

INDEX

◎ 한국IPG의 활동

- '한국지식재산세미나'(도쿄, 오사카) 개최 01
- 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 일부개정되었습니다. 03
- 특허법 개정을 위한 움직임 04
- 직무발명보상제도의 해설 및 편람 소개 05

◎ IP를 알아

- > 한국 IP뉴스 07
- > 「신·지재최전선은 지금」
 - 특허정보로 알아 본 중국 IT기업의 성장 07
 - 편승 영화의 편승 제목 -한편의 영화 제목은 어떻게 보호하나?- 08

한국IPG 회원 등록

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

한국IPG는 일본경제산업성과 특허청의 지원으로 운영되며, 회비는 없습니다.

사무국으로부터

회원 여러분들의 도움으로 2014년에는 한국IPG사업을 활발히 추진할 수 있었습니다. 2015년도도 미려하나마 한국에 진출한 여러분들의 비즈니스에 도움이 되는 사업을 추진해 나가겠습니다. 앞으로도 많은 지도 편달 부탁드립니다.

CAUTION

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



퀴즈를 맞춰 봅시다!

IP5란, 세계5대 특허청(지식재산청)을 가리키며 5청의 특허 총 출원건수는 전세계의 80%를 차지하고 있습니다. 아래 그림은 5대 특허청의 로고인데 각각 어느 특허청의 로고일까요?



※ 정답은 본지 5페이지 하단에 게재되어 있습니다.

◎ 한국IPG의 활동

한국 지재세미나-‘한국특허법의 최신 상황 및 한국지재 분쟁 대응 포인트’를 개최했습니다.

박근혜 대통령이 주요 정책으로 ‘창조 경제’를 발표한 이후 지식재산에 대한 관심이 점점 높아지고 있습니다. 그 영향으로 2014년에도 많은 법 개정이 이루어졌습니다. 한국의 지재 제도는 처음에 일본법의 영향을 받아 일본 제도와 유사한 부분이 많았으나 최근에는 미국과 유럽의 제도로도 여러 부분 참고하고 한국의 독자적인 제도 도입 등을 통해서도 발전을 이루었기 때문에 일본 제도와와의 차이점도 있습니다. 게다가 지재 분쟁에 관해서는 실무적으로 주의해야 할 부분들이 많습니다. 이에 제트로에서는 지난 2015년 2월 25일, 26일 이틀에 걸쳐 도쿄, 오사카에서 한국 지재세미나 ‘한국특허법의 최신 상황 및 한국지재분쟁 대응 포인트’를 개최했습니다.

이번 세미나는 도쿄 및 오사카에서 참가자가 총 200명에 달하는 등 성황리에 이루어졌습니다. 이 지면을 통해 다시 한 번 감사의 뜻을 전하며 세미나 개요에 대해 보고하겠습니다.

세션1: 최신 한국개정특허법 및 실무적인 운용

① 2015년 1월 1일 시행 개정사항

먼저, 외국어 PCT출원의 경우, 번역문주 의에서 원문주 의로 전환됩니다. 이에 따라 외국어 PCT명세서 등은 한국특허법상 명세서 등으로 간주하게 되며 번역문은 보정서로서 기능합니다. 즉, 외국어 PCT명세서는 선행 기술 및 선출원의 효과를 지니게 되며 번역문은 심사 및 권리 설정 대상이 됩니다. 오역정정 수수료는 '71,000원+청구항 수x22,000원'이

며, 청구항 수 기준으로 산정되는 것이 특징입니다. 또한 번역문의 오역을 정정하는 경우, 오역 정정과 함께 명세서에 대한 보정서도 동시에 제출해야하므로 주의가 필요합니다.

두 번째로 명세서 기재요건이 간소화됩니다. ‘발명의 설명’을 기재한 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 출원서의 송달일이 ‘특허출원일’로 인정되어 청구항을 첨부하지 않아도 출원일이 인정됩니다. 물론 소정기간(1년 2개월) 안에 청구항을 기재하는 등의 보정을 실시하지 않을 경우 특허출원은 취하간주됩니다.

세 번째로 국내특허출원의 외국어서면출원제도가 도입됩니다. 언어는 현재 영어만 가능합니다. 기초출원이 영어명세서인 경우, 번역문의 작성 시간이 부족한 경우에 도움이 될 것으로 보입니다. 오역 정정의 요령, 등록 후 특허 정정은 물론 출원 및 오역 정정 수수료도 외국어PCT출원의 경우와 같습니다. 출원서(한국어)를 작성할 때 ‘출원 언어’란에 ‘영어’로 기재하면 영어서면 등(‘발명의 설명’, ‘청구 범위’, ‘요약서’, ‘도면’)을 함께 첨부할 수 있습니다. 여기서 주의할 점은 각 항목명을 한국어로 기재해야 한다는 것입니다(예: 【Title of Invention】×/【발명의 명칭】○).

②2015년 7월 29일 시행 예정인 개정사항

먼저 분할출원기간이 확대됩니다. 특허 결정 이후에도 추가적인 권리화가 필요한 경우에도 불구하고 기존에는 분할출원 가능 기간에 제한이 있다는 문제가 있었습니다. 개정을 통해 현행법에서는 특허결정 후의 분할 출원이 불가능했던 것이 2015년 7월 29일 이후에 특허결정서를 수령하는 모든 출원에 대해 특허결정서의 수령일로부터 3개월(그 기간 중에 설정등록료를 납부하는 경우 그 납부일까지)까지 가능해집니다.

또한 신규성 상실의 예외주장기간도 확대됩니다. 출원시에만 신규성 상실의 예외주장이 가능했지만 2015년 7월 29일 이후의 특허출원부터는 1)출원 시뿐만 아니라 2)보정가능기간 및 3)특허결정서의 수령일로부터 3개월 이내(등록료 납부일까지)에도 가능해집니다. 하지만 등록 이후에는 주장할 수 없으며 오히려 신규성 상실의 무효 이유가 될 수 있기 때문에 주의할 필요가 있습니다.

세션2: 한국의 특허분쟁에는 이렇게 대응해야

세션2에서는 일본기업이 특허를 침해당한 가상 사례를 바탕으로 분쟁 시에 이용 가능한 제도로서 크게 증거 확보를 위한 제도, 민형사상 구제 수단, 심판 제도, 무역위원회(KTC) 및 세관의 제도 등을 소개했습니다.

먼저 증거 확보를 위해 증거보전제도의 활용을 강조하였습니다. 증거보전제도는 통상적인 절차로는 원고의 증거수집이 어려운 경우나 증거 은폐의 우려가 있는 경우에 법원이 사전에 증거를 조사하여 결과를 보전

하고자 하는 판결 절차입니다. 일본 기업이 증거보전제도를 활용할 수 있는 경우로는, 소수의 제조회사에만 공급되는 생산 설비, 시장에서 구매할 수 없는 원재료 등이 증거가 되는 경우를 들 수 있습니다.

두 번째로 민형사상 구제 수단으로서 경고장 발송보다 소송 제기가 위험 요소가 더 적다는 점을 설명했습니다. 경고장을 침해자에게 발송하는 경우, 형사적으로는 특허권 무효 또는 권리 귀속에 대한 분쟁이 발생했을 때 위력을 통한 업무방해죄에 해당할 가능성이 있으며 민사적으로는 비침해 또는 특허 무효가 확정되었을 때 불법 행위를 이유로 손해배상의무가 발생할 가능성이 있는 만큼 주의해야 합니다. 고객에게 발송하는 경우, 형사적으로는 신용훼손죄, 영업방해죄, 그리고 민사적으로는 부당한 권리행사였을 때 손해배상책임을 져야하기 때문에 주의할 필요가 있습니다. 한편, 소송 제기는 헌법 상 인정되는 권리이며 경고장과 같은 위험성이 거의 없다고 합니다.

소송제기 시에는 신속성과 효율성을 고려하여 가처분청구와 손해배상 청구 중 어느 쪽이 유리한지 판단할 필요가 있습니다. 또한 자사의 특허 유효성을 재확인하여 결함이 있을 경우, 정정심판을 이용하여 오류를 정정할 필요가 있습니다.

세 번째로 법원 이외에 무역위원회의 절차나 세관의 국경조치를 이용할 수도 있습니다. 우선 미국의 국제무역위원회(ITC)와 비슷한 무역위원회(KTC)는 조사 신청이 있었던 안건에 대해 조사를 실시하여 문제가 있었다고 판명될 시에는 시정조치, 과징금 및 이행강제금의 부과 등의 제재를 가할 수 있습니다. 한편 세관에서는 한-EU FTA의 영향으로 특허권(실용신안권은 제외), 디자인권 침해가 있었던 수출입물품에 대한 통관유보가 가능합니다. 한국은 무역위원회와 세관 양측에 관련 제도가 있다는 점이 특징입니다. 대부분의 국가는 한 쪽에만 존재하는 경우가 많습니다. 두 기관의 차이점은 아래와 같습니다.

	세관	KTC
근거법	관세법	부정경쟁방지법
대상지재권	특허권, 상표권, 디자인권, 저작권, 품종보호권, GI권	특허권, 상표권, 디자인권, 저작권, GI권, 영업비밀 등
소요시간	KTC절차에 비해 단시간	6~10개월(잠정조치가 가능)
집행절차	침해물품의 통관 유보	-KTC의 침해판정으로 세관에 협력 요청 -KTC의 침해판정은 세관의 직권통관유보 요건
담보여부	통관유보요청 시, 과세금액의 120% 담보 제공	심사요청 중에는 담보제공이 불필요 (잠정조치 신청 시에는 담보제공이 필요)
심리	-세관장 등 -결정심사위원(5명) 결정, 관련기관 의견 등을 참고	-KTC9인의 다수결정권 -감정인(주로 변리사)의 감정서, 관련기관의 의견 등을 참고

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률이 일부개정 되었습니다.

2015년1월28일자로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 (이하, '영업비밀보호법') 의 일부 개정법이 공포되었습니다. 이번 개정은 영업비밀의 정의에 대한 개정내용을 포함하고 있어 실무면에서 향후 영향이 클 가능성이 있기 때문에 다음과 같이 설명을 드리겠습니다. 또한 영업비밀 정의에 대한 변경은 공포일로부터 시행되었습니다.

<개정 조문 신규대비>

조문번호	구조문	신조문
제2조(정의)	"영업비밀"이란 공공연히 알려져 있지	2. "영업비밀"이란 공공연히 알려져 있
제2호	아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.	지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.

2조2호에서 규정한 영업비밀의 정의는 '영업비밀의 3요소 (비공지성, 경제적 유용성, 비밀관리성)' 으로 되어 있습니다. 이3요소 중 '비밀관리성' 은 기존의 '상당한 노력에 의해 비밀로 유지'되어야 한다고 되어 있습니다. 영업비밀은 특허법과 같이 권리범위의 공시를 전제로 할 수 없기 때문에 비밀이 아닌 정보까지 법으로 보호를 받게 되면 그 정보를 비밀인 줄 모르고 입수하거나 이용한 자가 불이익을 받을 가능성이 있습니다. 이에 영업비밀로서 '상당한 노력'에 의해 관리되고 있는 것이 아니면 보호를 받을 수 없다고 규정한 것인데 이 규정이 매우 엄격하게 운용되고 있어 영업비밀 보호를 위한 충분한 시스템을 갖추지 못한 중소기업 등은 영업비밀로 보호받을 수 없는 사례가 발생했습니다. 구체적으로 다음과 같이 비밀관리의 불충분함에 따라 영업비밀로 인정받지 못한 판례가 있습니다. 각국에서도 비슷한 제도를 운용하고 있으나 그 중에서도 한국의 운용이 특히 엄격하다고 합니다.

<비밀관리에 관한 기존의 판례(요약)>

2006고단4808

프로그램의 소스코드에 접속하는 직원에 대해 단순히 영업비밀 준수 서약을 체결하는 것만으로는 부족하고 예를 들면 직원 각자의 접속제한이나 접속로그의 기록, 보안관리 전문담당직원의 배치 및 그 담당자의 사전승인 등이 필요하다.

2006가합17631

'무단복사', '대외비' 등을 기재해 둔 사실만으로는 비밀관리에 대해 상당한 노력을 기울였다고 인정하기에는 부족하고 오히려 상기의 기술정보에 관한 문서나 설계도면 등을 회사 밖으로 유출한 사실이 인정되기 때문에 비밀로서 관리했다고 볼 수 없다.

2004가합10118

계약을 징수하는 것 외에 핵심기술을 문서화하여 그 접근을 제한하거나 연구소에는 관계자 이외의 출입을 금지하는 등 기술정보를 엄격하게 관리했다는 사정이 보이지 않으며 오히려 연구실 관계자에게 연구결과 등이 모두 공개되고 특별한 접근제한 조치가 없었다고 인정되어 기술정보가 객관적으로 영업비밀로서 유지 및 관리되어 왔다고 보기 어렵다.

이에 대해 향후 개정에는 중소기업의 영업비밀 보호를 강화하기 위하여 비밀보호에 필요한 '상당한 노력'을 '합리적인 노력'으로 완화하였습니다. 이 개정은 중소기업만이 아니라 영업비밀을 지키고자 하는 모든 기업에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보이며 상기 판례에 대해서도 향후 수정될 가능성이 높다고 할 수 있습니다. 한편, 영업비밀 요건의 장애물이 적어짐에 따라 타사로부터 소송당할 위험성도 증대하고 있음을 인식해야만 됩니다. 타사의 영업비밀을 부주의로 입수하여 자사의 미발표 신기술 개발을 포기해야만 하는 사례도 있으므로 자사의 비밀정보만이 아닌 타사의 비밀정보에 대해서도 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.

또한 어떤 경우에 해당정보가 '합리적인 노력'으로 관리되는가에 대한 구체적인 시행령 및 가이드라인은 아직 발표되지 않았습니다. 또한 개정 초기이므로 관련 판례 등도 전혀 없는 상황입니다. 따라서 당분간은 지금까지의 사례를 참고로 하는 것이 무난할 것 같습니다. 하지만 무엇보다도 영업비밀 정보의 특정과 해당 정보가 비밀이라는 표시, 정보에 대한 접속제한, 비밀유지서약서(계약서)의 체결을 실시하여야 할 것입니다.

또한 전자 데이터 접속 로그의 기록에 대해서도 영업비밀 유출이 일어났을 경우에 유출 경로에 대한 특정 및 누설에 대한 억제능력의 관점에서 매우 효과적이라 할 수 있습니다.

특허법 개정을 위한 움직임

글로벌 특허대국으로 도약하기 위해 '세계특허 허브국가 추진위원회'가 2014년10월에 출범하여 지식재산관련법의 개정 등에 대한 환경정비가 가속화되고 있습니다. 해당 위원회는 64명의 여·야당위원과 KAIST 및 지식재산에 관한 민관전문가 20명으로 구성되어 있습니다.

상기 추진위원회에 참가하는 의원 13명에 의해 특허권의 활용 촉진을 목표로 특허법 개정안이 2015년 2월14일 임시국회에 발의되었습니다. 개정안의 개요 중, 특허 가와 마~아목은 일본에서 이미 같은 취지의 규정이 도입되어 있고 현재까지 SJC 건의를 통해서도 한국정부에 건의된 사항입니다. 임시국회는 2015년3월3일자로 종료되었기 때문에 아직 통과되지는 않았으나 향후 국회가 개최되면 계속심의(※칼럼참조) 될 것이므로 통과가 기대되는 상황입니다. 법안의 제출배경 및 개요에 대해 다음과 같이 설명드리겠습니다.

○법안제출의 배경

한국은 특허권자의 승소율이 20% 정도로 낮고 승소를 해도 손해배상금액이 적으며 침해자가 특허무효심판을 제기해서 무효가 될 확률도 60~70%로 높아 특허권 보호에 있어서는 세계 최하위 수준이라고 합니다. 한국기업마저도 한국에서의 특허소송을 회피하는 실정입니다.

이와 같은 상황은 한국에 진출한 외국기업에도 장애물이 되고 있고 한국 IPG에서도 SJC를 통해 매년 한국정부에 건의를 통해 개선을 요구해 왔습니다. (※2014년 건의사항은 지난 호의IPG Information를 참조) 한국의 전문가들 사이에서도 이와 같은 상황이 지속되면 IP5(※이번 호의 '퀴즈를 풀어 봅시다' 참조) 국가로서 지식재산 대국을 지향하는 한국이 특허분쟁의 글로벌화 속에서 위상을 잃게 될뿐만 아니라 지적권 보호가 불충분하다는 인상을 주게 되어 한국에 대한 투자도 감소할 것이라는 위기감이 형성됨에 따라 이번 법안제출로 이어진 것으로 보입니다.

○개정안 개요

가. 특허권 침해행위의 입증책임을 전환하는 조문 신설(법안 제126조의 2 신설)

이것은 침해에 관한 정보를 침해자보다 적게 보유하고 있는 원고(특허권자)에 입증책임을 부과하는 현 제도를 개선하여 피고(침해자)에게 실시행위 제시의 의무를 부과함으로써 침해 입증책임을 피고에게 전환하는 것입니다.

나. 특허권에 준하는 손해배상 청구권의 근거규정 신설(법안 제 128조 제1항 신설)

특허권 침해에 대한 손해배상 청구권의 근거규정을 신설하는 개정안으로 일본 특허법과 동일하게 현행법에서도 침해 시의 과실추정규정은 있기 때문에 실질적으로는 이 조항의 신설에 따른 영향은 없을 것으로 보입니다.

다. 경과실 침해자에 대한 감형규정 삭제(법안 제128조 4항 하단 삭제)

이것은 다음 항목 내용에 있는 3배 배상제도에 맞추어 개정된 법안이라고 볼 수 있습니다.

라. 3배 배상제도의 신설(법안 128조 제8항 신설)

고의 또는 중과실이 있는 경우에는 손해배상액의 3배를 넘지 않는 범위 내에서 손해배상 책임을 인정한다는 취지의 개정안이며 영미법에서 규정하고 있습니다. 손해배상에 징벌적 의의를 담은 제도를 도입하고자 하는 의지로 보입니다. 일본에서도 이전부터 논의가 있었던 안전인데, 징벌로는 형사처벌 규정도 있고 일반법인 민법709조의 규정에도 맞지 않기 때문에 일본에서는 도입이 어렵다고 보는 견해가 많습니다. 한국의 법체계는 일본과 거의 비슷하기 때문에 징벌적 손해배상에 대한 내용이 법제도에 도입이 될지 여부에 대해서는 향후의 심의가 주목됩니다.

마. 감정의 명령에 따른 설명의무규정의 신설(법안 제128조의 2 신설)

손해액을 산정하기 위해 법원이 감정을 명령했을 때 당사자가 감정인에 대해 감정에 필요한 사항을 설명하는 것을 의무화하는 개정안입니다.

바. 증거제출 명령의 침해행위 입증에 대한 적용확대(법안 132조 제1항)

지금까지 한국은 손해액의 산정을 위해 증거제출 명령에 대한 규정은 있었으나 침해행위 입증에 관한 규정은 없었습니다. 앞으로 침해행위에 대한 입증의 용이해 질 것으로 기대됩니다.

사. 증거제출 명령 거절사유의 판단절차 신설(법안 제132조 제2항~제4항)

비밀심리절차제도를 도입하여 법원이 자료제출을 강요할 수 있는 취지의 개정안입니다. 증거제출 명령규정을 정비하여도 영업비밀 등을 이유로 거절할 수 있다면 실효성이 없으므로 이와 같은 규정의 정비가 기대됩니다.

아. 손해배상액을 낮게 산정하는 경향의 원인이 되는 규정에 대한 개선(법안 제65조 제2항, 제128조 제3항 및 제207조 제4항)

현행법의 '통상적으로 받을 수 있는 금액'을 손해액으로 배상청구할 수 있다는 표현으로 인해 배상금 등이 낮게 산정되는 경향이 보이므로 '통상'이라는 표현을 삭제한다는 개정안이며 이 개정을 계기로 손해배상액의 적정화를 도모할 수 있을 것으로 기대합니다.

【칼럼(국회 기간 중에 성립되지 않은 법안은 어떻게 되나?)】

한국 국회는 일원제로 해산이 없는 탓에 기간 중에 통과되지 않은 법안은 국회의원의 재보선이 없는 한 다음 국회로 자동 인계됩니다. 일본에서는 국회 기간 중에 통과하지 않은 법안은 별도 결의가 없는 한 계속심의되지 않고 폐안된다는 점이 대조적입니다.

현재 계속심의중인 특허법 개정법안으로는 이번에 해설한 법안 외에 발명 정의(제2조)에서 컴퓨터 소프트웨어를 물건의 발명에 포함시키는 법안이 있습니다.

직무발명보상제도의 해설 및 편람 소개

한국은 2014년1월에 개정발명진흥법이 시행됨에 따라 직무발명제도가 크게 변경되었습니다. 개정 후 1년이 경과하였지만, 기업 측(사용자)의 의무규정이 많은 이 새로운 제도에 대해 대부분의 기업들이 불안해하고 있으며 작년 11월의 IPG세미나에서도 관심이 많았던 부분입니다. 이에 이번 한국 특허청에서 발행한 '개정 직무발명보상제도의 해설 및 편람'을 제트로에서 일본어로 번역하였습니다.

이 자료에는 특허권의 예약승계 및 발명보상규정의 사전작성 등 사용자의 권리의무와 직무발명에 대한 보상에 대해 상세하게 설명되어 있고 기업이 준비해야 할 발명보상규정 등의 모델규정이 게재되어 있어 각 기업에서 참고할 수 있는 자료입니다.

제로 서울 지재팀HP (<http://www.jetro-ipr.or.kr/>)에 2015년2월 9일자로 알림란에 게재하였으므로 참고하시기 바랍니다.



퀴즈 정답

유럽특허청(EU), 일본특허청(JPO), 한국특허청(KIPO), 중국지식재산권국(SIPO), 미국특허상표청(USPTO)의 로고입니다.

IP5는 2007년의 장관회의를 시작으로 상호협력을 추진해 오고 있으며 국제적인 제도조화에 대한 논의 등을 진행하고 있습니다.

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.

한국 국산 배터리, 글로벌 시장 점유율에 특허 수도 선두권

(전자신문 2015.1.12.)

12일 시장조사 업체인 SNE리서치에 따르면 전기자동차용 배터리 시스템 시장에서 한국 국내 기업이 보유한 특허 수가 1039개로 1482개의 미국에 이어 두 번째인 것으로 조사됐다. 일본 기업이 보유한 특허는 989개, 유럽이 560개로 각각 뒤를 이었다. 배터리 시스템 특허는 전기차용 배터리관리시스템(BMS)을 포함해 용량 및 열 제어 기술 등 6개 분야다. 한국 국내 업체가 전기차 시장이 가장 큰 미국과 유럽에서 크게 선전하고 있는데다 배터리산업 전통 강호인 일본의 특허 수를 따라 잡은 건 이번이 처음이다.

특허 출원해도 도루묵...특허 무효소송제도 승소율 70%

(전자신문 2015.1.20.)

20일 업계에 따르면 중소기업 아이티웰이 편의점 대기업 3사와 판매시점관리(POS) 시스템 특허를 놓고 소송을 벌이는 가운데 이들 대기업이 특허를 무력화시키기 위해 관련 특허 무효소송을 진행 중이다.

아이티웰이 BGF리테일을 상대로 적극적 특허권리 범위확인 심판을 제기하자 한국편의점산업협회는 아이티웰을 상대로 특허 무효 심판을 제기했다.

아이티웰 측은 “대기업인 편의점 3사가 아이티웰의 권리 행사에 오히려 특허 무효심판을 제기한 상황”이라며 “중소기업이 기껏 투자해 특허를 출원해도 대기업이 힘의 논리로 무효소송 제도를 악용하면 특허출원이 무용지물이 되고 해외 사업에도 차질이 생길 수 있다”고 말했다.

특허심판원은 현재 해당 특허 무효심판에 대해 한국편의점협회의 손을 들어줬다.

현대차, 특허출원 글로벌 완성차업체 3위

(디지털타임스 2015.1.20.)

20일 오토모티브뉴스와 로이터통신에 따르면 톰슨로이터 IP&사 이언스는 '2015년 자동차 산업의 혁신 현황' 보고서에서 현대자동차가 추진력, 내비게이션, 핸들링, 안전 및 보안, 엔터테인먼트 등

5개 분야에서 특허 출원 전체 3위에 올랐다. 조사 기관은 2009년부터 2013년까지다.

이 보고서는 “현대차의 특허 출원 건수는 2010년 500건에서 2013년 1200건으로 두 배 이상 늘었다”며 “가장 빠르게 성장하고 있는 자동차업체의 최고 혁신기업”이라고 평가했다. 이외에도 자동차업체 특허 출원 1위는 일본의 도요타가 차지했으며, 2위는 보쉬, 4위는 혼다, 5위는 덴소, 6위는 다임러가 각각 이름을 올렸다.

포스코, 신일철주금과 국내 특허분쟁 승소

(디지털타임스 2015.1.30.)

30일 포스코에 따르면 특허법원은 신일철주금이 자사의 방향성 전기강판 한국특허 4건을 무효로 판단한 특허심판원의 심결을 취소해 달라고 낸 특허무효 취소소송에서 “3건은 이미 알려진 기술과 같거나 유사해 인정할 수 없다”며 원고의 청구를 기각했다. 나머지 1건은 유효하다는 판결이 내려졌으나, 2012년 10월 권리가 소멸됐다.

신일철주금은 2012년 4월 포스코가 자사의 퇴직 사원을 통해 방향성 전기강판 제조기술을 빼돌렸다는 일본 도쿄지방법원에 영업비밀·특허 침해 소송과 함께 986억 엔(약 1조원)의 손해배상 청구 소송을 제기했다. 미국 뉴저지주 연방법원에도 유사한 소송을 냈다. 이에 포스코는 2012년 7월 대구지방법원에 채무부존재 소송을 낸 뒤 그해 9월 미국 특허청과 2013년 4월 한국 특허청 특허심판원에 특허무효 심판을 청구했다. 미국 특허청도 2013년 10월 같은 취지의 중간 결정을 내린 바 있다.

특허청 접수, 위조상품 신고 제보 급증

(한국특허청 2015.2.3.)

특허청(청장 김영민) 상표권 특별사법경찰은 지난해 위조상품 제보센터를 통해 신고된 건수가 3,056건으로 '13년 대비 21%가 증가했고, 특허청이 특별사법경찰 업무를 본격 운영한 '11년에 비해 약 4배가 증가했으며, 대부분 온라인을 통해 거래되는 위조상품의 신고 건수라고 밝혔다.

특허청에 따르면, 오프라인에서 이루어지는 위조상품 제조·유통행위는 점차 줄어드는 추세인 반면, 대부분 단속이 쉽지 않는 온라인상으로 숨어들고 있으며 최근에는 SNS 등 다양한 수법을 통해 은밀히 거래되고 있는 실정이라고 한다.

특히, 온라인을 통해 거래되는 위조상품 단속에 있어서는 해당 제품이 짝통인지 여부를 확인하는 감정절차가 수반되며 정품 여부 감정은 해당 제품의 상표 등록권자만 권한이 있어 특허청이 상표권자에 의뢰하는 절차를 통해 이루어지고 있다.

특허협력조약 가입 30년 만에 국제출원 1,300배 성장

(한국특허청 2015.2.4.)

2014년 우리나라의 PCT 국제출원 건수는 전년 대비 5.6% 증가한 13,138건을 기록하였다. 가입 첫해의 출원건수가 단 10건에 머물렀던 것에 비하면 가히 폭발적인 성장을 해오고 있는 것이다.

우리나라의 국제출원건수는 1993년 100건, 2000년 1천 건, 2006년 5천건, 그리고 2011년에는 1만 건을 돌파하였다. 작년 한 해 1만 3천건을 상회하는 출원건수를 달성함으로써 PCT 조약 가입 후 지난 30년간 연평균 증가율은 24.1%를 기록하였다. 이러한 증가세에 힘입어 우리나라는 세계 5대 PCT 출원국*의 지위를 무난히 유지할 것으로 보인다.

* 1위 미국, 2위 일본, 3위 중국, 4위 독일, 5위 한국 ('13년 기준)

2014년도 다출원인 중에는 삼성전자가 1위(1,639건)를 차지하였으며 LG전자(1,396건), LG화학(826건)이 그 뒤를 이었다. 이들 3대 다출원인이 전체 출원건수의 29.4%를 점유하고 있는 가운데, 중견기업인 동우화인켐(82건)이 굴지의 대기업들을 제치고 다출원 순위 8위를 차지하였다.

중국서 대박난 국산화장품(마스크팩) 위조사범 일당 검거

(한국특허청 2015.2.5.)

특허청(청장 김영민) 상표권 특별사법경찰(이하 특사경)은 중국에서 인기가 높은 국산화장품(마스크팩)의 위조상품을 제조·유통한 혐의(상표법93조)로 채모(남, 65)씨 등 4명을 불구속 입건했다고 4일 밝혔다.

이들은 중국에서 인기를 끌고 있는 국산 마스크팩 '리더스 인솔루션(상표등록 제1034198호)'의 위조상품 26만 6000점(시가 7억 9000만원)을 불법제조해 중국으로 유통시키려 한 혐의를 받고 있다. 특사경은이 가운데 15만 8545점을 압수조치했다. 또 10만 8000점은 중국으로 유통된 것으로 보고 있다.



File No.75

특허정보로 알아 본 중국 IT기업의 성장

중국 정보기술(IT)기업이 급속도로 성장하고 있다. 특히 2014년도 후반에는 한국 IT기업의 대표격인 삼성의 성적이 저조한 것에 비해 최근 한국기업의 시장을 잠식하고 있는 중국기업의 성장요인을 특허정보를 통해 알아 보고자 한다.

최근, 스마트폰산업이 급성장하면서 삼성을 비롯한 한국 IT기업이 호황을 누려왔다. 그러나 다수의 전문가들은 모바일시장이 어느 정도 정제기에 다다랐기 때문에 스마트폰 제조와 유통을 통한 과거와 같은 고성장을 기대할 수 없을 것으로 전망한다. 이는 화웨이(Huawei), 레노버(Lenovo), 샤오미, ZTE 등 중국을 대표하는 IT기업의 도약도 한 몫하고 있다. 중국의 중저가 휴대폰 시장에서만 통할 것이라 여겼던 중국업체들이 미국, 한국 등의 프리미엄폰과 견줘도 결코 뒤지지 않는 제품들을 연달아 선보이고 있다.

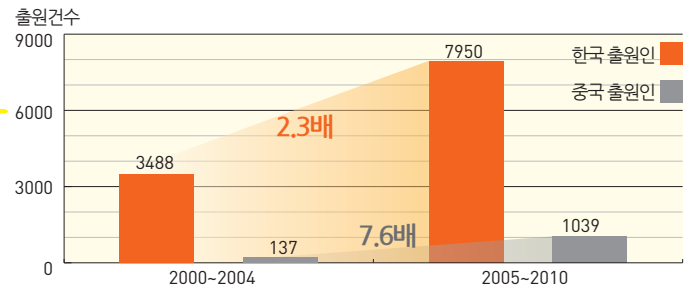
이러한 중국의 급성장은 특허출원 경향에도 반영되고 있는 모습이다. 미국에 등록되고 일본 및 유럽연합(EU)에 출원한 3국 특허를 통하여 정보통신기술(ICT)분야의 한중 간의 특허출원 동향을 조사해 본 결과, 한국인 출원이 압도적으로 많았다. 한국 출원인에 의한 문헌은 총 1만 1,438건, 중국 출원인에 의한 문헌은 1,176건으로 한국 출원인의 경우가 약 10배 정도 많았다.

그러나, 중국의 ICT분야의 특허출원활동이 최근 5년간 급성장세를 보이고 있다. 2000년대 전후반으로 구분하여 출원건수를 비교해 보면, 한국인에 의한 출원은 약 2.3배 증가한 반면, 중국인에 의한 출원은 약 7.6배 증가했다. 또한 기술수준을 파악하는 지표인 평균 피인용횟수도 한국(한국7.2회, 중국4.4회)과 큰 차이를 보이지 않고 있어, 특허 품질 또한 향상되고 있다고 판단된다. 실제로 최근 중국 IT기업은 공개하는 제품마다 매력적인 디자인은 물론, 동작 인식, 화질 향상 소프트웨어 등 차별적인 기능을 선보이며 소비자의 시선을 끌고 있다.

이들 중국을 대표하는 IT기업의 성장은 크게 2가지 형태로 나타나고 있다. 화웨이(Huawei)와 같이 막대한 연구개발 투자를 통해 성장 기반을 탄탄하게 다져온 경우와 레노버(Lenovo)처럼 합병인수(M&A)를 통해 단기간

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

연도구분별 출원건수



에 시장경쟁력을 확보한 경우다. 현재 화웨이는 전세계 15만 명의 직원 중 약 45%가 연구개발에 매진하고 있으며 매년 연매출액의 10%이상을 연구개발에 투자하는 등 최근 10년간 약 190억 달러를 기술개발에 투자하고 있다. 이러한 화웨이의 연구개발에 대한 투자는 특허출원 활동 결과에서도 나타난다. 최대 IT시장인 미국에 현재까지 총 6,382건을 출원하였으며, 이는 연평균 680건 정도에 이른다. 한편, 레노버는 미국특허출원건수가 화웨이의 약 20%인데 비해 특허매입에 있어서 두각을 보이고 있다. 2005년에 가장 많은 976건의 특허를 매입하였고 이후에도 지속적으로 특허를 매입, 현재까지 총 1,330건의 특허를 매입하였다. 2005년도에 가장 많은 특허매입이 이루어진 것은 레노버가 IBM의 PC사업부를 인수한 결과에 따른 것이며 이는 레노버가 오늘날 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 큰 원동력이 되었다. 레노버의 M&A를 통한 성장은 여기에서 그치지 않고 있다. 작년 초, 구 글로벌부터 모토로라를 인수해 통신 관련 특허 2,000건 이상을 취득했다. 또한 3월에는 모바일 기술보유업체인 Unwired Planet을 사들였으며, 10월에는 일본 NEC 무선통신 관련 특허 3,800건을 매입했다고 발표했다.

이처럼 중국 IT기업들은 연구개발투자 및 M&A를 통해 필요한 요소기술을 확보해 나가며 가격경쟁력과 더불어 제품경쟁력을 높여 나가고 있다. 게다가 중국정부의 과학기술에 대한 적극적인 투자에 힘입어 중국 IT기업의 성장은 더욱 박차를 가하고 있다. 중국 수출 비중 중 IT가 차지하는 비중이 높은 한국으로서는 중국기업의 성장은 매우 위협적일 수 밖에 없다. 앞으로 한국은 ICT분야에서 중국과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 기존 제품의 영역에서 벗어나기 위한 준비가 필요하다. 즉, 하드웨어 분야에서 신성장동력을 발굴하고, 이를 중심으로 플랫폼, 콘텐츠를 연결하는 새로운 서비스 영역을 창출하는 등의 특단의 조치가 필요할 것으로 생각된다.

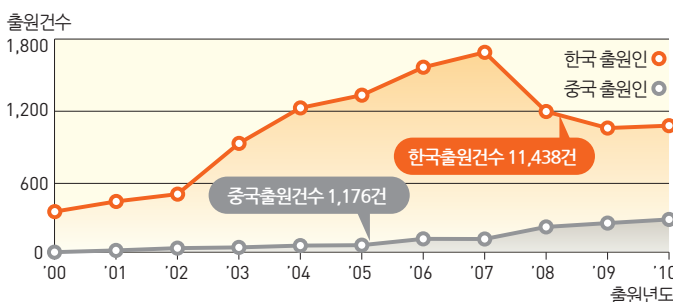
〈이번 호 해설자〉

☞ WIPS 전략기획실 변영지 과장

1980년생, 2005년 큐슈대학 법학부 졸업, 2007년에 큐슈대학 대학원 졸업, 2007년부터 기술경영컨설팅 업무를 거쳐 현재

(감수: 일본무역진흥기구 서울사무소 부소장 사사노 히데오)

연도별 출원건수





File No. 76

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

편승 영화의 편승 제목 한 편의 영화 제목은 어떻게 보호해야 할까?

큰 인기를 끈 영화나 드라마, 책 등의 제목을 모방하여 인기 작품을 연상케 하는 모방 작품을 종종 볼 수 있습니다. 이런 경우, 원작의 권리는 어떻게 보호를 받을 수 있는지에 대해 최근의 사례를 들어 설명하겠습니다.



미국 드림웍스사(이하, 드림웍스)의 애니메이션 시리즈 영화 '쿵푸팬더'(원제: Kung Fu Panda)를 가장 최근의 사례로 들 수 있습니다. 한국에서도 수백만 명의 관객을 동원한 히트 작품인데, 2013년 7월에 '쿵후팬더(Kung hu Panda)'라는 제목의 중국 애니메이션 영화가 한국에서 개봉되었습니다. 내용에는 유사성이 없었으나 제목의 유사성이 문제가 되었는데, 그 차이점은 무엇일까요? 표기 상으로는 Fu나, Hu냐의 차이인데 한글 문법 상 Fu는 '푸'로 발음하고 Hu는 '후'로 발음하기 때문에 호칭 상의 차이가 있습니다.

중국에서 후자의 원래 제목은 'The Adventures of Jinbao'이므로 적어도 제목에 있어서는 중국 측이 원작에 편승하려고 한 것이 아니라 한국의 수입·배급업자가 국내 개봉 제목을 위와 같이 'Kung Hu Panda'로 변경하여 상영한 것입니다.

도덕적 측면에서 보자면 드림웍스의 권리이익이 보호되어야 하는 것이 당연합니다. 단, 이와 같은 경우 원 저작자는 어떤 법으로 어떻게 구성을 해야 보호 받을 수 있는 지가 문제입니다. 지면 관계상 간략하게 말하자면 주로 저작권법, 상표법, 부정경쟁방지법(이하, 부정법)등의 적용을 검토할 수 있습니다.

우선 저작권법의 적용을 검토해 보겠습니다. 한국 대법원은 '작가나 만화가가 고안한 제호만으로는 사상 또는 감정의 표현이라고 할 수 없고 그 제호는 저작물로 보호할 수 없다'고 판시하고 있어 저작권법으로 본 건을 보호하는 것은 힘들 것으로 사료됩니다.

다음으로 상표법에 의한 보호의 경우, 보호할 상표는 의 '상품'의 출처를 나타내는 '식별표시'를 위해 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 거래업계에서 그 제호가 출판사, 영화회사를 표시하는 식별표시로 인식될 수 있는 경우에는 상표법으로 보호받을 수 있습니다. 따라서 이 원작의 경우에도 '시리즈물'로서 인정되면 드림웍스의 식별표시로서 상표법 보호를 받을 수 있을 것입니다.

이 상표법에 의한 보호는 드림웍스의 해당 상표가 출원·등록되어 있어야 한다는 전제가 필요하지만 가령 출원·등록이 되어 있지 않을 경우에는 어떤 법 구성을 검토할 수 있을까요?

그것이 바로 3번째의 부정법에 의한 보호입니다. 동법은 '국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기, 포장 외, 타인의 상품이라는 것을 표시한 표시와 동일 또는 유사한 것을 사용하여 또는 이와 같은 물건을 사용한 상품을 판매, 반포 또는 수입, 수출하여 타인의 상품과 혼동을 일으키는 행위'를 금지하고 있습니다. 따라서 본 원작과 같이 한국 국내에 널리 인식되고 있는 경우에는 부정법에 따라 보호받게 됩니다.

실제로 부정법이 적용된 사례로 한국 국내에서 한류드라마 '궁'의 제작회사가 '궁s'의 제작회사를 상대로 제호사용 및 제작금지 가처분신청을 법원이 인용한 사례 등도 있습니다.

편승영화나 패러디영화는 원 저작자에 대한 오마주나 리스펙트가 포함되어 있는 경우도 있기 때문에 개인적으로는 일률적으로 법을 통해 뿌리 뽑을 필요까지는 없지 않을까 싶기도 하지만 본 건의 경우, 제목을 변경한 한국 측의 수입·배급업자가 도가 지나친 부분이 있었음은 확실한 것 같습니다.

제목이나 제호의 보호는 상표로 등록하는 것이 가장 안전한 보호책이라고 할 수 있으나 그것으로 만전을 기했다고 할 수는 없습니다. 또한 부정법에 의한 보호의 경우에도 국내에 널리 알려져 있다는 주지성의 입증은 침해를 주장하는 측에 있어 이 또한 큰 장벽이 될 수 있습니다. 결국 만능약이란 것은 존재하지 않으며 각각의 사안에 따라 법률을 꼼꼼하게 잘 구성하여 상대를 압박할 필요가 있습니다. 구체적인 문제가 발생했을 경우에는 변리사·변호사와 상담하시기 바랍니다.

〈이번 호 해설자〉

Y.S.CHANG 특허법률사무소 박진우 변호사·변리사

영남대학 로스쿨 졸업(법학전문석사), 경희대학 로스쿨 박사과정 재학중(지적재산), 전문은 저작권·상표권, 한국조형디자인협회 고문변호사, 울산대학 섬유디자인학과 고문변호사

(감수: 일본무역진흥기구 서울사무소 부소장 사사노 히데오)

