

사단법인 한국국제사법학회
제149회 정기연구회 자료집



일 시 : 2021. 5. 20.(목) 19:00 - 21:30

장 소 : Zoom을 통한 비대면회의

제149회 정기연구회 프로그램

사회 : 이종혁 교수(총무이사)

19:00 개회사

석광현 교수(한국국제사법학회장)

19:00 - 19:45 제1주제 발표

손경한 변호사(전 성균관대학교 법학전문대학원 교수)

19:45 - 20:00 제1주제 지정토론

김언숙 교수(일본 文京学院大学)

20:00 - 20:45 제2주제 발표

이주연 교수(한양대학교 법학전문대학원)

20:45 - 21:00 제2주제 지정토론

이규호 교수(중앙대학교 법학전문대학원)

21:00 - 21:30 전체토론

제1주제 발표문

지식재산의 준거법에 관한 입법 방안

손 경 한

(법무법인 화현 변호사,

전 성균관대학교 법학전문대학원 교수)

지식재산의 준거법에 관한 입법 방안*

손 경 한
(전 성균관로스쿨 교수, 변호사)

[목차]

I. 서론

II. 지식재산 환경의 변화

1. 디지털 전환
2. 데이터의 중요성 증가
3. 플랫폼경제의 성장
4. 가상사회생활의 일상화
5. 법에 있어서의 변화
 - 가. 개설
 - 나. 당사자자치의 확대와 비국가법의 증가
 - 다. 공법적 간섭의 증가
 - 라. 분쟁해결에 있어서 ADR의 증가

III. 지식재산법제의 변화

1. 개설 - 지식재산권에서 무체재산으로
2. 지식재산의 사적 공시와 거래의 실행
3. 영업비밀 보호의 강화와 분쟁의 증가
4. 지식재산법의 불법행위법화
5. 속지주의의 무력화
 - 가. 지재권에 있어서 속지주의의 원칙
 - 나. 무역관련지식재산협정에 따른 지재권 보호기준의 통일
 - 다. 지재권법의 역외적용
 - 라. 지재권의 국제적 소진
 - 마. 지식재산실용의무의 폐기
 - 바. 각국 지재권독립의 원칙의 폐기
6. 지식재산에 대한 기술적 보호 경향
7. 지식재산 금융의 활용
8. 지재권 남용 금지의 법리와 공정 이용의 법리의 확대
9. 지재분쟁의 ADR에 의한 해결
10. 지재권에 관련한 한국의 위상 상승

IV. 지재권의 준거법에 관한 국제규범의 발전

1. 개설
2. 지식재산관련 국제사법에 관한 제원칙
 - 가. 2007년 미국법률협회 원칙
 - 나. 2010년 한국 국제지적재산소송원칙
 - 다. 2011년 한일공동제안 지적재산권에 관한 국제사법원칙
 - 라. 2011년 유럽 지적재산에 관한 국제사법원칙
 - 마. 2020년 ILA 지식재산에 관한 국제사법 가이드라인

바. 소결

3. 제외국 국내법상 관련 규정의 입법

가. 일본

나. 유럽연합

다. 중국

라. 대만

마. 베트남

바. 소결

V. 지식재산 준거법 일반

1. 개설

2. 당사자 자치의 존중

가. 준거법 합의의 자유

나. 준거법 선언의 효력

다. 준거법합의/선언의 효력 한계

3. 속인주의적 접근

4. 최밀접관련국법의 원칙

5. 온라인 플랫폼 관련 지식재산의 준거법

6. 준거법 지정의 한계 - 공정의 원칙

7. 지재분쟁의 중재와 국제사법

8. 현행 지식재산 준거법에 관한 규정의 문제점

가. 국제사법과 베른협약의 규정

나. 국제사법과 베른협약의 해석

다. 국제사법 규정의 적용 범위의 문제점

라. 소결

9. 지식재산에 관한 준거법 입법에 있어 고려사항

VI. 지식재산의 귀속 및 권리의 성립의 준거법

1. 개설

2. 지식재산 귀속의 준거법

3. 직무발명, 직무저작, 위탁저작 등의 준거법

4. 지식재산권 성립 등의 준거법

VII. 지식재산 거래의 준거법

1. 지식재산 거래의 준거법 일반

2. 지재 양도 및 라이선스의 준거법

3. 지식재산 담보거래의 준거법

VIII. 지식재산 침해의 준거법

1. 개설

2. 지식재산 침해에 관한 준거법합의

3. 지식재산 침해의 준거법 지정의 일반 원칙

4. 지식재산 침해에 있어서의 준거법 항변

5. 불법행위의 준거법에 관한 규정의 준용 범위

IX. 결론 - 국제사법의 한계를 어떻게 돌파할 것인가

* 본고는 2021. 5. 20. 한국국제사법학회 정기연구회에서 발표하기 위한 목적으로 작성된 초고이므로 무단 전제를 금합니다.

[본문]

I. 서론

우리 사회의 급격한 변화로 지식재산환경이 크게 변하였고 또 이 변화는 현재 진행형이다. 이 변화는 우리나라에 국한된 것이 아니라 범세계적인 현상이다. 20세기 후반에 시작된 세계화, 정보화에 이어 최근 5년간의 화두가 되고 있는 4차 산업혁명의 물결 속에서 빠른 속도로 디지털 전환이 이루어지고 있다. 전통적으로 18세기 이래 물건에 화제된 지식재산을 보호하던 특허법, 실용신안법, 디자인법, 상표법, 저작권법 등 이른바 지식재산권법이 정보사회의 도래에 대응하여 일련의 변용을 거친 다음 이제는 데이터를 비롯한 무형재산 그 자체를 보호하는 데로 그 중점이 이동하고 있다. 이러한 사회 환경의 변화는 지식재산법은 물론 다른 법 영역에 대하여도 변화를 강요하고 있다. 각국은 앞 다투어 특별입법과 자국법의 적용범위 확대를 통하여 이 변화된 환경에 대처하려고 하고 있으며 실정법이 아닌 법규범의 적용 빈도도 높아지고 있다. 이러한 사회와 법규범의 변화로 국제사법도 위기에 처하였다고 말할 수 있다. 국제재판관할과 준거법의 결정 원칙을 정한다는 국제사법의 고유영역이 날이 갈수록 축소되고 있으며 사회와 법의 변화에 따른 새로운 규칙의 정립이 필요하게 되었다. 본고에서는 이러한 사회환경의 변화를 지식재산의 관점에서 살펴보고 새로운 준거법 결정 기준을 제안해 보고자 한다.

II. 지식재산 환경의 변화

1. 디지털 전환

산업사회에서 정보사회로 발전하고 더 나아가 인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 블록체인 등의 신기술을 중심으로 하는 4차 산업혁명시대로 접어들면서 사회 전반적으로 디지털전환(Digital Transformation)이 가속화되고 있다. 이렇게 새로이 도래하는 사회를 본고에서는 지능연결사회(Intellectually Connected Society)라 부르기로 한다. 유형자산이 디지털화하여 무형자산화하고¹⁾ 인공지능을 이용한 자율주행차, 스마트공장 등 아날로그와 디지털을 융합한 서비스가 출현하고 있다. 이처럼 4차산업혁명에 산업 환경과 일자리 구조 등에 근본적 변화를 가져오고 있다. 이에 대응하기 위하여 유럽연합은 디지털서비스규정(Digital Services

1) 대표적인 예가 대체불가토큰(Non-Fungible Token, NFT)이다. 대체불가토큰은 디지털 파일에 대한 소유권을 블록체인시스템에 저장함으로써 위조 및 변조가 불가능하도록 만들어 영구 보존하고, 그 소유권을 탈중앙화한 형태로 확인할 수 있도록 한 디지털 자산으로 예컨대 2021. 3. 13. 크리스티 경매에서 디지털 아티스트 비플(Beeples, 실명은 Mike Winkelmann)이 NFT로 만든 '매일: 첫 5000일(Everydays : The First 5000 Days)' 그림이 6934만 달러(약 785억 원)에 판매되기도 하였다.

Act)²⁾, 디지털시장규정(Digital Markets Act)³⁾, 데이터지배구조규정(Data Governance Act)⁴⁾, 인공지능규정(Artificial Intelligence Act)⁵⁾등의 제정을 시도하고 있으며, 우리나라도 2021년 이른바 데이터기본법,⁶⁾ 디지털집현전법,⁷⁾ 디지털포용법⁸⁾ 등의 ‘디지털 전환 3법’ 등의 제정을 계획하고 있다.

2. 데이터의 중요성 증가

지능연결사회에서 데이터가 중요한 자원으로 자리 잡으면서 데이터가 모든 산업의 발전과 새로운 가치 창출의 촉매 역할을 하는 소위 ‘데이터 경제(Data Economy)’ 시대로 진입하였다. 인간의 행동이력과 인터넷에 연결된 사물에서 나오는 화상·음성·숫자·텍스트 데이터 등, 클라우드에 집적된 빅데이터 및 수집된 데이터가 AI의 기계 학습·해석·판단을 통하여 기업의 신제품 개발과 마케팅 등에 활용됨으로써 데이터가 기존 생산요소를 능가하는 경쟁원천으로 부상하였다. 특히 개인의 데이터통제권을 기반으로 하는 마이데이터사회의 도래로 데이터관리산업이 급격하게 성장하고 있다. 데이터와 지식재산은 서로 엉켜 구별하기 어려우며 창작성을 기준으로 지식재산과 단순한 데이터를 구별하는 것이 불가능해 지고 있다. 이런 현상은 인공지능이 창작한 지식재산에 의하여 가중되고 있다. 데이터경제의 도래에 대응하여 법적 규범의 마련에 적극적인 나라는 유럽연합이다. 유럽연합은 2011년부터 ‘유럽 오픈데이터 전략’을 수립·추진하고 있으며 2015년 유럽연합 “일반정보보호규정(General Data Protection Regulation, GDPR)”⁹⁾을 제정하고, 이어 “비개인정보 자유이동규정(Regulation

- 2) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of The Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and Amending Directive 2000/31/EC. 디지털서비스규정안은 온라인상의 불법 콘텐츠 삭제, 이용자의 기본권 보호, 사업자의 책임 조정을 위하여 플랫폼의 운영방식 전반에 걸친 종합적·체계적 규제체계를 갖추고 있으며, 특히 플랫폼의 콘텐츠 조정, 온라인 광고 및 추천 시스템의 투명성을 강화하는 데서 더 나아가 이용자가 추천 시스템의 주요 매개변수를 변경할 수 있는 선택권을 제공하는 한편 “대규모 온라인 플랫폼(very large online platforms)”에 대한 강력하고 효과적인 규제를 천명하였다. 당국은 이용자에게 심각한 피해가 우려될 경우 임시 조치를 명령할 수 있으며, 데이터베이스 및 알고리즘에 대한 접근 권한 및 관련 설명을 제공하도록 명령할 수 있고 그 시스템 리스크에 대한 연구를 위하여 데이터에 접근할 수 있는 권한을 부여하였다. 불법 콘텐츠 억제를 위하여 플랫폼을 오용하는 이용자에 대하여는 서비스 제공 중단을 의무화하였다. 또한 내부 불만처리 시스템 구축, 재판외 분쟁해결 등 실효적인 분쟁해결절차를 마련하도록 하였다. 동법안에 대한 소개로는 김현수·전성호, 유럽연합 디지털서비스법안(Digital Services Act)의 주요 내용 및 시사점, KISDI Premium Report 20-11(2020.12.21), 1-33.
- 3) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) COM/2020/842.
- 4) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European data governance (Data Governance Act) COM/2020/767.
- 5) Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) COM(2021) 206 (April 21, 2021), available at <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-european-approach-artificial-intelligence>.
- 6) 2020. 12. 08. 조승래의원 등 34인이 데이터 기본법안(의안번호 2106182)을 발의하여 2021.5. 16. 현재 국회에서 심의중이다. 데이터 자산에 대한 부정취득을 금하여 데이터 자산을 보호하고 마이데이터사업의 법적 근거를 제공하는 등의 내용을 담고 있다.
- 7) 정식 명칭은 “국가지식정보 연계 및 활용 촉진에 관한 법률안”으로 2021. 1. 6. 이광재의원등 22인이 의안번호 제 2107198 로 발의한 것으로 국가지식정보를 통합·연계하여 한 곳에서 자유롭게 편리하게 활용할 수 있도록 하는 통합 플랫폼(이른바 디지털 집현전)을 구축·운영하기 위한 것이다.
- 8) 2021. 1.15. 강병원의원 등 15인이 발의하여 국회 계류중이다. 사회의 모든 구성원이 소외와 차별 없이 지능정보기술을 활용하고 지능정보서비스를 이용할 수 있도록 함을 목적으로 한다.

(EU) 2018/1807)”과 “오픈데이터지침(Open Data Directive (Directive (EU) 2019/1024)” 등을 제정하였으며, 위에서 본 바와 같이 데이터지배구조규정(Data Governance Act)을 제정 중에 있다. 우리나라에서도 이른바 2020년 데이터3법¹⁰⁾을 개정하여 이에 대응하고 있으며 데이터기본법안 등을 입안 중임은 위에서 본바와 같다. 이제 데이터는 지능연결사회에서 그 가치가 급상승하고 있으며 데이터에 대한 데이터주체들의 권리 주장도 점점 강하여지고 있다. 지식재산을 포함한 데이터의 거래와 데이터 그 자체에 대한 보호가 데이터 소유권의 인정여부를 중심으로 논의되고 있으며¹¹⁾ 미구에 집적 데이터, 특히 가공 데이터는 지식재산에 버금가는 보호를 받게 될 것이 예상된다.

3. 플랫폼경제의 성장

지능연결사회는 개별 경제 주체가 참여하는 전통적인 경제에서 급격한 속도로 플랫폼 중심의 경제로 이동하고 있다. ‘플랫폼 경제(Platform Economy)’란 온라인 플랫폼이 주도하는 경제적 사회적 활동을 의미한다.¹²⁾ 온라인 플랫폼은 통상 온라인 중개플랫폼 즉 아마존, 에어비앤비, 우버, 바이두와 같은 온라인 마켓플레이스, 사회관계망, 콘텐츠 공유 플랫폼, 앱 스토어 등을 의미한다.¹³⁾ 그외에도 서비스를 제공하는 온라인 플랫폼이 있으며¹⁴⁾ 후술하는 메타버스로 일종의 온라인 플랫폼이다. 온라인 중개플랫폼은 공급자와 소비자가 거래할 수 있는 디지털 인프라로서 3면 관계 즉 (i) 플랫폼과 공급자, (ii) 플랫폼과 소비자 및 (iii) 공급자와 소비자간의 법률관계가 형성되는 바¹⁵⁾ 각 당사자들간의 거래조건은 온라인 플랫폼이 사전에 설정한 약관에 의해 결정된다. 또한 온라인 플랫폼 거래에서는 위법한 물건이나 서비스 또는 콘텐츠가 거래되고 있으며, 온라인 서비스는 알고리즘을 조작하여 거짓정보 등 유해한 내용을 유통하기도 한다. 온라인플랫폼에 지적권침해 단속을 포함한 법준수 여부 감독의 권한과 책임을 부여하여 플랫폼이 계약상 권리의무는 물론 불법행위에 관한 입법권과 사법권을 보유하는 결과를 초래하고 있어 온라인 플랫폼 규제의 필요성 또한 커졌다. 이에 예컨대 유럽연합은 2019년 온라인중개플랫폼에 관한 법률관계를 정립하기 위하여 온라인중개플랫폼모델규칙(Model Rules on Online Intermediary Platforms)을 제정하는 한편,¹⁶⁾ 2020년 앞서 본바와 같이 디지털서비스규정안과 디지털시장규정안을 공표하였다. 우리나라에서도 2021. 1. 26. “온라인 플랫폼 중개거래의 공정화에 관한 법률(“온라인 플랫폼 공정화법”)”안이 국무회의를 통과하여 국회에 제출되었다.

9) Regulation (EU) 2016/679 of the Parliament and of the Council.

10) 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법을 말한다.

11) 유럽연합에서는 역내 데이터의 자유로운 교환과 공유 및 거래의 촉진을 위한 법제 정비의 차원에서 데이터 소유권 문제를 논의하고 있다. IDC/Open Evidence 2017을 비롯하여 박진아, 데이터의 보호 및 유통법제 정립방안, 서강법률논총 2020 제9권 제2호 26-27면 참조.

12) 넓게는 디지털 네트워크를 기반으로 상품 및 서비스의 공급자와 수요자가 거래하는 일체의 경제활동을 말한다.

13) 그러나 때로는 마이크로소프트 플랫폼과 같이 공통적인 기술 기반을 제공하여 그 기반위에서 기술을 개발할 수 있게 하는 기술 플랫폼을 포함하기도 한다.

14) AWS가 대표적이며 컴퓨팅, 스토리지 및 콘텐츠 전송, 데이터베이스, 네트워킹, 애플리케이션 서비스를 제공하는 이러한 플랫폼을 서비스플랫폼(Platform As A Service, PaaS)이라 부른다.

15) European Parliament, Online Platforms: How to Adapt Regulatory Framework to the Digital Age? [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607323/IPOL_BRI\(2017\)607323_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/607323/IPOL_BRI(2017)607323_EN.pdf)

16) Regulation (EU) 2019/1150 of the European Parliament and of The Council of 20 June 2019 on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services.

4. 가상사회생활의 일상화

지능연결사회에서는 가상세계 특히 메타버스(Metaverse)가 각광을 받고 있다. 메타버스는 현실과 가상의 경계가 사라진 3차원의 가상 세계를 말한다.¹⁷⁾ 메타버스 플랫폼 안에서 하나의 아바타로 게임을 즐기고, 재화와 서비스를 교환하는 경제 활동을 하며 콘서트나 신곡 발표를 할 수도 있다.¹⁸⁾ 미국의 로블록스(Roblox)나 우리나라의 제페토가 대표적인 예이다.¹⁹⁾ 메타버스는 소프트웨어, 하드웨어, 데이터, 콘텐츠 등의 요소들이 유기적으로 연계되어, 정보통신기술과 제조기술과의 융합을 통해 구현되고 있다. 메타버스는 세컨드 라이프와 같은 종래의 가상세계(virtual world)와 달리 VR, AR 등의 기술을 사용하여 현실감이 뛰어나다는 점, 현실세계와 가상세계를 넘나들면서 활동을 할 수 있다는 점, 메타버스 내에서 아바타 자신이 생산 등 경제활동을 하여 수익을 창출할 수 있으며 그 대가로 취득한 암호화폐를 다른 플랫폼에 유통시킬 수 있다는 점 등에서 새로운 잠재력을 가진 것으로 평가되고 있다. 그런데 이러한 메타버스에서는 여러 가지 법적 문제가 발생할 수 있다. 이용자의 위치정보를 포함한 개인정보 보호와 데이터 보안, 음란, 명예훼손 등 문제, 가상세계 속의 아바타의 법적 지위, 아바타 배후 인물의 책임 등의 법률 문제가 발생하고 있다. 이용자들은 가상세계에서 주어진 재화를 이용해 건물을 짓거나 공연을 하는 등 지적 창작활동과 영업활동을 자유롭게 할 수 있으므로 가상세계 내에서 생성된 지식재산에 대한 보호 특히 저작권, 비즈니스 모델 특허, 상표 등 표장의 복제, 부정경쟁행위, 영업비밀 등의 문제가 생긴다. 가상세계 내에서는 현실 지재권과 다른 별도의 가상 지재권을 인정할 수 있는지도 논의되고 있다.

5. 법에 있어서의 변화

가. 개설

지능정보사회는 법의 영역에 있어서도 심대한 변화를 강요하고 있다. 새로운 사회 현상에 대한 전통법체계에 의한 대응이 부적절하여 그에 대한 새로운 법적 대응 방식이 나타나고 있다. 국가법(municipal law)의 한계가 노정되어 당사자 자치 영역의 확대, 비국가법의 증가, 임기응변적 공법의 제정, 행정적 규제의 증가, 대체적 분쟁해결방식의 증가 등의 현상이 나타나고 있다. 이를 차례로 살펴본다.

나. 당사자자치의 확대와 비국가법의 증가

지능연결사회의 초국가성으로 인하여 특정국법의 적용이 부적절해지면서 이러한 국가법 적

17) Metaverse는 Meta와 Universe를 합친 단어로 닐 스티븐슨의 1992년 SF소설인 '스노우 크래시'(Snow Crash)에서 '아바타'와 함께 처음 사용하였다.

18) 2020. 9. 25. 방탄소년단(BTS)은 신곡 '다이너마이트' 안무 영상을 음악방송도, 유튜브 등의 동영상 플랫폼도 아닌 3인칭 액션슈팅(TPS) 게임 '포트나이트'에서 발표하였다.

19) 메타버스를 구성하는 요소는 증강현실(Augmented Reality), 라이프로그(Lifeloggging), 거울세계(Mirror Worlds), 가상세계(Virtual Worlds)의 4가지 범주로 분류되는 바 라이프로그는 사용자가 현실에서 얻은 모든 정보가 자동으로 기록되는 것을 말하고, 거울세계는 현실을 인터넷에 컴퓨터 그래픽으로 구성한 구글어스와 같은 서비스를 가리킨다.

용의 한계를 극복하기 위하여 당사자자치를 확대하는 한편 다양한 비국가법(non-state law)이 생성, 적용되고 있다. 새로운 사회현상의 등장은 불가피하게 법의 흠결을 초래한다. 이 흠결을 치유하는 방법은 당사자가 스스로 규범을 정하여 그 규범에 따라 행동하는 것이고 다른 하나는 법의 일반원칙(general principles of law)을 적용하는 것이다. 그러나 법의 일반원칙은 지나치게 추상적이고 이를 적용하는 자에 따라 그 결과가 천차만별이므로 법의 일반원칙에 의존하기에는 한계가 있다.

지능정보사회에서 법률관계의 당사자가 제정하는 비국가법의 대표적인 예는 온라인 플랫폼이 제정하여 적용하고 있는 규범이다. 플랫폼은 하나의 생태계이자 공동체이다. 그 생태계나 공동체에서는 이를 규율하는 실질규범이 존재하고 발전한다. 종래 이를 약관(general terms and condition)으로 이해하여 왔으나 플랫폼 이용자가 제시 받지 못한 규범의 적용을 받는 사례도 있고 플랫폼의 직접적인 이용자가 아닌 자에게도 플랫폼의 규범이 적용되는 사례도 있어 이를 단순히 약관이라고 하기는 어렵게 되었다. 이러한 비국가법에는 종래 약관으로 보았던 것 외에도 이해관계인 단체의 규정, 행동 강령²⁰⁾ 등이 포함될 수 있다. 이러한 비국가법의 증가 현상을 “법률에서 법규범으로(from law to rules of law)”이라는 캐치프레이즈로 표현할 수 있다. 그러나 당사자 자치를 인정할 수밖에 없는 현실은 반대로 불공정거래를 방지하기 위한 공법적 간섭을 불러오는 아이러니가 생겨났다. 이러한 비국가법이 증가한 결과 헤이그국제상사법회의도 당사자가 국제상사계약의 준거법으로 법률 외에 법규범(rules of law)을 선택할 수 있도록 허용하기에 이르렀다.²¹⁾

다. 공법적 간섭의 증가

지능정보사회에서 데이터 산업의 성장과 플랫폼 경제의 확대 등에 대응하기 위하여 각국은 경쟁법, 소비자 보호법, 개인정보보호법, 산업보안법, 온라인 플랫폼 규제법, 암호화폐법 등을 제정하거나 개정하여 이 분야에 대한 공법적 간섭이 대폭 증가하고 있다. 특히 최근 IT 기업에 대한 경쟁법의 적용 경향은 현저하다.²²⁾ 계약이 사업자 일방이 정하는 약관의 형태

20) 2019 유럽연합 온라인중개서비스 규정(Regulation on online intermediation services 2019) 제17조는 온라인중개서비스사업자와 사업자단체가 플랫폼이용자들과 함께 동규정의 적절한 적용을 위한 행동강령(codes of conduct)제정을 권장한다.

21) 2015 HCCH Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts (HCCH Principles). 2015년 헤이그 국제상사계약준거법원칙(Hague Principles on Choice of Law in International Commercial Contracts 2015) 제3조는 국제적으로, 국가상위적으로(supranational) 또는 지역적 레벨에서 일반적으로 수용된 법규범으로서 중립적이고 균형잡힌 일단의 규칙을 당사자들이 선택할 수 있다고 규정한다. 다만 법정지법이 달리 규정하는 경우에는 예외이다. 그보다 약 20년 전인 1996. 12. 25.에 발효한 미주간 국제계약준거법 협약(Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts)이다. 동 협약 제10조가 “특정 사건에 있어서 정의와 형평의 요구를 충족시키기 위하여 일반적으로 수용된 상거래 관행과 관례뿐 아니라 국제상사법의 지침, 관습 및 원칙(the guidelines, customs, and principles of international commercial law)을 적용하여야 한다.”고 규정하여 비국가법의 적용을 명시한 조약례가 있었다.

22) 유럽연합은 구글에 대하여 2017년 검색 엔진을 이용하여 소비자들을 자신의 쇼핑 플랫폼으로 유도한 행위에 대하여 24억 유로, 2018년 구글 앱을 스마트폰 사용자에게 강요하여 경쟁을 저해한 행위에 대하여 43억4천만 유로, 2019년 검색 상품 '애드센스'를 판매하면서 경쟁 검색 엔진 배치를 금한 행위에 대하여 17억 달러의 벌금을 각 부과한 바 있다. 우리나라에서는 쉔컴이 휴대폰 제조사와 모뎀칩셋 공급계약을 하면서 특허 라이선스 계약의 체결 및 이행을 강제한 것은 시장지배적 지위 남용행위와 불공정거래행위에 해당한다고 보아 2016년 공정거래위원회가 약 1조300억원의 과징금을 부과하였고 법원은 그 적법성을 인정한 바 있다(서울고등법원 2019. 12. 4. 선고 2017누48판결).

로 체결되고 계약당사자간의 정보력과 협상력에 큰 편차가 있어 거래에 있어서의 공정성(fairness)이 특히 강조되어 공정의 원칙이 디폴트 룰로 일반규범화하는 경향이 있다.

라. 분쟁해결에 있어서 ADR의 증가

지능정보사회에서는 당사자간의 법률관계가 초국법적인 경우가 많고 또 집단적 성격을 띠는 경우가 많아 분쟁의 해결에 있어서도 특정 국가의 재판기구를 이용하는 것보다 중재, 조정 등 재판외 분쟁해결(ADR) 방법을 취하는 경우가 크게 늘고 있다. 특히 데이터분쟁, 블록체인거래분쟁, 플랫폼 거래 분쟁 등 새로운 유형의 분쟁은 ADR로 해결하는 것이 선호되고 있다.²³⁾ 이에 대응하기 위하여 UNCITRAL은 이미 2006년 모델중재법(Model Law on International Commercial Arbitration)을 개정하면서 중재합의의 서면요건을 획기적으로 완화하였으며 심지어는 서면요건을 폐지할 수 있는 자유도 부여하였고,²⁴⁾ 국제적 조정의 활성화를 위하여 “조정에 의한 국제화해합의에 관한 UN협약(United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation)” 일명 싱가포르협약을 성안하였던 바 동 협약은 2020. 9. 12. 발효하였다.²⁵⁾ 또한 플랫폼사업에 관련하여 2019년 유럽연합 온라인중개서비스 규정(Regulation on online intermediation services 2019)은 플랫폼사업에서의 분쟁해결을 위하여 조정제도의 설치를 권장하였다.²⁶⁾ 또 다른 ADR방법으로 전문가결정제도(Expert Determination System)도 활용되고 있고 최근에는 블록체인시스템을 이용한 중재가 등장하였다.²⁷⁾

III. 지식재산법제의 변화

1. 개설 - 지식재산권에서 무체재산으로

지식재산을 포함한 무체재산의 사회, 경제적 비중이 현저히 높아졌다. 부동산을 비롯한 유형재산, 인간의 노동 및 금융 자본에 대한 사회적 수요는 감소한 반면 데이터, 가상 자산, 소프트웨어를 비롯한 유형재산과 노동 및 자본을 생성하는 기술, 경영 방법 기타 지식 재산을 넘어 지식재산의 범주에 속하지 않던 무체재산까지의 중요성이 유체재산을 압도하고 있다. 지식재산에 있어서도 전통적인 발명, 디자인, 표장이나 저작물 보다는 소프트웨어 발명, 영업방법 발명, 가상 디자인, 홀로그램 상표, 그리고 게임 등 가상 저작물의 중요성이 더욱 커지고 있다. 지식재산 내에 있어서도 지식재산권의 보호 보다는 지식재산 자체의 보호가 중요해 지고 있으며 지식재산권내에 있어서도 등록지재권보다는 비등록지재권의 중요성이 강

23) Jacques de Werra, Using Arbitration and ADR for Disputes about Personal and Non-Personal Data: What Lessons from Recent Developments in Europe? American Review of International Arbitration. 2019, vol. 30, no. 2, p. 195-217.

24) 개정 모델중재법 제7조 선택(Optional) II 참조.

25) 동 협약은 조정을 통한 당사자간 합의에 법원 판결이나 중재판정과 같은 효력을 부여하여 동 협약의 가입국의 국내 법원을 통하여 집행할 수 있도록 하고 있다. 동 협약은 2020. 9. 12. 발효하였으나 아직은 싱가포르, 사우디 아라비아 등 소수국가에서만 효력을 가진다.

26) 동 규정 제12조 및 제13조 참조.

27) 지재거래를 포함한 블록체인분쟁의 중재 조정기구로 오픈 바자(Open Bazaar), 클레로스(Kleros), 삼바(SAMBA, Smart Arbitration & Mediation Blockchain Application)등이 있다. 손경한 편저, 블록체인과 법, 박영사, 2019. 354면 이하 참조.

조되고 있다. 특허보다는 영업비밀, 등록디자인보다는 상품의 외형 등 비등록 디자인, 등록 상표보다는 트레이드 드레스, 도메인 이름 등의 비등록표장의 비중이 커졌다.

창작성 있는 저작물 등 지식재산 보다는 반도체 설계자산, 데이터베이스, 가상 자산, 빅데이터 등 그 제작에 노력이 투자되어야 하는 저작물 등에 대한 보호가 중요해지고 있다. 이러한 변화는 새로운 형태의 지식재산이나 무체재산이 신속하게 보호되어야 할 현실적 필요에 종래의 지식재산권법에 적절히 대응하지 못함으로 인한 것이며 지식재산 또는 무체재산 자체를 보호하려는 움직임으로 나아가고 있다. 이러한 새로운 형태의 지식재산이나 무체재산은 기존 지식재산권으로서 보호요건을 충족하지 못하는 점과 보호요건을 충족할 수 있다 하더라도 신속한 보호를 받지 못한다는 점 때문에 권리로 인정받기 보다는 보호받을 가치있는 법익으로 인정받으려는 경향이 강해지고 있다.

2. 지식재산의 사적 공시와 거래의 실행

또한 인공지능과 블록체인 기술 등 4차 산업혁명기술의 지식재산에 대한 파급효과가 지대하다. 인공지능은 지식재산 창작과 그 관리에 탁월한 효율성을 보여 준다. 인공지능은 스스로 지식재산을 창작할 수 있을 뿐 아니라 타인이 만든 지식재산이 신규성, 진보성, 창작성, 산업상 이용가능성 등 지식재산으로서의 보호 요건을 구비하였는지 여부를 신속하게 판단하여 그 결과를 보여 줄 수 있다. 특히 블록체인기술은 지식재산의 관리에 혁명적인 변화를 가져오고 있다. 영업비밀원본증명을 포함한 창작 및 최초 사용 증명, 휴대폰앱을 이용한 지재권의 등록과 처리, 지재 거래 이력 추적 등 디지털 권리 관리, 스마트계약에 의한 지재권 설정 및 라이선스 계약과 그 집행과 지식재산 사용대가의 실시간 및 실효적 지급을 통한 지식재산권 거래의 투명성 및 공정성 확보를 가능하게 해주고, 지재권 침해물의 검색 및 증거 보존 뿐 아니라 자산기반토큰(Asset Backed Token, ABT)에 의한 지식재산권의 상품화까지 할 수 있게 해준다. 즉 지식재산 창작자는 자신이 만든 지식재산을 사적으로 공시할 수 있고 그 보호요건 구비여부를 보여줄 수 있으며 지식재산 거래자는 거래의 과정을 확실한 증거로서 공시할 수 있게 되었다.²⁸⁾

3. 영업비밀 보호의 강화와 분쟁의 증가

지재권의 중심축이 특허 및 저작권에서 영업비밀/부정경쟁방지로 이동하고 있다. 산업구조가 바뀌면서 전문인력이 기업 간 그리고 산업 간 이동할 수밖에 없기 때문에 영업비밀의 침해가 빈번해지고 있다. 최근 배터리에 관한 영업비밀 침해를 둘러싸고 SK이노베이션과 LG화학 사이에 소송이 벌어져서 국내외의 커다란 관심을 끌었다.²⁹⁾ 특허권침해로 인한 손해배상 등 법적 구제가 만족스럽지 못하여 특허출원 대신 영업비밀로 지식재산을 보호하려는 경향을 보여 특허권침해 소송은 감소하는 반면에 영업비밀침해 소송은 증가하고 있다. 우리나라

28) 드 필리피(De Filippi) · 라이트(Wright)저/정승민 · 유정환 · 구동균 역, 코드가 지배하는 세상이 온다: 블록체인시대의 법과 제도, 미래의 창 2020 중 블록체인과 등기부의 미래에 관한 내용 참조. 블록체인을 이용한 고아저작물 문제를 해결하기 위한 논의로는 Jake Goldenfein and Dan Hunter, Blockchains, Orphan Works, and the Public Domain, 41 COLUM. J.L. & ARTS 1 (2017) 참조.

29) 그 외에도 대응계약과 메디톡스간 보톡스 사건, 삼성디스플레이와 토탉간 및 대유위니아와 경동나비엔 간 사건 등이 있었다.

라에서도 2016년부터 3년간 영업비밀침해 사건이 2000건 이상 발생하였고 검찰이 기소한 사건도 233건에 달하였다.³⁰⁾ 미국의 경우 영업비밀침해 사건은 숫자 뿐 아니라 규모도 증가하고 있다. 2010년부터 2015년까지 매년 약 1,100 건의 영업비밀침해 사건이 연방법원에 제기되었으나 2017년부터 2019년까지는 매년 약 1,400건으로 증가하였고 1990년부터 2019년까지 30년 간 영업비밀침해 사건으로 건당 평균 2140만 달러의 손해배상판결이 내려졌는바³¹⁾ 그 대표적인 사례가 한국의 코롱그룹이 듀폰과의 영업비밀 침해 소송에서 2011년 919,990,000달러의 손해배상판결을 받은 사건이다.³²⁾

4. 지식재산법의 불법행위법화

사회의 급격한 변화에 전통적인 지식재산권 제도가 제대로 부응하지 못하는 상황이 전개되고 있다. 특허권, 디자인권, 저작권, 상표권 등 지재권이 보호하지 못하는 아이디어나 명성 또는 신용, 작업 성과 등도 보호할 필요가 생겨나고 그 제도와 필요간의 간극을 부정경쟁방지법이나 일반 불법행위 법리로 보호하려는 경향이 생겼다. 다양한 부정경쟁행위가 판례에 의해서 불법행위로 인정되고, 부정경쟁방지법에서 새로운 부정경쟁행위의 유형이 인정되면서³³⁾ 부정경쟁행위의 범위가 확대되고 있다. 앞서본 바와 같이 증가하는 영업비밀 침해도 일종의 불법행위라는 점에서 넓게는 지식재산법의 불법행위법화 현상에 포함시킬 수 있다. 지식재산권 침해를 단순한 불법행위를 넘어 반사회적 행위로 보아 징벌적 손해배상을 명하는 것이 현재의 추세로 되고 있다. 지식재산법이 준물권법에서부터 불법행위법으로 진화하고 있는 현상은 그 준거법의 지정에 있어서도 상당한 변화를 가져오게 할 것이다.

5. 속지주의의 무력화

가. 지재권에 있어서 속지주의의 원칙

종래 범선시대의 특허장 제도에서 출발한 지식재산권 제도는 국제적으로는 각국의 지재권에 대한 주권을 주장하는 속지주의를 근간으로 하여 발전하였다. 속지주의 원칙이란 통상 지식재산권의 효력은 이를 부여한 국가의 통치권이 미치는 영역 내로만 한정되고, 지식재산권의 성립·변동·소멸 및 내용은 이를 권리로서 인정하고 부여한 당해국가의 법률에 의해서만 결정된다는 원칙을 말한다.³⁴⁾ 속지주의의 원칙은 지식재산권을 국제적으로 보호하기 위한 파리협약, 베른협약에서부터 자유무역을 주창하는 WTO체제에서까지도 불변의 진리로 유지되었다. 그러나 국제거래의 증가와 정보사회의 도래로 지식재산권이 이를 부여한 일국 내에

30) 한국경제신문 2019.11.24.자 기사.

31) STOUT, Trends in Trade Secret Litigation Report 2020,

32) DuPont v. Kolon Industries, 803 F. Supp. 2d 469 (E.D. Va. 2011). 다만 연방항소법원은 2014년 이 1심판결을 파기, 환송하였으며(E.I. DuPont De Nemours & Co. v. Kolon Indus., Inc., 564 F. App'x 710 (4th Cir. 2014)) 환송심에서 코롱그룹은 2억7500만 달러를 지급하기로 합의하였다, 또한 코롱그룹은 미 연방법상 영업비밀침해 공모죄를 인정하고 8500만 달러의 벌금을 물었다.

33) 우리 부정경쟁방지법에도 성과참용행위(동법 제2조 제1호 카목)와 기술탈취행위가 추가되고(동법 제2조 제1호 차목) 불원 데이터 부정취득 등 행위가 추가될 예정이다(일본은 2018. 5.30. 부정경쟁방지법을 개정하여 한정제공 데이터를 부정취득, 사용, 공개하는 행위를 부정경쟁행위로 추가하고 기술적 제한수단의 효과를 저해하는 행위의 보호대상에 데이터의 처리를 포함시켰다).

34) 손경한, 지적재산분쟁의 준거법, 저스티스 통권 제78호(2004), 165면.

서만 적용되지 않고 역외적용되고, 지식재산권의 소진이 일국 내에서만 인정되는 것이 아니라 국제적으로도 소진이 인정되며 속지주의에 따른 일국 내 지식재산 실용의무의 부과와 그 강제가 문제되지 않는 세상이 되어 각국지재권독립의 원칙은 형해화하기에 이르렀다. 아래에서는 이를 좀 더 자세히 살펴본다.

나. 무역관련지식재산협정에 따른 지재권 보호기준의 통일

WTO체제의 일부를 구성하는 무역관련지식재산협정(TRIPs Agreement)은 지식재산권 보호에 관한 최소보호기준을 설정하고 기존의 파리협약이나 베른협약을 넘는 수준의 보호를 요구하면서 지식재산권을 침해하는 물품의 국제적 이동을 엄격히 금지, 통제함으로써 그 보호기준을 국제적으로 통일하였다. 각국마다 지재권 보호의 대상과 기준에 있어 편차가 크다는 것이 속지주의 존재 근거의 하나였으므로 TRIPs협정으로 속지주의는 그 근거의 반을 상실하였다고 할 수 있다.³⁵⁾ 그럼에도 불구하고 TRIPs협정은 국제적 지역적 시장분할을 가능하게 하는 속지주의의 원칙은 버리지 아니하였다. 이처럼 지재권 보호의 수준을 높였으면 그 반대로 지재권 남용의 금지 또한 구체적인 기준을 설정하였어야 마땅하였으나 동 협정은 속지주의를 유지하면서 개별국의 입법에 맡기는 파리협약 수준³⁶⁾의 남용 금지와 공정이용을 규정함에 그쳤다.³⁷⁾ 또한 지재권 보호의 국제적 기준을 통일하였다면 각국 별로 지재권 보호의 편차에 따른 국제 거래에 있어 권리 비소진(非消盡)의 원칙을 더 이상 유지할 필요가 없게 되어 국제적 소진을 인정하는 것이 마땅하였음에도 동협정은 속지주의의 전제하에 국제적 소진에 관한 기준의 제시를 회피하는 명시적 규정을 둠으로써³⁸⁾ 아래에서 보는 바와 같이 그 해결에 장구한 세월을 경과하게 만들었다.

다. 지재권법의 역외적용

지재권의 효력을 그 부여국의 영역내로 한정하는 속지주의를 취하는 한 지재권법은 이론상 역외적용될 수 없다. 그러나 미국 법원은 일찍이 미국 상표 및 부정경쟁법(Lanham Act)의 역외적용을 허용하였고,³⁹⁾ 최근에는 영업비밀보호법도 역외적용하고 있다. 미국에서 영업비밀보호법의 역외적용은 국제재판관할에 있어 내국피해의 법리⁴⁰⁾에 기초하여 영업비밀 침해가 어디에서 이루어지든 그 침해로 인한 피해의 발생이 의제되는 장소(fictional situs)는 영

35) TRIPs협정에 이어 1994년 상표법조약, 1996년 WIPO저작권조약과 WIPO실연 및 음반조약, 2000년 특허법조약 등에 의해 지재법의 추가적 통일이 이루어지고 있다.

36) 공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 제5조 A 2.는 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제 실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다.”고 내국법으로 특허권 남용을 규제할 수 있도록 하였다.

37) 무역관련 지적재산권에 관한 협정 제8조는 “(1) 회원국은 자기나라의 법 및 규정을 제정 또는 개정함에 있어, 이 협정의 규정과 일치하는 범위 내에서 공중보건 및 영양상태를 보호하고, 자기나라의 사회경제적 및 기술적인 발전에 매우 중요한 분야의 공공이익을 증진시키기 위하여 필요한 조치를 취할 수 있다. (2) 이 협정의 규정과 일치하는 범위 내에서, 권리자에 의한 지적재산권의 남용 또는 불합리하게 무역을 제한하거나 국가 간 기술이전에 부정적 영향을 미치는 관행을 방지하기 위하여 적절한 조치가 필요할 수 있다.”고 하는 추상적 규정을 하였다.

38) 동 협정 제6조는 이 협정의 어떠한 규정도 국제적 소진 문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다고 명시하였다.

39) Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280(1952).

40) 이를 “tort out/harm in”의 법리라 한다. 즉 불법행위가 외국에서 이루어졌더라도 피해가 내국에서 발생하면 국제재판관할이 있다는 것이다.

영업비밀 보유자의 주소지라고 본다.⁴¹⁾ 자국 내 기업의 영업비밀을 보호하기 위하여 자국 내 피해(in state harm)를 인정함으로써 그 주 또는 국가의 영업비밀보호법을 역외적용한다. 구체적으로 외국인의 영업비밀 침해행위로 인하여 캘리포니아 주내에 피해가 야기된 경우에는 캘리포니아주법이 적용되며 특히 영업비밀의 횡취(misappropriation)에 있어서는 캘리포니아는 그 주민과 주내 기업의 지식재산을 외국인의 침해로부터 보호할 중대한 이해관계를 가짐을 이유로 중국기업에 대하여 캘리포니아 통일영업비밀법(California Uniform Trade Secrets Act)을 역외적용한 예가 있다.⁴²⁾ 미국 특허법의 역외적용은 일반적으로는 부인되나⁴³⁾ 특허법의 요건을 충족하는 경우⁴⁴⁾에는 역외적용될 수 있다.⁴⁵⁾ 저작권법 경우에도 이론상으로는 역외적용을 부인하나⁴⁶⁾ 미국과 외국에서 저작권 침해행위가 있는 경우 미국 저작권법을 적용하고⁴⁷⁾ 외국에서의 저작권 침해행위라 하더라도 예컨대 인터넷으로 미국 내에 공중송신되는 경우 공연권의 침해로 보아 미국 저작권법을 적용하고 있어⁴⁸⁾ 역외적용을 인정하는 것과 다를 바 없는 결과가 되었다.

라. 지재권의 국제적 소진

속지주의를 관철한다면 지재권의 국제적 소진은 있을 수 없다. 각국의 지재권법 하에서 소진이 되었는지를 판단하여야 하고 외국에서의 지재권 소진은 고려하지 않기 때문이다. 그러나 앞서 본 바와 같이 선진국들이 TRIPs협정에서 국제적 소진을 명시하는 것을 회피하였음도 불구하고 오늘날은 지재권의 국제적 소진이 일반적으로 인정되기에 이르렀다. 먼저 상표권의 국제적 소진을 인정한 데에서 출발하여⁴⁹⁾ 저작권의 국제적 소진,⁵⁰⁾ 마칩내 특허권의 전면적 국제적 소진이 인정되고 있다.⁵¹⁾

41) Horne v. Adolph Coors Co., 684 F.2d 255, 259 (3d Cir. 1982).

42) Applied Materials, Inc. v. Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc., 630 F. Supp. 2d 1084 (N.D. Cal. 2009).

43) 역외적용을 규정한 35 U.S.C. 271(f)의 적용을 제한한 Microsoft v. AT&T, 550 U.S. 437 (2007) 참조.

44) 35 U.S.C. 271 (f) (1) 특허발명의 구성요소의 전부나 주요부품을 미국 내 또는 해외에 허가 없이 공급하거나 공급을 야기한 자에 대해서는 그와 같은 구성요소들이 미국 외에서는 적극적인 결함을 유도하는 형태로서 전체 또는 부분적으로 비결합 상태에 있으나 만약 미국 내에서 결합되면 특허권을 침해하는 것으로 되는 경우에는 특허권 침해자로서 책임을 져야 한다. (2) 특허발명에 전적으로 사용되도록 만들어졌고 해당 특허를 침해하지 않은 양태로는 상품이 될 수 없는 특허발명의 구성부품을 미국 내나 해외에 허가 없이 공급하거나 공급을 야기한 자는 그와 같은 부품이 전체 또는 부분적으로 비결합 상태에 있으나 그 부품이 특허된 발명에 사용되도록 만들어졌음을 알고 또한 미국 내에서 결합되면 특허를 침해하는 것과 같은 방식으로 해외에서 결합되도록 의도한 경우는 특허권 침해자로서 책임을 져야 한다.

45) 미국 특허법의 역외적용에 관한 국내 문헌으로는 최승재 외, 신미국특허법 2020, 475-491면; 이주환, 미국 특허법 제271조(f)에 대한 법리의 전개과정과 연방대법원 Life Technologies 판결, 저스티스 통권 제169호 (2018.12) 125-176면 참조

46) Subafilms, Ltd. v. MGM-Pathe Communs. Co., 24 F.3d 1088 (9th Cir. 1994).

47) Update Art, Inc. v. Modiin Publ'g Ltd., 843 F.2d 67 (2d Cir. 1988)은 미국과 이스라엘에서 발생한 저작권 침해에 미국저작권법을 적용하여 이스라엘에서 발생한 손해에 대한 배상을 명하였다.

48) 예컨대 Spanski Enters. v. Telewizja Polska, S.A. 883 F.3d 904 (D.C. Cir. 2018)은 외국 소재 웹사이트도 미국인이 접근할 수 있으면 미국 저작권침해가 된다고 판시하였고, Griffiths v. United States of America and Another, [2005] FCAFC 34, 143 FCR 182, 214 ALR 665, 64 IPR 260 사건에서 호주에서 소프트웨어를 불법복제하여 인터넷을 통하여 판매한 행위로 그 침해범은 미국으로 인도되어 51개월 복역형을 선고받았다.

49) 상표권의 국제적 소진에 관한 K-Mart Corp. v. Cartier, Inc., 486 U.S. 218(1988).

50) 저작권의 국제적 소진에 관한 Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519 (2013).

51) 방법발명에 관한 특허권의 소진에 관한 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S.

마. 지식재산실용의무의 폐기

지식재산권자는 권리를 부여받은 대가로 자신의 지식재산을 그 부여국내에서 실용할 의무를 진다. 파리협약은 특허발명의 실시의무를 부과하였고 상표권자는 상표를 사용할 의무를 진다. 베른협약은 전면적인 저작물 이용의무를 부과하지는 않았으나 예컨대 한 때는 저작물이 최초발행일로부터 10년 내에 번역되지 않으면 그 번역권이 소멸되는 것으로 규정하기도 하였고,⁵²⁾ 국내법으로 방송권과 음악저작물에 대하여는 강제허락을 할 수 있도록 하고 개발도상국에 대하여는 일정한 제약 하에 번역권과 복제권에 대한 강제허락을 할 수 있도록 하고 있다. 그러나 특허권의 성격을 단순한 배타권으로만 인정하여 특허발명실시의무는 폐기된 상태이고 앞서본 바와 같이 베른협약상 저작물이용의무는 매우 제한적으로밖에 인정되지 않으며 상표사용의무는 아직 잔존하고 있으나 인터넷상에서의 광고나 사용도 상표의 사용으로 인정하는 등 등록국 내에서의 사용의무도 형해화하였다.

바. 각국 지재권독립의 원칙의 폐기

하나의 발명에 대하여 국가별로 별개의 권리가 발생한다는 종래의 각국특허독립의 원칙은 실제로는 그 관철이 어려운 개념상의 유희에 지나지 않는 것이었다. 상표권이나 저작권에 있어서는 더욱 각국지재권독립의 원칙을 논하기 어렵다. 이상에서 살펴본 바와 같이 속지주의가 약화됨에 따라 이제 각국지재권독립의 원칙은 폐기의 수순을 밟고 있다고 할 수 있다. 지재권에 있어 속지주의를 폐기한다면 속지주의를 기초로하는 국제사법상 지재권에 있어서의 보호국법주의도 더 이상 유지할 수도 없고 또 그럴 이유도 없다고 할 것이다.

6. 지식재산에 대한 기술적 보호 경향

오늘날은 지식재산권 침해의 초국성과 단기성으로 인하여 그 침해에 대하여 기존의 법적 구제수단을 취하는 경우 많은 시간과 비용이 소요될 뿐 아니라 법원의 판결을 받더라도 실효적인 집행을 하기 어려운 것이 현실이다. 이에 지식재산 보유자가 스스로 자신의 지식재산에 대하여 기술적 보호조치를 하여 침해를 미연에 차단하는 경우가 늘고 있다. 앞서 본바와 같이 저작물을 비롯한 지식재산의 이용허락에 있어서도 스트리밍방식의 사용, 이용기간의 기계적 설정, 블록체인기술 등을 이용하여 이용허락 여부와 이용조건을 기술적으로 통제하는 것이 가능해졌다. 특히 인공지능의 도움을 받아 스스로 지식재산권 침해여부를 판단하고 침해라 판단되는 경우 그 실용을 금하는 기술적 조치를 취하여 버리기도 한다.

7. 지식재산 금융의 활용

지식재산의 가치 상승에 따라 지식재산을 담보로 하는 투자나 금융이 대폭적으로 증가하고

617(2008)에 이은 *Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc.*, 581 U.S. ___, 137 S. Ct. 1523 (2017) 참조.

52) 1896년 파리추가규정 참조. 그러나 이 규정은 1908년 베를린개정규정으로 폐기되었다. 우리나라에서도 1995년 저작권법이 개정되기 전까지는 번역강제허락제도가 인정되었다.

있다. 우리나라의 지식재산 금융 규모는 2020년 2조 640억 원에 달하였으며⁵³⁾ 국제적으로도 마찬가지로이며 예컨대 중국의 경우를 보면 2020년 특허권 및 상표권 담보 대출은 12,093건에 2180억 위안을 기록하였으며 이는 2019년 대비 약 44% 증가한 것이라고 한다.⁵⁴⁾ 지식재산을 가치적으로 활용하는 방법으로는 전통적인 담보 금융 외에 지식재산의 유동화가 인기를 끌고 있다.⁵⁵⁾ 이러한 지식재산금융의 증가에 따라 지식재산담보법에도 변화가 일어나고 있다. 2008년 UNCITRAL은 일반적인 담보거래에 관한 입법가이드(UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions)⁵⁶⁾를 공표한데 이어 2011년 유엔 지재 담보거래 입법가이드(2011년 The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on Security Rights in Intellectual Property)⁵⁷⁾를 채택하였다. 우리나라에서도 2010. 6. 10. 동산·채권 등의 담보에 관한 법률(이하 “동산채권담보법”이라 한다)을 제정하였던 바⁵⁸⁾ 2011. 5. 19. 동법을 개정하여 특허원부, 저작권등록부 등에 관련 지재권에 대한 담보권을 등록할 수 있도록 하였으며⁵⁹⁾ 최근 동산채권담보법을 개정하여 법인뿐만 아니라 개인도 동법을 이용할 수 있도록 하였다.⁶⁰⁾

8. 지재권 남용 금지의 법리와 공정 이용의 법리의 확대

지식재산권 남용의 금지와 공정 이용의 법리는 일찍부터 인정되었으나⁶¹⁾ 미국의 지재권보호 강화정책 드라이브로 사실상 폐기된 상태에 있었다. 그런데 최근 지재권 남용에 대한 경쟁법적 통제가 유럽연합을 중심으로 맹렬하게 실행되고 있다. 이점에 관하여는 공법의 간섭 문제로 후술한다. 이 반대편에 공정이용의 법리가 있다. 미국에서 인정되고 있는 저작권 침해에 있어 공정이용법리가 해외로 수출되고 있으며 우리나라에서도 2011년 저작권법 제35조의3으로 포괄적 공정이용 조항을 신설하였다. 공정이용과 관련하여 변형적 이용(transformative use)⁶²⁾과 비표현적 이용(non-expressive use)⁶³⁾이 논의되는바 미국 법원은 구글이 사용자에게 도서 검색 결과나 미리보기를 제공하는 것이나,⁶⁴⁾ 자바 코드를 이용하여

53) 2018년 7632억 원, 2019년의 1조3400억 원을 기록하여 매년 대폭적으로 증가하였다. 금융 유형별로는 지식재산권 담보 대출 1조 930억 원, 지식재산권 기반 보증이 7,089억 원, 지식재산권에 대한 직접 투자 2,621억 원을 각 기록하였다(특허청 2021. 2. 4.자 보도자료 참조).

54) 중국의 지재금융 현황에 관하여는 https://english.cnipa.gov.cn/art/2021/3/9/art_1340_157495.html

55) 자산유동화에 관한 법률 및 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제27조. 이지연, 유동화를 통한 지식재산 금융투자 활성화 방안, 한국금융연구원 2021.04.26

56) https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/09-82670_ebook-guide_09-04-10english.pdf

57) https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/10-57126_ebook_suppl_sr_ip.pdf.

58) 동법은 법률 제10366호로 제정되어 2012. 6. 11. 시행되었다.

59) 지재담보에 관한 논의로는 박재원, 지식재산담보권의 우선권과 담보권의 실행에 관한 연구, 지식재산연구, 한국지식재산연구원 2013 참조.

60) 2020. 10. 20. 법률 제17502호로 개정하여 2022. 4. 21.부터 시행한다.

61) 우리나라도 1973년 특허법 제52조에서 “특허권자는 그 권리를 남용하여서는 아니된다.”고 규정한 바 있고 2009. 3. 31. 특허청이 주도하여 결성한 특허권남용방지포럼에서 “특허권남용방지지침”을 제정한 바 있다.

62) Clark D. Asay, Arielle Sloan & Dean Sobczak, Is Transformative Use Eating the World?, 61 B.C.L. Rev. 905 (2020), <https://lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol61/iss3/3>.

63) Matthew Sag, The New Legal Landscape for Text Mining and Machine Learning, January 2019 SSRN Electronic Journal, DOI:10.2139/ssrn.3331606.

64) 2004년 시작된 구글 북스 라이브러리 프로젝트는 전 세계 도서관의 장서를 스캔한 후 데이터베이스를 구축하는 것으로, 저작권 보호 기간이 만료된 작품은 전문을 게재하고 그렇지 않은 책은 목차나 내용 일부만 열람

안드로이드 운영체제(OS)를 만드는 것이⁶⁵⁾ 모두 공정 이용에 해당한다고 판결하여 지재권의 효력 범위를 제한하였다.⁶⁶⁾

9. 지재분쟁의 ADR에 의한 해결

사회 전체적으로 ADR에 의한 분쟁해결 선호의 경향은 지재분쟁의 해결에 있어서도 그대로 적용되고 있다. 미국은 일찍이 1984년 특허분쟁의 중재에 의한 해결을 인정하였다.⁶⁷⁾ 세계 지식재산권기구(WIPO)도 1994년 조정중재센터를 설치한 이래 조정, 중재, 전문가 판단 등에 관한 분쟁해결규칙을 제정하여 그 수요에 응하여 왔으며,⁶⁸⁾ 그 대표적인 예가 도메인이름분쟁해결절차로서 2020년까지 50,000건 이상의 도메인이름분쟁사건을 처리한 바 있다.⁶⁹⁾ 유럽에 있어서도 마찬가지로 지재분쟁의 ADR에 의한 해결이 확대되고 있다.⁷⁰⁾ 한국국제사법학회는 2010년 국제지식재산소송원칙에 중재 편을 설치하여 국제지식재산 분쟁을 중재로 해결함에 있어 필요한 국제사법원칙을 정립한 바 있었다.⁷¹⁾

10. 지재권에 관련한 한국의 위상 상승

한국은 이제 선진국의 반열에 들어섰다. 한국의 국내총생산(GDP) 규모는 2017년 기준 약 1조5,300억 달러로 세계 12위, 수출 세계 6위, 외환보유고 세계 9위를 기록하였고 2019년에는 1인당 국민소득이 3만1,349달러에 이르러 30-50 클럽에 가입하였다. 한국은 2029. 10. 25.

할 수 있도록 되어 있었던 바 연방항소법원은 이는 변형적 이용 등 공정이용에 해당한다고 판시하였다. Authors Guild v. Google, Inc., 804 F.3d 202 (2d Cir. 2015, cert. denied, Apr. 18, 2016).

65) 오라클은 자바 코드를 이용하여 안드로이드 운영체제(OS)를 만든 구글을 상대로 88억 달러의 저작권 침해 손해배상청구소송을 제기한데 대하여 연방항소법원은 지방법원의 판결을 파기하고 API가 저작권의 대상이 되며 구글의 사용은 공정이용에 해당되지 않는다는 판결(Oracle Am., Inc. v. Google Inc., No. 3:10-cv-03561, 2016 WL 5393938 (Sept. 27, 2016); reversed, 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018))을 하였지만 연방대법원은 6-2의 판결로 API의 저작권 대상 여부 판단을 피한 채 구글의 자바 API 이용은 공정이용에 해당한다고 판시하였다. Google LLC v. Oracle Am., Inc., 18-956, 2021 WL 1240906 (U.S. Apr. 5, 2021).

66) 그러나 다른 각도에서 살펴 볼 때, 과연 공정이용의 범리가 공정한 결과를 가져오고 있는 것인지는 의문이다. 공정이용의 범리가 공정이용(fair use)라는 미명하에 지재권자의 지나친 희생을 강요하는 것은 아닌지 반성해 보아야 할 문제이다.

67) 35 U.S.C. Section 294(a). 저작권분쟁의 중재적격성에 관하여는 Packeteer, Inc. v. Valencia Systems Inc., 2007 WL 707501, 82 U.S.P.Q.2d 1216(2007); Boss Worldwide LLC v. Crabill WL 124805 (S.D.N.Y. 2020).

68) <https://www.wipo.int/amc/en/rules/index.html>. 2020년까지 750건 이상의 조정, 중재 또는 전문가 판단사건이 접수되었다고 한다. <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>; WIPO Guide on ADR Options for Intellectual Property Offices and Courts, p.13. Tan, Joyce (2018). WIPO Guide on Alternative Dispute Resolution (ADR) Options for Intellectual Property Offices and Courts. WIPO. p. 29.

69) 관련 국가는 180개국, 관련 도메인이름 수가 90,000개에 이른다고 한다. <https://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

70) 2013. 2.19. 성립된 유럽연합 단일특허법원 협정(Agreement on a Unified Patent Court) 제35조에 따라 리스본과 뉴브리야나(Ljubljana)에 조정중재센터(Mediation and Arbitration Center)가 설치된다. 동 협정은 독일이 가입하는 2022년 초 발효할 것으로 예상되고 있다. EPO, When will the Unitary Patent system start? <https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start.html>. 프랑스, 스위스 등의 유럽 국가들도 지재분쟁의 중재적격성을 인정하고 있다. 프랑스는 2011년 지식재산권법을 개정(Law No. 2011-525) 하여 중재적격성을 명시하였다.

71) 그 원문 및 영·일어 번역본은 국제사법연구 제16권 2010. 참조.

WTO협정에서도 개도국의 지위를 포기하였으며 최근 한국은 New G7중의 하나로까지 불리고 있다.⁷²⁾ 한국의 과학기술과 문화의 영역에 있어서도 반도체, IT, 조선, 의약 기술의 발전과 BTS로 대표되는 음악, 기생충 등의 영화, 세계적으로 인기를 끌고 있는 웹툰 등에 있어 최고의 수준을 보여주고 있다. 2020년 우리나라의 특허, 상표 및 디자인 출원 건은 55만 7,229건으로 2019년보다 9.1% 증가하였고 특히 상표 출원 건수가 25만7,933건으로 2019년보다 16.4%나 상승하였다. WIPO의 국제특허출원(PCT) 건수도 2020년 2만60건으로 중국, 미국, 일본에 이어 독일을 앞지르고 세계 4위를 기록하여 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 지식재산 개발에 있어서도 과거 선진국을 따라가는 추격형에서 우리가 특정 분야를 선도하는 선도형 지식재산 개발로 변화하고 있다. 이에 따라 한국이 개발한 지식재산에 대한 글로벌 보호의 필요성이 높아지고 있다.

IV. 지재권의 준거법에 관한 국제규범의 발전

1. 개설

정보사회의 도래로 지식재산법 자체의 변화가 요구되어 디지털 저작물, 소프트웨어 특허, 영업방법 특허, 홀로그램 표지등에 대한 보호제도가 도입되는 한편 국제적 지식재산분쟁해결을 위한 국제사법의 개혁 작업도 동시에 진행되었다. 그 시발점은 1999년 세계지식재산권기구 회의에서 미국의 Dreyfuss교수와 Ginsburg교수가 제안한 지적재산소송의 국제재판관할과 외국재판승인·집행에 관한 협약초안이었고,⁷³⁾ 미국에서는 이를 발전시켜 후술하는 바와 같이 2007년 ALI 원칙을 성안하였으며 이어 유럽과 한국 및 일본 등지에서 그러한 작업이 지속되어 2010년과 2011년에 그 성과를 남겼었다. 각국은 지식재산권의 국제사법에 관한 새로운 입법도 논의하였으나 그 성과는 미미하였다. 이하에서는 21세기 초엽에 진행되었던 지식재산관련 국제사법에 관한 제원칙과 각국의 지식재산 관련 국제사법 입법을 살펴본다.

2. 지식재산관련 국제사법에 관한 제원칙

가. 2007년 미국법률협회 원칙

위 Dreyfuss 교수와 Jane Ginsburg 교수의 협약 초안을 바탕으로 미국법률협회(The American Law Institute)는 지적재산소송의 국제사법에 관한 조약성안에서 방향을 선회하여 국제적으로 수용될 수 있는 원칙(Principles)을 제정하기로 하였고 장기간의 논의 끝에 2007. 5. 14. “지적재산: 섭외적 분쟁에서 재판관할, 준거법 및 재판을 규율하는 원칙(Intellectual Property: Principles, Governing Jurisdiction, Choice of Law and Judgments in Transnational Disputes, 이하 “ALI원칙”이라 한다)”이 채택되었다.⁷⁴⁾

나. 2010년 한국 국제지적재산소송원칙

72) 미국, 유럽연합, 캐나다, 영국, 일본, 인도 및 한국을 지칭한다.

73) Rochelle C. Dreyfuss & Jane C. Ginsburg, "Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters," 77 Chi.-Kent L. Rev. 1065.(2002), available at http://kentlaw.edu/depts/ipp/intl-courts/docs/treaty10_10.pdf (last visit on May 5, 2021)

74) 동 원칙의 초안은 www.ali.org 참조.

아래에서 언급하는 한일공동연구회에서 원칙 제정 작업이 2009년까지도 합의에 이르지 못하자 한국 측은 한국 단독의 원칙을 성안하기로 결정하고 국제지적재산소송원칙 초안위원회를 구성하였다. 동 위원회는 2010년 초 원칙의 성안작업을 마치고 2010. 3. 26. 개최된 한국 국제사법학회 정기총회에 이를 제출하여 승인을 받았다.⁷⁵⁾ 그 특징은 (i) 지식재산과 지식재산권의 개념을 구분하여 지식재산분쟁에도 동 원칙을 적용할 수 있게 하고 (ii) 지식재산권을 등록지재권과 비등록지재권으로 나누어 규정하며 (iii) 다수국에서의 지재권 침해에 대하여 최밀접관련국법을 준거법으로 명시하고 (iv) 저작권 뿐만 아니라 미등록 상표나 디자인의 최초귀속에는 본원국법을 준거법으로 하며 (v) 지적재산분쟁의 ADR에 의한 해결이 증가함에 따라 지재권의 중재에 관하여도 규정하는 데 있었다.⁷⁶⁾

다. 2011년 한일공동제안 지적재산권에 관한 국제사법원칙

2003년 일본 와세다대학의 木棚照一 선생을 중심으로 한 일본 국제사법학자들의 제의로 한국 국제사법학회는 그 간부들을 중심으로 ALI원칙에 상응하는 원칙의 제정을 위하여 일본과 8차례의 공동연구회를 개최하면서 공동제안을 추진하여 2011. 1. 29. “知的財産權에 관한 國際私法原則한일공동제안”을 성안하였다.⁷⁷⁾ 이 공동제안은 한국지적재산소송원칙에 비하여 보호국법주의의 기초하에 규정되었으나 준거법합의에 있어 사전합의의 유효성도 승인되는 등 일부 진보적인 입장이 채택되기도 하였다.

라. 2011년 유럽 지적재산에 관한 국제사법원칙

독일의 막스플랑크연구소를 중심으로 한 유럽에서는 이러한 미국의 움직임에 대항하여 헤이그조약안의 수정안을 발표한데⁷⁸⁾ 이어 2004년 지적재산권의 국제사법에 관한 유럽 막스플랑크그룹(the European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP))을 결성하여 수차례의 예비초안⁷⁹⁾의 작성과 검토를 거쳐 2011. 12. 1. “지적재산에 관한 국제사법원칙(Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property, CLIP)을 제정하였다.⁸⁰⁾ 동 원칙은 보호국법주의를 기본으로 하면서도 제반 법률관계의 준거법에 관하여 비교적 상세한 규정을 두려고 노력하였다.

75) 동 원칙의 국, 영, 일문 본문은 국제사법연구, 제16호(2010.12.) 361면 이하 참조.

76) 손경한, “국제지적재산소송원칙 해설”, 국제사법연구, 제16호(2010.12.) 414면 이하 참조.

77) 영어로는 The Joint Japanese-Korean Proposal(Waseda Principles) 또는 ‘Joint Korean-Japan Principles’로 불린다. Joint Proposal by Members of the Private International Law Association of Korea and Japan, see The Quarterly Review of Corporation Law and Society, 2011, pp. 112-163. 그 상세에 관하여는 木棚照一 編著, 知的財産の國際私法原則研究-東アジアからの日韓共同提案-, 早稻田大學比較法研究所叢書, 2012. 및 지적재산권에 관한 국제사법원칙(한일공동제안), 국제사법연구 제17호(2011.12), 533면 이하 참조.

78) MPI는 독자적인 원칙을 발표하기 보다는 ALI원칙에 대한 대안의 형태로 제시되었다. Josef Drexel and Annette Kur(eds), Intellectual Property and Private International Law-Heading for the Future, Studies in Industrial Property and Copyright Law(Vol. 24, Hart Pub., 2005 및 J Basedow, J Drexel, A Kur and A Metzger (eds), Intellectual Property in the Conflict of Laws (Mohr Siebeck, 2005) 참조.

79) www.cl-ip.eu 참조

80) 지적재산권국제사법원칙의 제2예비초안(Second Preliminary Draft)에 대한 검토회의가 2009.10.23.-24. 베를린에서 개최되었으며 필자도 동 회의에 참가한 바 있다.

마. 2020년 ILA 지식재산에 관한 국제사법 가이드라인

“세계국제법협회 산하 국제사법과 지식재산에 관한 위원회(ILA Committee on IP and PIL)”에서는 2020. 12. 13. 본회의에서 ILA 지식재산에 관한 국제사법 가이드라인(ILA Guidelines on Intellectual Property and Conflict of Laws)을 의결하였다.⁸¹⁾ 준거법에 관한 동 가이드라인의 특색은 직무발명의 준거법⁸²⁾ 저작권집중관리기구의 준거법⁸³⁾ 및 중재적격성의 준거법⁸⁴⁾에 관한 별도의 규정을 설치하고 있다는 점이다.⁸⁵⁾

바. 소결

CLIP원칙은 당시 유럽의 보수적 경향(이는 후술하는 Rome II의 지식재산침해의 준거법 규정을 보면 용이하게 알 수 있다)을 반영하여 기본적으로는 보호국법주의에 그쳤고 ILA가이드라인은 4차산업혁명이 일어난 이후인 2021년에 성립된 것임에도 구태를 벗지 못한 것은 입장이 다른 여러 나라와 조율한 과정의 결과로 보여진다. 한일공동제안도 일본의 보수적인 입장이 반영된 것으로 충분히 만족할 만한 내용이라고 하기 어렵다. 결국 ALI원칙과 한국 지적재산국제소송원칙이 분쟁발생전의 준거법 합의를 허용하고 최초권리의 귀속에 관하여 등록지재권을 제외한 저작권, 비등록 상표권 등의 준거법을 창작자(고안자) 소재지법 또는 선정지법으로 한 것은 그나마 당시의 상황에서는 정보사회의 현실을 반영한 진취적인 성과라 할 만하다.

3. 제외국 국내법상 관련 규정의 입법

가. 일본

2007. 1. 1. 일본은 종래의 법례(법례)를 전면 개정한 “법의 적용에 관한 통칙법”(“법적용통칙법”)을 시행하였으나 지식재산권의 준거법에 관하여는 아무런 규정을 두지 않았다.⁸⁶⁾

81)

<https://www.ila-hq.org/images/ILA/docs/kyoto/ILA%20Draft%20Resolution%206%20Intellectual%20Property%20&%20Pvt%20Int%20Law%20Kyoto%202020.pdf> (last visit on May 5, 2021).

82) Guideline 제23조(Employment Contracts)는 종업원의 일상적 노무제공지 등 고용계약과 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 준거법으로 한다고 규정한다.

83) Guideline 제27조(Collective Rights Management in the Field of Copyright and Related Rights)는 기본적으로 집중관리기구와 저작권자간의 관계의 준거법은 집중관리기구 소재지법, 집중관리기구의 저작권행사의 준거법은 보호국법으로 하였다. 개인적으로는 저작권집중관리기구가 정하는 실체규범이 바로 적용되어 저촉법이 적용될 여지가 많지 않고 지능연결사회에서는 저작권집중관리기구의 영향력이 급격히 감소할 것이 예상되므로 저작권집중관리기구에 관련한 준거법규정까지 설치할 필요는 없다고 본다.

84) Guideline 제31조(Arbitrability)는 지재권분쟁의 중재적격성을 판단하는 법원 또는 중재판정부가 그 권리가 밀접한 관련을 가진 중재의 준거법(law of the arbitration)과 중재판정집행지국을 포함한 보호국법을 고려하도록 하였다.

85) 이에 관한 국내 소개문헌으로는 이규호, 2019년 헤이그 재판협약 성안과정에서의 지식재산권에 관한 논의 경과와 향후 진행방향에 대한 검토, 국제사법연구 제26권 제2호(2020.12.) 85-140면 참조.

86) 다만 동법 제13조는 물건 기타 등기하여야 할 권리의 준거법에 관하여 “動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による”고만 규정하여 등록지재권의 준거법은 당해 지재권의 소재지법 즉 등록국법이 된다는 해석론이 가능하게 하고 있다.

나. 유럽연합

유럽연합에서는 2007. 7. 11. “계약외채무의 준거법에 관한 유럽의회 및 이사회 No 864/2007 규정”(“로마Ⅱ”)이 제정되었다. 동 규정 제6조는 부정경쟁행위의 준거법으로 결과 발생지(영향을 받는 국가)법을 규정하면서 준거법합의의 효력을 부인하였다.⁸⁷⁾ 동 규정 제8조는 지재권침해의 준거법을 보호국법으로 하고 준거법합의의 효력을 부인하였다.⁸⁸⁾ 또한 동 규정 제14조는 비계약적채무의 준거법에 관한 사후 합의만 효력을 인정하고 있다.⁸⁹⁾ 이어 유럽연합은 2008. 6. 17. 유럽연합은 “계약채무의 준거법에 관한 유럽의회 및 유럽이사회 No 593/2008 규정”(“로마 I”)을 제정하였으나 지식재산계약의 준거법에 관하여는 아무런 특칙을 두지 않았다.⁹⁰⁾

다 중국

중국은 2011. 4. 1. 섭외민사관계법률적용법을 제정, 시행하였는 바 제7장에 지식재산권의 준거법지정원칙을 규정하였다.⁹¹⁾ 지식재산권의 귀속과 내용 및 불법행위책임의 준거법은 보호국법으로 하되(동법 제48조 및 제50조) 지식재산권 양도와 이용허락의 준거법에 관하여는 당사자자치를 허용하고 보충적으로 계약의 준거법에 관한 규정을 적용하며(동법 제49조) 불법행위책임에 관한 준거법 합의는 불법행위가 발생한 후에 법정지법에 합의하는 것만 허용하였다(동법 제50조). 지재권에 관한 규정은 아니나 동법은 인터넷 또는 기타 방식으로 성명

87) 제6조 (1) 부정경쟁행위로 발생하는 비계약의무에 적용되는 법은 경쟁관계 또는 소비자의 집단적 이익이 영향을 받거나 또는 받을 가능성이 있는 국가의 법으로 한다. (2) 부정경쟁행위가 오직 특정한 경업자의 이익에만 영향을 주는 경우에는 제4조를 적용한다. (3) (a) 경쟁제한으로 발생하는 비계약의무에 적용되는 법은 시장이 영향을 받거나 또는 받을 가능성이 있는 국가의 법으로 한다. (b) 복수국의 시장이 영향을 받거나 또는 받을 가능성이 있는 경우, 피고의 법정주소지의 법원에서 손해배상을 구하는 자는 제소한 법원의 법에 근거하여 그 청구를 기초하는 것을 선택하는 것도 가능하다. 다만, 당해 청구를 기초하는 비계약의무가 발생한 원인이 된 경쟁제한에 의해 직접적 또는 실질적으로 영향을 받는 것이 EU회원국의 시장이라는 것을 요한다. 원고가 관할지에서 적용 가능한 규칙에 따라 해당 법원에 복수의 피고를 제소하는 경우, 원고는 만약 피고 중 한 명에 대한 청구를 기초하는 경쟁제한이 직접적 또는 실질적으로 해당 법원의 EU회원국의 시장에도 영향을 미치는 경우에는 해당 법원의 법에 근거하여 청구하는 것만을 선택할 수 있다.(4) 본 조에 의한 적용 가능한 법은 제14조에 근거한 합의에 따라 제한할 수 없다.

88) 제8조(1) 지적재산권의 침해로 발생한 비계약의무에 적용 가능한 법은 보호가 요구되고 있는 국가의 법으로 한다. (2) 공동체의 통일 지적재산권의 침해로 발생한 비계약의무에 관하여 관련 공동체법(Community instrument)의 적용을 받지 않는 문제에 관해서는 그 침해행위가 발생한 국가의 법으로 한다. (3) 이 조항에 근거하여 적용된 법은 Rome II Regulation 제14조에 근거한 당사자 합의에 의하여 제한할 수 없다.

89) 제14조 (1) 당사자는 (a) 손해가 생긴 현상이 발생한 후에 계약을 체결하거나 또는 (b) 모든 당사자가 상업 활동을 하고 있는 경우에는 손해가 생긴 현상이 발생하기 전에 자유교섭으로 계약을 체결하는 것으로 의해 비계약적 의무에 당사자간 합의한 법을 적용할 수 있다. 이 선택은 사건의 상황에 따라 합리적 확실성을 가지고 표명하거나 또는 명시하는 것이어야 하며 제3자의 권리에 영향을 미치지 아니한다. (2) 손해가 생긴 현상이 발생한 시점에서 그 상황에 관련하는 모든 요소가 그 법이 선택된 국가 이외의 국가에 존재하는 경우, 당사자의 선택은 그 타국법 규정의 적용을 방해해서는 안 되고 그 적용을 계약으로 제한해서는 안 된다. (3) 손해가 생긴 현상이 발생한 시점에서 그 상황에 관련하는 모든 요소가 단수 또는 복수의 회원국에 존재하는 경우에 당사자가 회원국의 법 이외의 법을 선택한 경우, 그 선택은 재판지인 회원국에 있어서 그렇게 하는 것이 적절한 경우에는 유럽공동체법 규정의 적용을 방해해서는 안 되고 그 적용을 계약으로 제한해서는 안 된다.

90) Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I).

91) 그 조문의 번역문으로는 김호, 涉外民事法律適用法, 국제사법연구 17권(2011.12) 515-531면 참조.

권, 초상권, 명예권, 사생활권 등 인격권을 침해하는 경우에는 피해자의 상거소지법을 준거법으로 규정한다(동법 제46조).

라. 대만

2011년 대만涉外民事法律適用법은 보호국법주의를 선언하되 직무 지식재산에 관한 권리는 고용계약의 준거법을 적용한다고 규정한다(동법 제42조)⁹²⁾

마. 베트남

2015년 개정된 베트남 민법의 국제사법편 제679조는 지식재산권의 준거법에 관하여 보호국법주의를 규정하였다.⁹³⁾

바. 소결

위에서 살펴본 유럽연합과 아시아 각국의 지재권 준거법에 관한 입법은 당시의 시대상도 제대로 반영하지 못한 채 지재권의 준거법에 관하여 개략적인 규정을 둔다는데 의미를 부여하는데 그쳤다고 할 수 있다. 특히 일본이 100년만에 법적용통칙법을 제정하면서도 지재권의 준거법에 관한 아무런 규정도 두지 못한 것에서 일본 국제사법의 낙후성을 발견할 수 있다. 만일 4차 산업혁명의 물결이 밀어닥친 현재의 상황 하에서라면 좀 더 다른 결과가 도출될 수 있지 않았을까 생각된다.

V. 지식재산 준거법 일반

1. 개설

앞서본 바와 같은 지능연결사회에서의 지재 환경의 변화, 특히 데이터경제와 플랫폼경제에서와 같이 동시 다국간 지식재산의 유통과 지구적 침해로 인한 지재권의 국제적 집행의 필요로 인하여 지재에 관련한 국제사법도 새로운 접근이 요구되고 있다.⁹⁴⁾ 이러한 지재권의 초국적 성격 강화에 따라 그 속지주의적 성격이 현저히 약화되고 있음에도 일부 지적재산사건에 전속적 국제재판관할이 인정되고 있으며 지식재산의 준거법에 관하여도 보호국법주의에 머물고 있는 것이 오늘날 세계의 입법 추세이다. 그러나 등록지재권의 비중이 감소하고 속지성을 판단할 연결점이 박약하거나 심지어는 부재하는 경우도 생겨나고 있는 등 앞서 본 바와 같은 여러 가지 이유로 전속관할이나 보호국법주의는 더 이상 광범위하게 유지될 수는

92) 臺灣 涉外民事法律適用法 第四十二條 以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。受僱人於職務上完成之智慧財產，其權利之歸屬，依其僱傭契約應適用之法律。

93) 그 영역본은 다음과 같다. Article 679. Intellectual property rights. The intellectual property rights shall be determined in accordance with the laws of the country in which the objects of the intellectual property rights are required to be protected.

94) 이점에 관한 최근의 논의로는 Richard Garnett, Ch. 12 - Intellectual Property and Private International Law, Part II - Across Jurisdictions, Across Intellectual Property, Edited by Graeme W. Austin, Andrew F. Christie, Andrew T. Kenyon, Megan Richardson(March 12, 2020) 158-172.

없다고 할 것이다.

더욱이 지식재산권이라는 배타적 권리를 인정하기 보다는 지식재산 자체를 보호하려는 경향이 강해지고 지식재산을 넘어 데이터 등 지식재산이 아닌 무체재산의 보호에까지 나아가고 있으며 지식재산 자체가 디지털화되고 지식재산 거래와 지식재산에 대한 침해도 디지털화되고 있으므로 지식재산 내지 무체재산의 준거법을 속지주의에 기초한 보호국법에 의하는 것은 더 이상 유지되기 어려워지고 있다. 왜냐하면 지식재산의 속지적 성격이 매우 약화되었을 뿐 아니라 이러한 상황 하에서는 지식재산 보호국을 특정하기 어렵고 또 보호국별로 거래의 효력이나 침해를 판단하기가 어렵거나 불가능하게 되어가고 있기 때문이다. 반면 지식재산의 디지털화는 지식재산과 그 보유자를 용이하게 특정할 수 있도록 해 주고 나아가 디지털 시스템을 통하여 그 보유자와 거래를 하고 지식 재산 침해를 저지하는 등 그 준거법과 무관하게 권리의 행사가 이루어지고 있다. 그러면 보호국법주의의 대안은 무엇인가? 아래에서 그 대안을 모색해 보기로 한다.

2. 당사자 자치의 존중

가. 준거법 합의의 자유

앞서본 바와 같이 오늘날은 지식재산 법률관계의 준거법 지정에 필요한 객관적 연결점이 없거나 박약하게 되었으므로 주관적 연결점인 당사자의 의사를 존중하여 준거법 합의를 폭넓게 인정할 수밖에 없게 되었다고 본다. 준거법합의는 지식재산의 거래에 관하여 뿐 아니라 지식재산의 귀속이나 성립, 또는 침해의 경우에도 원칙적으로는 허용된다고 할 것이다. 또한 앞서 본바와 같은 비국가규범의 증대에 대응하여 당사자는 특정국가의 법률 뿐 아니라 비국가규범을 준거규범으로 하는 합의도 할 수 있어야 할 것이다. 종래 지식재산 침해에 관한 준거법합의는 사후 합의만 허용하고 사전합의는 그 효력을 부인하는 것이 일반적이었으나 지식재산 침해의 객관적 준거법을 결정하는 것이 용이하지 않으므로 법률관계의 예측가능성을 제고하기 위하여 지식재산 침해가 예상되는 당사자 간에 준거법의 사전 합의를 허용하는 것이 타당할 것이다.⁹⁵⁾⁹⁶⁾ 다만 사전 합의가 남용될 우려가 있으므로 그 유효성에 관하여는 아래에서 보는 바와 같은 주의를 배풀어야 할 것이다.

나. 준거법 선언의 효력

준거법합의의 효력을 인정하는 것에서 한발 더 나아가 지식재산의 창작자 등은 자신의 지식재산에 적용될 준거법을 선언할 수 있다고 하여야 할 것이다. 왜냐하면 지식재산 귀속의 준거법을 정하는 연결점인 지식재산의 창작지 또는 창작자의 소재지를 알기가 어렵기 때문이

95) ALI원칙 §302(1)는 분쟁발생의 사전 사후를 묻지 아니하고 준거법합의를 허용한다. 다만 ALI원칙 §302(2)는 지재권의 성립 등의 준거법에 있어서는 당사자자치를 허용하지 않는 등 일정한 경우 준거법합의의 자유를 제한한다.

96) 대법원 2019. 12. 24. 선고 2016다222712 판결은 영업비밀 라이선스를 포함한 엔지니어링 계약의 종료 후 새로운 공장의 가동 중단과 손해배상의무 등의 성립 여부의 준거법에 관하여 당사자들이 계약에서 합의한 미국 일리노이주 법을 적용하여야 하며 우리나라 법을 적용하여서는 안된다고 판시하였다. 이 사안은 계약서상의 잔존의무조항(survival clause)의 효력 문제이기도 하였다.

다. 다만 이 준거법 선언의 자유는 무제한으로 인정할 수는 없고 관련자들의 예측가능성을 위하여 지식재산 창작 등과 실질적 관련이 있는 곳의 법, 예컨대 창작자의 소재지법으로 제한하는 것이 타당할 것이다. 이 선언은 일정한 공시 방법을 통하여 관련자들에게 알려져야 할 것이다. 특정 지식재산을 이용하려는 자는 공시된 준거법에 따라 이용여부와 조건을 정할 수 있게 될 것이다.

다. 준거법합의/선언의 효력 한계

준거법합의나 당사자 일방의 준거법선언이 자의적으로 행하여져서는 안될 것이다. 당사자나 관련자의 권익을 현저하게 해치는 준거법합의나 선언은 그 효력이 없다고 하여야 할 것이다. 따라서 불공정하거나 예측할 수 없는 준거법합의나 선언은 무효라고 하여야 할 것이다. 준거법합의나 선언의 공정성 여부는 준거법합의가 없었다면 작용되었을 준거법에 따라 판단하여야 할 것이되 특히 약관에 의한 준거법합의는 그 유효성 판단에 엄격한 기준을 적용하여야 할 것이다.⁹⁷⁾

준거법합의는 당사자가 처분할 수 있는 법률관계에 한하여 허용되고 지식재산의 물권적 귀속에 있어서는 준거법합의는 제한될 수 있다. 지적재산권의 성립·유효성, 권리의 내용, 소멸, 등록지적재산권의 등록, 양도가능성 및 양도의 제3자에 대한 효력에 관한 준거법의 합의는 당사자간에만 그 효력을 미치고 준거법의 합의는 그 합의 이전에 발생한 제3자의 권리에 영향을 미치지 아니한다고 하여야 할 것이다.⁹⁸⁾

3. 속인주의적 접근

재판관할이나 준거법을 결정하기 위하여는 법률관계와 준거법을 연결시키는 연결점이 있어야 한다. 종래 속지적 연결점으로는 물건의 소재지, 행위지, 사실발생지와 같은 개념이 사용되었다. 지식재산에 관련하여서는 지식재산 창작지, 지식재산 실용(實用)지,⁹⁹⁾ 지식재산 침해지 등이 그 연결점이 될 수 있다. 그러나 디지털 세상에 있어서는 물건의 소재지가 존재할 수 없고 실용행위지나 침해행위지가 있을 수 없거나 있다 하더라도 이를 확정하기가 매우 어렵다. 이런 문제점을 해결하기 위하여 지식재산 이용이나 피해 발생을 의제하는 의제적 장소(fictional situs)를 설정하는 궁여지책까지 등장하고 있음은 위에서 본 바와 같다. 이처럼 지식재산에 관련한 속지적인 연결점을 확정할 수 없다면 결국 속인적인 연결점 즉 관련 당사자의 국적이나 상거소지를 연결점으로 삼을 수밖에 없어진다. 지식재산창작자의 소재지, 지식재산보유자의 소재지, 지식재산침해자의 소재지 등을 연결점으로 삼으려는 시도를 하게

97) ALI원칙 §302(5)는 대중시장계약에 한하여 그 공정성을 담보하고자 다음과 같이 규정한다. “(a) In addition, choice-of-law clauses in mass-market agreements are valid only if the choice-of-law clause was reasonable and readily accessible to the nondrafting party at the time the agreement was concluded, and is available for subsequent reference by the court and the parties. (b) Reasonableness under subsection (a) is determined in light of: (i) the closeness of the connection between the parties, the substance of the agreement, the State whose law is chosen, and the forum, and (ii) the parties’ locations, interests, and resources, taking particular account of the resources and sophistication of the nondrafting party.” ALI원칙 §315(3)도 유사한 취지를 규정한다.

98) ALI원칙 §302(3)은 준거법합의는 제3자의 권리에 불리한 영향을 미치지 않는다고 규정한다.

99) 지식재산을 실용한다 함은 특허발명이나 영업비밀의 실시, 상표의 사용, 저작물의 이용을 포함하는 개념이다.

된다. 이러한 접근은 계약의 준거법을 결정하기 위한 연결점으로 특징적 급부를 하는 자의 소재지를 원용하는 것에서 이미 시도되었다. 왜냐하면 특징적 급부를 하는 장소는 우연적 요소가 많아 연결점으로 적절하지 않은 경우가 많았기 때문이다. 그러나 이러한 속인주의적 접근을 하여도 모든 문제가 해결되는 것은 아니다. 그 관련 당사자의 소재지 역시 온라인 플랫폼 운영자의 소재지와 같이 우연적이거나 의도적으로서 당해 법률관계와 무관한 경우가 많기 때문이다. 심지어는 그 행위자가 사이버스페이스 상에만 존재하여 그 소재지를 전혀 알 수 없는 경우도 없지 않다. 그럼에도 속지적 연결점에 비하여는 속인적 연결점이 우연성이 덜하고 지속적이어서 그 특징에 상대적으로 장점이 있다고 할 수 있다.¹⁰⁰⁾ 앞서본 영업비밀보유자 소재지법을 준거법으로 하고 그 준거법을 역외적용하는 것도 이러한 접근방식의 한 예로 볼 수 있고 이를 확장하면 모든 지식재산 보유자의 소재지에서 당해 지식재산이 침해되어 그 보유자 소재지의 지식재산법을 적용하고 일정한 요건을 충족하는 경우에는 그 준거법을 외국에서의 침해에까지 확장 적용하는 것이 될 것이다.

4. 최밀접관련국법의 원칙

준거법합의나 선언이 없는 경우 지식재산의 준거법으로는 당해 지식재산과 가장 밀접한 관련이 있는 곳이 속하는 국가의 법이 합당할 것이다. 이 법리는 인터넷상의 지재권 문제에만 적용될 것은 아니다.¹⁰¹⁾ 창작된 지식재산의 귀속을 포함한 지식재산 창작에 있어서의 최밀접관련국은 창작지 또는 창작자의 소재지가 될 것이다. 창작에 관여한 자가 복수인 때에도 마찬가지로 창작자들간에 다른 합의가 없는 한 그 창작 및 최초의 공표에 가장 밀접하게 관련된 국가의 법을 준거법으로 하여야 할 것이다. 지식재산 창작지가 불명하거나 지식재산 창작지법을 적용하는 것이 부적절한, 예컨대 상표권과 같은 경우에는 당해 지식재산의 최초 실용지도 최밀접관련국의 하나가 될 수 있을 것이다. 여러 곳에서 지식재산의 실용된 경우에는 그 주된 실용지가 최밀접관련국이 될 것이다. 그런데 앞서본 지식재산에 관한 속인주의적 접근방법을 취하게 되면 불명한 창작지, 실용지 개념보다는 창작자나 실용자의 소재지를 최밀접관련지로 보게 되는 경우가 많을 것이다.

5. 온라인 플랫폼 관련 지식재산의 준거법

지능연결사회에서는 지식재산의 개발, 거래 및 침해 등 각종의 법률관계가 온라인 플랫폼에서 전개된다. 서비스 플랫폼에서 지식재산을 개발할 수 있도록 도와주고, 메타버스 내에서는 각종의 지식재산이 생성, 유통되고 심지어는 침해된다. 앞서본 유럽연합 온라인중개플랫폼모텔규칙은 준거법에 관하여 플랫폼을 이용하는 공급자 또는 고객의 소재지국법을 적용하는 것으로 하고 있다.¹⁰²⁾ 그러나 플랫폼사업자가 무수히 많은 국가로부터의 공급자나 고객의

100) 이러한 상황하에서는 관할 결정에 있어 속인관할이 우선하고 속인관할이 없을 때 속지관할의 준부를 판단하는 것처럼 준거법결정에 있어서도 속인준거법을 먼저 판단하고 속인준거법을 적용할 수 없는 경우에 속지준거법 판단 기준을 원용하는 방안을 고려할 수 있다.

101) ALI원칙 §321 등은 유비쿼터스 환경에서의 침해에만 이 법리를 적용한다.

102) Article 28: Applicable Law: 1. The provisions in Articles 3~11 and 27 apply to platforms which provide services as defined in Article 1 to suppliers and customers who have their habitual residence in a state which has adopted these Model Rules. 2. Article 12 and the provisions in Chapters III~V apply to platform-customer contracts and to platform-supplier contracts which are governed by the law of a state which has adopted these Model Rules. 3. The provision in Chapter

법률에 일일이 복종하는 것은 사실상 불가능한 일이므로 유럽연합이 택한 방식은 적절한 해결책이 되지 못한다 할 것이다.¹⁰³⁾

따라서 앞서 본 당사자자치의 원칙과 최밀접관련국법 원칙을 온라인 플랫폼에서의 지식재산 문제에도 적용하는 것이 해결의 실마리가 될 것이다. 먼저 플랫폼사업자는 플랫폼 내에서 유통되는 지식재산과 그 거래 내역을 공시하는 방법을 마련하고 그 권리의 귀속과 거래 및 침해에 적용될 준거법을 직접 또는 그 창작자나 실용자가 선언할 수 있도록 하여야 할 것이다. 플랫폼사업자가 플랫폼의 법률관계에 적용될 준거규범을 선언한 때에는 그 준거규범 지정을 원칙적으로 존중하되 온라인 플랫폼에 적용되는 실질규범을 합리적이고 공정하게 정립하도록 강제하는 방안을 모색하여야 할 것이다. 나아가 플랫폼에서 발생하는 지식재산 침해 기타 분쟁을 해결하기 위한 분쟁해결기구를 설치하여 분쟁을 처리하도록 의무지울 수 있을 것이다.

6. 준거법 지정의 한계 - 공정의 원칙

앞서 본 바와 같이 지식재산에 관한 실질법에 있어서 지재권 남용 금지의 법리와 공정 이용의 법리의 확대되고 있는 바 지식재산에 관한 준거법 지정 규칙에 있어서도 그 공정성과 그에 따라 지정된 준거규범의 공정성이 강조되고 있다. 이는 특히 당사자 자치를 널리 인정하고자 하는 입장에서는 더욱 필요하다고 할 것이다. 특히 당해 법률관계와 밀접한 관련이 있는 국가의 강행법규나 공서에 반하는 준거법의 적용을 배척할 수 있는 이론적 근거를 마련하여야 할 것이다. 이러한 견지에서는 형평의 원칙(equitable doctrines)을 실질법과는 별도의 국제사법원칙에 따라 그 적용여부를 결정하여야 한다는 견해도 생겨났다.¹⁰⁴⁾ 동 견해는 외국의 형평의 원칙은 다른 실질법 원칙과 마찬가지로 준거법 지정규칙에 따라 그 적용여부가 결정되어야 한다고 본다. 이 견해는 형평법상의 의무도 계약적(contractual)이거나, 불법행위적(tortious)이거나 원상회복적(restitutionary)인 관점에서 분석하여 그 준거법을 지정할 수 있다고 본다.

7. 지재분쟁의 중재와 국제사법

앞서 본바와 같이 오늘날 지식재산분쟁이 중재등 ADR에 의하여 해결하는 경우가 급격히 늘고 있으므로 지식재산 분쟁의 중재의 준거법에 관한 규정도 정립할 필요가 있다. 이점에 관하여는 2010년 한국국제지적재산국제소송원칙은 제5편으로 중재에 관한 규정을 두었던 바 준거법에 관하여서는 중재적격성의 준거법, 중재합의의 준거법, 중재절차의 준거법에 관하여 규정한 바 있다.¹⁰⁵⁾ ILA가이드라인은 법원이나 중재판정부는 중재적격성을 판단함에 있어

VI applies to platform-customer contracts and to platform-supplier contracts where the applicable private international law on legal subrogation or multiple debtors invokes the law of a state which has adopted these Model Rules.

103) 이는 2016년 Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms 제24조가 기본적으로 플랫폼사업자 소재지법을 준거법으로 하였던 것에 대조된다.

104) T M Yeo, Choice of Law for Equitable Doctrines, Oxford, 2004. 다만 그 쟁점이 공서, 강행규정 또는 법정지의 절차에 관련되는 때에는 예외라고 한다.

105) 동 원칙 제38조, 제39조 및 제41조 참조.

지재권이 밀접한 관련을 가지는 중재지의 법과 중재판정이 승인, 집행되어야 할 보호국의 법을 고려하여야 한다고 규정한다.¹⁰⁶⁾

8. 현행 지식재산 준거법에 관한 규정의 문제점

가. 국제사법과 베른협약의 규정

현행 국제사법 제24조는 “지식재산권의 보호는 침해지법에 의한다”라고만 규정하고 있다. 한편 한국이 가입한 베른협약 제5조 제2항은 무방식주의를 채택함과 동시에 “...보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률에 따른다”고 규정하고 있다. 위 베른협약의 규정을 국제사법상 저촉규정이라 보더라도 현행 국제사법상으로는 지식재산권의 귀속이나 성립 또는 거래의 준거법에 관하여는 해석에 맡겨져 있었다.

나. 국제사법과 베른협약의 해석

베른협약상 준거법의 해석에 관하여는 베른협약 제5조 제2항의 해석을 둘러싸고 법정지법주의, 보호국법주의 및 본원국법주의가 대립하였다. 법정지법주의를 취하는 견해는 베른협약 제5조 제2항은 국제사법상 저촉규정이라 볼 수는 없으므로 일반 원칙에 따라 법정지법이 적용된다고 본다.¹⁰⁷⁾ 보호국법주의를 취하는 견해는 베른협약 동 조항이 준거법에 관한 규칙, 그중에서도 보호국법주의를 선언하였다고 본다.¹⁰⁸⁾ 본원국법주의를 취하는 견해는 지식재산 관련 조약이 선언하는 내국민대우 원칙은 국제사법상의 저촉규정이 아니라 이른바 외인법 규정이므로 이를 준거법 결정 원칙으로 삼을 수는 없고, 베른협약은 보호국법주의를 선언한 영화저작물의 저작권 귀속문제를 제외한 모든 문제에 관해 본원국법주의를 전제로 하고 있다고 본다.¹⁰⁹⁾

우리나라의 하급법원 판결은 국제협약에서 명시적으로 본국법에 의하도록 규정하지 아니한 이상 지적재산권에 관한 일체의 문제를 보호국법에 따라 결정함이 타당하고, 우리나라 국제사법 제24조가 지식재산권에 관한 모든 분야에 관하여 보호국법주의를 명시하는 대신 지적재산권 침해의 경우만을 규정하고 있다 하더라도 이를 넓게 해석하여 지식재산권의 성립·이전 등 전반에 관하여 보호국법주의 원칙을 채택한 것이라고 판단한 바 있다.¹¹⁰⁾ 학설은 이를 더욱 확장하여 제24조를 침해의 준거법뿐만 아니라 성립, 소멸, 내용, 이전, 존속기간, 효력 등에 대하여도 보호국법(침해지법)으로 선언한 것이라고 이해한다.¹¹¹⁾

106) ILA가이드라인 제31조 참조.

107) 駒田泰土, 「著作権をめぐる国際裁判管轄及び準拠法について」 国際私法年報 第6号 (2004) 72頁과 横溝大, 「知的財産権に関する若干の抵触法的考察」, 田村善之編著, 『新世代知的財産法政策学の創成』, 有斐閣(2008), 460-461頁은 법정지법에 의하되 그 국제사법에 따라 준거법을 정하여야 한다고 한다.

108) 이호정·정상조, “섭외지적재산권법 시론”, 서울대학교 법학 39권1호, 1999, 116면.

109) 손경한·박진아, “지적재산의 국제적 분쟁해결합의”, 중재연구 제14권 제2호, 2004 207면. 이 견해는 베른협약이 영상저작물에 대해 저작권이 누구에게 귀속되는지는 권리를 보호받고자 하는 국가(즉 보호국)의 국내법에 따라 결정된다고 규정한 것은 본원국법주의의 예외를 인정한 것이라고 해석한다.

110) 서울고법 2008.7.8. 선고 2007나80093 판결. 또한 대법원 2009. 10.29. 선고 2007도10735판결은 저작권 범위반죄의 형사사건에서 베른협약 제5조 제2항에 근거하여 보호국법인 우리나라법을 적용, 처벌하였다.

다. 국제사법 규정의 적용 범위의 문제점

이러한 한국에서의 통설, 판례는 직무발명의 준거법을 근로계약의 준거법으로 대치하는 기형아를 출산하였다. 대법원은 “직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다.”¹¹²⁾고 판시하였다.¹¹²⁾ 우리 대법원이 고용계약이라는 채권적 법률관계에 적용될 근로계약의 준거법에 관한 국제사법규정을 물권적 법률관계인 특허받을 권리의 귀속 문제에 적용한 것은 중대한 잘못이다. 이러한 무리한 법 적용을 하지 않을 수 없게 된 것은 국제사법 제24조가 규정하는 보호국법주의를 적용범위를 지나치게 확장한 종래 판결의 후과라 할 것이다.

라. 소결

2000년 국제사법 전면 개정시 지식재산권의 준거법에 관한 규정을 두었다는 점에서는 큰 의의가 있었으나 그 적용범위를 잘못 확장하였고 또 위에서 살펴본 바와 같은 지식재산 환경과 지식재산 법제의 변화에 따른 새로운 접근을 할 필요가 있으므로 국제사법 제24조의 규정은 이제 이를 새로이 정비할 필요가 있다 할 것이다.

9. 지식재산에 관한 준거법 입법에 있어 고려사항

지식재산의 준거법에 관한 새로운 입법을 한다면 위에서 살펴본 (1) 지식재산 환경의 변화와 (2) 지식재산법제의 글로벌한 변화를 숙지하고, (3) 지식재산에 관한 국제재판관할법제와의 정합성과 (4) 지식재산의 준거법에 관한 국제규범과의 정합성을 고려하면서도 (5) 지식재산의 모든 법률관계의 준거법 지정에 통용될 수 있는 일반 원칙을 제시하고 (6) 지식재산과

111) 최성수, 지식재산권의 준거법에 관한 우리나라 판례의 검토, 국제사법연구 제19권 제1호(2013), 283-330면

112) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결. 이 판결에 대한 평석으로는 문선영, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 준거법과 사용자의 통상실시권 효력범위 -대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결을 대상으로-”, 과학기술법연구 제21권 제1호 (2015. 2.), 37-80면; 신혜은, “직무발명에 관한 섭외적 법률관계의 관할과 준거법”, 법조 제65권 제7호 (2016. 8.), 225-266면; 강명수, “직무발명에 있어서의 국제재판관할 및 준거법 - 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 -”, 법조 제65권 제9호 (2016. 12.), 716-741면; 한국정보법학회, 정보법 판례백선 2, 박영사 (2016) 참조.

관련하여 높아진 대한민국의 국제적 위상을 반영하여 (7) 세계를 선도하는 선진적 입법을 제시하여야 할 것이다. 이상과 같은 전제하에서 지식재산 준거법의 입법 방향을 전통적 방식에 따라 그 성립과 귀속의 준거법, 거래의 준거법 그리고 침해의 준거법으로 나누어 살펴보기로 한다.

VI. 지식재산의 귀속 및 권리의 성립의 준거법

1. 개설

종래 저작권 등 비등록지식재산권의 최초귀속의 준거법은 창작 또는 고안을 한 자의 당시 상거소지국 등 그 지식재산이 최초로 창작 또는 고안된 국가의 법 또는 창작자의 소재지국 법으로 하는 것이 대세였다.¹¹³⁾ 반면 특허권 등 등록지식재산권의 최초귀속은 각 등록국의 법에 따르는 것으로 하여 왔다. 지식재산권의 성립·범위·양도가능성 및 소멸의 준거법에 있어서는 등록국법 또는 보호국법에 의거하는 것이 통례였다. 이하에서는 당사자 자치에 관하여 앞에서 논한 바를 전제로 하여 당해 지식재산의 본거(situs of intellectual property)라는 개념을 상정하여 본다. 지식재산의 본거는 당해 지식재산과 가장 밀접한 관련이 있는 곳이 된다고 보고 지식재산 일반에 있어서는 창작지나 창작자의 소재지가 지식재산과 가장 밀접한 관련이 있는 곳이 되고 등록지재권에 있어서는 그 등록국이 당해 지재권과 지식재산과 가장 밀접한 관련이 있는 곳으로서 그 본거가 된다고 볼 수 있을 것이다. 아래에서는 지식재산권의 최초귀속과 성립·범위·양도가능성 및 소멸의 준거법을 통일한다는 관점에서 이를 살펴본다.

2. 지식재산 귀속의 준거법

원칙적으로 지식재산의 창작성 내지는 창작자의 소재지법을 적용하여야 할 것이다. 창작자가 누구인가를 정하는 경우에도 마찬가지일 것이다. ALI원칙은 비등록지재권의 최초권리 귀속은 창작 당시의 창작자의 주소지법을 준거법으로 규정한다.¹¹⁴⁾ 저작권은 물론 비등록디자인권 귀속의 준거법에 있어서는 고안자의 소재지법을 준거법으로 하여야 할 것이다. 비등록 상표권 귀속의 준거법도 상표사용자의 소재지법을 준거법으로 할 수 있을 것이다.¹¹⁵⁾ 영업비밀, 특허받을 권리, 상표등록받을 권리 등의 준거법도 창작자, 발명자 또는 상표 사용자의 소재지법이 그 준거법이 될 것이다. 그러나 등록지재권의 귀속은 등록국법에 따를 수밖에 없을 것이다.

113) ALI원칙 제313조(1), 한국국제지적재산소송원칙 제24조 제2항, 한일공동제안 제308조 제2항(다한 저작권에 한하여), ILA가이드라인 제20조 제2항(a)(저작권에 한하여) 각 참조. 반면 CLIP원칙 제 3:201조(1)은 저작권의 최초귀속에까지도 보호국법주의를 고수하였다, 또한 ILA가이드라인 제20조 제1항이 비등록상표권이나 비등록디자인권의 최초 귀속의 준거법을 보호국법으로 한 것은 동 가이드라인이 ALI원칙 보다 14년이나 뒤에 성안된 것이라는 점을 고려할 때 심각한 퇴역적 접근이라 할 것이다.

114) ALI원칙 §313도 같은 취지이다.

115) ALI원칙 §312는 비등록 상표권이나 트레이드 드레스의 최초귀속의 준거법은 그 표장이 특정되고 출처표시를 한 나라의 법이 된다고 규정한다. 다만 당사자간에 계약 등 법률관계가 존재하는 경우에는 그 법률관계의 준거법에 따른다고 한다. 그러나 이 단서는 채권과 물권을 구별하지 않는 영미법적 사고가 반영된 것으로 채권과 물권을 준별하는 대륙법하에서는 찬성하기 어렵다.

3. 직무발명, 직무저작, 위탁저작 등의 준거법

직무발명, 직무저작, 위탁저작 모두에 공하여 그 권리귀속은 원칙적으로 발명지를 포함하는 창작지의 법을 준거법으로 하여야 할 것이다. 발명지 내지는 창작지로서 일상적 직무 수행지의 법(사용자의 소재지법인 경우가 많을 것이다)을 적용하고 일상적 직무 수행지의 법이 창작자에게 부여하는 권리 귀속이나 보상청구권 등의 보호를 박탈할 수 없도록 하여야 할 것이다. 직무발명을 특허등록한 경우에도 특허받을 권리 최초 귀속이나 보상청구권의 준거법이 등록국법으로 변경되는 것은 아니라 할 것이다. 따라서 직무발명의 준거법을 근로계약의 준거법으로 하는 대법원 판결은 이를 폐기하는 결과가 될 것이다.¹¹⁶⁾ 그 입법방식은 특별규정을 설치할 수도 있고 강행규정의 적용에 관한 일반 규정에서 언급할 수도 있을 것이다.¹¹⁷⁾

4. 지식재산권 성립 등의 준거법

지식재산권 성립의 준거법 즉 지재권의 존재, 유효성, 존속기간, 귀속의 준거법에 관하여는 보호국법으로 하는 것이 일반적이다.¹¹⁸⁾ 그러나 지능연결사회에 있어서는 비등록지재권은 물론 등록지재권에 있어서도 그 생성, 귀속, 성립·범위·소멸의 준거법에 있어서 당사자자치의 원칙에 따라 준거법합의나 선언을 할 수 있다고 하되 예측가능성을 담보하기 위하여 지식재산의 창작과 밀접한 관련이 있는 국가의 법 중에서 선택하도록 하는 것이 타당할 것이다. 당사자의 준거법합의나 선언으로 불이익을 받는 제3자는 등록지재권의 경우는 그 등록국, 비등록지재권의 경우에는 당해 지식재산과 가장 밀접한 관련을 가진 국가의 법의 적용을 주장할 수 있다고 하여야 할 것이다. 지식재산과 가장 밀접한 관련을 가진 국가로는 앞서 본 바와 같이 창작지 내지 창작자의 소재지가 되는 경우가 많을 것이다.

VII. 지식재산 거래의 준거법

1. 지식재산 거래의 준거법 일반

앞서 본 바와 같이 지식재산 일반에 있어 준거법합의의 자유가 인정되며 지식재산거래에 있어서는 더욱 널리 인정되어야 할 것이다.¹¹⁹⁾ 우리 국제사법하에서는 계약의 준거법 선택에 있어 당사자자치를 규정한 제25조의 규정을 그대로 적용하여도 좋을 것이다. 지식재산 거래의 준거법을 합의하지 않은 경우 동법 제26조에 따라 당해 지식재산거래와 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 준거법으로 하여야 할 것이다. 이 경우 어느나라 법이 당해 지식재

116) 직무발명의 준거법 지정에 당사자자치를 인정하는 것과 고용계약에서 합의된 준거법을 적용하는 것이 결과적으로 같을 수 있다는 주장이 있을 수 있으나 고용계약상 권리의무의 준거법과 직무발명의 권리귀속의 준거법은 구별하여야 할 것이다.

117) ALI원칙 §313(1)(c)는 고용관계에 있어서 비등록지재권의 최초권리의 귀속은 그 고용관계의 준거법에 따른다고 한다.

118) ALI원칙 §302(1)과 한국지식재산소송원칙 제19조는 등록지재권의 경우는 등록국법, 비등록지재권의 경우는 보호국법을 그 준거법으로 규정하였다.

119) 예컨대 ALI원칙 §315(1) 및 ILA가이드라인 제21조(Freedom of Choice). 그러나 동조 단서는 객관적 준거법에 따라 창작자나 실연자에게 주어진 보호를 박탈할 수 없다고 한다. 고용계약에 있어 피용자의 권리에 관하여도 마찬가지이다. 23(1)조.

산거래와 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 추정할 것인가? 거래에 있어 특징적 급부를 하는 자 즉 지식재산 양도계약의 경우에는 양도를 이행하고 라이선스계약의 경우에는 그 권리를 이용하도록 하는 각 지식재산 보유자의 계약체결 당시 소재지국법이 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 추정된다고 할 것이다.¹²⁰⁾ 이점은 오늘날 지식재산의 양도나 라이선스는 양도나 라이선스의 대상이 지식재산권으로 보호되는지 여부와 무관하게 지식재산을 넘겨받아 이를 사용하는데 오히려 그 중점이 놓이게 되어 단순한 권리의 이전이나 지식재산 사용의 허용에 그치지 않고 실제로 지식재산을 넘겨주는 사실행위를 수반하는 경우가 많다는 점에서도 그 타당성을 발견할 수 있다. 같은 법리는 지식재산의 제한적 양도라고 볼 수 있는 담보설정경우에도 타당하다고 하여야 할 것이다. 결론적으로 지식재산을 양도, 담보제공 또는 실용허락 거래의 모든 경우에 지식재산 보유자의 소재지가 당해 거래와 가장 밀접한 관련이 있는 국가로 추정된다 할 것이다. 따라서 지식재산의 양도, 담보제공 또는 실용허락의 공시 등 제3자적 효력을 갖추기 위한 요건도 지식재산 보유자의 소재지법 등 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법에 따라야 할 것이다.

2. 지재 양도 및 라이선스의 준거법

지적재산권의 양도나 라이선스계약의 준거법에 있어서는 앞서본 바와 같이 당사자자치가 인정되는 바 우리나라 판례도 특허권 양도계약의 국제재판관할에 있어 전속관할을 부정하고¹²¹⁾ 당사자의 준거법합의의 유효성을 인정하였다.¹²²⁾ 준거법합의가 없는 경우 외국의 제원칙은 계약과 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 준거법으로 하되 지재권을 양도 또는 실용허락하는 지식재산 보유자의 계약 당시 소재지를 가장 밀접한 관련이 있는 곳으로 추정한다¹²³⁾는 점에서 앞서본 한국법의 해석론과 다를 바 없다. 지재권의 양도가능성이나 전용적 효력이 있는 실용허락 가부, 양도등록이나 전용적 권리의 설정등록 등 그 효력요건 내지 대항요건 등도 앞서본 바와 마찬가지로 지식재산 보유자의 계약 당시 소재지 등의 법에 따라야 할 것이다.¹²⁴⁾ 이 경우 개별국의 지재권 등록부의 기재를 신뢰한 제3자의 권익이 침해될 우려가 있다는 지적이 있을 수 있으나 이해관계 있는 제3자는 지재권자 내지 지식재산 보유자의 소재지법에 따른 담보설정의 효력요건이나 대항요건을 검토함으로써 자신의 권익이 침해되는 것에 대비할 수 있으므로 이 지적이 반드시 타당한 것은 아니다. 어쨌든 거래의 신속과 안전을 위하여 지식재산 보유자별 분산원장 방식의 온라인 등록부를 운영하는 것이 바

120) 국제사법 제26조 제2항 제1호 및 제2호 참조. Rome I 제4조도 같은 취지이다.

121) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결은 “당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하는지 여부와 관련하여 특허권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 법원은 다른 국가의 특허권 부여행위와 그 행위의 유효성에 대하여 판단할 수 없으므로 등록을 요하는 특허권의 성립에 관한 것이거나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하는 것으로 볼 수 있으나, 그 주된 분쟁 및 심리의 대상이 특허권의 성립, 유·무효 또는 취소와 관계없는 특허권 등을 양도하는 계약의 해석과 효력 유무일 뿐인 그 양도계약의 이행을 구하는 소는 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하는 것으로 볼 수 없다.”고 판시하였다.

122) 서울고등법원 2009. 1. 21. 선고 2007나96470판결은 “국제사법 제25조는 ‘계약은 당사자가 명시적 또는 묵시적으로 선택한 법에 의한다.’라고 규정하여 준거법 합의의 효력을 인정하고 있으므로, 이 사건 양도계약의 해석에 대한 준거법은 당사자 간의 합의에 따라 대한민국 법이 된다.”고 판시하였다. 이 판결은 위 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결의 원심판결이다.

123) ALI원칙 §315(2)도 최밀접관련국법을 규정하면서 계약당시 양도인 또는 라이선서의 소재지국을 가장 밀접한 관련이 있는 국가로 추정하였다.

124) ALI원칙 §314는 양도가능성은 양도되는 권리의 각국의 법을 개별적으로 적용하고 양수인은 각국의 등록요건을 갖추어야 한다고 규정한다.

람직할 것이다.

3. 지식재산 담보거래의 준거법

지재담보거래의 준거법 지정에 있어서도 원칙적으로 당사자자치는 허용된다고 하여야 할 것이다. 예컨대 ALI원칙이나 CLIP원칙은 지재권에 관한 담보권을 설정하거나 양도하는 계약의 준거법에 관하여 당사자자치를 인정한 바 있다.¹²⁵⁾ 그러나 앞서본 바와 같이 당사자 자치는 담보 설정의 당사자간에서 인정되고 제3자와의 관계에 있어서 거래의 안정과 예측가능성을 확보하기 위하여 객관적 준거법이 정하는 효력요건 내지 대항요건 등은 등록국법 등 해당국법의 요건을 충족하여야 함은 양도의 경우와 다를 바 없다고 할 것이다. 논자에 따라서는 당사자자치로 정할 수 있는 준거법의 범위를 제한하여 당해 지식재산의 본거지국법나 지식재산 보유자의 소재지국법을 지정할 수 있는데 그친다는 입장도 성립될 수 있다.

당사자간에 준거법에 관한 합의가 없는 경우에는 CLIP원칙은 담보권 설정자의 소재지법을 준거법으로 하였다.¹²⁶⁾ 담보권의 등록 요부, 담보권의 양도, 담보권의 실행 등의 준거법도 설정자의 소재지법으로 하였다.¹²⁷⁾ 앞서 본바와 같이 2011년 UNCITRAL 지재 담보거래 입법가이드에 의하면 지재권 담보의 준거법은 보호국법에 따라 담보의 설정, 제3자에 대한 효력, 우선순위를 정하되 담보권은 설정자 소재법에 의거 설정될 수 있고 나아가 동법에 따라 제3자에 대한 효력도 정할 수 있으나 다만 다른 담보권자, 양수인 및 라이선시에 대하여는 예외로 하여 보호국법에 따르도록 하며 담보권의 실행은 설정자의 소재지법의 적용을 받도록 권고하였다. 이어 2016년 UNCITRAL 담보거래에 관한 모델법(2016 UNCITRAL Model Law on Secured Transactions)¹²⁸⁾ 제99조도 같은 입장을 취하여 지재권 담보의 준거법에 관하여 보호국법주의를 원칙으로 하고 담보설정자 소재지법주의를 보충적으로 채택하였다.¹²⁹⁾

그러나 앞서 본바와 같이 담보거래에 있어서도 보호국법주의를 취하여서는 다수국에서 문제되는 이해관계인간의 법률관계를 일의적으로 처리할 수 없으므로 지식재산권의 양도나 라이선스계약과 마찬가지로 당해 거래와 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 준거법으로 하는

125) ALI원칙 §315(1), CLIP원칙 3:801조(1).

126) CLIP원칙 3:801조(2). 다만 더 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 적용하는 예외를 인정하였다.

127) CLIP원칙 3:802조(1). 다만 담보가 설정된 지재권의 존부, 유효성, 범위, 소유권의 귀속, 지재권이나 담보권의 선의취득, 지재권의 등록요부등은 보호국법에 의한다고 한다. CLIP원칙 3:802조(2).

128) https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-08779_e_ebook.pdf
Catherine Walsh, A Transnational Consensus on Secured Transactions Law? The 2016 UNCITRAL Model Law, Transnational Commercial and Consumer Law, 28 August 2018, pp 63-89; 권영준, 담보거래에 관한 UNCITRAL 모델법의 주요 내용과 시사점, 비교사법 제24권 제2호(통권 제77호) 2017.05. 599-638면.

129) Article 99. Security rights in intellectual property 1. The law applicable to the creation, effectiveness against third parties and priority of a security right in intellectual property is the law of the State in which the intellectual property is protected. 2. A security right in intellectual property may also be created under the law of the State in which the grantor is located and may also be made effective under that law against third parties other than another secured creditor, a transferee or a licensee. 3. The law applicable to the enforcement of a security right in intellectual property is the law of the State in which the grantor is located. 지재담보에 관한 최근문헌으로는 Eva-Maria Kieninger(Ed.), Security Rights in Intellectual Property. Part of the Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 45), 2020.

것이 타당할 것이다. 이때 담보권을 설정하는 지식재산 보유자의 소재지법을 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법으로 추정할 수 있을 것이다.¹³⁰⁾ 지식재산 유동화의 경우에는 유동화의 중심에 있는 자산관리자의 소재지가 가장 밀접한 관련을 가진 곳이라고 하여야 할 것이다.

VIII. 지식재산 침해의 준거법

1. 개설

지식재산의 침해의 준거법을 결정하기 위하여는 먼저 법적 성질을 규명할 필요가 있다. 종래 지식재산권의 침해는 물권적 권리의 침해로 보는 견해가 다수였고 권리화되지 못한 지식재산의 침해는 불법행위로 보았다. 물권적 권리의 침해로 보면, 침해지란 지식재산권이 침해되는 곳, 지식재산권의 소재지 즉 특허 등 등록지재권의 경우에는 등록국, 저작권 등 비등록지재권의 경우 권리부여국 또는 본원국이 그 소재지국이 되어 동국법이 준거법이 된다.¹³¹⁾ 그러나 앞서 본바와 같이 지식재산법의 중심이 지식재산권에서 무체재산으로 이동한 오늘날에 있어서는 지식재산의 권리화를 불문하고 그 침해에 통용될 수 있는 하나의 준거법 지정 원칙이 필요하게 되었다고 하겠다.¹³²⁾

2. 지식재산 침해에 관한 준거법합의

종래 지식재산 침해에 관한 준거법합의는 사후적 합의만 허용되었으나 앞서 본 바와 같이 지식재산 침해에 관하여도 널리 준거법합의의 효력을 인정할 수 있을 것이다.¹³³⁾ 지식재산 거래에 수반한 지식재산침해의 경우에는 지식재산거래에서의 준거법합의가 그 침해에도 적용된다고 할 수 있을 것이다.¹³⁴⁾ ILA가이드라인은 지식재산권 침해의 준거법은 보호국법으로 규정하면서도 침해에 대한 구제의 준거법에 관하여는 당사자자치를 인정하고 있다.¹³⁵⁾

3. 지식재산 침해의 준거법 지정의 일반 원칙

당사자가 준거법을 지정하지 아니한 경우에는 앞서본 최밀접관련국법의 원칙에 따라 침해 전체에 대하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법을 준거법으로 하여야 할 것이다.¹³⁶⁾

130) 다만 ALI원칙 §317는 지재권 담보거래에 지재권의 성립이나 양도가능성 등의 준거법이 적용된다고 규정하면서도 담보권의 효력, 우선순위, 실행에는 동 원칙이 적용되지 않는다고 규정하여 그 적용범위를 제한하였다.

131) 입론의 근거는 다르지만 같은 결론으로는 최성수, 전제논문, 295면; 손경한, 지적재산분쟁의 준거법, 164면; 이은혜, 전제논문, 71면.

132) ALI원칙은 지식재산권 침해의 경우 등록지재권은 등록국법, 비등록지재권은 보호국법을 준거법으로 하되 (§301) 유비쿼터스적 침해의 경우에는 최밀접관련국법을 준거법으로 한다 (§321(1)).

133) ALI원칙 §302는 지재권침해에 관한 준거법합의를 배제하지 않았다.

134) 대법원 2019. 12. 24. 선고 2016다222712판결은 엔지니어링 계약에서 받은 기술정보를 새로운 공장의 건설에 사용하였을 이유로 하는 영업비밀침해금지 및 계약위반행위금지 청구 사건에서 영업비밀 침해지인 대한민국의 법이 아니라 동 엔지니어링계약의 준거법인 미국 일리노이주 법이 그 판단의 준거법이 된다고 판시하였다.

135) ILA가이드라인 제25조.

136) 한국 국제지적재산소송원칙 제21조는 다수 국가에서의 지적재산권 침해라는 표제 하에 다음과 같이 규정한다. “① 특정할 수 없거나 특정하기 어려운 다수의 국가에서 지적재산권의 침해가 발생하거나 발생할 우려가

다수국에서의 침해의 개념에 관하여 인터넷에 의한 침해에 한정하거나¹³⁷⁾ 다국적 미디어에 의한 침해에 한정하는 입장도 있으나¹³⁸⁾ 그에 한정하지 않고 널리 다국간 침해에 이 준거법 지정원칙을 적용하여야 할 것이다. 법원이 가장 밀접한 관련을 가지는 국가를 결정함에 있어서 고려하여야 요소로는 (i) 피고(또는 당사자)의 상거소 내지 영업소, (ii) 침해를 일으키는(또는 당사자의) 활동이 주로 행하여지거나 지향된 국가 및 (iii) 권리자(또는 당사자)의 활동 및 투자의 정도 등이 있다.¹³⁹⁾

최밀접관련국법 원칙은 부정경쟁행위나 영업비밀침해 등 권리화 되지 못한 지식재산 침해의 준거법에도 타당하다고 하여야 할 것이다.¹⁴⁰⁾¹⁴¹⁾ 영업비밀 침해와 가장 밀접한 관련이 있는 곳은 통상 당해 영업비밀이 실용된 곳일 것이고 수개국에서 동등하게 실용된 경우 또는 실용된 장소를 특정할 수 없는 경우에는 영업비밀 보유자의 소재지가 가장 밀접한 관련이 있는 곳이라고 보아야 할 것이다.

4. 지식재산 침해에 있어서의 준거법 항변

최밀접관련국법을 다수국에서의 침해에 대한 준거법으로 하더라도 침해자가 누릴 수 있는 준거법상의 이익은 보호되어야 할 것이다. 따라서 침해자는 특정국의 법률에 따르면 자신에게 지식재산 침해의 책임이 없음을 항변할 수 있다고 하여야 할 것이다. ALI원칙은 유비쿼터스적 침해에 있어 그 분쟁과 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 적용하게 하면서도 개별 국가의 법이 다름을 입증할 수 있으며 법원이 구제방법을 강구함에 있어 이를 고려하도록 하였다.¹⁴²⁾ 한국 국제지적재산소송원칙도 지적재산권의 침해 전체에 대하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법을 적용하는 경우에 “피고는 침해를 일으킨 활동이 영향을 미친 다른 국가의 법에 의하면 그 행위가 허용됨을 주장할 수 있다. 그러한 주장이 타당한 경우 법원은 그 다른 국가에서의 행위를 금지하거나 제한할 수 없다. 다만 지적재산권이 침해된 자의 정당한 권리를 보호하기 위하여 그러한 금지 또는 제한이 불가피한 경우에는 그러하지 아니하다.”고 규정한다.¹⁴³⁾ ILA가이드라인도 ALI원칙과 유사한 규정을 두고 있다.¹⁴⁴⁾

있는 경우에는 침해 전체에 대하여 가장 밀접한 관련을 가지는 국가의 법에 따른다. ② 법원은 가장 밀접한 관련을 가지는 국가를 결정함에 있어서 특히 다음에 기재한 제 요소를 고려하여야 한다. 1. 피고의 상거소. 다만 특정 영업소의 활동으로 침해가 일어난 경우에는 해당 영업소를 상거소로 본다. 2. 침해를 일으키는 활동이 주로 행하여지거나 지향된 국가 3. 권리자의 활동 및 투자의 정도 ③ 제2항에 따라 가장 밀접한 관련을 가진 국가를 결정할 수 없는 경우에는 제2항 제1호에서 정한 피고의 상거소가 있는 국가가 가장 밀접한 관련을 가진 것으로 본다.”

137) 앞서 본 ALI원칙 §321(1).

138) ILA가이드라인은 인터넷상의 침해 뿐 아니라 다국적 미디어를 포함하여 다국간 침해에 있어 최밀접관련국법을 준거법으로 지정하였다. ILA가이드라인 제26조(Law Applicable to Ubiquitous or Multi-state Infringements).

139) 한국 국제지적재산소송원칙 제21조 제2항. ALI원칙 §321(1). CLIP원칙 3:603(2)도 유비쿼터스적 침해에 있어 밀접한 관련이 있는 국가의 판단에 있어 유사한 기준을 제시하였다.

140) 영업비밀 침해의 준거법에 관하여 동지. 조영선, 영업비밀 침해로 인한 국제소송에 관한 검토 -준거법 문제를 중심으로-, 지식재산연구 제12권 제2호(2017), 113-144면. 동 견해는 영업비밀은 보호의 방식에서 특허, 저작권 등 전통적 지적재산권과 다르고, 침해지국이나 보호국과 같은 단일의 연결점을 택해서는 섭외적 침해 문제를 합리적으로 해결하기 곤란하다는 이유를 든다.

141) ALI원칙 §302(2)은 부정경쟁행위책임은 직접적이고 실질적인 손해의 결과가 발생한 국가의 법을 준거법으로 규정하였다.

142) ALI원칙 §321(2).

143) 한국 국제지적재산소송원칙 제21조 제4항.

5. 불법행위의 준거법에 관한 규정의 준용 범위

앞서 본바와 같은 지식재산법의 불법행위법화 경향을 고려한다면 지식재산권 침해의 법적 성질에 불법행위적 성격을 고려하여야 할 것이다.¹⁴⁵⁾ 따라서 불법행위에 관한 준거법 규정 중 성질상 지식재산권의 침해에도 원용이 가능한 부분은 이를 준용할 수 있을 것이다. 앞서 본 지식재산의 준거법에 있어서의 속인주의화 경향을 고려하여 지식재산 침해의 가해자와 피해자가 침해행위 당시 동일한 국가에 소재하는 경우에는 그 공통의 속인법을 적용할 수 있고,¹⁴⁶⁾ 지식재산의 침해가 계약 그 밖에 당사자 간에 미리 존재하는 관계로부터 발생했다면 그 계약 또는 관계의 준거법에 따르며,¹⁴⁷⁾ 손해배상의 책임제한에 관한 국제사법 제32조 제4항도 지식재산권 침해에 준용할 수 있을 것이다.¹⁴⁸⁾

IX. 결론 - 국제사법의 한계를 어떻게 돌파할 것인가

지능연결사회에서는 지식재산이 어디에서 사용되고 침해되는지를 알기 어렵고 가사 알 수 있다고 하더라도 다수국에 걸친 사용이나 침해의 경우 그 준거법을 정하기가 매우 어렵다. 따라서 종래의 지제권의 준거법에 관한 통설적 견해인 보호국법주의를 취하여서는 오늘날의 지식재산 환경에 제대로 대처하기 어렵다. 또한 종래 지식재산은 그 생성에 장기간이 소요되고 이를 권리로서 보호받기 위하여는 그 보호 요건 구비 여부를 심사 받아 이를 등록하여야 하였고 그 양도, 담보설정, 사용권 설정 등의 거래도 개별 지식재산권별로 그 효력요건을 갖추어야 하였으나 지능연결사회에서는 지식재산의 창작과 거래를 실시간에 공시할 수 있게 됨으로써 지식재산법 자체는 물론 그 준거법에 관한 규칙도 근본적인 변화를 맞게 되었다. 지식재산의 창작자는 물론 그 거래자나 심지어는 침해자까지도 그 법률관계에 적용될 준거법을 사전에 알고 그에 따라 행위할 수 있게 되었다.

위에서는 이러한 변화된 환경 하에서 지식재산 관련 준거법결정원칙으로 당사자자치의 원칙과 최밀접관련국법원칙을 주창하였다. 다만 당사자 자치의 원칙을 관철하는 경우 부당한 결과가 나올 수 있으므로 그에 대한 적절한 한계를 설정하는 작업이 추가 되어야 하고 최밀접관련국 판단에 있어서도 구체적 기준을 제시하여 준거법 지정에 관한 공정성과 예측가능성을 제고하여야 할 것이다. 준거법 지정에 관한 예측가능성 제고는 기존의 이론으로도 가능하다고 할 것이나 준거법의 공정성 확보는 메타 국제사법의 문제로서 해결하기 어려운 난제라 할 것이다. 바꾸어 말하면 지능연결사회의 특성상 국제사법만으로는 적절한 법을 발견할 수 없다는 것이다. 오늘날은 많은 문제가 지구적으로 발생하고 그에 대하여는 지구적 차원

144) ILA가이드라인 제26조 제2항 참조.

145) 종래 지식재산권 침해의 법적 성질에 관한 학설로는 ① 침해금지과 손해배상청구 모두 같은 성격으로 보아서 국제사법 제24조를 적용하자는 불법행위설과 ② 침해금지과 손해배상 청구 모두 물권적 효력으로 보아서 양자의 준거법을 목적물소재지법으로 보는 물권효력설, ③ 그리고 침해금지청구는 물권적 효력, 손해배상청구는 불법행위의 문제로 보는 효과분리설이 있었다. 손경한, 지적재산분쟁의 준거법, 164면 참조.

146) 공통의 속인법을 적용하는 국제사법 제32조 제2항 참조

147) 중속적 연결을 규정하는 국제사법 제32조 제3항 참조. 지식재산권의 양도, 담보제공, 사용허락의 계약관계가 불법행위에 의하여 침해되는 경우에 그 계약관계의 준거법에 의한다는 것과 일관성이 있다. 손경한, 국제지적재산소송원칙의 정립-한국의 입장에서-, 성균관법학 제20권 제3호 (2008)1089면 참조.

148) 동지, 최성수, 전제논문, 283-330면.

에서 대처하지 않으면 안되게 되었다. 최근 쟁점으로 부상한 코로나 19 백신 특허에 대한 강제실시권 설정만 하더라도 이 강제실시권 설정 여부와 그 조건을 어느나라 법에 따라 누가 결정할 것인가 하는 매우 해결하기 곤란한 문제를 제기하고 있다. 결국 특정국의 법률에 따를 수는 없으며 특정국이 국제재판관할을 가질 수도 없으므로 현자(賢者)의 신속한 판단에 따를 수밖에 없는 상황이다. 누가 이 난제를 해결할 현자인가?

제1주제 토론문

제1주제 발표문에 대한 지정토론문

김 언 속

(일본 文京学院大学 교수)

발표문「지식재산의 준거법에 관한 입법 방안」에 대한 토론문

김 연속

(일본 분쿄가쿠인 대학·교수)

손경한 교수님 발표 감사드립니다. 최근의 지식재산을 둘러싼 급격한 환경의 변화와 그에 따른 지식재산법제의 변화가 요구되는 상황에서 지식재산 및 지식재산권의 국제적 보호를 위한 국제사법적 문제에 대해 포괄적인 검토와 준거법에 관한 입법방안을 제시해 주신 점 감사드립니다. 지식재산권과 관련하여서는 한국 국제사법 개정안 작성시 준거법 개정문제는 보류된 점, 최근의 2019년 헤이그재판협약에서 지식재산관련재판은 많은 논의 결과 결국 협약에서 제외된 점 등을 고려해 본다면 앞으로 지식재산권에 관한 논의가 더욱 활발해 지리라는 것을 예측해 볼 수 있습니다. 그런 의미에서 본 발표문에서의 논의는 매우 의미가 있으며 시기적절하다고 판단됩니다. 지식재산권 관련 국제사법 문제에 관심을 갖고 있는 연구자의 한 사람으로서 본 발표문에 대해 토론의 기회를 주셔서 감사드립니다. 단 토론을 준비할 물리적 시간이 부족하여 충분한 토론이 되지 못한 점 미리 양해를 드리며, 이하, 발표문에 대해 이하 몇가지 질의와 코멘트를 하고자 합니다.

1. 지식재산법제의 변화 – 속지주의의 무력화에 대해

(1) 속지주의

논의의 전제가 되는 속지주의 원칙에 대해 발표문 11면은 「속지주의의 원칙이란 통상 지식재산권의 효력을 부여한 국가의 통치권이 미치는 영역 내로 한정되고, 지식재산권의 성립 변동 소멸 및 내용은 이를 권리로서 인정하고 부여한 당해 국가의 법률에 의해서만 결정된다는 원칙을 말한다」고 하고 있습니다. 속지주의 원칙에 대한 이러한 정의는 일찌기 일본의 논의에서 보여지는데¹, 이러한 개념 정의가 일본에서 지식재산권의 속지주의를 이해하는데 있어서 그것이 실질법적 의미의 속지주의인가 저촉법적 의미의 속지주의인가 아니면 양자를 의미하는 것인가 하는 논의를 반복하게 한 결과를 낳았습니다.² 지식재산권의 속지주의가 저촉법적 속지주의를(도) 의미한다는 것으로 논의가 전개되면 지식재산권의 속지주의는 시대착오적인 발상으로 극복해야 할 구시대적인 개념으로 치부되는 경향이 강해지는 것 같습니다.

토론자로서는 지식재산권의 속지주의란 [권리 효력의 속지성]을 의미하는 실질법상의 속

¹ 紋谷暢男「工業所有權と属地性」ジュリスト増刊 国際私法の争点 (1996) 25면.

² 속지주의의 개념과 관련된 논의에 대해 金彦叔『国際知的財産権保護と法の抵触』(信山社 2011)108면 이하.

지주의로 이해해야 하며³ 그 실질법상의 속지주의가 각국의 저촉법상의 속지주의(장소적 연결)에 어떻게 영향을 주는가를 검토해야 한다고 보고 있습니다⁴. 토론자로서는 실질법적 속지주의의 저촉법적 귀결로서 소위 보호국법주의가 이론적으로 이끌어져 나온다고 보는 입장입니다 (근거규정 베른협약 제5조 제2항).

위에서 말한 즉, 지식재산권의 속지주의의 원칙이란 [권리 효력의 속지성]을 의미하는 실질법상의 속지주의로 지식재산권의 효력이 속지적으로 한정되어 있다는 것을 의미하며 이는 당해 지식재산권의 외국에서의 권리상황을 파악하는 것 없이 외국의 지식재산권 질서에 개입해서는 안된다는 것을 의미합니다.⁵

이러한 의미의 지식재산권의 속지주의의 원칙을 파리협약과 베른협약상의 권리의 독립의 원칙(파리협약 제4조2, 베른협약 제5조 제2항 전단)에서 그 법적 근거를 찾을 수 있다고 한다면, 협약이 존재하고 있고 양 협약이 강제집행력을 가지는 협약인 이상 그 원칙을 무용화할 수는 없다고 봅니다. 속지주의 정의와 그 법적 근거에 대한 견해 그리고 속지주의의 무력화를 주장할 수 있는 법적 근거(현실적 이유가 아닌)에 대해 고견을 듣고 싶습니다.

(2) 역외적용

발표문 11면은 속지주의의 원칙을 취하는 한 지재권법은 이론상 역외적용이 될 수 없다고 하면서 최근 미국의 영업비밀보호법의 역외적용의 확대에 대해 소개하고 있는데 영업비밀은 속지주의의 영향을 받는 지식재산권과 그 성질이 다른 지식재산이므로, 경쟁법적 관점에서 역외적용을 논하는게 맞지 않는가 하는 생각을 합니다.⁶ 앞으로의 논의에서 지적재산권과, 영업비밀을 비롯하여 향후 등장하게 될 권리화되지 않은 다양한 형태의 지식재산을 나누어서 논의할 필요성에 대해 어떻게 생각하시지요 그리고 본 발표문의 입법제안의 대상이 되는 지식재산의 범위에는 권리화되지 않은 다양한 형태의 지식재산도 포함된다고 이해

³ 속지주의를 실질법상의 개념으로 보고 있는 것으로 Cornish & Llewelyn, *Intellectual Property: Patents, Copyrights, Trade Marks and Allied Rights*, 5thed. (Sweet & Maxwell, 2003) at 26, 27; P. Goldstein, *International Copyright* (Oxford University Press, 2001) at 63ff.

⁴ 이 점에 대해서 논하고 있는 것으로 E. Ulmer, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Law* (Kluwer 1978) p. 9; Fawcett/Torremans, *Intellectual Property and Private International Law* (Oxford, 1998) pp. 461ff ; C. Wadlow, *Enforcement of intellectual property in European and international law: the new private international law of intellectual property in the United Kingdom and the European Community* (Sweet & Maxwell, 1998) p.150.

⁵ ILA 가이드라인 제26조 제2항은 문제가 된 당사자의 행위가 그 행위와 관련이 있는 특정 국법에 의하면 침해행위로 되지 않는 상황을 상정하여 작성된 것이라 할 수 있다. 지식재산권의 속지주의를 의식한 조항이라 할 수 있다. International Law Association's Guidelines on Intellectual Property and Private International Law ("Kyoto Guidelines") Jipitec vol.21(2021)p.59 para.73.

⁶ 역외적용은 본래 비민사법적 영역에 있어서의 국가관할권의 문제이다.

하면 되는지 여쭙보고 싶습니다.

(3) 국제적 소진

발표문 11면은 속지주의를 관철한다면 국제적 소진은 있을 수 없다는 것을 전제로 논의를 전개하고 있는데 각국이 국제적 소진을 인정하기 시작한 것을 속지주의의 포기가 아니라 다른 각도에서 볼 수는 없는지요. 예를 들어 특허제품의 평행수입에 대한 BBS 항소심 판결⁷에서 일본 법원은 특허권의 국제적 소진을 인정하는지의 문제는 특허독립의 원칙이나 속지주의의 원칙과는 무관하며 국제적 소진론을 채용할지 여부는 일본 특허법상의 해석의 문제라고 하고 있습니다. 그런 다음 일본법의 해석으로 이중이득의 금지라는 실질적 이유를 근거로 국제적 소진론을 적용하여 문제가 된 평행수입을 긍정하고 있습니다. 이와 같이 국제적 소진론을 속지주의와 관계가 없는, 지적재산권의 독점에 의한 국제적 시장분할의 문제로 보고 국가정책적 측면에서 판단하는 점에 대해서 어떻게 생각하시는지 고견을 듣고 싶습니다.

2 준거법 합의의 확대에 대해

(1) 비국가규범 준거법 합의에 대해

발표문 18면에 비국가법으로의 준거법 합의가 가능하도록 해야 한다고 언급하고 계신데 지식재산과 관련하여 당사자가 합의 가능한 비국가법으로 구체적으로 어떤 것을 예로 들수 있는지요. 플랫폼사업자 등 이해관계자가 제시하는 행동강령, 규정, 표준화기관의 표준약관 안에는 국가법을 지정하는 준거법 조항이 별도 들어있는 경우가 다수라 생각합니다. 또 비국가법을 합의하였을 경우 이는 저촉법적 지정으로서의 의미를 부여해야 한다는 의미인지 확인하고 싶습니다.

(2) 침해사안에 대한 준거법 합의에 대해

발표문 18면에서 지식재산 침해가 예상되는 당사자 간의 준거법의 사전합의에 대해서 언급하고 계신데 지식재산 침해가 예상되는 당사자 간이라면 라이선스계약 등 계약관계에 있는 당사자를 의미하는 경우가 많을 것으로 사료되는데 계약 당사자 간에 불법행위가 발생하였을 경우에는 원인관계의 준거법이 적용되는 경우가 많으므로⁸ 계약서상 합의된 계약의 준거법이 적용될 수 있으리라 봅니다. 따라서 지식재산 침해가 예상되는 당사자 간에는 사전합의를 논할 실익은 없지 않은가 생각됩니다. 관련하여 발표문 32면은 침해사안에 대해 불법행위의 준거법에 관한 규정을 준용할 것을 제안하고 있는데 본 발표문에서 제시하는 지식재산권 침해의 준거법에 관한 입법방안이 기존의 불법행위의 준거법과 다른 특징은, 지식재산 침해가 예상되는 당사자 간의 사전합의(당사자자치의 확대)이외에 어떤 것이 있는지요. 당사자간의 합의가 없을 경우의 최밀접관련국법 결정시의 고려요소는 현행 국제사법 규정의

⁷ 東京高判平成7年3月23日判時1524号3頁.

⁸ 예를 들어 한국 국제사법 제32조 제3항, 일본 통칙법 제20조.

해석으로도 해결되지 않을까요.⁹ 준거법에 대한 항변은 사건에 의하면 지재권의 실질적 속지주의의 당연한 귀결로 사료됩니다.

(3) 성립의 준거법

발표문 32면은 비등록지재권은 물론 등록지재권에 대해서도 그 생성, 귀속, 성립, 범위, 소멸의 준거법에 대해 (선택적) 당사자자치의 원칙을 인정하자고 하시는데 지금까지의 지재권에 관한 국제사법 논의에서는 생소한 견해인 것 같습니다. 지능연결사회에서의 필요성이 그 배경에 있는 것 같은데 조금 더 구체적을 설명해 주시면 감사하겠습니다. 그리고 여기에서 언급하는 귀속은 발표문 32면에서 이야기하는 지식재산 귀속의 준거법과는 어떤 관계가 있는지요

3. 현행 지식재산 준거법에 관한 규정의 문제점 지적에 관해

발표문 25면은 한국의 현행 국제사법 제24조는 [지적재산권의 보호는 침해지법에 의한 다]라고만 규정하고 있으나 실제 이 조항의 운용에 있어서는 한국이 가입한 베른협약 제5조제2항의 보호국법주의의 영향으로 침해의 경우뿐만 아니라 지식재산권의 성립 이전 등 전반에 관하여 보호국법주의의 원칙이 적용되고 있는 점을 문제점으로 지적하고 있습니다. 실질법적 속지주의의 저촉법적 귀결로서 소위 보호국법주의가 이론적으로 이끌어져 나온다고 보는 사건의 입장에서는 제24조와 관련된 한국의 운용(지식재산권의 성립, 유효성, 권리의 내용과 소멸의 준거법을 보호국법으로 연결)은 타당한 것으로 보고 있습니다. 단 문제는 보호국법이 구체적으로 어디인가를 사안별로 명확히 해 나가는 것이라고 보고 있습니다.

4. 직무발명 직무저작의 준거법에 대해

발표문 26면은 한국대법원판결이 「직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이에 고용관계를 기초로 한 권리 의무 관계에 해당한다」고 하고 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다고 한 것에 대해 채권적 법률관계에 적용될 근로계약의 준거법을 물권적 법률관계인 특허받을 권리의 귀속 문제에 적용하는 것은 중대한 잘못이라고 지적하고 있습니다. 특허를 받을 권리와 관련하여 문제가 되는 것은 주로 종업원의 보상금청구권과 관련하여 문제가 되는데 그 부분에 대해서도 물권적 법률관계로 보아야 하는지 의문입니다. 그리고 발표문 28면에 직무발명 직무저작 등의 권리귀속은 원칙적으로 발명지를 포함하는 창작지의 법에 의해야 한다고 하고 있는데 직무발명 직무저작 등의 권리귀속의 문제에는 당사자자치의 원칙을 적용하지 않는다는 취지이신지요. ILAG이드라인 등은 이 문제와 관련하여 당사자자치의 원칙을 원칙적으로 채용하고 있는데 이와는 다르다는 취지이신지 확인하고 싶습니다

⁹ 국제사법 제8조.

다.¹⁰

5. 지식재산 거래의 준거법/라이선스 계약의 준거법

발표문 28-29면은 당사자가 지식재산 거래의 준거법을 지정하지 않은 경우, 당해 지식재산거래와 가장 밀접한 관련이 있는 국가의 법을 준거법으로 하고 있고 그 경우 특징적 급부론에 의해 각 지식재산 보유자의 계약체결 당시 소재지국법이 가장 밀접한 관련이 있는 것으로 추정한다고 하고 있습니다. 즉, 양도인 또는 실시허락자의 소재지국법을 가장 밀접한 관련이 있는 법으로 추정한다고 하시는데 2010년 한국 국제지적재산소송원칙과 한일공동제안 지적재산권에 관한 국제사법원칙에서는, 양수인 또는 실시권자의 상거소지가 보다 밀접한 관계가 있다고 판단될 경우 그 법에 의한다고 하고 있습니다.¹¹ 2010년 당시의 논의의 배경에는 실시권자 즉 라이선시 보호라는 관점이 있었다고 생각하는데 그러한 당시의 논의는 이번 입법제안에는 영향을 주지 않았는지 개인적으로 관심이 있습니다.

이상으로 토론을 마칩니다. 감사합니다.

¹⁰ ILA가이드라인 제12조 제1항.

¹¹ 한일공동원칙 제307조 제2항.

제2주제 발표문

국제 지식재산사건에서 준거법을 판단한
우리 법원의 판결에 대한 검토

이 주 연

(한양대학교 법학전문대학원 교수)

국제 지식재산사건에서 준거법을 판단한 우리 법원의 판결에 대한 검토

이주연 (한양대학교 법학전문대학원)

I. 서론

지식재산권의 준거법과 관련하여 우리나라는 종전 섭외사법을 법명을 국제사법으로 바꾸어 전면개정하면서 국제사법 제24조에 “지식재산권의 보호”라는 표제 하에 “지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다”는 규정을 두었다.¹ 이러한 국제사법 제24조는 조약과의 관계를 명시하고 있지 않으므로² 저작권에 관한 베른협약³과 같이 학자들에 따라서는 저촉규정을 두고 있다고 보는⁴ 국제조약과의 관계가 모호하고, 그 법문에 의할 때 지식재산권의 침해에 대한 준거법은 보호국법인 침해지법이라는 것 외에는 지식재산권에 관한 기타 쟁점들에 대한 준거법의 경우 여전히 모호하다는 한계가 있다.⁵

이러한 상황에서 국내에 제소된 국제 지식재산권사건에서 우리 법원이 어떤 식으로 준거법을 판단해왔는지 검토하는 것은 의미가 있다. 특허권, 상표권이 관련된 사건에서는 의미 있는 대법원 판결이 선고된 바 있었다. 반면 저작권 관련 사건의 경우에는 그렇지 못한 상황

¹ 2001. 4. 7. 법률 제6465호에 의해 종래 섭외사법에서 국제사법으로 전면개정될 당시 제24조는 “지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다”(밑줄은 필자 표시)고 규정하였으나, 이후 2011. 5. 19. 법률 제10629호로 지식재산기본법이 제정되면서 국제사법도 제24조도 현재와 같이 개정되었다.

² 섭외사법개정연구반에서는 국제사법에 조약과 국제사법의 관계를 명시할 것인가에 관한 논의가 있었으나, 당시 우리나라는 준거법에 관한 국제사법 분야의 조약에 가입한 실적이 별로 없고, 조약과 국제사법의 관계는 조약과 국내법의 관계에 관한 일반원칙에 맡기면 될 것이라는 이유로 별도 규정을 두지 않기로 하였다고 한다. 석광현, 『국제사법해설』 (2013), 187면.

³ 정식 명칭은 ‘문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works).’

⁴ 이와 달리 베른협약상 저촉규정의 존재 여부 및 그 문언의 의미 및 적용의 범위에 관한 문제는 전세계적으로 오랫동안 연구되어 왔음에도 여전히 해결되지 않은 상태로 남아있고, 저촉규정으로 지목되는 베른협약 제5조 제2항을 자기집행적 규정이라 볼 수 있는지도 논란의 여지가 있다는 점에 대해서는 이주연, “국제 저작권침해소송에서 베른협약 제5조 제2항 적용의 문제점”, 『국제사법연구』 제24권 제1호 (2018), 114-115면.

⁵ 법무부가 발행한 국제사법 해설에 따르면, 국제사법 제24조는 보호국법주의를 채택하였지만, 다만 지식재산권의 모든 분야에 관하여 보호국법주의를 명시하는 대신 현실적으로 가장 문제가 되며 입법의 필요가 큰 지식재산권의 침해문제에 대하여만 준거법을 규정하였고 그 결과 지식재산권의 성립, 이전 등 전반적인 문제는 여전히 학설과 판례에 맡겨져 있다고 한다. 법무부, 『국제사법해설』 (2001), 87-88면.

에서 저작권 침해뿐 아니라 저작권자의 결정이나 저작권의 양도성 등과 같은 문제에 대하여도 보호국법을 적용할 것인지에 대하여 저작권의 이중양도가 문제되었던 ‘플라잉 아이볼 2’ 사건에서는 긍정하는 판시가 있었으나 최근의 게임저작물 공동저작권 사건에서는 반대의 판시가 있어 하급심간 판례가 불일치하는 문제가 발생하게 되었다.

이에 본 발표문에서는 먼저 특허, 상표가 관련된 외국적 요소가 있는 사건에서 우리 대법원이 준거법과 관련하여 의미 있는 판시를 내린 사건들을 검토하고(II), 저작권 사건에서는 선례로서 가치가 있는 대법원 판결이 부재하다는 점에서 해외 사례로 미국 연방법원과 독일 연방대법원의 사례를 살펴보도록 한다(III).

II. 등록지식재산권 관련 사건에서의 국내 주요 판결

1. 특허권 관련

가. 특허권 양도계약 사건

이 사건은 한국법인과 고용관계에 있던 일본인이 퇴사 후 일본 등 해외에서 특허등록하였거나 특허출원한 권리를 한국 법인에게 양도하기로 하고 이러한 양도계약에 따라 한국법인이 서울중앙지방법원에 일본인을 상대로 특허권이전등록 및 출원인명의변경신고절차를 이행할 것을 구한 사건이었다. 해당 양도계약의 계약서에는 양도계약과 관련된 분쟁이 발생하는 경우 준거법은 한국법으로, 관할법원은 서울중앙지방법원으로 하는 합의 조항이 있었다.

이 사건 소송에서 일본인은 이 사건은 특허 등록국의 전속관할사건이라고 주장하였지만, 서울고등법원 2009. 1. 21 선고 2007나96470 판결은 ‘이 사건은 특허권의 성립에 관한 것이거나 유·무효, 취소를 구하는 소송이 아닌 이 사건 양도계약의 이행을 구하는 소송이어서 그 주된 분쟁 및 심리의 대상은 이 사건 양도계약의 해석 및 효력 유무일 뿐’이라고 하면서 이와 같은 일본인의 주장을 배척하고, 또한 ‘이 사건 양도계약의 해석에 대한 준거법은 계약의 준거법에 관한 우리 국제사법 제25조에 따라 당사자가 합의한 한국법인데, 해당 등록국의 전속관할이라고 인정한다면 대한민국, 일본, 대만, 미국, 중국의 5개국 법원이 이 사건 준거법인 한국법을 각각 해석하여 판결을 하여야 한다는 결론에 이르게 되어 국제재판관할 배분의 기본이념에 크게 반한다’고 설명하였다.

대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결도 위와 같은 서울고등법원의 판단을 지지하며, “당해 사건이 외국 법원의 전속관할에 속하는지 여부와 관련하여 특허권은 등록국법에 의

하여 발생하는 권리로서 법원은 다른 국가의 특허권 부여행위와 그 행위의 유효성에 대하여 판단할 수 없으므로 등록을 요하는 특허권의 성립에 관한 것이거나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할로 볼 수 있으나, 그 주된 분쟁 및 심리의 대상이 특허권의 성립, 유·무효 또는 취소와 관계없는 특허권 등을 양도하는 계약의 해석과 효력의 유무일 뿐인 그 양도계약의 이행을 구하는 소는 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할로 볼 수 없다.”고 판시하였다.

나. 직무발명 사건

이 사건에서는 국내법인이 국내에서 고용했던 내국인 피고용자의 직무발명과 직무고안에 대해 캐나다 등 외국에서도 통상실시권을 갖는지가 문제되었다. 구체적으로는 국내법인이 사건의 발명과 고안을 이용하여 영업하는 것이 피고용자의 특허권과 실용신안권을 침해하는 것이라며 피고용자가 법인의 거래처에 알리자 법인이 피고용자를 상대로 허위사실유포의 영업방해행위 금지를 청구한 사건이었다. 1심에서 사건의 발명과 고안이 직무발명과 직무고안에 해당하는지 여부도 다투졌는데, 1심 법원은 직무발명과 직무고안에 해당하고 우리 특허법 등에 의해 법인에게 통상실시권이 있다고 인정하였다. 이에 피고용자는 항소심에 이르러 국내법인의 청구는 사건의 발명 및 고안 중 외국에서 출원하여 등록되었거나 공개된 특허권 및 실용신안권에 대하여도 통상실시권을 주장하며 피고의 권리를 제한하는 것인데 이는 각 등록국에 전속적 국제재판관할이 있다고 항변하며, 특허의 속지주의 성격상 사건의 발명 및 고안에 대한 국내법인의 통상실시권은 우리나라에서만 인정될 뿐이라고 주장하였다.

이 사건의 항소심인 서울고등법원 2011. 12. 8. 선고 2011나20210 판결은 “특허권의 효력 여부가 일반 민사소송의 선결문제에 불과한 경우에는 그 민사소송에 관하여 관할권을 가지는 법원이 심리·판단할 수 있고, 특허권 및 실용신안권에 관하여 통상실시권을 가지는지 여부는 통상실시권을 발생시키는 원인관계의 존부 또는 효력 여부에 의하여 결정되므로 그 원인관계인 ‘통상실시권 설정계약’ 또는 ‘직무발명의 기초가 되는 고용관계’에 관한 준거법이 적용되어야 하는데, ‘이 사건에서 원고가 이 사건 발명 및 고안에 관하여 주장하는 통상실시권의 원인관계는 ‘직무발명’이고, 직무발명의 성립 여부는, 국내법인인 원고와 내국인인 피고 사이의 우리나라에서의 고용관계를 직접적으로 심리·판단하여야 하므로 이를 규율하는 국내법을 적용하여야 한다”고 하면서 피고용자의 주장을 모두 배척하였다.

대법원 2015. 1. 15 선고 2012다4763 판결은 원심인 서울고등법원의 판단을 유지하면서 특허권 양도계약 사건의 대법원 판시를 인용하며 ‘원고 국내법인이 이 사건 직무발명에 기초

하여 외국에 등록되는 특허권이나 실용신안권에 대하여 통상실시권을 가지는지 여부는 특허권이나 실용신안권의 성립이나 유·무효 등에 관한 것이 아니어서 그 등록국이나 등록이 청구된 국가 법원의 전속관할에 속하지 않는다’고 하고, 다만 통상실시권 취득의 준거법에 대한 서울고등법원의 판시는 일부 적절하지 않은 부분이 있다고 하면서, 원고 국내법인의 통상실시권 취득의 준거법에 대하여 아래와 같이 판시하였다:

“직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용자와 종업원 사이의 고용관계를 기초로 한 권리의무 관계에 해당한다. 따라서 직무발명에 의하여 발생하는 권리의무는 비록 섭외적 법률관계에 관한 것이라도 그 성질상 등록이 필요한 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것이 아니어서, 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상이라 할 수 없다. 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리는 하나의 고용관계에 기초하여 실질적으로 하나의 사회적 사실로 평가되는 동일한 발명으로부터 발생한 것이며, 당사자들의 이익보호 및 법적 안정성을 위하여 직무발명으로부터 비롯되는 법률관계에 대하여 고용관계 준거법 국가의 법률에 의한 통일적인 해석이 필요하다. 이러한 사정들을 종합하여 보면, 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법은 그 발생의 기초가 된 근로계약에 관한 준거법으로서 국제사법 제28조 제1항, 제2항⁶ 등에 따라 정하여지는 법률이라고 봄이 타당하다. 그리고 이러한 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다.”⁷ (밑줄은 필자 표시)

그리고 위의 법리에 따라, ‘이 사건 직무발명 및 고안에 기초하여 외국에서 등록되는 특허권 및 실용신안권에 대하여 원고 법인이 통상실시권을 취득하는지 여부에 관한 준거법은 피고인 피고용자와의 근로계약에 관한 준거법인 한국법, 즉 이 사건 직무발명의 완성 당시에 시행중이던 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제39조 제1항⁸ 및 구 특허법을 준용하는 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제

⁶ 국제사법 제28조(근로계약) ①근로계약의 경우에 당사자가 준거법을 선택하더라도 제2항의 규정에 의하여 지정되는 준거법 소속 국가의 강행규정에 의하여 근로자에게 부여되는 보호를 박탈할 수 없다.

②당사자가 준거법을 선택하지 아니한 경우에 근로계약은 제26조의 규정에 불구하고 근로자가 일상적으로 노무를 제공하는 국가의 법에 의하며, 근로자가 일상적으로 어느 한 국가안에서 노무를 제공하지 아니하는 경우에는 사용자가 근로자를 고용한 영업소가 있는 국가의 법에 의한다.

⁷ 대법원 2015. 1. 15 선고 2012다4763 판결문 3-4면.

⁸ 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 이전의 것) 제39조 (직무발명) ①종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 “從業員等”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “使用者等”이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명(이하 “職務發明”이라 한다)에 대하여 종업원등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권

7872호로 개정되기 이전의 것, 이하 ‘구 실용신안법’이라 한다) 제20조 제1항이고, 피고용자가 이 사건 직무발명 및 고안에 기초하여 외국에서 특허권 및 실용신안권을 등록받는다 고 하더라도, 원고 법인은 그에 대하여 구 특허법 제39조 제1항 및 이를 준용하는 구 실용신안법 제20조 제1항에 의하여 통상실시권을 가진다’ 고 하였다.

2. 상표권 관련

가. X-GIRL 사건

이 사건의 원고는 일본 법인으로 이 사건 상표인 “X-GIRL”을 일본과 한국에 등록한 자로, 일본내에서는 이 사건 상표를 사용하여 제품을 생산, 판매하는 등의 영업활동을 하고 있었지만 한국에서는 영업활동을 하지 않았다. 이 사건의 피고는 한국인으로 한국내에서 이 사건 상표가 위조되어 부착된 의류를 보따리상들에게 판매한 자였다. 일본 법인은 피고가 일본에서의 일본 상표권 침해행위를 교사 또는 방조하였다며 그를 상대로 일본 상표권침해로 인한 손해배상을 청구하였다.

위와 같은 일본 법인의 청구를 판단하기 위한 준거법에 대하여 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결은 “국제사법 제24조에 의하면 지적재산권의 침해로 인한 불법행위의 준거법은 그 침해지법이 된다 할 것이므로 일본 보따리상들의 일본에서의 일본 상표권 침해행위에 피고인이 교사 또는 방조하였음을 이유로 하는 이 부분 손해배상청구의 당부는 침해지법인 일본 상표법 제37조 등의 해석에 따라야 할 것”(밑줄은 필자 표시) 이라고 하였다. 그리고 이 사건에서 피고의 행위가 일본내에서의 상표권 침해행위에 대한 방조가 될 수 있다 하더라도, 일본 법원의 해석론에 의하면 속지주의 원칙을 채용하고 있는 일본 상표법

리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자등은 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

②제1항의 규정에 불구하고 공무원의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체가 승계하며, 국가 또는 지방자치단체가 승계한 공무원의 직무발명에 대한 특허권은 국유 또는 공유로 한다. 다만, 고등교육법에 의한 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명은 기술이전촉진법 제9조제1항 후단의 규정에 의한 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계하며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직소유로 한다. <개정 2001. 2. 3., 2001. 12. 31.>

③종업원등이 한 발명중 직무발명을 제외하고는 미리 사용자등으로 하여금 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자등을 위하여 전용실시권을 설정한 계약이나 근무규정의 조항은 이를 무효로 한다.

④제2항의 규정에 의하여 국유로 된 특허권의 처분 및 관리는 국유재산법 제6조의 규정에 불구하고 특허청장이 이를 관장한다.

⑤제4항의 국유특허권의 처분 및 관리에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

하에서는 상표권이 등록된 나라의 영역 외에서 당해 상표권의 등록국에서의 침해행위를 유도하는 등 이에 관여하는 행위는 불법행위를 구성하지 않는 것으로 해석됨을 알 수 있다고 하면서 일본 법인의 청구를 기각한 원심의 판단을 유지하였다.

나. American University 사건

이 사건의 사안은 미국의 American University가 지정 서비스업을 ‘대학, 교육업, 교수업’ 등으로 하는 서비스표 “AMERICAN UNIVERSITY”를 국내 특허청에 출원하였으나 구 상표법 제6조 제1항 제4호(현행 상표법 제33조 제1항 제4호)⁹에 의해 거절된 것이었다.

대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 거절결정 판결(전합)은 “상표권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 등록이 필요한 상표권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가법원의 전속관할에 속하고(대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결 등 참조), 그에 관한 준거법 역시 등록국 또는 등록이 청구된 국가의 법으로 보아야 한다.”라고 하면서 “원고가 미국 법인이라고 하더라도 우리나라에서 서비스표를 등록받아 사용하기 위하여 우리나라에 등록출원을 한 이상 그 등록출원의 적법 여부에 관한 준거법은 우리나라 상표법”(밑줄은 필자 표시)이라고 판시하였다. 다만 이 사건에서는 구 상표법 제6조 제1항 제4호의 입법취지에 비추어 현저한 지리적 명칭 등이 다른 식별력 없는 표장과 결합되어 있는 상표에도 현저한 지리적 명칭 등을 떠나 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하는 경우에는 상표로 등록할 수 있다는 우리 종전 대법원 판례¹⁰에 근거하여 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 전체로서 새로운 관념을 형성하고 있고 나아가 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 않는다고 보았다.

3. 검토

우선 특허권 양도계약 사건에서 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결은 특허권의

⁹ 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제6조(상표등록의 요건) ①다음 각호의 1에 해당하는 상표를 제외하고는 상표등록을 받을 수 있다.

4. 현저한 지리적 명칭·그 약어 또는 지도만으로 된 상표

¹⁰ 대법원 2012. 12. 13. 선고 2011후958 판결; 대법원 2015. 1. 29. 선고 2014후2283 판결 등.

성립, 유·무효 또는 취소에 관한 사안과 특허권 양도를 목적으로 하는 계약에 관한 사안을 구분하고 있다. 특히 서울고등법원은 후자의 경우 준거법은 지식재산권의 준거법이 아닌, 계약의 준거법 문제임을 명확히 하였다는데 의의가 있다.¹¹

다음으로 직무발명의 통상실시권 인정 유무에 관한 대법원 2015. 1. 15 선고 2012다4763 판결은, 특허권 자체의 성립, 유·무효 또는 취소에 관한 것과 달리, 직무발명에 대하여 각 국에서 특허를 받을 권리의 귀속 문제는 전세계적으로 “단일하게” 고용관계의 준거법에 의한다고 함으로써 보호국법을 규정한 우리 국제사법 제24조가 적용되지 않는다는 점을 분명히 하였다는데 의의가 있다. 또한 방론이긴 하지만 간접적으로 특허권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등에 관한 것은 속지주의의 원칙이나 이에 기초하여 지식재산권의 보호에 관하여 규정하고 있는 국제사법 제24조의 적용대상, 즉 준거법이 등록국법 내지 보호국법이 될 수 있음을 시사하고 있다. 여기서 국제사법 제24조만 언급하지 않고 속지주의 원칙이나 이에 기초한 국제사법 제24조라고 표현한 것은 국제사법 제24조 법문이 “지식재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다”라고만 되어 있는 것도 이유가 되었을 것으로 추측된다.

X-GIRL 사건의 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003다62910 판결은 상표권 침해의 준거법의 근거를 우리나라 국제사법 제24조에서 찾고 있는데, 특허, 상표 등 산업재산권에 관한 파리협약¹²이 내국민대우원칙 조항은 있지만¹³ 국내 주요 학자들과 법원이 저촉규정으로 보고 있는 베른협약 제5조 제2항에 상응하는 조항이 없는 것도 그 이유였을 것으로 추측된다. 그 밖에도 하급심 판결이긴 하지만, 인터넷 도메인 이전 등 도메인 관련 분쟁 사건에서 “외국적 요소가 있는 법률관계에 관하여 준거법을 정하고 있는 국제사법 제24조에서는 ‘지적재

¹¹ 국제 저작권분쟁을 포함한 국제 지적재산권 분쟁에서는 (i) 지적재산권의 성립, 유효성, 최초귀속, 내용, 이전/양도(양도성 및 그 효력요건 내지 대항요건 등) 등과 같은 지적재산권 자체와 관계되는 쟁점, (ii) 지적재산권의 이전/양도 또는 이용허락계약에서 그 계약의 성립, 이행, 계약위반과 같은 계약에 관한 사항, (iii) 지적재산권의 침해와 그 구제방법(손해배상 및 침해금지청구 등) 등의 준거법이 문제될 수 있다. 여기서 (i), (iii)의 준거법을 “지적재산권”의 준거법이라 하여 (ii)의 지적재산권 관련 “계약”의 준거법과는 분명한 선을 긋는데, 이는 국제 저작권침해소송에서 중요한 의미가 있다. 손경한 외 4인, 문화관광부, 『저작권의 국제사법적 문제 연구』 (2003), 46면; 석광현, 『국제사법 해설』, 282면 참조.

¹² 정식 명칭은 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리 협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property).’

¹³ 위 협약 Article 2 (1); 베른협약 제5조 제1항의 내국민대우조항을 저촉규정으로 파악하는 견해도 있다. 대표적으로 네덜란드 라이덴 대학의 Sierd J. Schaafsma 교수에 따르면 19세기 저술가들은 내국민대우원칙이 저촉법 원칙을 포함하는 것이라는 점을 명백히 하였다고 한다. 이규호, 『저작권법 -사례-해설-』 (2015), 1056면; Marie-Christine Janssens, Belgium, in Intellectual Property and Private International Law: Comparative Perspectives 347, 358 (Toshiyuki Kono ed., 2012) (citing S.J. Schaafsma, Intellectuele eigendom in het conflictenrecht: de verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling [Intellectual property in the conflict of laws: the hidden conflict-of-law rule in the principle of national treatment] (2009)).

산권의 보호는 그 침해지법에 의한다'라고 규정하고 있고, 다툼의 대상이 되고 있는 원고의 이 사건 도메인의 등록·보유 및 사용지가 대한민국이므로, 이 사건에 적용되어야 할 준거법은 대한민국법이다”¹⁴ 라고 하는 등 침해이외의 쟁점에 대해서도 그 준거법 판단의 근거를 우리 국제사법 제24조에서 찾는 경우도 눈에 띈다. 이러한 하급심 판시는 국제사법 제24조를 지식재산권의 침해뿐 아니라 지식재산권 전반에 관하여 보호국법주의를 선언한 조항으로 해석하는 국내 다수 견해와도 상통한다.¹⁵ 하지만 서비스표권의 등록에 관한 사건이었던 American University 사건의 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결은 준거법 판단의 근거를 국제사법 제24조에서 찾지 않고 선례인 특허권 양도계약 사건의 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판시에서 찾았다.

III. 국제 저작권침해사건의 준거법에 관한 해외 사례

1. 미국

가. 저작물성에 대한 준거법

제2순회구 연방항소법원은 1985년 Hasbro-Bradley v. Sparkle Toys사건 판결¹⁶에서 미국 내에서 침해가 있다고 주장되는 경우에 선결문제인 외국 저작물의 저작물성(copyrightability)은 미국법이 적용된다는 사실을 밝힌 바 있다.¹⁷

위와 같은 제2순회구 연방항소법원의 입장은 1999년 뉴욕주 남부연방지방법원의 Bridgeman Art, Inc. v. Corel, Inc. 사건 판결¹⁸에서도 확인되었다. 이 사안은 공유(public domain) 상태에 있던 2차원 예술저작물의 사진 복제물에 관한 것이었다. 원고의 슬라이드 복제물은 영국에서 만들어졌고, 주장된 바에 따르면 이는 CD-ROM으로 스캔되어 캐나다 웹사이트에 게시되어, 뉴욕에서 이용할 수 있었다. 이를 근거로 원고는 미국 저작권법 위반을 주장하였고, 캐나다인 피고는 그 복제물은 독창성이 없고 따라서 미국 내에서 보호되지 않는다고 주장하였다. 원고의 저작물이 처음 만들어지고 발행된 것은 영국이었기 때문에, 1심 법원은 그 사진의 독창성을 판단하기 위해 영국법을 적용하였다. 1심 법원의 판결에 대

¹⁴ 서울중앙지방법원 2019. 6. 28. 선고 2018가합126(본소)·2018가합590803(반소) 판결 등.

¹⁵ 이주연, “국제 저작권침해소송에서 베른협약 제5조 제2항 적용의 문제점”, 71면 각주 17 및 그 본문.

¹⁶ Hasbro-Bradley v. Sparkle Toys, 780 F.2d 189 (2d Cir. 1985).

¹⁷ Jane C. Ginsburg, Private International Law Aspects of the Protection of Works and Objects of Related Rights Transmitted through Digital Networks (2000 Update) WIPO DOC. WIPO/PIL/01/2, at 5 (Dec. 18, 2000), p. 7.

¹⁸ Bridgeman Art Libr. v. Corel Corp., 25 F.Supp.2d 191 (S.D.N.Y. 1999), *aff'd on reconsideration*, 36 F.Supp.2d 191 (S.D.N.Y. 1999).

한 비판이 강하게 제기되자, 항소법원은 1심 판결을 변경하여 ‘미국법은 그 행위가 실제로 침해행위인지 여부를 결정하는 데도 적용될 뿐 아니라, 저작물이 저작자의 원저작물로서 보호될 수 있는지 여부를 결정하는 데도 적용된다’고 판시하며 미국 저작권법을 독창성의 판단기준으로 삼았다.

나. 저작권의 최초 귀속에 대한 준거법

1998년 제2순회구 연방항소법원의 Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc. 사건 판결¹⁹은 외국의 업무상 저작물에 대한 권리의 최초 귀속 문제를 다루었다. 이 사건에서 자사 기사를 무단으로 전재당한 러시아 통신사(Itar-Tass Russian News Agency)가 뉴욕의 러시아어 신문사(Russian Kurier, Inc.)를 상대로 제소하였는데, 소송에서 해당 기사에 대한 저작권이 원고 러시아 통신사에게 있는지 아니면 기사를 작성한 소속 기자들에게 있는지가 쟁점이 되었다. 이에 대하여 제2순회구 연방항소법원은 저작물인 기사의 저작자가 누구인가를 결정하기 위해서는, 다시 말해 저작물에 관한 저작권의 최초 귀속을 결정하기 위해서는 그 저작물과 가장 밀접한 관련이 있는 나라의 법을 찾아야 하는데, 이 사건에서 이에 해당하는 국가는 그 저작물이 최초로 공표된 국가, 즉 러시아라고 하였다. 그리고 저작권의 귀속과 그 본질적 성격을 결정하기 위해서는 러시아법을 적용하고, 일단 저작자가 누구인지 여부가 결정되면 그 침해에 관한 문제는 미국법에 의해 결정된다고 판시하였다.

다. 검토

미국에서는 지식재산권의 최초 귀속과 권리이전 문제를 제외하면 (이를 규율하는 조약이 없는 한) 지식재산권의 보호가능성 및 권리범위 등 지식재산권에 관한 전반적인 사항들에 대하여는 통상적으로 보호국법이 준거법이 된다고 본다.²⁰ Itar-Tass Russian News Agency v. Russian Kurier, Inc. 사건에 대해서는 저작물의 최초 귀속 문제의 준거법 결정과 관련하여 본국법주의를 취한 것으로 평가하는 이도 있고,²¹ 연결점의 형량을 통하여 가

¹⁹ 153 F.3d. 82 (2d Cir. 1998).

²⁰ Paul Goldstein, International Intellectual Property Law: Cases and Materials (2d ed. 2008), p. 51; Paul Edward Geller, Conflicts of Laws in Copyright Cases: Infringement and Ownership Issues, 51 Journal of Copyright Society U.S.A. 315 (2003-2004), p. 328-330.

²¹ 예컨대 박성호, “영상저작물의 저작권 귀속에 관한 준거법 결정”, 『국제사법연구』 제16호 (2008), 109, 125면; 석광현, 『국제사법과 국제소송 제5권』, 27면.

장 밀접한 관련이 있는 국가의 법으로 러시아법을 적용하였다고 보는 견해도 있다.²²

2. 독일

가. ALF²³ 봉제인형 사건²⁴

이 사건의 원고는 ALF에 대한 모든 권리를 보유한 미국회사이고, 피고는 동아시아 지역에서 ALF 봉제인형을 카피한 봉제인형을 생산하여 독일에서 판매한 자이다. 원고는 피고를 상대로 독일법원에 독일 저작권법 제97조 제1항에 따른 저작권침해금지를 구하였고 1심과 항소심 모두 원고의 저작권침해금지청구를 인용하였다. 이에 피고는 원고가 미국회사 C에게 전세계에서 ALF 제품을 제조·배포할 수 있는 라이선스권을 주고 미국회사 C가 다시 독일회사 S에게 독일 내에서 ALF 봉제인형의 독점적 라이선스(ausschließliche Lizenz)를 부여한 사실을 들어 원고에게는 이 소송을 제기할 권한이 없다며 독일 연방대법원에 상고하였다. 이에 독일 연방대법원은 저작권의 보호범위는 베른협약 제5조 제2항 제2문에 따라 보호가 요구되는 국가의 법, 즉 독일법이 적용되고, 그 보호범위에는 제소권능(Berechtigung zur Verfolgung)도 포함되며, 이는 독점적 라이선스 계약으로 제한할 수 없다고 판시하며 피고의 주장을 배척하였다.

나. 복제음반수출 사건²⁵

이 사건은 독일 회사가 불가리아 시장에 유통시킬 목적으로 독일 음반제작자가 제작한 음반을 CD로 복제한 후 불가리아 회사에 수출한 것이, 독일 음반제작자의 권리(복제권과 배포권)를 침해하였다는 이유로 기소된 사건이었다. 독일 회사로부터 CD를 수입한 불가리아 회사가 불가리아 음악저작권 관리단체인 Музикаутор²⁶으로부터 음반에 포함된 곡에 대해

²² 예컨대, Paul Goldstein, International Copyright: Principles, Law And Practice (2001), p. 103 (석광현, 『국제사법과 국제소송 제5권』, 127면에서 재인용).

²³ Paul Fusco가 창안한 1986년부터 1990년까지 미국 NBC를 통해 방영했던 시트콤에 등장했던 외계인 캐릭터로서, 1989년 국내 MBC에서 “외계인 알프”라는 제목으로 같은 시트콤을 방영한 바 있다.

²⁴ BGH, Urteil vom 17. Juni 1992 – I ZR 182/90; 이주연, “국제저작권침해 형사사건에서 법의 적용문제”, 131면, 각주 21.

²⁵ BGH, 2 StR 109/03; 이 사건의 소개와 분석은 이주연, “국제저작권침해 형사사건에서 법의 적용문제”, 130면 이하.

²⁶ Музикаутор는 불가리아의 작곡자, 작사자, 음악출판사의 저작권관리단체이다.

불가리아 내에서 음반을 제작할 권리를 이전 받고 이를 독일 회사가 통지한 사실은 있었지만, 독일 회사와 불가리아 회사 모두 독일 음반제작자로부터 허락을 받은 사실은 없었다. 독일 회사는 불가리아내에서의 음반복제에 대한 허락은 있고, 이러한 허락은 불가리아 시장을 목적으로 한 다른 국가 내에서의 복제행위까지 포함한다며 이 사건 음반 복제행위는 위법성여부는 불가리아에서의 허락 유무에 따라 판단되어야 한다고 주장하였다.

독일 연방대법원은 독일에서 CD를 제작하여 수출함으로써 독일 음반제작자의 독일 내 권리를 침해하였는지는 독일 저작권법에 의한다고 하면서 아래와 같이 설명하였다:²⁷

저작권법은 일반적으로 속지주의 원칙을 인정한다. 이에 따라 어떠한 국가의 입법으로써 부여된 저작권은 그 국가의 영토 내에서만 보호된다. 이는 자국 저작권과 저작인접권은 전적으로 자국 내에서 이루어진 행위에 의해서만 침해될 수 있음을 의미한다. 속지주의 원칙으로부터 저작권의 권리, 내용, 범위, 귀속은 그 영토에서 효력이 있는 국가의 법, 즉, 보호국법에 의해 규율된다는 결론이 도출된다. (밑줄은 필자 표시)

그리고 독일연방대법원은 사안의 쟁점은 독일 음반제작자의 권리의 독일내 이용행위에 대한 동의 유무에 있다고 하면서, ALF 사건의 독일 연방대법원 판결을 인용하며 독일내 이용행위에 대한 동의 유무는 보호국법인 독일법에 의해 판단되어야 하고, 독일 회사와 불가리아 회사간의 계약뿐 아니라 불가리아 회사와 Музикаутор간 계약의 ‘독일 내’ 효력 역시 독일법에 따라 판단되어야 한다고 하였다. 그리고 Музикаутор에 의하여 불가리아 회사의 음반제작자의 권리가 불가리아에서는 합법적으로 인정되었는지 유무와는 상관없이 독일법에 따르면 누구든 자신이 보유한 권리를 넘어서 권리를 이전할 수 없으므로 불가리아 회사는 독일 영토 내에서 음반을 제작할 권리를 취득할 수 없다며 독일 회사의 주장을 배척하였다.²⁸

다. 이탈리아 바우하우스 가구 사건²⁹

이 사건은 이탈리아 회사가 이른바 바우하우스(Bauhaus) 스타일 가구 복제품을 독일 거주자들에게 판매하면, 이탈리아에 있는 창고에서 가구를 실어 독일의 주문자에게 배송한 독일인인 운송업자를 독일 검찰이 이탈리아 응용미술저작물을 무단배포하는 것을 방조하였다

²⁷ BGH, 2 StR 109/03, paras. 15-16.

²⁸ BGH, 2 StR 109/03, para. 41.

²⁹ 이 사건의 소개와 분석은 이주연, “국제저작권침해 형사사건에서 법의 적용문제”, 135면 이하.

는 이유로 독일 저작권법에 따라 기소한 사안이었다.³⁰

이 사건의 주요 쟁점 중 하나는 이탈리아 회사와 독일 거주자들 간의 가구매매(국제매매)에서 저작권자의 동의 없는 배포, 즉 침해행위가 독일 내에서 발생하였는지 여부였다. 연방대법원은 독일 연방대법원은 독일 저작권법 제106조 제1항, 제108a조 제1항의 배포는 형법 규정의 저작권법에 대한 종속성에 따라 독일 저작권법 제17조의 ‘배포’ 개념에 의하여야 하는데 그 해석에 따르면 이탈리아 회사가 독일에서 이 사건 가구를 배포한 것에 해당한다고 하면서 독일 내에서 침해행위가 발생한 사실을 인정하였다. 또한 보호되는 권리의 존재, 내용, 범위, 귀속은 그 영토에서 효력이 있는 법, 즉 보호국법에 의한다고 판시하며, 이 사건 가구는 (본국인 이탈리아에서는 저작권으로 보호받지 못한다 하더라도 이와 무관하게) 독일 저작권법에 따라 독일에서는 응용미술저작물로서 보호된다고 하였다.³¹

라. 검토

독일은 성문법(국제사법)에 저작권침해사건에 대한 준거법 규정을 두고 있지 않다. 독일 국제사법의 일반 준거법 결정 규칙은 지식재산사건에 적용되지 않는데,³² 이러한 입법 공백은 독일 연방대법원 판례가 메우고 있다. 독일 법원은 저작권에 관한 전반적인 사항 모두에 대해 보호국법이 준거법이 되어야 한다는 입장으로 보인다. 특히 ALF 사건에서의 독일 판결은 이러한 보호국법 원칙의 근거를 베른협약 제5조 제2항에서 찾는 대표적인 예이다. 반면 복제음반수출 사건의 판시에서는 ALF 판결을 인용하면서도 베른협약을 언급하는 대신 저작권법의 속지적 효력으로부터 보호국법원칙을 도출하였다. 이는 베른협약은 저작권에

³⁰ 독일 저작권법 제106조는 보호되는 저작물의 저작권자의 사전 동의 없는 복제, 배포 등을 장기 3년의 징역 또는 벌금으로 처벌될 수 있는 범죄로 규정하고, 제108a조는 제106조의 침해자가 상업적 행위로 한 경우에는 장기 5년의 징역 또는 벌금으로 처벌될 수 있는 범죄로 규정하며, 독일 형법 제27조는 방조범 처벌을 규정하고 있다.

³¹ BGH, Urteil vom 11. Oktober 2012 – 1 StR 213/10, paras. 38-51, 80.

³² 독일 민법시행법(Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, 2020. 12. 22. 최종개정)은 제2장 독일 국제사법(Internationales Privatrecht)에서 Art. 3부터 Art. 46d에 이르는 많은 조문을 두고 있는데, 지적재산권에 관한 준거법 규정은 두고 있지 않다(독일 민법시행법은 Art. 40에서 불법행위(Unerlaubte Handlung)에 대한 준거법 규정을 두고 있으나 이는 지적재산권침해 사건에 적용되지 않는다). 독일 국제사법의 적용범위 및 유럽연합 규정과 국제조약과의 관계에 관한 조항인 Art. 3은 로마II 규정(‘Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II)’을 포함한 유럽연합규정과 국내법에 직접 적용되는 국제조약과 관계없는 한, 외국적 요소가 있는 사건에서는 준거법은 독일 국제사법의 규정에 따라 결정된다고 규정하고 있다.

관한 조약인 반면, 복제음반수출 사건은 저작권접권(음반제작자의 권리)이 문제된 사건이었기 때문인 것으로 보인다.

그 밖에도 계약의 효력이 저작권의 행사, 침해여부의 판단과 관련되는 경우 그 계약의 효력도 보호국법에 의해 판단된다고 한 독일 연방대법원의 판시는 주목할 만하다고 생각된다. ALF 사건의 판시는 ‘독일법에 의하면’ 저작권자는 타인에게 독점적인 라이선스를 주었는지 여부와 상관없이³³ 제소할 수 있으므로 사안에서 원고 미국회사의 제소권은 제한되지 않는다는 것이고, 복제음반수출 사건에서도 독일 회사와 불가리아 회사간의 계약뿐 아니라 불가리아 회사와 불가리아 단체(Музикаутор) 사이에 불가리아에서 체결된 계약의 ‘독일 내’ 효력 역시 ‘독일법’에 따라 판단된다는 논리였다. 다만 개인적인 생각으로는 복제음반수출 사건은 계약 해석의 문제로 보아 불가리아법을 준거법으로 하여 판단하는 것도 가능했을 것으로 생각된다. Музикаутор가 자신이 보유한 권리를 넘어서 불가리아 회사에게 권리를 이전할 수 없다는 것은 독일법뿐 아니라 일반적인 법원칙이므로 불가리아법에 의하더라도 ‘불가리아’ 음반제작권만을 보유한 Музикаутор으로부터 불가리아 회사가 ‘독일’ 음반제작권을 취득하였다고는 인정할 수 없다는 결론에 충분히 이를 수 있기 때문이다. 어쨌거나 독일 연방대법원은 계약의 해석과 계약의 효력 문제를 구별하고, 전자의 문제는 계약의 준거법에 의하지만 후자의 경우는 그렇지 않을 수 있음을 보여주었다는데 의미가 있다.

IV. 결 어

위에서 검토한 내용을 바탕으로 외국적 요소가 있는, 특허와 상표 등 등록할 수 있는 산업 지식재산권 관련 사건에서 준거법 판단에 대한 우리 대법원의 태도를 분석하면 다음과 같이 정리할 수 있다. 첫째, 지식재산권에 대한 준거법 문제와 지식재산권의 양도(또는 라이선스)와 같은 ‘계약’의 준거법은 구별해야 한다. 둘째, 국제 산업재산권 침해사건의 준거법은 국제사법 제24조에 따라 침해지법, 즉 보호국법이 된다. 셋째, 그 외의 산업재산권 전반에 관한 사항에 대해서는 일률적으로 보호국법이라고 하지 않고 쟁점의 성격에 따라 결정하는 방식을 취한다. 예컨대 등록지식재산권의 성립, 등록, 유·무효 또는 취소에 관한 사항들은 해당 등록국의 전속관할에 속할 뿐 아니라 준거법도 등록국의 법이다(이는 지식재산권의 준거법은 보호국법이라는 논리와 맞닿아 있다). 반면 직무발명에 대하여 각국에서 특허를 받을 권리의 귀속 문제와 같은 쟁점에 대해서는 통일적 판단의 필요성 등을 이유로

³³ 미국의 일부 주(州)의 법원은 독점적 라이선시가 침해소송을 제기할 수 있다고 한다. Greg Battersby & Danny Simon, *Business of Licensing* (2018), p. 107.

보호국법에 의하지 않고 다른 연결점에 의해 준거법을 판단한다.

반면 외국적 요소가 있는 저작권 사건의 경우 준거법 결정에 있어서 그동안 대법원에서 의미 있는 판시가 없었기 때문에 우리 법원의 태도를 확인하기가 어려웠다. 게임저작물 공동 저작권 사건 이전까지 우리 하급심 법원들은 그 근거를 속지주의, 베른협약 제5조 제2항, 국제사법 제24조 중 어디에 둘지 약간씩 차이가 있긴 하였으나, 보호국법의 적용범위는 저작권에 관한 전반적인 사항이라고 여겨왔던 것으로 보인다. 이는 앞에서 검토한 독일 연방 대법원의 태도와 유사하다. 이와 달리 최근 서울고등법원에서 선고된 일련의 게임저작물 공동저작권 사건 판결들은 기존 하급심 판결의 틀에서 벗어나 미국 연방법원의 접근법을 따르고 있다고 평가할 수 있다. 다만 게임저작물 공동저작권 사건의 서울고등법원 판결은 권리의 성립 및 소멸에 대해서까지 그 판단의 준거법은 본국법이라고 하여 저작물성에 관한 준거법을 보호국법이라고 한 미국 법원의 입장보다 보호국법주의 원칙에서 더 벗어나는 판시를 하였다.

최근 크게 이슈가 되었던 구름빵 사건³⁴은 국내 당사자간의 2차적저작물작성권의 양도와 인격권 침해 여부의 다툼에 초점이 맞추어졌지만, 사실 구름빵이 전 세계 10여개국에서 번역 출간되는 등 해외에서도 각광받고 있다는 점에서 ‘국내’ 저작권 문제를 벗어나 ‘외국’ 저작권에 대한 부분은 어떠한지 충분히 생각해볼 수 있는 사례였고, 그럼에도 불구하고 그러지 못했다는 점에서 역설적으로 국제사법과 국제저작권 문제의 중요성을 일깨워준다.³⁵ 게임저작물 공동저작권 사건의 경우도 성공한 한국 저작물이 해외에서 이용되고 있는 상황에서 국제사법과 국제저작권 이슈가 얼마나 중요한지 보여주는 예라고 하겠다. 이 사건은 현재 대법원에 계류중이므로 저작권의 준거법에 관해서도 대법원의 의미 있는 판시가 있으리라 기대한다.

³⁴ 서울중앙지방법원 2019. 1. 11. 선고 2017가합588605 판결; 서울고등법원 2020. 1. 21. 선고 2019나2007820 판결 (대법원의 심리불속행 기각으로 확정).

³⁵ 이에 대하여는 석광현, “구름빵 사건과 저작권의 국제적 보호”, 법률신문(2021. 4. 26.), <<https://www.lawtimes.co.kr/Legal-News/Legal-News-View?serial=169516>>.

제2주제 토론문

제2주제 발표문에 대한 지정토론문

이 규 호

(중앙대학교 법학전문대학원 교수)

**지정도론문: “국제 지식재산사건에서 준거법을 판단한
우리 법원의 판결에 대한 검토”(이주연 교수님의 발표문)**

이규호 (중앙대학교 법학전문대학원 교수)

[1] 이주연 교수님의 발표를 읽고 그간 놓쳤던 우리 판례에 대한 많은 공부가 되었습니다. 그러한 점에서 깊이 감사드리며 세 가지 쟁점과 관련하여 토론을 진행하고자 합니다.

[2] 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763판결은 직무발명에 관한 섭외적 법률관계에 적용될 준거법을 다루고 있습니다. 이 판결은 직무발명의 통상실시권 취득 문제에 대해 고용관계준거법을 적용하였습니다. 다만, 이 판결은 다음 두 가지 점에서 아쉬운 측면이 있습니다.

첫째, 특히 이 사안에서 직무발명의 통상실시권 취득 문제는 영업방해금지청구의 소에서 본문제인 영업방해행위의 성립 여부에 대한 선결문제로 다루어져야 하는데, 위 대법원판결은 이 점을 명백히 다루고 있지 않았습니다.

(i) 본문제의 준거법이 외국법일 것, (ii) 본문제의 준거법 소속국의 국제사법 규정이 선결문제에 관하여 법정지의 국제사법 규정과 다른 준거법을 지정하고 있을 것, (iii) 선결문제의 준거법으로 지정된 두 개의 실질법의 내용과 다를 것 등 세 가지 요건이 충족될 경우에 선결문제의 논의 실익이 있습니다. 위 대법원판결의 사안은 위 세 가지 요건을 충족하므로 선결문제의 논의 실익이 존재합니다. 선결문제의 준거법을 결정함에 있어서 우리나라에는 법정지법설(독립적 연결설), 본문제 준거법설(종속적 연결설 또는 단순히 준거법설), 절충설, 실질법설, 목적론적 접근방식설, 최밀접관련국가법 적용설 등 다양한 견해가 제시되고 있습니다.

선결문제의 해결방안과 관련하여 일견 한국 대법원은 묵시적으로 법정지법설을 취한 것처럼 보입니다. 하지만, 원칙적으로 사안이 내국관련이 큰 경우에는 법정지법설을 따르되, 사안의 외국관련이 큰 경우에는 국제적 판결의 일치를 존중할 필요가 있다는 점을 감안할 때, 절충설이 타당한 것으로 보입니다. 이러한 점을 충분히 감안할 때, 이 사안이 법정지법설을 취한 것인지, 내국관련성이 큰 관계로 법정지법설을 취한 것인지 아니면 선결문제와 본문제를 달리 보아야 한다는 의식조차 못한 것인지 여부는 불분명합니다. 이와 유사한 선결문제가 문제될 경우, 향후 한국 대법원은 이에 대하여 명확한 입장을 밝힐 필요가 있다고 생각합니다.

[3] 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 거절결정 판결(전합)은 “상표권은 등록국법에 의하여 발생하는 권리로서 등록이 필요한 상표권의 성립이나 유·무효 또는 취소 등을 구하는 소는 일반적으로 등록국 또는 등록이 청구된 국가법원의 전속관할에 속

하고(대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판결 등 참조), 그에 관한 준거법 역시 등록국 또는 등록이 청구된 국가의 법으로 보아야 한다.”라고 하면서 “원고가 미국 법인이라고 하더라도 우리나라에서 서비스표를 등록받아 사용하기 위하여 우리나라에 등록출원을 한 이상 그 등록출원의 적법 여부에 관한 준거법은 우리나라 상표법”(밑줄은 발표자 표시)이라고 판시하였습니다. 그런데 발표자는 “American University 사건의 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결은 준거법 판단의 근거를 국제사법 제24조에서 찾지 않고 선례인 특허권 양도계약 사건의 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093 판시에서 찾았다.”라고 평가하고 있습니다. American University 사건에서 대법원이 준거법 판단의 근거를 국제사법 제24조에서 찾지 않고 특허권 양도계약 사건의 대법원 2011. 4. 28. 선고 2009다19093판결에서 찾은 이유는 무엇이라고 생각하는지 발표자의 고견을 청취하고 싶습니다.

[4] 대법원 2015. 12. 10. 선고 2015도11550 판결 [상표법위반·저작권법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반][공2016상,157]의 원심판결인 대구지방법원 2015. 7. 10. 선고 2014노816 판결 [상표법위반·저작권법위반·부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반]에서는 “이 사건 캐릭터의 최초 발생국(본국)인 일본과 이 사건 캐릭터에 대한 저작권의 보호를 구하는 국가(보호국)인 우리나라는 모두 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 이하 ‘베른협약’이라 한다)의 가입국이고, 이 사건 캐릭터가 베른협약 제2조 제1항의 응용미술저작물의 일종이라고 한다면(베른협약 제2조 제7항에 의하면, 응용미술저작물에 관한 법률의 적용범위와 그러한 저작물 등이 보호되는 조건은 동맹국의 입법에 맡겨 결정하게 되어 있으므로, 아래에서 항을 바꾸어 이 사건 캐릭터를 우리나라 저작권법에 의한 응용미술저작물로 볼 수 있을지 여부에 관하여 살펴본다) 이는 베른협약의 적용대상인 문학·예술적 저작물에 해당하는데, 저작권의 보호가 문제되는 경우 본국법과 보호국법 중 어느 법을 적용해야 할 것인지에 관하여, 베른협약 제5조 제1항은 “저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여 본국 이외의 동맹국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별히 부여하는 권리를 향유한다.”라고 규정하여 이른바 내국민대우의 원칙을 천명하고, 제5조 제2항은 “위 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따를 것을 조건으로 하지 않는다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는지 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률에 의한다.”라고 규정함으로써 보호국법주의를 채택하고 있다.

우리나라는 베른협약에서 채택한 보호국법주의를 국내법으로 명문화하여 국제사법 제 24조에 “지적재산권의 보호는 그 침해지법에 의한다.”라고 규정하였는데, 여기서 지적재산권의 보호와 관련하여 보호국법이 적용되는 범위에 관하여 살피건대, 저작권자의 결정 등의 문제를 본국법에 의할 경우에는 우선 본국법을 정하는 것 자체가 쉽지 않을 뿐만 아니라, 같은 영토 내에서도 저작물의 본국이 어디냐에 따라 저작권 침해 여부 판단이나 저작권자 결정의 결론이 달라져 저작물 이용자나 법원 등이 이를 판단·적용하기가 쉽지 아니한 반면, 저작권자의 결정 문제는 저작권의 존부 및 내용과 밀접하게 결부되어 있어 각 보호국이 이를 통일적으로 해석 적용할 필요가 있고, 그렇게 하는 것이 각 동맹국이 자국의 영토 내에서 통상 법정지와 일치하기 마련인 보호국법을 간편하게 적용함으로써 내국민대우에 의한 보호를 부여하기에도 용이한 점에 비추어 보면, 국제협약에서 명시적으로 본국법에 의하도록 규정하지 아니한 이상 저작권자의 결정이나 권리의 성립, 소멸, 양도성 등 지적재산권에 관한 일체의 문제를 보호국법에 따라 결정함이 타당하며, 우리나라 국제사법 제24조가 지적재산권에 관한 모든 분야에 관하여 보호국법주의를 명시하는 대신 지적재산권 침해의 경우만을 규정하는 방식을 취하고 있다 하더라도, 이를 넓게 해석하여 지적재산권의 성립, 이전 등 전반에 관하여 보호국법주의 원칙을 채택한 것으로 해석함이 상당하므로, 저작권 성립요건 등과 관련된 판단기준은 무엇인지 등에 관한 준거법은 보호국법인 우리나라 저작권법이 된다.”라고 판시한 바 있습니다. 이 사건 원심 법원에서는 이 사건이 형사 사건임에도 불구하고 국제사법에 대한 준거법을 적용한 바 있습니다. 베른협약이 채택된 당시의 유럽 상황에서는 형사법과 민사법이 잘 구분되어 있지 않아 저작권 침해죄에도 국제사법을 적용하였다고 합니다. 이러한 전통이 없는 우리나라의 법제하에서 형사사건에 국제사법 제24조를 적용하는 것이 타당한지 여부는 깊은 고민이 필요해 보입니다.