

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- ‘한국 영업비밀보호세미나(일본특허청 위탁사업)’ 개최 01
- 한국IPG의 새로운 리더를 소개합니다. 02
- ‘제12회 한국IPG세미나(일본특허청 위탁사업)’ 개최 02
- 2014년에도 SJC건의(지식재산권 분야) 실시 03

◎ IP를 알자

- 한국 특허법, 상표법 등의 개정법 시행 04
- 한국의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법개정의 방향성 05
- > 한국 IP뉴스 06
- > 「신·지재최전선은 지금」
 - 최근의 한국특허법 개정 및 향후 방향 09
 - 상표 ‘사용’의 의미가 바뀐다!? 10



한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

한국IPG사무국의 이와타니 가즈오미 부소장(제트로 서울사무소)이 3년간의 임기를 마치고 오는 7월부터 일본 특허청으로 귀임하게 되었습니다. 임기기간 동안 한국의 지식재산 관련 정보 전달 등 한국에 진출한 일본기업을 위해 많은 노력을 했습니다. 후임으로는 일본 특허청에서 사사노 히데오씨가 부임하게 되었사오니 앞으로도 변함없는 지도 편달 부탁드립니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

‘한국 영업비밀보호세미나(일본특허청 위탁사업)’를 개최하였습니다.

일본기업에 있어 영업비밀 보호가 매우 중요한 과제인 점을 감안하여 제작년과 작년 부품소재 제조업체를 중심으로 ‘일본 부품소재 분야의 국제경쟁력 강화를 위한 라운드 테이블’을 개최하는 등 한국에서 이슈가 되고 있는 영업비밀 유출 실태 및 각 업체의 대응전략 등에 대해 논의해 왔습니다. 한편 일본정부가 이 문제의 중요성을 인지하고 작년 한·중·일 특허청장 회의에서 3국의 영업비밀보호강화 협력에 합의하였으며, 한·일 특허청장 회의에서도 상호협력과 정보교환에 합의하였습니다.

이에 제트로 서울사무소는 해당 한·일 특허청의 합의사항에 따라 한국특허청의 영업비밀보호 담당자 및 한국 영업비밀보호센터장을 일본(도쿄)에 초청하여 6월11일 ‘영업비밀보호 세미나’를 개최하였습니다.

본 세미나에서는 한국 특허청 영업비밀 담당자가 한국의 영업비밀보호제도 개요, 한국정부의 동향 등을 상세히 설명해 주었고 김연장 법률사무소의 최건호 변호사, 임윤수 변호사, 이준 변리사를 초청하여 한국의 영업비밀보호 대책과 관련한 실무적인 포인트에 대한 설명을 들었습니다. 세미나 당일에는 제트로 본부 세미나 회의장에 약 250명이 넘는 분들이 참가하여 뜨거운 관심을 보여주신 덕분에 성황리에 마칠 수 있었으며 이 문제가 일본기업에 미치는 영향이 크다는 것을 다시 한번 인식하게 되었습니다. 이 문제는 앞으로도 한국IPG에서 지속적으로 다루고자 합니다.

한국IPG의 새로운 리더를 소개합니다.

한국IPG 리더로서 많은 활약을 보여주신 나이토 마사카즈 사장님(内藤正和, 히타치 코리아 전 사장)에 이어 이번에 새로이 히타다니 게이지 사장님(畑谷圭志, 히타치 코리아 사장)께서 제4대 리더로 취임하시게 되었습니다.

지식재산권을 둘러싼 제반 문제의 해결을 위해

전임자의 뒤를 이어 4번째 한국IPG리더로 취임하게 된 히타치 코리아의 히타다니입니다. 제가 비록 지식재산의 전문가는 아니지만 한국IPG리더로서 현지 일본기업의 입장에서 일본기업이 한국에서 겪는 지식재산권 문제를 해결하는데 조금이나마 힘이 되고자 합니다. 잘 부탁드립니다.

한국은 인구 약5000만명으로 중국이나 동남아시아와 비교해 시장 규모가 그리 크지는 않지만 2013년 명목GDP가 2만6천 달러를 넘는 등 구매력이 높으며, 일본과 거리가 가깝고 소비자의 취향이 비슷하여 최근에는 식품·유통 분야 등의 중소기업의 한국진출이 활발합니다. 또한 IT나 자동차 등으로 대표되는 한국기업의 약진과 미국과 유럽을 비롯한 각국과의 FTA 체결로 인해 일본기업의 한국내 비즈



히타다니 게이지 히타치 코리아 사장

니스는 더욱 중요해지고 있습니다. 이러한 가운데 일본기업의 영업 비밀 유출이나 타인의 상표 등을 허락없이 출원·권리화하는 이른바 모인(冒認)출원 문제, 침해사건의 낮은 손해보상 인정액 등 권리자의 보호가 제대로 이루어지고 있지 않는 등 지식재산 상의 과제가 아직 존재하고 있습니다.

따라서 중요한 비즈니스 인프라라고 할 수 있는 지식재산권 제도와 관련해 일본기업의 현안 과제를 하나씩 다루어 서울 재팬클럽이 실시하고 있는 건의사항 등을 통해 한국정부에 개선을 요청하고 있으며 여러분과 함께 문제 해결을 위해 노력해 나가고자 합니다. 앞으로도 많은 협력을 부탁드립니다.

제12회 한국IPG세미나(일본특허청 위탁 사업)를 개최하였습니다.

지난 5월20일 서울 재팬클럽내 회의실에서 '제12회 한국IPG세미나'를 개최하였습니다. 이번 세미나는 세션1과 세션2로 구성되어 진행되었으며 세션1에서는 한양국제특허법인 김세원 파트너 변리사님께서 '특허출원으로 본 한국기업의 지식재산 동향'을 주제로 한국 대기업의 특허출원 동향 등에 대해 설명해 주셨습니다. 삼성전자와 LG전자, 현대/기아자동차의 기술개발 동향 등은 일본기업의 관심이 매우 높은 사항이며, 각 기업의 특허출원 동향 등을 통한 상황 분석을 들을 수 있었습니다.

세션2에서는 지금까지와는 조금 다른 관점에서 일본특허청의 중국, 대만, 동남아시아, 인도 주재원이 해당 지역의 지식재산권을 둘러싼

현황을 소개하였습니다. 아시아 지역을 관통하는 지식재산권의 활용 방법과 포괄적인 비즈니스 활동에 도움이 되고자 기획하였으며 각국에서 일본기업이 직면할 가능성이 높은 지식재산권상의 과제를 설명해 주셨습니다.

본 세미나는 54명이 참석해 주셨고 교류회에도 30명 넘게 참여해 주셔서 활발한 의견교환을 나눌 수 있었습니다.

당일 세미나 자료와 기타 참고자료는 제트로 서울사무소 지재팀 홈페이지를 통해 확인 가능하므로 많은 이용 바랍니다.

제트로 서울사무소 홈페이지 <http://www.jetro-ipr.or.kr/>

세미나자료: '한국IPG' → '한국IPG세미나 개요' → '제12회 한국IPG세미나 자료'

참고자료 : '라이선스, 사업진출,조달 등' → '한국기업 동향'



2014년에도 SJC건의(지식재산권 분야)를 실시합니다! ~2013년도 건의사항 결과보고~

한국IPG는 서울재판클럽(SJC)이 매년 실시하고 있는 한국 정부에 제출할 건의사항(에로사항을 정리한 내용) 중 지식재산권 분야에 대한 협력을 실시하고 있습니다. 2013년도는 지식재산권 분야 23개 항목의 건의사항을 한국 정부에 제출하였으며 지난 4월15일에 개최된 산업통상자원부 장관과의 의견교환을 통해 부분수용을 포함하여 11개 항목에 대해 수용 가능하다는 답변을 받았으므로 아래와 같이 보고 드립니다.

2013년도 건의사항 현황 일람표(()는 전년도)

분야	수용완료	수용가능	부분수용	장기검토	수용곤란	답변곤란
노동	0(0)	0(0)	1(0)	3(4)	0(0)	0(0)
세무	2(0)	0(0)	0(0)	0(2)	6(3)	0(0)
금융	0(0)	0(1)	1(0)	2(0)	5(2)	0(0)
지식재산권	2(0)	1(11)	8(4)	8(12)	4(2)	1(0)
개별요망사항	1(0)	0(2)	5(1)	0(1)	2(5)	0(0)
생활환경개선	0(0)	0(0)	0(1)	0(0)	0(0)	0(0)
합계	5(0)	1(14)	15(6)	13(19)	17(12)	1(0)

상세한 건의사항 내용, 한국 정부의 답변은 아래 홈페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.

◎ 서울 재판클럽, SJC자료실

<http://www.sjchp.co.kr/whats/whats4.php>

~2014년도 건의사항 모집~

작년에 이어 금년에도 건의사항 설문조사를 실시합니다. 한국의 지식재산권 분야에 관한 법제도·운용에 대해 국제적 정합성의 관점에서 비즈니스 상의 장벽이 되고 있는 사항 등에 대해 아래의 홈페이지에서 설문조사를 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

◎ HP: <http://www.jetro-ipr.or.kr/>
(공지나 '한국IPG'의 'SJC건의사항'을 참조해 주시기 바랍니다.)

◎ 제출처: SJC지재위원회/한국IPG사무국(제트로 서울사무소 지재팀)
e-mail : kos-jetroipr@jetro.go.jp

◎ 제출기한 : 2014년8월22일(금)

◎ 주의사항 : 제출하신 건의사항에 대해 메일이나 전화로 내용 확인 또는 조정을 하는 경우가 있습니다. 또한 제출하신 건의사항은 SJC에서 정리·검토한 후 필요한 부분만 정리하게 됨을 양해해 주시기 바랍니다.

2013년도 지식재산권 분야의 건의항목

2013년 제출 건의사항 (지재분야)	한국정부답변
1. 특허법의 수출에 대한 보호(신규)	장기검토
2. 특허법에 의한 컴퓨터 프로그램 자체 보호(계속)	부분수용
3. 특허출원의 다중 종속항 인용(계속)	장기검토
4. 특허 분할출원의 시기적 요건 완화(계속)	수용
5. 거절이유 통지에 대한 응답, 불복신청 등의 기본기간 장기화(계속)	장기검토
6. 존속기간이 연장된 특허권의 부분에 대한 효력범위 적정화(신규)	수용곤란
7. 특허권 존속연장제도의 외국 임상시험기간에 대한 가산(계속)	수용곤란
8. 의약품허가-특허연계제도의 특허권 등재 심사기준 적정화(신규)	부분수용
9. 직무발명제도 개정에 대한 재검토(신규)	수용곤란
10. 디자인무심사(일부심사) 등록 물품의 재검토(계속)	일부수용
11. 상표 선형출원에 관한 규정 적용 판단시기의 개선(계속)	수용
12. 상표의 지정상품에 대한 포괄적 기재 확대(계속)	부분수용
13. 무효심판의 청구인 적격 완화(계속)	수용곤란
14. 침해소송의 법원에서의 특허권 등의 유효·무효 판단(계속)	장기검토
15. 예견성이 있는 안정된 권리의 부여(일부계속)	장기검토
16. 간접침해 규정의 확대(계속)	장기검토
17. 침해소송에서의 입증책임의 밸런스 적정화(신규)	부분수용
18. 지식재산권 침해에 대한 손해금액의 적정화(일부계속)	수용곤란 (일부수용완료)
19. 침해소송에서의 소송체계 정비(신규)	수용
20. 퇴직 심판관·재판관의 관련사건 관여 금지(신규)	수용곤란 (일부수용완료)
21. 통상실시권의 대항 요건 재검토(신규)	장기검토
22. 영업비밀 보호 강화(신규)	부분수용
23. 일본 콘텐츠에 대한 규제 철폐(계속)	장기검토

한국 특허법, 상표법 등의 개정법이 시행되었습니다.

이번 특허법 조약(PLT)의 취지를 반영한 특허법 개정, 상표 브로커 등 불공정 상표등록의 배제와 식별력이 있는 상표의 적절한 보호를 주요 내용으로 하는 상표법 개정이 시행이 되었으므로 개략적으로 소개하고자 합니다.

〈특허법 등 개정〉(회복요건 완화 제외, 2015년 1월1일 시행)

●출원일 인정요건의 완화

지금까지는 일본과 동일하게 명세서의 기재요건 등 구체적인 출원양식에 맞춰 출원서류를 한국어로 작성하여 제출할 필요가 있었으나 이번 개정으로 영어로 기재된 논문 등을 통한 출원도 접수할 수 있게 되었습니다. 따라서 발명의 완성부터 특허 출원서류 작성까지의 기간을 기다리지 않고 바로 출원이 가능해져 선출원주의를 바탕으로 한 빠른 단계의 출원일 확보가 가능해 졌습니다. 단, 출원후 일정기간 내에 명세서의 기재요건 등에 맞춘 정식명세서를 한국어로 기재하여 제출해야 하며 새로운 사항을 나중에 추가하는 것은 금지되어 있으므로 적절한 보호를 받기 위해서는 실무단계에서 출원 기재내용에 주의할 필요가 있습니다.

●외국어출원의 보정기준 전환

한국에서는 외국어로 접수한 국제출원에 대해 잘못된 한국어 번역문을 제출한 경우 바르게 보정하기 위한 기준이 번역문으로 규정되어 있습니다. 때문에 국제출원의 원문에 기재된 사항을 오역했을 경우 원문으로 되돌아가 보정(오역정정)을 할 수 없었습니다. 그러나 이번 개정법에서는 오역에 대한 보정을 원문기준으로 할 수 있도록 개정되었습니다(원본주의). 이와 같이 원문을 바탕으로 한 적절한 권리보호가 가능해지도록 하였습니다.

●외국어 국제출원의 한국어 번역문 제출기간 연장

외국어로 접수한 국제출원에 대해 한국 국내진입 단계에서는 그 우선일로부터 2년7개월 이내에 한국어로 된 번역문을 제출해야 하는데 이번 개정으로 인해 출원을 신청한 경우 그 기간을 1개월 연장할 수 있는 제도가 도입되었습니다. 참고로 일본은 외국어로 출원한 국제출원의 일본어 번역문 제출기간이 그 우선일로부터 2년6개월로 지정되어 있습니다.

●특허료 미납으로 인해 소멸된 특허권 회복요건 완화(6월15일 시행)

한국에서는 특허료를 납부기간 내에 납부하지 않을 경우 6개월의

추납기간이 인정되고 그 추납기간이 지나 특허권이 소멸한 경우라도 해당 특허발명이 실시 중인 경우에는 특허료의 3배를 납부하면 그 특허권을 회복할 수 있습니다. 이번 개정에서는 그 특허권의 회복요건을 더 완화하여 실시 중이 아닌 특허발명의 경우에도 특허료의 2배를 납부하면 특허권 회복이 가능하게 되었습니다.

〈상표법 개정〉(6월11일 시행)

●신의칙(신의성실의 원칙)에 반하는 출원의 상표등록 방지

지금까지 한국 상표법은 일본 등의 다른 국가에 등록된 상표에 대해 상표권자의 동의 없이 그 대리인 또는 대표자가 상표등록을 실시한 경우, 권리자가 한국 특허청에 정보를 제공하면 해당 상표등록을 거절할 수 있었습니다. 그러나 이번 개정에서는 동업·고용 등의 계약관계자, 업무상의 거래 관계 등을 통해 타인이 상표를 사용하거나 사용을 준비 중임을 알고 있는 자가 정당한 권원없이 같은 또는 유사한 상표를 출원한 경우, 심사관의 직권 조사를 통해 이를 거절할 수 있도록 개정하였습니다.

●타인의 상당한 투자 등에 의해 작성된 성과를 부정한 목적으로 사용한 상표권에 대한 제한

연예인, TV프로그램 명칭 등 타인의 상당한 투자와 노력으로 작성된 성과에 대해 부정 한 목적으로 자신의 영업을 위해 무단으로 사용하는 것은 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 의해 부정경쟁 행위에 해당됩니다. 그리고 이번 상표법 개정에 따라 이와 같은 행위에 해당하는 경우에는 등록상표 사용에 있어서 해당 타인의 동의를 얻지 않으면 그 사용이 금지됩니다. 또한 이와 같은 등록상표는 해당 타인에 의해 취소 심판청구 대상(단, 5년간 제척기간 있음)이 됩니다.

●유명상표의 식별력 또는 명성에 대한 손상 가능성 차단

이번 개정으로 새로운 조문이 추가되어 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 하거나 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표에 대하여는 그 등록을 거부할 수 있게 되었습니다.

●상표의 사용에 의한 식별력 인정요건 완화

한국 상표법에는 상품의 용도, 효능, 품질 등의 성질을 직접 표시한 표장이나 영문자의 2문자(K2, SK 등) 등의 표장은 원칙적으로

는 등록을 받을 수가 없으나 이와 같은 상표라는 그 사용에 따라 특정인의 상품이라는 것을 수요자가 현저하게 인식하고 있을 경우에는 예외적으로 등록을 받을 수 있도록 되어 있습니다. 그러나 수요자의 '현저하게' 인식이 요건화 되어 있어 실무적으로 유명한 상표

임에도 거부되는 사례가 발생하고 있습니다. 이에 이번 법개정에서는 이 요건을 완화하여 단순히 수요자 자체가 특정인의 상품에 관한 출처로 인식할 수 있게 된 경우에는 등록을 받을 수 있게 되었습니다.

~한국의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법개정의 방향성~

이번 호의 모두기사에서도 소개했듯이 한·일의 영업비밀 유출대책이 매우 중요한 과제로 떠오르고 있습니다. 한국 정부도 영업비밀 유출대책을 강력하게 추진하고 있습니다. 지난 5월22일에 개최된 제18회 경제관련 장관회의에서도 '창조경제의 기반강화를 위한 한국기업의 영업비밀보호대책'을 마련하고 향후 법제도 개정의 방향성을 제시하였기에 소개하고자 합니다. 입법 논의는 계속 진행중이며 향후 어떻게 구체화 되어갈 것인지 현시점에서는 불투명하지만 중요한 법개정 사항이므로 한국 IPG에서도 주목하고 있습니다.

●영업비밀 침해소송의 원고 입증부담 경감

영업비밀유출 사건에서 구체적인 유출행위를 원고가 모두 입증하는 것은 사건의 특성상 많은 어려움이 따릅니다. 따라서 일본의 부정경쟁방지법과 동일하게 피고가 유출행위를 부인할 경우 본인의 구체적인 실시행위의 명시를 의무화하여 원고의 입증부담을 경감하는 규정을 도입할 예정입니다.

참고로 이번 호 기사에 있는 보고한 건의사항 내용 중 '17. 침해소송에서의 입증책임에 대한 균형을 적정화'는 이것과 관련된 내용입니다.

●영업비밀 침해소송에서의 비공개 심리제도 도입

한국의 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 2011년 12월의 법개정을 통해 일본과 동일하게 비밀유지명령제도를 도입하였는데 영업비밀 침해소송에서 사용되는 준비서면이나 증거에 영업비밀이 게재되어 있을 경우 이것을 해당 소송 이외의 목적으로 사용 또는 공개하는 행위를 법원의 명령을 통해 금지할 수 있습니다. 이를 위반했을 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만원의 벌금이 부과됩니다. 하지만 당사자의 비밀유지제도가 있음에도 불구하고 재판상의 영업비밀 개시는 주저할 수 밖에 없고 그 유출을 완전히 막기도 결코 쉬운 일이 아닙니다.

그렇기 때문에 이번 법개정의 방향성은 영업비밀 침해소송에서 법

원의 결정에 따라 심리를 비공개로 하는 비공개 심리제도의 도입을 추진하고 있습니다.

●영업비밀 취급자의 영업비밀 유출행위 자체에 대한 처벌

영업비밀 유출은 주로 내부직원에게 의해 발생하고 있는데 영업비밀 취급자가 영업비밀을 반출하는 행위는 처벌 대상에서 제외되어 있습니다. 이를 개선하고자 이와 같은 반출 행위를 처벌대상으로 삼는 방향의 안이 나오고 있습니다. 단, 영업비밀 취급자가 퇴직 등을 이유로 영업비밀을 반출하는 경우 그 행위를 처벌하는 것은 너무 엄격하다는 의견도 있어 향후 법개정 동향을 주시할 필요가 있습니다.

●임치금고의 증설

영업비밀유출을 방지하기 위해 이용 가능한 제도의 하나로서 한국 중소기업청이 소관하는 기술자료 임치제도라는 것이 있습니다. 이것은 영업비밀보호센터가 제공하는 원본증명제도와 다르며 기술자료(서류 등) 자체를 금고에 맡겨 영업비밀 유출 등을 방지하는 것입니다. 이 제도를 이용하여 임치할 경우 차후에 발생하는 재판에서 해당 자료에 관한 기술을 해당 기업이 개발했다고 간주되기 때문에 입증부담 등이 경감되는 효과가 있습니다.

이번 법제도 개정의 방향성은 현행의 임치금고 8000개를 12000개로 늘리겠다는 방침을 발표하였습니다.

기타 본 시책의 방향성으로 영업비밀 보호에 관한 기업교육·컨설팅, 정부부처간 연계강화, 윈스톱 지원서비스 이외에 한중일 특허청장회의와 APEC 등에서의 영업비밀 보호에 대한 국제적인 공조 확대도 포함되어 있어 향후 동향이 기대되는 바입니다.

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.

포스코, 한-일 전기강판 특허분쟁에서 승리

(디지털타임스 2014.2.18)

포스코에 따르면 지난 17일 한국특허청은 신일철주금의 특허 4건에 대한 무효심판 결과 '특허 4건의 38개 청구항 모두가 이미 알려진 공지기술과 동일 또는 유사해 무효'라는 결정을 내렸다.

방향성 전기강판이란 변압기 등에 사용되는 고성능 강판으로 전기차, 하이브리드카, 신재생에너지 소재 등에 쓰이며 미래 철강 소재 중 하나로 꼽힌다.

이번에 무효로 판명난 특허 4건은 각각 방향성 전기강판의 소둔(열처리)온도, 강판내 산소량 및 강판에 조사되는 레이저의 출력에 관한 것이다.

상표경찰, 가짜 아웃도어 의류와 전쟁중 (한국특허청 2014.2.28)

한국특허청 상표권 특별사법경찰은 광주지역에서 가짜 국내 아웃도어 의류를 대량으로 보관하고 있던 판매업자 1명을 입건하고 연이어 부산지역에서 약 10년간 상습적으로 가짜 아웃도어 의류를 판매해온 60대 부부와 최근 전주, 대구에서도 같은 품목의 위조상품 제조·판매업자 2명을 각각 검거했다고 28일 밝혔다.

또한 광주에서 국내 인기 아웃도어 제품인 B사 제품 등 가짜 아웃도어 의류 약 2,424점(정품시가 약 3억원 상당), 부산에서 1,008점(정품시가 약 2억원 상당), 전주에서 653점(정품시가 약 1억 상당), 최근 대구에서 11,053점(정품시가 약 23억원) 등 국내 브랜드가 포함된 가짜 아웃도어 의류 총 15,138점(정품시가 약 29억원 상당)을 압수했다고 밝혔다.

특사경은 광주지역에서 단속한 판매사범을 조사한 결과 대구 등지에서 활동하고 있는 위조상품 도매업자로 부터 연락받아 택배로 물건을 배송받았으며 이들 도매업자는 SNS 등을 통해 은밀히 연락하는 등 철저히 신분을 숨기는 수법으로 위조상품을 공급하는 것으로 드러나 이들에 대한 추적에 난항을 겪고 있다고 덧붙였다.

도시바의 반도체기술이 SK하이닉스에 넘어간 의혹 수사

(전자신문 2014.3.14)

도시바 메모리 기술이 SK하이닉스에 유출됐다는 의혹을 일본 경찰이 수사 중이라고 교도통신이 보도했다.

보도에 따르면 일본 경시청은 도시바의 낸드형 플래시 메모리 관련 기밀을 SK하이닉스에 전달한 혐의로 도시바 제휴업체인 '샌디스크'에서 기술직으로 일했던 남성(52)을 부정경쟁방지법 위반(영업비밀개시) 혐의로 체포했다.

요미우리신문은 이 남성이 2008년 봄 도시바 공장에서 메모리 대용량화에 필요한 최신 연구 정보를 기록매체에 복사해 SK하이닉스에 제공한 혐의를 받고 있다고 전했다.

수사 대상이 된 남성은 플래시 메모리 연구에 종사해 정보를 관리하는 도시바 서버의 접속 권한을 지니고 있었고 2008년 여름 퇴직한 직후 SK하이닉스로 직장을 옮겼다고 밝혔다. 이 남성은 SK하이닉스에서 퇴직한 상태다.

한국 6년 연속 미국 지재권 감시대상국서 제외 (전자신문 2014.5.1)

미국무역대표부가 주요 교역국의 지적재산권 보호 현황을 검토해 발표한 '2014년 스페셜 301조 보고서'에 따르면 한국은 2008년까지 계속해서 우선감시대상국 혹은 감시대상국에 올랐으나 2009년부터 올해까지 6년 연속으로 지정대상에서 빠졌다.

UST는 1989년 첫 보고서를 낸 이래 25년째를 맞는 올해 보고서에서 특별히 한국을 서문에 올려 지재권 보호 정책과 성과를 높이 평가했다.

보고서는 '25년간 여러 국가에서 의미 있는 진전이 있었다. 한국은 1989년부터 (우선)감시대상국에 올랐으나 지재권 강화가 필요한 국가에서 고품질·고기술 제조업은 물론 첨단 혁신 분야에서 정평이 난 국가로 스스로 변신했다'고 설명했다.

※상세한 기사, 그 외의 뉴스에 관한 것은 「한국지적재산 뉴스」를 참고하시기 바랍니다. URL: http://renew.jetro.or.kr/newsLetter_list.asp



최근의 한국특허법 개정 및 향후 방향

한국 특허법은 일본 특허법을 바탕으로 하고 있어 제도 및 조항의 구조 등 비슷한 점이 많다. 그러나 지난 몇년 간 한국 특허법은 재심사제도의 도입, 명세서 등의 보정요건 강화, 한미 FTA 대응을 위한 유예기간 연장, 등록지연에 따른 특허권 존속기간 연장제도 도입(기타 약사법 개정에 따른 의약-특허 연계제도 도입) 등 법률 개정에 적극적으로 나서고 있다. 아울러 특허법조약(PLT) 대응 등 국제적인 조화에도 힘을 쏟고 있다. 이에 지난 7월에 시행된 개정 특허법과 함께 향후 개정 예정인 법률안에 대해 소개하고자 한다.

한국 개정 특허법의 개요(법 제11654호)

본 개정법은 3월22일에 공포되어 7월1일부터 시행(일부사항은 공포와 동시에 시행)되었습니다. 주요 개정내용은 아래와 같습니다.

〈심사청구·재심사 청구기간이 지난 특허출원에 대한 구제조치〉

천재지변으로 인한 교통·통신의 단절 등, 출원인이 책임질 수 없는 사유로 출원심사의 청구기간 또는 재심사의 청구기간이 지난 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우라도 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 통해 심사를 받을 수 있는 기회를 회복하는 구제조치가 도입되었습니다(법 67조 3 신설).

〈수수료 반환 대상 확대〉

출원 후 1개월 이내에 출원을 취하·포기한 경우 이미 납부한 출원료 및 심사청구료를 반환 받을 수 있도록 되어 있던 것에 추가로 특허출원의 우선권 주장의 신청수수료(전자 절차의 경우 1만8천원=약1,670엔)도 반환받을 수 있게 되었습니다(법 84조 1항 4호).

〈공동출원 요건의 명확화〉

2인 이상이 공동으로 발명하여 특허를 받을 권리가 공유되어 있는 경우에만 공유자 전원이 공동으로 출원하도록 하고 있어 공동발명자는 아니지만 지분양도 등에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 된 경우 승계인도 공동으로 특허출원하여야 하는지에 대하여 논란이 되고 있으므로 이를 포함한다는 내용을 명확히 하였습니다(법 44조).

〈인터넷 공지의 범위 확대〉

공중에 이미 알려진 발명 등은 특허를 받을 수 없으나 인터넷 등 전기통신 회선을 통해 알려진 발명에 대해서는 현재까지 대통령령으로 정한 특정 전기통신 회선으로 제공된 것에만 한정 되어 있었습니다. 그러나 인터넷의 보급 상황 등을 감안하여 모든 전기통신 회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명에 대해 특허를 받을 수 있도록 그 범위가 확대되었습니다(법 29조 1항 2호).

〈복수의 절차보정에 대한 취하 간주 규정의 도입〉

심사관의 거절이유통지에 대해 출원인은 지정 기간내 명세서 등의 보정이 가능하나 해당 기간내에 여러 번 복수 보정한 경우 먼저 한 보정을 취하로 간주하는 제도가 도입되었습니다(법 47조 4항). 이 제도는 일본의 절차와 다르므로 특히 주의할 필요가 있습니다.

〈분할·변경출원의 우선권 증명서 제출기간의 합리화〉

일본 등 타국의 출원을 기초로 한 출원일 특례를 받으려면 기초출원일로부터 1년 이내에 한국에 출원하고 1년4개월 이내에 우선권증명서를 제출할 필요가 있으나, 분할·변경출원을 실시할 때는 그 출원일로부터 3개월 이내에 우선권 증명서를 제출하도록 되어 있습니다. 그러나 최저 해당 1년4개월의 우선권 증명서 제출기간을 보장하도록 우선권 증명서 제출기간의 합리화를 추진하고 있습니다(법 52조 4항, 53조 6항).

〈정당한 권리자에 의한 심사청구 기간의 합리화〉

타인이 허락없이 출원(모인출원)한 특허는 등록이 거절되거나 한국에서는 거절 또는 무효 확정일로부터 30일 이내에 정당한 권리자가 출원하면 앞서 모인출원했을 시에 출원한 것으로 인정됩니다. 그러나 이 시점에서 심사 청구기간(한국은 5년)이 경과하여 심사청구가 불가능해지는 문제가 발생했습니다. 따라서 이런 경우라도 30일 이내라면 심사청구를 할 수 있도록 절차의 합리화가 이루어졌습니다(법 59조 3항).

현재 국회에 제출한 특허법 개정안

상기와 같이 법개정이 이루어졌으나 한국특허청은 9월8일에 개정안을 또 다시 국회에 제출하였습니다. 주요내용은 아래와 같습니다.

1. 논문을 통한 출원허용 등 명세서 등의 형식요건의 완화(미국의 가출원제도와 동일)
2. 영어 출원 허용(외국어출원제도의 도입)
3. 명확한 오역에 대해 원문주의를 바탕으로 보정(오역정정제도의 도입)
4. PCT출원에 대한 번역문 제출기간을 1개월 연장
5. 특허권 존속기간의 연장횟수를 1회로 제한할 것을 명문화

한국에서는 법개정을 매우 신속하게 추진하고 있고 그 자세한 평가는 차치하더라도 이러한 한국 등의 주요국이 특허법조약(PLT)을 반영한 법개정을 실시하고 있는 가운데 일본의 특허법도 이와 같은 법개정이 추진되기를 바라는 바입니다.

〈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, 그 후 심판과 법규담당, 주임 상석심사관 승진을 거쳐 2011년 6월부터 현재



상표 '사용'의 의미가 바뀐다!?

일본 상표법과 동일하게 한국 상표법에도 등록상표를 3년간 '사용'하지 않을 경우 불사용으로 인한 상표취소심판의 대상이 되는데, 지금까지는 한국과 일본에서 등록상표 '사용'의 인정범위가 달라 주의가 필요했다. 그러나 이번에 한국 대법원 전원합의체에서 과거의 판례를 뒤집는 판결이 내려짐에 따라 실무상 큰 전환을 맞이하게 되어 여기에 소개하고자 한다.

등록상표의 '사용'이란?

설정등록에 의해 상표권이 발생하는 등록주의를 채택하고 있는 국가에서는 사용하지 않은 등록상표로 인해 제3자의 상표사용의 기회가 부당하게 제한되지 않도록 하기 위하여 일정기간 사용하지 않은 등록상표를 취소할 수 있는 불사용 취소심판제도가 있는데 그 기간은 한국과 일본 모두 3년으로 되어 있습니다.

대부분의 상표권자는 상표의 등록을 받은 후, 등록상표를 그대로 사용하지 않고 거래업계의 사정과 소비자 인식 등에 따라 히라가나를 영문자(로마자)로 변경하거나 히라가나와 영문자 조합 중의 한쪽만 사용하는 등 등록상표를 변형하여 사용하는 경우가 종종 있습니다.

그러나 여기에는 함정이 숨어 있습니다. 즉 히라가나를 영문자로 변경하여 사용할 경우 또는 히라가나와 영문자를 조합한 등록상표를 한쪽만 사용할 경우 과연 등록상표를 '사용'했다고 할 수 있을까요?

한국과 일본의 등록상표 '사용'의 차이

이에 대해 일본 상표법에서는 등록상표 그 자체가 아니라도 '히라가나, 가다가나 및 로마 글자의 문자표시를 상호 변경하는 것으로서 동일한 호칭 및 개념이 발생하는 상표' 등을 사용하면 등록상표의 '사용'으로 인정하고 있으며 이에 대한 가이드라인도 제공하고 있습니다. 그러나 한국은 지금까지는 예를 들면 영문자와 그 음역에 해당하는 한글이 병기(결합)된 등록상표에 대해 영문자만 또는 한글만 사용했을 경우 등록상표와 동일성이 없다고 하여 '사용'에 해당되지 않아 결과적으로 불사용 취소심판에서 등록상표가 취소되었습니다.

그러나 이번 한국 대법원 전원합의체에서 과거의 판례를 뒤집는 주목할 만한 판결이 내려졌습니다(한국대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체판결).

대법원 전원합의체에 의한 새로운 판례

이번 판결에서는 영문자와 이것을 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에 대해 그 영문의 의미에서 오는 관념(의미) 이외에 그 결합에 의해

생기는 새로운 관념이 생기지 않고, 영문자와 한글 음역 중 하나를 생략해도 일반 수요자나 거래자가 등록상표와 동일하게 호칭을 하는 경우, 그 한쪽만을 사용해도 사회통념상 등록상표를 '사용'한 것으로 판시하여 'CONTINENTAL'과 그 한글음역인 '콘티넨탈'을 결합한 등록상표에 있어서 'CONTINENTAL'만 사용하여도 등록상표가 '사용'된 것으로 판단하였습니다.

향후 실무상의 유의점

본 판결은 일본 상표법의 규정과 궤를 같이 하는 것으로 실무면에서도 환영할 만한 일입니다. 특히 지금까지는 이와 같은 영문자와 그 한글 음역을 병기한 등록상표에 대해 영문자 단독 또는 한글 음역 단독 사용하고자 할 경우 각각 개별적으로 등록을 받지 않으면 원래의 등록상표가 불사용으로 인해 취소될 우려가 있었으나 앞으로는 그 부담이 경감될 것으로 기대됩니다.

한편, 이번 판결은 영문자와 그 한글 음역을 병기한 등록상표에 대해 어느 한쪽만 사용하고 있다고 해서 바로 등록상표의 '사용'으로 인정받지 못한다는 점에 주의할 필요가 있습니다. 다시 말해 등록상표와 사용하는 영문자 또는 한글 음역과의 사이의 개념과 호칭이 동일할 경우에만 한정됩니다. 따라서 조어와 같이 수요자에 따라 다양한 호칭으로 불릴 가능성이 있는 경우(예를 들면 'SCIEON'의 경우 사이온, 시온 시에온 등의 호칭으로 불릴 가능성이 있다)나 음역으로 인해 복수의 외국어가 연상이 될 경우(예를 들면 "피스"에서 piece나 peace 등이 연상가능) 등 등록상표와 사용하고자 하는 영문자 또는 한글 음역의 개념과 호칭이 동일하지 않을 경우 이번 판결과 다른 판결이 내려질 가능성이 있으며 그 동향에 주목해야할 것으로 보입니다.

<이번 해설자>

특허법인 KOREANA 변리사 김경옥

1990년 서울대학교 의류학과 졸업. 1990년 LG상사 입사후 1999년 변리사시험 합격. 2000년에 라인터네셔널특허법률사무소, 2004년 특허법인 다래, 2007년 특허법인 지명에서 근무, 2010년 Law School of University of Washington, LL. M. (미국) 수료. 2012년부터 현직.

대한변리사회, INTA회원. 상표,디자인분야 전문

(감수:일본무역진흥기구= 제트로 서울사무소 부소장 이와타니 가즈오미)

