

한국 IPG INFORMATION

(일본특허청 위탁사업)

한국 Intellectual Property Group | 2013.11

ISSUE.

022

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), 李永頤(이영경)

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

직무발명제도 개정안내	01
‘한국 지식재산 세미나’(한국기업의 지식재산 동향 및 지식재산 라이선스 포인트) (특허청 위탁사업)	
개최	02
‘위조상품 진위판정 세미나’(경제산업성 위탁사업)	
개최	04
◎ IP를 알자	
주요판례 소개	04
한국 상표법 개정안내	05
한국 IP뉴스	06
「신·지재최전선은 지금」	
· 비아그라의 형태와 색깔은 독점할 수 있나?	07
· 심화되고 있는 한국 지식재산 분쟁	08

韓国IPGへのメンバー登録

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

한국에서는 2013년 말에 디자인법, 변리사법, 상표법, 발명진흥법 등 지식재산권 관련 법률과 제도의 일부 또는 전부개정이 발표되었습니다. 그 중에서 가장 관심이 높은 것은 발명진흥법으로 종업원이 직무로 행한 발명(직무발명)의 취급에 대한 내용이 변경되어 2014년 1월31일 부터 시행될 예정입니다. 내용은 당 홈페이지나 이번 호(22호)에도 게재되어 있으므로 회원 여러분의 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

직무발명제도 개정예정 ~종업원이 행한 발명을 사용 못할 가능성!~

한국에서는 종업원이 직무로 행한 발명(직무발명)에 대한 취급에 관해 발명진흥법으로 규정하고 있으나 이번에 종업원 보호를 강화한 법개정이 의원입법으로 상정되어 2014년 1월 31일에 시행됩니다. 이번 개정은 한국에 진출하거나 한국기업과 공동개발 등을 실시하고 있는 일본기업에게는 큰 영향이 미칠거라고 생각이 됨으로 주의가 필요합니다.

〈개정포인트〉

- ① 중소기업¹⁾이 아닌 기업인 경우는 종업원 등과의 협의를 거쳐 직무발명 승계 등에 관한 근무규정을 체결하지 아니한 경우에는 사용자 등은 직무발명에 대한 통상실시권을 가질수 없다.(개정 발명진흥법 10조 1항 본문 단서)
- ② 직무발명 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의를 하여야 한다. 불

리하게 변경하는 경우에는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다.(동 15조3항)

③ 직무발명 분쟁과 관련하여 사용자 등이 요구할 경우 종업원 등은 심의위원회를 개최하여야만 한다.(동 18조)

〈염려되는 부분〉

① 한국에 진출한 일본기업 중, 중소기업에 해당되지 않는 기업은 직무발명에 관한 통상실시권을 가질수 없게 되고 제품의 개발, 판매 등 비즈니스 전개에 지장이 생길 가능성이 있습니다. 또한 한국에 진출한 일본기업이 중소기업에 해당되는 경우에도 예를 들면 한국의 대기업과 공동연구를 실시하고 있는 경우 등, 해당 한국기업이 이규정에 따라 직무발명의 통상실시권을 가질수 없게 되어 동일한 영향이

미칠 가능성이 있습니다.

② 직무발명보상규정 변경 등이 앞으로 힘들어지고 특히 불리한 변경일 경우에는 변경이 매우 힘들어 집니다.

③ 사용자의 요구에 따라 그때마다 소정의 조건(시행령 규정) 을 충족시킨 구성원으로 심의위원회를 개최해야 하는 부담이 발생합니다.

1) (한국중소기업법 2조, 동시행령3조, 3조의2에 따름. 예를 들면 제조업 일 경우 상근300명미만 또는 자본금 80억원이하의 기업. 단 자산총액이 5천억원이상인 법인(일본법인 등 외국법인 포함)이 주식을 100분의 30이상 직접 또는 간접적으로 소유하고 최대 출자자인 기업은 중소기업에 해당 안됨. 또한 건축, 방송통신, 서비스 등 각종 업종에 따라 조건이 다르다.)

한국 지식재산세미나 ‘한국기업의 지식 재산 동향 및 지식재산 라이선스 포인트’(특허청위탁사업)를 개최하였습니다.

한국 대기업의 활약이 두드러지고 있는 가운데 비즈니스 파트너로서 한국기업과의 연계가 더욱 중요해 지고 있습니다. 또 한편으로 한국기업과의 거래에 있어서 일본기업은 자사의 기술을 보호하면서도 기술활용을 통해 다양한 방식의 비즈니스와 연계시켜 나가는 것이 시급한 과제입니다. 이런 경우 지식재산의 적절한 라이선스가 성공의 포인트가 되리라는 것은 말할 필요가 없을 것입니다.

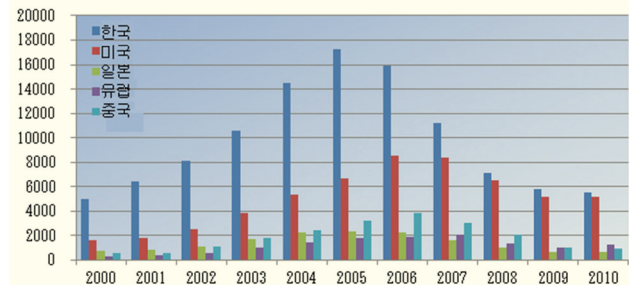
이에 지난 9월 10일과 11일 도쿄와 오사카에서 한양국제특허법인의 김세원 파트너변리사님을 강사로 초청하여 한국기업과 지식재산 라이선스를 실시할 경우의 주의점 등 실무적인 지식에 대한 설명과 향후 한국기업의 동향을 살피기 위해 ‘특허로 본 삼성전자와 LG전자의 기술동향’에 대한 설명을 들었습니다. 이번 세미나는 약200명이 참가한 가운데 성황리에 마쳤습니다. 이 지면을 통해 감사말씀을 드리며 세미나 개요에 대해 아래와 같이 보고드립니다.

〈세션1: 특허출원 등에서 본 삼성전자, LG전자의 기술동향〉

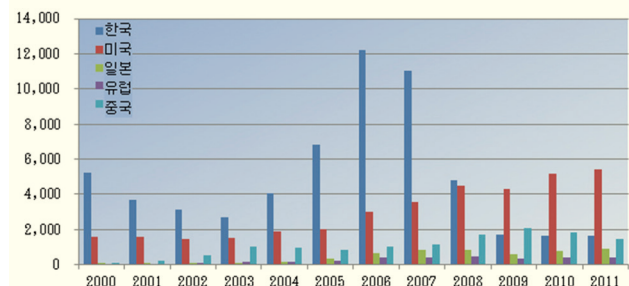
세션1에서는 삼성전자와LG전자의 특허출원 현황을 분석하고 지식재산 전략, 기술동향에 대한 설명을 해 주셨습니다. 삼성전자는 2005년에 ‘특허경영’을 선언하였고 특허 한국 특허출

원을 중심으로 출원을 대폭 줄여 양에서 질로 방향전환이 되었음을 명확히 알 수 있습니다. 하지만 미국에 대한 특허 등록건수는 꾸준히 증가하고 있고 최근에는 한국특허 보다 미국특허를 더 많이 보유하고 있어 삼성전자가 얼마나 미국을 중시하고 있는지를 알 수 있습니다.

그림) 삼성전자의 각국별 출원건수(각국의 출원건수는 실출원건수)



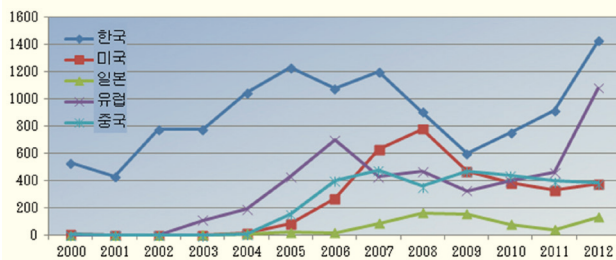
(삼성전자의 국가별 특허 등록건수 현황)



삼성전자 입장에서 미국은 거대 시장이며 소송건수도 많으므로 큰 비중을 두는 것도 당연하지만 자국기업이 다른 국가에

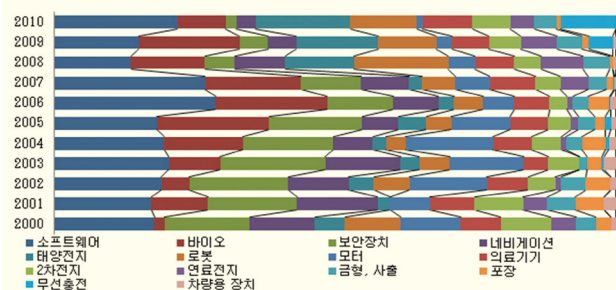
더 많은 특허를 등록했다는 것은 일본의 경우 일반적인 것은 아니며 이는 삼성특허전략만의 특징이라 할 수 있겠습니다. 또한 중국출원건수를 대폭 줄이는 것도 일본기업의 전략과는 정반대라는 생각이 듭니다. 삼성전자로서는 중국을 포함한 신흥국의 특허권에 대한 법집행의 실효성이나 첨단기술 출원 필요성에 의문을 제기하고 있으며, 그보다는 디자인 등 법집행이 비교적 쉬운 권리를 중시하고 있는데 중국특허출원 감소 경향 속에서도 디자인 출원은 여전히 많은 건수가 출원되고 있다는 것을 이번 조사를 통해서도 엿볼 수 있었습니다.

[년도별 각국의 디자인등록 현황]



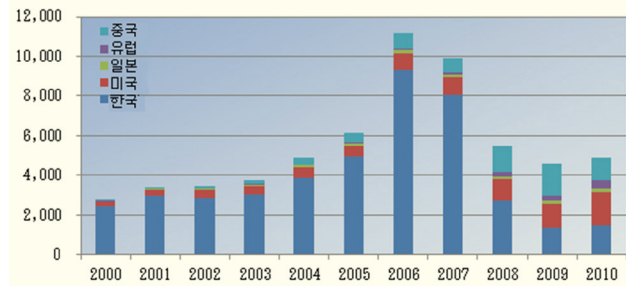
아울러 특허출원 건수에 대한 향후 동향은 이동통신 / 정보통신이 많고 그 다음으로 반도체, 가전제품, 디스플레이, 기타기술 순이며, 차세대기술 동향을 바로 파악하기는 어렵지만 기타 기술분야를 보면 소프트웨어, 바이오, 태양전지, 로봇, 의료기기 등이 출원건수 자체는 많지 않지만 상당히 다양한 분야에서 출원이 증가하고 있습니다.

[기타 분야의 대표적인 IPC의 년도별 비율(전체)(한국)]



한편 LG전자도 최근 특허전략을 양에서 질로 전환하고 미국을 중시한다는 점에서는 삼성전자와 비슷하지만, 삼성전자에 비해 가전분야의 출원이 많아 '가전을 대표하는 LG전자' 이미지가 출원구조에도 그대로 반영되어 있습니다.

[LG전자의 년도별 각국 특허등록 건수 추이]



〈세션2: 한국 지식재산 라이선스 현황과 실무〉

세션2에서는 한국의 최신 라이선싱 동향, 한국의 라이선싱 관련 법규, 한국과 일본의 기술이전에 관한 주의점, 라이선스 계약 실무에 관해 설명해 주셨습니다.

라이선싱에 관해서는 라이선스를 보호하려는 경향이 강하고 특히 공정거래위원회의 쉼킴에 대한 과징금이 시사하듯이 해외기업의 부당한 라이선싱이나 한국 중소기업 소유의 기술보호에 신경을 곤두세우고 있다는 것을 알수 있습니다. 또한 권리침해 소송에 관한 높은 무효율, 낮은 손해배상액 등 한국은 지식재산권 보호에 대한 인식이 부족하다는 지적이 있었습니다.

한국기업은 일본기업으로부터의 기술이전에 대한 수요가 높고 경합기술의 확보를 주목적으로 한 라이선스가 많으며 또한 중소기업은 기술적인 아이디어, 대기업은 대량생산이 가능한 기술 공여를 요구하는 경향이 있다는 것입니다.

이외에 한국의 조화중시, 상명하복이라는 한국기업의 문화, 풍부한 특허분쟁 경험 등 한국기업의 특징에 대한 설명과 실무상의 주의점에 대해 예를 들면서 설명을 해주셨는데 한국의 경우 법률로 인해 자회사의 범위가 바뀌기 때문에 계약서에 그 내용을 정확히 정의할 것, 한국 특허법에서는 수출이 실시행위에 포함되지 않기 때문에 계약서에 취급에 대해 규정할 것, 제조물에 대한 책임을 명확히 할 것, 전용실시권은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않고 통상실시권도 등록하지 않으면 제3자 등록효력이 발생하지 않으므로 실시권도 반드시 등록할 것을 명확히 할 것 등에 대해 설명해 주셨습니다.



한국 국제지식재산연수원(IIPTI)과 공동으로 '위조상품 진위판정 세미나'(경제산업성 위탁사업)를 개최하였습니다.

한국IPG는 2011년부터 매년 1회 한국 국제지식재산연수원과 공동으로 '위조상품 진위판정 세미나'를 개최하고 있습니다. 본 세미나는 상표권 특별사법경찰대원을 비롯한 관세청 국경조치 담당직원, 지방경찰대원, 지방자치단체 위조상품 단속업무 담당자 등 다양한 위조상품 단속 담당자들을 대상으로 실시하고 있습니다. 올해로 3회째를 맞이하는 세미나에는 지금까지 산리오(주), (주)TJM디자인, (주)구

로키본점, 골드윈, 포케몬코리아, 캐논(주) 등의 일본기업이 참가하여 자사제품의 정품과 위조상품 식별 방법과 위조상품 취급업체, 유통경로 등에 대한 정보를 직접 설명해 주셨습니다.

올해는 10월17일(목)에 개최하였으며 세미나 중 질의응답이 활발하게 이루어져 한국의 위조상품 단속업무 직원들의 의욕이 매우 높음을 확인할 수 있었습니다.

본 세미나는 위조상품 단속업무 직원에 대한 위조상품 식별법, 유통현황 등을 직접 설명하는 것으로 기업의 위조상품에 대한 매우 유효한 대책이 될 것입니다. 앞으로도 계속해서 실시할 예정으로 위조상품과 관련해 문제가 있는 기업은 참가하셔서 많은 도움을 받으시길 바랍니다.

주요 판례소개

컨티넨탈상표의 불사용 취소 심판사건(대법원 2012 후2463)

한국 상표법상 등록상표를 3년이상 '사용'하지 않을 경우 불사용에 해당되어 일본과 마찬가지로 취소사유가 됩니다.(한국상표법 제73조 제1항 제3호) 그러나 '사용'의 형태는 일본과 한국에서 차이가 있습니다. 즉 한국에서는 영문자와 한글 음역을 조합한 등록상표에 대해 어느 한쪽만 사용할 경우에는 '사용'에 해당되지 않습니다. 반면 일본 상표법에는 히라가나명, 가타카나명, 알파벳문자를 상호 변경하여도 읽는법(청호)이나 의미(관념)가 변하지 않을 경우에는 등록상표의 '사용'이라 규정하고 있습니다.

(일본상표법 제 50조 제1항 괄호조항)

그러나 이번 대법원 판결에 의해 영문자와 한글 음역을 조합한 등록상표에 있어서 그 조합에 따라 새로운 의미(관념)가 발생하지 않을 경우 어느 한쪽만 사용하여도 등록상표의 '사용'이라고 판단하여 과거의 판례가 변경되었습니다.

상세정보 및 한국 변리사의 견해를 당사무소 지식재산 홈페이지에 게재하였으므로 참조하여 주시기 바랍니다.

【한국 상표법 개정 정보】

한국 상표법의 전면개정 법률안이 입법되어 그 개요에 대해 아래와 같이 소개 드립니다. 상세내용은 당 사무소 홈페이지를 참조하여 주시기 바랍니다. 개정 조문안에 대한 일본어 번역은 현재 준비 중에 있으며 완료되는 대로 홈페이지에 게재할 예정입니다. 본 입법예고에 대한 의견제출 기간은 금년12월24일(화)까지입니다.

【주요 개정사항】

1. 상표의 사용주의 요소 보완

- 1) 상표의 사용에 의한 식별력 인정요건을 완화하고 상표를 사용한 결과 수요자 간에 특정인의 상품에 관한 출처를 표시하는 것으로 인식되면, 그 상표를 지정상품으로 상표 등록이 가능하도록 하고, 또한 해당 인식의 판단시점을 상표등록 여부 결정시로 함.(안33조2항)
- 2) 상표권 침해에 따른 손해배상 청구권자를 실사용자로 한정하여 상표브로커 등에 의한 손해배상 청구를 배제할 수 있도록 함.(안109조)
- 3) 같은 날에 2이상의 출원이 경합될 경우 출원인의 협의에 의하여 출원인을 정하도록 하는 선출원 주의를 보완하여 먼저 상표를 사용한 자가 등록을 받을 수 있도록 함.(안35조2항)

2. 불합리한 관행제거와 공정한 상표제도 구축

- 1) 표장의 종류를 산업통상자원부령으로 정하도록 위임하고, 상표의 정의를 간결하게 정비하여 서비스표 등 상표에 통합함.(안2조)
- 2) 자기의 상호 등의 사용에 대해 사회 통념상의 관점에서 상표권의 효력을 제한할 수 있게 함(안90조1항1호)
- 3) 저명한 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표에 대해 그 등록을 방지하는 저명상표의 회색화방지 조항을 신설함.(34조1항10호)
- 4) 유명상표의 무효심판에 대하여 이미 형성된 시장상황에 영향을 미치지 않도록 5년의 제척기간을 규정함.(안122조1항)
- 5) 상표부등록사유의 판단시점을 등록여부 결정시로 변경함.(안34조2항)
- 6) 한국내에서 상표사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한

권원없이 같은 상표를 먼저 출원하는 등, 신의칙에 반하는 상표 등록출원의 방지규정을 신설함.(안34조1항19호)

- 7) 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 출원한 경우 상표부등록사유 및 무효심판 사유로 변경함.(안34조1항18호)
- 8) 불사용취소심판의 청구인 적격을 '누구든지'로 확대하고, 심판청구일 3개월 이내에 사용한 행위에 대해서는 취소를 면하기 위한 '명목적 사용으로 추정' 하며, 불사용취소심결이 확정되면 그 심판청구일에 소급하여 권리가 소멸하는 것으로 규정함.(안119조4항)

3. 상표등록출원인의 편의제고 및 규제완화

- 1) 선등록·선출원상표와 동일·유사하다는 의견제출 통지를 받은 상표출원에 대하여 선등록상표권자·선출원상표권자로부터 동의를 받아 제출할 경우 해당상표의 등록을 인정하는 상표 공존동의제도를 도입함.(안36조)
- 2) 원서에 기재된 지정상품·류구분 뿐만 아니라 표장의 종류 등 출원인이 명백히 잘 못 기재한 것이 분명해 보이는 것은 심사관이 직권으로 보정을 할 수 있도록 함.(안59조1항)
- 3) 상표권 소멸 후 1년간 출원금지에 관한 규정을 삭제하여 해당 소멸 후 1년을 기다림 없이 상표등록을 할 수 있도록 함.(안34조)
- 4) 출원인 또는 권리자가 책임질 수 없는 사유로 상표에 관한 절차 또는 등록료 및 보전기간을 지키지 못한 경우 이를 회복할 수 있는 기간을 연장함.(안18조,77조)
- 5) 상표등록이의신청에 대하여 3인의 심사관합의체를 구성하도록 하고, 직권심사의 법적근거를 도입함.(안62조,63조)
- 6) 상표등록에 대한 심판 청구 후 1개월 이내에 해당 심판을 취하한 경우 심판 청구료를 반환하는 규정을 도입함.(안79조1항3호)
- 7) 니스분류 도입으로 규정된 상표분류전환등록 규정의 실효성이 소멸됨에 따라 동 규정을 삭제하고 부칙에 관련 규정을 마련함.(안 부칙3조)
- 8) 다류 등록상표권자가 일부지정상품에 대해서만 권리범위확대심판을 청구한 경우 지정상품마다 심판청구료를 산정할 수 있는 근거규정을 마련함.(안121조)
- 9) 기타 개정사항 및 알기쉬운 법령 정비기준에 반영 등

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.

한국특허청, 디자인공지증명제도 출범 (한국특허청, 2013.7.18)

한국특허청은 한국디자인진흥원과 7월18일 코리아디자인센터에서 '디자인공지 증명 제도' 출범식을 공동으로 개최하였다. 디자인공지증명제도는 자신의 디자인 창작물을 타인이 모방하지 못하도록 창작사실(창작자, 시기)을 증명해 주는 권리보호제도로 디자인출원하기 이전이라면 대한민국 국민 누구나 자신의 디자인 창작물을 디자인 공지증명시스템(www.publish.kidp.or.kr)을 통해 손쉽게 빠르게 공지증명 받을 수 있다.

삼성전자, 직무발명 보상 소송, 일부 승소 (전자신문 2013.7.18)

서울중앙지법 민사합의 13부는 18일 삼성전자 연구원 안모씨가 회사를 상대로 낸 청구소송에서 원고 일부 승소로 판결하고 안씨에게 1100만원을 지급하라고 판결했다. 재판부는 안씨가 삼성전사에서 일하면서 관련기술을 개발하고 특허를 받을 수 있는 권리를 회사에 양도했으므로 특별한 사정이 없는 한 회사는 안씨에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다고 판결했다.

지식재산권 적자 50억달러 육박 (전자신문 2013.7.21)

한국은행에 따르면 한국의 지식재산권 수치 적자규모는 지난해 49억5000만달러를 기록했다. 58억9000만달러까지 확대되다가 기업의 R&D투자 증가와 특허 크로스라이선스 체결 확대로 2011년 29억6000만달러로 축소됐다. 하지만 지난해 IT관련 품목 수출이 늘어나면서 지재권 수지는 사업서비스와 여행수지 다음으로 한국의 서비스 수지를 악화시키는 요인으로 작용했다.

지재권 수입은 2009년 이후 30억달러 수준을 넘어섰고, 2011년에는 43억4000만달러를 기록했다. 외국기업과의 로열티 계약을 맺는 방식으로 수익을 창출하는 국내 게임업체의 지재권 수입이 크게 증가한데 기인한다. 업종별로 보면, 자동차는 흑자를 기록한 반면 전지·전자, 도소매, 출판·영상·정보 등 대부분 업종에서 적자를 기록했다.

현대기아차, 미국서 스마트카 특허 침해 피소 (전자신문 2013.8.5)

5일 업계에 따르면 미국 특허관리회사인 AVS(American Vehicular Science)사는 현대차와 기아차를 상대로 각각 지난해

10월과 2월에 특허침해 소송을 미국 텍사스 동부지방법원에 제기했다. AVS가 제기한 특허침해 소송은 차량 진단 및 모니터링 시스템과 텔레매틱스 등 스마트카 핵심기술에 집중돼 있다. 현대차는 차량 진단을 위한 텔레매틱스 시스템 (특허번호:US6738697) 등 12개 특허와 관련한 소송이 걸려 있다. 기아차도 차량 정보와 모니터링 시스템 및 방법 (특허번호:US7082359) 등 11개의 특허침해 소송에 대응 중이다. AVS가 현대차와 기아차가 공동으로 침해했다고 주장하는 특허는 8개인 것으로 확인됐다.

특허괴물에 찍힌 한국기업, 올 상반기 200% 소송 급증 (전자신문 2013.8.21)

한국기업을 표적으로 한 특허괴물(NPEs)의 소송이 거세지고 있다. 최근 4년여간 특허 소송 증가율이 50%에 육박한다. 올 상반기에만 한국기업에 대한 특허괴물의 특허 소송 건수가 전년 동기 대비 200% 가까이 급증하면서 한국기업이 주요 먹잇감으로 떠올랐다. 소송 영역도 스마트폰, 스마트TV 등 IT기기 중심에서 자동차, 항공, 섬유 등 다양한 업종으로 점차 확대되고 있다. 전문가들은 한국기업이 해외 특허괴물에 대한 협상력을 높이고 제품 가격에 특허 리스크를 반영하는 등 보다 체계적이고 현실적 대응책 마련이 시급하다는 지적이다.

미국 오바마 대통령 거부권행사 안해 보호 무역정책 비판 일듯 (디지털타임스 2013.10.9)

삼성전자의 일부 스마트폰들이 미국 내 판매 중단 위기에 처했다. 버락 오바마 미국 대통령은 8일 갤럭시S2 등 삼성전자 구형 제품의 미국 내 수입금지 조치와 관련해 거부권을 행사하지 않기로 했다. 미국 무역대표부(USTR)는 이날 오바마 대통령을 대리해 성명을 내고 이같은 결정 사항을 발표했다. 수입 금지 대상 제품은 갤럭시S와 갤럭시S2, 갤럭시 넥서스, 갤럭시탭 등이다. 앞서 미국 국제무역위원회(ITC)는 지난 8월9일 삼성전자 구형 스마트폰이 애플의 상용특허 2건을 침해했다며 미국 내 수입금지 판정을 내린 바 있다. 오바마 대통령은 규정에 따라 60일간의 검토를 거친 끝에 마지막 날인 이날 오전 이 조치를 그대로 수용하기로 결정했다.



File No.56

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

비아그라 정제의 형태와 색깔은 독점할 수 있나?

최근 서울중앙지방법원은 “제네릭 약품인 팔팔정이 비아그라의 디자인권, 상표권 등을 침해했다”며 한국화이자제약(주) 등이 한미약품을 상대로 한 소송에서 원고 패소 판결을 내렸다. 과거에도 신약(오리지널)과 복제약(제네릭) 제약회사 사이에 물질특허나 제법특허를 둘러싼 침해분쟁이 빈발했으나, 이 소송은 특허권이 아닌 디자인권과 상표권을 기초로 제네릭 약품의 모양, 형상에 대하여 권리침해주장을 하였다는 점에서 업계의 주목을 끌었다.

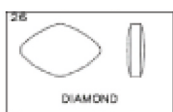
푸른색 마름모꼴 알약의 비독창성

화이자 측은 비아그라의 모양과 색상에 대하여, “푸른색 마름모꼴 알약 형상 및 색상은 기존의 알약들에서는 찾아볼 수 없는 독창적인 알약 디자인”이므로 비아그라와 유사한 형상과 색상을 사용한 팔팔정은 비아그라의 디자인권을 침해하였다고 주장하였다.

그러나 재판부는 아래 [그림 1]에 나타난 증거들에 기하여 “비아그라의 디자인은 출원 당시(1998년)부터 외국에서 배포된 간행물에 게재된 선행 디자인들과 동일하거나 유사한 디자인이므로 신규성이 없다”고 하면서 비아그라와 팔팔정의 유사 여부를 판단할 필요도 없이 비아그라의 디자인권 자체를 부정함으로써 원고 패소 판결을 하였다.

[그림 1]

비아그라(화이자) Minipress(화이자, 1993) 미국 약학협회 간행물(1995)



또한 위 판결이 선고된 같은 날, 특허심판원 역시 비아그라의 마름모꼴 형상이 이미 제약업계에 널리 알려져 있는 기본적인 알약 형상에 해당된다는 점을 들어 화이자의 등록 디자인권이 무효라는 심결을 내렸다.

새로운 에버그리닝 전략의 시도 및 한계

과거부터 오리지널 의약품을 개발한 제약회사들은 제네릭 의약품의 진입을 방지하고 독점적 시장을 보다 오랜 기간 유지하기 위하여 이른바 “에버그리닝 전략”(의약품 허가-특허연계 등의 약품에 특유한 제도를 바탕으로 특허의 존속기간을 연장하거나 하나의 약품에 여러 가지 특허를 순차적으로 등록함으로써 해당 제품의 특허기간을 오래 유지하여 시장에서 독점적

권리를 얻고자 하는 것을 말한다)을 펼쳐왔다.

비록 이 소송이 특허권이 아닌 디자인권과 상표권을 문제로 삼고 있다는 점에서 과거의 에버그리닝 전략과는 구별되지만, 디자인권과 상표권을 활용하여 오리지널 약품에 관한 특허권 존속기간의 만료 이후에도 여전히 지적재산권을 존속시켜 제네릭 제품의 판매로 인해 발생하는 이익 감소를 최소화한다는 측면에서 에버그리닝 전략의 일종이라고 평가될 수 있을 것이다.

그런데 의약품은 사람의 생명과 건강에 직결되기 때문에 각종 법령에서 의약품의 제조, 판매, 취급, 광고 등 여러 가지 사항들을 엄격하게 규제하고 있다. 일례로 색상의 경우 내복용으로는 적색, 황색, 녹색, 청색 등을 기본 색깔로 하는 색소 외에는 다른 색소들은 사용할 수 없도록 규정하고 있어 색상의 사용 범위가 제한되고 있다. 그리고 먹는 알약은 경구 투여되어야 하므로 그 크기나 형상에 일정한 제한이 가해질 수 밖에 없기에, 그 디자인으로서 원형, 캡슐형, 사각형, 마름모형, 하트형 등이 기본적인 형태로서 널리 이용되어 왔다.

이처럼 먹는 알약의 경우, 알약의 형상이나 색상을 선택함에 있어 그 범위가 상당히 제한되어 있기 때문에 특정 회사에 특정 디자인에 대한 독점권을 부여하면 다른 회사의 선택권은 크게 줄어들게 된다. 따라서 알약의 형상에 관한 디자인 출원의 심사에서는 물론, 등록된 디자인권의 권리범위를 판단함에 있어서도 엄격한 평가와 판단이 전제되어야 한다. 이러한 관점에서 재판부는 기본 색상(푸른색)과 기본 모양(마름모꼴)이 결합한 비아그라의 디자인에 대해 독점권을 부여할 수 없다고 본 것이다.

지적재산권과 공정 경쟁

지적재산권은 권리자에게 독점배타적인 권리를 부여함으로써 사람들의 발명이나 창작을 장려하고 있다. 그러나 기존의 발명이나 창작에 대한 사소한 변경 또는 누구나 쉽게 생각할 수 있는 것들에 대해서까지 독점권을 부여한다면 이는 오히려 공정한 경쟁을 제한하게 되므로 허용되어서는 아니 된다. 지적재산권자에 대한 독점권의 보호와 시장에서 공정한 경쟁의 촉진, 두 가치의 조화가 요구되는 것은 오리지널 약품과 제네릭 약품의 관계에서도 마찬가지라 할 것이다.

본 판결은 본 원고 집필 시점에서 항소되었으며, 위와 같은 관점에서 향후 귀추가 주목된다.

〈이번 해설자〉 법무법인(유한)태평양 변호사/변리사 이후동.

1964년생. 서울대학교 법학과 졸업, 동경대학 법학 석사. 1985년 사법시험 합격. 현재 법무법인 태평양 지적재산권팀 및 일본팀 리더. 특허법인 태평양 대표변리사.

(감수: 일본무역진흥기구(JETRO)서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미)



File No.57

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

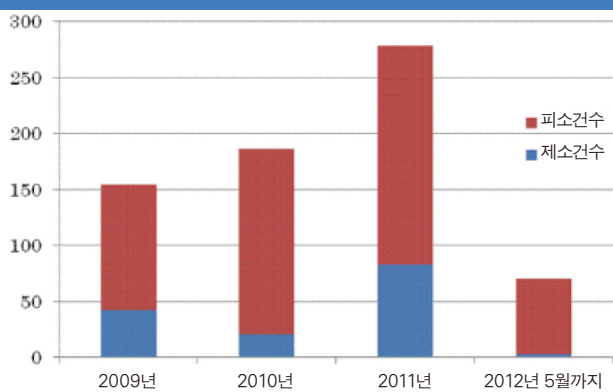
심화되고 있는 한국 지적재산 분쟁

삼성전자와 애플 간의 소송에서 알 수 있듯이 한국기업을 당사자로 한 소송이 세계 각국에서 다수 발생하고 있다. 과거 한국 대기업을 중심으로 한 대규모 지적재산 소송의 경우 주로 해외기업이 소송을 제기하는 사례가 많았지만, 최근에는 한국기업간 또는 한국측이 원고인 사례도 발생하고 있어 일본기업도 이러한 움직임에 주의할 필요가 있다.

일본기업을 당사자로 한 소송 빈발

최근 일본기업 등 해외기업과 한국기업간의 경쟁이 심화되고 있는 가운데 한국기업을 상대로 한 소송건수도 증가하는 추세이며, 특히 한국기업을 피고로 소송을 제기하는 사례가 많아지고 있다. 그 이유는 약진하고 있는 한국기업을 해외기업이 경쟁 상대로 위협을 느끼고 있기 때문으로 판단된다. 또한 한국 특허청의 2012년 8월 20일자 보도에 따르면 2007년부터 2012년 5월까지 발생한 해외기업과의 소송 1,070건 중 미국기업을 당사자로 한 건이 62.5%, 일본기업을 당사자로 한 건이 14.2%를 차지해 일본 및 미국기업과의 마찰이 심화되고 있음을 알 수 있다.

〔그림 1〕 한국기업과 해외기업과의 소송건수



출처: 한국특허청 2012년 8월30일자 보도자료

한국 대기업간의 대규모 소송 발생

이와 같이 한국기업은 특히 일본, 미국 기업과의 소송이 빈발하고 있는데, 과거 한국 대기업은 상대방으로부터 소송을 제기받았을 경우 방어적 반소 제기만 했을 뿐 스스로 상대방 기업을 공격하는 경우는 별로 없었고 한국 국내에서 이루어지는 대기업간의 전면적 대규모 소송제기는 거의 없었다. 그러나 지난 호에서도 언급했듯이 한국 대기업은 우수한 특허를 다수 보유함에 따라 최근에는 그 양상이 변하고 있는 것으로 보인다. 작년 4월에 삼성모바일디스플레이(현 삼성디스플레이)의 핵심기술을 유출한 혐의로 LG

디스플레이(LGD)의 이사 등이 입건된 영업비밀 유출사건을 계기로 삼성 디스플레이와 LG디스플레이 간에 발생한 대규모 지적재산 분쟁이 그 중 하나이다. 이 사건은 삼성디스플레이측은 액정디스플레이특허, LG디스플레이측은 유기EL디스플레이특허로, 삼성전자와 LG전자까지 끌어들여 한국을 대표하는 두 재벌회사가 전면 충돌하는 지적재산 소송사건으로 발전한 한국 대기업간의 적극적인 권리행사의 모습을 보여준 사건이었다.

그러나 이 사건은 사태를 심각하게 여긴 한국정부에 의해 기업간의 민사 사건임에도 불구하고 정부 주치의 중재를 통해 삼성전자, LG전자의 소송이 일단락되었으나, 올해 4월에 또 다시 삼성디스플레이측이 LG디스플레이의 유기EL기술을 유출했다는 이유로 강제수사를 하는 등 진흙탕 싸움의 양상을 보이고 있다. 이와 같이 이 사건은 한국기업이 적극적으로 소송을 제기하는 모습을 보이기 시작한 반면 영업비밀 유출도 빈번하게 발생하고 있음이 은연 중에 드러난 것이다.

권리행사의 모습에 변화를 보이는 한국기업

이 외에도 기업은 아니지만 한국전자통신정보원(ETRI)은 2008년경부터 애플, 노키아 등 여러 휴대전화 제조업체에 대해 3G 통신관련 특허침해 소송을 제기하여 합의금을 받는 등 전략에 변화를 보이고 있고, 앞서 언급한 삼성전자와 애플 사건에 있어서도 삼성전자가 표준기술에 필수특허를 사용했다며 소송을 제기하는 등 보유한 우수특허를 무기로 공세에 나서고 있다.

한국에서는 2012년의 기술무역수지가 미화 약 50억달러(약 100억엔)의 적자를 기록해 전체적으로 로열티 수입을 올릴 수 있는 우수한 특허 취득에 뒤쳐져 있다. 그러나 적어도 삼성전자, LG전자 등의 기업이나 그 관련 기업은 핵심기술 등 우수한 특허를 바탕으로 지적재산 포트폴리오를 강화하고 있으며, 최근 국가차원의 지적재산 역량강화 전략 하에 지적재산에 대한 인식도 향상되고 있어 지금보다 더 적극적으로 권리를 행사하게 되어 일본기업의 위협이 될 가능성이 높다.

〈이번 해설자〉

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

1992년 특허청 입청, 1996년 심사관 승진, 특허정보과, 특허심사조사실, 조정과 인사담당, 유럽특허청 파견, 2007년 심판관 승진, 심판과 법규담당, 주임상석 심사관 승진, 2011년 6월 현직.

