

船舶 特許權의 效力에 대하여

배재류 (대우중공업)

최근 들어 국내 조선업계는 국내/외적으로 특허 분쟁을 다수 겪고 있으며, 타사 특허를 선박에 적용함으로써 타사 특허 실시에 대한 로열티 (Royalty)를 지급하는 경우도 종종 발생하고 있다. 선박의 특허권 침해는 시장 생산하는 자동차, 전자제품 등과는 달리 선박이 전세계의 항구를 자유롭게 운항하는 관점에서 구별하여 다루어져야 할 것이다.

이에 선박의 특허권 침해에 대한 실제 사항과 사실 관계에 의한 한국 및 미국의 특허법 침해에 대한 책임문제를 조사하고, 이어 선박 운항에 의해 발생하는 특허침해에 대한 판례를 영국, 일본, 미국의 저명한 법률사무소(Law Firm) 들의 공식적 검토 (Regal Research)를 통해 조사하였다. 그리고 선박의 국적 취득은 편의치적(便宜置籍)을 선호하므로 이에 따른 선박의 특허권 보호와 회피할 수 있는 방안을 제시하였다.

1. 서언

1.1 특허 실시의 정의와 침해

한국 특허법 제2조에서는 특허 발명의 실시에 대한 정의를 다음과 같이 하고 있다. 물건의 발명인 경우는 그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시(양도나 대여를 위한 경우)하는 경우이고, 방법의 발명인 경우는 그 방법을 사용하는 행위이고, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의해 생산한 물건을 사용, 양도, 대여, 수입, 또는 전시하는 행위가 특허 실시로 정의

되어 있다.

이렇게 정의된 특허 실시에 대하여 특허권자의 허락 없이 특허를 실시했을 때는 특허권 침해에 해당되고, 특허권리 소유자는 특허권 침해자에게 특허사용에 대한 경고를 하고 이어 손해배상금을 청구할 수 있다.

한국 특허법 제65조에는 특허출원이 공개된 시점에서 특허기술과 동일한 것을 제3자가 제작하고 있을 경우에, 출원자가 그 발명의 내용을 기재한 서면을 제시하고 제3자에게 경고해 두면, 이후에 그 특허나 실용신안이 공고되었을 때 경고 시점에 소급하여 보상금을 청구할 수 있고, 제3자에게 악의가 있다고 판정되는 경우에는 경고가 없었더라도 보상금을 청구할 수 있다. 또한, 공고 후의 경제적인 손해에 대해서도 배상금을 청구할 수 있다.

1.2 선박의 특허권 침해

선박에 적용된 어떤 장치가 선박의 건조국과 등록국의 특허권을 침해했을 때는 당연히 그 장치 및 선박은 특허 침해가 될 것이다. 그러나 선박의 운항 목적으로 장비된 어떤 장치가 선박의 건조국과 등록국이 아닌 제3국에서 특허로 되어 있는 경우에, 그 배가 제3국 항구에 들어가 상행위를 했을 때 그 선박의 특허권 침해를 어떻게 취급할 것인가에 대한 문제가 제기되는 경우가 있다.

이에 한국 및 일본의 특허법에 대한 해석을 하였고, 이어 더 정확한 유권 해석을 위하여 법률과 판례 등을 조사하는 Regal Research를 한국, 일본, 미국, 영국의 변리사와 변호사에게 요청하여

그 결과를 정리하였다.

2. 선박의 특허권 침해에 대한 실제 사항

2.1 사실 관계

한국의 A기업은 스웨덴의 B사로부터 “선체에 인접한 이중 연료탱크”(이하 “HFO Tank”라 함.)를 구비한 선박을 수주받아 '97년 1월부터 선박 C를 건조하여 '99년 3월에 B사에 인도하였다. 그런데 상기 “HFO Tank” 기술은 영국의 British Petroleum (Company)社(“BP사”)가 이미 '96년에 한국에 특허출원(96-1127)하여 '97년에 출원 공개된 상태이다.

또한, 이 발명은 스웨덴, 영국, 미국, 일본 등의 국가에도 출원되어 있고, 미국에는 이미 특허등록(US 5,687,665, 이하 “665”라 함.)이 된 상태이다. BP사는 상기 한국 특허출원을 근거로 한국의 A사에 특허권 실시계약 체결과 실시료를 요구하였다.

2.2 이 경우 한국 A사와 스웨덴 B사가 BP사에 부담하게 될 법적 책임은?

2.2.1 한국에서의 특허권 침해 문제

1) 한국에서 특허 출원(96-1127)이 거절될 때

- 한국에서 A사와 B사는 BP사에 대해 아무런 법적 책임이 없다.
- 단, B사는 스웨덴에서 BP의 특허출원이 특허등록 될 경우에는 선박C가 스웨덴 특허 침해를 구성할 가능성이 크다.

2) 한국에서 특허 등록(96-1127) 허용시

- 현재 BP사의 특허출원은 한국에서 출원되어 단지 공개만 되어 특허권이 발생하지 않은 상태이므로 현재는 특허침해를 구성하지 않으며, 추후 한국에서 특허 등록되면 실시료 상당의 보상금을 지불하여야 한다.
- 또한, 특허등록 후 본 건 기술 실시는 BP사 동의(즉, 실시권 계약 등)가 필요하다.

2.2.2 미국에서의 특허권 침해 문제

1) 사실 관계

BP사의 미국특허(“665”) 부품을 장착한 선박 C가 BP 특허침해와 무관한 어떤 화물을 미국에 수송하기 위하여 미국 항구에 일시적 또는 정기적으로 입항하였다.

이때 선박 C는 미국의 특허 “665”를 침해하는지 여부와 만약 침해했다면 BP사는 선박C를 특허권 실행을 위해 압류할 수 있는가?

2) 특허권 효력 제한에 대한 파리조약상의 규정

- 세계 거의 모든 국가(144개국)가 가입하고 있는 특허법 관련 조약인 파리조약 제5조 3에 따를 경우, “단지 그 국가를 통과하는데 불과한 선박이나 항공기 또는 이것들에 사용되는 기계, 기구 기타의 물건으로서 오직 그 선박이나 항공기 등의 필요 때문에 사용되는 것은 특허침해를 구성하지 않는다”고 기재하고 있다.

- 여기서 “단지 그 국가를 통과하는데 불과하다”는 표현이 상업적인 목적으로 정기적으로 입항하는 것까지 포함하느냐는 명료하지 않다.

3) 한국 특허법의 규정

- 한국 특허법 제96조 제1항 2에는 “국내를 통과하는데 불과한 선박, 항공기, 차량 또는 이에 사용되는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에는 특허권의 효력이 미치지 않는다”고 기재하고 있다.

- “국내를 통과하는데 불과한 선박”이란 표현이 상업적인 목적으로 정기적으로 입항하는 것까지 포함하느냐는 명료하지 않고, 국내는 이에 대한 학설이나 판례가 없다.

- 이에, '93년 한국조선공업협회에서는 한국 특허청에 질의를 하였고, 한국 특허청은 단지 파리조약에서 규정하고 있는 “선박이 일시적 또는 우발적 입항”에 대해서는 “특허 침해가 아니다”는 원론적 답변만 하고, 상기 “일시적 입항이 상행위를 위한 입항일 경우에는 당사국의 규정에 따라 결정된다”

고 답변하였다.

4) 일본 특허법의 규정

- 일본특허법 제69(2)의 (i)항에는 “일본을 단지 통과하는데 불과한 선박 항공기 등에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.”고 규정하고 있다.
- 파리조약에는 동맹국의 선박 등에만 효력이 제한되고, “오직 그 선박의 필요 때문에 사용하는 것”이라는 한정이 있지만 일본 특허법 제 69조에는 이와 같은 한정은 없다.
- 학설에 따르면, “일본을 단지 통과하는데 불과한 선박”상기 표현은 정기적 입항도 포함되며, 파리조약의 규정도 동일하게 해석된다고 기재하고 있다. (“特許法 概說”-요시우찌, “註解特許法”-中山信弘 참고)

5) 미국 특허법의 규정

- 미국 특허법 제 272조에도 상기와 같은 취지의 규정이 있다.

Section 272. Temporary presence in the United States

The use of any invention in any vessel, aircraft or vehicle of any country which affords similar privileges to vessels, aircraft or vehicles of the United States, entering the United States temporarily or accidentally, shall not constitute infringement of any patent, if the invention is used exclusively for the needs of the vessel, aircraft or vehicle and is not offered for sale or sold in or used for the manufacture of anything to be sold in or exported from the United States.

그리고 이 규정은 상기 파리조약 제 5조의 3에 근거하고 있고, 또 미국 대법원 판례에 의해 성문화되어 있다.

HISTORICAL AND REVISION NOTES

This section follows the requirement of the International Convention for the

Protection of Industrial Property, to which the United States is a party, and also codifies the holding of the Supreme Court that use of a patented invention on board a foreign ship does not infringe a patent.

- 상기 두 내용을 종합할 경우, 선박의 입항 목적(예컨대, 화물수송으로 (부)정기적 입항)에 관계없이 영구적이지 않는 것이라면 특허권 침해를 구성하지 않는 것으로 해석된다.

6) 국제 민간항공조약 27조

국가간을 운항하는 항공기에 관한 국제민간항공조약 제 27조(특허권에 의해서 청구되는 압류의 면제)에 따를 경우, 착륙국의 특허를 침해하는 부품이 장착된 항공기에 대해 “특허권자는 특허 침해를 이유로 항공기의 압류나 억류, 항공기의 소유자나 운영자에 대한 청구, 또는 항공기에 대한 간섭을 할 수 없다”고 기재하고 있다.

7) 잠정결론

상기와 같이 일본의 학설이나 미국의 특허법 규정을 볼 때, 본 사실 관계에 의한 선박 C가 미국에 상행위를 위하여 입항하더라도 “HFO Tank”가 선박C의 운항에만 사용된다면 특허 침해를 구성하지 않은 것으로 판단된다.

2.2.3 Law Firm들의 견해

한국 특허청은 전술한 한국 특허법 제96조 제1항 2에 대하여 다음과 같이 유권 해석을 하였다. 『이는 국제교통기관의 운행상 필요에 따라 단지 국내에 통과하는데 불과한 선박(파리조약에서의 “타동맹국의 선박이 일시적 또는 우발적”이란 표현은 정기적 항해까지 포함한다.)에 대하여 특허권의 효력을 제한하는 규정이기 는 하나, 제 3국의 항구에 입항하여 상행위를 한 경우에 특허권의 효력이 미치는지 여부는 구체적 사안에 따라 제 3국의 특허법상의 규정에 따라 판단되어진다. (법무 56070-122, '93.6.22)』

이에 세계 주요국가의 선박에 미치는 특허권 효력 제한에 대하여 파리조약상의 규정에 대한 각국의 특허법상의 규정과 판례를 조사하기 위하여, 각국의 특허 법률 전문기관을 통한 공식 검토 (Legal Research)를 하였다.

1) Sinclair Roche & Temperley 1/2차 답변 (영국)

- 파리조약이나 영국 특허법에서 “일시적으로 입항하는 선박 등”에 대한 특허권 효력 제한에 대한 법률적 검토 없이, B사는 선박 C의 상행위시에 특허 허여국에서 특허권 침해로 선박C가 압류 당하는 등의 법적 조치를 당한다고 의견을 1차로 제시하였다.
- 그러나 파리조약상의 규정과 미국 특허법 제272조 규정을 언급하면서 재차 Legal Opinion을 구하니, 2차 답변 내용은 1차와 달리 특허침해 아님으로 답변하였다.

2) SUZUYE & SUZUYE (일본)

- 상기 “1)항”의 1차 답변에 대하여 일본 (Law Firm)에 파리조약 규정과 일본 특허법 제 69조의 규정을 언급하면서 B사의 특허의 제 3국에 입항시 특허침해 여부를 문의 하였다.
- 일본(Law Firm)은 특허침해가 아니라고 답변하고, BP사는 선박 C가 BP의 특허가 허여된 제 3국에 상행위를 위하여 입항하더라도 아무런 조치를 취할 수 없다는 의견을 제시하였다.

3) King & Spalding 1/2차 답변 (미국)

- 상기 일본 Law Firm 의견의 진위 여부를 확인하기 위하여 미국 Law Firm에 문의결과 선박 C는 특허침해를 구성하며, 압류도 가능하다는 1차 의견을 제시하였다.
- 이에 파리조약상의 규정과 미국 특허법 제 272조 규정을 언급하면서 재차 Legal Opinion을 구하였다. A사가 BP의 미국 특허 “665”를 침해하는 “HFO 탱크”(선박의

운항에만 사용됨)가 적용된 선박을 BP의 특허가 없는 제3국에 판매하였다고 가정하고, 이 선박이 화물 수송의 목적으로 미국의 항구에 정기적으로 입항할 경우,

- (1) 이 선박은 미국 특허침해를 구성하는가?
- (2) 침해를 구성한다면, 그 선박에 대한 압류가 가능한가?

이에 대한 2차 답변 요지는 “침해는 성립하지 않고, 따라서 당연히 압류도 할 수 없다.”

- 상기 경우와 관련된 미국 법 조항은 특허법 제 272조(35 U.S.C. 272)이며, 이 조항은 파리조약에 의해 도입되었음.
 - 이 조항에 따를 경우, 특허 침해품이 장착된 선박이더라도 그 침해품이 선박의 운항에만 사용되고 일시적으로만 미국에 입항한다면 특허 침해가 아님.
 - 또한, Cali 對 Japan Airlines의 사건에서도 피고가 항공기 엔진에 특허 개량품을 사용하여 미국에 정기적으로 국제 항공 서비스를 한 것은 특허침해가 아니라고 판시함.
 - 미국의 유명한 특허법 학자 Chisum의 저서에 의하면, “선박의 운항에만 사용된다”는 의미는 “승객이나 승무원을 위해 또는 선박의 운항을 위한 것이라면 모두 가능”하다는 것으로 받아들여짐.
 - 이와 같은 미국법을 살펴볼 때, 상기 질문의 Case는 미국 특허법 제 272조의 규정이 적용되어 미국 특허 “665”를 침해하지 않고, 따라서 당연히 압류도 불가능함.
 - 설사 특허침해가 인정된다 하더라도 금전적 보상만 하면 배를 압류할 수도 없음. (Stickle 對 Heublien 판례 참조)
 - 다만, 본 의견은 미국법에만 따른 의견이며, 타국에 대해서는 분석이 더 필요함
- 4) KNOBBE MARTENS (미국)
파리조약상의 규정과 미국 특허법 제 272

조 규정을 언급하면서, 미국의 다른 Law Firm에 재차 Legal Opinion을 구하였다. 답변의 요지는 침해는 성립하지 않고, 따라서 당연히 압류도 할 수 없다.

· 대부분 상기 “3) King & Spalding 2차 답변”과 유사하였다.

· 다만, 미국 특허법 제 272조에 해당되기 위해서는 아래 조건이 충족되어야 한다.

- (1) 해당 발명이 선박의 한 부분이어야 하고,
- (2) 선박은 일시적 또는 우발적으로 미국내에 존재해야 하고,
- (3) 선박등록국이 미국과 상호주의 관계이고,
- (4) 해당 발명은 선박의 운항에만 사용되어야 하고,
- (5) 해당 발명은 미국에서 제조 또는 수출될 제품의 제조에 사용되어서는 안됨.

· 또한, A사가 B사로부터 수주에 의한 선박 판매가 아니라 국제 공개입찰에 의해 B사에 선박을 판매할 경우에는 미국 특허법 제 272조와 관계없이 특허침해를 구성할 수 있음 (특허실시 행위 중 하나인 “청약”에 해당)

5) 정결론

특허 전문 Law Firm에서는 파리조약 5의3 규정과 자국에서 이에 대응하는 규정을 잘

인식하여 “일시적으로 입항하는 타국적 선박”에 대해서는 자국의 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 해석하였다.

일반 Law Firm에서는 일반적인 Legal Mind로 “일시적” 표현을 “선박의 사고 또는 태풍 등으로 입항하는 것만 포함하고 상업적인 입항은 포함하지 않는다.”는 해석하여 선박의 입항에 대하여 특허 침해로 해석하였으나, 파리조약 제 5조의 3을 언급하면서 본 건의 사실관계를 명확하게 하여 문의하였을 경우에는 특허 침해가 아닌 것으로 반복하였다.

3. 결론

· 선박의 특허권 효력에 대하여 파리조약 5의 3 규정 해석을 한국, 미국, 일본의 특허법 규정과 특허 전문 Law Firm에 공식적 검토를 의뢰한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 있다.

· 어떤 선박이 건조국과 등록국이 이외의 제 3의 특허 등록 국가에 당해 특허 침해 장치를 장착하고 상업적 목적으로 입항하더라도, 선박 등록국과 특허등록된 제 3국가간 상호 호혜주의 관계에 있거나 또는 파리조약 당사국이고, 특허 침해품이 선박의 운항에만 사용되면 특허침해를 구성하지 않는다.

· 종합적으로 특허가 선박의 운항 목적으로만 사용되며, A, B, C국은 파리조약 가입국이라는 전제 조건하에서 다음 표와 같이 만들 수 있다.

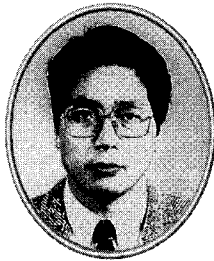
· 최종적인 결론은 선박에 관련된 특허 출원은 선박을 많이

〈표 1〉 선박의 건조국 및 등록국에서 특허 침해

| 가 정 | 시 기 | 선박 건조국 (A) | 선박 등록국 (B) | 제3국 (C국) | 비 고 |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|----------|---|
| A, B, C국에 출원 공개 후 | 특허 등록 전. 선박 건조 및 운항 | 미침해 | 미침해 | 미침해 | 출원인은 침해 예방 및 금지를 위한 청구권 행사 가능 |
| A, B국 출원 상태. C국 특허 등록 | 특허기술이 적용된 선박이 C국에 입항시 | 미침해 | 미침해 | 미침해 | 특허법은 각국이 상이하나 파리조약 가입국은 국제 물류 (교통)의 원활한 흐름을 위하여 특허권 침해에 대한 예외 규정을 두고 있음. (파리조약 5조 3항) |
| A, B, C국 특허 등록 | 선박 인도전 | 침해 | 미침해 | 미침해 | |
| | 선박 인도후 | 침해 | 침해 | 미침해 | |

건조하는 일본, 한국, 중국 등의 국가에 출원하여야 할 것이다. 또한 선주들이 선박의 편의치적 제도를 활용하는 것을 감안하여 전 세계적으로 선박의 등록이 많은 파나마, 리베리아, 그리스, 노르웨이, 러시아, 미국

등의 국가에 출원하는 것이 필요할 것이며, 이들 나라의 산업재산권 과 관련된 법률의 검토가 있어야 할 것이다.



배 재 류

- 1961년 2월25일생
- 1985년 서울대학교 조선공학과 졸업
- 1985년 이후 대우중공업-조선해양부문
- 관심분야 : 기술 전략, 기술경영 및 선박특허 분쟁

대한조선학회 도서 안내



이 책에서는 복잡한 해양공학 분야를 개괄적으로 폭넓게 소개 함으로써 해양공학에 대한 조감적인 지식을 얻을 수 있도록 하는데 그 목적을 두고 있습니다.

정 가: 12,000원

구입처: 시중서점, 동명사(T.732-3455)