

# 한국 IPG INFORMATION

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2013.03

ISSUE.

019

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), 文炯逸(문형일), 李永頼(이영경)

## INDEX

### ◎ 한국IPG의 활동

‘한국 지식재산 실무 세미나’를 오사카와 도쿄에서

개최 01

### ◎ IP를 알자

중요 판례·판결사례 소개 04

한국 IP뉴스 06

「신·지재최전선은 지금」

- 디자인을 활용하라 07

- 지식재산 관리비용을 절약하는 요령 08

### 한국IPG 회원 등록

[http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br\\_main=9](http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9)

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

### 사무국으로부터

2012년도 사업도 얼마 남지 않았습니다. 금년도 사업으로 한국IPG는 ‘한국IPG 세미나’를 도쿄(7월, 11월, 3월), 오사카(2월), 서울(5월, 12월)에서 개최하였고, 세관직원과 상표권 특별사법경찰대를 대상으로 ‘진위 판정 세미나’(8월, 10월)도 개최하여 좋은 평가를 받았습니다. 일본기업의 한국에서의 지재권 확보와 보호 등에 미력하나마 도움을 드릴 수 있게 되었습니다. 내년도에도 한국IPG 사업을 추진함에 있어 회원 여러분의 많은 지원과 협력부탁드립니다.

### CAUTION

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

### ◎ 한국IPG의 활동

‘한국 지식재산 실무세미나’(일본특허청 위탁사업)를 개최하였습니다.

한국 기업의 기술력 향상과 제3의 전성기라고 불리는 일본 기업의 한국 진출 러쉬에 따라 한국에서 지식재산을 확실하게 보호하는 것이 시급한 과제로 떠오르고 있는 반면, 한국과 일본의 지식재산 제도 및 실무상의 차이점으로 인해 중요한 발명이 특허로 인정되지 못하는 문제도 발생하고 있습니다. 따라서 지난 2월 26일과 27일 이틀간 김앤장 법률사무소의 특허 전문가 김진백 변리사님과 디자인·상표전문가 류창오 변리사님을 강사로 모시고 도쿄와 오사카에서 한국에서의 특허·디자인·상표에 관한 실무 요령과 앞으로의 관련 법개정 동향을 소개하는 ‘한국 지식재산 실무세미나’를 개최하였습니다. 이번 세미나는 도쿄와 오사카에서 약165명이 참가하여 성황리에 개최되었습니다. 다시 한번 참가해 주신 모든 기업 관계자분들께 감사의 말씀을 전하며 이번 세미나에 대해 다음과 같이 보고드리는 바입니다.

**[세션1 : '한국에서의 지식재산 실무요령과 최신 법개정 현황(특허편)']**

강연자 : 김앤장 법률사무소 김진백변리사

**(1) 특허법 개정 현황에 대한 소개**

먼저 2014년1월 시행을 목표로 특허법조약(PLT)의 취지를 반영한 특허법 개정안이 국회에서 심의중임을 소개해주셨습니다. 현재 예정된 주요 개정 내용은 다음과 같습니다. 그 중에는 한국IPG가 한국정부에 지속적으로 건의해 온 내용도 포함되어 있어 이번 법개정을 환영하는 바입니다.

- ① 출원서와 함께 논문 등 발명내용에 대한 기재로 보는 '외관상 명세서'의 제출에 의해 특허출원일을 인정
- ② 명세서의 외국어(당분간은 영어) 출원 허용
- ③ 명세서를 청구 범위와 발명 설명으로 구분
- ④ 의약품허가 등에 의한 특허권 존속 기간의 1회 연장 신청 가능을 명문화
- ⑤ 신규성 상실의 예외 적용 주장 가능 기간 확대

**(2) 특허에 관한 실무의 요령**

적절한 권리 설정과 불필요한 비용을 줄이는 방법에 대해 실무자 입장에서 설명을 해주셨습니다. 그 중 주요 내용에 대해 아래와 같이 소개합니다.

- ① 명세서 번역  
일본어와 한국어는 비교적 번역이 용이하나 명세서의 번역에는 주의가 필요합니다. 원문을 근거로 한 보정은 인정되지 않으므로 오역으로 인해 원래 권리와 가능한 발명이 권리화되지 않거나 의도했던 것과는 다른 발명으로 권리화되는 등의 폐해가 발생할 가능성이 있습니다. 따라서 1)주어를 생략하지 말 것, 2)한국 대리인에게 일본과 영문을 함께 제공할 것, 3)충분한 번역기간을 확보할 것, 4)인과관계 등의 문장구조를 명확히 할 것, 5)가타카나로 표기된 전문용어는 영어를 병기할 것 등이 중요합니다.
- ② '~로부터 이루어지는'의 클레임에 주의  
한국에서는 이것을 이른바 '오픈(open)클레임'이 아닌 '클로즈(close)클레임'으로 해석되는 경우가 많습니다. 때문에 '~를 포함하는'이라는 표현으로 변경하거나, 현지 대리인과 반드시 상의해야 합니다.
- ③ 다중항 인용 클레임이 인정되지 않는다.  
한국은 일본과 달리 다종류를 인용한 청구항을 또다시 다수 인용하는 이른바 다중항 인용 클레임이 인정되지 않습니다. 따라서 한국에 출원할 때에는 필요한 청구항을 한정하여 다중항 인용 청구항이 안

되도록 클레임을 전개해야 합니다.

**④ 프로그램 클레임의 범위**

일본에서는 프로그램 클레임을 사물의 범위로 인정하고 있지만 한국에서는 프로그램 클레임을 '컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체'라는 표현으로 변경할 필요가 있습니다. 이 때 이러한 기록매체가 명세서에 기재되어 있는지의 여부, 다시 말해 서포트요건이 문제가 되는 경우도 적지 않다고 합니다.

이외에도 1)클레임의 임의적인 기재의 적합여부, 2)청구항마다 통지되는 거절 이유, 3)Office Action 응답기간(통상2개월로 원칙적으로는 4개월까지 연장가능), 4)최후 거절이유 통지의 보정 적합여부, 5)재심사 청구제도 도입, 6)분할시기 요건 등에 대해 한국과 일본의 차이를 예를 들어 구체적으로 설명해 주셨습니다.

마지막으로 출원인이 필요에 따라 심사기간을 선택하는 3트랙 심사시스템의 활용과 심사관과의 면접활용 등 도움이 되는 실무적인 방법에 대한 설명으로 세션1을 마쳤습니다.

**[세션2 : '한국에서의 지식재산 실무요령과 최신 법개정 현황(디자인·상표편)']**

강연자 : 김앤장 법률사무소 류창오변리사

**(1) 디자인보호법 개정현황에 대한 소개**

세션2에서는 디자인과 상표에 대해 설명해주셨습니다. 먼저 디자인보호법의 개정 동향에 대한 설명으로, 2010년경부터 디자인보호제도를 전면 개정하는 법개정이 예정되어 있었는데, 많은 반대로 결국 전면 개정은 미루어졌습니다. 이 개정안에 대해서는 한국IPG에서도 반대입장의 건의사항을 제출해 놓은 상태입니다.

현재 예정된 개정내용은 1)2014년 1월1일 발효를 목표로 한 헤이그협정 가입 및 국제디자인출원제도 도입, 2)창작성 판단기준의 국제주의 해석, 3)디자인권 존속 기간의 연장, 4)유사디자인제도 폐지와 관련한 디자인제도의 도입, 5)동일 출원인에 대한 확대출원의 적용 배제, 6)복수디자인 출원범위 확대, 7)신규성 상실의 예외 주





장 가능한 기간 확대 등이며, 2013년 9월 시행을 목표로 국회에서 심의중에 있습니다.

## (2) 디자인에 관한 실무요령

대다수의 일본기업은 특허출원은 중시하지만 아쉽게도 디자인은 중요시하지 않는 경향이 있습니다. 그러나 한국에서는 특히 중소기업이 디자인권을 취득하여 지식재산 분쟁에 이르는 경우도 적지 않기 때문에 일본기업이 한국에 진출시에는 디자인권을 반드시 취득해야 한다고 설명해 주셨습니다. 디자인출원에 관한 실무요령은 아래와 같습니다.

### ① 한국 진출전에 권리침해 유무에 대한 조사를 할 것!

한국에서는 디자인침해소송이 적지 않고, 포장용구나 일반물품 등 무심사등록의 분류도 있기 때문에 한국 진출 전에 권리침해 가능성에 대해 조사를 해 두는 것이 필요하다고 하셨습니다.

### ② 디자인의 설명, 도면 제출 등에 대한 주의가 필요하다!

디자인의 보호대상은 대부분 디자인의 설명이나 도면에 통해 이루어지기 때문에 일본에서의 출원을 그대로 한국에 출원하지 말고 현지 변리사 등과 상의할 필요가 있다고 하셨습니다.

### ③ 전체디자인과 부분디자인의 출원일에 대한 주의가 필요하다!

한국에서는 선출원의 지위가 동일 출원인에게도 영향이 미치므로 전체 디자인의 출원을 한 후에 부분디자인의 출원을 하면 거절됩니다. 선후출원을 일본에서의 우선일을 기준으로 판단하기 때문에 한국에서 출원할 예정이라면 일본 등의 제1국에서의 출원순위도 고려할 필요가 있다는 것입니다.

### ④ 디자인에 대한 설명 등의 심사가 엄격하다!

한국의 디자인 심사는 공업상의 이용가능성, 재질, 용도 등의 심사가 엄격한 편입니다. 현지 대리인은 일본어가 가능한 경우가 많으므로 메일이 아닌 전화 등으로 긴밀히 직접 상담하여 적절한 출원서를 작성하도록 하는 것이 좋습니다.

이 외에도 무심사디자인에 대한 이의신청, 서체에 관한 디자인, 심사 기간 등, 여러 주의점에 대해 설명해 주셨습니다.

## (3) 상표법 개정 현황에 대한 소개

상표법도 2014년 1월 시행을 목표로 국회에서 심의 중이며 불사용 취소심판의 개선, 상호와 서비스마크의 조정 등이 예정되어 있습니다. 특히 불사용취소심판에서 취소된 등록상표에 대해서는 해당 상표와의 유사판단 시기를 출원일이 아닌 심사결정시로 한다는 개정 내용이 포함되어 있습니다. 이 개정안도 한국IPG가 오랜 기간 한국 정부에 건의해온 내용으로, 앞으로 이 개정안이 어떻게 될지 그 결과

를 지켜보아야겠습니다.

## (4) 상표에서의 실무요령

한국에서는 중국 등에 비해 위조상품 피해가 감소되었다고는 하나 한국특허청에 따르면 어패럴 관련 상표 이의신청의 70%가 위조상품이 의심이 된다고 하므로 위조상품 출원에 대한 주의가 필요하다고 설명해 주셨습니다. 그 외에 아래와 같이 실무요령에 관해 설명해 주셨습니다.

### ① 홀로그램 · 동작상표 · 업무표장, 소리 · 냄새상표, 위치상표 등에 주의할 것!

작년에 개정된 소리 · 냄새상표, 지난 번 대법원에서 인정받은 위치상표 등, 일본에는 없는 상표가 있기 때문에 이러한 상표에 대한 출원방법이나 권리화 · 활용에 유의할 필요가 있다는 것입니다.

### ② 사용의사 확인제도, 지정상품 수수료 가산제도에 주의할 것!

사용의사 확인제도의 취지는 일본과 같으나 허용 범위가 다릅니다. 또한 사업계획서나 상표사용의 계획서 제출 등 심사 운용이 엄밀합니다. 지정상품 수수료 가산제도도 마찬가지로 필요한 상품 등을 엄선해 출원할 필요가 있습니다.

### ③ 특허사무소의 상표심사 수준에 주의할 것!

출원이나 사업을 추진할 때 타인의 등록상표를 조사할 필요가 있습니다. 한자나 로마 표기 등 한국어와 일본어의 차이를 이해한 후 상표조사를 실시할 필요가 있습니다. 또한 상품의 명칭도 한국과 일본에서의 차이가 있으므로 특허사무소의 경험과 실력이 중요합니다.

### ④ 상표 포트폴리오를 재점검하자!

다류출원이나 분할출원, 추가출원 등을 잘 선택하여 출원함으로써 상표관리의 부담과 권리유지 비용 등을 줄일 수 있습니다. 특히 상품을 나중에 추가하는 추가출원을 활용하거나 한국분류에서 니스분류로의 이행에 따른 상품분류가 다수 중복될 경우에는 상표갱신출원이 아닌 신규출원하는 등 일본과 다른 전략이 필요하다는 것입니다.

이외에도 지식재산과 관련한 한일의 비즈니스 문화의 차이와 한국특허청의 심사 특징(결합상표 심사가 엄격하고 유사범위가 넓다) 등에 대해 간단하게 설명해 주셨습니다.

이번 세미나에서는 제도, 법률이라는 관점만이 아닌 실무적인 요령으로 불필요한 거절을 회피하고 권리유지 · 관리를 용이하게 하는 요령을 알려주셔서 최전선에서 활약 하고 있는 실무자들에게 매우 유익한 정보가 되었습니다. 지면을 빌려 강연자 두분께 감사의 말씀을 드립니다.

## 중요 판례 · 판결 사례를 소개합니다.

### - 아디다스 위치상표 사건과 삼성전자 직무발명 사건

최근 한국에서 이루어진 중요 판례 · 판결사례에 대해 다음과 같이 소개합니다. 판결문에 대한 전문 번역내용은 JETRO 서울사무소 홈페이지 '라이선스-사업진출-조달 등'란의 '한국기업 동향'에 게재되어 있으며, 위치상표에 관한 한국 특허청의 심사지침은 홈페이지 '법령'-'심사기준 등'란에 게재되어 있으므로 참조바랍니다. (홈페이지 주소 : <http://www.jetro-ipr.or.kr/>)

#### 〈아디다스 위치상표 사건(대법원2010후2339호, 2012.12.20판결선고)〉

지난 해 12월20일, 한국 대법원은 상표법의 상표 정의 규정에 비취 일정한 형상이나 모양 등이 지정



상품의 특정 위치에 부착됨에 따라 자타의 상품을 식별할 수 있게 된 표장(이른바 '위치상표')을 상표로 인정하는 판결을 내렸습니다. 지금까지 한국에서는 위치상표 자체를 인정하지 않았습니다. 예를 들면 도형이 상품의 특정위치에 부착되어 그것을 사용 등에 의해 자사제품을 표시하여 식별력을 가질 수 있다고 하더라도 그 표장이 매우 단순한 도형일 경우 등은 상표등록을 인정하지 않았습니다. 그러나 이번 판결에 의해 과거의 판례가 뒤집혀 위치상표로 등록할 수 있는 길이 열렸습니다. 본 판결은 일본기업에게 매우 중요한 것으로 판결에 대한 개요 등을 소개하고자 합니다. 일본에서는 현재 위치상표 도입을 위한 법개정이 논의되고 있습니다.

#### ◎ 판결내용에 대한 개요

1) 상표법상, 상표의 정의 규정은 (생략) 수차례 개정되었으나 '자신의 상품을 타인의 상품과 식별되도록 하기 위해서 사용되는 기호 · 문자 · 도형 또

는 그 결합'을 상표로 보는 취지는 공통으로 포함되어 있다. 이와 같은 상표의 정의 규정은 기호 · 문자 · 도형 또는 그 결합을 사용하여 시각적으로 인식할 수 있도록 구성된 모든 형태의 표장을 상표의 범위로 포함시키고 있다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 규정에 따르면 '각각의 기호 · 문자 · 도형, 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 형성하여 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정위치에 부착되어 자타의 상품을 식별할 수 있는 표장'도 상표의 한 종류로 인정된다.(이러한 표장을 이하 '위치상표'라고 한다.)

2) '위치상표에는 지정상품에 일정 형상이나 모양 등이 부착된 특정 위치를 설명하고 있기 때문에 지정상품의 형상을 표시하는 부분이 필요하다. 이 때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비취, 출원인의 의지로 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 상기와 같이 설명의 의미를 부여한 것 뿐임을 쉽게 파악할 수 있다는 것에 한하여 이 부분은 위치상표의 표장자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 이해해야 한다.'

3) '또한 위치상표가 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로 식별력을 가지고 있지 않다 하더라도 지정상품의 특징의 위치에 부착되어 사용됨에 따라 해당상품에 대해 거래자 및 수요자 등의 대다수의 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되고 있다면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정되어 상표로 등록할 수 있다.'

또한 한국 특허청은 2월22일자로 '특수 상표의 등록 출원심사에 관한 지침'을 발표하면서 위치상표에 관한 심사 방침 등을 발표했습니다.

### 〈삼성전자 직무발명 사건(서울중앙지방법원2010가합 41527' 2012.11.23판결선언)〉

앞서 주요 판례를 소개했습니다만 또 한가지의 주목할 판례를 소개합니다. 삼성전자의 전 직원이 소송을 제기한 직무발명 보상에 관한 재판으로 삼성전자를 상대로 60억원(약6억엔)이 넘는 거액의 보상을 지불하라고 판결한 사례입니다. 직무발명 보상에 관한 재판은 일본에서도 과거 수백만엔부터 2백억엔까지 이르는 매우 높은 금액의 판결이 이어져 관련 법개정도 이루어졌으며 최근에도 재차 법개정에 대한 논쟁이 이루어지고 있습니다. 향후 한국에서도 이와 같은 고액의 직무발명 보상에 관한 재판이 빈발할지에 대해 매우 관심이 높은 사항입니다.

단, 본 판결은 서울중앙지방법원의 판결이고 현재 항소 사건이며 한국의 개정 전 특허법(2006년3월 개정 전 법률)이 적용된 사건이라는 점에 유의해야 합니다.

#### ◎ 판결내용에 대한 개요

1) 피고회사의 직무발명 보상 지침에 직무발명 보상금 지불시에는 심의위원회의 의결이 필요하다고 규정되어 있다 하더라도 이 규정에 의해 심의위원회의 의결이 없으면 직무발명 보상금은 발생하지 않는다고 해석하는 것은 강행 규정이며 개정 전 특허법 제40조 제1항에 위반한다.

2) 직무발명에 대한 보상금이 종업원에게 지불되었을 당시 추가적인 보상 청구권을 포기한다는 내용에 합의하였다 하더라도 본 건에서는 실제 지불한 보상금이 회사의 보상 지침에 따른 보상금 지불 기준에 미치지 못하며 회사가 종업원에게 종업원의 발명에 의한 구체적인 수익금을 알려 준 사실도 없고 해당 합의는 무효 또는 취소 가능한 하자가 있는 법률 행위이기 때문에 실제 지불된 보상금을 초월하는 부분 또는 당시 발생하지 않은 실시료 부분에

대한 보상금 청구권까지

포기했다고 보기 어렵다.

3) 보상금 청구권의 소멸시효는 일반채권과 동일한 10년이며, 그 기산점은 일반적으로 사용자가 종업원이 직무발명에 관한 권리를 승계한 시점으로 보아야 하나 회사의 근무규칙 등에 직무발명 보상금 지불시기가 규정되어 있을 때는 그 시기가 도래할 때까지 보상금 청구권을 행사함에 있어 법률상 장애가 발생하므로 근무규칙 등이 규정된 보상금 지불시기가 소멸시효의 기산점이 된다. 또한 본 건과 같이 해외의 기반특허로 고액의 실시료 수익을 올린 발명일 경우에는 종업원은 그 발명이 표준기술로 채택되기 전까지 자신에게 지불되어야 할 정당한 보상금을 산정하는 것이 사실상 불가능하므로 본건에서는 발명이 표준기술에 채택되어 피고에게 실질적인 실시료 수입이 발생하였을 때부터 기산되어야 한다고 본다.

4) 종업원에게 지불해야 할 직무발명 보상금액은 사용자의 근무규칙 등에 사용자가 지불해야 할 대가에 관한 조항이 있어도 그 대가의 금액이 개정 전 특허법의 규정에 의해 정해진 정당한 보상금에 미치지 못 할 경우에는 그 부족한 금액에 상당하는 대가의 지불을 요구할 수 있고, 해당 근무규칙 등의 조항은 지불에 대한 하나의 기준으로만 참작할수 있는 것으로 종업원과 사용자가 해당 법조항에 구속되는 것은 아니다. 이 때 직무발명 보상금액은 ① 직무발명에 의해 사용자가 얻은 수익 금액(사용자 이익금액) ② 발명에 대한 사용자 및 종업원의 공헌도(발명자 보상율) ③ 공동발명일 경우의 발명자 개인의 기여도(발명자 기여율) 등의 요소를 종합하여 산정해야 한다.



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.

#### 원천·핵심 특허 확보 가능한 30대 유망 기술 나왔다 (한국특허

청 2012.12.5)

한국 특허청은 지식경제부, 보건복지부, 국토해양부, 방송통신위원회 등 정부 R&D부처가 참여하여 바이오, 로봇, 이동통신 3대 산업분야에 대한 특허 분석을 통해 향후 3~5년 이내에 원천·핵심특허 선점이 가능한 유망기술로 ▲성체줄기세포 기술 ▲인간모사 매커니즘 기술 ▲모바일 증강현실기술 등 30개 기술이 선정했다고 4일 밝혔다. 한국 특허청은 선정한 30개의 미래유망기술을 관련 부처에 제공하여 2013년 정부R&D과제 기획에 활용하도록 했다.

#### IP경쟁력 강화 위해 정부가 나선다 (전자신문 2013.1.1)

한국 정부는 지식재산(IP)산업 육성을 위해 올해 2조4400억원을 투입한다. 김황식 국무총리 주재로 열린 국가지식재산위원회 제7차 회의에서 '2013년 국가지식재산 시행계획'이 확정됐다. 20개 부처가 수립한 256개 관리 과제와 17개 광역 지방자치단체가 수립한 866개 관리 과제로 구성됐다. '국가지식재산 인력양성 종합계획'도 수립되어 앞으로 5년간 지식재산 전문 인력 5만명을 양성하고 기업인력 30만명에게 전문 교육을 실시한다. 5년간 총 3145억원 예산을 투입해 창의인재와 IP관리·서비스를 담당할 전문인력을 양성한다. 정부는 또 연구비를 부담하는 기업도 연구를 수행하는 대학·연구소 간 특허 갈등을 해소하기 위해 '산학연 협력연구 협약 가이드라인'을 만들어 협력연구 성과물의 소유권 귀속, 실시권, 수익배분 등을 기준으로 6개의 계약 유형과 판단기준을 제시했다.

#### 짝퉁 명품 액세서리 제조업자 적발 (디지털타임스 2013.1.24)

한국 특허청 상표권특별사법경찰대는 남대문 및 동대문 일대 도소매상, 제조업자 등을 대상으로 추적수사를 벌여 해외 유명상표를 도용해 가짜 액세서리용 귀금속을 제조 유통시킨 김모씨(49세)를 상표법 위반혐의로 구속영장을 신청했다고 24일 밝혔다. 또한 김모씨가 서울 중구 소재 제조공장에 보관중이던 샤넬, 루이비통 등 짝퉁 액세서리 귀

금속 7000여점(정품시가 39억원 상당)을 압수했다.

#### 일본 미쓰비시화학, LED관련 특허소송 승소 (디지털타임스

2013.2.7)

일본 미쓰비시화학측에 따르면 지난 5일 서울중앙지방법원은 미국 인터매틱스와 국내 판매업체인 GVP를 상대로 제기한 특허 침해소송에서 미쓰비시화학의 주장을 인정해 인터매틱스의 형광체 제품에 대해 국내 수입 및 판매 금지를 명하는 판결을 내렸다. 미쓰비시화학은 지난 2011년 11월 인터매틱스가 자사의 질화물계 적색 형광체 특허(한국특허 제816693호)를 침해했다면서 인터매틱스와 GVP를 상대로 형광체 수입 및 판매금지 소송을 서울중앙지방법원에 제기했었다.

#### 특사경, 속칭 짝퉁 운동화 제조·유통시킨 일당 적발 (디지털타임스 2013.2.8)

특허청·상표권특별사법경찰대는 유명 운동화 '뉴발란스' 상표를 도용한 짝퉁 운동화 및 부자재 등 총 7900여점을 제조·유통한 혐의로 박모씨 등 2명을 상표권 위반으로 구속했다고 밝혔다. 압수된 짝퉁 운동화는 7942점으로 정품시가 5억여원에 상당하는 물량이다. 구속된 박모씨는 지난해 단속에 걸린 부산시의 지하공장을 인수해 또다시 짝퉁 제품을 제조하는 대담함을 보였으며 인근 별도 비밀창고를 마련해 짝퉁을 대규모로 보관·판매한 것으로 드러났다.

#### 박근혜 정부, 지식재산 생태계 구축에 나선다 (전자신문 2013.2.15)

14일 대통령직 인수위원회에 따르면 '창조경제 구현을 위한 지식재산 생태계 구축'이 새 정부의 100대 국정과제에 포함되는 것으로 파악됐다. 생태계 구축은 지식재산위원회 전략기획단이 속하는 미래창조과학부·문화체육관광부·특허청의 주도로 지식재산의 창조·보호·활용 체계를 위한 다양한 정책을 추진할 전망이다. 지식재산 생태계 구축은 박 당선인이 대선 공약에서 언급했던 사안이다. 관가에선 국정과제 포함은 5년간 지속사업 추진과 범부처의 원활한 협조 지원 측면에서 의미가 크다는 설명이다.





File No. 50

## 디자인을 활용하라

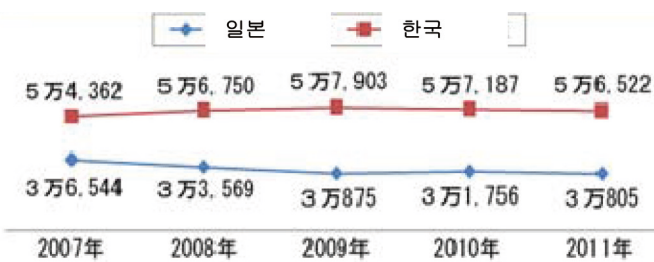
### - 디자인으로 고전을 면치못하는 삼성전자

'글로벌 기업들의 무한경쟁시대에 같은 기술과 기능의 제품에 결국 차이를 만드는 것은 디자인이다' 삼성전자 홈페이지에는 이런 말이 있다. 실제로 삼성전자는 미국에 많은 디자인권을 가지고 있는 상태다. 그러나 이렇게 디자인을 강조하는 삼성전자조차 애플과의 소송에서 디자인때문에 애를 먹고 있다. 과연 일본기업은 디자인 전략이 충분하다 할 수 있을까?

#### 저조한 일본의 디자인출원

일본 특허청에 대한 디자인출원 건수는 최근 정체상태에서 약간 감소하는 경향에 있다. 한편 한국은 정체상태였던 것이 약간 증가경향으로 돌아섰으며 실제 건수만 보더라도 한국 특허청에 대한 출원건수는 일본보다 약 1만 수천건 정도 많은 수준을 유지하고 있다.(그림 1)

〈그림 1. 한일 디자인출원 상황〉



※단위=건, 자료: 한국특허청·일본특허청

한국의 디자인제도는 물품에 따라서 실체요건의 일부를 생략한 이른바 무심사 제도가 심사제도와 병존하고 있다는 점이 일본과는 다르기 때문에 직접비교는 어려우나 한국의 인구가 일본의 절반인 약 5천만명이고 산업구조가 비슷하다는 점을 고려했을 때 한국이 일본보다 디자인출원이 약 1만수천건이나 많다는 것은 한번 집고 넘어가야 할 문제라 생각된다.

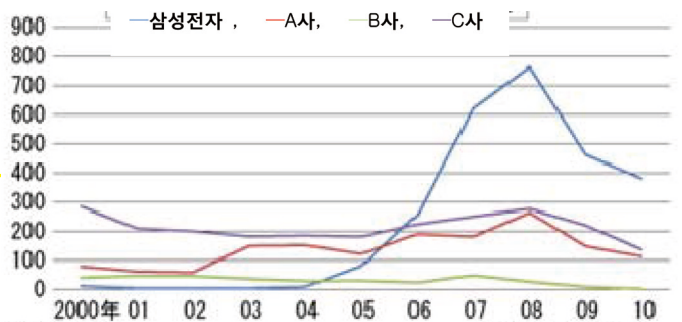
#### 삼성전자의 디자인 출원 상황

앞서 소개한 바와 같이 삼성전자는 디자인을 강조하고 있는데, 그 출원 상황을 일본기업과 비교해보고자 한다. 삼성전자는 특히 미국시장에 힘을 쏟고 있기 때문에 미국에서의 디자인 등록건수를 비교해 그래프로 나타내었다.(그림 2)

그래프에서 보는 바와 같이 삼성은 2000년 초반에는 디자인을 거의

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

〈그림 2. 삼성전자와 일본기업의 미국 디자인 등록〉



※단위=건, 자료: 미 특허상표청

등록하지 않았다. 그러나 2005년경부터 갑자기 등록건수가 급격히 늘어났다. 참고로 2005년은 삼성전자가 'No Patent, No Future'를 내걸고 지식재산의 질적 강화, 미국 중시, 지식재산관련 조직 등을 추구하기 시작한 시기이므로 이 시기에 갑자기 미국에 대한 디자인등록이 증가한 것은 지식재산 전략의 전환에 따른 것이라 할 수 있다.

#### 애플·삼성 전자소송의 영향

이처럼 적어도 동종업계의 일본기업보다는 디자인을 중요하게 생각한 삼성전자도 애플과의 특허전쟁에서는 애플의 디자인때문에 고전을 면치 못하고 있다. 때문에 지금까지 지나치게 기술과 특허에만 쏠려있었다는 반성의 목소리도 나온다. 이번 애플과의 특허전쟁으로 디자인의 중요성을 더욱 강하게 인식한 삼성전자가 앞으로 디자인을 비롯한 지식재산 전략을 재구축할 것이라는 것은 쉽게 상상할 수 있다.

물론 출원건수와 등록건수만으로 지식재산전략을 논의할 수 있는 것은 아니지만 이러한 상황을 봤을때, 반대로 일본기업들은 글로벌 시장에서 위조상품 대책 이외에도 제대로 된 디자인 전략 및 브랜드와 특허권을 조합한 지식재산 포트폴리오 재정비 등을, 세계 어느곳에서도 통용될만한 매력적인 디자인의 개발력 향상과 함께 다시한번 검토할 필요가 있지 않을까.

#### 〈이번 해설자〉

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

92년 특허청입사. 96년에 심사관으로 승진 후 특허정보과, 특허심사조사실, 조정과인사담당, 유럽특허청 파견, 주임상석심사관 승진을 거쳐 2011년 6월부터 현재





## 지식재산 관리비용을 절약하는 요령

기업의 지식재산 관리는 필요한 업무로 인식되어 정착되어왔지만 특허 등의 출원, 심사, 등록 후의 권리유지에는 상당한 비용이 든다. 이에 출원에서부터 권리유지까지의 각 단계별로 비용 절감을 생각 하고자 한다.

### 출원단계

일본기업이 한국에 특허출원 하는 경우, 출원시에 명세서의 한국어 번역이 필수이다. 번역 프로그램을 이용할 수도 있지만 심사를 거친 후에 권리서로 되는 것이기에 명세서의 번역에 대한 비용절감을 고려하기 보다는 질적인 면을 더 중요시 하는 것이 결과적으로 비용을 더 줄일 수 있다고 본다. 또한 명세서·특허청구범위를 작성할 시, 일본제도와와의 차이점으로 인하여 특허 청구항의 다중종속에 대한 기재가 문제가 되는 경우가 종종있다. 그래서 한국제도에 맞는지에 대해 대리인과 사전에 확인한 후 출원하면 사후 심사시에 불필요한 절차 보정을 회피할수 있어 비용을 절감할 수 있다고 본다.

### 심사청구단계

한국 특허청의 심사청구료는 청구항수에 따라 산정된다. 그러므로 출원시 한국에서의 권리행사에 불필요한 청구항은 없는지 확인해야 한다. 또한 한국은 심사청구기간이 출원시부터 5년이므로 다른 국가에서의 심사 결과도 고려하여 거절될만한 청구항은 심사청구전에 삭제하는것도 바람직하다.

### 심사단계1 (의견제출 통지서에 대한 대응)

심사착수 후 대부분 한번은 의견제출 통지서(거절이유 통지서)를 받게된다. 어휘수정 정도의 간단한 거절이유에 대하여는 '그 사실을 출원인에게 통지하고 구체적인 절차는 대리인에게 위임한다'라는 내용지시를 대리인에게 미리 해두면 의견제출 통지서의 전문번역 등의 비용을 줄일 수 있다. 또한 신규성·진보성 위반 등 선행기술 문헌(인용사례)과 함께 통지되는 거절이유는 청구항과 인용사례의 기술적인 이해·대비 등에 많은 시간이 걸린다. 대리인은 발명내용에 대해 발명자만큼 상세히 알지 못하는 경우가 많기 때문에 출원인 또는 발명자가 기술대비지원을 하면 시간 절감은 물론 효과적인 대응이 이루어져 그만큼 비용절감도 할 수있다. 가끔 외국출원인은 심사관의 거절이유에 대한 반론안(의견서안)을 변리사에게 요구할 경우가 있는데, 한국 대리인은 의견서안을 한글로 작성한 후 번역하게되므로 번역에 상당한 비용이 든다. 특별한 경우를 제외하고는

단순히 의견서안의 검토를 위한 지출 비용이 되므로 낭비일 수도 있다. 출원인 측은 보정이나 주장하고자하는 요점만을 정확히 대리인에게 전달하고 그 후의 절차에 대해서는 대리인에게 맡기는 것이 좋다고 본다.

### 심사단계2 (분할출원 활용)

심사관은 의견제출 통지서에 등록가능한 청구항과 거절대상인 청구항을 명시한다. 이때에 분할출원을 활용하여 등록가능한 청구항만을 미리 등록받을 필요가 있다. 이는 거절대상의 청구항이 남아 있으면 등록가능한 청구항이 있어도 출원전체가 거절결정된다. 물론 거절결정에 대해 재심사청구나 심판청구를 할 수 있으나, 이와 같은 경우에는 모든 청구항을 대상으로 청구하여야 하므로 결과적으로 많은 비용을 지출하게 된다. 이러한 경우 일반적으로 등록 가능한 청구항을 원출원에 남겨두고 거절대상이 된 청구항에 대해 분할출원을한다. 분할출원에 대한 심사청구료를 납부해야 하므로 청구항수가 적은 쪽을 분할출원하면 비용절감이 될 수 있다.

### 심판단계

거절결정 후 재심사 또는 거절결정 불복심판 청구에는 일반적으로 심사시 보다 많은 비용이 소요된다. 재심사를 할 경우, 위에서 언급한 분할출원이나 보정을 함으로써 필요한 최소한의 청구항만 남겨두는 것이 비용을 절감할 수 있다. 또한 재심사에서 재차 거절결정을 받았을 경우에는 보정이 불가능한 상태에서 거절결정 불복심판을 청구해야하므로 특별한 경우를 제외하고는 거절결정 불복심판청구를 하지 않고 등록가능한 청구항에 대한 분할출원만 하여 심사부터 다시 진행하는 것이 효과적이며 비용절감에도 도움이 된다.

### 등록, 권리유지단계

특허결정 후 등록료도 청구항수에 따라 결정이 되므로 불필요한 청구항은 삭제하는 것이 바람직하다. 또한 등록 후 4년차분 이후부터는 권리유지비가 연차에 따라 상승되므로 해당 특허권의 필요여부를 매년 점검하는 것이 바람직하다.

### 〈이번 해설자〉

#### 최달용국제특허법률사무소 최달용 변리사

1945년생. 1974년 한양대학 전자공학과 졸업. 1982년 변리사시험 합격. 1999년 최달용국제특허법률사무소 개소. 일본기업의 출원 등을 전문으로 취급. 한국 지재산권 법령번역 등을 HP에 게재([www.choipat.com](http://www.choipat.com)). 현재 일본특허청 신흥국 등 지재정보 데이터뱅크(<http://www.globalipdb.jpo.go.jp>)의 '한국'원고 작성 담당.

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