

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- > '한국지재세미나'(디자인보호법 및 상표법 주요 개정내용) (일본특허청 위탁사업) 개최 01
- 제12회 한국IPG세미나 안내 03

◎ IP를 알아

- > 기술력이 향상되고 있는 한국기업과 지식재산
 - 기술동향 조사결과 04
- > 한국 IP뉴스 07
- > 「신·지재최전선은 지금」
 - 현지 직원의 발명, 어떻게 하시겠습니까? 09
 - 특허침해금지 가처분
 - 신청이 특허권자에게 부메랑으로?! 10
 - 좋아지는 한국
 - 역 샌드위치 11
 - 사내 연구개발 성과는 모두 종업원 개인 것?
 - 우려되는 직무발명제도 법개정 12

한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

긴 겨울도 이제 끝나 가고 봄이 다가오고 있습니다. 4월은 일본기업들의 사업년도가 시작되는 시점으로 새로운 무언가를 시작한다는 기대감에 가슴 설레는 달이기도 합니다. 한국IPG에서는 회원 여러분들에게 유익한 정보를 제공하기 위해 앞으로 한국IPG를 어떻게 운영해 나갈 것인가 계획을 세우고 있습니다. 한국에서 사업전개를 추진하고 있는 여러분들의 지식재산권 관련에 대한 의견을 기다리고 있습니다. 미력하나마 한국IPG에서 여러분들을 지원해 드리겠습니다. 금년도 첫 활동으로 오는 5월20일(화)에 '한국IPG 세미나'를 개최할 예정입니다. 세미나장에서 회원 여러분들과 만나 뵙기를 고대합니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

한국지식재산세미나 '한국상표법, 디자인보호법의 최신 현황'(일본특허청 위탁사업)을 개최하였습니다.

한국에서는 박근혜대통령의 주요정책 중 하나인 '창조경제' 실현을 위한 지식재산의 중요성이 한층 더 강조되고 있는 가운데 헤이그협정 가입을 전제로 한 디자인보호법의 전면개정과 공정한 권리자 보호강화 등을 위한 상표법 전면 개정안이 입법예고 되는 등 의욕적으로 제도 정비를 추진하고 있습니다. 본 개정은 실무면에서도 일본기업 등의 출원인에게 영향을 미칠 것으로 보입니다.

이에 한국 상표법, 디자인보호법의 개정 현황을 중심으로 주요판례 등을 비롯한 최신 현황에 대해 지난 2월25일(오사카)와 26일(도쿄)에서 한국 최대 법률회사인 김앤장법률사무소의 변리사님을 모시고 세미나를 개최하였습니다.

세션1에서는 '한국 디자인보호법의 개정현황 및 최신 주요판례'에 대해 김앤장 법률사무소의 류창오 변리사님께서 설명을 해주셨고 세션2에서는 '한국 상표법의 개정현황 및 최신 주요판례'에 대해 김앤장법률사무소의 고이화 변리사님께서 설명해 주셨습니다.

본 세미나는 약200명이 참가한 가운데 성황리에 마쳤으며 설문조사에 따르면 참가자 만족도도 매우 높게 나타났습니다. 본 지면을 통해 감사 말씀드리며 세미나 개요에 대해 보고 드리겠습니다.

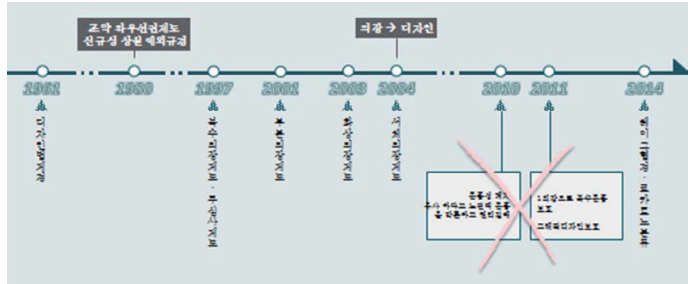
〈세션1: 한국 디자인보호법 개정 현황 및 최신 주요판례〉

- 김앤장 법률사무소 류창오 변리사

세션1에서는 2014년 7월1일부터 시행 예정인 디자인보호법의 전면 개정에 대해 설명해 주셨습니다. 이번 법개정은 한국 특허청이 2010 년도부터 추진해 온 제도개혁이며 주요 내용에는 헤이그협정 가입 을 전제로 한 국제출원 도입, 로카르노협정에 따른 국제분류의 도입 (2011년 4월17일 발효), 디자인 창작성 요건의 강화, 관련 디자인제 도의 도입 등과 한국 IPG가 애로사항으로서 개선을 건의한 확대 수출 원규정의 동일인 적용(자신이 먼저 출원한 전체 디자인에 의해 나중에 출원한 부분 디자인이 거절되는 사례)의 배제 규정의 도입 등이 포함 되었으며 현행법의 가지조문 등을 포함한 88조문을 정리하여 최종적 으로 229조문으로 전면 개정하였다는 설명을 해 주셨습니다.

또한 그 동안 반대가 심했던 디자인의 물품성의 폐지(상품을 막론하고 콘셉트가 동일한 디자인에 대한 권리행사를 가능케 함)와 그래픽디자 인을 권리보호의 대상으로 하는 등의 안건은 이번 개정내용에 포함되 지 않았습니다.

〈개정연혁〉



또한 본 강연에서는 법개정 현황을 비롯해 출원디자인이 등록을 받을 수 있는지 여부와 유사판단에 대한 판례소개, 각 지식재산 소송 등으로 본 디자인권의 침해소송 사례, 그 외에도 디자인과 상표, 또는 저작권 과 부정경쟁방지법 등의 관련법으로 보호하는 최근의 기업의 지식재 산 전략 등을 매우 폭넓게 소개 해 주셨습니다.

〈디자인 관련 지식재산 소송사례〉

2차적 의미 인정, 유사성 인정, Post-sales Confusion 인정



서울고등법원 2013년 6월13일자 선고 2012나97538 판결

마지막으로 세미나 발표내용의 포인트로서 1)한국은 디자인 위조제품 이 많기 때문에 디자인등록의 유효성이 일본보다 높다, 2)삼성전자도 한국 국내 소송에서 패한 바와 같이 지재관련 소송에 있어서는 이른바 흠어드벤처지가 없으며 따라서 일본기업이 권리행사에 소극적으로 대 응할 필요가 없다, 3)한일 양국의 디자인제도는 유사하여 오해의 소지 가 많고 디자인에 대한 실무는 수시로 바뀌기 때문에 현지 대리인의 도 움이 필요하다, 5)무심사를 간과해서는 뒤늦게 대처가 어려운 경우가 있으므로 주요제품에 대한 조사와 권리확보가 필요하다는 것 등에 대 해 설명을 해 주시면서 강연을 마쳤습니다.

〈세션2: 한국 상표법 개정현황 및 최근 주요사례〉

- 김앤장법률사무소 고이화 변리사

다음으로 세션2에서는 최근의 한국 상표법 개정현황에 대해 2012년 개정과 2013년 개정에 대해 소개해 주셨습니다.

한국 상표법은 2012년 한미FTA 체결에 따라 법개정이 이루어졌으며 소리·냄새상표, 증명표장제도, 법정 손해배상제도의 도입 외에도 비 밀유지 명령제도의 도입, 전용사용권 등록의 효력발생 요건을 제3자 대항요건으로 변경하는 등 주요내용의 법개정이 이루어졌습니다. 또 한 주목받았던 소리·냄새상표의 2014년 1월 현재 출원건수는 47건 (그 중 공고는 24건), 냄새상표의 출원건수는 2건이며 특히 냄새 상표 는 일본기업의 출원이라고 설명해 주셨습니다.

아울러 2013년도에는 실무적으로 주요내용의 법개정으로 이루어졌 으며 불사용 취소 심판제도가 개선되었습니다. 이에 따라 불사용 취소 심판에 의해 취소되었던 상표에 대해 심판청구인에게 우선출원기간을 부여했던 기존 제도가 폐지됨에 따라 해당 취소된 선출원상표와 출원 상표의 유사판단 시기가 출원시점에서 심사시점으로 변경되었습니다. 선등록상표와 출원상표의 유사판단 시기는 일본을 비롯한 많은 국가에 서 심사시점을 기준으로 하고 있지만 한국에서는 출원시점이 기준이었 기 때문에 한국 IPG에서도 애로사항 건의를 통해 변경을 요구해 왔습 니다. 이번 개정으로 불사용 취소심판이 개정됨에 따라 한발 앞으로 더 전진한 것 같습니다. 이점에 대해서는 나중에도 언급하겠지만 2015년 개정을 목표로 법개정 논의가 더 치열해 질 것으로 예상이 됩니다.

특히 영세기업을 상대로 한 이른바 상표브로커를 근절하고자 상호의 선사용권을 종전보다 폭넓게 인정하는 내용의 개정도 이루어졌다고 설명해 주셨습니다.

다음으로 2014년1월1일부터 시행된 심사기준의 주요 개정내용에 대 한 설명을 해 주신 후에 2013년 11월14일에 입법예고, 2015년 7월을 목표로 논의되고 있는 개정안에 대해 설명해 주셨습니다. 주요 내용은 1)사용에 의한 식별력 인정요건의 완화, 2)동일출원 경합시의 선사용

〈기존의 상호 선사용권이 인정되지 않은 사례〉

자신의 상호를 통상적 사용방법으로 표시한 것이 아닌 경우

대법원2000후380707

대법원98후1457



자 우선, 3)상표권의 불사용자에 대한 손해배상청구권의 제한, 4)저명 상표의 희석화방지 규정에 대한 도입, 5)불사용 취소시심판의 청구인 적격 완화와 소위 명목적사용 금지, 6)상표불등록사유의 판단시점을 심사시로 변경, 7)신의칙에 반한 상표의 등록 등의 방지, 8)디자인 공 동동의제도의 도입, 9)상표취소후 1년간의 출원금지 규정에 관한 폐 지 등 전면적인 개정이 예정되어 있음을 소개해 주셨습니다.

한국의 상표제도는 소개해 드린대로 등록주의지만 이와 같은 개정에 의해 사용주의적인 성격이 강해짐에 따라 동일한 등록주의인 일본의 상표제도에 대한 영향도 주목됩니다.

제12회 한국IPG세미나 개최 안내

한국IPG에서는 오는 5월20일(화)에 제12차 세미나를 아래와 같이 개최할 예정입니다. 세미나 내용은 세션1에서는 ‘한국기업의 지식재 산 동향’을 주제로 한양국제특허법인 김세원 파트너 변리사님을 모시 고 삼성전자 등을 사례로 특허와 디자인(의장) 출원 및 등록 현황을 조 사한 결과 보고와 전략에 대해 소개하고자 합니다. 세션2에서는 ‘아시 아지역의 지식재산 환경’을 주제로 일본특허청에서 제트로와 대만교 류협회에 파견된 전문가를 초빙하여 아시아지역의 지식재산 관련 환 경에 대해 소개를 하고자 합니다. 본 세미나는 회원은 물론이고 회원 이외의 분들도 참가 가능하오니 많은 참석 바랍니다(참가비는 무료). 참가 신청은 추후 다시 안내드리겠습니다.

〈일시〉 2014년 5월20일(화) 14:00~17:50 (교류회18:30~)

〈장소〉 서울재팬클럽(SJC)내 회의실

서울시 종로구 청계천로 41 영풍빌딩 12층

〈주최〉 한국IPG / SJC 지적재산위원회

(사무국: 제트로 서울사무소 지재팀)

아울러 이러한 법개정 이외에도 한국에서의 상표업무시의 일반적인 유의점에 대해 소개해 주셨습니다. 특히 한일의 상품 명칭의 차이점에 대해 예를 들어 설명을 해주셨고 한일의 유사범위와 정당한 사용으로 알고 있는 범위에 실무상의 차이점이 있다는 등에 대한 구체적인 설명 을 해 주셨습니다.

〈한일 상표제도의 차이점〉

1	일반적 유의점		
	상표보호기간	10~15년(특정업종 제외)	10년
	우선심사제도	없음	있음
	표준화제도	있음	없음
	이의신청	원인부족이외에 실사심판의 결정요청	원인부족이외에 실사심판의 결정요청
	등록료	10년(10년~15년) / 20년	10년 / 20년
	승인표상장구원	있음	없음
	청구인격	이해관계인	누구나
	주요심사기준	있음	없음
	선사용권	특정인의 상표로 인식	법제 인식
	지표상표	유명한 상표로 인식	법제 인식

이외에도 비아그라 관련 상표권 침해사건, 위치상표와 결합상표의 사 용에 관한 판례 등 주목할 만한 재판 사례를 소개해 주셨으며 총3시간 에 걸친 세미나 강연을 성황리에 마쳤습니다.

시간	내용(동시통역)
14:00 ~ 14:10	한국IPG리더 · SJC 지적재산위원장 인사말 / 하타다니 켄지 주식회사 한국히다치 사장
14:10 ~ 15:10	세션 1 : 한국기업의 지식재산동향 / 김세원 한양국제특허법인 파트너변리사
휴식 10분	
15:20 ~ 17:50 (각 35분)	세션 2 : 아시아지역의 지식재산 관련 환경 15:20-15:55 중국편: 제트로 북경사무소 카메가야 아키히사 지적재산권부장 15:55-16:30 대만편: 교류협회 대만사무소 우치야마 타카시 경제부주임 (휴식10분) 16:40-17:15 동남아시아편: 제트로 방콕사무소 오쿠마 야스오 지적재산권 부장 17:15-17:50 인도편: 제트로 뉴델리사무소 이마우라 아키요시 지적재산권 부장
17:50(폐회)	(폐회 후에 교류회(참가비: 30,000원)를 개최합니다.)

* 강연시간은 질의응답 시간포함입니다.

기술력이 향상되고 있는 한국기업과 지식재산
~기술동향 조사결과~

‘기술로 이기고 비즈니스에서 졌다’라는 말은 삼성전자 등 한국기업과의 경쟁에 어려움을 겪고 있는 일본기업이 자주 쓰는 말이다. 그러나 최근 기술력이 향상되고 있는 일본기업이 기술로는 아직 한국기업에게 지지않는다는 과신은 위험천만하다는 것을 알아야 한다.

따라서 한국을 대표하는 삼성전자의 사례를 들어 특허 측면에서 본 일본기업과의 비교 및 지식전략에 대해 일부 소개하고자 한다.

본 내용 자료는 특별한 표시가 없는 한 제트로 서울사무소가 실시한 ‘한국의 기술동향 조사(삼성전자, LG전자편)’ 및 ‘한국기업의 기술동향 조사 추가편(삼성전자, LG전자편)’을 인용한 것이다.

이 보고서의 전문은 당 사무소 홈페이지 (<http://www.jetro-ipr.or.kr/>) 의 ‘라이선스, 사업진출, 조달 등’의 ‘한국기업의 동향’에서 볼 수 있다.

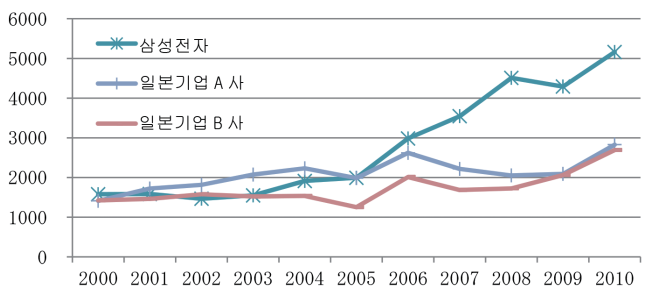
1. 기술력이 향상되고 있는 한국기업

(1) 일본기업을 추월한 삼성전자의 미국 특허등록

먼저 아래 표는 삼성전자의 각국 특허등록 현황인데, 특히 2005년 이후 미국에서의 특허등록을 적극적으로 추진하고 있고 일본의 동업종 타사와 비교해도 미국에서의 등록이 많이 이루어지고 있음을 알 수 있다.

특허등록을 중요시하고 있는 삼성전자의 모습은 뒷부분에서 언급하는 2.의 한국기업의 지식재산 전략과 같이 삼성의 기본적인 특허전략임을 알 수 있으나, 그렇다 하더라도 미국에서 이렇게 많은 권리를 취득하고 있는 것은 기술력이 뒷받침되고 있기 때문이라고 추측할 수 있다.

〈표1. 각기업의 미국특허 등록현황〉



〈표2. 2013년 미국 특허출원 순위〉

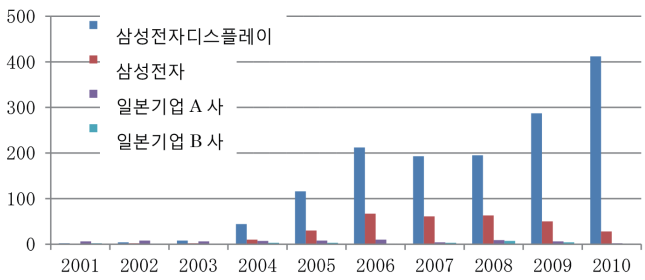
1	IBM	6478	6	파나소닉	2601
2	삼성전자	4675	7	도시바	2416
3	캐논	3825	8	휴하이정밀공업	2279
4	소니	3098	9	필립	2103
5	마이크로소프트	2660	10	LG전자	1947

출처 : 미국IFI CLAIMS Patent

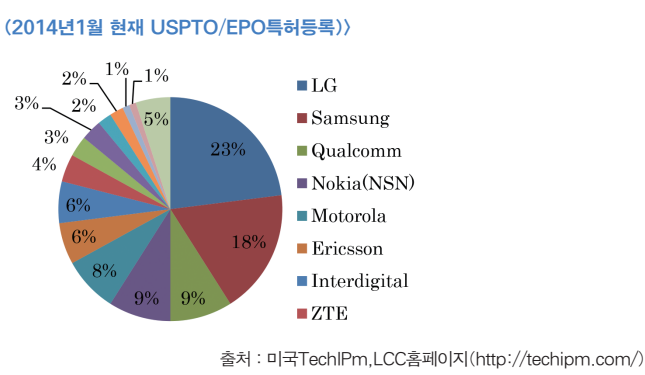
(2) 차세대 기술의 특허출원에서도 우위

물론 기업의 기술력은 특허 출원과 등록 건수만으로 평가하긴 어렵고 그 내용이 중요하다. 그러나 아쉽게도 1건 1건 그 내용을 파악하는 것은 매우 어려우므로 그 대신 이를 증명할 차세대 기술에 관한 특허 출원자료를 소개하고자 한다.

〈표3. 유기EL의 미국 출원현황〉



〈표4. 4G LTE의 표준규격 관련 특허 등록 비율 (2014년1월 현재 USPTO/EPO특허등록)〉



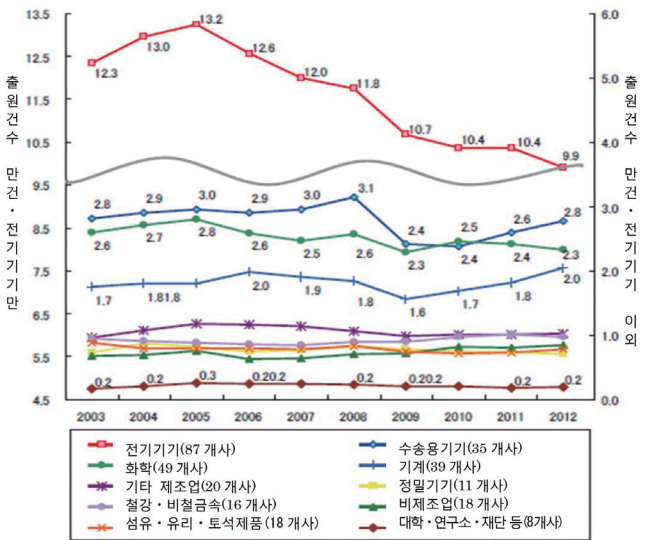
출처 : 미국TechIPm,LCC홈페이지(<http://techipm.com/>)

표와 같이 특허 첨단기술 분야의 특허출원을 보면 일본기업이 많이 뒤쳐지고 있는 상황임을 알 수 있다.

(3) 출원이 감소되고 있는 일본의 전기기기 업체

또 다른 흥미로운 자료를 소개하고자 한다. 최근 일본특허청의 특허출원은 많을 때는 40만건을 넘었으나 최근에는 감소 추세로 35만건 정도이다. 자세히 보면 출원을 감소시키고 있는 것은 주로 전기기기 업체인데 가령 자동차 등의 수송기기 업체는 리먼사태의 충격으로 출원이 저조했으나 점차 회복세를 보이고 있다.

〈표5. 업종별 일본 특허출원 건수 추이〉



최근 엔화 가치가 낮아져 자동차업체는 호조를 보이고 있으나 전기기기업체는 들쭉 날쭉하고 있다. 이 분석을 보면 공장이나 조달처의 해외진출이 추진되고 있는 업체는 저렴한 엔화가격의 혜택을 받고 있지 못해 그렇다는 의견이 있으나 정말 그것만이 이유일까?

2. 한국기업의 지식재산 전략

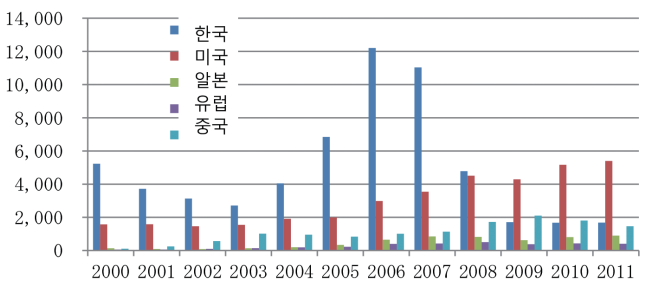
(1) 미국에서의 특허등록을 중요시하고 있는 삼성전자

다음으로 삼성전자의 출원과 등록을 중심으로 지식재산 전략에 대해 간단히 소개하고자 한다. 삼성전자가 2005년에 ‘특허경영 혁신’, 또는 ‘No Patent No Future’라는 슬로건을 내걸고 IP조치를 대폭 강화한 것은 익히 알고 있을 것이다. 또한 특허출원 혹은 등록 추이를 보면 그 기본적인 생각을 일목요연하게 알 수 있다.

표와 같이 삼성전자는 자국인 한국에서의 특허등록을 대폭 줄이는 반면 미국에서의 특허등록을 늘려 근래 몇년 사이에 자국보다도 미국에 더 많은 특허를 등록했다.이는 단순히 권리내용에 대한 양에서 질로의 전환만이 아닌 시장규모나 법시행 등을 포함한 종합적인 양에서 질로의 전환이라고 평가할 수 있다.

일본 대기업과 중견기업에서도 특허를 양에서 질로의 전환이나

〈표6. 삼성전자의 각국 특허등록 현황〉

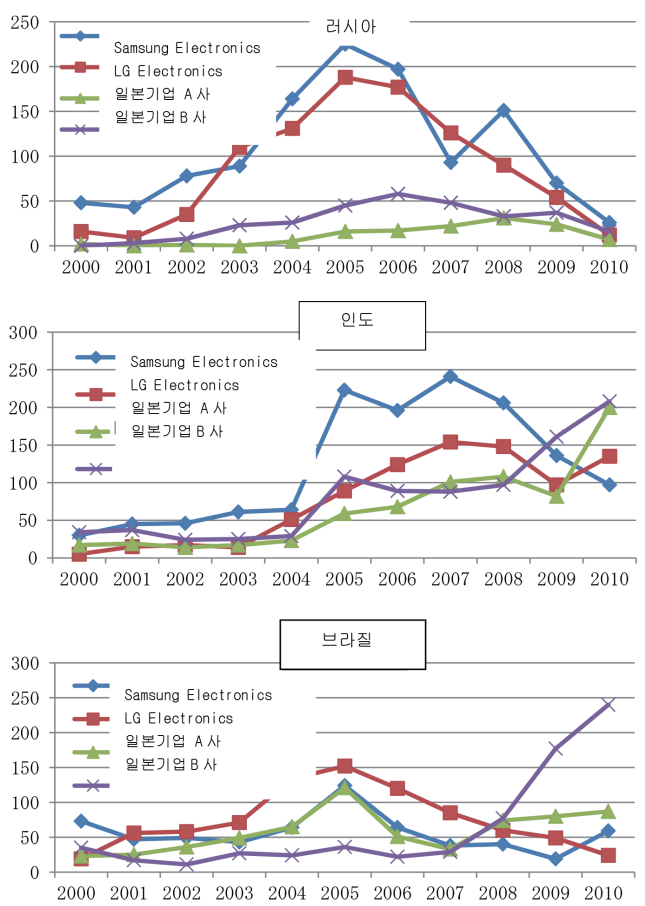


출원의 세계화를 오래 전부터 이미 추진해 왔으나 삼성전자처럼 자국보다 타국에서의 특허등록을 더 많이 하는 기업은 지금까지 존재하지 않는다.

(2) 신흥국에서 리드해 온 삼성전자의 특허출원

삼성전자 등 한국기업은 일본기업이 진출하지 않은 신흥국 등에 일찌감치 진출하여 그 기반을 다졌다고 한다. 신흥국에 대한 특허출원 동향을 조사한 결과는 다음과 같다.

〈표7. 신흥국에서의 특허출원 현황〉



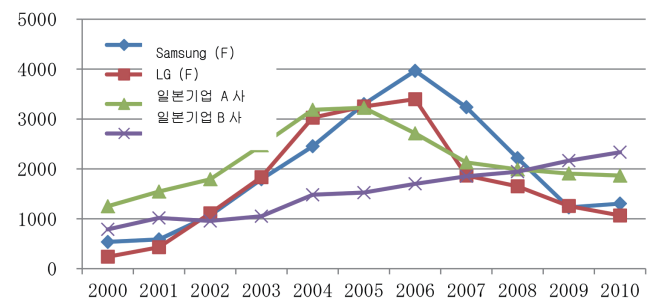
표에서 알 수 있듯이 한국기업이 2000년도 초반부터 중반에 걸쳐서 일본기업보다 먼저 신흥국에 특허출원을 실시하고 있음을 알 수 있다. 특허출원의 현황에서 보이는 바와 같이 앞서 언급한 분석과 일치한다.

또한 표를 보면 최근 삼성전자·LG전자의 출원이 감소하고 있으며 일본기업이 역전하고 있는 것을 알 수 있다. 그 이유는 무엇일까?

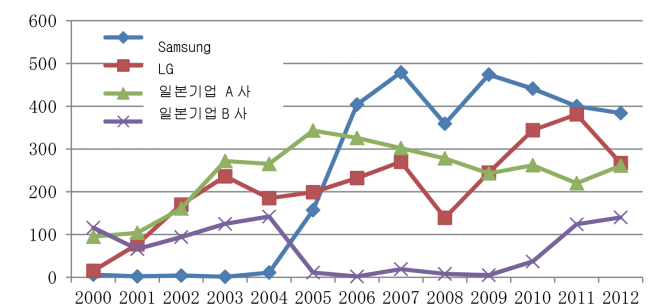
(3) 디자인(의장)을 중요시하는 삼성전자

첫번째 답은 일본기업이 뒤늦게 이와 같은 국가나 지역의 특허출원에 관심을 가지기 시작한 것으로 보이며 두번째 답은 삼성전자는 신흥국의 특허 범시행을 염두를 두고 이와 같은 국가에서의 유효하고 활용하기 쉬운 지식재산권으로서 디자인(의장)을 보다 더 중요시하고 있다는 것이다. 특허와 디자인(의장)의 자료 수집에 비교적 신빙성이 높은 신흥국으로서 중국의 자료를 참고로 소개하고자 한다.

〈표8. 각 기업의 중국 특허등록 현황〉



〈표9. 각 기업의 중국 디자인(의장) 등록 현황〉

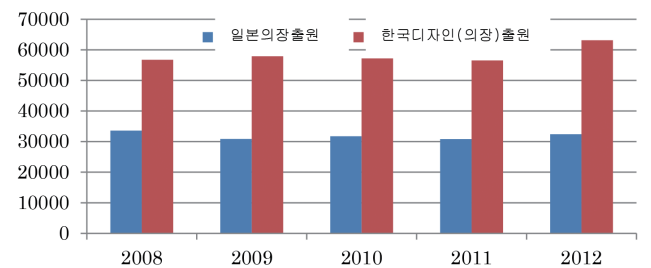


표와 같이 삼성전자는 최근 중국에서의 특허출원을 대폭 줄인 반면에 디자인(의장)은 지속적으로 건수를 유지하고 있는 것을 알 수 있다.

(4) 디자인(의장)에서 뒤쳐진 일본기업

그렇다면 지식재산권에서 디자인(의장)출원은 일본기업이 매우

〈표10. 한국과 일본의 디자인(의장) 출원 추이〉



뒤쳐지고 있음을 알고 있는가? 자료를 통해 아래와 같이 소개하고자 한다.

이것은 일본특허청에 출원한 의장출원과 한국특허청에 출원한 디자인(의장) 출원의 추이인데 보이는 바와 같이 일본특허청에 대한 출원은 한국의 약 절반 정도이다. 한국과 비교해 일본이 인구 2배, 경제규모는 4배인 점을 감안해 디자인 출원이 그 절반정도라는 것은 검토해 볼 사항이다.

일본기업은 흔히 기술이 편중되어 있다는 평가를 듣는데 실은 일본의 특허출원은 앞서 언급한 바와 같이 약35만건이고, 한국의 특허출원은 약20만건이며, 여기에서 소개한 디자인(의장)의 출원 건수를 합하여 고려해 보면 역시 편중되고 있음을 알 수 있다.

‘일본기업이 잘 못하니까 한국기업에게 배워라’는 것은 결코 아니다. 그러나 ‘기술로 이기고 비즈니스에서 졌다’라는 말을 들을 때마다 위기감이 든다.

또한 신흥국으로의 진출과 기술(특허)에 편중된 일본기업의 지식재산 전략 등 재검토할 사항이 적지 않을 것이다.

한국 IP 뉴스

일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중에서, 위조품, 권리침해를 중심으로 한국의 지재 동향 정보를 게재했습니다. 상세한 기사 및 기타 뉴스에 대해서는 홈페이지의 「뉴스 속보」를 참고해 주시기 바랍니다.

미ITC, 삼성·LG등 광디스크드라이버 특허침해 조사

전자신문(2013.10.22)

미국 국제무역위원회(ITC)가 한국의 삼성전자와 LG전자, 일본의 닌텐도 등 아시아 전자업체 7곳에 컴퓨터, DVD, TV, 콘솔게임기 등에 쓰이는 광디스크드라이브(ODD)와 관련된 특허침해 혐의로 조사에 들어갔다고 글로벌타임스가 22일 보도했다. 이번 조사는 미국의 옵티컬 디바이스가 지난 달 미국에 수입 판매되는 이들 회사 제품이 자사 특허를 침해했다며 ITC에 제한적 수입금지나 영업정지 명령을 내려줄 것을 요청한데 따른 것이다. 그러나 ITC는 이에 대해 아직 아무런 결정을 내리지 않았다.

삼성, 표준특허로 미 ITC항고 디지털타임스(2013.11.3)

독일의 특허전문 블로그 포스페이션즈에 따르면 삼성전자는 미국 국제무역위원회(ITC)가 기각한 특허 3건 중 표준특허(특허번호644) 1건에 대해서만 항고하는 내용을 담은 준비 서면을 최근 연방순회항소법원에 제출한 것으로 나타났다. 이는 삼성전자가 항고심에서 표준특허가 아닌 상용특허 공격에 집중할 것이라는 업계의 예상을 뒤엎는 것이다. 삼성전자는 ITC에 애플이 자사의 3세대(3G) 무선통신 관련 표준특허 2건(특허번호 348, 644)과 상용 특허 2건(특허번호 980, 114)을 침해했다고 제소했지만 ITC의 행정판사는 이 중 표준특허인 348 특허만 침해를 인정한 바 있다.

삼성전자 애플에 3080억 배상... 총 배상액 9876억

전자신문(2013.11.22)

21일 미국 캘리포니아북부 연방 지방법원 새너제이지원에서 열린 배상액 재산정 재판에서 배심원단은 삼성전자의 추가 배상액을 2억 9000만 달러로 산정했다. 당초 배상액 4억1000만 달러보다는 소폭 감소했다. 하지만 삼성전자가 주장했던 배상액 5270만 달러보다는 훨씬 큰 금액으로 애플이 주장한 배상액 3억 7978만 달러에 더 가까운 결과가 나왔다. 이번 재산정 재판에서 판결이 나온 배상액과 지난 3월 판결로 확정된 배상액을 합하면 삼성전자 배상액은 총 9억3000만 달러가 된다.

삼성전자는 지난 3분기 IM(IT모바일) 부문 영업이익이 6조 7000억원임을 감안하면 손해배상액이 최종 확정돼도 타격이 크지 않다.

한국 최대규모 가짜 의약품 판매업자 일당 검거 한국특허청(2013.11.22)

한국특허청 상표권 특별사법경찰대는 비아그라, 시알리스 등 유명ED치료약의 가짜 의약품을 판매한 혐의로 중국동포 전 모씨(여, 42세)와 국내 배송책임 오빠 전 모씨(남, 46세)를 상표법 위반으로 구속하고 공범인 전씨 남편 정 모씨(남, 52세)와 그의 여동생 정 모씨(여, 49세)를 같은 혐의로 입건했다고 22일 밝혔다. 상표권 특별사법경찰대는 올해 5월부터 수사에 착수하여 끈질긴 추적 끝에 지난 4일 서울 영등포구 신길동 소재 보관 창고에 판매중이던 비아드라, 시알리스, 레비트라 등 짝퉁 발기부전 치료제 37만여정, 포장용기, 사용설명서 등 총 5만여점(정품시가 371억원)을 압수하였다. 구속된 전 모씨 등은 올해 초부터 최근까지 영등포구 신길동 소재 가정집을 위장한 창고에서 유명제품인 비아그라 뿐만 아니라 시알리스, 레비트라, 국내 제약사 동아제약의 자이데나까지 4종의 발기부전 치료제와 항진균제인 디푸루칸 등 3백7십억원대 가짜 약품을 불법으로 유통시켰다.

기업5.6% ‘한 번이라도 지재권 침해당한 적 있다’ 디지털타임스(2013.12.8)

산업통상자원부 무역위원회와 특허청은 8일 ‘2013년 지재권 침해 실태조사 결과’를 발표했다. 조사 대상 모집단은 1만8000여 기업(2012년 기준)이다. 지재권 침해를 경험한 기업 비율은 2011년 4.3%에서 2012년 5.6%로 1.3%포인트 높아졌다. 연평균 60건 이상 출원 기업 중 지재권 침해를 받은 기업의 비율은 20.3%로 나타났다. 지재권 침해 유형은 특허권 39.7%, 상표권 27.7%, 디자인권 21.9%, 실용신안 5.0%, 영업비밀 2.3% 순이었다. 전년과 비교해 상표권(14.3%→27.7%), 영업비밀(0.6%→2.3%)의 침해 비율이 급상승했다. 침해 제품은 국내에서 82.7%, 중국에서 18.2% 제조되며 유통구조(복수응답)로는 대리점, 시장 등 오프라인 83.5%, 인터넷, 홈쇼핑 등 온라인

인 29.5%로 나타났다. 기업의 지재권 침해 대응방법으로는 경고장 발송이 46.6%로 가장 많았고, 소송 등 사법구제(31.4%), 행정기관 단속 조사요청(18.2%) 순이었다.

삼성전자, 국내 법원에서 애플과의 특허소송 완결 전자신문(2013.12.12)

서울중앙지법 민사합의 13부는 12일 삼성전자가 애플코리아를 상대로 낸 특허침해금지 소송에서 원고 패소로 판결했다. 삼성이 침해 당했다고 주장한 특허는 단문메시지 입력 중 화면 분할(808 특허), 문자메시지와 사진 표시 방법(700 특허), 상황 지시자 이벤트 발생 연계 (645 특허) 등 3건이다. 재판부는 808 특허와 646 특허는 진보성을 인정할 수 없다고 판결했고, 700 특허는 특허 구성을 구비했다고 볼 수 없어 침해가 아니라고 설명했다. 재판부는 808 특허에 대해 ‘통상의 기술자라면 1999년에 공개된 애플의 PDA 기술로부터 808 특허를 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다고 밝혔고 646 특허는 애플이 1996년에 국내에서 판매한 PDA제품과 비교할 때 진보성이 없다고 판단했다. 700 특허는 애플 제품이 삼성전자 특허의 구성 일부를 구비하지 않았기 때문에 특허를 침해한 것으로 볼 수 없다고 판시했다. 이에 대해 삼성전자는 즉각 항소하겠다는 뜻을 밝혔다.

영세상인, 상표브로커 횡포에 대응 쉬워져 한국특허청(2013.12.10)

앞으로는 영세상인이 상표브로커의 횡포에 대응하기 쉬워진다. 상표 침해 경고장을 받았더라도 상표브로커가 출원하기 전부터 상호를 사용하던 사람들은 민형사상 대응을 할 필요없이 상호를 계속 사용할 수 있도록 상표법이 개정됐기 때문이다.(10월6일 시행) 또한 12월 초부터는 ‘상표브로커 피해신고 사이트’가 개설되어 상표브로커 관련 대응방안 상담서비스가 제공된다.

불법복제 감소세 뚜렷 전자신문 (2014.1.5)

국가지식재산위원회와 법무부 등 11개 부처가 참여해 발간한 ‘2013년도 지식재산 침해대응 및 보호집행 보고서’에 따르면 불법복제를 시장규모는 같은 기간 8784억원에서 3055억원으로 감소했다. 불법 복제물 유통량은 2009년 23억 9602만개에서 2012년 20억6000만대로 줄었다. 불법 복제물 이용이 감소하면서 합법 저작물 시장 규모는 2009년 8조 1507억원에서 2012년 11조 4963억원으로 3조3000억원가량 증가했다. 산업재산권 분야에서는 특

허청이 2010년 발족한 특별사법경찰의 위조상품 단속 활동이 두드러졌다. 특별사법경찰은 지난 해 12월 말까지 총 376명을 형사 입건하고 82만여점을 압수했으며 온라인 쇼핑몰 800여곳을 접속 차단 또는 폐쇄 조치했다.

미국법원 ‘삼성이 애플 자동완성 특허침해’ 판결 디지털타임스 (2014.1.22)

22일 외신 등에 따르면 미국 북부 캘리포니아 연방지방법원 새너제이지원 루시 고 판사는 삼성전자 스마트폰이 애플의 ‘단어 자동완성’특허를 침해했다는 내용이 포함된 사실심리 생략판결을 내렸다. 미국 법원의 사실심리생략판결은 원고나 피고 등 당사자의 청구에 따라 이뤄지는 일종의 약식 재판이다. 루시 고 판사는 삼성전자의 스마트폰 11종이 애플이 보유한 스마트폰 단어 자동완성기능에 관한 특허를 침해했다는 애플의 주장을 인정했다. 문제가 된 제품은 삼성전자 어드마이어, 캡티베이트, 글라이드, 캉커 4G, 엑지비트 II 4G, 갤럭시 넥서스, 갤럭시 노트, 갤럭시 S II, 갤럭시S II 에픽4G터치, 스트래토스피어, 트랜스폼 울트라다. 또한 루시 고 판사는 삼성전자가 애플을 상대로 침해를 주장했던 멀티미디어 동기화 특허에 대해서는 같은 내용의 선행 특허가 이미 존재한다는 이유로 무효로 판결했다.

창조경제의 견인차 특허출원, 20만건 돌파 한국특허청(2014.2.12)

창의적 아이디어가 성장엔진이 되는 창조경제가 출발한지 1년, 그 구체적 성과로서 특허 출원이 20만 건을 돌파하였다. 이러한 성과는 대기업, 중소벤처기업, 출연 연구기관 등 창조경제 주역들이 활발한 혁신 활동과 창조경제 실현의 조력자로서 특허청이 개인과 기업의 혁신적 아이디어와 기술을 지식재산으로 권리화하도록 지식재산 창출 역량을 지원한 노력의 결과물로 나타난 것이다. 특허청이 발표한 ‘2013년도 지식재산 통계 동향’ 자료에 따르면 2013년도 특허 출원건수는 204,589건을 기록하였는 바, 이는 1949년 200여건이었던 특허 출원이 1980년도에 5,000여건, 2000년도에 10만여건을 달성하고, 13년만에 2배로 도약한 것이다. 특허출원은 2008년에서 2009년 4.2% 감소하였다가 2010년 4.0% 증가하며 성장세로 전환된 이후 최근 4년간 지속적으로 증가하고 있으며 2013년에는 전년 대비 8.3% 증가하였다. 이러한 특허출원 증가율은 전 세계 특허 출원을 주도하는 선진국 특허청과 비교해 볼 때 중국을 제외하고 유럽 미국보다 높은 수준을 나타내고 있다.

※ 상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 '한국지적재산 뉴스를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetro-ipr.or.kr/newsLetter_list.asp'



File No. 58

현지 종업원의 발명, 어떻게 하시겠습니까?

작년 11월 삼성전자 전 종업원이 재직중에 실시한 직무발명에 대해 약 60억원(약6억엔)의 보상금을 지불하라는 판결이 서울중앙법원에서 선고되었다.(2010 가합 41527호, 2012.11.23 판결선고) 한편 한국정부는 중소기업·중견기업을 대상으로 ‘직무발명보상제도의 우수기업 인증제도’를 도입하는 등 종업원 발명의 관리에 관심이 쏠리고 있다. 직무발명에 관한 근무규정 등을 정비하는 것은 일본기업에 있어서 당연한 일이지만 한국 실정에 맞는 것인지 알아볼 필요가 있다.

한국에서 직무발명에 대한 인식이 높아지고 있다

종업원이 직무와 관련하여 실시한 발명을 ‘직무발명’이라 하는데 직무발명은 기업에 귀속되지 않고 특허를 받을 권리는 발명을 실시한 종업원이 보유한다. 그러므로 기업이 해당 발명에 대해 특허를 받을 권리 등을 얻기 위해서는 발명을 실시한 종업원에 대해 계약이나 근무규정 등을 통해 ‘정당한 보상’을 실시하고 그 권리의 승계를 받을 필요가 있다. 일본에서는 약10년 전부터 직무발명에 관한 재판이 다수 발생하여 보상금(대가) 지불 금액이 수백만엔부터 200억엔에 이르는 판결이 나와 큰 주목을 받았다. 한국에서도 이틀테면 모두 부분에서도 소개한 판결외에도 2005년 LG전자의 전종업원이 제소한 사건이나 2008년에 MPEG와 관련된 사건이 발생하여 수억원 규모의 고액의 판결이 선고되는 등 최근에는 종업원의 직무발명에 대한 인식이 높아지고 있다.

‘창조경제’로 주목 받는 직무발명

한편 현황을 살펴보면 직무발명의 근무규정 등을 보유·활용하고 있는 한국기업은 전체 기업 중 35.5%, 대기업만을 보면 65.9%에 머무르고 있다. (‘2012년도 지식재산활용실태조사’, 한국특허청·한국무역위원회) 때문에 한국정부는 박근혜 정부가 목표로 하고 있는 ‘창조경제’ 실현의 일환으로 기업의 직무발명 보상규정을 도입하는 한편, 정비 등을 추진하고 있으며 중소기업·중견기업을 대상으로 ‘직무발명 보상제도의 우수기업 인증제도’를 신설하고, 관련 규정을 정비하는 등 최근 직무발명에 관한 관심도가 서서히 높아지고 있다.

대부분의 일본기업은 직무발명에 관한 사내규정이나 근무규정 등을 정비하고 있다고 보여지나 그 규정이 한국의 직무발명제도의 규정에 맞는 것인지 확인할 필요가 있다.

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

일본과 다른 한국의 직무발명제도의 규정

직무발명에 관한 제도는 일본에서는 특허법으로 한국에서는 발명진흥법으로 규정하고 있으며 그 기본 견해는 대부분 동일하지만 한국의 직무발명에 관한 구체적인 규정에는 일본과 다른 점들이 있다. 주요한 차이점을 아래와 같이 소개한다.

- 1) 종업원은 직무발명을 완성한 경우 지체없이 그 사실을 사용자에게 통지할 의무가 있다. (법률12조)
- 2) 직무발명에 관한 권리 승계 등을 정한 계약 또는 근무규정이 없을 경우 종업원의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다.(법률13조1항)
- 3) 사용자는 종업원의 통지를 받은 후 4개월 이내에 승계여부를 종업원에게 통지할 필요가 있고 해당 통지를 하지 않을 경우 직무발명에 대한 승계를 포기한 것으로 본다. 또한 종업원의 동의없이 통상실시권을 얻을 수 없다. (법률13조2항)
- 4)기타 출원보류시의 보상외무, 직무발명심의회 설치, 분쟁조정, 비밀유지 의무(법률16~19) 등

이와 같이 직무발명에 관한 규정을 명확하게 규정하여 필요한 절차를 밟지 않은 경우에는 사용자 즉 기업측은 필요한 권리 승계를 받을 수 없게 될 뿐만이 아니라 해당 직무발명을 실시하는 권리(통상실시권)의 취득도 어려워질 수 있다. 그러므로 한국의 실정을 잘 알아보고 명확한 직무발명에 관한 계약과 근무규정을 정비할 필요가 있다. 직무발명 보상이 정당한 보상임을 인정받기 위해서는 일본처럼 종업원과 협의나 의견수렴 등이 고려되며, 합리적인 것으로 인정받아야 하며 기업측이 보상액 등을 일방적으로 결정해서는 안된다. 직무발명 보상은 그 경제적가치에 의해서도 좌우되는데 가령 출원·등록보상은 각각 5~20만원 정도, 실시보상은 500만원 이하, 혹은 얻은 수익에 대한 소정 분할, 권리 처분 보상은 얻은 수익의 10% 이하 정도로 설정된 사례가 있다. 직무발명이란 연구·개발을 실시하는 기업 이외에는 관계가 없다고 생각하기 쉬우나 제조현장 등에서의 반짝 아이디어를 비롯해 비즈니스 모델 등도 대상이 될 수 있다. 또한 파견직원의 경우는 파견회사와의 관계도 고려해야 한다. 한국 현지의 제조라인을 운영하고 있는 일본기업은 물론이고 영업·판매만 하는 경우에도 전문가의 상담을 받을 필요가 있다.

〈이번 해설자〉

일본무역진흥기구 (JETRO) 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미 (일본특허청 파견)

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



File No. 59

특허침해금지 가처분

~신청이 특허권자에게 부메랑으로?!~

특허권의 침해가 발생하였을 시 어떻게 대처할 것인가?

침해소송은 판결에 이르기까지 너무나 오랜 시간이 걸린다. 때문에 신속한 조치 중 하나로 침해품 판매를 금지하는 가처분 신청이 종종 이용된다. 하지만 가처분 신청으로 인해 특허권자의 법적 리스크가 높아질 수 있다는 것을 알고 있는가. 신속한 조치가 기대되는 만큼 남발하기 쉽기 때문에 신중하게 신청해야 할 것이다.

가처분 신청의 실효성

가처분은 그 특성상 신청이 인용되면 채무자(침해자)에게 금지 등의 치명적인 손해를 입힐 수 있으나 반대로 그 신청이 기각되면 채권자(특허권자)에게 특허권을 통한 실질적인 보호를 받을 수 없게 되는 등 소송을 통한 판결을 받지 않음에도 양 당사자에게 미치는 영향이 매우 크다. 때문에 가처분 심리는 심문기일을 열어 심리를 진행하고 있으며 본안 소송만큼 장기화되는 경향을 보이고 있다.

한편 가처분 심리는 신청이유의 입증 조건이 본안 소송보다도 덜 까다롭고 법관이 일응 확실하다고 추측할 수 있는 상태까지 소명하면 충분하므로, 침해자가 상대방의 등록발명에 대해 과거에도 잘 알려진 기술이며 특허가 무효하다는 주장을 할 경우, 본안 소송에서와 같이 증명하지 않았을 경우라도 법관이 특허가 무효화될 개연성이 있다고 판단하면 가처분 신청은 기각될 가능성이 있다.

이처럼 가처분 신청은 심리기간이 장기화되고 있으며, 본래 소송을 제기하면 승소할 수 있었던 사건이라도 신청이 기각될 가능성이 있다는 점에 먼저 유의해야 할 것이다.

특허권자의 법적리스크에 대한 확대 가능성

그렇다면 가처분 신청이 인정되어 집행 실시 후, 특허권자가 특허권 침해소송에서 패소하거나 특허권이 무효가 된 경우, 특허권자는 해당 가처분 집행으로 인한 상대방의 손해에 대해 배상책임을 저야만 하는가? 이와 관련한 대법원 판례에서는, 가처분 등이 집행된 후에 본안 소송에서 특허권자의 패소가 확정된 경우에는, 특별한 사정이 없는 한 상대방이 부당한 집행으로 인해 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 되어있다

(대법원 2002.9.24선고 2000다46184 판결 등).

또한 최근 고등법원의 판결(2009.1.13 선고 2007나105732, 2007나105749판결)에서는, 특허권 침해금지 가처분 신청에 의해 집행 후에 가처분의 부당성이 밝혀진 경우라면, 특허권자가 본안 소송에서 패소가 확정되어 있지 않다 하더라도, 해당 가처분으로 인해 상대방이 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 판시하고 있다. 이 외에도 최근 대법원(2012.1.19선고 2010다95390)의 전원합의체 판결에서는 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효심판을 통해 무효가 확실시 된 경우, 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 특허남용에 해당하여 허용되지 않는다는 취지로 판시하였으며, 이는 특허권 사용에 대해 종전보다 엄격해진 견해를 보이고 있다.

가처분 신청은 신중하게!

그렇다면 이와 같은 문제를 방지하기 위해서 특허권자는 어떤 점에 주의해야 할 것인가?

먼저 특허권 침해를 발견했을 경우에는 가처분을 너무 서둘러 신청해서는 안되며, 선행문헌 등을 조사하여 자신의 특허권이 무효가 될 가능성은 없는지 충분히 알아볼 필요가 있다.

그 다음으로 침해행위가 앞으로도 지속될 가능성이 있는지, 그로 인해 입을 피해 규모는 어느 정도인지 등 사안의 급박한 정도를 면밀히 검토하여 가처분의 실효성을 판단해야 할 것이다. 가령 침해자가 더 이상 침해행위를 계속할 의지가 없거나, 특허권자가 최종적으로 얻을 이익이 크지 않을 것으로 예상된다면, 가처분 신청은 적절한 수단이 아닐수 있다.

아울러 비즈니스 관점에서도 가처분 신청을 남발하면 비용증가뿐 아니라, 공정경쟁을 저해하여 기업의 이미지 저하 등을 초래할 수 있으므로, 신청시에는 충분한 검토가 필요할 것이다.

〈이번 해설자〉

특허법인 NAM&NAM 변리사 정현주 (전자팀)

2001년 연세대학교 전자공학과 졸업. 1997년 변리사 시험(34기)합격. 1998년부터 특허법인 원전 근무. 2001년부터 현직. 대한변리사회원
(감수: 일본무역진흥기구=제트로 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미)



File No. 60

좁아지는 한국

~역 샌드위치론~

스마트폰·박형(薄型)TV 세계 점유율 약30% , DRAM 반도체 세계 점유율 40% 등 삼성전자의 호조세는 계속되고 있다. 이외에도 2차전지나 자동차분야 등에서 한국기업의 약진이 눈에 띄어 최근 한국의 기술력은 일본과 어깨를 나란히 하거나 IT 등 일부분야는 추월한 것 처럼 보인다. 그러나 전체를 보면 일본과 중국 사이에 갇힌 한국의 또 다른 모습이 드러난다.

일본과의 격차 3.1년, 중국과의 격차는 1.9년

이미 뉴스 등을 통해 많은 분들이 알고 있으리라 생각이 되는데 지난 번 미래창조과학부와 한국과학기술평가원이 한국의 2012년도의 기술수준 평가를 발표했다. 한국의 국가전략기술로 선정한 10대분야, 120개 기술에 대해 일본, 미국, 유럽, 중국과의 기술격차에 대한 평가결과를 발표했다. 이 결과를 보면 각 기술에 대해 최고 기술수준인 국가를 100%로 했을 경우 미국이 100%로 1위, 그 다음으로 유럽연합(EU) 94.5%, 일본 93.4%, 한국 77.8%, 중국 67%며 또한 한국의 기술격차는 미국 4.7년, 유럽 3.3년, 일본 3.1년, 중국 -1.9년으로 나타났다. 한국은 2010년에도 동일한 평가를 실시하였는데 그 결과에 따르면 일본과의 기술격차가 3.8년, 중국 -2.5년으로 나타났다. 이번 조사와는 대상이 된 기술분야와 집계방법이 다소 차이가 있기 때문에 직접 비교하는 것은 적절하지 못하나 일본과의 격차를 좁히면서 중국에 쫓기는 모습으로 이해할 수 있다. 또한 2010년과 2012년의 기술격차의 변화에 대해 어떻게 평가를 하느냐에 대해서는 견해마다 다르기 때문에 일본과의 격차가 여전히 3년 이상인 반면에 중국과의 격차는 2년도 안되기 때문에 한국은 일본을 따라 잡지 못한 채 중국에 쫓기고 있다는 인상을 준다.

‘샌드위치’에서 ‘역샌드위치’로

2007년 ‘샌드위치 코리아’라는 말이 유행했었다. 이것은 기술 선행으로 고품질인 일본제품과 가격이 싼 중국제품 사이에 갇힌 한국제품을 일컫는 표현인데, 2013년 1월14일자 중앙일보 일본어판에서 최근 현황을 나타낸 ‘역샌드위치’라는 새로운 표현이 소개되었다. 이것은 최근에 엔고를 이겨내고 기술수준을 유지하면서 엔저를 통해 가격경쟁력을 높인 일본제품과 저가를 유지하면서 급속히 기술수준을 향상시킨 중국 제품 사이에 끼어 있는 즉 이전과는 반대로 저가의 일본제품과 고품질의 중국제품 사이에 갇힌 한국제품의 새로운 위치를 표현한 말로 소개되었는데 이번 미래창조과학부의 평가와 상통하는 부분이 있는 듯 하다.

일부분야에서 추월도

그러나 기술분야를 보면 한국이 가장 잘나가는 정보통신기술(ICT)분야는 일본과의 기술격차가 1.3년으로 좁혀졌으며 이 분야에서는 미국 2.9년, EU 1.0년의 격차를 좁히고 있다. 기타 비교적 기술수준의 격차가 없는 분야로는 의료분야가 일본과의 기술격차가 2.2년, 기계·제조분야 각 2.7년 등이며 역시 한국 대기업이 약진하고 있는 기술분야 중심으로 기술수준의 향상이 이루어지고 있음을 알수있다.

한편 항공우주분야는 미국과의 기술격차가 10년이상, EU 7.6년, 일본 5.4년, 중국 4.5년 뒤처지고 있으며 재해·안전분야는 일본과의 격차가 4.2년, 환경·해양분야 4.1년, 건설분야 4.0년으로 나타났다.

일본의 어드벤티지를 유지하기 위해

일본이 앞으로도 기술적 어드벤티지를 유지하려면 자전주의(自前主義)에 얽매이지 말고 오픈된 효율적인 연구개발을 성실하게 실시하는 방법 밖에 없으나 연구를 통해 얻은 기술을 지식재산으로 제대로 보호하려는 인식이 필요하다.

앞서 언급한 미래창조과학부의 평가는 지식재산의 평가도 함께 실시하였는데 해당 120 기술에 대한 분석 결과 2002년부터 2011년까지의 특허 점유율이 미국 47.3%, EU 16.6%, 일본 13.2%, 한국 8.5%, 중국 1.4%로 발표했으며 일본은 미국에 비해 매우 낮은 결과였다. 연구개발 결과인 지식재산에 대한 보호는 영업비밀 등 특허에 의한 것 외에도 중요하나 그렇다하더라도 이 결과를 통해 중요 기술이 제대로 권리화되고 있지 않음을 갈음할 수 있다.

그 중 일본은 높은 기술력이 비즈니스로 연결되지 않고 고객을 위한 기술이 아닌 기술을 위한 기술이라는 말이 있듯이 그 기술을 어떻게 활용할 것인가 혹은 어떤 기술이 제품에 필요한가 라는 관점도 중요하다. 그러나 어쨌든 그 기반이 되는 것은 기술임에 틀림 없다.

한국과 비교해 아직은 우위를 점하고 있으나 향후에도 연구개발의 활성화와 지식재산에 대한 보호를 통해 기술적 어드벤티지를 유지하는 것이 요구될 것이다.

〈이번 해설자〉

일본무역진흥기구 (JETRO) 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미 (일본특허청 파견)

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



사내 연구개발 성과는 모두 종업원 개인 것? ~우려되는 직무발명제도 법개정~

사내에서 연구개발을 실시하여 발명품을 발명했을 경우 그 발명은 종업원 것일까 기업의 것일까? 실제로 지혜를 짜내어 연구개발을 한 사람은 종업원이나 연구개발에 필요한 시설과 자금 등은 기업이 제공한 것이다. 따라서 한국에서는 일본과 동일하게 직무발명제도를 도입하여 양쪽의 조화를 꾀하고 있다. 이 제도 자체는 본 칼럼 File No.58(7/4일자)에서 소개한 바 있다. 이번 법개정은 대기업에 매우 엄격하게 적용되어 있으며 1월31일에 시행함에 따라 주의가 필요하기에 지면을 빌려 소개하고자 한다.

한국의 현행 직무발명제도

한국에서 종업원이 사내에서 실시한 발명(직무발명)에 대한 취급은 특허법이 아닌 발명진흥법 제10~19조에 규정되어 있다. 또한 그 기본적인 견해는 일본 제도와 비슷하며 1)직무발명의 귀속은 원시적 발명을 실시한 종업원 개인 것으로 하되 기업은 그 발명을 실시할 권리(통상실시권)를 가질 수 있다, 2)종업원은 근무규칙 등에 따라 그 발명을 기업에 승계할 경우 정당한 보상을 받을 권리를 가진다 는 것이 주요 내용으로 되어 있다. 그러나 지난 번 이 직무발명제도에 대해 종업원에 대한 보호가 강화되어 기업측에 매우 엄격한 내용의 법개정(법률제 11960호)이 의원입안으로 이루어졌다.

대기업에게 불리하게 개정된 후의 직무발명제도

이 개정법의 가장 큰 문제점은 대기업에 한하여 기업(사용자 등)과 종업원과의 사이에 협의를 거쳐 발명의 승계 등에 관한 근무규정 등을 체결하지 않으면 기업이 통상실시권을 가질 수가 없다. 즉 그 발명을 실시할 수 없다는 것이다. 개정 전의 직무발명제도는 상기 언급한 바와 같이 종업원의 발명에 대해서는 원시적으로 종업원에게 권리를 귀속하고 기업에서 그 발명을 실시할 수 있는 권리를 가질 수 있었다. 그러나 이번 개정법에서는 대기업의 경우 종업원과의 사이에 협의를 거쳐 근무규정 등을 체결 하지 않을 경우 종업원이 업무로서 실시한 발명이더라도 기업 측에서는 그 발명을 실시할 수 없게 된다.

확실한 대책을

일본기업의 경우 특히 대기업은 직무발명 취급 등에 관해 종업원과의 사이에 근무규정이나 계약 등을 체결하여 적절하게 운영이 이루어지고 있을 것이다. 그러나 한국 현지법인도 동일하게 근무규정 등을 정비하여 운영이 되고 있는지 다시한번 확인해 볼 필요가 있다.

또한 현재까지 한국에서는 그리 많지 않으나 향후 일본처럼 직무발명의 보상금액 등에 관해 기업과 종업원(특히 퇴직자) 사이에 소송이 증가할 가능성이 있다. 그렇게 되면 재판에서 보상금액 문제만이 아니라 근무규정 체결에 관한 종업원과의 협의 상황 문제 등이 판단 기준이 되는 경우 그 발명을 이용한 제품의 제조, 판매 자체가 중지되는 등 기업 활동에 타격을 입을 가능성이 있다. 그러므로 이러한 것을 염두에 두고 확실한 대책을 세워야 한다.

기타 유의점

이번 개정법에는 기타 1)직무발명의 보상형태, 보상금액을 결정하기 위한 기준, 지불 방법 등을 명시한 보상규정을 작성하여 종업원에게 문서로 통지할 것, 2) 보상규정의 작성/변경시 종업원과 협의할 것, 특히 불이익 변경의 경우에는 종업원 의 과반수 동의를 얻을 것, 3) 보상금액이 직무발명에 의해 얻게 된 사용자의 이익, 사용자와 종업원의 공헌도 등을 고려하지 안 했을 경우 정당한 보상으로 보지 않는 다는 것, 4) 종업원과 사용자 사이에 직무발명에 관한 분쟁이 있을 경우 종업원이 사용자에 대해 심의위원회의 개최를 요구할 수 있는 등 전반적으로 사용자측의 보호가 강화되었다.

박근혜 정권의 주요 정책이 창조경제의 실현으로 인해 한국의 지식재산의 중요성이 한층 더 높아지고 있으며 이 직무발명제도의 활성화 등은 취임 당초에 발표한 '140 대국정과제'에도 언급되었다. 한편 앞서 언급한 바와 같이 기업에서의 통상실시권의 취득제한은 대기업에만 국한되어 있으며 이번 정권의 또 하나의 주요 정책인 경제민주화에 대한 영향도 받고 있다고 보며(한국의 중소기업에게 불리한 직무발명제도를 도입하는 것은 현실적으로 어려울 것이다) 이번 법개정은 현 정권의 정책 색깔이 크게 반영된 것이라 할 수 있다.

또한 일본에서도 직무발명제도의 개정준비가 이루어지고 있으며 한국의 이번 법개정과는 반대 방향 즉 직무발명의 균형 축을 기업측에 두는 방향으로 검토가 진행중이다.

〈이번 해설자〉

일본무역진흥기구 (JETRO) 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미 (일본특허청 파견)

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

