

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- 한국지재세미나 '최신 지재소송상황' 01
- '위조상품 진위판정 세미나' 개최안내 03

◎ IP를 알아

- 한국 지식재산관련 법개정 04
- 한국 IP뉴스 06
- 「신·지재최전선은 지금」 07
 - 침해소송에서 특허권이 무효? 07
 - 의약특허 보호강화? 08

한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

최고기온이 30도가 넘는 무더위 속에 여러분들은 어떻게 지내시는지요?

한국IPG는 지난 7월25일에 도쿄JETRO 본부에서 '한국지재세미나'를 성공리에 마쳤고, 오는 8월30일에 '세관직원 대상 진위판정세미나'를 개최할 예정입니다. 한국IPG에서 개최하는 각종 세미나에 여러분의 많은 참가를 바랍니다. 앞으로도 여러분의 업무에 도움이 될 주제를 가지고 세미나 개최 등 다양한 활동을 펼쳐나가겠습니다. 많은 지원과 협조 부탁드립니다.

CAUTION

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



◎ 한국IPG의 활동

한국지식재산세미나 「최신지재소송상황」(특허청위탁사업)을 개최했습니다

현재 애플과 삼성이 전세계적으로 지식재산권침해에 관한 소송을 전개하여 이목이 집중되고 있습니다. 지금까지도 일본기업을 포함하여 한국기업을 대상으로 한 지재분쟁은 가끔씩 발생했었지만 한국기업의 기술력향상과 더불어 앞으로 지재소송이 더욱더 빈발할 우려가 있습니다. 하지만 한국의 지재분쟁의 상황에 대해서는 확실하고 충분한 데이터나 상황 등이 정리되어있지 않습니다. 지난 7월 25일 도쿄 제트로 본부에서 한양대학교 법학전문대학원 윤선희 교수님, 그리고 법무법인 남강의 정지석 변호사님을 모시고, 한국에서 일어난 지재분쟁상황을 자세한 데이터와 함께 소개하면서 전세계적으로 화제가 되고 있는 애플과 삼성전자의 소송 상황을 정리하여 소개해 드리는 한국지재세미나 '최신지재소송상황'을 개최하였습니다.

세미나는 모집개시 후 3일만에 예정 정원보다 많은 분들이 참가를 신청하셔서 한국의 지재분쟁에 관한 일본기업들의 높은 관심을 엿볼 수 있었습니다. 이번 세미나의 개요에 대하여 다음과 같이 보고 드립니다.

〈세션 1〉 한국에서의 지재소송의 개요

(강사:한양대학교 법학전문대학원 윤선희 교수님(법학박사))

윤교수님의 강연에서는 한국에서의 지식재산에 대한 역사 의식의 변화와 더불어 특허출원현황, 무효심판현황, 지재소송상황, 한국에서 일어나는 일본기업의 지재분쟁의 상황, 지재침해의 대응방안 등에 관해 풍부한 데이터와 함께 상세한 설명을 들을 수 있었습니다.

한국에서의 출원현황은 지재에 대한 기업의 사고방식 변화 등에 따라 출원의 질적향상으로의 방향 전환이 시도되었고 2007년을 기점으로 감소하였지만 금융위기가 발생한 2008년 이후에도 14만 건 내외의 수준을 유지하고 있다고 합니다. 또한 해외출원인은 일본기업과 미국기업이 많았고 특허 및 디자인에서는 일본기업이 우세하다는 설명이 있었습니다.



한국의 전체특허출원건수의 연도별 상황, 한국특허동향 2000-2012p.9 인용

다음으로 무효심판의 현황입니다. 외국기업을 청구인으로 하는 청구건이 많았고 그 중에서도 상표에 관한 무효심판이 다수를 차지하고 있다고 합니다. 또한 무효인용율(무효처리 되는 비율)은 발표하는 기관에 따라 다소 차이가 있지만 특허의 경우, 대략 60% 전후의 추이를 보여 발명에 진보성이 (이전의 발명과 비교하여 손쉽게 발명이 가능한)없다는 이유가 60%~70%로 매우 높다는 것을 지적하였습니다.

구분		구분	'05년	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년	'11년
국내 기업	외국 기업	특허	85	88	73	70	72	58	118
		실용	1	-	-	8	2	1	-
		디자인	1	6	-	5	-	3	2
		상표	126	107	147	137	105	130	91
		계	213	201	220	220	179	192	211
외국 기업	국내 기업	특허	16	14	55	37	21	12	20
		실용	6	5	5	3	1	-	-
		디자인	3	11	2	7	-	5	14
		상표	258	281	300	353	226	257	274
		계	283	311	362	400	248	274	308

〈한국기업과 외국기업간의 심판청구상황〉 2011년 지식재산백서 p.601 인용

이번엔 소송상황입니다. 정부기관이 발표한 데이터들의 수치가 차이가 있어 정확하게 판단할 수는 없지만 교수님이 특허청, 한국지식

재산보호협회(KIPRA) 등의 자료를 토대로 조사한 결과, 일본기업이 당사자인 지재소송사건은 미국기업에 이어 2위를 차지하고 있고 일본기업은 대기업보다도 오히려 중소기업에 제소하는 사례가 많았고(아래 표 48건), 또한 반대로 일본기업이 한국 대기업으로부터 피소당하는 사례가(아래 표 21건)도 적지 않다고 합니다. 소송이 많이 발생하는 기술분야는 IT 강국인 한국의 상황을 반영하듯, 전기전자·정보통신 분야로 66%의 과반을 차지하였습니다. 한편, 화학·바이오·기계분야에서도 건수는 적어도 소송이 발생하고 있는 상황이라고 합니다.

기업형태		미국	일본	대만	스웨덴	독일	프랑스	스위스	중국
대기업	피소	175	43	13	2	3	3	-	1
	제소	24	21	6	1	1	0	-	3
중소기업	피소	129	48	1	16	14	10	10	1
	제소	23	6	3	1	2	1	1	5
기타	피소	8	15	-	-	-	-	1	-
	제소	5	3	1	1	-	-	-	-
합계		364	136	24	21	20	14	12	10

〈기업규모별의 상대국가별전체 국제특허분쟁상황〉 특허청 KIPRA 한국기업의 국제특허분쟁사건분석 p.31 재인용

마지막으로 침해에 대한 대응책임입니다. 대응책은 경우에 따라 구체적인 면은 달라지지만 분쟁당사국의 지재권제도에 관한 정보를 충분히 수집·파악함과 동시에 침해를 주장하는 특허 분석을 실시하여 특허 라이선스 등 협상의 가능성을 찾아보면서 권리범위확인심판이나 무효심판 등의 심판청구를 해나간다는 기본에 충실하게 행동하는 것이 중요하다는 점을 강조하며 강연을 마무리 하였습니다.

〈세션2〉 애플,삼성전자의 지재소송개요

(강사:법무법인 남강 정지석 변호사/변리사)

정변호사님 강연에서는 세계적으로 대규모 소송이 전개되고 있는 애플과 삼성전자의 스마트폰 지재소송에 관한 설명을 들을 수 있었습니다.

본격적인 지재소송이 시작되기 전인 2011년 3월 2일 iPad2의 발표 현장에서 스티브 잡스는 프리젠테이션 화면에 삼성전자 등 스마트폰 제조회사의 로고를 띄우고 “2011: Year of the copycats?”(2011년은 카피캣의 해?)라고 경쟁기업을 조롱하는 듯한 발표를 했는데 이것이 애플과 삼성전자의 지재소송 전쟁을 예고했었던 듯합니다. 1개월후 애플은 삼성전자를 미국에서 제소합니다.

이 소송은 2012년 7월 25일 현재까지 10개국에서 50여건의 소송을 진행중에 있고, 미국 5건, 독일 12건, 호주 2건 한국 2건, 네덜란드

2건, 일본 6건, 프랑스 2건 영국 1건, 이탈리아 2건, EU(스페인) 3건의 소송이 진행중에 있다는 설명이 있었습니다.

애플은 2011년 4월 15일, 법정공방의 시작이라고 할 수 있는 소송을 미국 캘리포니아 북부지방법원에 제기하여 특허권 디자인특허 외에 미국 특유의 권리인 트레이드 드레스를 삼성전자가 침해했다는 주장을 내세웠습니다. 이에 대해 삼성전자는 곧바로 반격에 나섭니다. 삼성전자는 같은 달 21일 서울지방법원에 특허권침해를 이유로 애플에 대해 맞소송을 제기한 것입니다. 변호사님은 소송을 제기하기 위해서는 충분한 시간이 필요하기 때문에 애플이 미국에서 소송을 시작한 후, 삼성전자가 곧바로 서울에서 소송을 제기했다는 것은 삼성측도 애플이 소송을 제기할 가능성을 예측하여 사전에 충분한 준비를 해오고 있었던 것이 아닌가 라고 하였습니다. 그리고 그 후 일본, 독일, 네덜란드, 영국, 프랑스, 이탈리아 등에서도 연이어 소송을 제기했습니다.

이번 법정공방은 크게 애플측이 제기한 유저인터페이스에 관한 특허, 디자인을 중심으로 한 권리침해 주장과 삼성 측이 주장하는 통신 방법이나 데이터처리 등 보다 기술적인 관점에서의 권리침해 주장으로 나눌 수 있습니다. 또한, 삼성전자가 주장한 특허에는 표준규격에 관한 특허(소위 표준특허)가 포함되어 있기 때문에 FRAND조항(표준특허는 공정 합리적 비차별적으로 제공되어야만 한다는 일종의 룰)



에 위반된다고 하는 논쟁도 있었습니다.

삼성과 애플 모두 지금까지는 어느나라에서도 확실한 승리를 얻지 못하고 있으며 상황을 예측하기가 어렵기는 하지만 변호사님은 7월 30일 미국에서 배심재판이 시작되었고 또 8월 10일에는 한국에서 재판의 판결이 선고될 예정이기 때문에 앞으로 제1심의 판결이 나올 예정일 것이라고 말씀하였습니다.

알림

한국 IPG '위조상품 진위판정 세미나'(경제 산업성지원사업) 개최 안내

한국 IPG는 (사)한국무역관련 지적재산보호협회(TIPA)와 공동으로 세관직원을 대상으로 정품과 위조상품의 구별포인트 등을 교육하는 '위조상품 진위판정 세미나'를 아래와 같이 개최하고자 합니다. 여러분의 많은 참여 부탁드립니다.

〈세미나 개최개요〉

【일정】 2012년 8월 30일(목), 13시00분~17시00분(1회사당 40분 정도)

【장소】 강남구 논현동 건설협회 본회 3층 중회의실(서울본부세관 통관·조사업무 담당 직원대상)

【정원】 선착순 4~5개사(선착순 마감)

【응모방법】 신청서를 JETRO 서울사무소 지적재산팀(<http://renew.jetro-ipr.or.kr/>) 알림란에서 다운받아 작성 후 아래 메일 주소로 제출해 주시기 바랍니다.

접수처: E-mail: kos-jetroipr@jetro.go.jp

〈상세 내용〉

JETRO 서울사무소 지적재산팀 홈페이지(<http://renew.jetro-ipr.or.kr/>) 알림란을 참조해 주시기 바랍니다.

〈문의처〉

崔谷(이와타니), 조은실, 문형일

전화+82-(0)2-739-8657(일본어 가능) 또는 상기 접수처로

각종 법률 개정안이 입법예고되었습니다.

지식경제부 및 특허청은 차기 국회 개정법률안에 대해 다음과 같이 입법예고 하였습니다. 모두 새롭게 도입된 제도와 절차이므로 그 주요 내용을 소개하고자 합니다.

〈특허법 일부 개정 법률안〉

1. 출원일 인정요건 완화(개정안 제 42조 2)

지금까지는 특허 출원 시의 양식과 기재방법이 엄격하게 지정되어 있었습니다. 그러나 이번 개정으로 이른바 특허법조약(PLT)이나 유럽 및 미국 제도와 같이 그 요건이 큰 폭으로 완화될 예정입니다. 이에 따라 이번 법 개정이 국회에서 통과되면 논문 특허출원이 가능해지는 등 출원서류 작성에 소요되는 시간과 부담이 크게 경감되어 발명 후 신속한 출원이 가능해질 것으로 기대됩니다.

출원일 인정을 받을 시 제출해야할 서류는 다음과 같습니다.

- 발명인, 출원인의 이름 등을 기재한 출원서
- 발명 내용을 기재한 것으로 인정되는 서류(이른바 '외견상 명세서')

주의하실 점은 관련 서류를 제출하여 출원일을 인정받은 후 2개월 이내에 종전과 같은 형식에 맞춘 정식 명세서를 다시 제출해야만 하며, 제출시 새로운 사항을 추가(신규사항 추가)하는 것은 금지되어 있습니다.

일본에서는 현재 이 제도는 도입되어 있지 않습니다.

2. 외국어 출원 제도 도입(개정안 제 42조 2)

특허를 출원할 시 명세서는 한국어로 작성해야 했습니다. 하지만 미국이나 유럽에서는 작성언어 제한을 두고 있지 않으며 일본도 영어 명세서 작성을 허용하고 있기 때문에 한국IPG와 서울재팬클럽이 공동으로 한국어 이외의 언어 허용을 요구해왔습니다. 그 결과 이번 개정안을 통해 한국어 이외의 언어로 작성된 명세서도 제출할 수 있게 되었습니다. 다만 당분간은 영어 접수만 가능하며 출원 후 2개월 이내에 한국어 번역문을 제출해야만 합니다.

3. 신규성 상실 예외(공지 제외) 주장 절차의 완화(개정안 제30조)

특허 출원한 발명이 특허를 받기 위해서는 원칙적으로 해당 발명이 공개되어서는 안된다는 규정이 있었습니다. 하지만 특허

출원 전에 발명인 본인이 논문이나 학회 등에서 발표한 경우에는 그 후 일정 기간내에 특허를 출원하면 예외적으로 특허를 받을 수 있도록 하는 제도가 마련되었습니다. 종전까지는 이 법을 적용받기 위해서는 특허 출원시에 그러한 내용을 주장할 필요가 있었으며 부주의 등으로 인해 해당 주장을 기재하지 않았을 경우에는 구제받을 수 없었습니다.

하지만 이번 개정안에서는 해당주장의 기재 시기에 관해 종전의 특허출원시에서 특허출원일로부터 30일까지로 완화되었습니다.

4. 기타 주요 개정사항

이 외에 본 개정안을 통해 다음과 같이 개정될 예정입니다.

- 명세서를 '발명의 설명'과 '청구 범위'로 구분(제 42조 제 2항)
- 민법 개정사항을 반영한 성년후견인제도 도입에 따른 관련 규정 정비(제42조제 3조)
- 의약품 특허권존속기간 연장등록제도에 관한 조문을 명확히 규정(제42조89조)

〈상표법 일부개정 법률안〉

1. 불사용 취소심판에서 취소된 등록상표의 선후출원 판단시기 변경(개정안 제 7조 제 2, 3항)

한국에서도 선출원한 타인의 상표등록과 동일 또는 유사한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없습니다. 하지만 그 판단시기(이른바 선후출원 판단시기)는 일본 등과 달리 상표등록 출원시를 기준으로 하고 있습니다.

때문에 한국IPG는 서울 재팬클럽과 협력해 이러한 선후출원 판단 시기를 일본 등과 마찬가지로 심사결정 시점으로 변경하도록 요청해왔습니다. 이번에는 불사용취소심판으로 인해 취소된 경우에만 선후출원 판단시기를 심사에 따른 결정시기로 변경한 개정안이 제시되었습니다.

(2) 심판청구인의 우선출원기간 폐지(개정안 제 7조 제 4항, 제8조 제 5,6,8호(삭제))

종전의 상표법에서는 불사용취소심판으로 인해 등록상표가 취소된 경우 해당 상표와 동일 또는 유사한 상표출원은 일정기간 불사용취소심판 심사청구인만이 출원할 수 있었습니다. 그러나 불사용취소심판이 청구된 뒤 해당 등록상표권자가 제3자 등과 공모하여 제 3자에게 별도 불사용취소심판을 청구시켜 선불사용취소심판 청구인이 알아차리지 못한 사이에 권리를

포기하고 그 후 바로 해당 제 3자에게 출원시켜 다시 상표등록을 받는 등 악용되는 사례가 있었습니다. 이에 따라 이번 개정안에서는 이 심판청구인의 우선출원기간에 관한 제도가 폐지되었습니다.

2. 상표와 상호와의 관계를 명확히 규정(개정안 제 51조)

한국에서는 판례에 따라 상호를 도안화하거나 도형과 조합해서 사용한 경우 이와 동일 또는 유사한 다른 상표권의 권리를 침해한다고 간주되었습니다. 때문에 소규모 음식점이나 미용실 등의 상호를 허락없이 상표등록해 사용료를 요구하는 등 악용 사례가 발생했습니다.

이에 개정안에서는 상호 사용에 관해 그것이 부정경쟁 목적이 없고 간판 등에 사용되는 글자나 도형 등 그 외 상관행상 표시하고 있는 경우에는 상표권의 효력이 미치지 않는 범위로 규정함으로써 이러한 상호와 상표권과의 충돌로 인한 분쟁을 방지하고자 했습니다. 동시에 부정경쟁 목적 유무에 관해서 원칙적으로 상표권자 대신 상호 사용자가 입증하도록 변경하면서 상호가 상표보다 먼저 사용된 경우에는 부정경쟁의 목적을 상표권자가 입증하도록 하는 등 입증 책임도 정리되었습니다.

3. 의견서 제출기한 경과에 대한 구제(개정안 제 23조 3항 외)

출원한 상표의 심사상 거절 이유가 발견된 경우 그 취지 통보와 함께 일정기간 내에 출원인은 의견서를 제출해야만 합니다. 하지만 어떠한 이유로 인해 정해진 기간안에 의견서를 제출하지 못하는 경우가 있어 그 구제조치가 요구되고 있었습니다. 이에 이번 개정안에는 의견서 제출기간만료일로부터 2개월 안에 절차계속 신청서를 제출함으로써 해당기간을 연장할 수 있게 되었습니다. 상품분류의 변경등록, 지정상품의 추가등록도 마찬가지로입니다.

4. 기타 주요 개정사항

이 외에 다음과 같은 내용이 개정될 예정입니다.

- 대리인의 권한범위규정 정비(동법 제5조 4 외)
- 상표검색 등의 전문조사기관에 대한 절차정비(동법 제 22조 3제2항)
- 민법개정에 따른 성년후견제도 도입에 따른 관련규정 정비(동법제5,7조)

〈부정경쟁 방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 일부개정법률안〉

1. 부정경쟁행위 유형 추가(개정안 제2조)

서체나 아바타의 무단 도용, 인터넷 프레이밍 광고(타사 홈페이지

이지에 무단으로 광고를 게재하는 수법) 등 새로운 형태의 부정행위가 발생하고 있어 현행 법제도 하에서는 이를 방지하기가 어려워지고 있습니다. 이에 이번 법 개정에서는 타인의 투자나 노력을 통해 얻어진 성과를 공정한 상거래관행 또는 경쟁질서에 반하는 방법으로 자기 영업을 위해 무단으로 사용하고 경쟁상대의 경제적 이익을 침해하는 행위를 넓은 범위의 부정경쟁행위라고 정의하였습니다.

2. 원본증명제도/위조품(위조상품) 신고 보상제도에 대한 법적 근거 정비

2010년 11월부터 영업비밀에 관한 침해소송 시 해당 영업비밀 보유사실에 관한 입증부담을 완화하기 위해 영업비밀 원본증명제도가 도입되었는데 이번 개정안에 그 법적 근거가 마련(동법 제9조2~9조5, 제18조제4항 등)되었습니다.

또한 2006년부터 특허청이 운영해 온 위조품(위조상품)을 발견하고 이를 신고할 경우 일정의 보상금을 지급하는 제도에 대한 그 법적 근거(동법 제16조)가 이번 개정안을 통해 마련되었습니다.

3. 영업비밀 침해에 대한 벌칙규정 개선(동법 제 18조)

현행법에서는 기업이 보유하는 영업비밀을 유출시킨 자에 한해서만 벌칙규정이 적용되기 때문에 개인이나 공공 연구기관 등 비영리 기관이 보유하는 영업비밀 유출에 대해서는 형사적으로 보호받지 못했습니다. 또한 재산상의 이익이 없는 영업비밀의 경우 벌금형은 부과할 수 없고 징역형만이 가능했기 때문에 위헌론이 제기되어 왔습니다. 이에 따라 이번 개정안에서는 개인이나 비영리기관 등이 보유하는 영업비밀에 대해서도 형사처벌로 보호받을 수 있도록 개정될 예정이며 재산상의 이익이 없는 영업비밀에 대해서도 벌금형에 처할 수 있도록 개정될 예정입니다.

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.

세계의 특허심사 정보를 온라인으로 확인 (디지털 타임즈 6월 7일)

한국 특허청은 선진 5개국 특허청(IP5)가맹국인 미국 일본 중국 유럽 특허청과 함께 전세계의 특허사용자를 위한 「글로벌 특허심사 정보시스템」을 구축하는 것에 합의했다고 7일 밝혔다. 글로벌 특허심사 정보시스템은 김호원 한국 특허청장이 지난 4~6일까지 개최된 「IP5특허청장 회의」에서 글로벌 지식재산권협력의 새로운 시대라는 기조 연설을 통해 제안한 것으로 가맹국의 지지를 받아 오는 2016년까지 구축될 예정이다. 이 시스템이 구축되면 특허 출원인은 전세계의 특허청에서 행해지고 있는 특허심사에 관한 정보를 한눈에 파악할 수 있게 된다.

2.한국 특허청 영업 비밀보호의 원 스톱 서비스 가동 (한국 특허청HP 6월 22일)

한국 특허청과 한국 특허정보원은 6월22일(금), 기업 등의 영업 비밀보호를 지원하기 위해서 한국 특허정보원에 「영업 비밀보호 센터」를 오픈 했다. 동(同)센터에서는 △영업 비밀보호에 관한 홍보 교육 상담 △기업의 영업 비밀관리 인프라 구축을 위한 표준관리 시스템 보급 △영업 비밀보유 사실을 입증하기 위한 영업 비밀원본증명 서비스의 운영 등 영업 비밀의 유출 예방으로부터 분쟁 대응에 이르는 원 스톱 서비스를 제공한다.

신일본제철(新日本製鐵) 「포스코가 침해한 특허의 증거를 반드시 쥐겠다」 (전자신문 6월 25일)

신일본제철(新日本製鐵)이 3년 가까이 치밀한 준비한 끝에 포스코를 상대로 지식재산권소송을 제기하고 있었던 것을 알았다. 재판소 및 업계에 의하면 신일본제철(新日本製鐵)은 지난 2009년 7월 30일 대구(大邱)지방법원에 수사 기관처분에 대한 준항고를 제기하고 있었던 것이 확인되었다. 이것은 대구(大邱)지검에 대하여 2007년에 발생한 포스코기술 유출 사건의 수사 기록의 공개를 신청했지만 거절되었기 때문이다. 당시 해당사건의 재판 과정에 있

어서 포스코가 신일본제철(新日本製鐵)의 기술을 반출했다고 하는 증언이 포스코의 전(元)연구원의 입으로부터 나오고 있다. 신일본제철(新日本製鐵)은 준항고를 통해서 포스코의 부정기술취득을 뒷받침하는 확실한 근거를 찾아내려고 하고 있는 것이다.

지역 폭력단과 결탁한 대규모 짝퉁 운동화제조 공장을 적발 (한국 특허청HP 6월 27일)

한국 특허청의 상표권 특별사법 경찰대는 「뉴발란스」등의 유명상표를 도용한 소위 「짝퉁」의 운동화 및 부자재 등 총 4만여점을 제조 및 유통한 혐의로 유씨(만49세)등 2명을 상표권 위반으로 지난 12일 형사입건했다. 이번에 적발된 짝퉁 운동화는 3t 트럭에서 6대분의 계 30 여t(시가 7억6300만원)로 한국 내에서 생산된 신발류의 짝퉁 상품으로서는 최대물량이었다. 유씨 등 용의자 2명은 부산 사상구의 주거밀집지역의 지하에 제조 공장을 만들고 「뉴발란스」, 「테스」, 「폴로」등의 상표를 위조해서 운동화를 제조 인터넷 쇼핑 몰 등에 유통한 의심을 받고 있다.

「90조가치」AM-OLED기술 중국에 유출 (디지털 타임즈 6월 27일)

삼성과 LG의 차세대 디스플레이 기술인 「AM-OLED」와 「WHITE-OLED」의 회로도 등이 해외에 유출하는 사건이 발생했다. 또한 이 기술이 중국 최대의 패널 기업인 베이징 옵토일렉트로닉스(optoelectronics)(BOE)에 유출된 것도 일부 확인되었다.

서울 중앙지검첨단 범죄 수사 1부는 27일 삼성모바일디스플레이(SMD)와 LG디스플레이(LGD)의 아몰레드기술을 유출한 혐의로 이스라엘의 디스플레이 검사 장비 납품 업체의 한국 지사직원 등 3명을 구속 기소했다. 검찰은 이번에 구속 기소당한 직원이 작년 11월부터 올해 1월까지 몇 차례에 나누어 디스플레이의 회로도등을 카드형USB에 넣어 빼돌려, 중국지역 담당자를 통해 BOE사에 해당기술을 유출시킨 것을 일부확인했다고 하고 있다.



File No.45

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

침해소송에서 특허권이 무효?

배타적 독점권인 특허권을 얻기 위해서는 출원한 발명이 여러가지 법적요건을 만족하고 있는지 여부에 관해서는 특허청 심사관에 의한 엄밀한 심사를 받을 필요가 있다. 그리고, 특허권이 일단 등록된 후에는 무효심판에 의해 특허가 무효로 되지 않는 한, 권리기간 내에는 유효한 것으로 간주되어 권리행사가 가능하다. 그러나, 만일 심사에 하자가 있어, 명백히 무효한 특허가 권리로서 등록되어 있을 경우 어떻게 될까? 그런 하자가 있는 특허에 의한 권리행사는 유효한 것일까?

특허의 무효와 법원의 관행

특허권을 얻기 위해서는 출원한 발명과 그 내용을 상세히 기재한 명세서 등이 기재요건을 만족하고 있는지, 해당 발명이 종래기술과 비교해 새로운 것(이른바「신규성」)인지, 또한 진보한 것(이른바「진보성」)인지 등, 많은 특허요건을 만족해야만 합니다. 그리고, 만일 그런 특허요건이 간과되어 특허권이 주어진 경우, 무효심판에 의해 무효로 할 수 있습니다. 또한, 반대로 해당 무효심판에 의해 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한, 해당 특허는 유효한 것으로 간주됩니다.

한국의 산업재산권과 관련된 사법체제는, 특허법원의 심결에 대한 심결 취소소송을 다루는 특허법원-대법원에 의한 것과, 침해사건 등을 다루는 지방법원-고등법원-대법원에 의한 것으로 크게 구분됩니다. 그리고, 위에서 말한 바와 같이, 등록된 특허는 심판에 의해 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한, 권리가 유효한 것으로 간주되기 때문에, 침해사건을 다루는 법원에서는 침해사건과 관련된 무효심판과 심결취소소송이 계류 중일 경우, 그 결과를 기다린 후 판결/선고를 하는 관행이 있었습니다. 물론, 때에 따라서는 침해사건을 다루는 법원이 재판지연 등의 이유로 인해 해당 특허의 무효심판이 확정되기 전에 무효인지 어떤지 판단하여, 해당 특허권을 부정하여 판결을 진행하는 경우와, 예를 들면 하급심의 판결이지만, 명세서의 기재가 매우 부족하여 특허발명의 구체적인 구성요소를 파악할 수 없다고 판단한 경우 등도 있었습니다. 더욱이, 특허발명을 구성하는 모든 요소가 이미 공지의 것으로 신규성이 인정되지 않을 경우에는, 그 권리행사를 부정한다는 것이 법원의 입장입니다. 그런 특허발명에 진보성이 없는 경우에 대한 대처방법은 지금까지와는 상반된 법원의 입장이 존재하여, 침해사건을 다루는 법원에서 어떻게 다루어야 하는 것인지 견해가 통일되어 있지 않았습니다.

대법원 전원합의체에 의한 판결

이런 상황 속에서 올해 초 대법원 전원합의체(최고재판소 대법정에 상

당)에 의해 중요한 판결이 내려졌습니다.「특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전일지라도 특허발명의 진보성이 부정되어, 해당 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 될 것이 명백한 경우, 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 각별한 사정이 없는 한 권리 남용에 해당하므로 허용하지 않는다」라고 판시하였습니다. 이번 판결에 의해 「특허권 또는 실용신안권 침해소송에 있어서 법원은 신규성은 있으나 진보성이 없는 사건에 대해서도 당연히 권리범위를 부정할 수 없다」라고 하였던 종전의 판례는 모두 파기변경되게 되었습니다.

이번 판결은 일본에 있어서의 이른바 「Kilby판결」(2000년4월11일 최고재판소 판결)과 유사한 판결입니다. 일본에서는 이 Kilby판결 및 기업 등의 의견을 수렴하여, 2004년에 특허법을 개정하여, 「특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에 있어서, 해당 특허가 특허무효심판에 의해 무효로 되어야만 하는 것이라고 인정될 때에는, 특허권자 또는 전용실시권자는 상대방에 대해 그 권리를 구사할 수 없다」라는 조문을 신설하게 되었습니다. 이에 의해, 침해소송에 있어서의 이른바 무효항변이 많아졌으며, 재판소에서도 무효이유 유무에 대해 적극적으로 판단하게 되었습니다.(단, 침해소송에서 지나치게 자세하게 무효이유를 판단하는 결과가 되어, 특허권자에게 불리하다는 비판의 목소리도 나오게 되었습니다.)

이번 판결에 의해 명백하게 진보성이 없는 특허발명을 근거로 한 침해소송에 대해, 일부러 무효심판을 청구하여 그 판단을 기다릴 필요가 없어져, 침해소송 중에서 그런 내용을 주장하여 판단 받을 수 있게 되었습니다. 이로 인해, 비용부담의 경감과 침해소송의 신속화를 기대할 수 있게 되었다라는 평가도 있으나, 침해소송을 다루는 지방법원, 고등법원에 있어서 이런 진보성이 없는 특허발명에 관한 실질적인 판단을 하는 것에 대해 위에 기술한 바와 같은 무효심판, 심결취소소송의 제도취지를 몰각하는 것이라는 우려의 목소리도 있습니다. 그러나, 필자로서는 특허심판원의 심판수속은 침해소송에 있어서의 소송수속에 비해 신속한 판단이 이루어질 것으로 기대되며, 침해소송으로 발전하기 전에 비교적 간단한 행정수속에 의해 심판을 받을 수 있으므로, 특허심판 자체의 목각으로 연결될 우려는 없다고 생각합니다.

〈이번 해설자〉

리·인터내셔널 특허법률사무소 신현수 변리사

1973년생. 서울대학교 전기공학부 졸업. 2004년부터 리·인터내셔널 특허법률사무소에서 전자분야 업무를 담당. 케이오기주쿠대학 국제센터에서 수학중(2010년9월~2011년7월)에3.11 대지진 발생.

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



의약품 특허 보호강화?

한미자유무역협정(FTA)에서는 특허심사의 지연으로 인한 권리기간의 연장과 소리/냄새 상표의 도입 및 저작권을 포함한 지적재산에 관한 많은 제도가 도입되어 주목을 받고 있다. 그 중에서도 글로벌 제약기업 등, 선발 의약품 특허권자의 보호를 강화하는 의약품 허가-특허 연계제도가 도입되어, 제네릭 제약업체에 파문을 일으키고 있다. 제약회사에게 있어서 중요한 제도의 도입이기 때문에, 관련기업은 충분히 주의해야만 한다.

의약품 허가-특허 연계제도의 개요

이 제도는 의약품 특허권자의 보호를 강화함으로써, 선발 메이커의 신약 개발의욕을 높임과 동시에, 후발 메이커에게도 신약의 개발 및 특허취득을 촉진하기 위한 제도입니다. 종전의 한국에서는 후발 메이커가 제네릭약의 시판 허가를 식약청에 신청할 경우, 오리지널약의 특허권을 보유하고 있는 선발 메이커에게는 그 사실이 특별히 통지되지 않았습니다. 또한, 해당 특허권이 만료되기 전에 의약품 허가를 받을 수 있었습니다. 그렇기 때문에, 오리지널약의 특허권을 보유하고 있는 선발 메이커는 후발 메이커의 움직임을 사전에 살필 수 없었고, 제네릭약이 판매되어, 그 약가가 인하된 후(한국의 경우, 제네릭약의 판매로 인해 오리지널약의 약가가 인하되는 제도로 되어 있습니다.)에 처음으로 침해소송의 대응이 가능하게 되는 등, 불리했습니다.

이에 대해, 한미 FTA의 발효로 인해 이하의 2점을 요점으로 하는 의약품 허가-특허 연계제도가 새로 도입되게 되었습니다.

- (1) 후발 메이커가 식약청에 제네릭약의 시판허가를 신청할 경우, 오리지널약의 특허권자에게 그 사실을 통지할 것
 - (2) 해당 통지에 대해 특허권자가 침해/이의제기 등을 하였을 경우, 그 분쟁이 해결될 때까지 또는 일정기간 동안, 해당 제네릭약의 제조판매를 금지할 것
- 단, 위의 (2)는 한미 FTA 발효 후 3년간 유보되어, 현재 한국정부에 의해 제도의 설계를 실시하고 있습니다.

의약품 특허의 등재

후발 메이커가 제네릭약의 시판허가 신청을 하였을 때, 그 사실의 통지를 선발 메이커가 받기 위해서는, 해당 의약품에 관련된 특허를 식약청의 「그린북」에 사전에 등재해 둘 필요가 있습니다. 또한, 등재되기 위해서는 식약청의 심사기준을 통과할 필요가 있습니다. 몇가지 주의점이 있으므로 소개하겠습니다.

(1) 등재신청이 가능한 자

등재신청은 한국에 있어서 해당 의약품의 수입 또는 제조허가를 받은 자가 할 수 있는 것으로 특허권자가 할 수 있는 것이 아닙니다. 예를들어, 일본

기업의 본사가 특허권자이고, 한국법인이 수입 또는 제조허가를 받았을 경우, 해당 한국법인이 등재신청을 할 필요가 있습니다.

(2) 등재대상이 되는 발명의 카테고리

등재의 대상이 되는 것은 물질, 조성물, 제형, 용도에 관한 청구항입니다. 방법 청구항은 용도형식으로 기술되어 있더라도 등재대상이 되지 않습니다.

(3) 청구항과 허가사항과의 직접관련성

약사법 시행규칙 제30조의 3에 의해 등재되는 특허는, 의약품의 허가를 받은 사항과 직접관련성이 있는 내용뿐입니다. 이를 만족하지 못하는 등재신청의 경우는 보정지시가 이루어집니다만, 등재신청이 최종적으로 요건을 만족하지 못하여 반환된 후에는 행정소송 이외에는 불복수단이 없으므로 주의가 필요합니다. 또한, 허가된 내용을 포함하는 넓은 범위의 청구항의 경우, 허가된 내용을 넘는 사항을 삭제 또는 정정한 후 등재하게 됩니다.

그 밖의 주의점

(1) 특허청 출원단계부터 주의!

위에서 기술한 바와 같은 식약청의 등재심사를 고려하여, 특허청에의 출원 단계부터 그에 맞는 명세서의 작성이 필요합니다. 특히, PCT출원일 경우에는 한국 국내로의 이행단계부터 반드시 적절한 보정을 실시하여, 그후의 등재심사에 대비할 필요가 있습니다.

(2) 전문가에게 상담을!

식약청의 등재신청은 미국의 경우와는 달리 약사법 및 시행규칙에 따라 심사를 거쳐야 합니다. 그렇기 때문에, 명세서의 작성 및 보정 등을 등재신청/심사를 숙지하고 있는 변리사 등의 전문가에게 상담할 필요가 있습니다. 이 제도를 활용함으로써, 오리지널약의 연구개발을 진행하여 특허권을 확보하고 있는 선발 메이커는 제네릭약의 시판허가 신청이 이루어진 단계부터 미리 필요한 조치를 강구할 수 있게 됩니다. 또한, 향후 후발 메이커는 허가신청의 사실과 함께 등재된 특허를 침해하지 않는다는 이유를 선발 메이커에 제공하게 됩니다만, 여기서 얻는 통지자료는 이후의 침해소송에서 중요한 증거가 됩니다. 향후, 제약회사는 제도의 특성을 충분히 이해/활용해 나갈 필요가 있습니다.

〈이번 해설자〉

한양국제특허법인 파트너 변리사 이승실

1964년생. 연세대학교 화학과 이학박사(1994). (전)한국과학기술연구원 연구원(1992~1996), (전)한국특허청 심사관(1996~2003), 법원(재판소)전문심리위원, 대한변리사회 화학생명전문 변리사분과회 운영위원, 한국발명진흥회 평가위원, 경기북부 지식재산센터 특허정보 종합 컨설팅 전문가

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