

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- '제13회 한국IPG세미나'(일본특허청 위탁사업)를 개최하였습니다. 01
- 위조상품 근절 이벤트 "짜퐁OUT 정품OK"에 참가하였습니다. 03
- '상표 정보제공 간이매뉴얼'을 제작하였습니다. 04

◎ IP를 알자

- > 한국 IP뉴스 06
- > 「신·지재최전선은 지금」
 - 2014년 상표·디자인법 개정동향 07
 - 한국기업, NPE와의 소송에서 고전하다. 08



한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

지난 6월에 한국IPG 사무국의 이와타니 가즈오미 제트로 전 부소장님 후임으로 사사노 히데오 부소장님이 부임하셨습니다. 전임자의 뒤를 이어 미력하나마 한국IPG 업무활동에 최선을 다해 성실히 임하겠습니다. 앞으로 더욱 많은 관심과 지도편달 부탁드립니다.

CAUTION

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

◎ 한국IPG의 활동

‘제13회 한국IPG 세미나’(일본특허청 위탁사업)를 개최하였습니다.

지난 11월5일 서울재팬클럽 회의실에서 ‘제13회 한국IPG세미나’를 개최하였습니다. 이번 세미나에서는 하타다니 IPG위원장이 최근 IPG활동에 대해 보고하였고 세션1, 2를 통해 이번 세미나 주제에 대한 두 가지 강연을 했으며 마지막으로 IPG사무국에서 최근의 한국 지식재산 상황 등에 대한 설명을 했습니다. 이하는 세션1, 2의 강연 개요입니다.

(세션1)

먼저 첫 번째 세션에서는 ‘한국의 기업내 지식재산 관리’라는 주제로 YOUME 특허법인의 이원일 파트너 변리사님의 강연이 있었습니다. 지재 관련 문제를 방지하기 위해서는 평소부터 관리를 잘 하는 것이 중요하며 지난 5월에 개최한 IPG세미나의 설문지에서도 향후의 희망하는 강연주제로 영업비밀 유출방지 다음으로 관심이 높았던 주제입니다. 이번 강연은 2011년도에 제트로가 YOUME 특허법인에 위탁하여 작성한 ‘한국진출을 위한 지식재산경영매뉴얼(2012년3월 제트로 발행)’을 토대로 최신 이슈를 추가하여 설명해 주셨습니다. 구체적으로는 한국 진출 형태에 따른 지재관리 포인트와 특허 관리 및 브랜드 관리라는 관점, 그리고 영업비밀 보호



문제에 대해 강연을 해주셨습니다. 아래와 같이 강연 내용에 대한 개요를 설명드리겠습니다.

한국에서는 판매대리점과 계약을 하거나 OEM으로 제품의 위탁생산을 할 경우, 상표의 무단사용이나 모방품 발생을 예방하기 위해 라이선스 계약 등과 함께 모방품 등의 모니터링을 실시할 필요가 있습니다. 또한 R&D를 한국 국내에서 실시할 경우에는 지재의 권리화나 권리유지의 관리 부담이 추가되는데 그 관리를 일본에서 할 것인지 한국에서 할 것인지 문제가 되는 경우가 있습니다. 한국 법인이 주도하여 한국 시장에 적합한 기술 개발을 실시할 경우에는 한국에 지재 전담부서를 설치하여 관리할 필요가 있습니다. 모방품 피해에 대해서는 상표나 디자인은 비교적 발견하기 쉽고 증거수집이 용이하나, 특허는 모방품의 발견과 증거수집이 어렵고 특허침해에 대한 입증자료도 원고가 구체적으로 제시해야 하고 소송절차를 통해 증거자료를 수집하는 경우가 제한적이기 때문에, 특허 모방품에 대한 대응이 그리 쉽지 않은 상황입니다. 이에 따라, 모방품에 대한 증거수집이 용이하지 않은 경우에는, 디스커버리 제도를 통해 증거자료의 확보가 가능한 미국의 소송제도를 이용하는 경향도 있습니다. 또한 한국에서의 상표권 취득에 관하여 타사의 부정사용을 방지하기 위해 한국어나 영어 발음으로도 상표를 취득해 두는 전략이 필요합니다. 영업비밀에 대해서는 퇴직자를 통한 정보유출이 문제가 되는 경우가 빈번하므로 퇴직 후 일정기간은 경쟁타사 취업을 금지하는 계약(경업금지업무계약)을 사용자와 직원 간에 맺는 경우가 많은데 제한기한이 그리 길지 않다는 점과 프리랜서로 경쟁타사의 업무를 맡는 등의 편법도 가능하기 때문에 비밀정보 관리에 만전을 기할 것, 그리고 특허로 보호할 것과 영업비밀로 은닉할 것의 구별을 전략적으로 실시할 필요가 있습니다.

(세션2)

두 번째 세션에서는 '한국의 직무발명제도'를 주제로 김앤장 법률사무소의 윤선근 변리사님의 강연이 있었습니다. 올해는 청색LED의 발명으로 니치아화학공업(日亜化学工業)에 근무했던 나카무라 슈지 교수가 노벨상을 수상함에 따라 200억의 배상금이 인정된 약 10년전의 직무발명 판결이

다시 한번 각광을 받았습니다. 최근 한국에서도 고액의 배상금 판결이 나와 직무발명을 둘러싼 문제가 사회 문제로 대두되고 있습니다. 금년 1월에는 직무발명에 관한 법개정이 이루어졌고 이 법 개정은 기업측에 보다 큰 책임을 요구하는 내용이기 때문에 개정된 법률에 따라 기업 측이 나서야 할 대응에 대해 강연해 주셨습니다. 아래와 같이 강연내용의 개요를 설명드리겠습니다.

금년 1월에 시행된 법개정은 아래 3가지를 목표로 하고 있습니다.

- 대기업의 직무발명보상제도 도입 유도
- 직무발명보상에 관한 직원의 협상력과 절차적 권리를 강화
- 직원이 적절한 직무발명보상을 받을 수 있도록 하여 기술개발 유도

이번 법 개정은 기업에서 발명보상에 관한 규정정비 상황이 좋지 않으며 발명자의 권리가 충분히 보호되지 않고 있기 때문에 발명 진흥이 촉진되지 않는다는 위기감에서 비롯된 것입니다. 개정법은 기업 측이 직무발명에 관해 특허를 받을 수 있는 권리나 통상실시권의 소유 조건으로 기업의 해당 권리를 승계한다는 규정을 사전에 정비할 것, 직무발명 완성 후에 권리승계의사에 대해 통지할 것, 그리고 직원에 대한 보상을 실시할 것 등의 몇 가지 조건을 규정하고 있습니다. 또한 기업은 직무발명에 관한 이견을 조정하기 위해 직원의 요구에 따라 직무발명심의위원회를 설치, 운용할 필요성이 있는 등, 일본 제도와 비교해 볼 때 기업 측의 의무가 더 많습니다. 개정 법률 시행 후의 재판사례는 아직 없으나 한국 기업에서도 의문의 목소리가 높아 향후 운용상황 등에 따라 의외로 빠른 시일내에 다시 법 개정이 이루어질 것이라는 의견도 나오고 있습니다. 직무발명보상에 관련하여 출원·등록 시의 보상은 몇 만원~100만 원정도이고 실시보상은 발명으로 인한 수익에 발명자 기여도를 곱하여 산출하는데 현재까지의 최고액은 2012년 12월 6일에 서울중앙지방법원이 삼성전자에 60억 원의 지불을 선고한 바 있습니다.

본 세미나는 40명이 넘는 참가자가 참석하여 질의응답도 활발하게 이루어졌습니다. 또한 교류회도 20명이 넘게 참여하여 많은 의견교환을 하였습니다.

당일 세미나 자료(일부)와 기타 참고자료는 제트로 서울사무소 지재팀 홈페이지를 통해 보실 수 있습니다.

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

세미나 자료: 「한국IPG」 → 「한국IPG세미나 개요」 → 「제13회 한국IPG세미나 자료」

참고 자료: 「라이선스, 사업진출, 조달 등」 → 「한국라이선스매뉴얼 등」 → 「2011년 한국진출을 위한 지적재산경영매뉴얼(2012년3월 발행)」



위조상품 근절 이벤트 “짜통OUT 정품OK”에 참가하였습니다.

한국특허청은 한국관세청과 공동으로 지난 10월 13일 서울 소재 영훈국제중학교에서 위조상품 근절이벤트 “짜통OUT 정품OK”를 개최하였습니다. 이번 이벤트는 기존 행사 장소였던 상점가가 아니라 이례적으로 중학교에서 개최되어 학생들의 지재권에 대한 보호인식을 고취하는 계기가 되었습니다. 또한 한국특허청 이준석 차장을 비롯하여 인천세관본부의 강대집 조사국장, 한국상표디자인협회의 우종균 부회장, 주한유럽상공회의소의 Sven-Erik Batenburg이사, 루이비통코리아의 우유선 변호사 등이 내빈으로 참가하였고 제트로 서울사무소도 일본기업을 대표하여 참가하였습니다.

위조상품근절을 테마로 한 B-Boy의 댄스공연으로 막을 올린 본 이벤트에서는 소형망치를 이용하여 위조상품을 파괴하는 “위조상품폐기 퍼포먼스”, 모방품으로 압수된 제품의 상표를 떼어내고 캠페인 슬로건을 부착하

는 “위조상품리폼 퍼포먼스” 등을 통하여 500여명의 학생들의 위조상품 사용근절 의지를 높이는 자리가 되었습니다. 또한 정품과 위조상품의 차이를 확인하는 “위조상품식별강의”를 통해 위조상품에 대한 위법성을 확인하였습니다. 이벤트 당일에는 학생들이 스스로 진위판정을 해볼 수 있도록 학교 복도에 정품과 위조상품을 전시했습니다.

본 이벤트와 관련하여 이준석 한국특허청 차장은 “미래의 주요 소비자로서 성장할 청소년들에게 위조상품 유통의 폐해에 대해 그 심각성을 이해하고 지식재산권을 존중하며 올바른 소비문화를 형성할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 밝혔고 이군천 영훈중학교 교장은 “이 이벤트를 단발성으로 끝내지 않고 수업과 연계하여 지속적으로 정품 사용의 중요성을 학생들에게 가르치고자 한다”고 밝혔습니다.



‘상표 정보제공 간이 매뉴얼’을 제작하였습니다.

요즘 식품, 유통업 등 일본 중소기업들의 한국 진출이 활발하게 이루어지고 있는 가운데 지식재산에 대한 지식이 부족한 중소기업들 중에는 한국에 진출한 후에야 타인이 자사의 모방상표를 출원한 소위 모인상표에 대한 문제를 알게되는 경우가 적지 않습니다. 이런 경우 한국 상표법 등에는 정보제공제도가 정비되어 있어 해당 출원에 대한 거절이유가 있을 경우에는 누구든지 그 정보를 제공할 수 있습니다. 정보제공은 이의신청이나 심판제도보다도 저렴하고 간단한 절차로 할 수 있어 제트로에서는 이와 같은 경우에 효과적으로 활용할 수 있는 ‘상표 정보제공 간이 매뉴얼’을 제작하였

습니다. 매뉴얼 내용은 ① 정보제공제도에 대한 기본적 개요 및 취지 등, ②정보제공시의 효과, 이점 등, ③제공된 정보의 심사시 활용방법, 정보제공자에 대한 피드백 방법 등, ④정보제공제도의 이용요건, ⑤정보제공시의 구체적인 절차, 서류양식 등, ⑥효과적인 정보제공의 기재방법 등으로 구성되어 있습니다.

아래와 같이 매뉴얼의Q&A형식으로 설명된 개요부분을 발췌하여 게재하오니 참고하여 주시고, 상세한 내용은http://www.jetro-ipr.or.kr/sec_admin/files/20140723.pdf에서 보실 수 있습니다.

Q : 정보제공제도란?

A 출원된 (타인의)상표등록을 저지하기 위해 특허청에 정보를 제공하는 제도입니다.



예를 들면 본인이나 타인의 상표를 모방한 상표(소위 모인상표)가 출원된 경우 해당 정보를 증거와 함께 특허청에 제공하면 해당 등록을 효과적으로 방지할 수 있습니다.

Q : 어떤 정보를 제공하면 되나요?

A 해당 상표출원이 등록되어서는 안되는 이유를 ‘정보제공서’에 정리하여 ‘증거’와 함께 한국특허청에 제출합니다.

- 등록되어서는 안되는 이유 (참고) 정보제공의 이유 (14페이지)
- ‘정보제공서’ 4. 정보제공의 구체적인 절차 (7페이지)

Q: 언제든지 제공할 수 있나요?

A 해당 상표가 '출원중'이면 언제든지 제공할 수 있습니다. 일반적으로는 심사 착수전에 하는 것이 가장 좋으며 특히 상표가 출원공고 · 등록된 후에는 이의신청 또는 심판을 통해 해야 하므로 가능한 조기에 실시해야 합니다.

또한 한국특허청에서는 출원 후 약 6~8개월에 심사 착수가 이루어 집니다.

- 정보제공 가능한 시기 ☞ 3. 정보제공을 이용하기 위한 요건

Q: 누구나 제공할 수 있나요?

A 누구든지 정보제공 할 수 있습니다. 단 한국어로 절차를 진행해야 할 필요가 있어 일반적으로는 대리인에게 의뢰합니다. 또한 한국에 주소 또는 영업소가 없는 경우에는 대리인을 통해 진행해야만 합니다.

- 정보제공 가능한 자 ☞ 3. 정보제공을 이용하기 위한 요건

(1) 이용가능한 자 (6페이지)

Q: 정보제공의 구체적인 메리트에 대해 알고 싶습니다.

A 모방상표 방지를 위해 매우 효과적입니다. 또한 비용면 · 노력면에서도 이의신청이나 심판 등의 방법보다도 부담이 적습니다.

Q: 정보제공에 필요한 비용은 어느 정도드나요?

A 정보제공에 대한 한국특허청의 수수료는 없습니다. 단 절차를 대리인에게 의뢰할 경우 변리사 비용 등이 발생합니다.

- 비용 ☞ 2. 정보제공 효과 (2) 비용적인 면 (5페이지)

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.

한화큐셀, 日 교세라에 특허침해 피소 (전자신문 2014.7.11)

한화그룹이 태양전지 특허 문제로 일본 기업에 피소됐다. 업계는 일본 태양광 시장에서 해외 기업 점유율이 높아지는 데 대한 견제 성격이 짙다고 해석했다. 일본 태양전지 생산업체 교세라는 태양전지 발전효율을 높이는 기술과 관련한 특허권을 침해당했다며 한화큐셀재팬을 상대로 손해배상을 요구하는 소송을 10일 도쿄지법에 제기했다. 교세라는 '3개 바스바 전극구조'라는 자사 특허를 한화가 무단 사용했다고 주장했다. 태양전지의 전극 수와 폭, 배치를 최적화해 전기 저항을 줄이고 태양광이 닿는 면적을 늘려 발전효율을 향상시키는 기술 관련 특허다. 교세라는 한화큐셀재팬과 1년 이상 특허침해 관련 교섭을 진행해오다 협상이 무위에 그치자 소송에 나섰다.

日 캐논, '감광드럼' 특허소송서 국내업체에 승소

(전자신문 2014.7.24)

일본 캐논과 국내 프린터업체 알파켄과 벌인 '감광드럼' 프린터 관련 특허권 소송전이 결국 캐논의 승소로 마무리됐다. 이에 국내 프린터 부품산업 전체가 도산 위기에 내몰렸다. 대법원 1부(주심 양창수 대법관)는 24일 캐논이 국내 감광드럼 제조사인 알파켄을 상대로 제기한 손해배상 청구소송 상고심에서 원고 일부승소 판결한 원심을 확정했다. 대법원은 "알파켄이 캐논의 특허권을 침해한 사실이 인정된다"며 "알파켄은 캐논에 15억6400여만원을 손해액으로 배상하라"고 판시했다. 이어 "알파켄의 특허침해여부 판단 방법, 손해배상액 산정 방법 등에 관해 원심의 판단은 법리오해의 잘못이 없다"고 밝혔다.

삼성-애플, 3년 간의 특허전 종지부 찍나...미국 제외한 모든 특허소송 철회 (디지털타임스 2014.8.6)

삼성전자와 애플이 미국을 제외한 국가에서 진행한 모든 특허 소송을 철회하기로 했다. 삼성전자 측은 "양사가 진행해 온 모든 특허 소송을 철회하기로 합의했다"며 "이번 합의는 양사 간 특허 라이선싱 협의와 관련된 것은 아니며 미

국에서의 특허 소송은 계속 진행될 예정"이라고 밝혔다. 이로써 삼성전자와 애플은 한국을 비롯해 일본, 유럽 국가 등 총 9개국 30여 개 소송을 모두 중단하게 된다. 미국 소송의 경우 삼성전자가 끝까지 소송을 다룰 예정이다. 1차 소송에 대한 항소심은 애플이 철회했고, 2차 소송의 경우 최종 판결을 기다리고 있다. 삼성전자 측은 이번 합의가 양사 간 특허 라이선싱 협의와 관련된 것은 아니라고 선을 그었다.

LG전자, LTE·LTE-A 표준특허 세계 1위 (디지털타임스 2014.8.12)

LG전자가 LTE와 LTE-A 관련 보유한 특허 수로 세계 1위를 차지했다는 조사결과가 나왔다. 미국 특허분석기관 테크아이피엠(TechIPM)이 지난 7월 말까지 미국특허청(USPTO)과 유럽특허청(EPO)에 등록된 단말기 및 기지국 관련 LTE·LTE-A 표준필수특허를 대상으로 분석한 결과 LG전자가 가장 많은 특허를 등록한 것으로 조사됐다. LG전자는 전체 표준필수특허 447건 가운데 29%를 차지했고, 이어 삼성전자(16%), 퀄컴(8%), 인터디지탈(7%), 모토로라(7%), 노키아(7%) 등이 뒤를 이었다. LG전자는 이 분석기관의 지난 1월 말 조사에서 23%를 기록하며 1위를 차지했다. 이번 조사에서는 1월 대비 점유율을 6%포인트 가량 높였다.

삼성전자, 마이크로소프트 상대 특허료 분쟁 국제중재재판 신청

(전자신문 2014.10.8)

세계 1위 스마트폰 제조사 삼성전자와 1위 소프트웨어 기업 마이크로소프트가 벌여온 특허료 분쟁이 국제중재재판으로 번졌다. 삼성전자는 마이크로소프트를 상대로 국제상공회의소(ICC) 국제중재재판소 홍콩재판소에 중재 신청을 냈다. 지난해 삼성전자가 MS에 지불한 특허료는 약 10억달러(약 1조600억원)다. 이에 따라 MS는 8월 소송을 내고 삼성전자가 특허료 지불을 늦추면서 발생한 이자가 690만달러에 달한다며 이를 삼성 측에 요구하는 한편 노키아 휴대폰과 서비스 사업부 인수가 삼성전자와의 지적재산권 사용권 계약을 위반한 것인지 법원에 판단을 요청했다.



File No. 67

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

2014년 상표·디자인법 개정동향

한국에서는 박근혜 대통령의 창조경제 실현을 위해 특허법 등 지식재산권법의 재검토를 통해 신속하게 거의 매년 법개정을 실시하고 있다. 한국 특허청은 이번에 상표브로커의 근절, 가치있는 브랜드 상표의 등록 확대 등, 기업 성장을 촉진하는 가치있는 상표·디자인권의 창출을 지원하고 공정한 거래질서 확립에 기여하는 심사 정책을 목표로 법개정 및 심사기준 개정을 발표하였다. 이에 위와 같은 관점에서 중요한 사항에 대해 소개하고자 한다.

상표브로커 등의 근절

상표브로커란, 타인의 상표를 무단으로 먼저 등록하여 본래의 사용자에게 사용료나 손해배상을 요구하여 부당이익을 취득하는 자로 한국에서는 유감스럽게도 이러한 사례가 있습니다. 이로 인한 피해자는 영세기업이나 유명 연예인뿐 아니라 유명 해외기업에도 피해를 입혀 실제 사용자에게 대한 비즈니스에 지장을 초래할 뿐만 아니라 소비자의 혼란, 나아가서는 국가 이미지에까지 악영향을 미치고 있기 때문에 이를 근절하기 위해 다음과 같은 개정을 실시하게 되었습니다.

• 모방상표 등에 대한 심사 강화

현재까지 국내외의 저명한 선사용 상표에 대한 모방상표, 인기 연예인명, 방송 프로그램명 등에 대한 심사관의 실태조사는 실제 사용자 등의 이의신청이나 정보제공을 통해 이루어졌으나 앞으로는 인터넷 검색 등을 활용하여 적극적으로 실시하고 상표법 제7조 제1항 제6,11,12호를 통해 반드시 거절하고 이와 같은 부당한 등록을 차단하기로 했습니다.

• 상표 외관의 유사성에 대한 심사 강화

인터넷 쇼핑의 보급 등으로 인해 소비자가 주로 상표 외관을 통해 그 출처를 판단하여 구입하게 되었고 이로 인해 상표 외관을 모방하는 행위도 증가하고 있어 심사과정에서 외관이 유사한지 여부에 대한 판단을 강화하였습니다.

• 상표의 사용의사 확인을 강화

상표 사용대상을 필요이상으로 많은 상품이나 서비스업을 지정하고 있는 경우나 개인 출원인이 인공위성이나 반도체 등 실시하기 어려운 상품 등을 지정하고 있는 경우, 모방상품으로 의심되는 상품 등을 지정하고 있는 경우 등에 대한 사용계획서를 정확하게 조사하여 단순한 선점을 목표로 한 출원은 거절하도록 하였습니다.

• 해외기업 상표의 부정등록 금지 강화

해외기업의 한국대리점 등 현지 자회사여도 모기업인 해외기업의 동의가 없는 상표출원은 거절하도록 하였습니다.

가치있는 브랜드 상표의 등록확대

현재까지 한국에서는 예를 들어 'K2' 등 간단한 상표에 대해서는 등록을 인정하지 않았습니다. 때문에 사용을 통해 브랜드가치를 획득한 상표여도 보호를 받을 수 없어 모방상품 대책 등이 매우 어려운 사례가 발생하고 있습니다. 그래서 이와 같이 사용되어 일반소비자들이 익히 알고 있는 상표에 대해 심사관이 적극적으로 조사를 실시하여 등록함으로써 보호를 강화하였습니다.

디자인보호 범위 확대

PC나 스마트폰(다기능 휴대전화), 디지털카메라 등 여러 형태 기기의 폭넓은 전개가 중요해지고 있는 요즘, 기업이미지 확립을 위해 이러한 기기의 화상디자인을 통일하는 작업이 활발하게 이루어지고 있습니다. 그러나 과거에는 이러한 디자인은 기기마다 별도로 출원할 필요가 있어 절차가 번거로웠습니다. 그래서 이와 같이 그림 및 영상 디자인 같은 경우에는 실제로 표시되는 '디스플레이 패널'을 물품명칭으로 보호함으로써 해당 디자인이 실제로 사용되고 있는 상품이 스마트폰이든 그 외의 가전제품이든 일괄적으로 보호를 받을 수 있게 되었습니다.

한국은 2011년 기준으로 상표출원 세계 5위, 디자인은 일본의 2배에 가까운 출원을 보유한 세계 2위의 출원대국이 되었습니다. 또한 이미 소리나 냄새에 관한 상표보호도 하고 있으며 니스협정을 통해 국제디자인제도를 도입하는 등 법률을 통한 보호수준과 절차 완화의 측면에서도 일본보다 앞서고 있습니다. 한편, 상표브로커 문제나 모방상표 등의 부정한 목적에 의한 출원이 적지 않고 또한 앞서 언급한 'K2' 사례에서 볼 수 있듯이 한국특허청의 심사도 필요 이상으로 엄격하여 보호받을 수 있음에도 불구하고 보호받을 수 없는 문제도 있었습니다.

그러나 이번 법개정 및 발표된 개정예정의 내용은 이러한 과제에 대한 일정한 대책을 강구한 것인 만큼 실무적인 면에서 기대되는 부분이 있어 앞으로도 주시해가야 할 것이라 생각합니다.

〈이번 호 해설자〉

특허법무법인 네이트 www.neitpat.com 정원기 한국변리사/일본변리사

2009년 도쿄이과대학원MIP수료, 1992년 변리사시험 합격,

1997년부터 현 특허법무법인 개설, 2012년 일본변리사 시험합격

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)





File No.69

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

한국기업, NPE와의 소송에서 고전하다.

최근 한국기업은 '특허괴물' 이라고도 불리는 'NPE' 와의 특허소송에 휘말리는 경우가 급증하고 있는데 이로 인해 거액의 손해배상금이나 라이선스료를 지불하고 있다. 'NPE'와의 소송은 소송비용, 손해배상금이나 라이선스료 지불 등의 직접적 피해뿐만 아니라, 제품에 대한 이미지 저하 등의 간접적 피해도 발생시키고 있어 기업에게는 큰 부담이 되고 있다. 이에 한국기업과 'NPE' 간의 특허소송 현황을 소개하고자 한다.

'NPE'란?

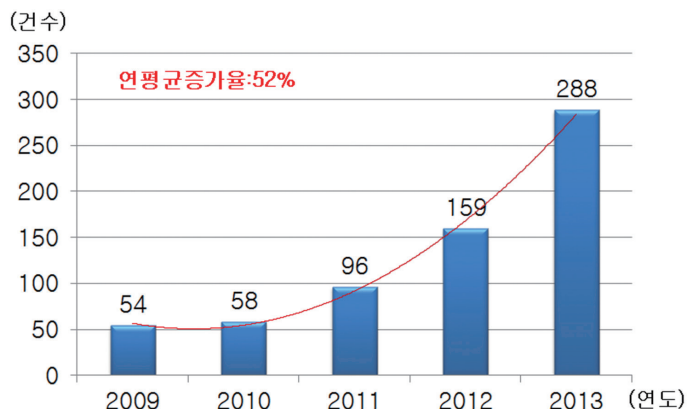
NPE(Non-Practicing Entity)란, 1990년대 후반에 등장한 특허전문기업을 가리키는 용어로 자체적으로는 제품을 제조하지 않으면서 여러 기업으로부터 특허를 사들여 주로 손해배상금이나 라이선스료 수입을 목적으로 다른 제조업체 등에 특허권 침해소송 등을 제기하는 기업을 말합니다. NPE는 휴면특허를 활용한다는 점에서 평가를 받기도 하지만, 소위 '특허괴물(Patent Troll)'이라고 불리는 경우도 적지 않습니다. NPE의 대표적인 예로는 미국의 인터디지털(IDC), 인텔렉추얼 벤처스(IV)를 들 수 있습니다.

과거에는 일본기업 등이 NPE의 주 공격 대상이었으나, 최근에는 특히 한국기업의 NPE 관련 소송이 급증하고 있어 기업의 사활에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 또한 최근에는 삼성이나 LG 등의 대기업뿐만 아니라 중소기업도 소송에 휘말리는 사례가 증가하고 있습니다. 또한 관련 기술분야도 스마트폰, 통신, 반도체 등의 전자통신분야에서 자동차, 소프트웨어, 화학, 바이오 등의 분야로까지 확대되고 있습니다.

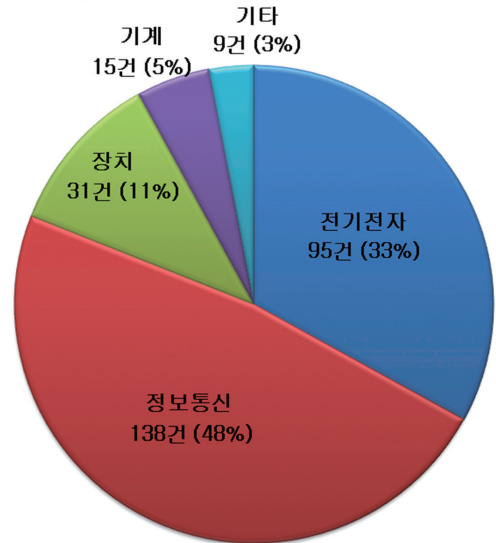
한국기업과 NPE간의 특허소송 현황

아래 표는 최근 한국기업과 NPE간의 소송건수 추이를 나타낸 것입니다.

【표 1】 연도별 한국기업의 피제소건수 (미국)



【표 2】 분야별 한국기업의 피제소건수 (미국, 2013년)



이처럼 NPE와의 소송이 급증하고 있음을 알 수 있습니다.

향후 전략

2013년 미국에서 NPE에 의한 특허침해소송 제소건수는 총 4,400건으로 이 중 한국기업은 288건(4%), 대상기업은 총 23개사(대기업12개사, 중소기업11개사)였습니다. 그러나 최근 NPE의 주요 무대가 된 미국에서는 AIA(미국특허법)이 개정되는 등 NPE활동에 제한을 두는 경향을 보이고 있어, 향후 NPE는 미국 이외에도 한국, 일본, 중국, 대만 등 아시아권으로도 활동 영역을 넓힐 것으로 예상됩니다. 특히 한국은 삼성이나 LG 등 일부 대기업만을 제외하면 아직도 지식재산권에 대한 인식, 소송 등에 대한 대처 능력이 부족합니다. 법개정 등으로 NPE 활동을 규제하기에는 한계가 있기 때문에, 기업에서는 연구개발단계부터 자사의 특허전략을 확립하고 경쟁사의 출원동향과 선행기술 조사, 양질의 권리취득, 나아가 관련분야의 분쟁정보를 수집할 필요가 있다고 하겠습니다.

〈참고문헌〉 '2013년도 NPEs 동향 연차보고서'(2014년 2월), 한국특허청·한국지식재산보호협회

〈이번호 해설자〉

MEGA국제특허법률사무소 대표파트너 정영선 변리사

1978년생, 2004년 서울대학교 생명과학부 졸업, 2004년 변리사 자격취득, 2004년 세일국제특허사무소, 2005~2007년 특허법인 KOREANA, 2007~2011년 일본 Shiga국제특허사무소 근무, 2011년 MEGA국제특허법률사무소 설립. 기타 2007년부터 일본기업 대상 한국특허세미나 다수 개최, 2010년 일본변리사 시험 1차합격.

(감수: 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)