

한국 IPG INFORMATION

(일본특허청 수탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2012.03

ISSUE.

014

발행 한국IPG 사무국(일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 지재팀)

전화 02-3210-0195 | 전자우편 kos-jetroipr@jetro.go.jp

책임편집 岩谷一臣(이와타니 가즈오미)

편집 曹恩実(조은실) 池崎麻理絵(이케자키 마리에)

※ 전자우편 주소가 kos-jetroipr@jetro.go.jp로 변경되었습니다.

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

「한국지식재산개정 세미나」 개최 01

「인천공항세관 직원대상 진위판정세미나」 개최 03

2011년 SJC건의사항에 대한 한국정부의 답변 04

◎ IP를 알자

판례소개 05

한국 IP뉴스 06

「신·지재최전선은 지금」

- 특허폴의 탄생 ~표준과 특허의 만남~ 07

- 특허대국! 한국 08

한국IPG 회원 등록

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

추위가 누그러져 벗꽃이 필 시기가 다가왔습니다. 회원 여러분은 건강하십니까?

한국IPG는 2월에 ‘한국지식재산법개정세미나’, 3월에 ‘세관직원 대상 진위판정세미나’를 개최하였습니다. 참가해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 세미나를 정기적으로 실시하여 한국의 지식재산권에 대한 정보제공을 위해 노력해나가고자 하겠습니다.

또한 한국IPG 활동에 대한 여러분의 의견과 요구사항이 있으시면 보내 주시기 바랍니다.

CAUTION

〈한국IPG INFORMATION〉에 게재된 기고·번역문 등은 모두 권리자의 허락을 받아 게재된 것이므로 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

◎ 한국IPG의 활동

「한국지식재산개정 세미나」(특허청 위탁사업)을 개최 하였습니다.

한국은 지식재산 강국을 위하여 각종 법개정과 기반정비 등을 강력하게 진행하고 있습니다. 특히, 2011년에는「지식재산기본법」의 제정과, 한·EU FTA, 한·미 FTA체결에 따른 지식재산관련법의 법개정을 실시하는 등, 중요한 법개정이 이루어진 주목할만한 한 해가 되었습니다. 한국 IPG는 이와 관련하여 지난 2월 21일과 22일에 도쿄와 오사카에서「한국지식재산법 개정 세미나」를 개최하여, 이번에 제정된「지식재산기본법」과 이 법에 근거하여 책정된「제1차 국가지식재산 기본계획(2012-2016)」에 대한 개요를 김앤장 법률사무소의 한상욱변호사로부터 설명을 듣고, 한·EU FTA, 한·미 FTA체결에 의해 개정된 특허법/디자인보호법/개정 포인트에 대해 김앤장 법률사무소의 박보현 변리사로부터 설명을 들었습니다. 본 세미나에는 약170명이 참가하여, 관심도가 높음을 알 수 있었습니다.

본 세미나의 개요에 대해 아래와 같이 보고합니다.

단, 한국에서는「지식재산기본법」에 의해, 지적재산이란 단어가 지식재산으로 통일되었기 때문에, 한국의 제도 등에 대한 설명에서는 지식재산이라는 용어를 사용하도록 하겠습니다.

1. 「지식재산기본법, 제1차 국가지식재산기본계획과 향후 동향」

(1) 「지식재산기본법」성립의 경위

일본·미국·유럽·중국을 비롯해, 세계각국에서 지적재산의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있는 가운데, 「지식재산기본법」은 1) 경제/사회 패러다임을 지식재산 중심으로 전환, 2) 정부 관계부처간의 연계를 통한 국가지식재산정책의 추진을 도모, 3) 지식기반 산업육성을 위해 국가지식재산전략을 수립, 지식재산 강국 구현을 기본적인 취지로 하여, 2011년 7월20일에 시행하게 되었습니다.

(2) 「지식재산기본법」의 주요내용

「지식재산기본법」은 지식재산을 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현 가능한 것 등으로 폭넓게 정의(제3조)함과 동시에, 국가지식재산위원회의 설치, 국가지식재산기본계획의 수립, 그 외의 지식재산의 창출, 보호, 활용, 기반 정비 등에 대해 규정하고 있습니다.

(3) 「지식재산기본법」에 의한 정부의 조직체제

「지식재산기본법」에 의거하여 대통령 소속기관으로「국가지식재산위원회」가 설치되었습니다. 「국가지식재산위원회」는 국무총리와 민간위원장의 공동위원장을 둔과 동시에, 정부 관계부처의 장관인 정부위원과 민간위원으로 구성되어 있습니다. 또한, 각 과제를 검토하는 전문위원회로서, 창출·보호·활용·기반·신지식이라는 5개의 위원회의 설치와 동시에, 분쟁 및 산학협력연구에 관한 특별전문위원회가 각각 설치되어 있습니다.

(4) 「제1차 국가지식재산 기본계획(2012-2016)」의 개요

「제1차 국가지식재산 기본계획(2012-2016)」은 창출·보호·활용·기반·신지식의 5개의 정책지침을 기본으로, 20개의 전략목표, 55개의 성과목표, 133개의 관리과제로 구성되어, 향후 5년간 총10조2천억원을 투입하여, 제1단계(2012-2014년)로써 기반/법률 정비를, 제2단계(2015-2016)로써 지식재산 친화적 사회환경 조성을 도모할 예정입니다.

한국에서는 2012년 1월31일, 이명박대통령, 김황식국무총리 참가하에, 「지식재산 미래강국, 앞서가는 대한민국」, 「2012년, 지식재산강국을 향한 첫걸음」이라는 슬로건을 내걸고, 「대한민국 지식재산강국 원

년 선포식」이 개최되었습니다. 향후, 한국에서의 지적재산정책은 더욱 중요해지고 심화될 것으로 생각됩니다.

2. 한·EU, 한·미 FTA 비준 등에 따른 지적재산관련 법령의 개정

(1) 한·EU FTA 비준에 따른 지재관련 법개정의 개요

한·EU FTA에 관련된 법개정으로는 주로 지리적표시보호의 강화에 관한 개정이 이루어졌습니다. 특히, 상표법에서 FTA에 의해 보호되는 지리적표시를 타인이 무단으로 상표등록하지 못하도록 부등록사유에 추가하는 것 외에, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서, FTA에 의해 보호되는 지리적표시를 타인이 무단으로 사용하는 것을 금지하였습니다. 또한, 관세법에서는 지금까지 단속대상으로 해 왔던 상표권 등과 더불어 지리적표시, 특허권, 디자인권 등도 단속대상에 추가하였습니다 (단, 특허권 및 디자인권은 2013년 7월부터 적용).

그 외에, 디자인보호법에 실시행위로써 수출이 추가됨과 동시에, 저작권 보호기간을 70년으로 연장하는 등의 저작권법 개정도 이루어졌습니다.

(2) 한·미 FTA 비준에 따른 지재관련 법개정의 개요

특허법에서는 공지에외적용기간 (이른바 Grace period)의 연장, 심사처리의 연장에 따른 특허권 존속기간 연장제도의 도입이 이루어짐과 동시에, 지재침해 소송에 있어서의 영업비밀유지명령제도가 도입되었습니다. 또한, 한미 FTA가 비준될 경우 한국측이 난색을 표시하고 있는 약사법개정에 의한 의약품시판허가와 특허와의 연계제도에 대해, 오리지널의약품의 특허권존속기간중에 신청된 제네릭의약품의 시판허가를 일정기간 금지하는 제도가 검토되고 있으며, 상표법에서는 소리·냄새 등의 이른바 새로운 상표의 보호를 도모함과 동시에 증명상표제도, 소액손해배상에 대한 법정손해배상제도의 도입이 이루어졌습니다. 저작권법도 대폭 개정되어, 실연자·음반제작자 등에게 주어지는 저작권접권의 보호기간연장, 저작물 공정이용의 확대, 라벨위조의 금지, 도촬행위의 금지 등등, 많은 개정이 이루어졌습니다.





인천공항 세관직원을 대상으로 진위판정 세미나를 개최하였습니다.

한국 IPG는 재단법인 무역관련지식재산권보호협회(TIPA)와의 공동주최로, 인천공항에서 위조품 단속을 실시하고 있는 세관직원 약 30명을 대상으로, 올해 2번째의 진위판정 세미나를 개최하였습니다. 본 세미나는 참가 기업이 자사의 진정품과 중국 등에서 유입되는 위조품을 구별하는 방법을 직접 세관의 단속직원에게 강의하여, 평소의 단속업무에 활용할 수 있도록 하는 것으로, 위조품의 국경조치대책으로써 매우 유용한 수단이 되고 있습니다. 이번 세미나에는 YKK코리아 주식회사, 주식회사 쿠로키혼텐, 반다이코리아 주식회사, 주식회사 캐논의 4개사가 참가하여, 자사제품과 위조품을 구별할 수 있는 구체적인 포인트 및 요령에 대해 설명해 주셨습니다.

또한, 각기업의 질의응답 시간에는 세관의 단속직원측으로부터 많은 질문이 나와, 세관 단속직원의モチベーション이 높은 것

을 알 수 있었습니다.

일본특허청이 지난 3월6일에 발표한 2011년 위조품피해조사 보고서에 따르면, 설문조사를 실시한 기업중 한국에서 위조품에 의한 피해를 입었다고 답변한 기업 비율은 2009년도의 23.0%에서 25.5%로 소폭 증가하였습니다. 그 중에서도 특히 2009년도에는 한국에서 소비·제출되는 위조품 중 47%가 해외에서 유입된 위조품이었던 것이, 2010년도에는 약56%로 증가되어 과반수를 넘었습니다.

이와 같이, 오늘날의 한국에서의 위조품 피해는 해외로부터의 유입에 의한 부분이 크게 늘어, 한국 세관에서의 한층 강화된 단속이 필요합니다. 한국 IPG는 세관 단속직원을 대상으로 하는 이와 같은 세미나는 위조품 대책의 일환으로서 향후에도 중요한 위치를 차지할 것이라고 생각하고 있습니다.



2011년 SJC건의사항에 대한 한국정부의 답변

서울재판클럽(SJC)은 2011년에도 건의사항을 정리하여 한국정부에 제출하였습니다. 한국정부의 개략적인 답변을 소개합니다. 올해는 건의사항 35항목 중, 22항목이 지적재산 관련항목이었습니다. 단, 답변내용이 불분명한 점이 있기 때문에 앞으로 추가 협의를 해 나갈 예정입니다.

◎ 침해입증의 용이화 (문서제출명령/비밀유지)	①영업비밀등, 자료제출명령이 가능 ②영업비밀등 관계자 이외에는 비공개수속이 가능	수용
◎ 간접침해의 확충(「만」요건의 완화)	범용부품까지 간접침해를 인정할 경우, 과도한 특허권 보호로 인한 분쟁증가를 우려	장기검토
◎ 법원에 의한 특허권 등의 유효/무효의 판단	특허법원은 특허행정소송의 정확한 분쟁 해결을 위해 설치한 것	수용곤란
◎ 무효심판청구인적격의 제한철폐 (이해관계인 규정의 완화)	제한철폐의 여부는 청구권 남용의 우려 등을 고려하여 장기적으로 검토	장기검토
◎ PCT출원의 보정범위 확대(원문기준의 보정용인)	입법예고된 특허법 개정안에서는 외국어 원문에 의거한 보정을 허용	수용
◎ 외국어출원 도입	입법예고된 특허법 개정안에서는 외국어(영어)로의 특허출원을 허용	수용
◎ 거절이유 등의 응답기간 완화 (거절이유 2개월, 심사불복심판 30일의 완화)	특허권 불확정 기간의 장기화로 인한 제3자의 피해를 우려. 단, 특허법 개정안에서는 응답하지 않을 경우, 기간연장신청으로 간주한다는 내용을 반영	일부수용
◎ 분할시기 완화(특허결정후 분할의 용인)	특허권 불확정기간의 장기화로 인한 제3자의 피해를 우려	장기검토
◎ 「멀티의 멀티클레임」 용인 (다중인용청구항의 용인)	특허권 범위의 판단이 어려워지기 때문에, 제3자의 이해용이성, 선진국의 사례 등을 고려하여 검토	장기검토
◎ 프로그램의 물건으로서의 보호	인터넷에 의한 특허침해의 입법화 추진	장기검토
◎ 부분의장 후출원 용인	디자인보호법 개정안에 반영 완료	수용
◎ 물품과 분리한 조작화면 등의 보호	디자인보호법 개정안에 반영 완료	수용
◎ 로고 등의 로카르노 32류의 제한	디자인보호법 개정안에 반영 완료	수용
◎ 디자인의 무심사물품의 재검토	차기 디자인보호법 개정시에 재검토 예정	일부수용
◎ 상표 선후원규정의 판단시기 개선 (판단시기의 후출원결정시로의 변경)	(선원의 확정까지) 후원의 심사를 보류하는 운용을 실시중	일부수용
◎ 지정상품의 포괄적기재 개선 (본체와 부속품의 포괄기재 용인)	일부 포괄적표현을 하고 있지만, 소비자의 혼동 등을 고려하여 대상의 확대여부를 신중히 검토	일부수용
◎ KIPRIS웹사이트에서의 의장/상표검색 시스템 개선	영문 키워드에 해당하는 한글의 동의어, 유의어 확장 등을 통해 지속적으로 개선	수용
◎ 지재재판판례집 제공(전판결, 전문 공개)	민사소송법의 개정으로 인해(2011.7) 전자열람 및 복사가 가능(2015. 1~)	일부수용
◎ 저작권 등의 침해정정명령수속 개선	「영어」신고사이트를 오픈예정	수용
◎ 일본 콘텐츠규제의 철폐/TV프로그램 포맷의 보호	교육 프로그램, 특별사법경찰의 확대, TV프로그램 포맷 보호를 위해 노력	수용
◎ 한국세관에서의 국경조치 강화	2013.7.1부터 특허권까지 확대 예정	수용
◎ 지재침해품의 수출/통과 규제의 강화, 직원교육의 강화	①일본으로의 수출품목에 대해 집중단속중 ②437명에 대해 판정교육을 실시, 향후 확대 예정	수용

중요판례를 소개합니다!

한국대법원은 전원합의체에서 일본의 킬비판결과 같은 취지의 판결을 내렸습시다만, 일사부재리의 판단시점에 관해 전원합의체에서의 판결(2009후2234등록무효(특), 2012년1월19일 판결선고)에서, 종전의 일사부재리의 원칙을 심판의 심결시로 하고 있던 판례를 변경하여, 해당 심판의 청구시로 판단해야만 한다는 취지의 판시를 하였기에 그 개략을 소개하겠습니다.

2001년 2월 3일 법률 제6411호에 의해 개정되기 전의 구특허법 163조는「심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다.」라는 일사부재리의 원칙을 규정하고 있습니다. 즉, 한번 심결이 확정등록된 경우, 그것과 동일한 사실 및 동일한 증거를 사용해 새로운 심판을 진행하는, 다시말해 확정된 심결을 다시 파헤치는 것과 같은 심판청구는 금지되어 있습니다. 그리고, 종전의 대법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지 않는지에 대해 심판 청구시가 아니라, 그 심결시를 기준으로 해야한다고 해석해 왔습니다 (대법원 2000.6.23 선고97후3661판결, 대법원2006.5.26 선고 2003후427판결).

그러나, 일사부재리의 원칙에 해당하는가 아닌가를 심판 청구시가 아니라, 그 심결시로 판단할 경우, 예를들어 심판수속중에 별도의 심판사건이 확정등록된 경우, 그 등록된 심판사건과의 비교로 인해 현재 진행중인 심판사건이 일사부재리에 해당된다고 판단되어 지금까지 진행해 온 심판수속이 모두 소급되어 부적법하게 될 가능성이 있었습니다.

이번의 대법원 판례에서는 종전의 판례에 대해, 관련된 확정심결의 등록이라는 우연의 사정에 의해 심판청구인이 진행해 온 수속이 소급되어 부적법하게 되는 점에 대해, 헌법에서 보장하고 있는 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 만드는 부합리가 발생하게 된다고 판시하였다. 또한, 구특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판수속의 경제성을 도모하며, 동일심판에 대해 상대방이 반복하여 심판에 응하지 않으면 안되는 번거로움으로부터 해방한다는 점에 있다는 점, 일사부재리의 효력이 주어지는 범위에 관해「누구든지」로 정하고 있기 때문에 함부로 그 적용범위를 넓힐 경우 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과를 낼 수 있다고 지적하고 있습니다. 그리고, 해당 조문에서「그 심판을 청구할 수 없다」로 규정하고 있는 것으로부터 심판의 판결이 확정등록된 후에는 이전의 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 근거하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 않는다고 해석될 뿐이며, 타 심판의 확정등록된 심결과의 사이에 일사부재리의 원칙이 적용되어 진행중인 수속이 소급적으로 부적법이 될 수 있다는 해석은 합리적이지 않다고 판시하였습니다.

그 결과, 종전의 판례를 변경하여 일사부재리의 원칙에 의해 심판청구가 부적법이 되는지 아닌지의 판단시점에 대해, 해당 심판청구를 제기한 시점으로 해야만 한다고 판결하였습니다.

무효심판의 일사부재리에 대해서는 일본특허법 제167조에도 규정되어 있습니다만, 일단 심결이 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거로 그 심판청구를 할 수 없다는 점 (이른바 확정심결의 제3자효)에 대해, 이 판결도 이와 같이 재판을 받을 권리를 제한하는 등의 문제를 지적하고 있으며, 이번의 특허청이 개정 (평성23년6월8일 법률 제63호)되어 무효심판의 당사자 및 참가인에 대해서만 일사부재리의 원칙이 적용되게 됩니다.

일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중에서, 위조품, 권리침해를 중심으로 한국의 지재동향 정보를 게재했습니다. 상세한 기사 및 기타 뉴스에 대해서는 홈페이지의 「뉴스 속보」를 참고해 주시기 바랍니다.

중소 제약사를 위한 맞춤형 특허분쟁전략지원 (02월16일)

한국특허청은 한·미 FTA에 따른 「의약품의 허가 - 특허 연계제도」의 발효에 대비해, 국제특허소송(2004~2011년)의 11%를 차지하는 의약품 관련 소송에 대해, 국내의 중소 제약사의 특허분쟁 대응능력 향상을 위해, 국제특허 분쟁컨설팅·소송보험 사업을 실시하고, 의약분야의 해외 특허분쟁 사례 및 판례 정보를 제공하겠다고 밝혔다. 또한 특허청은, 의약분야의 해외 판례·분쟁 사례 등의 정보를 국제 지적재산권 분쟁 정보포털(<http://www.ipnavi.or.kr/>)에서 제공할 예정이다.

대인기였던 「날개 없는 선풍기」가 드디어 (02월16일)

날개 없는 선풍기를 개발한 다이슨사(영국)가 강력한 특허권 확보와 신속한 특허분쟁전략으로 위조품을 시장에서 추방시켰다. 특허청은 최근 다이슨의 특허에 대한 특허무효심판과 권리범위확인심판이 특허심판원에서 각각 제기되었으나, 다이슨의 특허권리가 유효하고, 위조품이 다이슨의 특허권리 범위에 속한다는 심결이 내려졌다고 밝혔다. 다이슨은 위조품의 발매에 대응하기 위해, 한·영특허청간에 체결된 특허심사 하이웨이(PPH), 우선심사제도 등, 단기간에 심사·심판을 처리하는 특허제도를 활용하여 신속하게 분쟁에 대응하였다. 특허청 관계자는 「강한 특허권을 확보하기 위해서는 특허청구범위에 자신의 권리가 확실히 설정되어 있는지를 출원단계에서 철저히 검증하는 것이 중요하다」며, 「특허권을 신속하게 받는 것도 중요하지만, 특허권리를 강하고 넓게 확보하는 것이 시장에서 기업의 운명을 결정하므로 국내기업도 다이슨과 같은 특허전략을 강구하지 않으면 안된다」고 말했다.

벤처기업에 대한 특허침해, 대기업보다 9배 많아 (03월8일)

중소기업이나 벤처기업이 대기업에 비해 특허권 침해를

더 많이 받는 것으로 나타났다. 한국특허청과 무역위원회가 공동으로 실시한 지식재산활동 실태조사의 결과에 따르면, 2010년 한 해 동안 대기업의 조사대상 기업중의 0.7%가 특허권 침해를 당한 경험이 있다고 응답하였다. 반면 중소기업 및 벤처기업의 경우는 각각 2.4% 및 6.5%로 나타나, 대기업에 비해 3~9배나 더 특허권 침해를 당한 것으로 나타났다.

삼성-애플 소송전 「교착상태」 지속 (03월4일)

삼성전자와 애플이 진행중인 소송전이 무능부를 이어가며 「교착상태」에 빠졌다. 4일 독일 만하임 법원에서 삼성전자와 애플이 서로를 상대로 제기한 특허침해 본안 소송이 모두 기각되었다. 양사는 승소를 위한 전략이 아니라, 크로스라이센스 협상에서 유리한 고지를 차지하기 위한 장기전에 돌입할 것이라는 예측이 제기되고 있다. 전세계 10개국 30여건으로 확대되는 소송전에서 빠져나오는 것은 어렵다. 양사의 핵심 관계자들 역시 「소송전이 쉽게 끝나게 되지는 않을 것」이라고 전했다.

한·미 FTA발효에 따라 바뀌는 특허·상표제도 (03월15일)

한국특허청은 한·미 FTA가 2012년 3월 15일부터 발효됨에 따라, 특허·상표분야에 새로운 제도가 도입된다고 밝혔다. 특허분야에서는 심사지연에 대해 특허권의 존속기간을 연장하는 제도가 도입되었다. 또한, 출원인이 자신의 발명을 학술지 등을 통해 발표할 경우, 6개월 이내에 출원해야 했으나, 이 기간이 12개월 이내로 확대되었다. 상표분야에서는 소리·냄새를 상표로 등록할 수 있게 되었고, 품질, 원산지, 생산방법 등의 특성을 증명하는 「증명표장」제도, 5,000만원 이하의 소액손해배상금에 대해 법원이 인정하는 범위내에서 배상을 받을 수 있도록 법정손해배상제도 등이 도입되었다. 그 외의 지재소송에 있어서는 비밀유지명령제도가 도입되는 등 많은 개정이 이루어졌다.



File No.41

〈The Daily NNA [한국판] 지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재〉

특허풀의 탄생 -표준과 특허의 만남-

표준화제도와 특허제도는 서로 아무런 연관없이 독자적으로 발전하여 왔다. 표준을 정해놓고 이를 널리 보급함으로써 기술의 확산을 추구하는 표준화제도와 독점권을 부여함으로써 기술발전의 동기를 부여하는 특허제도는 서로 상충되는 측면이 강하여 물과 기름처럼 영원히 화합할 수 없을 것으로 여겨져 왔다. 그런데 이 두 제도 간 접점이 생겼는데 특허풀(Patent Pool)이 그것이다. 그러나 엄밀히 말하자면 화합이라기보다 늑대(특허)가 양(표준화)의 탈(특허풀)을 썼다고나 할까.

특허풀의 매커니즘과 장점

특허풀이라는 것은 말 그대로 다수의 특허를 한데 모아놓은 것이다. 특허풀은 두 개 이상의 특허가 상호 보완적인 관계일 때 유용한 솔루션이다. 예를 들어 MPEG-2(Motion Picture Expert Group-2)라는 음성 및 영상 데이터 압축 표준기술이 있는데, A는 데이터의 암호화(Coding) 기술과 관련해서만 특허를 가지고 있는 반면 B는 복호화(Decoding) 기술에 대한 특허만 가지고 있다. 이런 경우 암호화 및 복호화를 모두 행하는 송수신 장치를 구현하면 A와 B는 불가피하게 서로 상대방 특허를 침해할 수밖에 없다. 이런 경우를 해결하기 위하여 A와 B는 자신들의 특허를 내놓고 서로 사용하도록 합의한다.

이런 매커니즘을 양자 간에만 적용하게 되면 흔히 이를 크로스 라이선스(Cross License)라고 부른다. 그리고 동일한 매커니즘이 다자 간에 형성되게 되면 그것이 바로 특허풀이다. 특허 간 충돌이나 보완 문제를 해결하기 위한 특허풀은 특허권자들에게 또 다른 이점을 가져다 준다. 한 기술분야를 구현하기 위하여 꼭 필요한 특허(Essential Patent)를 가지고 특허풀을 형성하니 제3자에게 일괄 라이선스를 하고 로열티를 받을 수 있게 된 것이다.

특허와 표준화의 마찰

1993년 MPEG-2 표준화의 최종단계에서 문제가 생겼다. MPEG-2는 특허에 대한 취급원칙을 확정하지 않은 채 표준화를 진행했는데, 표준안에 다수의 특허가 관련되어 있는 것을 알게 되었다. 집행위원회는 표준화 회의 참가회원에게 특허가 있으면 제시하라고 하는 한편 특허 조사를 수행하고 필수특허 20개(특허권자는 9개)를 선정하였다. 특허권자 협의체는 필수특허 조사,설립했다. 이것이 바로 유명한 MPEG-

LA(Licensing Administrator)이다. 이 회사는 표준조건을 담은 표준계약서를 작성하고 전세계의 제조업체를 찾아내서 라이선스를 권유한다. 거둬들인 로열티는 MPEG-LA의 각종 비용을 공제하고 풀에 참가한 특허권자에게 나누어준다. 분배의기준은 보유특허수이다. 즉 26개 특허권자는 보유한 필수특허건수에 비례하여 로열티를 분배 받는다. 또한 분배는 국가별로 실시하는데 해당 국가에서 발생한 로열티는 해당 국가의 특허수로 나누어 지급되므로, 극단적으로 특정 국가에 특허풀에 포함된 특허가 하나밖에 없는 경우 해당 국가에서 수거된 로열티는 해당 특허권자 혼자서 독식하게 된다.

특허풀에 따르는 중요한 이슈 중 하나는 반독점(Anti-trust)이다. 전통적으로 특허풀이나 크로스 라이선스는 독점규제의 대상으로 지목되어 왔다. 과거에는 특허풀을 통하여 특허권자가 공모하여 시장에서의 경쟁을 저해하고 타인의 대체기술을 의도적으로 배제하는 결과를 가져온 것으로 평가된 것이다. 따라서 MPEG-LA는 이 문제를 신중하게 취급하여 미국 법무부(Department of Justice)에 공식 질의서를 보내 MPEG-LA 주도 특허풀이 경쟁제한적이지 아니라는 공식 확인을 얻게 되고, 이후 유럽과 일본에서도 유사한 면죄부를 얻게 된다.

현대의 특허풀 탄생

현대의 특허풀(MPEG-LA는 MPEG-2 특허풀을 최초의 'Modern-day Patent Pool'이라고 부른다.)은 이렇게 하여 탄생된 것이다. 특허풀이 표준화 과정에서 지적재산권의 취급 원칙을 정하지 못해 우연히 발생하게 되었는지 아니면 지적재산권이 무기가 되는 시대변화를 반영한 필연의 결과인지는 별론으로 하고, 확실한 것은 이제는 특허풀이 대세가 되어 버렸다는 사실이다. 더 나아가, '선 표준화 후 특허풀 결성'이 아니라 WiBro 표준화의 사례처럼 표준화를 추진하기 전부터 특허풀의 결성을 염두에 두고 표준특허를 확보하고 있으니 특허풀은 늑대탈의 역할을 충실히 하고 있는 셈이다.

〈이번 해설자〉

베리타스국제특허법률사무소 이철희대표변리사. 1964생, 1988년 서울대학 공학부 제어계측공학과 졸업, 1996년 변리사 자격취득, 1996~2001년 제일국제특허사무소 근무, 2001년 베리타스국제법률사무소 설립, 전자통신분야담당. 저서 'e-변리사의 특허이야기' 2001, 명률출판사

(감수:일본무역진흥기구=JETRO 서울 사무소 부소장 이와타니 카즈오미)





File No.42

〈The Daily NNA [한국판] 지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재〉

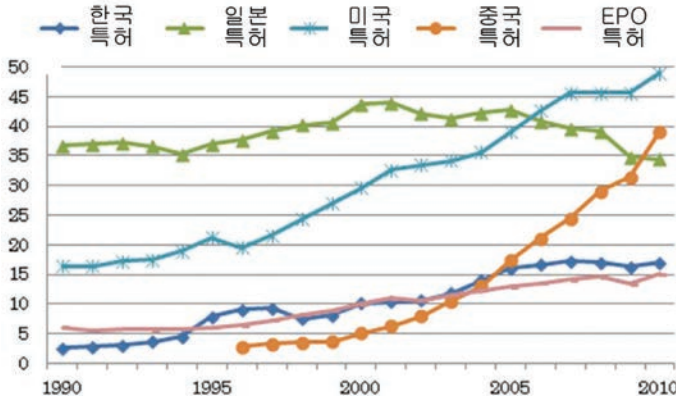
특허대국! 한국

한국은 출원수에서 세계4위의 규모를 자랑하는 특허대국이라는 것을 알고 있는가? 그러나, 한편으로 한국대기업의 출원전략이 크게 변함에 따라, 한국중소기업과 대학 등을 포함해, 출원구조가 크게 변하고 있다. 특허대국 한국의 특허출원은 지금 어떤 상태일까.

세계유수의 특허대국, 한국

세계에서 가장 많은 특허출원이 이루어지는 나라는 어디일까요? 예전에는 일본이 가장 많았으나, 2010년 시점에서는 미국이 1위로, 연간 약 50만건의 특허출원이 이루어지고 있습니다. 2위는 중국으로 약40만건. 단, 2011년의 속보에서는 미국과 중국의 순위가 역전되어 있습니다. 일본은 3위로 약 35만건. 그리고 4위가 한국으로 약17만건으로 집계되었습니다. 한국은 IMF통화위기에 일시적으로 특허출원이 줄었습니다만, 2000년 중반에 들어 유럽을 앞질렀고, 그 후로 세계 4위를 지키고 있습니다.

〈5대 특허청의 출원추이〉

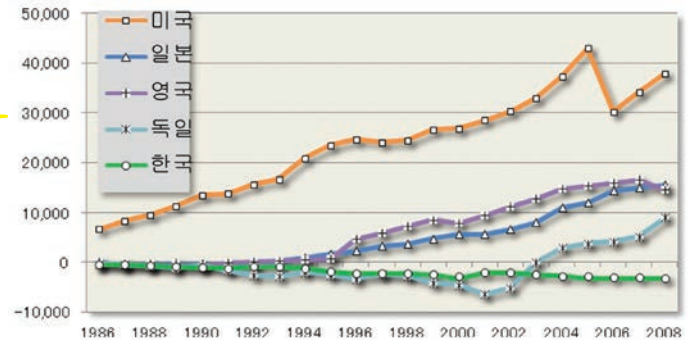


그러나, 한국이라고 하면 경제적으로도 기술적으로도 약진을 계속해 온 이미지가 있습니다만, 의외로 특허출원수의 증가는 2005년 이후 미미한 상태가 계속되고 있습니다. 왜 그럴까요?

한국이 직면하고 있는 지적재산 과제

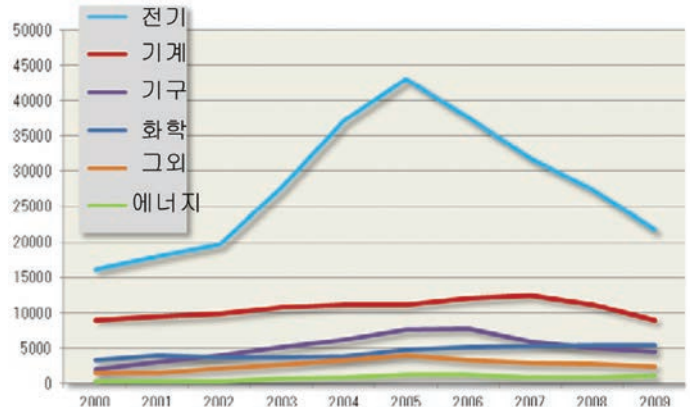
이것을 해명하기 위해서는 한국이 안고 있는 지적재산상의 문제를 이해할 필요가 있습니다. 몇가지 큰 과제가 있습니다만, 우선 예를들면 한국에 있어서의 기술무역수지 문제를 들 수가 있습니다. 선진각국의 기술무역이 흑자인 가운데, 한국에서는 적자폭이 매년 증가하고 있습니다. 다시말해, 아무리 많은 특허를 출원하여 특허기술을 확보한다 하더라도, 그것이 로열티 수입으로 연결되지 않는, 그것 자체로는 수익이 나지 않는 특허이기 때문입니다.

〈주요국의 기술무역수지〉



그렇기 때문에 한국의 대기업은 지금까지의 특허전략을 크게 전환하여, 특허출원전략을 양에서 질중시로, 필요한 시장을 노린 글로벌 출원중시로 특허경영의 변혁을 실시하였습니다. 아래 그림을 보면, 대기업이 얼마나 특허출원을 업선하여 진행하고 있는지 알 수 있을 것입니다.

〈한국대기업의 출원추이〉



변화하는 출원구조

그러나, 이렇게 한국대기업이 출원수를 줄였음에도 불구하고, 왜 한국의 특허출원은 전체적으로 미미하게 증가하고 있는 것일까요? 그것은 한국의 중소기업과 대학의 출원이 증가하고 있기 때문입니다. 그리고, 특허출원의 증가와 더불어, 기술의 폭도 넓어지고 있습니다. 이렇게 되면, 향후 한국의 중소기업이 일본의 우위에 있는 분야인 부품/소재기업의 직접적인 경쟁상대가 될 수도 있습니다. 어쩌면, 현재 이미 그런 상황일지도 모릅니다. 한국에서는 정부 차원으로 일본의 부품/소재기술을 뛰어 넘겠다는 명확한 목표를 내걸고, 전력을 다해 기술개발에 임하고 있습니다만, 지면 관계상 다음 기회에 언급하고자 합니다.

〈이번 해설자〉

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소

부소장 崔谷 一臣(이와타니 카즈오미)(일본특허청 파견)