

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

2014년도 SJC건의사항을 제출하였습니다. 01

2015년 지식재산 제도 이렇게 달라진다! 03

한국특허청, "특허혁신법"(가칭) 준비중 04

◎ IP를 알자

> 한국 IP뉴스 05

> 「신·지재최전선은 지금」

• 하자가 있는 상표권의 권리행사는 허용되는가? 06

• 지식재산(IP)으로 금융? 07

• 제네릭 의약품에 대한 당근과 채찍 08

한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

이번 호부터 새롭게 '퀴즈를 맞춰봅시다' 코너를 신설했습니다. 매회 알고 있으면 도움이 되는 한국 지재관련 문제를 간단한 퀴즈 형태로 게재할 계획입니다.

CAUTION

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

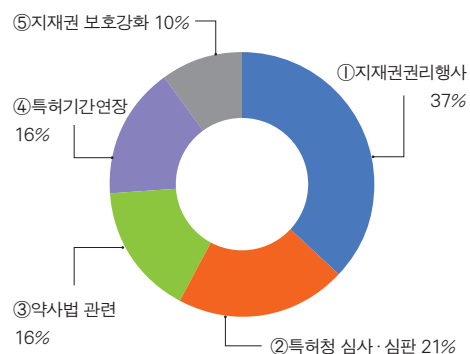
◎ 한국IPG의 활동

2014년도 SJC건의사항을 제출하였습니다.

2014년도 건의사항(지식재산분야)에 대한 개요

한국IPG에서는 서울재팬클럽(SJC)에서 매년 실시하고 있는 한국정부에 제출할 애로사항을 정리한 건의사항 중 지식재산분야에 관해 협조하고 있습니다(상기 사진은 작년 건의사항에 관해 산업통상자원부 장관과 SJC와의 간담회 모습입니다). 2014년도 건의사항은 2014년 12월 23일에 한국정부(산업통상자원부 장관)에 제출하였으며 아래와 같이 지식재산분야에 대한 개요를 보고 드리겠습니다.

표1: 건의사항 카테고리별 집계



2014년도 지식재산권 분야에 관한 건의사항은 19항목을 제출하였습니다. 신규안건은 4건, 작년도부터 계속되는 안건이 15건(일부 변경이 6건)입니다.

카테고리별로 보면 ①지재권의 권리행사에 관한 항목이 가장 많이 제출되었습니다(표1).

한국에서 특허권자가 권리행사를 실시할 때, 침해에 대한 입증책임의 문제와 특허무효심판

의 높은 무효율, 낮은 배상금액 등과 같은 문제가 있어 애써 권리를 취득해도 그것을 유효하게 활용하기 어려운 상황입니다.

특히 입증책임에 대해서는 특허권 침해소송을 제기한 경우, 원고 측이 침해행위나 침해물품을 입증해야만 한다는 점이 큰 장애물이 되고 있습니다.

특허권 침해사건은 그 특성상 침해물품을 특정할 만한 증거나 침해행위를 입증하는 증거는 피고 측이 가지고 있는 경우가 많고 원고 특허권자 측이 이것을 모두 입증하기란 가혹한 일이라고 할 수 밖에 없습니다. 이에 대해 작년도 건의사항에서 침해행위의 입증을 위한 서류도 법원의 문서 제출명령의 대상으로 삼는 특허법 개정 추진을 검토하겠다는 답변을 받았으며 한국정부도 이와 같은 문제를 해결하고자 하는 의지를 보이고는 있으나 피고의 입증책임의 전환을 도모하는 제도에 관해서는 장기검토라는 답변을 받아 향후 계속해서 요청을 해나가야 할 것으로 보입니다.

2014년 11월 5일에 개최한 IPG세미나에서도 화제가 되었던 것처럼 한국에서는 특허권자가 침해소송 등을 통해 권리행사를 실시하기가 어려운 상황입니다. 한편 높은 기술력을 판매하고자 하는 일본기업의 입장에서 자신의 지식재산이 적절하게 보호받을 수 있는 환경정비가 매우 중요합니다. 또한 이는 지식재산의 창출·보호·활용체계 강화로 이어지는 것이므로 '창조경제'를 내세우고 있는 한국정부의 방침과도 일치하는 것이라 생각됩니다.

②의 특허청 심사·심판에 대해서는 작년부터 건의 중인 계속안건에 정보제공제도의 시정을 추가하였습니다. 이는 '정보제공 내용이 공개되지 않는다', '정보제공자가 심사관과의 면담을 통해 정보제공 내용 및 특허성에 대해 설명할 수 있다' 등 출원인에게 불리한 다른 국가에서는 찾아볼 수 없는 운용을 실시하고 있는 것에 대한 시정을 요구한 것입니다.

③약사법에 관련해서도 신규 2건을 포함하여 많은 건의사항이 제출되었습니다. 이것은 특허권을 소유한 의약품 허가에 관한 안건으로 ④특허기간연장도 의약품 및 농약에 관한 것이기 때문에 의약품 관련으로도 높은 비율을 차지하고 있습니다. 한국에서는 한미FTA의 발효에 따라 의약품 관련 제도 개정이 실시되고 있는데(의약품허가와 특허권연계제도에 관해서는 본지 8페이지 기사를 참조바랍니다), 개정법이 반드시 미국과 일본의 제도와 일치하는 것은 아니기 때문에 여러가지 애로사항이 발생하고 있는 상황입니다.

2014년도 건의에 대해 한국정부로부터 답변을 받은 후에 IPG Information에 그 내용을 게재할 예정입니다.

2014년도 지식재산권분야의 SJC 건의사항 일람표

건의사항	신규/계속 구분	카테고리
1 한국특허청의 정보제공제도에 대한 시정	신규	②특허청의 심사·심판
2 의약품 허가 특허 연계제도 (Patent linkage) 관련 약사법에 대한 재검토	신규	③의약품관련
3 후발의약품 발매지연에 따른 특허권자의 부당이익 반환청구의 철폐	신규	③의약품관련
4 특허권 존속기간의 연장규정에 대한 재검토	신규	④특허기간연장
5 연장된 특허권의 효력범위의 적정화·IMD 폐지	계속(일부변경)	④특허기간연장
6 그린리스트 운용의 개선	계속(일부변경)	③의약품관련
7 침해소송에 따른 입증책임 균형의 적정화	계속(일부변경)	①지재권의 권리행사
8 영업비밀의 보호강화	계속(일부변경)	⑤지재권 보호강화
9 특허법에 따른 컴퓨터 프로그램 자체의 보호	계속(일부변경)	⑤지재권 보호강화
10 지식재산권 침해에 대한 손해액의 적정화	계속(일부변경)	①지재권의 권리행사
11 특허법에 따른 수출 보호	계속	①지재권의 권리행사
12 퇴직 심사관·법관의 관련사건 관여금지	계속	①지재권의 권리행사
13 통상실시권 대항요건의 재검토	계속	①지재권의 권리행사
14 특허출원의 멀티의 멀티클레임(다중종속항)용인	계속	②특허청의 심사·심판
15 거절이유 통지에 대한 답변, 불복신청 등의	계속	②특허청의 심사·심판
16 특허권 존속 연장제도에 있어 외국임상시험	계속	④특허기간연장
17 침해소송에 관한 법원의 특허권 등 유효·무효 판단	계속	①지재권의 권리행사
18 예견성이 있는 안정적 권리의 부여	계속	②특허청의 심사·심판
19 간접 침해규정의 확충	계속	①지재권의 권리행사



퀴즈를 맞춰봅시다!

저희는 한국특허청 캐릭터입니다.

우리 이름을 맞춰보세요.



※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

2015년 지식재산 제도 이렇게 달라진다!

특허청은 출원인의 편의증진과 우수한 아이디어의 조기 권리화 및 보호 강화를 주요 내용으로 하는 '2015년 새롭게 달라지는 지식재산 제도'를 발표했습니다. 달라지는 제도에 따르면, 중소기업이 지원 대상이었던 특허·상표·디자인의 해외 권리화 지원을 올해부터 개인 등 예비창업자도 받을 수 있게 됩니다. 또한, 공모전에서 나온 우수한 아이디어를 특허로 출원할 때 일반적인 특허출원보다 심사 결과를 빨리 받아볼 수 있는 우선 심사 신청을 할 수 있게 됩니다. 이번에 발표한 달라지는 제도의 주요 내용을 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

2015년부터 달라지는 특허청 제도 및 지원시책

(출처: 한국특허청 2015년 1월2일 보도자료)

1. 지식재산 조기 권리화 지원제도

제도명(지원시책)	달라지는 내용	시행일자
적극적인 상표권 부여	기업이 원하는 상표 중 상품의 특성을 직접적으로 표시하지 않고 암시하는 상표는 적극적으로 상표권을 부여	'15.1.1
상표권 선택범위 확대	공서양속 규정을 시대변화에 맞게 완화하여 적용 - 'NUDE'가 포함된 상표라도 상표구성상 지정상품에 따라 등록 가능	'15.1.1
디자인 우선심사의 대상 확대	산업디자인진흥법에 따라 '한국디자인진흥원'에서 선정한 우수 디자인을 디자인 우선심사의 대상에 추가로 포함	'15.1.1
국어번역문 제출 기간 1개월 연장 가능	출원인의 신청이 있는 경우 외국어 국제특허출원의 국어 번역문 제출기간을 1개월 연장 가능 - 현행: 우선일로부터 2년 7개월	'15.1.1
일괄심사 대상 확대	국가 R&D 사업과제에서 창출된 특허를 출원할 때 일괄 심사 신청 가능	'15.1.1
예비심사 대상 확대	예비심사 대상이 '선행기술조사가 의뢰된 우선심사결정' 출원에서 '모든 우선심사' 출원으로 확대	'15.1.1
보정안 리뷰 제도 도입	보정안의 거절이유 해소 여부와 보정방향을 공식 심사 전에 제시하는 보정안 리뷰 제도 도입	'15.1.1
우선심사 대상 확대	공모전 등으로 발굴된 아이디어 관련 출원과 건설 신기술 인증 신청 기술 관련 출원을 우선심사 대상에 추가	'15.1.1
대·중소기업 동반 성장 IP-R&D 지원	대기업과 특허청이 공동으로 재원을 마련하여 중소기업이 특허전략 수립을 지원 - 상·하반기 총 20개 과제 내외	'15.1월중
표준특허 동향 조사	미래부·산업부 등의 표준과 관련된 R&D 사업의 과제	'15.1월중
시험 실시	기획시 표준특허동향조사를 시험 실시	

2. 해외에서의 지재권 권리화 및 보호 강화 제도

제도명(지원시책)	달라지는 내용	시행일자
해외권리화 지원대상 확대	개인 등 예비창업자에게도 해외권리화를 지원 - 건당 최대 700만원 이내	'15.1.1
해외 모조품 대응 종합지원 체계 마련	한국지식재산보호협회 내 '지재권분쟁대응센터'에 'K-브랜드' 상담창구 마련 - 지재권 피해사례 접수 및 대응방안 제시, 중국 상표 상담 및 검색서비스 제공 등	'14.12.15
해외 상표 브로커 대응 체계 구축	해외지식재산센터(IP-DESK)에서 해외 현지 상표 브로커를 모니터링하여 기업에 대응방안을 지원	'15.1.1
IP-DESK 기업지원 강화	의류·식품·화장품·프랜차이즈·전자 5개 산업단체 중심의 상표권 침해조사 실시 - 연간 1개사당 1건이었던 침해조사지원을 3건으로 확대하고, 한도액도 5,000달러에서 1만달러로 상향 - 해외출원, 세관지재권등록 지원도 연간 1개사당 4건→9건 지원 확대	'15.1.1
K-브랜드 보호 컨설팅	의류·식음료·화장품 등의 업종 100개사에 수출국가 현지에 맞는 상표개발 지원 및 브랜드 침해 예방 컨설팅 지원	'15.1.1
유명인의 인격권 보호	일반인이 알 정도로 유명한 사람의 이름을 포함한 상표는 인격권 보호 차원에서 상표등록을 거절	'15.1.1
변리사 표준 계약서 보급	변리사와 의뢰인간 계약 표준사항 등을 담은 표준 계약서를 개발해 보급	'15.1.1

3. 출원인의 편의는 높이고, 부담을 낮추는 제도

제도명(지원시책)	달라지는 내용	시행일자
원본증명제도	영업비밀보호를 위한 원본증명서비스 이용 중소기업에게 등록비용의 70% 지원 - 건당 등록비용 10,000원 중 7,000원 지원	'15.1.1
특허출원 명세서 기재요건 완화	특허 출원시 제출하는 명세서에 영문 사용을 가능토록 하고 형식적 기재 요건에 상관없이 출원할 수 있도록 출원 형식 완화	'15.1.1
외국어 출원의 보정·정정 기준 전환	국제특허출원인 경우 실수나 오역한 경우 보정허용	'15.1.1
특허료 등의 징수규칙 개정	특허청이 고시한 상품명칭을 사용해 전자출원 할 경우 상표출원료를 할인 - 6만2천원 → 5만6천원으로	'15.1.1
발명의 평가기관 지정 기준 완화	발명의 평가기관 지정 요건 중 '최근 3년 평가 실적'을 삭제하여 평가기관 진입 장벽 완화	'14.12.1
소멸특허 공공이용 확산 지원	3D 프린팅, 의약 분야의 원천기술 중 권리가 시간이 소멸된 특허의 활용전략을 지원 - 10개 과제, 총 7억원	'15.1월중
특허 공지예외 기간 확대	특허 출원시에만 공지예외주장이 가능했던 것이 특허 등록전까지로 확대	'15.7.1(예정)
등록결정 이후에도 분할출원 가능	1개의 특허출원에 2개 이상의 발명이 포함된 경우 일부 발명을 별개로 분리하여 출원하는 '분할출원'에 있어서, 등록결정시까지만 분할출원할 수 있던 것이 등록결정 이후에도 가능	'15.7.1(예정)

한국특허청, “특허혁신법”(가칭) 준비중

지난 2014년12월29일 서울 한국지식재산센터에서 ‘특허법개정 공청회’가 개최되어 한국특허청 심사기획국 특허심사제도와 김지수 과장님께서 향후 특허법개정의 방향성에 대해 설명해 주셨습니다. 아래와 같이 그 개요를 소개합니다.

■특허취소신청제도의 도입

기존의 특허법개정은 출원편의성의 향상에만 편중되어 있고 특허품질향상을 위한 제도 개선은 부족하다는 지적이 많았습니다. 또한 심사처리기간단축으로 인하여 공개 이전에 특허결정이 이루어지는 경우도 증가하였고, 정보제공제도의 이용률은 특허건수의 증가에도 불구하고 감소하고 있습니다. 특허품질향상 및 공중심사기능의 강화를 위하여 한국특허청은 “특허취소신청제도” 도입을 계획하고 있습니다.

한국특허청이 설계한 “특허신청제도”의 개요는 아래와 같습니다.

•(신청기간)누구나 특허등록 후 3개월까지 선행기술정보제출과 함께 “결정계” 특허취소신청이 가능

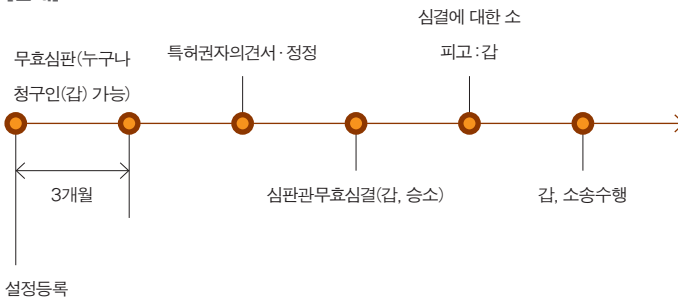
- (신청이유)특허 및 간행물에 기초한 신규성·진보성
- (심리방식)서면심리. 신청기간경과 후 일괄적으로 심리병합
- (판단주체 및 심리개시)심판합의체에서 쟁점을 정리한 후 심리개시 여부를 결정
- (불복가능 여부)기각결정불복은 불가능, 취소결정만 불복가능
- (소송수행)법원 이후의 단계는 특허심판원 소송수행자가 담당

〈특허취소신청제도와 무효심판의 비교〉

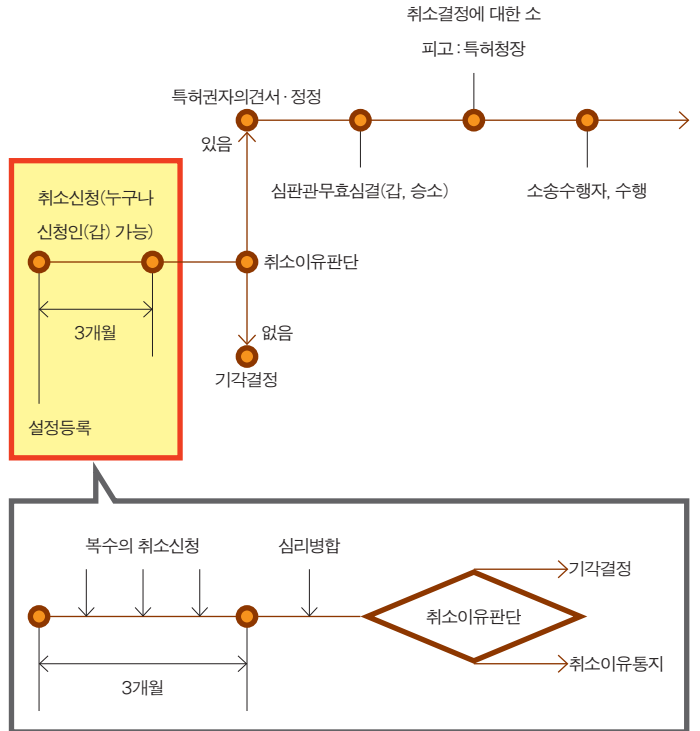
구분	특허취소신청제도	특허무효심판
제도의 취지	특허심사결과의 재검토	당사자간의 분쟁해결
제도의 성격	공중심사, 결정계	당사자계
신청이유	신규성·진보성·선원·확대선원	모든 무효사유
기술이력정보와의 연계	특허공보공개문헌으로는 신청불가	제한없음

〈특허취소신청제도 절차의 흐름〉

[현재]



[검토]



■공유특허제도의 개선

최근 대법원판결(2013다41578)에 따라 실시능력이 없는 특허공유자일지라도 타 공유자의 동의없이 그 특허를 이용하여 이익을 낼 수 있게 되었습니다. 하지만 이 판결의 영향으로 일부 공유자의 의지로 인해 지분의 처분이 강제되면서 실시사업을 보호하기 위한 제도적 조치가 필요하게 되었습니다.

이에 한국특허청은 두 가지 안을 마련하였습니다. 제1안은 지분 활용 및 분할 청구를 가능하게 하고, 타 공유자에게 우선매수의 기회를 부여하는 방법입니다. 그 절차의 흐름은 “④지분활용·분할청구를 요구하는 공유자 A는 사전에 다른공유자 B에게 통지한다. ⑤통지를 받은 B는 A에게 우선매수를 청구한다. ⑥A와B가 매수방법, 요건 등에 대해 협의한다. ⑦협회가 성립하지 않았을 경우에는 법원에 우선매수를 청구한다”와 같습니다. 제2안은 사적 계약으로 해결하는 방법입니다. 지분 활용의 경우, 타 공유자의 동의규정을 삭제하고 계약에 우선한다는 단서조항을 첨부하였으며 분할 청구의 경우에는 5년 이내의 기간 동안 분할금지약정이 가능한 법률을 5년 이상 분할금지약정이 가능하도록 특칙을 신설하여 타 공유자의 피해를 최소화할 수 있습니다. 두 가지 안을 비교하면 다음과 같습니다.

〈제1안과 제2안의 비교〉

구분	장점	단점
제1안	① 지분강제처분의 방지가능 —단, 비용부담이 발생	① 우선매수청구절차가 복잡하고 매수가격의 합의가 어려워 분쟁발생 가능성이 있음

- | | |
|------------------|--|
| ② 설문결과 가장 선호하는 안 | ② 기업의 우선매수비용부담이 발생 |
| | ③ 유사입법사례가 없음(프랑스는 지분활용에 대해서만 우선매수기회를 부여) |

제2안	① 사전자치원칙에 가장 부합	① 사전계약에 모든 것을 맡긴다는 비판
	— 계약으로 이해대립문제 해결	— 법률상 별도의 기준이 없고 공유자의 능력에 따라 계약내용에 차이가 발생
	— 미국, 독일식	
	— 지분강제처분 방지가 가능	
	② 민법원칙과 부합가능	
	③ 복잡한 우선매수절차를 생략	

■ 통상실시권보호제도

현재 한국의 통상실시권은 한국특허청에 등록했을 시에만 그 주장을 인정하고 있습니다. 하지만 내용의 공지로 인해 영업비밀유출에 대한 우려나 대규모 계약이 다수를 차지한다는 등의 이유로 등록을 기피하는 경향이 있습니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 한국특허청은 기존의 “등록후 대항제도”에서 미국, 일본 등이 도입한 “무등록 대항제도”로의 전환을 검토하고 있습니다. 단, 통상실시권 계약사실증명의 편의를 위하여 통상실시권 등록절차는 유지하도록 하였습니다

무등록 대항제도를 허용하는 경우에 제기되는 문제로는 ④공시제도가 없어질 경우 특허양수인이 피해를 입을 가능성이 있다는 점, ⑤양도인이 미등록 통상실시권의 설정 사실을 숨길 가능성이 있다는 점 등이 있습니다. ④의 경우 무등록대항을 인정하더라도 양수인의 실시는 막을 수 없기 때문에 상대적으로 피해는 적을 것으로 판단됩니다. ⑤의 경우 특허양도계약서에 “양도인이 실시권 설정사실을 숨길 경우 손해배상을 한다”와 같은 내용을 추가한다면 피해를 최소화할 수 있을 것입니다.

■ 개정의 추진일정

본 개정 내용은 아직 고안단계에 있으며 실제 입법까지는 1년 정도 걸릴 예정입니다. 한국특허청이 계획하고 있는 추진일정은 아래와 같습니다. 참고하시기 바랍니다.

- 2015년 1월 초문작성
- 2015년 4월 개정안 작성완료
- 2015년 5월 관제기관으로부터 의견청취
- 2015년 7월 입법예고 및 최종공청회개최
- 2015년 8월 법제처에 제출
- 2015년 10월 국회제출



퀴즈 정답

왼쪽: 키키(KIKI), 오른쪽: 포포(POPO)

특허청의 영문명칭 KIPO(Korean Intellectual Property Office)에서 유래한 이름입니다.

한국 IP 뉴스

일본무역진흥기구 서울 사무소 지적재산팀 홈페이지에서 매일 제공되고 있는 지적재산권 관련 뉴스 중 일부를 게재했습니다. 상세한 기사 및 기타 뉴스에 대해서는 홈페이지의 「뉴스 속보」를 참고해 주시기 바랍니다.

LG전자·구글 ‘글로벌 특허 공유’...10년 뒤 출원 특허까지 포함

(디지털타임스 2014.11.5.)

LG전자는 구글과 최근 광범위한 사업·기술 영역에서 ‘글로벌 특허 크로스 라이선스 계약(Cross-licensing Agreement)’을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 계약으로 양사는 기존 특허는 물론 향후 10년간(2023년까지) 출원하는 특허까지 포괄적으로 공유한다.

삼성전자, 올해 특허사용료만 1조원 (디지털타임스 2014.11.25)

25일 삼성전자가 금융감독원에 제출한 분기보고서를 보면 올해 1~3분기 기술사용액은 1조3852억원으로 집계됐다. 올해 초 다국적 정보기술(IT) 기업(애플, 구글, 에릭슨, 시스코)과 포괄적 특허 상호 계약을 잇달아 맺었기 때문이다. 삼성전자가 한 해에 기술사용료로 1조원이 넘는 돈을 쓴 것은 2010년 이후 4년 만이다.

법원 “LG, LTE기술 발명 前연구원에 1억6000만원 보상”

(전자신문 2014.11.30)

서울중앙지법 민사합의13부(심우용 부장판사)는 이모(37)씨가 LG전자를 상대로 낸 직무발명보상금 소송에서 “이씨에게 1억6625만원을 지급하라”고 판결했다고 30일 밝혔다. 이씨는 발명공헌도 30%를 주장하였으나 재판부는 회사의 기여도가 크다고 설명하고 이씨의 발명기여도를 2.5%로 제한했다.

특허청, 국가브랜드 이미지 제고를 위해 위조상품 유통근절에 앞장!!

(한국특허청 2014.12.16.)

특허청은 다양하게 유입되어 유통되는 위조상품을 효율적으로 차단하고, 단속 집행력을 강화하며 국민들의 인식을 제고할 새로운 대안을 마련, 추진할 계획이다. 우선 특허청과 관세청은 해외에서 버를 두고 국내로 반입하려는 온라인 판매사이트 등에 대해 합동 단속을 통해 위조사범 단속을 강화했다. 또한 외교부, 지식재산위원회, 검찰이 단속을 강화하고 전국 초·중·고등학교 대상으로 ‘짜투기로 인한 생활속 느낀점’에 대한 공모전 개최 등 지재권 존중문화의 확산에도 노력할 계획이다. 마지막으로, 위조상품 근절의식 관련 교육을 강화할 계획이다.



File No.71

하자가 있는 상표권의 권리행사는 허용되는가?

특허청에 상표권 등록을 했다 하더라도 등록되어서는 안 되는 하자(등록무효 사유)가 등록후에 발견되어 상표권이 무효가 되는 경우가 있다. 그렇다면 등록되어서는 안 되는 해당 상표권에 대한 상표권 침해소송이 제기될 경우 법원에서 권리침해가 인정될 것인가?

기존의 실무

과거 한국상표법 실무에서는 하자가 있는 상표권, 다시 말해 등록무효 사유가 있는 상표권이더라도 그 등록이 무효심판 등을 통해 무효로 확정되기 전까지는 형식상 상표권이 존재하기 때문에 타인의 동일 유사한 상표 사용에 대한 침해금지, 손해배상 청구 등의 법적조치를 취할 수 있는 입장이었다. 이는 무효사유 등의 하자가 있을 경우 특허심판원 등의 무효심판을 통해 소멸시켜야 하며 상표권 침해사건을 다루는 일반 민사법원에서 침해소송 절차를 통해 무효사유의 존재여부를 판단하여 상표권의 침해유무를 결정해서는 안된다는 것이다. 그 이유는 이미 발생한 상표권의 효력은 오로지 법으로 규정된 절차를 통해서만 부정할 수가 있으며 침해사건을 다루는 일반 민사법원이 개별적인 침해사건을 판단함에 있어 임의로 그 효력을 부정할 수 없도록 하여 상표권 효력의 존재여부를 명확하게 하여 불필요한 법적혼동을 방지하기 위한 것으로 생각된다.

문제점

그러나 이와 같은 실무는 형식론에 편중되어 있고 상표제도의 목적에도 맞지 않으며 상표권자를 과도하게 보호하는 한편, 일반 제3자의 이익을 부당하게 침해한다는 비판이 있었다.

즉, 원래 상표등록을 무효시켜야 하는데도 불구하고 상표등록이 형식적으로 유지만 되고 있는 경우에도 그 관련 상표권을 특별한 제한없이 독점적·배타적으로 행사할 수 있도록 하는 것은 상표 사용에 관한 공공의 이익을 부당하게 해치는 것 뿐만 아니라, 상표를 보호함으로써 상표사용자 업무상의 신용유지를 도모하고 산업 발전에 기여함과 동시에 수요자의 이익을 보호하고자 하는 상표권의 목적에도 반하는 것이다. 또한 상표권도 사적재산권의 하나인 이상 그 실질적 가치에 따라 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 하나 상표등록의 무효가 명백한 등록상표에 대해 상표권자에게 부당한 이익을 주고 그 상표를 사용하는 자에게 불합리한 고통과 손해를 주는 결과를 초래한다면 실질적인 정의와 당사자 간의 형평성에도 반하는 일이다.

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

대법원의 판례변경

최근 대법원은 이와 같은 불합리한 결과를 시정하기 위해 무효사유가 명백한 경우에는 해당 상표권에 대한 침해금지, 손해배상 청구 등을 인정하지 않는다고 판단하여 기존의 대법원 판례를 뒤집었다.

대법원은 대법원 2012.10.18, 선고 2010다 103000 전원합의체 판결에서



로 구성된 등록상표(‘서비스 마크’포함, 이하 같음)의 상표권자인 갑 주식회사가 을 주식회사를 상대로 상표권 등의 침해금지 및 손해배상 등을 요구한 사건에서 상기 상표는 상표법 제6조 제1항 제3호의 기술적 표장(품질·용도 등 일반적인 사용방법을 표시한 표장만으로 이루어진 것) 또는 상표법 제7조 제1항 제11호 전단의 품질을 오인시키는 표장에 해당하여 등록무효가 명확하기 때문에 상기 상표권 등에 준하는 갑 회사의 침해금지, 침해제품의 폐기 및 손해배상청구는 권리남용에 해당되어 허용되지 않는다고 판결했다.

즉, 등록무효심결이 확정되기 전이라도 상표등록이 무효심판에서 무효가 될 것이 명백할 경우에는 상표권에 준한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 원칙적으로 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 보아야 하며 상표권의 침해소송을 담당하는 법원도 상표권자의 이와 같은 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있을 경우 이에 대한 여부를 판단하기 위한 전제 절차로 상표등록 유효·무효에 대한 심리·판단을 할 수 있다고 선고함에 따라 기존의 대법원 판례를 뒤집었다.

정리

이와 같이 판례가 뒤집어짐에 따라 현재는 명확한 무효사유가 있는 등록상표로 제3자에게 권리행사를 실시할 경우에는 해당 상표권에 대한 무효심판을 통해 무효심결이 확정되기 전이라도 이와 같은 권리행사가 권리남용에 해당된다는 점을 침해소송의 단계에서 주장하여 침해에 해당되지 않는다는 판결을 받을 수 있도록 되어 있다. 또한 이러한 판례 변경은 상표제도의 본래의 목적, 상표권자와 상표사용자의 이익 균형이라는 측면에서 타당하다고 판단된다.

〈이번호 해설자〉

특허법인 무한·정태영 변리사

1967년생. 93년 고려대학법학과 졸업. 99년 제36회 변리사시험 합격. 포스코 건설 법무팀 근무. 2002년 특허법인 무한설립. 현재 특허법인 무한 대표변리사. (감수: 일본무역진흥기구 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)





File No.72

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

지식재산(IP)으로 금융?

한국정부는 창조경제를 국정과제의 하나로 지정하여 지식을 기반으로 한 경제발전을 역동적으로 추진하고 있다. 이에 따라 한국 금융시장은 특허권 등 지식재산(IP)의 활용을 과제로 삼고 있다. 이번 호는 한국의 IP 금융에 대한 현황을 소개하고자 한다.

IP 금융이란?

IP 금융이란, 지식재산 또는 지식재산권에 대한 투자로 수익이 발생하거나 IP를 활용한 금융거래 등, IP와 금융이 직접 관련된 온갖 형태의 금융활동이라고 정의할 수 있다. IP금융에는 크게 3가지 형태가 있는데 한국의 상황은 아래와 같다.

• IP 투자

IP 투자의 경우, 특수목적법인(SPC)에 펀드가 투자되어 SPC에서 구입한 기업의 IP 라이선스를 통해 수익을 창출하는 Sale-and-license back이 기본적인 비즈니스 모델이다. 현재 국내 IP에 투자하고 있는 주요 펀드는 한국벤처투자(주)의 모태펀드(약7,000억원=약723억6,600만엔 규모), 인텔렉추얼디스커버리(주)의 창의자본펀드(약4,000억원 규모) 및 산업은행 등의 성장사다리펀드(IP펀드는 약 1,000억원규모)가 있다.

• IP 보증

IP 보증은 IP 가치평가 결과에 따라 IP 보유기업에 해당 IP를 담보로 보증서를 발급하여 IP 보유기업이 해당 보증서를 이용하여 은행에서 대출을 받는 형태를 의미한다. 현재 IP 보증을 수행하는 기관은 신용보증기금과 기술보증기금인데, 기술보증기금은 IP 가치평가를 위해 내부평가를 수행하고 있으나, 신용보증기금은 한국특허청 산하기관인 한국발명진흥회에 평가사업을 위탁하고 있다. 한편 IP 가치평가 비용은 한국특허청이 일부를 지원하고 있으며, 2013년에는 약 200건에 대한 특허기술 가치평가 연계보증이 이루어졌다.

• IP 담보

IP 담보는 지식재산권을 담보로 은행 대출을 받는 모델을 의미한다. 이러한 지식재산 담보사업은 2013년에는 규모가 크지 않았으나 2014년에 들어서 그 필요성이 대두되기 시작하여 확대 실시의 가능성이 높은 분야다. 이미 정책금융으로는 산업은행, 기업은행, 수출입은행, 민간은행으로는 국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행 등이 참가하고 있다. 단, IP 담보는 IP에 대한 가치평가가 이루어진 후에 대출할 경우, IP가 대출금을 회수할 수 있는 기본적인 담보력을 소유하고 있어야 하는 것이 매우 중요하나, 현 시장에서 실시하고 있는 IP 담보대출의 경우는 시장의 자율성으로 이루어지고 있다고 볼 수 없으며 정부 정책에 따라 이루어지는 성격이 강하다.

IP 가치파악 등에 관한 문제

이상의 3가지 형태는 각각 IP를 활용하는 방법은 달라도 성공을 위해 반드시 필요한 공통요소가 있다. 즉 IP가치를 정확히 평가해야 한다는 것이다. IP 금융이 정착되기 위해서는 투자 대상, 담보물에 대한 정확한 분석과 가치부여를 빼 놓을 수 없다. 한국의 경우, IP 금융활성화의 필요성에 관한 의견은 많으나 아직도 제대로 된 평가방법론이 구축되어 있지 않은 상태다. 특히 IP 담보의 경우는 대출금의 회수가 궁극적으로 담보물인 특허의 활용, 즉 라이선스가 가능한 특허인지 아닌지, 침해 발생시에 특허침해 증거확보가 가능한 특허인지 아닌지에 대한 여부가 반드시 고려되어야 하나, 과거의 기술보증기금 등 공적기관에서 실시한 평가방법에는 이러한 지표의 정확한 판단없이 IP 가치를 산정했다는 문제점이 있다. 현 정부는 먼저 IP 금융의 활성화를 위해 담보력이 없는 특허가 담보물로 사용된 경우에도 회수 펀드를 통해 해결하겠다는 입장이지만 이것은 시장의 자생력을 붕괴시키는 위험한 시도가 될 가능성이 높다는 점에 주의해야 한다. 특히, 정부 주도의 평가방법 제정 및 평가기관 지정 등을 통한 시장통제는 자칫 잘못하면 시장을 왜곡하고 IP 금융의 자생적인 정착에 부정적인 영향을 미칠 수도 있다는 우려까지 제기되고 있다. 따라서 시장이 받아들일 수 있을 만한 평가방법론에 대한 도입이 필요하며 현재와 같은 정부 주도의 IP 가치평가에 대한 보완이 필수적이다. 또한 IP 가치를 인정받기 위해서는 IP 보호가 제대로 이루어져야 하는 것은 당연한 것이다. 따라서 현재 큰 문제점으로 제기되고 있는 높은 특허무효율과 법원의 손해배상액(침해소송)에 대한 전반적인 개선이 필요하다고 할 수 있다.

마지막으로

시대가 변하고 있음은 확실하다. 이와 같이 변화된 패러다임 속에서 IP의 활용과 이를 통한 수익화는 앞으로도 매우 관심이 높은 분야가 될 것이다. 현재 IP 금융의 활성화를 위해 정책금융과 민간은행에서 투자가 이루어지고 있고, 민간은행의 참가는 향후 더 확대될 전망이다. 다만, IP 금융이 정착되기 위해서는 의미있는 IP에 가치를 부여하여 IP 가치가 제대로 인정받는 제도 및 사회풍토가 확립되어야 할 것이다.

〈이번 호 해설자〉

INVENTUS·오세일 대표변리사

연세대학 전기전자공학부 졸업. 특허법률사무소 근무. 2012년에 INVENTUS 설립. '대한변리사회' 감정 및 가치평가거래위원회 부위원장

(감수: 일본무역진흥기구 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)





제네릭 의약품에 대한 당근과 채찍 의약품허가-특허연계제도

한미자유무역협정(FTA)으로 인해 도입되어 일부 시행이 3년 간 유예되어있던 의약품허가-특허연계제도가 2015년 3월 15일부터 본격 시행됨에 따라 약사법 개정이 추진되고 있다. 이 제도는 신약특허의 존속기간 중에 후발의약품(제네릭 의약품)에 대한 시판허가 신청이 있을 경우, 신약특허권자는 후발의약품의 판매제한을 신청할 수가 있으나 특허 도전에 성공한 최초 제네릭 의약품 허가신청자에게는 우선판매품목허가를 부여하는 것이다. 2014년 7월 25일자로 약사법 재입법예고안에 따라 그 개략을 아래와 같이 살펴 본다.

〔1〕신약품목허가권자에 의한 의약품 특허정보의 의약품 특허목록(그린리스트) 등재 (2012.3.15.시행)

신약의 품목특허권자는 특허권자 및 전용실시권자의 동의를 얻어 품목허가일 또는 특허등록일로부터 30일 이내에 의약품 특허정보를 그린리스트에 등재하는 것을 신청할 수 있다. 그린리스트에는 제품명, 허가관련정보, 의약품 관련 특허권정보(특허번호, 존속기간 만료일, 해당청구항 및 기재사항에 관한 정보 등)이 게재된다. 변경허가를 받은 경우에는 허가받은 날로부터 30일 이내에 등재신청을 해야만 하는데 의약품 명칭 변경, 특허번호 변경, 특허청구항 추가는 등재신청 기간내에만 가능하다. 식약처는 신청 후 45일 이내에 등재여부를 결정해야 한다.

의약품 특허정보의 그린리스트에는 현재(2014.10.15.) 기준으로 총 1,570건의 의약품 특허정보가 등재되어 있고 식약처 홈페이지(<http://medipatent.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있다.

〔2〕후발의약품 품목허가신청자에 의한 품목허가신청 사실통지 및 특허권자의 판매제한신청(신청사실통지 2012.3.15.시행, 판매제한 2015.3.15.시행예정)

후발의약품 품목허가신청자는 예외적인 경우(특허존속기한 만료 후에 판매를 위해 신청한 경우 또는 특허권자가 통지하지 않는 것에 동의한 경우 등)을 제외하고 허가신청일로부터 20일 이내에 허가신청 사실, 허가신청일 등을 품목허가권자 및 특허권자에게 통지해야 한다. 신약 특허권자는 통지를 받은 날로부터 45일 이내에 특허침해금지(예방)청구소송 또는 권리범위 확인심판을 제기하거나 소송에 대응하여 판매제한을 신청할 수 있다. 이에 대해 식약처장은 신청기한의 미준수, 소멸 특허를 기준으로 한 신청, 특허소송 또는 심판을 제기하지 않는 경우, 그린리스트 부정등재, 특허법 제106조의 2 제1항에 해당하는 경우 등을 제외하고 판매제한 신청이 있었던 의약품의 판매를 제한해야만 한다. 이와 같은 판매제한은 통지를 받은 날로부터 12개월째가 되는 날, 특허무효심

결 또는 판결일, 권리범위에 속하지 않는 심결 또는 판결일, 특허존속기간의 만료일, 품목허가의 소멸일 등 가운데 가장 빠른 해당일에 소멸된다.

〔3〕특허도전에 성공한 최초 후발의약품신청자에게 부여되는 우선판매품목허가(2015.3.15.시행예정)

특허도전(특허무효심판 등)에 성공한 최초 후발의약품 품목허가신청자에게 기타 제네릭 의약품에 대한 1년 간의 우선판매독점권을 부여하는 제도이다. 신약특허권자에 통지된 품목허가신청자 중 다음 2항목을 충족하는 해당자는 등재의약품의 안전성·유효성에 관한 자료를 기준으로 품목허가를 신청한 기타 의약품의 판매를 12개월 간 제한할 수 있다.

- (1)최초로 허가를 신청한 자(같은 날짜로 신청한 자 포함)
 - (2)특허무효심판, 특허존속기간연장등록무효심판 또는 권리범위확인심판 청구 또는 제소하여 승소심결이나 판결을 받은 자(품목허가신청 이전에 청구 또는 제기하여 품목허가신청 후에 승소심결이나 판결을 받은 경우도 포함)중, 최초로 심판을 청구한 자 및 그 후 14일 이내에 청구한 자
- 판매가 제한되는 의약품은 우선판매품목허가의약품과 (i)주성분 및 그 함유량, (ii)제형, (iii)용법·용량, (iv)효능·효과가 동일한 의약품을 의미한다.

기타의약품 판매에 대한 제한은 우선판매품목허가의 소멸, 등재된 특허권의 소멸, 허가일로부터 2개월 이내에 판매되지 않은 경우 등에 해당하면 소멸된다.

2015년 3월 15일에 본격적으로 시행예정인 본 제도는 글로벌 제약회사로 대표되는 신약특허권자와 주로 후발의약품 개발자인 국내 제약회사와의 입장이 대립되고 있어 국내의 제약산업 및 의약품의 최종소비자인 국민 전체에 미칠 영향도 적지 않을 것으로 보이며 후발의약품의 판매제한을 위한 신약특허권자의 공세 및 우선판매품목허가를 획득하기 위한 후발의약품 개발자 간의 경쟁도 치열해질 전망이다. 약사법은 2014년 3월 21일에 입법예고, 2014년 7월 25일에 재입법예고를 거쳐 법제처 심사가 종료되었고 앞으로 차관·국무회의를 거쳐 국회심의회가 실시될 예정이며 FTA이행을 위한 신속한 대응이 요구되고 있다.

〈이번 호 해설자〉

리인터내셔널특허법률사무소 생명과학팀·팀장 안상오 변리사.

1967년생, 인하대학교 생물공학과 졸업, 2004년 변리사자격 취득, 1994년부터 리인터내셔널특허법률사무소에서 화학·생물분야업무 담당

(감수: 일본무역진흥기구 제트로 서울사무소 부소장 사사노 히데오)

