

INDEX

- ◎ 한국IPG의 활동
 - '제9회 한국IPG세미나' 개최 01
- ◎ IP를 알자
 - 2012년도 주요 한국 IP뉴스 04
 - 2012년 SJC건의사항의 제출에 대해 06
 - '신·지재최전선은 지금'
 - 한국에서의 위조상품 피해 07
 - 삼성-애플 소송의 영향 08

한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.



사무국으로부터

지난 12월4일에 개최한 '제9회 한국IPG세미나'는 여러분들께서 참석해주신 덕분에 무사히 마칠 수 있었습니다. 또한 세미나 종료 후에 가진 교류회도 많은 분들이 참석하여 즐거운 친목의 시간을 가질 수 있었습니다. 참가자들께서 '이번 세미나 강연을 통해 많은 것을 배울 수 있었다'고 말씀해주신 바와 같이 앞으로도 여러분의 업무에도움이 될 만한 주제를 가지고 세미나를 개최하여 정보를 제공해갈 수 있도록 노력하겠습니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

'제9회 한국IPG 세미나'(특허청위탁사업)를 개최하였습니다.

2010년 3월에 발족한 한국IPG는 지난 12월4일 서울가든호텔에서 올해 들어 3번째, 통상 9번째의 한국IPG 세미나를 개최하여 일본기업의 시급한 과제인 영업비밀과 모인(冒認)출원 대책에 관한 강연을 실시하였습니다.

일본기업으로부터의 핵심인재 유출 등으로 인한 영업비밀 유출 문제는 신일본제철주식회사와 한국 포스코사의 영업비밀 유출사건으로 대표되듯 최근 들어 표면화되고 있으며, 이에 대한 대책이 주요 과제로 대두되고 있습니다. 따라서 이번 세미나의 세션1에서는 특허법인 무한의 천성진 파트너 변리사를 강사로 초빙하여 '한국의 영업비밀 보호제도와 판결/실제 사례소개'를 주제로 한국 특유의 영업비밀보호제도와 영업비밀보호요건, 판례사례 등에 대해 설명하였습니다.

또한 지난 몇년 동안 제3차 절정기라고 불릴만큼 일본기업의 한국진출이 활발하게 이루어지고 있는 가운데, 일본기업이 한국에서 직면하고 있는 또 하나의 시급한 과제로 타인이 자사의 표장 등을 무단으로 상표 출원하여 등록하는 모인상표 문제를 꼽을 수

있습니다. 이에 따라 세션2에서는 김앤장 법률사무소의 이경선 변호사를 강사로 초빙하여 ‘한국에서의 모인상표 출원대책’을 주제로 상표법상의 대책, 구제조치 방법, 상표분쟁의 유형 및 각 기업의 사례에 대해 설명하였습니다.

이번 세미나에서는 갑자기 추워진 날씨에도 불구하고 약40여명이 참가해 주신 점을 미루어 볼 때, 이와 같은 문제가 일본기업에 있어서도 매우 중요하다는 것을 엿볼 수 있었습니다.

다음은 세미나 개요에 대한 보고입니다.

(세션1: ‘한국의 영업비밀 보호제도와 판결/실제 사례소개’)

강사: 특허법인 무한 천성진 파트너변리사

(1) 보호 받을 수 있는 영업비밀의 요건

한국에서 영업비밀은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호법(일본의 부정경쟁방지법에 해당)으로 보호받을 수 있습니다. 해당 법률에 의해 보호받을 수 있는 영업비밀이란, 일본과 마찬가지로 아래의 요소를 충족시켜야만 하는데, 이 요소를 충족하지 못하는 정보는 서류나 파일에 ‘기밀’, ‘영업비밀’ 등을 표시하고 자사에서 영업비밀이라고 주장하여도 법적으로 영업비밀에 해당되지 않으며 보호를 받을 수가 없으므로 주의할 필요가 있다고 설명하였습니다.

- ①공공연히 알려져 있지 아니한 것
- ②독립된 경제적 가치를 가지는 것
- ③상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 것

(2) 영업비밀에 대한 침해행위

영업비밀에 대한 침해행위는 절도·사기 등의 부정수단이나 비밀유지 의무가 있는 자가 부정한 이익 등을 목적으로 영업비밀을 취득·사용·공개하는 행위 또는 그러한 부정행위가 있었다는 것을 알면서도 그것을 취득·사용·공개하는 행위는 영업비밀 침해행위로 보고



민사상의 책임을 저야한다고 설명하였습니다. 또한, 부정한 이익을 얻는 등의 목적으로 해당 기업의 영업비밀을 취득·사용·누설한 경우에는 5년이하의 징역(외국에서의 사용 등은 10년 이하) 또는 그 재산상 이익의 2배 이상 10배 이하의 벌금형에 처하게 된다는 것입니다.

(3)기타 영업비밀 등 보호제도

한국의 영업비밀 보호에 도움이 되는 특유의 제도로 ①영업비밀원본 증명제도, ②기술자료임치제도에 대해 설명하였습니다.

영업비밀원본증명제도는 영업비밀에대한 침해소송에서 해당 영업비밀의 보유 및 보유시점의 입증을 해주는 제도로 영업비밀원본증명센터에 영업비밀서류를 제출하면 해당 서비스를 받을 수 있습니다. 이 제도는 비교적 많이 이용되고 있으나 제출한 서류가 영업비밀이라는 것 자체를 증명하는 것이 아니라 특정 시점에 해당 서류가 존재하고 있었다는 것을 증명하는 것이므로 주의가 필요합니다.

또한 기술자료임치자료는 영업비밀보호보다는 기술자료를 임치함으로써 해당 기술의 유출을 방지하는 효과를 얻을 수 있으며 소송시에는 해당 기술자료의 내용에 의해 임치자가 개발했다는 것을 추정하기 때문에 해당 기술을 개발한 곳에 대한 증명이 용이하다는 것을 설명해 주셨습니다.

마지막으로 영업비밀에 관한 판결을 소개해 주셨는데 앞서 살펴본 영업비밀로 보호받기 위한 3가지 요소 중 특히 ①, ③에 대한 쟁점이 중요한 것 같습니다. 실무상 어떻게 정보를 비밀리에 객관적으로 유지·관리할 것인가가 중요하다고 생각됩니다.

(세션2: ‘한국에서의 모인상표출원대책’)

강사:김앤장 법률사무소 이경선 변호사

(1) 일본기업에 있어, 한국에서의 상표출원·등록상의 유의점으로서는

- ①색채, 홀로그램, 동작, 소리, 냄새 등도 상표로서 보호 가능하다
- ②지정상품이 류구분당 20개를 초과할 경우, 가산금이 부과된다
- ③상품류 구분 5개류 이상 등의 출원은 사용의사에 대하여 합리적 의문이 있다고 보고 거절이유통지를 한다
- ④선등록상표와의 유사성 판단시점은 상표등록출원시
- ⑤상표등록 이의신청은 권리부여 전이다
- ⑥우선심사제도가 있다
- ⑦불사용취소심판제도에서 심판청구인의 우선출원기간 등이 있고 심판청구직전의 사용에 의한 사용증거를 불인정하는 규정이 없다
- ⑧지정상품 추가등록제도가 있다는 점 등에 대



해 설명하였습니다.

(2) 모인출원 대책

모인출원에 관한 전략수립의 중요성과 관련하여서는 ①권리의 유지 관리, 사내체제의 확립을 평소 예비적, 계획적으로 실행 ②모인출원에 관한 정보수집, 공격방법, 상대방의 반격예측 등을 사전에 검토 ③정보제공, 무효심판, 교섭 등에 대한 대책 실시 ④대책 종료 후의 감시체제 등 사후처리 실시에 대한 설명을 해 주셨습니다.

또한 상대방의 모인상표에 관한 구체적인 조치로서 정보제공, 이의 신청, 무효심판을 통해 일본 등의 해외에서 주지한 경우, 상표의 부정확한 목적의 모방출원/등록을 거절, 무효시키는 방안(한국상표법7조1항 12호), 불사용취소심판(동법73조1항3호), 부정사용취소심판(동법73조2호 및 8호), 대리인 부당등록취소심판(동법73조1항7호) 등에 대해 적용요건이나 판단기준의 포인트 등에 대한 설명과 함께, 특히 2007년 개정법에 의해 해외상표 모방에 대한 해당 상표의 주

지성의 기준이 완화되는 등(상표법7조1항12호에서 “현저히” 라는 문구의 삭제) 주요 개정내용에 대해서도 설명하였습니다.

(3) 상표분쟁의 유형 및 사례연구

상표분쟁 사례로서 ①상표가 거래처 또는 대리인에 의해 무단으로 도용·등록된 사례 ②한국에서 이미 오래 상표가 등록되었거나 영업이 이루어져 온 사례 ③부적절한 권리주장에 의해 상표권이 무효/취소가 된 사례 ④우연의 일치에 의해 동일·유사상표가 등록되어 있던 사례를 유형별로 나누어 실제 사례와 함께 설명하였습니다.

위 사례에는 각각의 사정이 있습니다만, 아래 4가지의 행동강령이 기본적으로 중요한 대책이라는 것을 다시한번 인식하게 되었습니다.

- ①한국거래처와의 교섭에 앞서 우선 출원부터 해둘 것!
- ②가장 효과적인 모인출원의 공격방안을 찾아라!
- ③공격에 앞서 만약의 반격에 철저히 대비하라!
- ④모인출원의 등록/사용을 오래 방치하는 것은 금물!

2012년에는 한미FTA 발효에 따른 특허법 및 디자인보호법 개정 등 각종 법이 개정되었으며 삼성전자와 애플의 특허 소송, 신일본제철과 포스코의 영업 비밀 유출로 인한 소송 등 국제적인 지식재산권 분쟁이 빈발했던 한 해였습니다. 또한 중국에서 한국으로 유입되는 위조상품이 증가하고 있는 가운데, 위조상품의 단속을 강화하여 대규모 적발도 이루어졌습니다. 올 한해의 주요 뉴스를 법제도, 지재분쟁, 위조상품 대책 등을 중심으로 정리했습니다.

〈법률, 제도 관련〉

(1) 한미FTA 대응 관련 법개정

한·미 FTA발효에 따라 바뀌는 특허·상표제도 (한국 특허청 2012-03-15)

한국 특허청은 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 범위 내에서 배상을 받을 수 있도록 법정손해배상제도 등이 도입되었다. 그 외의 지재소송에 있어서는 비밀유지명령제도가 도입되는 등 많은 개정이 이루어졌다.

중소 제약사를 위한 맞춤형 특허분쟁전략지원 (한국 특허청 2012-02-16)

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

(2) 국제 지재분쟁 제도 관련

한미FTA에 따른 지재권 분쟁해결, 미국 현지 지원체제 구축 (한국 특허청 2012-03-27)

한국 특허청은 한·미FTA발효에 따른 한국기업의 대미 수출활동 지원을 위해 LA에 소재하는 KOTRA 지사 내에 미국IP-DESK를 설치하였다. 특허청은 미국의 IP-DESK를 통해 지재권 권리 확보 지원과 수출품에 대한 분쟁 가능성 진단 및 분쟁대응 컨설팅을 제공하는 등 종합적인 지원체계를 구축하여 대미 수출활동

을 적극 지원해 나갈 계획이다.

지재권분쟁 맞춤형 지원 본격 가동 (한국 특허청 2012-11-16)

한국 특허청과 한국지식재산보호협회는 한국기업의 국제 지재권 분쟁을 총괄적으로 지원하기 위해 11월16일 한국지식재산보호협회내 '지재권분쟁대응센터' 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어갔다. 동 대응 센터는 기업이 직면한 지재권 분쟁상황에 따라 평시-경고-대응의 3단계로 나누어 맞춤형 지원 서비스를 제공한다.

글로벌 특허분쟁 해법 찾을 '국제 민간IP 연합체' 출범 (전자신문 2012-10-8)

특허전쟁이 날로 심각해지는 상황에서 지식재산(IP) 가치를 높이고 경쟁시스템을 개선할 국제 민간IP 연합체가 정식 출범했다. 민간 주도의 '세계 지식재산 정성회의(GIPS)'가 18일 서울 리즈칼튼 호텔에서 정기총회를 열고 국제 기구화를 위한 정관과 서울지식재산 선언문을 채택했다. 이날 정식 출범한 GIPS는 각 나라 변리사 단체를 중심으로 22개국 IP 전문가가 모여 IP 정보 공유와 협력 체계 구축을 약속했다.

(3) 영업비밀보호 관련

한국 특허청 영업 비밀보호의 원 스톱 서비스 가동 (한국 특허청 2012-06-22)

한국 특허청과 한국 특허정보원은 6월22일(금), 기업 등의 영업 비밀보호를 지원하기 위해서 한국 특허정보원에 「영업 비밀보호센터」를 오픈했다. 동센터에서는 △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.

중소기업 기술보호 및 지원방안 (기획재정부 2012-10-17)

박재완 기획재정부 장관은 17일 정부청사에서 제31차 '위기관리대책회의'를 주재한 자리에서 '중소기업 기술보호 및 지원방안'을 내놓았다. 정부가 이날 내놓은 지원방안에 따르면 정부는 올해 말까

지 대·중소기업 간 기술유출 관련 분쟁을 증대하고 조정하기 위한 민간 자율 분쟁조정 기구를 설치하고, 중소기업이 기술보안능력을 스스로 확보할 수 있는 '사내 보안전문가' 양성프로그램'을 실시할 계획이다.

〈지재 분쟁 관련〉

(1) 삼성전자, 애플 소송관련

한국에서는 삼성 전자가 승리 (전자신문 2012-08-24)

서울중앙지방법원의 민사합의11부(배준형 부장판사)는 24일, 삼성 전자가 애플을 상대로 제기한 특허침해금지청구소송에서 원고의 일부 승소 판결을 명령했다. 재판부는 애플이 삼성의 특허 2건을 침해했다고 하여 손해배상 4,000만원과 애플 상품의 폐기를 명령했다. 또, 재판부는, 애플이 삼성 전자를 상대로 제기한 특허권침해금지 등의 청구소송선고 재판에서 「삼성이 애플의 바운스백 특허를 침해」했다고 하여 원고 일부 승소, 침해액수 2,500만원을 명령했다.

배심원 「삼성이 애플의 디자인을 침해, 10억 달러 배상해야 함」 (디지털 타임스 2012-08-25)

삼성과 애플의 특허 소송에서 애플이 홈그라운드인 미국에서 압승했다. 미국의 배심원은, 디자인 특허 침해 등, 애플이 요구한 대부분의 내용을 인정한 것에 대해, 삼성이 요구한 특허 통신은 물리쳤다. 배심단은, 삼성이 10억5,185만 달러, 원으로 1조200억원에 달하는 거액의 배상금을 애플에 지불할 것을 명령했다.

삼성, 유럽서 또 '의미있는 승소' (디지털 타임스 2012-09-24)

독일 만하임 법원은 지난 21일 애플이 삼성전자 갤럭시 시리즈 제품들을 상대로 제기한 6건의 특허 침해 본안 소송 6건 가운데 5번째인 '멀티 입력 방식과 관련한 특허'를 침해하지 않았다고 판결했다. 이로써 애플은 독일법원에서 삼성전자에게 제기한 본안소송 건에 대해서는 한 건도 승소하지 못했다.

네덜란드 법원 '삼성, 애플특허 침해' (디지털 타임스 2012-11-29)

네덜란드 헤이그 법원이 삼성전자의 갤럭시 스마트폰 단말기 '갤럭시' 시리즈 기종과 태블릿 PC 가 애플의 사진 스크롤 특허를 침해했다는 판결을 내렸다고 외신 미디어가 보도했다. 네덜란드 법원은 갤럭시S, 갤럭시S2, 갤럭시 ACE, 갤럭시Tab(7인치), 갤럭시Tab 10.1 제품에 대한 판매금지 처분을내렸다.

(2) 기타 지재분쟁 관련

신일본제철(新日本製鐵) 「포스코가 침해한 특허의 증거를 반드시 쥐겠다」 (전자신문 2012-06-25)

신일본제철(新日本製鐵)이 3년 가까이 치밀하게 준비한 끝에 포스코를 상대로 지식재산권소송을 제기하고 있었던 것이 밝혀졌다. 법원과 업계에 따르면 신일본제철은 지난 2009년 7월 30일 대구지방법원에 수사 기관처분에 대한 준항고를 제기하고 있었던 것이 확인되었다. 이는 2007년에 발생한 포스코기술 유출 사건의 수사 기록의 공개를 대구지검에 신청했으나 거절되었기 때문이다. 당시 해당사건의 재판 과정에 있어서 포스코가 신일본제철의 기술을 반출했다고 하는 증인이 포스코의 전 연구원의 입으로부터 나왔다. 신일본제철은 준항고를 통해서 포스코의 부정 기술취득을 뒷받침하는 확실한 근거를 찾아내려고 하고 있는 것이다.

「90조가치」 AM-OLED 기술 중국에 유출 (디지털 타임스 2012-06-27)

삼성과 LG의 차세대 디스플레이 기술인 「AM-OLED」와 「WHITE-OLED」의 회로도 등이 해외로 유출되는 사건이 발생했다. 또한 이 기술이 중국 최대의 패널 기업인 베이징 오토일렉트로닉스 (BOE)에 유출된 것도 일부 확인되었다. 서울 중앙지검첩단 범죄 수사1부는 27일 삼성모바일디스플레이(SMD)와 LG디스플레이(LGD)의 아몰레드기술을 유출한 혐의로 이스라엘의 디스플레이 검사 장비 납품 업체의 한국 지사직원 등 3명을 구속 기소했다.

「코오롱 스포츠 판매 금지」미국 재판소의 판결로 (디지털 타임스 2012-09-02)

미국 버지니아주 리치몬드 지방재판소는 현지시간 30일, 코오롱인더스트리의 파라게 아라미드 섬유(aramid fiber) 「헤라크론」에 대해, 향후 20년간 전세계에서 생산 및 판매, 영업의 금지 판결을 내렸다.

SKC 코오롱 PI, 가네카와의 특허 소송으로 최종적으로 승소 (전자신문 2012-10-11)

SKC 코오롱 PI는, 미국 국제 무역 위원회(ITC)가 「SKC 코오롱 PI는, 가네카가 미국에서 사용하고 있는 특허를 침해하고 있지 않다」고 하는 최종판결을 내렸다고 10일 발표했다. 이것으로 SKC 코오롱 PI는, 일본의 화학업체인 가네카와의 PI필름을 둘러싼 특허 소송에서 최종적으로 승소했다.

LG디스플레이 '갤럭시 S3 등 5개제품 특허 침해' (디지털 타임스 2012-09-27)

LG디스플레이는 27일, 삼성전자 및 삼성디스플레이를 상대로OLED 패널 설계기술 등 총 7건에 대한 특허 침해 금지 및 손해 배상 소송을 서울

중앙지방법원에 제기했다고 밝혔다. LG디스플레이는 특허를 침해하면서 삼성전자가 만든 제품은 갤럭시S2, 갤럭시S2HD, 갤럭시S3, 갤럭시S, 갤럭시NOTE, 갤럭시Tab7.7 등 5개 제품이라고 밝혔다.

삼성전자, 특허 낸 퇴직 연구원에 패소 (디지털 타임스 2012-11-29)

29일 서울중앙지법 민사12부는 전 삼성전자 수석연구원 정모씨가 회사를 상대로 낸 직무발명보상금 청구 소송에서 '정씨에게 보상금 60억3000여만원을 지급하라'며 원고 일부 승소 판결을 내렸다. 정씨는 1991년부터 1995년까지 삼성전자 수석연구원으로 근무했으며 고화질(HD)텔레비전 신호처리 관련 연구를 통해 국내의 특허들을 출원했다. 정씨는 퇴사 이후 회사 측이 자신이 낸 특허로 막대한 수익을 보고 있지만 인센티브로 2억원만 주고 제대로 보상을 해주지 않자 법원에 소송을 냈다.

〈위조상품 대책 관련〉

위조상품 상습판매자 정보공개 (디지털 타임스 2012-05-10)

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

위조상품의 종류도 다양하게 (한국 특허청 2012-07-17)

한국 특허청의 상표권 특별 사법경찰대는 올해 상반기에 한국에서 유통되고 있는 위조 상품의 단속을 강화하기 위해 위조상품 사범 159명을 형사 검거하고, 77,726의 위조 상품을 압수했다고 발표했다. 적발된 범죄의 유형은 도·소매 판매 사범이 90명, 온라인 판매 사범이 44명, 제조 사범 7명, 유통 사범 18명이었다. 적발 품목은 신발류 42,534, 의류 19,870, 가방류 5,189, 액세서리류 4,203의 순서이고, 브랜드 별로는 뉴발런스 38,633, MLB 15,085, 루이비통 3,919, 샤넬 3,378, 톰스(TOMS) 2,193의 순서가 되었다.

2012년 SJC건의사항의 제출에 대해

서울재판클럽(SJC)는 매년 '사업 환경개선을 위한 SJC건의사항'을 정리하여 한국정부에 제출하고 있으며 한국IPG도 이 건의에 협력하고 있습니다. 올해도 35항목의 건의사항 중 지식재산과 관련된 건의사항은 22항목에 이르며, 신규 건의사항도 5항목이나 추가되어 여전히 이 분야에 대한 일본기업의 관심이 높은 것을 알 수 있습니다.

- 1. 외국어 출원의 용인(계속)
- 2. PCT출원절차 보정범위(계속) (국내단계 보정의 원문주의 도입)
- 3. 지정기간, 불복신청기간의 연장(계속) (거절답변기간 2월, 결정불복 30일 연장)
- 4. 특허법에 의한 컴퓨터 프로그램 보호(계속) (프로그램 자체를 물건으로 보호)
- 5. 특허 분할출원의 시기적절한 완화(계속) (특허결정 후의 분할용인)
- 6. 「멀티의 멀티클레임」의 용인(계속) (다중인용청구항의 용인)
- 7. 특허기간연장제도에 외국 입상기간 가산(신규)
- 8. 무효심판 청구인의 적격 제한 완화(계속) (청구인 적격을 '모든 사람' 용인)
- 9. 심판절차 개선(신규) (빈번한 인사이동과 불필요한 기술설명회 억제)
- 10. 침해소송에서의 특허 유효·무효 판단(계속) (무효항변 제도화)
- 11. 간접침해의 확충(계속) (악의가 있는 침해부품의 양도 등 간접 침해화)
- 12. 지재권 침해에 대한 권리자보호 강화(신규) (예견성있는 권리설정과 손해배상 적정화)
- 13. 디자인 등록의 확대 선출원 개선(계속) (동일 출원인에 의한 후출원 부분 디자인 출원 용인)
- 14. 디자인보호법에서의 보호범위(계속) (물품을 기준으로 디자인권의 보호범위)
- 15. 디자인의 무심사물품의 재검토(계속) (무심사 물품의 라이프 사이클 고려)
- 16. 상표 선후출원에 관한 판단시기 개선(계속) (선행상표와의 유사판단시기를 결정 시로 변경)
- 17. 상표 지정상품의 포괄적 기재의 확대(계속) (본체와 그 부속품 등으로 포괄기재 용인)
- 18. 부정한 목적으로 사용한 상표의 판단기준(신규) (위조상표에 대해 부정한 목적이 있다고 추정 인정)
- 19. 전통제품·주류 등의 상표보호 강화(신규) (입계응어에 대한 심사체제 강화)
- 20. 특허청 웹사이트(KIPRIS) 개선(계속) (영어 데이터베이스/검색기능 강화)
- 21. 국경조치 확대(계속)
- 22. 일본 콘텐츠에 대한 규제철폐(계속) (일본 버라이어티·드라마 지상파방송 해금)



File No. 48

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

한국에서의 위조상품 피해

2002년 JETRO 서울사무소는 일본기업이 한국에서 위조상품으로 인해 입은 피해 상황을 조사하였다. 그 조사결과에 따르면 한국에 진출한 기업의 절반 이상이 위조상품 피해를 입었으며, 그 위조상품의 약 70%가 한국 국내에서 제조된 것이었다. 그러나, 최근에는 다양한 위조상품 대책이 적극적으로 추진되어 상황이 크게 달라지고 있다. 이에, 일본기업의 위조상품 피해상황과 일본특허청이 발표한 「2011년도 위조상품 피해 조사보고서」를 통해 현재 한국의 위조상품 피해 상황을 소개하고자 한다.

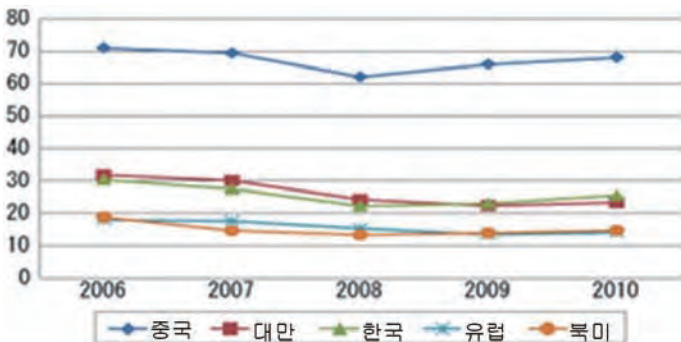
‘짜통 씹니다’?

우선, 위조상품이라 하면 많은 분들이 판공지 등의 점포에서 판매되고 있는 명품 브랜드의 짜통을 떠올린다고 합니다. 하지만 최근 일본기업의 위조상품으로 인한 피해는 이와 같은 짜통이 아니라 부품, 소재와 같은 이른바 기업간 거래(B2B)제품과 교환부품 분야에서 많이 발생하고 있습니다. 그리고 구입자는 점포에서 판매되고 있는 브랜드 짜통의 경우 대부분 짜통이라는 것을 알고 구입하지만 일본제품의 위조상품의 경우는 정품으로 믿고 구입하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 품질에 문제가 있을 경우 짜통이라는 것을 알고 구매했을 때에는 ‘역시싼 게 비지떡’이라고 단념할 수 있습니다만 정품으로 믿고 구입했을 경우는 「일본제품인데 고장이 났다.」「일본제품인데 품질이 않좋다」라는 클레임과 악평이 확산될 우려가 있습니다. 더욱이 B2B제품의 경우 위조상품의 구입자가 자사 고객인 경우도 가끔 있어 비즈니스 상의 단호한 대처가 어려운 경우도 있습니다. 이와 같은 사정으로 인해 일본기업이 입는 피해는 악질적인 경우가 많고 대처도 어렵습니다.

소프트웨어 자체의 보호

다음으로 한국에서의 위조상품 피해상황을 소개하고자 합니다. 그림 1은 최근 위조상품 피해발생률을 나타낸 것입니다. 이에 따르면 위조상

〈그림 1. 각국/지역에서의 위조상품 피해를 추이〉

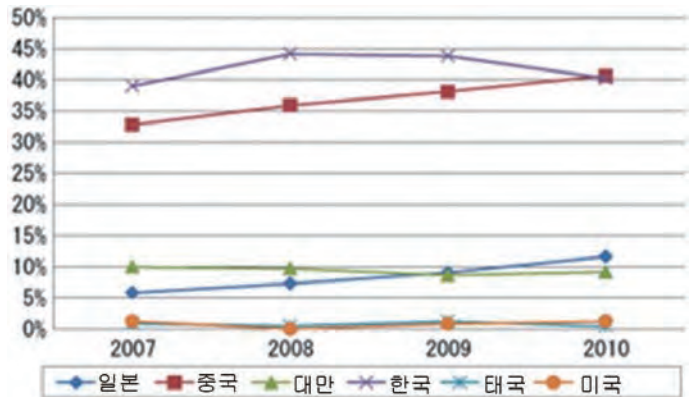


단위: %, 특허청 「2011년도 위조상품피해 조사보고서」에서 발췌, JETRO작성

품 피해는 중국에 집중되어 있다는 것을 알 수 있습니다.

한국에서의 위조상품 피해발생률은 2010년에 25.5%로 전반적으로 감소하고 있으며 2006년의 경우, 북미나 유럽과 큰 차이가 없는 수준임을 알 수 있습니다. 또한, 그림 2는 한국에서 판매/제공되고 있는 위조상품을 제조한 국가의 추이를 나타낸 것입니다. 한국에서 만든 위조상품은 최근 줄어들고 있는 반면, 중국에서 제조된 제품은 증가하여 2010년도에는 한국과 중국이 역전된 것을 알 수 있습니다.

〈그림 2. 한국에서 판매/제공되고 있는 위조상품 제조국의 추이〉



단위: %, 특허청 「2011년도 위조상품 피해 조사보고서」에서 발췌, JETRO작성

인터넷으로 확산되는 위조상품

아울러 위조상품을 발견하는 계기에 대해 말씀드리겠습니다. 과거 일본 특허청의 조사에 의하면, 대리점 제보에 의한 발견과 점포에서의 발견이 많았습니다. 하지만 최근에는 인터넷상에서 발견되는 사례가 급증하여 대리점이나 점포에서 발견하는 것 보다 약 2배가량이 인터넷상에서 발견되고 있습니다. 이처럼 한국에서는 위조상품으로 인한 피해가 현재도 적지않게 발생하고 있지만 그 대부분이 중국에 집중되어 있습니다. 또한 한국 국내에서 판매/제조되고 있는 위조상품도 중국제품이 주류를 이루고 있습니다. 때문에 한국에서의 위조상품 대책은 중국으로부터의 유입, 즉 한국세관에 의한 국경조치가 중요해졌습니다. 결국 인터넷상에서 위조상품 판매가 증가하고 있는 것을 포함해 한국에서의 위조상품 대책은 이러한 점을 고려한 대책이 필요하다고 할 수 있겠습니다.

〈이번 해설자〉

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미(岩谷一臣)

1992년 특허청 임청, 1996년에 심사관 승진 후 특허정보과, 특허심사조사실, 조정과인사담당, 유럽특허청 파견, 2007년에 심판관 승진. 그 후, 심판과 법규담당, 주임상석 심사관을 거쳐 2011년 6월부터 현직





삼성-애플 소송의 영향

2012년 8월 24일, 전세계의 이목을 집중시킨 삼성 전자(이하 "삼성")와 미국 애플과의 특허 소송에 관한 판결이 한국과 미국에서 선고되었다. 양사는 세계 9개국에서 50여건의 소송을 진행중인 데, 이번 미국의 배심원에 의한 판결은 삼성이 애플의 지적재산권을 침해했다고 하는 애플의 주장을 거의 전면적으로 받아들여 거액의 배상금을 삼성에 부과하였고 그 결과는 한국에 커다란 충격을 안겨주었다.

미 소송의 쟁점

미국의 소송에서 애플은 화면의 바운스백 기능, 두 개 이상의 손가락으로 특정부분을 확대시키는 기능, 화면을 두 번 터치하여 문서를 확대시켜 중앙으로 이동시키는 기능에 관한 3건의 특허와 4개의 디자인특허 및 다기능 휴대전화(스마트 폰) 「아이폰(iPhone)」과 태블릿PC 「아이패드(iPad)」에 관한 트레이드 드레스(trade dress)의 획석화(외관을 흉내 내어 본래 누구의 제품이었는지 알지 못하게 함)를 주장하였다. 트레이드 드레스란 제품이나 포장, 점포 등이 보유하는 외관, 형상, 색채 등의 요소로 인해 자사 제품·서비스 등이 얻게 된 고유의 이미지, 식별력을 보호하도록 하는 미국 특유의 개념이다. 이에 대해 삼성 측은 2개의 통신표준특허를 포함한 5개의 특허에 대한 침해를 주장했다.

그러나 배심원은 삼성의 주장에 대해 애플의 제품은 삼성의 어느 특허도 침해하지 않았다고 판단하는 한편, 애플의 주장에 대해서는 태블릿 제품에 관한 디자인, 트레이드 드레스 등 일부 주장을 제외한 거의 모든 주장을 인정했다. 그 결과, 배심원은 애플의 총 손해액수를 10억5,000만 달러(약1조2000억원)로 산정하고 거기에 삼성 측의 고의적인 침해도 인정했기 때문에 손해배상액은 최종판결에서 더 늘어날 가능성까지 남게 되었다.

미국 소송 이후의 한국기업의 지재전략의 변화

1. 미국의 배심원 제도에 대한 전략적 대응의 필요성

한국에서는 배심원에 의한 편파적인 판결 결과에 대해 초기에는 기술적으로 전문가가 아닌 배심원이 복잡한 지적재산권 분쟁을 취급하는 것을 비난하는 분위기가 주를 이뤘다. 그러나 최근에는 배심원 제도가 미국 소송체계의 근간을 이루는 것인 만큼, 이를 고려하여 소송전략을 세우는 것이 중요하다고 인식하게 되었다.

구체적으로는 특히 미국 기업을 대상으로 소송을 하는 경우, 배심원의 특성을 파악하고 상대방의 본사 소재지를 회피하여 적절한 소송지를 선택하면서 기술적으로 전문가가 아닌 배심원이라도 이해하기 쉽도록 쟁점을

정리하는 것 외에 복잡한 기술특허가 아닌 단순한 기능의 특허를 확보하여 이것을 소송에 활용하는 것이 중요하다는 의견이 제기되고 있다.

2. 디자인의 적극적인 권리화의 필요성

과거, 한국 기업이 미국에서 다룬 다른 지적재산권 분쟁과는 달리 이번 삼성-애플 소송에서는 애플의 디자인에 대한 침해가 최대의 논점이 되었다. 특히 트레이드 드레스는 지금까지는 한국 기업에게 낯선 개념이었다.

한국 기업은 기능적인 특허의 권리취득·보호를 지재전략의 중심에 두고 있는데 이번 애플은 자신의 디자인에 대한 트레이드 드레스와 디자인특허를 삼성이 카피했다고 배심원들에게 집중적으로 주장하였고, 그 결과 소송을 유리하게 이끌어 갈 수 있었다. 이처럼, 앞으로는 특허에만 관심을 쏟는 것이 아니라, 자사의 디자인을 디자인특허나 트레이드 드레스로 보호하는 전략의 필요성이 제기되고 있다.

3. 친특허(Pro-patent) 정책의 필요성

이번 미국의 배심원들은 삼성에 대해 1조2,000억원이라는 거액의 손해배상을 판결했다. 한편, 한국의 법원은 이 사안에 대해 애플에 4,000만원, 삼성에 2,500만원의 손해배상을 각각 선고하는데 그쳤다. 지금까지 한국은 지적재산권이 중요하다고 강조해 왔지만, 재판의 손해배상액이 낮고 권리자의 승소율이 낮은 등, 실제로는 지적재산권을 홀대하고 있다고 해도 과언이 아닌 상황이었다.

그러나 이번 삼성-애플간의 소송을 계기로 많은 언론이나 전문가들은 한국에서도 미국처럼 고의적인 침해가 인정될 경우 징벌적인 손해배상제도를 도입하는 등, 특허권 보호를 강화해야 한다며 그 필요성을 제기하고 있다. 이에 따라 앞으로는, 정부의 정책이나 법원의 판결도 특허권을 보다 중시하는 경향으로 변해 갈 것으로 예상된다.

이번 소송을 '전화위복'의 계기로 삼아 정부와 기업 그리고 국민 모두가 지적재산권 보호의 중요성이나 가치를 인식하여 한국이 지적재산권 정책이나 보호에 있어서도 지적재산권 강국들과 어깨를 나란히 하는 시기가 오길 바란다.

<이번 해설자>

YOUME 특허법인 이원일 변호사

1970년생. 서울대학교 전기공학과졸업. 재학중 변리사 시험에 합격. 97년부터 YOUME 특허법인에 근무. 현재 파트너변리사, IP비즈니스 본부장겸 일본안건 통괄 책임자

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