

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- 「제7회 한국IPG 세미나」 개최 01
- 알림 03
- 「위조상품 유통근절 캠페인」 실시 04

◎ IP를 알자

- 허가-특허연계제도 시행 안내 04
- 한국 IP뉴스 06
- 「신·지재최전선은 지금」
 - 특허출원 하지 않아도 발명은 보호된다? 07
 - 소리와 냄새에도 상표권이 있다? 08

한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

지난 5월24일에 개최한 '제7회 한국IPG세미나'는 여러분들의 협력으로 성황리에 마쳤습니다. 또한 오는 6월 28일에는 국제지식재산연수원(IIPTI)에서 '위조상품 진위판정 세미나'를 개최할 예정입니다. 본 세미나에 일본기업 5개 회사가 참가신청을 해주셔서 조기에 마감되었습니다. 회원 여러분의 협력과 지원을 해 주신 덕분에 이라고 생각합니다.

앞으로도 한국IPG는 이번 년도내에 '제8회 한국IPG세미나' 및 '세관 진위판정 세미나' 등을 개최할 계획이오니 한국IPG 활동에 많은 관심 부탁드립니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

5월24일에 「제7회 한국IPG 세미나」(특허청위탁사업)을 개최하였습니다

한국정부는 위조상품 대책을 적극적으로 강구하고 있습니다. 예를 들면 2010년 9월 상표권 특별사법경찰대를 발족시켜 일본기업의 모방품을 포함한 한국 시장 내 위조상품 단속에서 큰 성과를 거두었습니다. 또한, 작년 12월에는 온라인 수사대를 발족시켜 피해가 커지고 있는 인터넷상의 모방에 대한 대책도 더욱 강화하였습니다.

이에 따라 한국 IPG에서는 지난 5월24일에 서울가든호텔에서 「제7회 한국IPG세미나」를 개최하여, 항시 모방대책에 전념하고 있는 상표권 특별사법경찰대에게 한국에서 활동하는 일본기업을 대표하여 감사의 뜻을 전함과 동시에, 최전선에서 활약하고 계신 경찰대장님을 초대하여 상표권 특별사법경찰대에 관한 소개를 비롯하여 현장감 넘치는 단속활동에 대한 설명을 들었습니다.

또한, 한국은 각국과의 FTA체결을 강력히 추진하고 있습니다. 지난 3월15일에는 한미 FTA가 발효됨과 동시에 각종 법개정을 시행하였습니다. 그 중에서도 상표법이 크게 개정되었습니다. 소리와 냄새의 상표보호를 비롯해, 증명표장제도 등의 새로운 상표제도

가 도입되었습니다. 이에 따라 한국의 새로운 상표제도를 소개하고 자 한국특허청으로부터 강사를 초청하여, 소리와 냄새의 상표, 증명표장, 상표의 사용의사 확인제도에 대해, 제도의 개요를 비롯해, 출원시 등에 있어서의 실무상 주의점에 대한 강의를 들었습니다.

세미나 회장에는 약50명이 참가한 가운데 강사와 참가자 간의 활발한 질의응답이 이루어졌으며, 이번 주제에 대한 회원 여러분의 관심이 높음을 알 수가 있었습니다.

이하의 본 세미나의 개요에 대해 보고하겠습니다.

1. 한국특허청의 위조상품 근절활동 (강사: 상표권 특별사법경찰대 판현기 대장)

(1) 상표권 특별사법경찰대의 임무와 개요

한국은 산업재산권의 출원에 있어서 세계4위임에도 불구하고, 산업재산권 보호수준이 31위로, 보호수준에 대한 더 많은 노력이 필요합니다. 또한, 종래에는 산업재산권에 관한 전문담당 수사기관이 없었기 때문에, 강력한 단속이 이루어졌다고는 할 수 없었습니다. 이에 따라, 2010년 9월 한국특허청내에 사법경찰관을 부여하여, 상표권 특별사법경찰대(이하, 특사경)을 발족시키게 되었습니다. 현재 특사경에는 23명의 대원이 소속되어 있으며, 1) 유명상표의 모방 등 부정경쟁행위의 단속 및, 2) 상표권, 전용사용권의 침해행위에 관한 단속을 실시하고 있습니다.

특사경의 도입으로 인해 위조상품 단속실적은 꾸준히 증가하여, 2010년 9월 발족으로부터 작년 말까지 184명을 형사입건 하였으며, 57,218개의 위조상품을 압수하였습니다.

또한, 최근 인터넷에 의한 모방피해가 확대됨에 따라, 그 대책을 강화하기 위해 작년 12월14일에 온라인 수사반을 발족시켰습니다. 지금까지 온라인상의 위조상품 대책은 한국지식재산보호협회에 위탁하여, 온

라인 모니터링 시스템에 의한 24시간 자동감시와 위조상품 판매사이트에 대한 판매중지, 사이트 폐쇄요청, 관계기관과의 수사협력 등을 실시하여 왔습니다. 향후에는 온라인 수사반이 가담하여, 더욱 강력한 수사가 이루어질 예정입니다.

또한, 위조상품의 직접적인 단속만이 아니라, 소비자의 인식향상도 중요하기 때문에, 가두 캠페인, 대학생을 대상으로 한 지식재산보호공고 공모전, 그 외의 TV/신문/인터넷 등을 활용한 홍보 등을 실시하고 있습니다.

(2) 위조상품 단속활동의 실례소개

단속, 검거사례 중 최근의 것을 픽업하여, ①전국의 문구도매업자에게 위조 포켓몬 카드를 공급하고 있던 유통업자의 검거, ②정품이라고 속여 위조 일체 카메라 배터리를 판매하고 있던 업자의 검거, ③비닐하우스 단지내에 설치된 위조상품 비밀제조 공장 적발, ④차에 위조 유명 브랜드품을 싣고 다니면서 노점상에게 공급하고 있던 유통업자 검거, ⑤상습적으로 유명 아동복의 위조상품을 판매하던 업자 검거, ⑥유명 브랜드 제품을 위조하여, 전국으로 유통시키고 있던 제조/공급 그룹 검거, ⑦스마트폰으로 인기 마켓 어플리케이션을 이용하여 위조상품을 판매하고 있던 판매업자 검거, ⑧소셜 커머스 쇼핑몰에서 공동구매 사이트를 개설하여, 중국으로부터 위조상품을 조달하여 판매하고 있던 업자 검거 등, 많은 악질사례에 대한 최전선에서의 대응에 대해 소개해 주었습니다.

2. 한미FTA발효에 따른 상표제도의 변화 (한국특허청 상표심사정책과 조원석 행정사무관)

(1) 소리/냄새 상표의 개요

소리/냄새 상표란, 소리/냄새 등, 시각적으로 인식할 수 없는 물건 중에서 기호/문자/도형 또는 그 외의 시각적인 방법으로 사실적으로 표현한 상표를 말합니다. 예를들면, 인텔사의 CM등에 사용되고 있는 음악과, 레이저 프린터용 토너의 레몬향 등이 이에 해당됩니다. 그러나, 소리/냄새 상표의 출원과 보호에 있어서는 위에서 기술한 바와 같이 문자 등을 이용해 사실적으로 표현할 필요가 있으므로 주의가 필요합니다.

또한, 이 외에 소리/냄새 상표로 등록 되기 위해서는, 다음과 같은 요건을 만족할 필요가 있습니다.

- 1) 소리/냄새 상표는 1상표 1출원의 원칙을 담보하고 있을 필요가 있습니다. 그렇기 때문에, 소리/냄새 만이 아니라 문자/도형과 조합되어 있을 경우는 등록이 되지 않습니다.
- 2) 소리/냄새 상표는 그 사용으로 인해 수요자로부터 식별력을 얻고 있어야 합니다. 소리와 냄새가 지정상품의 품질, 원재료 등을 직접적으



로 나타내고 있을 경우, 1~2음으로 구성된 소리와 같은 간단하고 흔한 것일 경우, 클래식과 국가, 민요, 자연의 소리 등일 경우는 식별력이 없기 때문에 등록이 되지 않습니다.

3) 소리/냄새 상표가 지정상품의 기능, 포장의 기능을 확보하기 위해 불가결한 경우와 서비스의 이용, 목적에 불가결한 경우는 등록이 되지 않습니다.

4) 소리/냄새 상표가 타인의 선출원, 선등록상표와의 동일, 유사 상표이며, 그 지정상품과 동일, 유사한 상품에 사용하는 것일 경우는 등록이 되지 않습니다.

또한, 그 판단은 소리/냄새 상표의 시각적표현을 기준으로 이루어지며, 소리상표는 소리상표와 냄새상표는 냄새상표와 비교하여 판단합니다.

(2) 증명표장의 개요

증명표장이란, 증명표장권자로부터 사용의 허락을 받은 자가 그 상품/서비스업의 산지, 원재료, 제조/제공방법, 품질 등을 증명하기 위해 사용하는 표장을 말합니다. 이 증명표장은 종전의 단체표장과는 달리, 약관으로 정한 기준을 만족하는 자이면 누구나라도 사용할 수 있습니다만, 증명표장의 상표권자 자신은 사용할 수 없습니다.

증명표장의 출원시에는 원서 외에 약관과 그 개요서, 증명하고자 하는 상품/서비스의 품질, 원산지, 생산방법, 그 외의 특성 등에 대해, 그것들을 증명하며 관리할 수 있는 것을 입증할 수 있는 서류가 필요합니다.

□ 증명표장의 유형

구분	표장	요건	그 외
지역적산지표시(원산지)		아이다호주에서 생산된 감자	 신모 100%
품질/원재료/제조방법 등에 관한 기준을 만족한다는 표시(규격)		(전자제품안전기준)	 순면 100%
작업을 수행하는 기관의 표시	ILGWU-UNION MADE	국제여성의류노동자협회의 회원에 의해 작업	

(3) 사용의사 확인제도의 개요

상표법에서는 본래 한국내에서 해당상표를 사용하는 자 또는 사용하고 자 하는 자에 대해 상표를 등록할 수 있다는 취지로 규정되어 있습니다. 여기서 본제도는 사용 또는 사용의 의사가 없는 자에 대한 상표등록을 거절이유로 추가하여, 그 사용의사를 확인하는 제도를 도입하였습니다. 사용의사의 확인은 심사관이 출원인의 사용의사에 합리적인 의의가 있을 경우에 실시합니다. 예를들면, 해당 지정상품/서비스가 법령상 제한되어 있는 경우나, 지정상품이 5개류 이상 지정되어 있는 경우, 개인출원인이 백화점이나 은행, 항공운송업 등의 대규모 자본/시설을 필요로 하는 서비스를 지정한 경우, 그 외에 서로 연관성이 없는 다수의 서비스를 지정한 경우 등이 확인 대상이 됩니다.

이와 함께, 지정상품수가 기본상품수인 20개를 초과한 경우, 지정상품 1개당 2천원의 가산료를 부과하는 제도를 도입하였습니다.

알림

한국지재세미나 「지식재산소송 최신상황」 (일본특허청 위탁사업)을 개최합니다

최근 한국기업의 약진으로 애플과 삼성전자의 세계 각국에서의 소송 등, 한국기업을 당사자로 한 대규모 특허분쟁이 증가하고 있습니다. 따라서 애플과 삼성전자에 의한 소송 상황을 비롯해 그 외 한국에서의 지재분쟁 동향 등에 대해 사례를 들어 소개하는 세미나를 개최합니다.

지세한 내용은 당사무소 지재팀 홈페이지(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)알림란을 참고바랍니다.

상표법 개정 입법예고가 있었습니다

한국IPG는 서울재팬클럽(SJC)과 협력하여 한국정부에 건의사항을 제출하고 있습니다. 건의사항 중 상표출원시 선출원 등록상표와의 유사여부 판단시기(상표법7조3항)를 출원시에서 등록여부 결정시로 변경해 줄 것을 요청해 왔습니다. 이번엔 불사용 취소심판을 통해 취소가 확정된 경우 등에만 한정되나 유사여부 판단시기를 등록여부결정시로 변경하는 개정안이 포함된 상표법 개정 입법예고가 있었음을 알려드립니다. 본 입법예고에 대한 의견제출 기간은 7월17일까지입니다.

자세한 내용은 당사무소 지재팀 홈페이지(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)알림란을 참고바랍니다.

서울 및 6대 광역시 대학가 등에서 '위조상품 유통근절 캠페인' 실시

한국지식재산보호협회(KIPRA)는 전년도에 이어 올해도 소비자단체와 공동으로 5월30일~6월1일에 서울 및 6대 광역시 대학가 등에서 '위조상품 추방'을 위한 가두 캠페인을 실시하였습니다.

5월30일에 실시한 메인 캠페인은 이화여자대학교 주변에서 이번에 새로 취임한 한국특허청 김호원 청장을 비롯해 한국지식재산보호협회 회장, 소비자단체협의회 회장이 참석해 위조상품 추방운동에 소비자들의 동참을 호소했으며 또한 한국 IPG/ JETRO 서울사무소 지재팀도 참가하여 한국IPG가 제작한 '지식재산권 침해상품 오인구매 예방 팸플렛'을 일반소비자에게 배포하였습니다. 이 캠페인에 참석한 김호원 특허청장은 '앞으로 위조상품 근절을 위해 강력한 대책을 추진해나가고자 한다'고 강조하였습니다.



허가-특허연계제도 시행안내

한양국제특허법인 파트너 변리사 이승실

I. 개요

한국의 의약품 허가-특허연계제도에란, 의약품 허가와 직접관련성이 있는 특허를 보호하여, 선발 메이커의 신약 개발의욕을 고취시킴과 동시에, 후발 메이커의 특허도전을 유인하는 제도입니다.

허가-특허연계제도 중, 의약품의 등재 및 통지규정은 2012년 3월15일부터 시행 중이므로, 의약품에 관한 특허를 취득한 기업은 의약품 허가를 받을 때, 관련된 특허의 등재신청을 하여 해당제도를 유용하게 활용하시기 바랍니다.

단, 시판방지 및 시판독점권에 관한 규정은 2015년 3월15일부터 시행될 예정입니다.

II. 등재방법

1. 등재 신청자

등재신청이 가능한 자는, 한국에서 해당 의약품의 수입 또는 제조허가를 받은 자로, 특허권자가 아닙니다. 따라서, 일본기업의 본사가 특허권자이며, 한국법인이 해당 의약품을 수입하거나 해당 의약품에 대한 제조허가를 받았을 경우에는, 해당 한국법인을 통해 등재신청을 할 필요가 있습니다. 이와 마찬가지로, 다른 한국기업에게 실시권을 설정하거나, 라이선스 계약을 통해 해당 의약품에 관한 특허의 사용을 허용하여 해당 한국기업이 해당 의약품을 수입하거나 해당 의약품에 대한 제조허가를 받았을 경우에는, 해당 한국기업이 등재신청을 해야 합니다.

2. 미국제도와와의 차이점

(1) 등재심사

미국식품의약품국(이하, 미국FDA)는 특허권자의 등재신청시 무심사로 등재가 진행되지만, 한국식품의약품안전청(이하, KFDA)는 등재신청시 약사법 및 시행규칙에 따라 심사가 진행됩니다.

(2) 청구항별 등재

미국FDA는 특허전체에 대해 등재합니다만, KFDA는 청구항별로 등재합니다.

3. 등재의 원칙

KFDA의 등재실무는 크게 두 가지의 원칙에 따라 진행됩니다.

(1)원칙1:등재대상에 해당될 것

등재 대상이 되는 것은, 물질/조성물/제형/용도에 관한 청구항입니다. 방법 청구항은 용도형식으로 기재되어 있어도 등재대상이 아니므로 주의가 필요합니다.

물질/조성물/제형/용도에 관한 사항이 복합되어 있는 청구항의 경우, 임의로 등재신청이 가능합니다.

(2)원칙2:청구항과 허가사항과의 직접관련성

KFDA는 약사법 시행규칙 제30조의 3에 따라, 의약품의 허가 받는 사항과 직접관련성이 있는 내용만을 등재합니다. 따라서, 허가사항과 직접관련성이 인정되지 않는 등재신청에 대해서는 1차적으로 보완지시가 내려집니다. 2차에 걸친 보완지시에도 불구하고 직접관련성이 인정되지 않으면, 등재가 거절되며 등재신청이 반환됩니다. 등재신청이 반환된 후에는, 행정소송 이외의 불복절차가 없으므로 특히 주의해야 합니다.

KFDA의 등재실무 중에서 가장 특징적인 것은, 허가사항과 직접관련성이 인정되는 청구항이라 할지라도, 허가된 내용을 포괄하는 넓은 범위의 청구범위에 대해서는 허가된 내용을 벗어나는 사항을 삭제 또는 정정한 후에 등재한다는 점입니다. 단, 상기의 삭제 또는 정정은 기업과의 상담을 통해 결정하며, 기업의 영업비밀이 침해될 우려가 있는 사항(허가서의 비공개 내용)에 대해서는 삭제/정정하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 따라서, 등재신청자의 권리에 있어서는 실질적으로 큰 차이는 없을 것으로 생각됩니다.

<http://medipatent.kfda.go.kr>에서 최근 등재내용을 열람할 수 있습니다.

III. 등재의 실익

1. 불측의 약가 인하 방지

대한민국의 의료보험제도는 국가가 주도하는 공적부조 형태이며, 선발 메이커의 약가는 제네릭의 발매여부에 의해 결정됩니다(후발 메이커의 제네릭 시판시기에 따라 약30%~50%인하).

다수의 후발 메이커가 동시다발적으로 시판을 하게 되면, 선발 메이커로서는 후발 메이커에 대해 침해금지를 준비할 시간적 여유가 없이 이미 약가는 큰 폭으로 인하되기 때문에 큰 손해가 발생합니다(블록버스터 약품의 경우, 100개가 넘는 기업이 제네릭 허가신청을 하는 경우도 있습니다. 예를 들어, 비아

그라의 경우, 물질특허 만료 1개월 이내에 60여개의 기업이 제네릭을 신청했다고 합니다).

허가-특허연계제도의 도입 전에는, 후발 메이커의 제조, 판매 여부는 시판직전까지 알 수 없었습니다만, 허가-특허연계제도의 도입 후에는 허가신청 단계에서부터 의약품의 발매여부를 예상할 수 있기 때문에, 선발 메이커는 사전에 조치를 강구할 수 있게 되었습니다.

2. 특허소송을 위한 자료 확보

또한, 향후 후발 메이커는 허가신청 사실과 함께 자신의 실시발명이 등재된 특허를 침해하지 않는다는 이유를 기술하여 선발 메이커에게 통지해야만 합니다. 이때 받게 되는 통지자료는 이후의 침해소송과 가압류/가처분 등의 법적다툼에 있어서 매우 중요한 증거가 됩니다.

IV. 허가-특허연계제도 도입후의 한국에 있어서의 의약품특허전략

1. 치밀하고 신속한 등재준비

이미 JETRO서울을 통해 일본의 제약협회, 발명협회 등에는 연락하였습니다만, 기존에 허가를 받은 의약품은 6월14일까지 등재를 완료해야 하므로, 무엇보다도 신속한 등재가 필요합니다. 또한, 후발 메이커에 대한 권리행사를 대비해 등재를 준비해야만 합니다.

2. 전문대리인의 선정

위에서 본 바와 같이, KFDA의 등재업무는 미국과는 달리, 복잡한 심사를 거쳐야 하기 때문에, 해당 절차와 실무를 명확히 숙지하고 있는 로펌과 계약하는 것이 유리할 것입니다.

3. 출원서-작성단계부터 준비해야만 하는 것

KFDA의 등재심사를 고려하여, 명세서의 출원단계부터 한국의 실정에 맞도록 명세서를 작성할 필요가 있습니다. PCT출원의 경우, 한국 국내로의 진입단계에서 반드시 적절한 보정을 통해, 이후의 등재심사에 대비해야만 합니다.

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.

한미FTA에 따른 지재권 분쟁해결, 미국 현지 지원체제 구축 (한국특허청HP 3월27일)

특허청은 한-미FTA발효에 따른 한국기업의 대미 수출활동을 지원하기 위해 LA에 소재하는 KOTRA지사 내에 미국 IP-DESK를 설치하였다. 한국기업이 연루된 해외 지재권 분쟁의(2004~2011년 8월 653건) 약 68%이 미국에서 발생하고 미국에서의 분쟁(449건) 중 중소기업 분쟁은 25% (112건)를 차지하는 등 미국시장내 한국기업의 지재권 분쟁이 증가추세에 있다. 한국 특허청은 미국의 IP-DESK를 통해 지재권 권리 확보 지원과 수출품에 대한 분쟁 가능성 진단 및 분쟁대응 컨설팅을 제공하는 등 종합적인 지원체제를 구축하여 대미 수출활동을 적극 지원해 나갈 계획이다.

한국관세청, 1분기 침해브랜드별 위조상품 단속실적 발표 (한국관세청HP 4월18일)

한국관세청은 2012년도 1분기 동안 단속한 총 130건, 3,330억원 상당의 위조상품에 대한 침해 브랜드별 분석자료를 발표하였다. 단속건수로 보면 루이비통, 샤넬, 구찌, 버버리 순이고 벌칙금액으로는 로렉스, 까르띠에, 버버리, 샤넬 순이었다. 또한 한국관세청은 1분기 위조상품 단속결과, 캐릭터 상품 브랜드가 총 237,197점(전체 단속수량의 34%)으로 다량 적발된 것이 주요 특징이며 이는 졸업과 입학시즌을 맞이하여 앵그리버드와 같은 인기 캐릭터 문구용품 및 라비도, 리라꾸마 휴대폰케이스 등 선물용품의 수요가 증가한데 따른 것으로 분석된다.

내년 지식재산 투자가이드라인 나왔다. (전자신문 4월24일)

국가지식재산위원회는 제4차 회의를 열고 '2013년도 정부 지식재산 중점 투자 방향안'과 '2012년도 국가지식재산 시행계획 점검·평가 방향안'을 심의·의결했다. 내년 지식재산 중점 투자방침을 경쟁력 있는 지식재산 창출, 해외 분쟁대응 지원, 침해물품 단속 강화, 중소기업 기술보호에 맞춘다. 또한 지식재산 투자예산 증가율도 높게 해 지식재산

을 미래 성장동력으로 자리잡도록 할 계획이다.

위조상품 상습판매자 정보공개 (디지털타임스 5월 10일)

한국지식재산보호협회는 '위조상품 상습판매자 정보제공 WEB페이지'를 오는 10월중에 구축하겠다고 밝혔다. 위조상품 상습판매자에 대한 정보는 방송통신심의위원회와 오픈마켓으로부터 조처되는 결과를 바탕으로 협회와 내부적으로 판단할 예정이다. 2010년에는 위조상품 유통으로 2회이상 적발된 쇼핑몰이 12개였지만, 작년 71개로 약 6배 늘어 상습적인 위조상품 불법 유통이 점차 증가하고 있는 추세다.

표준특허 확보 정부차원 노력 강화 (디지털타임스 5월16일)

국가지식재산위원회는 16일 표준특허 관련 15개 정부 및 유관기관 등이 참석한 가운데 '제1차 표준특허 전략협의회'를 가졌다. 국가지식재산위원회는 협의회에서 제기된 문제점 해소 방안 및 정책 대안 마련을 위해 부처합동 안건으로 올해 말 위원회에 상정할 계획이다.

한-일간 국제특허 획득, 1년 이상 빨라진다. (한국특허청HP 6월5일)

한-일특허청은 4일 한-일청장회의에서 국제특허심사하이웨이(PCT-PPH)를 시범실시하기로 합의하는 양해각서를 체결하였다. 이번 합의에 따라 한-일PCT-PPH는 오는 7월 1일부터 양국에서 동시에 시행될 예정이다. 특허심사하이웨이(PPH)는 협정을 맺은 상대국에서 특허결정이 나면 출원인에게 빨리 심사받을 수 있도록 우선심사 선택권을 주는 제도로서, 한국은 미국·중국·일본 등 10개국과 시행 중*이다. PCT-PPH는 기존PPH의 우선심사 선택권을 국제단계에서 특허성이 인정된 PCT출원으로 확대한 것이다. PCT-PPH를 이용하게 되면 한-일 양국에서의 1차 심사처리 기간을 1년이상 단축시킬 수 있을 것으로 전망된다.

*JETRO주: 일본은 23개국·지역에서 시행중

※상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지적재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp



특허출원 하지 않아도 발명은 보호된다?

발명을 보호하는 수단으로는 특허출원을 하여 특허권을 취득하는 것이 기본적인 생각이다. 특허권은 독점배타적인 권리로서 가장 강력한 보호수단이지만, 기술내용에 따라서는 출원할 필요까지는 없는 발명이나 노하우 등 영업비밀로서 보호하는 것이 유효한 발명도 있다. 여기에서는, 특허출원을 하지 않아도 발명을 보호할 수 있는 수단으로서 최근 한국에서 주목을 받고 있는 「인터넷 기술공지 서비스」, 「영업비밀 원본증명 서비스」 및 「기술자료 임치 서비스」에 대해 소개한다.

인터넷 기술공지 서비스

인터넷 기술공지 서비스란, 발명을 한국특허청의 홈페이지에 게재하여 공중에게 알림으로써, 타인이 그 발명에 대한 특허출원을 하더라도 특허권을 취득하지 못하도록 하는 이른바 「방어출원」의 효과를 제공하는 서비스입니다. 자사에서 권리화할 필요까지는 없는 기술이라도, 타사가 권리화하면 곤란한 기술에 대해서는 일단 출원을 하는 이른바 방어출원을 하는 경우가 있습니다만, 이 서비스를 이용하면 일부러 출원료를 내가면서 특허출원을 할 필요가 없습니다. 특허청 홈페이지에의 게재 및 제3자에 의한 열람은 무료이며, 특허청 홈페이지 또는 한국특허정보원 특허검색사이트(KIPRIS)를 이용하여 검색할 수 있습니다. 작년 8월 시점의 등록건수는 3,622건이었습니다. 편리한 서비스입니다만, 기술내용이 인터넷으로 공지되기 때문에, 특허출원을 해야만 하는 기술이나 영업비밀로서 보호해야만 하는 기술에 대해서는 이용해서는 안됩니다.

영업비밀 원본증명 서비스

연구개발 정보나 노하우에 관한 영업비밀자료의 원본을 자사에 보관하면서, 해당자료의 전자문서에서 추출한 전자지문(hash code)을 특허청 산하의 한국특허정보원에 제공함으로써, 해당 영업비밀의 존재 및 보유시점을 증명해 주는 서비스입니다. 이 서비스를 이용하면, 영업비밀자료의 원본을 제공하지 않아도 등록이 가능하기 때문에 비밀누설의 걱정이 없습니다. 또한, 만에 하나 비밀누설에 의한 기술유출이 발생했다 하더라도, 해당 기술정보를 보유하고 있다는 사실 및 보유시점의 입증이 용이하기 때문에, 분쟁의 빠른 해결이 기대됩니다. 상기 인터넷 기술공지 서비스와는 달리 「방어출원」의 효과는 없습니다만, 특허법상

선사용권의 입증에도 활용할 수 있으리라 생각됩니다.

2010년 10월부터 시작된 서비스이며, 한국특허정보원의 영업비밀 원본증명 서비스 홈페이지를 이용하면 간단히 등록할 수 있습니다. 최초 1년간의 등록비용은 1건당 1만원(약715엔)입니다.

기술자료 임치 서비스

중소기업의 기술보호를 위해 중소기업이 보유하고 있는 비밀 기술자료를 기술자료 임치센터에 보관하는 서비스입니다. 이 서비스를 이용하면 중소기업은 대기업과의 상담에서 기술유출의 염려가 없어집니다. 또한 대기업은 중소기업의 도산이나 폐업의 경우에도 해당 임치자료를 이용하여 관련기술을 안전하게 이용할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 만에 하나 임치해 놓은 기술이 유출되었다고 하더라도, 해당 비밀 기술의 보유사실 및 개발시점의 입증이 용이하므로, 분쟁해결에 활용할 수 있습니다.

이 서비스에 의하면, 특허권, 디자인권(의장권) 등의 지적재산권에 관한 정보, 제조방법, 판매방법, 그 밖의 영업활동에 유용한 기술정보, 경영정보를 임치할 수 있습니다. 2008년에 시작 되었으며, 작년 3월부터는 온라인으로도 이용이 가능해 졌습니다. 최초 1년간의 등록비용은 1건당 30만원(약2만 1,450엔)입니다.

〈관련사이트〉

한국특허청 <http://www.kipo.go.kr/>

한국특허정보원 <http://www.kipi.or.kr/>

KIPRIS <http://www.kipris.or.kr/>

영업비밀 원본증명 서비스 <http://www.tradesecret.or.kr/>

기술자료 임치센터 <http://www.kescrow.or.kr/>

〈이번 해설자〉

MEGA국제특허법률사무소 대표 변리사 정영선

1978년생. 2004년 서울대 생명과학부 졸업. 2004년 변리사 자격 취득 후, 2004년 서종완 국제특허법률사무소, 2005~2007년 특허법인 KOREANA 근무. 2007년 도일 후, 2007~2011년 志賀 (시가)국제특허사무소 근무. 2011년 MEGA국제특허법률사무소 설립. 그 외 2007년부터 일본기업을 대상으로 한국특허 세미나를 다수 개최. 2010년 일본 변리사시험 1차 합격.

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





소리와 냄새에도 상표권이 있다?

자사의 상품과 서비스를 타사의 것과 구별하고, 소비자에게 인식시키기 위한 제도로서 상표제도가 있다. 상표라고 하면, 각 회사 브랜드의 로고마크가 일반적이지만, 자사의 상품과 서비스 등을 차별화하여 소비자에게 인식시키기 위해서는 로고마크 이외에 어떤 방법이 있을까? 예를들면, CM에서 항상 흘러나오는 짧은 문구를 들으면 어느 회사의 상품인지 바로 알 수 있지 않을까? 또는 냄새를 이용하면 어떨까?

한국과 미국간에 체결된 자유무역협정(FTA)이 올해 3월15일에 발효되었습니다. 특히, 상표, 저작권 등의 지식재산관련 개정법령도 협정 발효 일에 시행되었습니다만, 이번에는 그 중에서도 화제가 될 만한 상표제도의 큰 변화에 대해 다루고자 합니다.

미국, 호주 등의 일부 국가/지역에서는 소리와 냄새가 상표로서 보호 받고 있으며, 한미FTA를 계기로 한국에서도 상표등록이 가능해졌습니다. 원래 상표라는 것은, 자신의 상품과 서비스라는 것을 소비자 등에게 인식시키기 위해 사용하는 것으로, 예를들어 「삼성」(그림1. 좌상)과 「렉서스」(그림1.우상) 등의 마크를 본 적이 있을것이라 생각합니다. 그러나, 한국에서 등록 가능한 상표는 이와 같은 2차원 평면상의 것만 이 아니며, 등록가능한 상표의 범위는 점점 확대되고 있습니다.

확대되는 상표의 형태

예를 들어, 코카콜라 병 모양 등의 입체적 형상(입체상표)은 일본에서도 도입되었습니다. 한국에서는 입체적 형상 외에도 영화가 시작되기 전에 나오는 20세기 폭스영화사의 로고화면 등의 움직이는 형상(동작상표), 색과 홀로그램으로 구성된 상표(색채상표, 홀로그램상표)가 수년전부터 상표로서 등록이 가능해졌습니다.

그러나, 지금까지는 「시각적으로 인식 가능한 것」만이 등록 가능한 범위였지만, 이번 한국과 미국과의 FTA발효에 의해, 시각적으로 인식할 수 없더라도 문자나 기호 등에 의해 사실적으로 표현이 가능하다면, 소리와 냄새라도 상표등록이 가능해졌습니다. 소리라면 악보와 언어로, 냄새라면 그 냄새를 문자 등으로 표현하여 음악파일과 냄새샘플을 견본으로 제출하면, 상표로서 출원할 수 있으며 등록이 가능합니다. 이미 도입한 미국의 등록예를 보면, 마이크로소프트의 OS 「윈도우즈」의 기동음과 CM에서 친근해진 인텔의 사운드로그 등이 소리상표로 등록되어 있습니다. 또한, 엔진 윤활유의 딸기향 등이 냄새 상표로 등록되어 있습니다. 단, 상표에는 식별력이 없으면 안되며, 그 자체가 기능적이지 않으면 안되기 때문에, 출원한다고 해서 모두 등록되는 것은 아

닙니다. 이윤차로 유명한 미국의 「할레 데이빗슨」이 자사의 독특한 배기음을 상표출원 하였지만, 혼다와 야마하 등의 경쟁업체 9개사가 “2기통 엔진이면 같은 소리가 난다”는 이의제기를 하여 등록되지 못한 경우도 있습니다. 또한, 향수 등에 있어서의 향수 그 자체의 냄새 등, 상품의 원재료 자체를 직접적으로 표현하는 경우도 등록되지 못한다고 되어 있습니다.

품질과 특징을 증명하는 상표

이 이외에도 FTA발효를 계기로 「증명표장」이 상표로 등록가능하게 되었습니다. 예를들면 100% WOOL이라는 것을 증명하는 WOOL마크(그림1 좌하)와, COTTON USA마크(그림1 우하)등과 같이, 품질, 원산지, 생산방법 등의 특성을 증명하는 표장에 대해 상표등록이 가능해진 것입니다. 또한, 어떤 상품이 특정 원산지에서 유래한다는 것을 표시할 수 있는 「지리적표시증명표장」의 상표등록도 가능해졌습니다.

3월15일 이후, 본 원고의 완성 시까지 저희 사무소에 소리/냄새 상표 및 증명표장의 출원의뢰는 없었습니다만, 향후 소리와 냄새와 같은 새로운 형태의 상표에 대해, 어떠한 것이 한국에서 출원/등록되어 지는가에 대해 매우 궁금하며, 향후 상표관계자들의 큰 관심사라 할 수 있습니다. 여러분도 자신의 상품과 서비스에 관한 소리와 냄새, 증명표장 등에 대해, 출원 및 등록이 가능한지 가까운 변리사나 특허사무소에 문의해 보는 것은 어떨까요?



(그림1) 상표등록되어 있는 로고. 삼성(좌상), 렉서스(우상), Wool마크(좌하), COTTON USA마크(우하)

<이번 해설자>

Y.S. CHANG 특허법률사무소 대표변리사 송봉식

1951년생. 연세대학교학원(전자공학 석사), 미국 일리노이 대학대학원(산업공학 석사), 서울대 행정대학원 국가정책 과정 수료. 79년에 상공부(현 지식경제부) 입성, 90년대초에 일본통상산업성(현 경제산업성)에 2년간 파견, 그 후 한국 특허청에 입청. 반도체 제1심사과장(1997~1998), 심사 제4국 국장(1998~1999), 특허심판원 심판장(1999~2002), 전기전자 심사국장(2002~2005)을 역임 후 퇴직. 2005년에 변리사 등록을 하여, 2006년부터 Y.S. CHANG 법률사무소 대표변리사. (감수:일본무역진흥기구=JETRO 서울 사무소 부소장 이와타니 카즈오미)