



INDEX

- ◎ 한국IPG의 활동
 - 2013년도 한국IPG 활동계획 01
 - 한국IPG의 새로운 리더 소개 02
 - 중소기업 지식재산권 보호대책사업 공모안내 03
 - 한국 지식재산 세미나 안내(특허청 위탁사업) 06
- ◎ IP를 알자
 - 특허법 개정에 대한 설명 04
 - 유럽집행위원회 휴대전화 필수특허(FRAND 특허) 05
 - 권리행사에 대한 보도자료 07
 - 영업비밀센터 소개 08
 - 한국 IP뉴스 09
 - 「신·지재최전선은 지금」
 - 한국의 표준규격 특허전략 ~ 표준특허를 취득하라! ~ 11
 - 누군가가 무단으로 상표를 등록?! ~ '모인상표'에 대한 대책~ 12

*한국지재세미나(도쿄, 오사카) 개최

한국IPG 회원 등록

http://renew.jetro-ipr.or.kr/info.asp?br_main=9
 한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

봄기운이 만연하여 산이나 공원으로 나들이하기 참 좋은 따뜻한 날이 이어지고 있습니다. 하루 종일 사무실에서 근무하다보면 나른해져서 잠이 쏟아지지 않나요? 눈꼬리쪽을 살짝 눌러주는 졸음 퇴치법으로 업무에 매진해 보시는것은 어떨까요. 주말엔 가족, 친구, 연인, 직장 동료들과 함께 즐거운 추억 만드시기 바랍니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

2013년도 한국IPG 활동계획

올해 3월 한국IPG가 출범한지 4년이 되었습니다. 그 동안 약 76개 회사와 110명이 회원으로 가입하였으며, 많은 관심과 적극적인 참여에 힘입어 다양한 사업들을 추진할 수 있었습니다. 올 한해도 한국에 진출한 일본기업들의 지식재산권 관련 문제에 대처하기 위해 한국 정부가 주최하는 '위조상품 유통근절 캠페인' 참가를 비롯해 서울과 도쿄에서 각종 세미나 개최, 무료 지식재산 법률상담, 세관 및 상표권 특별사법경찰대와 '진위 판정세미나' 공동개최, 위조상품 단속 상담 등 다양한 활동을 펼쳐 나갈 계획입니다.

또한 서울재판클럽(SJC)과 협력하여 한국 정부에 지식재산분야의 환경개선을 위해 제출한 건의사항 중 일부가 법개정에 반영되는 등의 성과도 있었습니다만, 아직도 실현되지 않은 내용도 적지 않습니다. 올해도 지속적으로 일본기업측의 의견을 한국 정부에 전달하고자 합니다.

이 외에도 위조상품 대책 메뉴얼과 라이선스 메뉴얼 등 각종 메뉴얼에 대한 정리와 최근 문제시되고 있는 영업비밀 유출에 대한 대처, 타인이 자사의 상표를 허락없이 출원하는 이른바 모인상표에 대한 대응도 메뉴얼로서 정리하려 합니다.



이와 같은 IPG의 활동 상황 등은 IPG Information과 제트로 서울 사무소 지식재산팀 홈페이지(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)를 통해 제공하고 있으므로 많은 이용 바랍니다.

새로 부임한 IPG 리더의 리더쉽 하에 올해도 회원 여러분들의 지재 업무에 도움이 되고자 더욱 노력해 나가겠습니다. 많은 지원과 협조 부탁드립니다.



한국IPG의 새로운 리더를 소개합니다.

그 동안 한국IPG 리더로 활약해 오신 엔도 시게카츠 사장님(YKK코리아 전 사장)에 이어 이번에 나이트 마사카즈 사장님(히다치 코리아 사장)께서 새로 취임하시게 되어 다음과 같이 취임 인사를 드립니다.

한국IPG 발전을 기원하며

지난 4월에 엔도 시게카츠 사장님으로부터 업무를 이어받아 제3대 한국IPG 리더로 취임하게 된 히다치 코리아의 나이트입니다. 한국 IPG의 더욱 적극적인 활동을 통해 일본 기업이 한국 현지에서 직면 하고 있는 지식재산에 관한 여러문제를 여러분과 함께 해결해 나가 고자 하오니 앞으로 잘 부탁드립니다.

근래 한국기업의 약진으로 한국에서의 비즈니스가 갈수록 중요해 지고 있는 가운데 해외기업 중 한국에 가장 많은 특허를 출원하고 있는 국가는 일본이라고 합니다.

또한 중국 만큼은 아니지만 한국에서 일본기업의 위조상품이나 영업 비밀 유출 등이 문제가 되고 있는 것으로 알고 있습니다. 때문에 일본



나이트 마사카즈(히다치 코리아 사장)

기업은 한국의 지식재산제도를 정확히 이해해야하고 필요에 따라서는 한국 정부에 이와 같은 환경개선을 건의하는 것도 매우 중요하다고 생각합니다. 이는 개별 기업이 대처하기 힘든 문제이며 한국IPG에서 는 서울 재팬클럽(SJC)와 연대하여 추진해 나가고자 합니다.

저 자신도 지식재산 전문가가 아니므로 여러분의 도움이 필요하 오니 부디 협력 부탁드립니다.

2013년도 중소기업 지식재산권 보호대책사업 공모 안내 중소기업의 위조상품 보호대책을 지원합니다.

작년에 실시한 설문조사에 따르면 한국에서 위조상품으로 인해 입은 일본기업의 피해액은 약 61억5천만엔으로 중국에서 입은 피해에 비하면 적은 숫자이지만 결코 가볍게 볼 수 없는 금액입니다. 더불어 일본기업의 위조상품은 소비자가 진품으로 믿고 구매하는 경우가 많기 때문에 조잡한 위조상품으로 인해 일본기업의 브랜드 이미지에 악영향을 미치며 거래처와 소비자의 신뢰를 잃을 수도 있기 때문에 따라서 제트로는 한국에서 위조상품 피해를 입고 있는 일본 중소기업에 대상으로 위조상품 판매상황과 제조 및 유통 경로에 대한 조사를 위해 필요한 비용을 지원하는 사업을 실시하고 있습니다.

자세한 내용은 제트로 서울사무소 지재팀 홈페이지(<http://www.jetro-ipr.or.kr/>) '상담사업/지원사업'의 '침해조사 비용 조성(중소기업 지식재산권 보호대책 사업)'을 참조해 주시기 바랍니다.

또한 기타 위조상품에 관한 무료 법률상담 등도 실시하고 있으므로 문의하여 주시기 바랍니다.



〈참고〉 위조상품 피해상황(출처:2012년도 위조상품 피해조사 보고서, 일본특허청, 2013년 3월)

표1. 2012년도 위조상품 피해 설문조사 결과(2011년도 피해상황)

위조상품 피해 있음	1,011업체
위조상품 피해 없음	2,253업체
위조상품 피해 모름	1,060업체

표2. 위조상품 피해를 입은 국가·지역(해외)

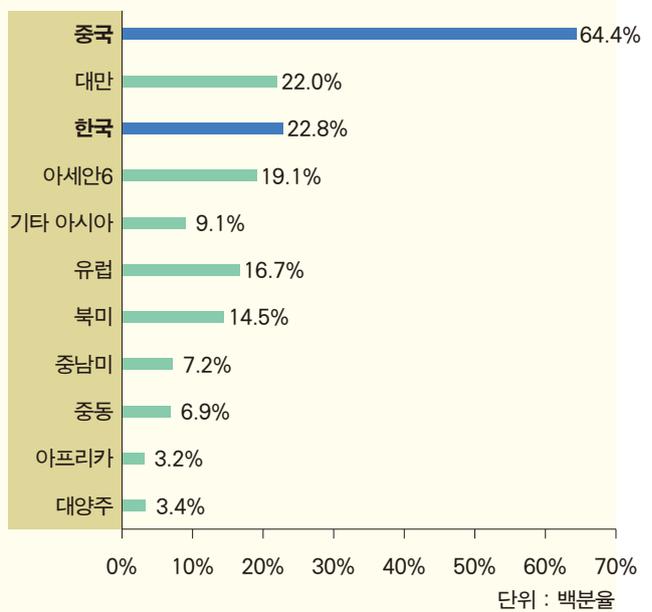
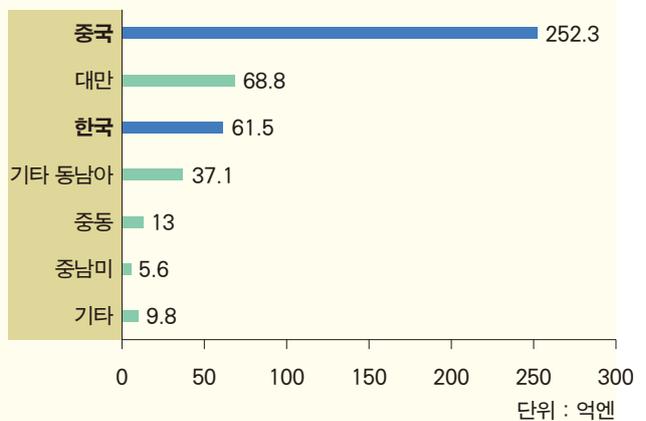


표3. 각국·지역에서의 피해 금액(해외)



한국특허법 등이 개정됩니다.

지난 3월22일에 한국 특허법 개정(법률 제11654호)이 발표되어 7월1일부터 시행(일부는 발표와 동시에 시행)됩니다. 본 법개정 내용은 심사청구·재심사 청구기간을 지키지 못하여 출원이 소멸된 경우에 대한 구제조치 도입과 수수료 반환 대상의 확대, 특허출원 명세서 등의 보정 절차 규정에 대한 개정 등 실무상 중요한 내용들이 개정에 포함되어 있습니다.

따라서 실무 관점에서 본 주요 법개정 내용을 아래와 같이 간단하게 소개합니다.

〈특허출원의 회복 기회 확대〉

출원인이 책임질 수 없는 사유로 출원심사·재심사 청구기간을 지키지 못하여 출원이 소멸된 경우라도 해당 기간 만료일로부터 일년 이내에 책임질 수 없는 사유가 종료된 날로부터 2개월 이내에 출원심사·재심사를 청구하면 소멸된 특허출원을 회복할 수 있도록 규정이 개선되었습니다.

‘출원인이 책임질 수 없는 사유’란, 천재지변에 의해 교통·통신이 단절되어 우편물 배달이 지연된 경우, 우편물이 대상

자에게 전달되지 않은 경우 등을 의미한다고 특허청은 발표했습니다.

또한 일본의 특허법에도 거절사정 불복심판청구에 대해 그 기간을 지키지 못한 경우의 구제규정이 마련되어 있습니다.

〈수수료의 반환 대상 확대〉

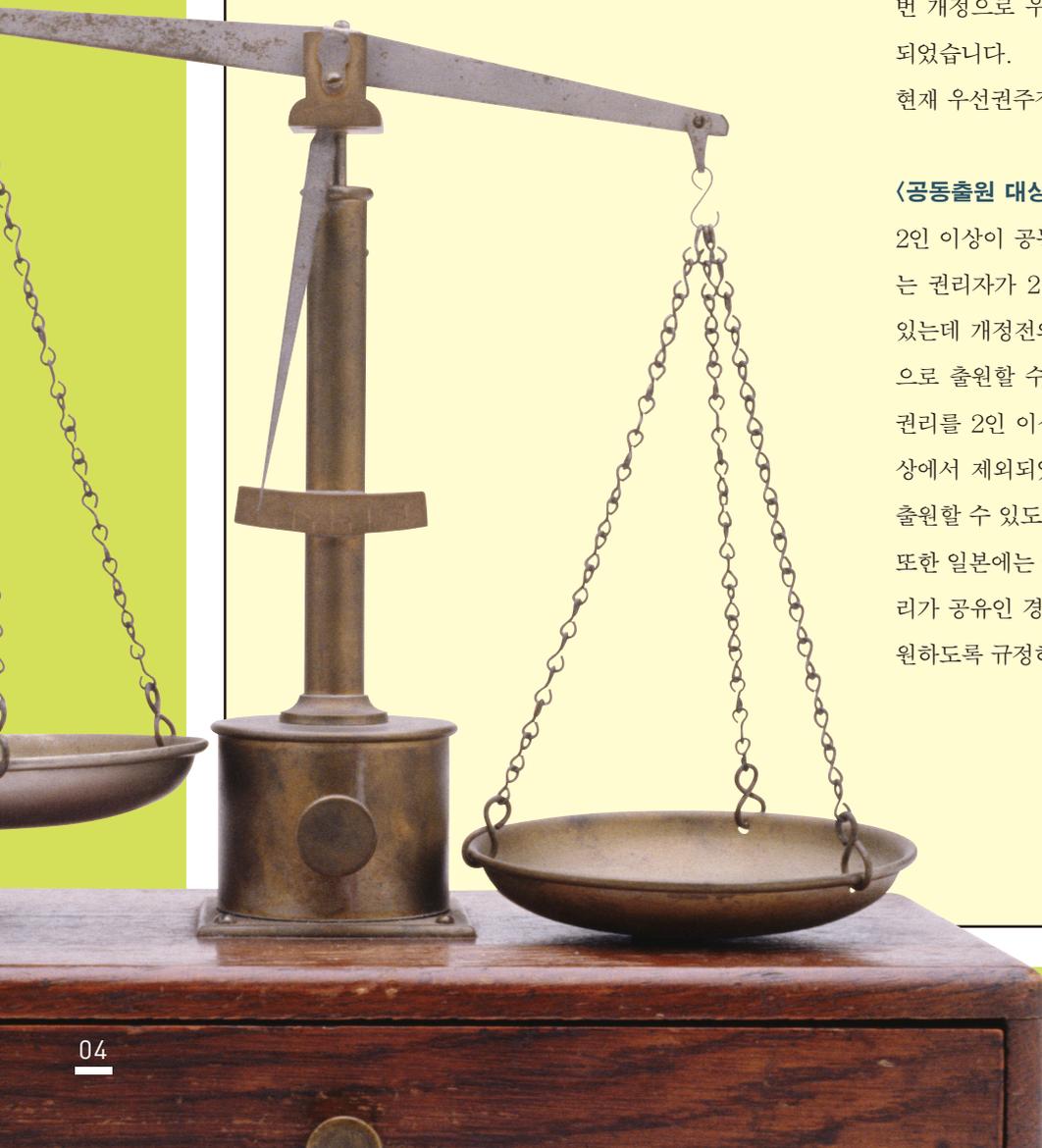
기존에는 출원 후 1개월까지 출원을 취하·포기한 경우 이미 낸 수수료 중 특허 출원료 및 심사청구료를 돌려받았는데 이번 개정으로 우선권주장에 대한 신청료도 반환받을 수 있게 되었습니다.

현재 우선권주장에 대한 신청료는 1건당 2만원입니다.

〈공동출원 대상 명확화〉

2인 이상이 공동으로 발명한 경우와 같이 특허를 받을 수 있는 권리가 2인 이상일 경우에는 공동으로 출원할 필요가 있는데 개정전의 한국특허법에는 공동발명의 경우에만 공동으로 출원할 수 있다고 규정되어 있어 특허를 받을 수 있는 권리를 2인 이상에게 이전된 경우 등에 대해서는 조문상 대상에서 제외되었습니다. 따라서 이 같은 경우에도 공동으로 출원할 수 있도록 명확하게 규정한 것입니다.

또한 일본에는 이번 개정법과 동일한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 그 이유와 상관없이 공유자가 공동으로 출원하도록 규정하고 있습니다.



〈전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명의 범위 확대〉

한국특허법에는 주요국과 마찬가지로 특허를 받으려고 하는 발명이 이미 공개되었거나 실시한 경우에는 특허를 받을 수 없으나 인터넷 등 전기통신회선을 통해 공개된 발명은 기존에는 대통령령이 정하는 정부·지방자치단체, 공립연구기관 등의 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명만 특허를 받을 수 있었습니다. 그러나 인터넷 등이 보편화됨에 따라 모든 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있는 발명에 대해 특허를 받을 수 있도록 범위를 확대했습니다.

또한 일본의 특허법에는 이번 개정법과 동일한 전기통신회선에 대해 특별한 제한을 두고 있지는 않습니다.

〈복수보정이 있는 경우 마지막 보정 전에 한 보정은 취하된 것으로 간주〉

특허출원 법률상, 심사관이 하자를 발견한 경우 특허등록할 수 없다는 이유(거절이유)를 출원인에게 통지하고 그 통지를 받은 출원인은 하자를 해소하기 위해 출원한 명세서 등의 내용을 보정할 수 있습니다. 이런 경우 해당 보정이 여러차례에 걸쳐 이루어 지는 경우가 있는데 이번 법개정에 의해 복수의 보정이 이루어 졌을 경우 마지막 보정 전에 한 보정은 취하된 것으로 간주한다는 규정이 도입되었습니다.

따라서 제3자는 최종 명세서 등의 이해가 쉬워지는 장점이 있는 반면, 마지막 보정 전에 한 보정은 취하되기 때문에 최종적으로 보정된 발명이 무엇인지 분명히 밝히도록해야 합니다.

일본의 특허법 절차와 많이 다르기 때문에 일본기업은 특히 주의해야 할 필요가 있습니다.

〈우선권증명서 제출기간 완화〉

일본 등 다른 국가의 출원을 토대로 1년 이내에 한국에 출원할 경우 제1국에서의 기초출원일을 국내 출원일로 간주하는 우선권 주장을 할 수 있는데, 이 경우 우선권증명서를 기초출원일로부터 1년4개월 이내에 제출하여야 합니다.

간혹 이와 같은 우선권주장을 수반하는 출원에 대한 분할출원 및 변경출원시 증명서류 제출기간이 지난 경우가 발생하기 때문에 특례 규정을 두어 분할 및 변경출원일로부터 3개월까지 증명서류를 제출토록 하고 있습니다만, 반대로 조기에 분할 및 변경출원을 할 경우에는 1년4개월이 지나지 않았음에도 불구하고 우선권증명서의 제출기간이 오히려 단축되는 문제점이 있었습니다.

따라서 최소한 1년4개월의 우선권증명서 제출기간을 보장하는 우선권증명서 제출기간에 대해 완화가 이루어졌습니다.

〈정당한 권리자의 출원절차 담보〉

한국 특허법에는 무권리자가 출원(모인출원)한 특허에 대해 모인출원을 이유로 거절결정 또는 무효심판이 확정된 경우 30일 이내(단 출원공고가 있을 경우는 해당 출원 공고일로부터 2년이 경과되지 않아야 함)에 정당한 권리자가 출원하면 당해 정당한 권리자에 의한 출원은 모인출원시에 출원된 것으로 간주됩니다. 그러나 한국의 현행 심사 청구기간은 출원일로부터 5년 이내이기 때문에 정당한 권리자의 출원이 모인출원일로부터 5년을 경과한 후에 이루어지는 경우, 출원시점에서 심사청구 기간이 경과되어 심사청구를 할 수 없게 된다는 불합리한 문제가 발생합니다.

따라서 정당한 권리자에 의한 출원이 모인출원일로부터 5년 경과한 후 실시할 경우 해당 출원일로부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있도록 절차에 대한 보장이 이루어졌습니다.

한국특허법이 입법예고되었습니다.

상기와 같이 한국 특허법 개정 등이 공포됨과 동시에 특허법 개정이 다시 입법예고 되었습니다. 이번 입법개정 예고는 PLT의 이념을 반영하여 논문 등에 의한 특허 출원의 용인과 외국어 출원제도의 도입·보정에 대한 원문주의 등, 그 동안 서울 재팬클럽(SJC)이 건의를 통해 한국IPG가 요구해 온 사항이 채택되었으므로 간단한 개요를 아래와 같이 소개합니다.

〈출원일 선점 요건 완화〉

한국에서는 종전부터 특허청구 범위를 출원 후에 제출 가능한 제출유예제도가 도입, 운영되어왔습니다. 여기에 이번에 외국어 출원제도가 도입되면서 기존제도와 함께 외국어(단, 당면은 영어 출원만 가능) 논문 등에 의한 출원도 가능해질 예정입니다. 외국어 출원제도의 도입은 한국IPG에서도 서울재팬클럽(SJC)을 통해 한국 정부에 건의해 온 사항이었으며 그 내용이 반영되어 이번 입법개정 예고에 채택된 것입니다.

〈외국어에 의한 출원의 원문주의 채택〉

또한 한국IPG에서는 외국어 출원제도 도입과 동시에 외국어에 의한 국제 특허출원도 명세 등의 보정 기준을 해당 외국어 원문으로 출원하는 원문주의 도입에 대해 건의해 온 사항이 반영되어 이번에 채택되었습니다.

이 외에도 이번 입법예고에서는 명세서를 발명의 설명·청구범위로 구분하여 용어를 통일화하고, 의약품의 특허권 연장 등록을 1회로 제한한다는 내용의 명문화, 재심사 청구제도의 명확화, 정정 무효심판 계속 중인 정정심판 제한, 정정 무효심판 대상 확대 등 다수의 개정이 예정되어 있습니다.

한국 지식재산 세미나(특허청 위탁사업) 개최 안내

‘한국 심판실무 및 한국 특허법 개정 주요 내용’에 대한 세미나 개최(도쿄, 오사카)

최근 일본기업들이 한국에서 활발하게 비즈니스를 추진하고 있는 가운데 한국에서의 외국인에 의한 특허출원은 지난 몇년간 1만 천건이 넘는 등 한국에서의 지식재산권에 대한 취득이 매우 중요시 되고 있습니다.

한국과 일본의 특허법은 거의 유사하여 일본기업이 이해하기 쉬운 면이 있지만 전치심사가 폐지되어 제심사제도가 도입되는 등 제도상의 차이도 있습니다. 그 동안 심판실무에 관한 정보제공의 기회가 그리 많지 않았기에 이번에 한일 심판 실무의 차이점에 대해 소개하고자 세미나를 개최하게 되었습니다. 또한 지난 3월22일에 한국 특허법 개정이 실시되어 7월1일부터 새롭게 절차 등이 도입되었으므로 이번 기회에 설명을 드리고자 합니다.

◎ 개최일시

〈오사카 세미나장〉 : 2013년 6월25일(화) 14:00~17:00, 정원 80명

• 장소 : 제2요시모토빌딩 임대 G회의실(힐튼 플라자웨스트 15층)

<http://yb2-kaigi.com/access/>

〈도쿄 세미나장〉 : 2013년 6월26일(수) 14:00~17:00, 정원 200명

• 장소 : JETRO본부 ABCD회의실

<http://www.jetro.go.jp/jetro/profile/map.html>

◎ 내용(강연은 일본어로 진행되며 강연시간은 질의응답이 포함된 시간입니다.)

14:00	개회
14:10~14:30	시작 한국의 출원·심판청구 상황에 대해 / JETRO 서울사무소
14:30~16:00	제1부 한국의 심판·심결취소소송 실무소개 특허법인 화우 강응선 파트너변리사
10분	휴식
16:10~17:00	제2부 한국 특허법 개정 주요내용과 주의점에 대해 윤성국제특허법률사무소 김인기 대표변리사

◎ 신청방법

아래 웹사이트를 통해 6월18일(화)까지 필요사항을 기재하여 신청해 주시기 바랍니다.

URL: <https://www.jetro.go.jp/form5/pub/obc/iipf1306korea>

※정원 초과로 인해 참가할 수 없는 분들에게는 별도로 연락드리겠습니다.

※세미나 당일날 명함 1장을 지참하신 후 접수대에 제출바랍니다.

※참가신청을 취소하실 경우에는 JETRO서울사무소로 연락바랍니다.

유럽집행위원회는 휴대전화 필수특허 (FRAND특허) 권리행사에 대한 보도자료를 발표했습니다.

2011년 4월에 애플과 삼성전자의 스마트폰 관련 지재권 분쟁이 발생한 이후 현재까지도 여러 국가에서 소송이 진행되고 있습니다. 해당 지재분쟁은 글로벌 대기업에 의한 세계 동시 다발적인 대규모 지재분쟁이라는 특징 뿐만 아니라, 스마트폰 외관과 아이콘, 유저 인터페이스 등 디자인을 중심으로 소를 제기한 애플에 대해 삼성전자가 통신기술의 표준규격에 필수적인 기술에 관한 공정하고 합리적이고 비차별적인 이른바 'FRAND조약'(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory terms)에 의한 라이선스 허용에 동의하도록 하는 'FRAND 특허' 혹은 '표준특허'로 소송을 제기했다는 점에서 양사의 소송전략에 대한 주목을 받고 있습니다.

한편 삼성전자의 'FRAND 특허' 혹은 '표준특허'로 인한 침해금지 청구가 권리남용에 해당되느냐를 둘러싸고 논쟁이 벌어지고 있으며, 특허 유럽집행위원회는 작년 12월 21일자 보도자료를 통해 부당한 라이선스 조건을 상대방에게 강제하기 위한 수단으로 침해금지 청구를 해서는 안된다는 입장을 밝혔습니다.

또한, 이와 별도의 사건으로 모토로라 모빌리티가 애플에 대해 위와 같은 표준특허를 채택하여 독일에서 침해금지를 제기한 재판에 대해 ①FRAND 조건에 의한 라이선스 협



상 의사가 있는 자에 대한 침해금지 청구는 권리남용에 해당한다는 보도자료의 발표내용을 토대로 ②당사자간의 협상이 실패하였을 때에도 침해자가(범원과 동일하게) 구속적인 제3자의 FRAND 조건의 결정을 받아드릴 경우에는 그 자에게 라이선스협상에 대한 의사가 있다고 판단하여 ③표준특허의 유효성이나 침해의 유무에 대한 분쟁이 있었다 하더라도 그 라이선스 협상에 대한 의사는 배제할 수 없다는 것을 명확히 하였으며 그 판단기준을 더욱 구체화하여 발표하였습니다.

독일 뒤셀도르프 지방법원은 표준특허의 권리행사에 관해 독일에서 지금까지 확립해 온 '오렌지북 사건'에 의한 판단기준이 유럽집행위원회의 입장과 다르다는 점을 우려하여 애플과 삼성전자의 소송절차를 일시 중단하였으며 EU법의 최종심급인 유럽주연방사법법원(CJEU)에 대해 질문을 의뢰하고 있는 가운데 이번 유럽집행위원회의 견해가 어떤 영향을 미칠지 주목되고 있습니다.

이번 유럽집행위원회의 보도자료 및 제트로 뒤셀도르프 사무소에 의한 개설 등은 아래의 URL를 참조해 주시기 바랍니다.

<http://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/pdf/20130513.pdf>



일본 기업도 이용가능! 영업비밀보호센터(www.tradesecret.or.kr)를 소개합니다.

타기업의 인력 스카우트로 인한 영업비밀 누출 문제는 일본기업이 시급히 해결해야 할 과제일 것입니다. 이 문제에 대해서는 한국 IPG도 '산업부품 분야의 한국 지재전략구축 라운드 테이블'이나 '한국의 영업비밀보호 제도와 판결/사례 소개' 등의 세미나를 통해 여러 차례 다룬 바 있습니다. 한편 한국기업들의 기술력이 향상됨에 따라 최근에는 한국 기업의 영업비밀이 중국 등지로 유출되는 사례가 급증하고 있습니다. 이에 한국 정부도 영업비밀보호를 위해 본격적인 대책 마련에 나섰고 그 대책의 일환으로 작년 6월 '영업비밀보호센터'가 개설되었습니다.

한국 정부의 이러한 움직임은 한국에 진출해 있는 일본 기업들도 환영할만한 것이며, 한국기업의 영업비밀 보호 준수에 대한 인식이 높아지면서 일본 기업이라 하더라도 한국현지에 진출해 있으면 영업비밀보호센터의 서비스 등 한국 정부의 각종 시책들의 혜택을 받을 수 있게 되었습니다.

따라서 이번 호에서는 영업비밀보호센터가 제공하는 서비스에 대해 간단히 소개하고자 합니다.

〈영업비밀보호센터의 개요〉

영업비밀보호센터는 특허청이 주관기관이며 한국특허정보원(KIPI)이 운영을 담당합니다. 앞으로 소개드릴 영업비밀보호상담·컨설팅 외에도 영업비밀 보호·관리 시스템의 도입을 비롯한 영업비밀원본증명서비스 등 업무의 범위는 다양합니다. 영업비밀유출사태에 관하여 상담받은 내용은 경찰 등과 연계하여 대응하고 있습니다.



〈영업비밀보호센터의 주요업무〉

① 영업비밀보호상담

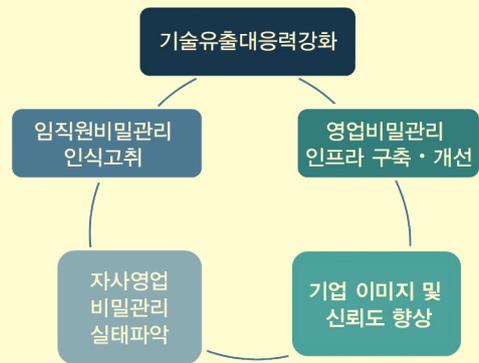
동 센터에서는 영업비밀의 관리나 유출사태 등에 대한 실무적인 법률상담이나 기업의 영업비밀관리의 진단, 관리방법 제시 등의 서비스도 제공하고 있습니다. 이 상담은 전화(1666-0521)나 인터넷(www.tradesecret.or.kr)을 통해서도 가능하지만 영업비밀정보를 다루는 것이기 때문에 센터나 기업에서 직접 면담을 하시는 것이 좋겠습니다.

② 영업비밀보호교육·설명회 등

동 센터에서는 영업비밀에 관하여 3일간의 기업담당자 교육 코스를 제공하고 있습니다. 영업비밀보호를 비롯하여 영업비밀 유출에 의한 피해나 대응방법, 영업비밀관리체계의 구축, 영업비밀보호를 위한 각종서비스 활동사례 등으로 구성되 있으며 영업비밀보호에 관한 기초부터 실무적인 대응방법까지 수강할 수 있습니다. 이 기업교육은 올해만 이미 30회 실시하였으며 그 외에 설명회나 세미나 개최도 다수 예정되어 있습니다.

③ 영업비밀관리구축 컨설팅

기업이 자사의 영업비밀관리의 현황 및 문제점을 파악하여 개선할 수 있도록 전문가(변리사)상담을 통한 컨설팅 서비스를 실시하고 있습니다. 컨설팅은 ①현황분석, ②전략방향 설정, ③영업비밀관리체계 상세설계, ④실행계획 수립의 4단계로 구성되어 있으며, 최종적으로 기업의 영업비밀관리체계의 효율적인 구축을 목표로 하고 있습니다.



④ 영업비밀보호관리 시스템

한국에서 영업비밀로서 보호를 받을 수 있는 요건으로는 일본과

한국 IP 뉴스



마찬가지로 ①비공지성, ②경제적유용성, ③비밀관리성이 요구되지만 이러한 요건을 완벽하게 충족하는 관리시스템을 구축하는건 쉬운 일이 아닙니다. 때문에 영업비밀보호센터에서는 이러한 요건을 충족하는 영업비밀표준관리 시스템을 마련하여 부담되지 않는 가격으로 각 기업에 제공하고 있습니다. 이 서비스를 통해 특별한 전문지식 없이도 효율적으로 영업비밀보호를 받을 수 있는 관리시스템 도입이 가능하며, 추후 소개드릴 '영업비밀원본증명 서비스'와 연계하면 영업비밀관리의 효과를 한층 더 높일 수 있습니다.

⑤영업비밀원본증명서비스

이 서비스는 IPG Information 제18호에서도 간단히 소개해 드렸지만, 영업비밀유출사건 소송에서 해당 영업비밀을 보유한 사실이나 보유하고 있던 시점이 문제가 되는 경우가 있습니다. 이 서비스는 영업비밀이 기재된 전자문서에서 추출하여 암호화 시킨 전자지문(Hash값)을 등록함으로써 해당 영업비밀의 보유 및 보유시점을 공적서비스로서 확인할 수 있기 때문에 입증이 용이해집니다. 비교적 저렴한 가격으로 온라인을 통해 편리하게 이용할 수 있기 때문에 이미 많은 기업들이 이용(등록건수로 2만건 이상)하고 있습니다.

• 건별요금제

구분	금액(VAT 포함)	
원본등록	기본	10,000원/건
	유지(등록이후보관기간(1년)이내)	3,000원/건
원본증명	온라인원본증명확인	무료
	제출용원본증명서발급	30,000원/건

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.

미 특허소송 건수, 삼성, LG, 현대 순으로 높아 (전자신문 2013.2.16)

한국전자정보통신산업진흥회 특허지원센터는 최근 5년간 미국연방지방법원에서 1심 특허소송현황을 조사한 결과 우리기업이 포함된 소송은 전자·IT분야가 전체 74.06%로 가장 높았으며 의료기기, 광학 등과 관련된 기구 분야전자·IT에 포함시키면 86% 수준이라고 밝혔다. 2007년부터 2011년까지 미국에서 전자·IT분야 우리 기업 특허 소송은 꾸준히 증가하여 2007년 64건에서 2011년 119건으로 늘었다. 전체 소송건으로 봤을 때 2011년 미국에서 건수가 가장 많은 기업은 삼성전자로 총 203건에 달했으며 LG전자(175건), 팬택(26건), 현대자동차(18건)가 뒤를 이었다. 대기업의 소송사태가 많았지만 중소기업에서도 절반(48%)을 차지했다.

일본 히타치카세이, 에이치엔에스하이텍 상대 특허소송 (전자신문 2013.2.28)

일본 화학업체 히타치카세이가 국내 디스플레이 소재업체인 에이치엔에스하이텍을 상대로 특허침해 소송을 제기했다.

히타치카세이는 에이치엔에스하이텍의 터치패널용 이방성도전필름(ACF)이 자사의 한국 특허를 침해하고 있다고 판단, 최근 서울중앙지방법원에 소장을 접수했다고 28일 밝혔다.

이방성도전필름은 액정 디스플레이나 터치 패널의 회로 접속에 사용되는 접착 필름으로 한쪽 방향으로만 전기가 통하지만 다른 방향으로서는 절연 상태가 되도록 하는 이방성이 있으며 다수의 미세 회로에 일괄적으로 접속이 가능해 각종 전자부품에 폭넓게 이용되고 있다.

삼성전자, 유럽 특허청 특허 1위 기업 (디지털타임스 2013.3.6)

유럽특허청(EPO)의 기업별 연간 특허 신청 건수에서 삼성이 1위를 차지했다. EPO는 6일 발표한 연례 특허 신청결과 보고서에서 지난해 삼성은 2천289건의 특허를 신청해 1위에 올랐으며 LG는 1천635건으로 5위를 차지했다고 밝혔다. 아시아 기업이 EPO 특허 신청 건수에서 1위에 오른 것은 삼성이 처음이다. 삼성에 이어 독일 기업인 지멘스(2천193건), 바스프(1천713건)가 2, 3위를 기록했으며 미국의 GE가 1천702건으로 4위에 올랐다.

국가별 순위에서 한국은 전체 신청 건수의 5.6%로 5위를 기록했다. 미국은 24.6%로 1위를 차지했으며 일본(20.1%), 독일(13.3%), 중국(7.3%)이 그 뒤를 이었다. EPO는 2012년에 사상 최고인 25만7천744건의 특허가 신청됐다고 밝히고 이는 2011년에 비해 5.2% 증가한 것이라고 전했다.

김영민 특허청장, 지식재산 중심의 기업성장 환경 조성 (디지털타임스 2013.3.18)

신임 김영민 특허청장은 18일 오후 정부대전청사 대강당에서 취임식을 갖고 본격 업무에 들어갔다. 김 청장은 이날 취임사에서 “국민 모두가 창의적 아이디어를 만들어 내 이를 지식재산으로 실현해 창업하는 이른바 ‘창조기업’이 중소·중견기업을 거쳐 대기업으로 커 나갈 수 있도록 지식재산 중심의 기업성장 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

신임 김 청장은 행시 25회로, 1982년 충무처에서 공직을 시작해 산업자원부를 거쳐 특허청으로 자리를 옮겨 고객센터본부장, 산업재산정책국장, 차장 등을 거친 지식재산권 정책 전문 관료다. 지난 2011년 특허청 차장에 임명된 뒤 내부 승진을 통해 청장에 발탁됐다.

지식재산연 “국내기업 보유 특허 가치 44조5000억원” (전자신문 2013.3.28)

국내 기업이 보유한 특허의 경제적 가치가 44조5000억원에 달하는 것으로 나타났다.

한국지식재산연구원이 자산 규모 70억원 이상의 외부 감사대상 기업을 대상으로 조사한 ‘지식자본 및 특허의 경제적 가치’(2010년 기준)에 따르면 지식자본의 경제적 가치는 574조원

으로 1997년(51조4000억원)에 비해 11배 증가했다.

국내 기업이 보유한 특허 가치는 1997년 12조2000억원에서 2010년 44조5000억원으로 265% 증가했다.

세부적으로 특허출원으로 인한 가치는 33조7000억원, 특허권리화 및 질적 수준에 의해 증가된 가치는 각각 9조1000억원, 1조7000억원으로 나타났다. 이는 1997년 대비 각각 3배, 15배, 17배 증가한 것이다.

모방상표로 인정돼 등록 거절된 상표 급증 (한국특허청 2013.4.8)

특허청에 따르면, 일반소비자나 수요자들에게 어느 정도 알려진 상표를 그대로 베낀 상표출원이, 이의신청절차에서 모방상표라고 인정되어 상표등록이 거절되는 사례가 최근에 크게 늘고 있다고 밝혔다.

이의신청심사에서 모방상표로 인정되어 등록거절 건이 2009년에는 59건에 불과했으나, 2012년에는 643건에 이르러 최근 3~4년 동안 약 10배가 넘는 수준으로 크게 증가했고, 2013년도 1/4분기(3.14.자 기준)에는 144건이 거절되어, 향후에도 모방상표임이 인정하여 상표등록이 거절되는 이의결정은 더욱 늘어날 것으로 예상된다.

또한, 최근 4년간의 전체 이의신청 건수 7,983건 중 이의신청이 ‘타당하다’라고 인정받은 이의결정 건수가 3,392건으로, 약 42.4% 수준에 달하고, 그 중 타인의 상표를 모방한 상표에 해당한다는 이유로 거절된 건은 1,293건이나 된다.

특허청은 1997년도에 상표법을 개정(제7조 제1항 제12호를 신설)하여 모방상표에 대한 대응을 처음 시작했고, 2007년도에는 모방상표의 거절요건을 대폭 완화하였으며, 그 이후부터는 모방상표에 대한 심사도 강화하는 등 적극적인 대응을 해왔다.



File No.52-1

<The Daily NNA [한국판] 지면으로 매월 두 번째 수요일에 연재>

한국의 표준규격 특허전략 표준특허를 취득하라!

스마트폰(다기능 휴대전화) 등 정보통신(IT) 제품의 글로벌화가 진행됨에 따라 전세계가 공통으로 사용하는 기술, 즉 표준규격의 중요성이 높아지고 있다. 여러 문제와 비판은 따르지만 이러한 표준규격에 필수적인 특허를 보유한 기업이 막대한 로열티수입을 안정적으로 얻을 수 있다는 것은 누구나 아는 사실이다. 한국이 이러한 표준특허 취득을 위해 민관이 협력하여 적극적으로 추진하고 있다는 것을 알고있는지?

표준규격과 표준특허의 관계

표준특허는 표준규격과 관련된 특허를 의미하며 한국에서는 이 표준특허 취득전략을 정책적으로 강력하게 추진하고 있다. 표준특허는 크게 2가지 견해로 나뉘는데, 표준규격 도입을 통해 신규기업의 진입·경쟁이 촉진되어 보다 저렴한 상품이 시장에 공급되며, 어느 기업의 제품을 구입하더라도 같은 주변기기를 사용할 수 있고 일관된 서비스를 받을 수 있어 소비자에게 이득이라는 견해와, 표준규격을 선점하여 제품개발 등에서 우위를 차지해 관련 특허를 취득함으로써 로열티수입을 얻는 이른바 '산업정책'이라는 것이다.

전자는 표준규격이 보다 저렴하게 널리 이용되는 것을 전제로 하기 때문에 특허의 성격과 맞지 않으며, 후자는 그야말로 특허의 활용방법의 하나라 할 수 있다. 그리고 한국에서는 후자의 입장을 채택하고 있다.

한국 정부의 표준특허 취득지원

한국정부에 의한 표준특허 취득 지원책은 1)R&D, 표준안의 기고, 특허취득의 삼위일체 연대, 2) R&D 종료 후의 표준화 동향과 연계된 표준특허의 취득, 3)보유특허와 표준규격을 비교·분석한 보유특허의 표준특허화 등이 있다. 또한 표준특허 데이터베이스를 구축하고 인재육성에도 힘을 쏟고 있다. 특허청 발표에 따르면 2011년 민관협력 R&D 21건의 과제에 대해 특허 101건 출원, 표준안 기고문 32건 제출, 표준특허 16건 발굴이 이루어졌다.

한국기업 등의 표준특허 취득현황

국제표준화 기관에 등록된 표준특허 현황은 어떤지 알아보자. 최근 서비스 시작된 제4세대(4G) 통신규격의 롱 텀 에블루션(LTE) 통신규격에 관한 표준특허를 예로 살펴보면 아래와 같다.

표에서 보는 바와 같이 최대 표준특허를 보유하고 있는 곳은 삼성전자이며 LG전자도 7위에 들어가 있다. 하지만 일본기업은 10위 이내에

LTE 표준특허 보유상황(국가별)

순위	국가 등	특허 건수	비율
1	미국	2493	38.40%
2	한국	1315	20.40%
3	중국	1061	16.50%
4	일본	581	9.00%
5	스웨덴	425	6.40%

출처: '2011년도 지식재산백서'(한국특허청 2012년 발행)

LTE 표준특허 보유상황(기업별)

순위	기업명	특허 건수	비율
1	Samsung	819	12.70%
2	Inter Digital	780	12.10%
3	Qualcomm	687	10.60%
4	Ericsson	412	6.40%
5	Huswei	402	6.20%

출처: '2011년도 지식재산백서'(한국특허청 2012년 발행)

한 회사도 없다.

표준규격과 특허 또는 그 권리행사에는 여러 문제점들이 있으며 표준규격을 산업정책과 연결 짓는 것에 대한 비판도 없는 것은 아니다. 그러나 기존의 제조·판매를 전제로 한 배타적 독점성을 전면에 내세운 특허권의 활용이 아닌, 권리·기술을 광범위하게 공개하면서 안정된 로열티수입을 얻는다고 하는, 개별 제품과 분리된 표준특허의 취득·활용은 신흥국들이 제조·판매분야에서 맹렬하게 추격해오는 가운데 오픈 이노베이션 시대의 권리 활용의 한 방법으로 주목할 만한 가치가 있다고 본다.

(이번 해설자)

일본무역진흥기구(JETRO) 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미(岩谷一匠) (특허청 파견자)

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





누군가가 무단으로 상표를 등록?! '모인상표'에 대한 대책

비즈니스를 하는 사람이라면 한 때 일본의 지명이 중국에 무단으로 상표 등록되어 문제가 된 적이 있었던 것을 기억하고 있는 분도 많을 것이다. 이처럼 본래 권리를 소유하지 않은 자가 무단으로 상표를 출원해 권리화하는 것을 '모인(冒認)상표'라고 한다. 어쩌면 누군가가 귀 회사의 상표명과 서비스명도 무단으로 상표 등록해두었을지도 모른다.

'모인상표'란?

익숙한 단어는 아니나, 이것은 본래 권리를 소유하고 있지 않는 자가 타인의 상표를 무단으로 출원·등록한 것을 의미한다. 국내외를 막론하고 비즈니스를 추진함에 있어 상표등록은 너무도 당연한 절차가 되고 있다. 만약 일본에 상표등록을 하였다더라도 한국에서는 등록하지 않은 채 상품이나 서비스를 판매·제공할 경우, 상표권 침해로 소송을 당할 가능성이 높고 손해배상을 비롯한 해당 상품 등을 제공할 수 없게 되어 명칭을 변경해야 하는 등 막대한 피해를 입게될 수도 있다. 그렇다면 타인이 자사의 상표를 무단으로 출원·등록했을 경우 어떻게 대처해야 할까?

'모인상표'에 대한 대책

다른 문제들과 마찬가지로 '모인상표' 대책도 조기에 실시하면 할수록 비용이 저렴하고 대응이 쉬워진다. 출원을 한국 진출계획 초기에 해 두면 타인이 무단으로 권리를 취득할 수 없을 것이다. 또 타인이 무단으로 출원한 후에도 한국 특허청에서 심사 중이면 상표권으로 등록되지 않도록 간단한 절차를 통해 대책을 취할 수 있다. 그러나 이미 상표가 등록이 되어 있다면 해당 권리를 소멸시킬 필요가 있는데, 그 해결책은 상대적으로 복잡하다.

(1) 정보제공

이 제도는 상표출원이 한국특허청에서 심사 중이고 아직 등록되지 않았다면 누구나 이용할 수 있다. 우선 한국 상표법에는 일본과 마찬가지로 한국에 등록된 자사 상표나 한국 국내에 사용되고 있고 한국의 수요자에게 널리 알려져 있는 자사 상표와 동일·유사한 상표는 등록을 받을 수 없다. 만일 자사 상표가 한국에서 등록·사용되고 있지 않더라도 일본 등 다른 국가에서 널리 알려진 상표를 부정한 목적으로 제3자가 출원한 경우도 등록을 받을 수 없다. 따라서 이 제도를 이용하여 한국 특허청에 출원 중인 상표가 상기와 같은 요건에 해당이 된다는 정보를 제공하면 심사시에 심사관이 그 내용을 참조하여 판단을 내려 줄 것이다.

(2) 이의신청

이 제도는 심사관이 상표출원에 대해 등록한다는 결정을 내리고 공고를 실시한 후, 2개월 이내에 신청을 할 수 있다.

상기 (1)과 같은 사정(이른바 '거절이유')이 있을 경우, 이의신청서에 그 이유와 근거를 기재하여 특허청에 제출하면 3명의 심사관 합의에 의해 해당 이의에 대한 심사를 진행한다. 이 절차는 보통 서면으로 이루어지나 이의신청서나 의견서 제출 등 정보제공보다는 절차가 복잡하다.

(3) 무효심판

이미 상대방의 상표출원이 등록이 된 경우, 무효심판 또는 아래의 취소심판에 의해 해당 등록상표를 소멸시킬 필요가 있다. 무효심판을 청구할 수 있는 이유는 일부를 제외하고는 상기의 거절이유의 경우와 동일하나 심판청구서 등 필요한 서면 제출 이외에 심판정에 출정하여 의견진술 등을 할 필요가 있다.

(4) 취소심판

무효심판과 별도로 등록된 상표를 취소하기 위한 방법으로 취소심판이 있다. 이 심판은 1) 출원일 1년 이내에 자사의 대리인이었던 자 등이 일본 등에서 등록된 상표를 무단으로 출원한 경우(단, 해당 상표 등록일부터 5년 이내에 청구해야함), 2) 해당 등록상표가 3년 이상 사용되지 않고 있을 경우, 3) 상표등록권자 등이 해당 등록상표를 고의로 타사 상표와 오인 혼동하는 형태로 사용하고 있을 경우의 3가지에 대해 등록상표 취소를 요구할 수 있다.

마무리

한국시장은 비교적 선호하는 스타일이 일본과 비슷하고 일본제품은 안전하고 품질이 좋다는 이미지가 있기 때문에 상품이나 서비스에 일본적인 명칭을 붙이는 사례가 많다. 그리고 최근에는 식품이나 유통산업 등 지식재산에 대해 충분히 지식을 갖추지 못한 기업들의 진출도 증가하고 있다. 제트로 서울사무소에서는 한국에서의 상표출원·등록의 조사나 상표출원에 대한 기초적인 정보, 기타 일본어 대응이 가능한 현지 특허법인 등의 정보를 홈페이지에 게재하고 있으므로 참고하여 주시기 바란다.

<HP 주소 : <http://www.jetro-ipr.or.kr/>>

<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