또는 도화에 해당되지 않는다고 보여진다.¹³⁾ 이와같은 著作權法상의 출판권개념에 의하면, 저작물을 컴퓨터가 처리하는 코드로 변환하는 것은 출판권의 범위에 속한다고 볼 수 없고, 저작권이 출판권자에게 양도되었거나 출판계약에 그러한 코드화를 특별히 허락하는 규정이 없는한, 출판권의 범위가 전자출판물 출판까지 포함

13) 황적인/최현호, 저작물과 출판권, 87면 참조

하도록 넓게 해석될 수는 없다고 보여진다.¹⁴⁾ 이와같은 출판권 개념에 의하면, 저작물을 CD-ROM의 형태로 제작·판매하거나 데이터베이스에 입력하여 통신망을 통하여 보급하는 것도 著作權法상의 출판권의 범위 밖의 행위라고 보아야 할 것이다. 생각컨대, 이러한 논란과 문제는 결국 현행저작권법은 전자출판물을 예상하지 못한 가운데 마련된 법이기때문에 생긴 문제로 보이고, 따라서 저작권법의 개정을 통해서 출판권의 개념을 다시 정의함과 동시에 저작권자와 출판업자와의 利害調整을 위한 보다 상세한 규정을 두거나 文化體育部가 출판계약서 등의 내용에 관한 지도를 해나가야 할 것으로 생각된다.

(2) 出版許諾契約

出版許諾契約下에서의 출판권의 범위는 계약의 구체적인 내용에 따라서 결정되는 것이겠지만, 출판권의 내용과 범위에 대하여 계약에 아무런 규정이 없으면, 그 출판권의 내용과 범위는 저작권법에 규정된 設定出版權의 내용과 범위에 따른다고 보는 것이 통설의 견해이다.¹⁵⁾

특히 출판허락계약에 의하여 출판자가 排他的인 출판권을 가진다고 규정된 경우에는 그 배타적 출판권의 내용과 범위는 저작권법에 규정된 설정출판권의 내용과 범위와 마찬가지로 해석될 여지가 많을 것이다. 그러나 출판허락계약내에 출판권의 내용과 범위에 관한 특별한 규정이 있으면, 물론 그러한 계약 규정에 따라서 출판자의 출판권은 결정될 것이다. 출판권에 관한 계약규정이 저작권법에 규정된 設定出版權보다 좁은 범위의 출판권을 규정하는 경우도 있겠지만 때로는 설정출판권보다 넓은 범위의 출판권을 허용하는 경우도 있을 수 있고, 특히 후자의 경우에 저작물을 문서형태의 책으로 뿐만아니라 CD-ROM형태 또는 데이터베이스형태로 제작·보급하는 것까지 포함하는 포괄적허락이 이루어질 수도 있다. 이러한 포괄적허락의 경우에

14) 松田政行, *コピー・タ時代の知的所有權* (東京, ぎょうせい, 1988), 57

15) 허회성, *신저작권법초해설*, 288면

저작권자로서는 전자출판물의 제작 및 보급에 대한 일정한 보상도 함께 규정되도록 주의 하여야 할 것임은 물론이다. 그리고, 出版權設定契約의 경우에도 저작권법에 규정된 출판권보다 포괄적인 범위의 출판권을 허락하는 것이 금지되어 있는 것은 아니기 때문에 전자출판물의 제작 및 보급에 대한 규정을 둘 수 있는 것은 물론이다. 추측하건대, 전자사식 등의 출판기술의 발전에 힘입어서, 종이로 된 책의 출판과 데이터베이스 또는 CD-ROM의 제작 및 보급은 서로 밀접히 관련된 영업이 될 것이고 하나의 회사에 의하여 총괄적으로 취급되거나 다수의 회사가 공동으로 취급되기 쉬운 영업이기 때문에, 앞으로의 출판권설정계약이나 출판허락계약은 모두 전자출판물의 제작 및 보급에 관한 별도의 규정도 포함하는 경우가 많을 것으로 예상된다.¹⁶⁾ 그리고 放送作家가 자신이 창작한 방송극본을 방송국에 대하여 방송하도록 허락한 放送許諾契約를 체결한 경우에도 방송작가가 자신의 극본의 방송만을 허락한 것이지 결코 자동적으로 방송물의 비디오테이프제작 및 판매에 대해서 까지 허락한 것으로 해석될 수 없다는 판례도 있는 바,¹⁷⁾ 출판허락계약의 경우에도 CD-ROM등의 전자출판물의 제작 등에 관한 별도의 허락이 없는 한 원저작물의 저작자가 당연히 전자출판물의 제작에 동의하였다고 해석할 수는 없을 것이다.

(3) 資料目錄에 관한 電子出版物

전자출판물의 제작 및 보급이 출판권의 범위 밖이라고 하는 것은, 전자출판물 제작업자가 原著作物을 컴퓨터에 입력하기 위하여는 원저작물의 저작권자로부터 사전에 허락을 받아야 한다는 것을 의미한다. 다만, 서지 등의 문헌정보를 내용으로 하고 있는 CD-ROM이나 데이터베이스에 있어서 각 문헌의 간단한 소개를 위한 초록을 만들어서 컴퓨터에 입력시키는데에도 원저작물의 저작권자로부터 허락을 받아야 할지는 의문이다. 대부분의 경우가

16) Michael F. Flint, A User's Guide to Copyright (London, Butterworths, 1990), p.315

17) 1985년 5월 28일 대법원판례

그러하겠지만, 초록이 원저작물의 극히 작은 일부에 불과한 경우에는, 초록 작성이 원저작물의 복제 또는 개작이라고 볼 수 없고 따라서 원저작자의 허락을 받을 필요는 없을 것이다. 예컨대, 프랑스에서 어느 신문사가, 동 신문에 실린 글들에 관한 초록과 함께 목록을 제공하는 업체를 상대로 저작권침해를 주장하였으나 프랑스법원에 의하여 기각된 바 있다.¹⁸⁾ 그러나 미국에서, 어느 판례편찬회사의 법령집을 기초로 해서 법률정보전산망회사가 판례의 초록과 인용페이지를 데이터베이스에 입력하여 고객들에게 공급한 경우에, 미국연방항소법원은 판례회사의 저작권을 침해한 것이라고 판시한 바도 있다.¹⁹⁾ 참고로, 영국저작권법은, 별도의 공인된 저작물이용허락체제가 없으면, 학술적 또는 기술적 문헌에 포함되어 있는 동 문헌의 초록을 정기간행물에 게재하는 것은 저작권의 침해에 해당되지 아니한다고 규정하고 있다.²⁰⁾

2. 編輯著作物로서의 電子出版物

이상에서는 전자출판물의 제작 보급을 함에 있어서 出版業者가 저작권자로부터 출판허락을 받는 경우의 출판권의 범위가 무엇인가에 관하여 살펴보았고, 이것은 전자출판물의 기초가 되는 原著作物의 著作權者를 보호하는 것이 중요한 문제의 하나로 된다. 여기에서 살펴보는 전자출판물 자체에 대한 저작권은 전자출판물을 제작하는 출판업자가 편집저작물의 저작권자로서 어떻게 보호될 수 있는가 하는 문제이다. 즉, 엄청나게 많은 양의 저작물이 하나의 CD-ROM에 들어가 있고 데이터베이스에도 입력되어 다시 편집되고 전달되고 이용되는데, 이러한 전자출판물 형태의 저작물에 대하여 누가 저작권을 취득하고 어떻게 행사할 수 있는가 하는 문제가 제기된다. 특히, CD-ROM형태 또는 데이터베이스에 입력된 저작물이 다수의 저작물 또는 정보가

18) Société Microfor v Sarl 'Le Monde' 「1988」 FSR 519, recited from G. Dworkin and R. D. Taylor, Copyright, Designs & Patents Act 1988 (London, Blackstone Press, 1989), p. 188

19) West Publishing Co. v Mead Data Central Inc., 「1986」 799 F.2d 1219

20) 1988년도 영국 저작권법 제60조

모여서 이루어진 이른바 編輯著作物인 경우에 그러한 편집저작물에 대하여 누가 저작권을 취득할 것인가 하는 문제는 간단하지 않다. CD-ROM 형태 등의 편집저작물이 다수의 原著物로 구성되어 있는 경우에 편집저작물의 무단복제가 원저작물에 관한 저작권의 침해행위에 해당된다는 점에는 이견이 있을 수 없으나, 그러한 편집저작물 자체에 대한 저작권은 인정될 수 있는가, 그리고 편집저작물이 일반적인 公有의 情報(Information in public domain)인 경우에는 편집저작물 자체의 저작권존재 여부에 관한 회의는 더욱 커진다.

편집저작물의 창작성에 관해서는 나라마다 입법례와 그 기준이 상이한바, 獨逸과 日本²¹⁾ 그리고 우리나라 등에서는, 저작물 창작성의 일반적 기준에 있어서, 英美에서보다는 높은 상당 수준의 창작성이 요구되는 것으로 해석되고 있다.²²⁾ 독일에서도 본래는 저작물의 창작성이라는 요건에 심각한 의미가 부여되지 않았었는데, 70년대말부터 창작성의 요건이 엄격하게 해석되기 시작했다. 법원이 높은 수준의 창작성을 요구하게 된 배경은, 과학기술적 성격이 있는 저작물이 일반 공중에 의해서 널리 이용됨으로써 교육, 연구 및 개발이 왕성하게 이루어지도록 하기 위해서, 창작성이 낮은 평범한 수준의 저작물에 대해서는 저작권의 성립을 부인했다. 저작물이용의 증진 뿐만 아니라 지적소유권법의 전반적인 체계의 변화에도 그 하나의 원인이 있는데, 구체적으로 말하자면, 독일의 不正競爭防止法이 잘 정비됨에 따라서 창작성이 낮은 저작물의 상업적인 이용은 부정경쟁방지법에 따른 구제를 받을 수도 있기 때문이라고 설명되고 있다.²³⁾

3. 編輯著作物에서의 著作者

우리나라 著作權法도 저작물을 창작물이라고 정의하고 있어서 창작성의

21) 일본 저작권법은 특히 데이터베이스저작물이 그 구성 정보의 선택 또는 체계적인 구성에 의하여 창작성을 갖는 경우에만 저작물로서 보호된다고 하는 창작성 요건을 명백히 규정하고 있다(일본 저작권법 제2조, 제12조의 2)

22) Jane C. Ginsburg, "Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of Information," 90 Columbia L.Rev. 1805 (1990) at 1909

23) Dennis S. Karjala, 『1988』 12 EIPR 360

요건이 있음을 명백히 하고 있고, 특히 편집저작물을 “편집물로서 그 소재의 선택 또는 배열이 창작성이 있는 것”이라고 규정하고 있어서,²⁴⁾ 편집저작물이 저작권법적 보호를 받기 위하여는 창작성의 요건을 갖추어야 함을 명백히 하고 있다고 보여진다. 따라서 소재의 선택 또는 배열에 창작성이 있는 편집저작물은 저작권법에 의하여 보호되지만, 소재의 수집에 많은 자본과 시간이 투입되었지만 그 선택과 배열에 창작성이 없는 편집저작물은 보호되지 못하게 된다. 그리고 소재의 선택 또는 배열에 창작성이 있는 편집저작물의 경우에도 누가 그 저작자로 되는가 하는 어려운 문제가 남아 있다. 편집저작물의 제작에 참여한 다수의 자연인이 共同著作者로 된다는 견해도 있지만, 소재의 선택 또는 배열의 창작성이 반드시 그러한 소재의 수집 및 입력이라고 하는 단순 작업을 하는 자연인으로부터 나온 것인 경우는 극히 드물 것이기 때문에, 편집저작물이 공동저작이라고 볼 수 있는 경우는 그렇게 많지는 않을 것이다. 또한, 공동저작으로 된 편집저작물이 있는 경우에도, 그러한 공동저작자들은 그러한 편집저작물의 제작을 위하여 자본을 투입하고 총괄적인 기획을 한 제작자에게 저작권을 양도하도록 하는 계약이 체결되는 경우가 많을 것이다.

편집저작물의 製作者가 소요경비 등의 자본을 투입하고 소재의 수집, 선택, 배열 등을 기획하는 경우가 많기 때문에, 편집저작물의 製作者가 곧 그 著作者라고 볼 수 있는 경우가 많을 것이다.²⁵⁾

편집저작물의 製作者가 法人 기타의 團體인 경우에는 우리 저작권법에도 규정되어 있는 것처럼, 법인 등의 업무에 종사하는 자가 업무상 작성하는 저작물로서 법인 등의 명의로 공표되면 그러한 편집저작물의 저작자는 그러한 법인 등이 그 저작자로 되고 저작권도 취득하게 된다.²⁶⁾ 특히 CD-ROM이나 전산화된 데이터베이스의 경우에는 그 製作者인 법인이나 단체가 위험부담 속에 투자를 하고 그 제작을 총괄적으로 기획하고 있기 때문에, 그 저작자로

24) 한국 저작권법 제2조 및 제6조

25) 저작권심의조정위원회, 데이터베이스의 저작권보호에 관한 연구보고서, 32면

26) 저작권법 제9조

된다고 보여지는 경우가 많을 것이다. 또한 창작성이 없는 저작물을 단순히 전산화하여 전자출판물의 형태로 판매하는 업자들을 보호하기 위하여, 마치 음반 등의 제작업자가 가지는 著作隣接權과 유사한 권리를 전자출판물의 제작업자에게도 부여해야 할 것인지는 여부는 전자출판물 제작의 구체적 관행과 업계의 구체적 상황을 고려하여 판단해야 할 문제일 것이다.

4. 電子出版物과 複製의 概念

오늘날의 데이터베이스는 대부분의 경우에 전산화되어 있고 CD-ROM의 경우에는 물론 전산기계의 도움으로 제작되고 그 내용을 읽어볼 수 있게 되는데, 이러한 전산기계의 도움으로 제작·배포·이용된다는 것은 대단히 편리하다는 장점은 가지고 있지만, 동시에 정당한 권리를 가지고 있지 않은 자에 의하여 저작권자의 허락없이 저작물을 용이하게 복제할 수 있다는 커다란 약점을 내포하고 있다. 종으로 된 책의 경우에는 기존의 복제기기가 아무리 발달해도 상당한 시간과 노력을 들여서만 복제될 수 있고 복제된 저작물은 원본에 비하여 질적으로 떨어지는 것을 감수해야 하지만, 전자출판물의 경우에는 아주 쉽고 신속하게 그리고 원본과 완전히 동일한 저작물을 복제할 수 있기 때문에 무단복제에 의한 저작권침해의 위험이 더욱 커졌다고 볼 수 있는 것이다. 전자출판물의 출현으로 인하여 저작권보호에 새로운 문제가 제기된 것은 분명한 것이고, 따라서 複製의 의미를 새롭게 구체화해둘 필요가 있을 것이다.

우리나라 저작권법은 복제권의 범위를 규정하는 “복제”를 “인쇄·사진·복사·녹음·녹화 그 밖의 방법에 의하여 有形物로 다시 제작하는 것을 말한다”고 정의하고 있는데, 전자출판물의 출현과 관련하여 복제의 의미를 보다 현대화할 필요가 있다. 다시말하면, 기존의 복제의 개념 가운데 “전자장치의 도움으로 저작물로 일시적 또는 고정적 기억장치에 입력하거나 그러한 기억장치에 입력되어 있는 저작물을 출력하는 행위”도 포함된다고 명백

히 규정할 필요가 있지 않는가 생각된다.²⁷⁾ 이와같은 복제 개념에 의하면, 전자출판물에 다수의 原著作物이 포함되어 있는 경우에 전자출판물의 기획 및 제작을 하고자 하는 자는 최소한의 작업으로서 原著作物을 컴퓨터 등의 전산기억장치에 입력시켜야 하는데, 그러한 입력행위가 복제행위에 해당되기 때문에, 원저작물에 대하여 저작권을 가지고 있는 자로부터 허락을 받아야 하는 것이다. 또한 전자출판물을 이용하는 단계에 있어서도 컴퓨터 화면을 통하여 검색하거나 프린트해보게 되는데, 이와 같은 과정도 반드시 저작물이 컴퓨터의 RAM과 같은 일시적 기억장치에 기억되는 것을 전제로 하게 되고 따라서 저작권법상 복제행위가 있게 되는 것이다. 특히 아무런 사용료도 지급하지 아니하고 저작권자의 허락없이 CD-ROM형태나 데이터베이스 저작물을 플로피디스크로 복제하는 행위도 저작권침해에 해당되는 것이다.

V. 法制史的 再照明

컴퓨터기술에 관한 우리나라 법제도의 변화를 살펴보면 다른분야의 법제도 변화와는 상당히 다른 측면이 보이고 특히 특허법과 저작권법 등의 지적소유권법의 최근 10년간의 개정이 이루어진 원인과 배경은 여타의 국내법의 개정과는 상당히 다르다고 생각된다. 따라서 컴퓨터기술에 관한 법제도의 변화 특히 미국법이 한국 지적소유권법 미친 영향을 재조명해봄으로써, 컴퓨터기술의 법적보호를 위한 적절한 대응책을 마련하기 위한 기초를 제공해보고자 한다.

1. 美國의 通商壓力에 의한 影響

미국법이 한국법에 처음으로 영향을 미치게 된것은, 한국이 1945년 일본

27) 영국 1988년 저작권법 제17조 2항의 유사한 규정 참조

지배로부터 해방되어 美軍政이 시작되면서부터라고 볼 수 있지만, 그 이후 미국법이 우리나라에 본격적으로 영향을 미치게 된 것은, 약 8년전부터 미국 정부가 통상압력의 일환으로서 우리나라의 지적소유권법이 미국 지적소유권법에 유사한 보호수준을 갖추도록 요구하여 온 것²⁸⁾으로부터 비롯된다고 보여진다. 미국 정부의 우리나라에 대한 통상압력은 미국 聯邦關稅法 또는 通商法에 그 법적근거를 두고 있다.²⁹⁾

예컨대, 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.³⁰⁾

이러한 관세법절차는 한국 기업들에 대하여 여러차례 원용된 바 있는데, 미국 국제무역위원회의 결정에 관한 통계를 분석해보면 약30%의 사건에서만 지적소유권침해사실이 없다고 판단하고 있어서 미국 기업들로서는 상당히 높은 성공확률과 신속성(1년미만의 결정시한)에 힘입어서 동 관세법절차를 활발히 활용하고 있는 실정이다.³¹⁾ 또한, 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 마련해두고 있고 실제로 1985년도 이래로 우리나라의 지적소유권법에 커다란 영향을 미치고 있다.³²⁾ 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 수 있도록 규정하고 있다.³³⁾

28) 1985년 10월에 레이건 대통령의 명령에 의하여 한국의 지적소유권침해사태를 조사하기 시작하였고 그에 따라 한미 정부간 협상이 시작되어서 1986년 7월에 지적소유권보호에 관한 협상이 타결되었다.

29) R. Michael Gadbaw, Intellectual Property and International Trade, 22 Vanderbilt Journal of Transnational Law 223 (1989)

30) 19 U.S.C. 1337

31) 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

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

33) 19 U.S.C. 2411

통상법의 그러한 규정을 배경으로 하여, 미국통상대표는 한국 정부에 대하여 저작권법을 비롯한 지적소유권법을 개정하고 한국에서 미국인의 지적소유권을 보호하기 위한 적절한 조치를 취하도록 요구해 왔다.

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. 美國法の 域外的 適用에 의한 影響

독점규제법 및 증권거래법 분야에서는 오래전부터 미국연방법원이 외국에서의 외국인의 행위에 대하여 재판관할권을 행사하여 미국 연방법을 적용해와서 소위 미국 國內法の 域外的 適用(Extraterritorial application)을 위한 기준이 판례에 의하여 잘 마련되어 있는 것으로 알려져있다. 그런데 수년전부터 지적소유권법 분야에 대해서도 역외적 적용이 논의되어 왔고 판례도 나오기 시작하였다. 예컨대, Baldwin Hardware Corp. v. Franksu Enterprise Corp.³⁴⁾ (이하에서는 Baldwin사건이라고 약칭함)에서 피고 Franksu Enterprise는 대만에서 설립된 대만회사이고 그 대표 Frnaksu씨도 대만사람이고, 문제된 침해상품의

34) 24 USPQ2d 1700 (District Court, C.D. California, August 1992)

제조 판매도 대만에서 이루어졌는데, 원고 Baldwin은 피고의 대만에서의 침해상품의 제조 및 수출로 인하여 원고 상품의 수출이 감소하는 손실을 입게 되었다고 주장하면서 侵害禁止(injunction)의 소를 제기하였다. 피고가 침해상품을 외국으로 수출함으로써 미국의 상업 또는 거래에 영향을 미치고 그러한 영향으로 인하여 美國 聯邦特許法에서 보호되어야 할 원고의 意匠特許權의 경제적가치가 감소하였다는 점을 근거로 하여 미국법원은 미국 특허법을 대만에서의 침해행위에 곧바로 적용하였다.

Baldwin사건의 사실관계를 보면, 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 아니한채 대만에서의 침해행위를 금지할 수 있는가 하는 의문이 제기된다. Baldwin사건에서와 같은 域外的 適用이 널리 인정되면 외국에서 의장등록 등을 하지 아니한채로 당해 외국에서 의장권을 행사할 수 있게 되는 불합리한 결과가 초래될 것이다. 미국 지적소유권법을 역외적으로 적용한 사례들이 아직까지는 한국에 대해서 응용된 바가 없지만, 어느 시점에서 한미간의 지적소유권 마찰이 심해져서 미국의 지적소유권법이 한국에 역외적으로 적용되는 판례가 나오게 될지 모르는 일이기 때문에, 앞에서 살펴본 통상압력의 법적 문제점 뿐만아니라 역외적 적용의 문제점과 법이론적인 대응전략을 준비해두어야 할 것이다.